IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Patentanwalt
Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling

Kapitel 1: Überblick

Tel: 0711-248938-0
bulling@dreiss.de - www.dreiss.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design





DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

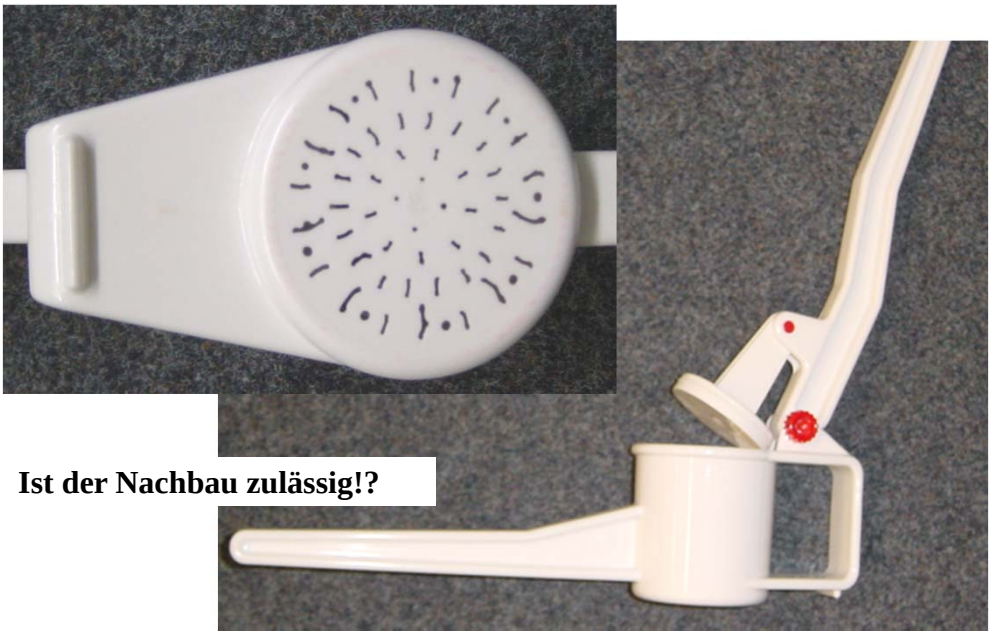
Allgemeines

- **Gliederung**
- Die **Folien** zur Vorlesung sind abrufbar unter:
  - ***www.dreiss.de****/vorlesung-seminare/Alexander-Bulling/Alexander-Bulling-Wintersemester.html*

    Passwort: **DPMA**
- Teilnahme an der VL im LSF anmelden
- Schriftliche **Klausur** (am Semesterende)
  - Mehrere zu beantwortenden Fragen
  - SQ / Schein ohne Note: 30 min
  - Wahlpflichtfach / Prüfung mit Note: 60 min
  - Erlaubte Hilfsmittel:
    Gesetzestexte oder
    Beck-Text, Patent- und Musterrecht, mit handschriftlichen Anmerkungen, keine Vorlesungsfolien!
- **Exkursion** zum Haus der Wirtschaft: Infostelle Patente

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Spätzlemaschine



Ist der Nachbau zulässig!?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Nachahmungsfreiheit - Schutzrechte

- Grundsätzlich besteht **Nachahmungsfreiheit**, d.h. Kopieren ist erlaubt!
- Es sei denn,
  - **Eingriff in gewerbliche Schutzrechte** wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Markenrechte
  - **Eingriff in Urheberrechte** oder
  - **Wettbewerbswidrige Umstände** liegen vor (zB § 4 Nr. 9 UWG)

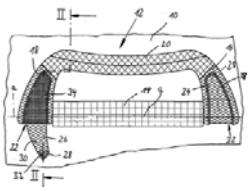
VL Gewerblicher Rechtsschutz I (WS)

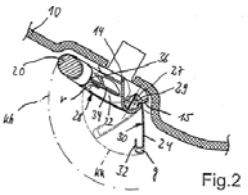
VL Gewerblicher Rechtsschutz II (SS)

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzrechtsarten und deren Entstehung

- ***Technische Schutzrechte***: Patent und Gebrauchsmuster





Patente:

–Anmeldung beim DPMA oder EPA

–Sachprüfung auf Patentfähigkeit

–Zurückweisung oder Patenterteilung
→ *Geprüftes Recht*

Gebrauchsmuster

(kleines Patent):

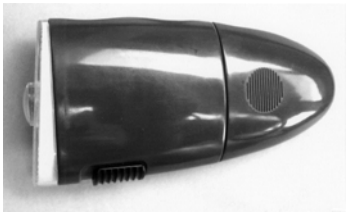
–Anmeldung beim DPMA

–Eintragung ohne Sachprüfung
→ *ungeprüftes Registerrecht*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzrechtsarten und deren Entstehung

- ***Designschutzrechte***: Geschmacksmuster/Design Patents
  - Anmeldung beim DPMA oder HABM
  - Eintragung ohne Sachprüfung
    → *ungeprüftes Registerrecht*
  - Erstveröffentlichung in der EU (nGGM)
    → *ungeprüftes nicht registriertes Recht*





DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzrechtsarten und deren Entstehung

- ***Kennzeichnungsrechte/Herkunftshinweise***
  Marken/Trademarks
  - Anmeldung beim DPMA oder HABM
  - Eintragung nach Prüfung auf absolute Schutzhindernisse, keine Prüfung auf bestehende Marken/Rechte Dritter
    → *teilgeprüftes Registerrecht*
  - Ggfs. auch durch intensive Benutzung: *Benutzungsmarke*

breuninger

STUTTGARTER WEINDORF

HERMA

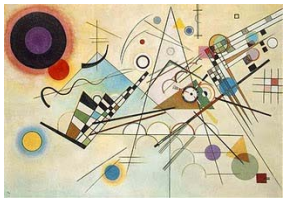
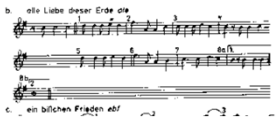
Coca-Cola

Tempo

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzrechtsarten und deren Entstehung

- ***Urheberrecht***:
  Schutz für Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst – z.B. Konstruktionspläne und Software:
  - Entstehung durch Schaffung/Veröffentlichung ohne Anmeldung oder Registrierung
    → *ungeprüftes nicht registriertes Recht*



DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Was ist ein Patent?

- **Verbietungsrecht:**
  Vom Staat (oder zwischenstaatliche Einrichtung, z.B. Europäisches Patentamt) verliehenes **territorial** (für jeweiliges Land) und **zeitlich begrenztes** (max.20 Jahre) **ausschließliches Recht** eine **Erfindung** alleine zu benutzen und anderen die Benutzung zu verbieten.

- **Kein Erlaubnisschein:**
  Das Patentamt prüft nicht, ob durch die Benutzung der geschützten Erfindung
  - Rechte Dritter (Patente, Gebrauchsmuster, Rechte aus UWG), oder
  - Gesetze/Rechtsverordnungen verletzt werden.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Theorien zur Rechtfertigung für Patente

- **Theorie des geistigen Eigentums - Naturrechtslehre**: Der Erfinder rückt als Individuum in den Mittelpunkt: Ihm steht das von Ihm Geschaffene als natürliches Eigentum zu. Die Erfindung stellt also das geistige Eigentum des Erfinders dar. Eine Nutzung ohne Zustimmung des Erfinders stellt einen Diebstahl dar (Aufklärung/franz. Revolution 1791, mit Abschaffung des Zunft- und Privilegienwesens und Forderung einer Gewerbefreiheit).
  Gesetz von 1791: „Jede Entdeckung oder neue Erfindung auf allen Gebieten der Industrie ist Eigentum des Erfinders“
- **Urheberrechtstheorie** (1890): Schutz für eine schöpferische Leistung
- **Belohnungstheorie** (1901): Angemessene Belohnung für die Arbeit des Erfinders.
- **Volkswirtschaftliche Theorie** (1914): Erfindungsschutz liegt im Interesse der Wirtschaft, weil dadurch der Wettbewerb und damit die wirtschaftliche Kraftentfaltung gestärkt wird; Beschleunigung des technischen Fortschritts durch Aussicht auf Gewinn.
- **Offenbarungstheorie** (1925): Offenbarung der Erfindung an die Allgemeinheit ohne Rechtsnachteile für den Erfinder; Erweiterung des Standes der Technik durch Vermeidung einer Geheimhaltung (Offenlegung der Erfindung nach 18 Monaten).
- **Also**: Erfinder soll Möglichkeit haben durch Verwertung seiner Erfindung einen Lohn für seine Leistung zu erhalten, andererseits soll im Interesse des technischen Fortschritts der Erfindertätigkeit angeregt und der Erfinder zu möglichst schneller Anmeldung und Offenbarung seiner Lösung veranlasst werde, damit andere darauf aufbauen können.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Wie werden Wettbewerbsvorteile geschützt?

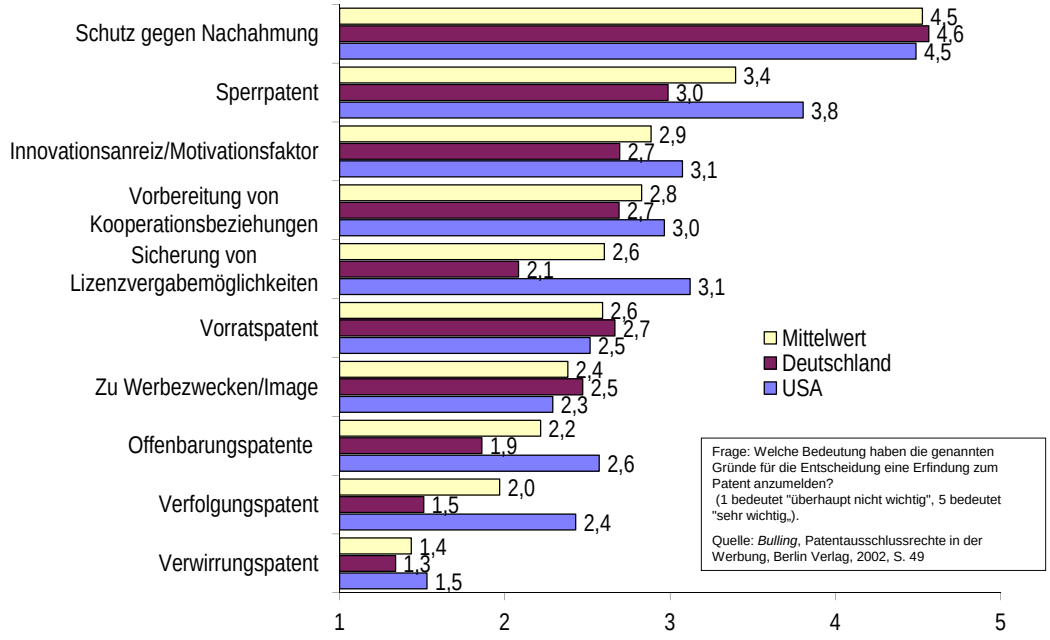
Patentschutz	**84%**
Geheimhaltung	**48%**
Erheblicher Zeitvorsprung	**41%**
Andere Schutzrechte wie z.B. Gebrauchsmuster	**34%**
Designschutz (Geschmacksmuster)	**28%**
Auf andere Weise z.B. Markenname, Copyright	**4%**

Frage: Wie schützen Sie in der Regel Ihren Wettbewerbsvorteil bei neuen Produkten?

An der Befragung nahmen 1006 patentaktive Unternehmen in Europa teil (Quelle: *EPA*, Nutzung des Patentschutzes in Europa: Repräsentative Erhebung erstellt im Auftrage des Europäischen Patentamtes München, S. 88, 214, 1994).

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Gründe für Patentanmeldungen

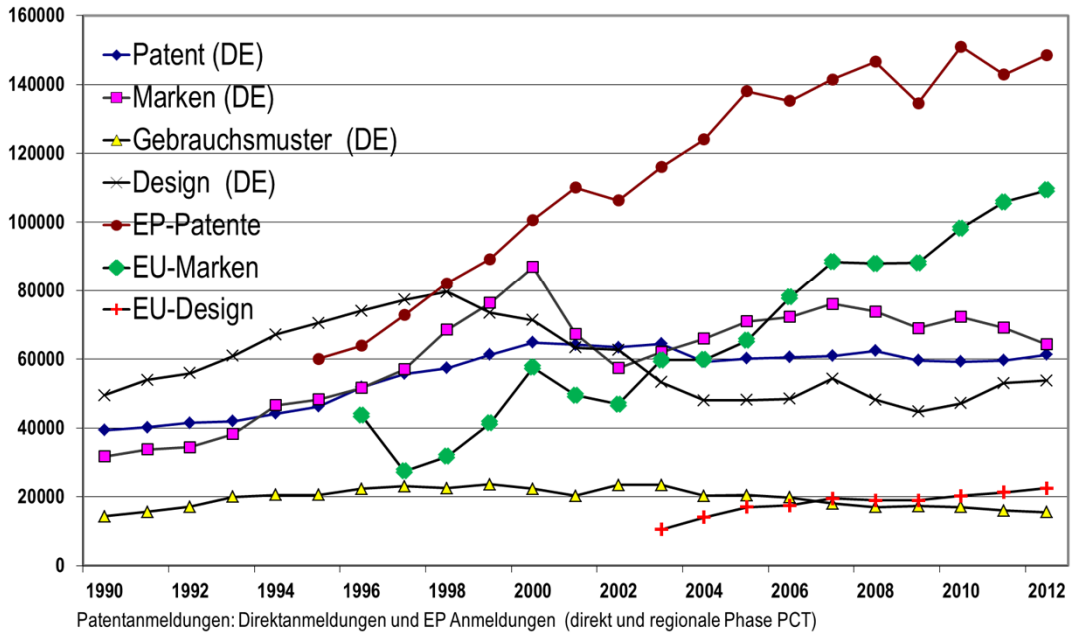


Frage: Welche Bedeutung haben die genannten Gründe für die Entscheidung eine Erfindung zum Patent anzumelden?
(1 bedeutet "überhaupt nicht wichtig", 5 bedeutet "sehr wichtig„).

Quelle: *Bulling*, Patentausschlussrechte in der Werbung, Berlin Verlag, 2002, S. 49

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzrechtsanmeldungen mit Wirkung beim DPMA/EPA/HABM



Patentanmeldungen: Direktanmeldungen und EP Anmeldungen (direkt und regionale Phase PCT)

	Anmelder	Sitz		Anmeldungen
1	Robert Bosch GmbH	DE		3 972
2	Daimler AG	DE		1 991
3	Siemens AG	DE		1 921
4	Schaeffler Technologies AG & Co. KG	DE		1 854
5	GM Global Technology Operations LLC		US	1 565
6	Bayerische Motoren Werke AG	DE		829
7	Volkswagen AG	DE		805
8	Audi AG	DE		787
9	ZF Friedrichshafen AG	DE		740
10	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH	DE		719
11	Hyundai Motor Company		KR	533
12	Ford Global Technologies LLC		US	504
13	Continental Automotive GmbH	DE		435
14	DENSO Corporation		JP	428
15	Fraunhofer-Gesellschaft e. V.	DE		424
16	Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG	DE		413
17	Infineon Technologies AG	DE		311
18	OSRAM Opto Semiconductors GmbH	DE		310
19	Continental Teves AG & Co. OHG	DE		306
20	General Electric Company		US	304
21	Henkel AG & Co. KGaA	DE		276
22	International Business Machines Corporation (IBM)		US	267
23	Krones AG	DE		248
24	Voith Patent GmbH	DE		230
25	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.	DE		226
26	OSRAM GmbH	DE		220
27	Johnson Controls GmbH	DE		197
28	Carl Zeiss SMT GmbH	DE		174
29	Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG	DE		167
30	Heidelberger Druckmaschinen AG	DE		166

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Die größten Anmelder beim DPMA 2012

15

Anmeldungen nach Bundesland

	2011			2012		
	Anmeldungen	Anteil in %	Anmeldungen pro 100 000 Einwohner	Anmeldungen	Anteil in %	Anmeldungen pro 100 000 Einwohner
Bayern	13 722	29,1	109	14 340	30,8	114
Baden-Württemberg	14 593	31,0	136	14 225	30,5	132
Nordrhein-Westfalen	7 099	15,1	40	6 758	14,5	38
Niedersachsen	2 985	6,3	38	2 952	6,3	37
Hessen	2 373	5,0	39	2 293	4,9	38
Rheinland-Pfalz	1 183	2,5	30	1 122	2,4	28
Sachsen	1 049	2,2	25	1 056	2,3	26
Berlin	812	1,7	23	855	1,8	24
Hamburg	1 013	2,2	57	758	1,6	42
Thüringen	567	1,2	25	590	1,3	27
Schleswig-Holstein	486	1,0	17	516	1,1	18
Brandenburg	352	0,7	14	296	0,6	12
Saarland	251	0,5	25	249	0,5	25
Sachsen-Anhalt	310	0,7	13	246	0,5	11
Mecklenburg-Vorpommern	167	0,4	10	180	0,4	11
Bremen	153	0,3	23	150	0,3	23
Insgesamt	47 115	100	Ø 58	46 586	100	Ø 57

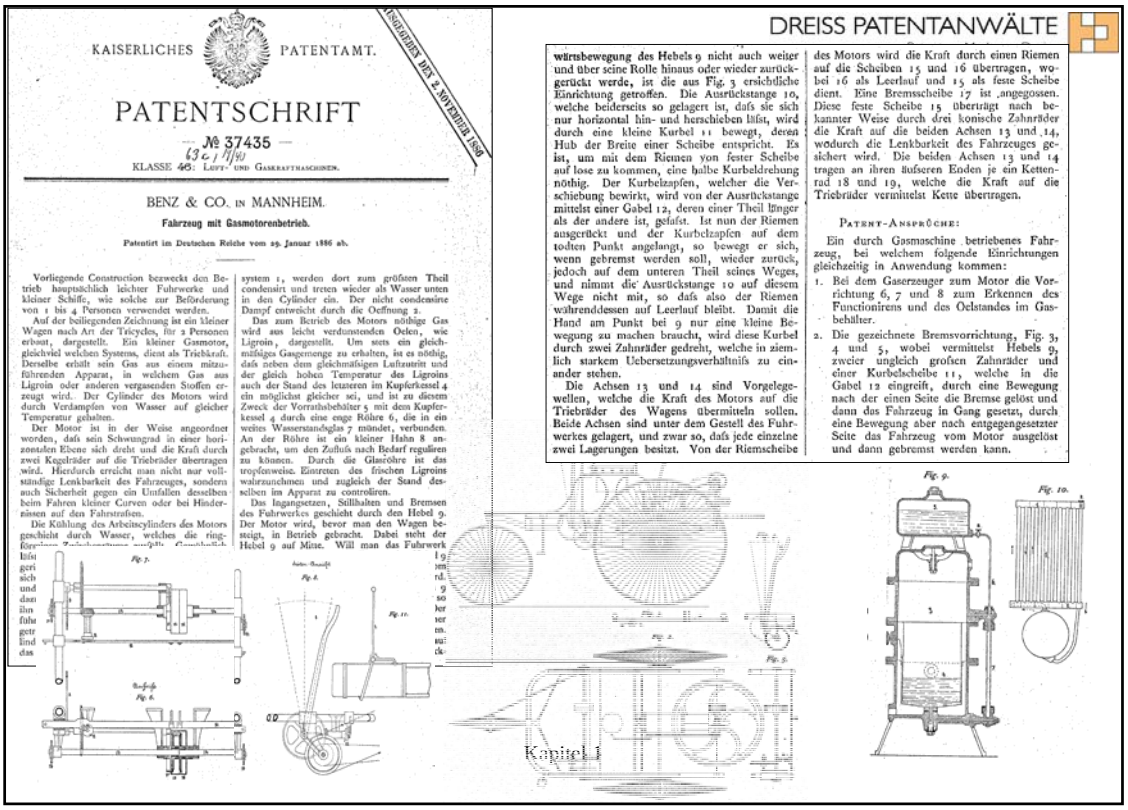
Anmeldungen nach IPC Klassen

DREISS PATENTANWÄLTE · Marken · Design

Tabelle 6
Patentanmeldungen 2012 nach den anmeldestärksten Klassen der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

IPC-Klasse		Anzahl 2012	Anteil an Gesamt in %	Veränderungen 2011 zu 2012 in %
B 60	Fahrzeuge allgemein	6 084	10,7	0,4
F 16	Maschinenelemente oder -einheiten	5 090	9,0	4,8
H 01	Grundlegende elektrische Bauteile	4 290	7,6	3,3
G 01	Messen; Prüfen	3 670	6,5	-1,5
A 61	Medizin oder Tiermedizin; Hygiene	2 370	4,2	-5,5
H 02	Erzeugung, Umwandlung, Verteilung elektrischer Energie	2 350	4,1	5,8
F 02	Brennkraftmaschinen	2 117	3,7	-5,0
G 06	Datenverarbeitung; Rechnen; Zählen	1 458	2,6	9,5
F 01	Kraft- und Arbeitsmaschinen allgemein	1 419	2,5	-6,2
H 04	Elektrische Nachrichtentechnik	1 370	2,4	4,8
B 62	Gleislose Landfahrzeuge	1 348	2,4	15,6
B 65	Fördern; Packen; Lagern; Handhaben von Stoffen	1 326	2,3	-11,7

17



KAISERLICHES PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT

№ 37435

KLASSE 46: Luft- und Gaskraftmaschinen.

BENZ & CO. in MANNHEIM.

Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 29. Januar 1886 ab.

Vorliegende Construction bezweckt den Betrieb hauptsächlich leichter Fuhrwerke und kleiner Schiffe, wie solche zur Beförderung von 1 bis 4 Personen verwendet werden.

Auf der beiliegenden Zeichnung ist ein kleiner Wagen nach Art der Tricycles, für 2 Personen erbaut, dargestellt. Ein kleiner Gasmotor, gleichviel welchen Systems, dient als Triebkraft. Derselbe erhält sein Gas aus einem mitzuführenden Apparat, in welchem Gas aus Ligroin oder anderen vergasenden Stoffen erzeugt wird. Der Cylinder des Motors wird durch Verdampfen von Wasser auf gleicher Temperatur gehalten.

Der Motor ist in der Weise angeordnet worden, dafs sein Schwungrad in einer horizontalen Ebene sich dreht und die Kraft durch zwei Kegelräder auf die Triebräder übertragen wird. Hierdurch erreicht man nicht nur vollständige Lenkbarkeit des Fahrzeuges, sondern auch Sicherheit gegen ein Umfallen desselben beim Fahren kleiner Curven oder bei Hindernissen auf den Fahrstrafsen.

Die Kühlung des Arbeitscylinders des Motors geschieht durch Wasser, welches die ring-

system 1, werden dort zum gröfsten Theil condensirt und treten wieder als Wasser unten in den Cylinder ein. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch die Oeffnung 2.

Das zum Betrieb des Motors nöthige Gas wird aus leicht verdunstenden Oelen, wie Ligroin, dargestellt. Um stets ein gleichmäfsiges Gasgemenge zu erhalten, ist es nöthig, dafs neben dem gleichmäfsigen Lufteintritt und der gleich hohen Temperatur des Ligroins auch der Stand des letzteren im Kupferkessel 4 ein möglichst gleicher sei, und ist zu diesem Zweck der Vorrathsbehälter 5 mit dem Kupferkessel 4 durch eine enge Röhre 6, die in ein weites Wasserstandsglas 7 mündet, verbunden. An der Röhre ist ein kleiner Hahn 8 angebracht, um den Zufluss nach Bedarf reguliren zu können. Durch die Glasröhre ist das tropfenweise Eintreten des frischen Ligroins wahrzunehmen und zugleich der Stand desselben im Apparat zu controliren.

Das Ingangsetzen, Stillhalten und Bremsen des Fuhrwerkes geschieht durch den Hebel 9. Der Motor wird, bevor man den Wagen besteigt, in Betrieb gebracht. Dabei steht der Hebel 9 auf Mitte. Will man das Fuhrwerk

DREISS PATENTANWÄLTE

wirtsbewegung des Hebels 9 nicht auch weiter und über seine Rolle hinaus oder wieder zurückgerückt werde, ist die aus Fig. 3 ersichtliche Einrichtung getroffen. Die Ausrückstange 10, welche beiderseits so gelagert ist, dafs sie sich nur horizontal hin- und herschieben läfst, wird durch eine kleine Kurbel 11 bewegt, deren Hub der Breite einer Scheibe entspricht. Es ist, um mit dem Riemen von fester Scheibe auf lose zu kommen, eine halbe Kurbeldrehung nöthig. Der Kurbelzapfen, welcher die Verschiebung bewirkt, wird von der Ausrückstange mittelst einer Gabel 12, deren einer Theil länger als der andere ist, gefafst. Ist nun der Riemen ausgerückt und der Kurbelzapfen auf dem todten Punkt angelangt, so bewegt er sich, wenn gebremst werden soll, wieder zurück, jedoch auf dem unteren Theil seines Weges, und nimmt die Ausrückstange 10 auf diesem Wege nicht mit, so dafs also der Riemen währenddessen auf Leerlauf bleibt. Damit die Hand am Punkt bei 9 nur eine kleine Bewegung zu machen braucht, wird diese Kurbel durch zwei Zahnräder gedreht, welche in ziemlich starkem Uebersetzungsverhältnifs zu einander stehen.

Die Achsen 13 und 14 sind Vorgelegewellen, welche die Kraft des Motors auf die Triebräder des Wagens übermitteln sollen. Beide Achsen sind unter dem Gestell des Fuhrwerkes gelagert, und zwar so, dafs jede einzelne zwei Lagerungen besitzt. Von der Riemscheibe des Motors wird die Kraft durch einen Riemen auf die Scheiben 15 und 16 übertragen, wobei 16 als Leerlauf und 15 als feste Scheibe dient. Eine Bremsscheibe 17 ist angegossen. Diese feste Scheibe 15 überträgt nach bekannter Weise durch drei konische Zahnräder die Kraft auf die beiden Achsen 13 und 14, wodurch die Lenkbarkeit des Fahrzeuges gesichert wird. Die beiden Achsen 13 und 14 tragen an ihren äufseren Enden je ein Kettenrad 18 und 19, welche die Kraft auf die Triebräder vermittelst Kette übertragen.

Patent-Ansprüche:

Ein durch Gasmaschine betriebenes Fahrzeug, bei welchem folgende Einrichtungen gleichzeitig in Anwendung kommen:

1. Bei dem Gaserzeuger zum Motor die Vorrichtung 6, 7 und 8 zum Erkennen des Functionirens und des Oelstandes im Gasbehälter.
2. Die gezeichnete Bremsvorrichtung, Fig. 3, 4 und 5, wobei vermittelst Hebels 9, zweier ungleich grofsen Zahnräder und einer Kurbelscheibe 11, welche in die Gabel 12 eingreift, durch eine Bewegung nach der einen Seite die Bremse gelöst und dann das Fahrzeug in Gang gesetzt, durch eine Bewegung aber nach entgegengesetzter Seite das Fahrzeug vom Motor ausgelöst und dann gebremst werden kann.

Fig. 9. Fig. 10.

Kapitel 1

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

KAISERLICHES PATENTAMT.

AUSGEGEBEN DEN 2. NOVEMBER 1886.

PATENTSCHRIFT

№ 37435

KLASSE 46: LUFT- UND GASKRAFTMASCHINEN.

BENZ & CO. IN MANNHEIM.

Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 29. Januar 1886 ab.

Vorliegende Construction bezweckt den Betrieb hauptsächlich leichter Fuhrwerke und kleiner Schiffe, wie solche zur Beförderung von 1 bis 4 Personen verwendet werden.

Auf der beiliegenden Zeichnung ist ein kleiner Wagen nach Art der Tricycles, für 2 Personen erbaut, dargestellt. Ein kleiner Gasmotor, gleichviel welchen Systems, dient als Triebkraft. Derselbe erhält sein Gas aus einem mitzuführenden Apparat, in welchem Gas aus Ligroin oder anderen vergasenden Stoffen erzeugt wird. Der Cylinder des Motors wird durch Verdampfen von Wasser auf gleicher Temperatur gehalten.

Der Motor ist in der Weise angeordnet worden, dafs sein Schwungrad in einer horizontalen Ebene sich dreht und die Kraft durch zwei Kegelräder auf die Triebräder übertragen wird. Hierdurch erreicht man nicht nur vollständige Lenkbarkeit des Fahrzeuges, sondern auch Sicherheit gegen ein Umfallen desselben beim Fahren kleiner Curven oder bei Hindernissen auf den Fahrstrafsen.

Die Kühlung des Arbeitscylinders des Motors geschieht durch Wasser, welches die ringförmigen Zwischenräume ausfüllt. Gewöhnlich läfst man das Kühlwasser bei Gasmotoren mit geringer Geschwindigkeit durch den Cylinder sich bewegen, indem das kalte unten eintritt und das erwärmte oben abfliefst. Es ist aber dazu ein grofser Wasservorrath nöthig, wie in leichte Fuhrwerke zu Land nicht gut mitgeführen können, und daher folgende Einrichtung getroffen worden: Das Wasser um den Cylinder verdampft. Die Dämpfe streichen durch das oberhalb des Cylinders angebrachte Rohrsystem 1, werden dort zum gröfsten Theil condensirt und treten wieder als Wasser unten in den Cylinder ein. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch die Oeffnung 2.

Das zum Betrieb des Motors nöthige Gas wird aus leicht verdunstenden Oelen, wie Ligroin, dargestellt. Um stets ein gleichmäfsiges Gasgemenge zu erhalten, ist es nöthig, dafs neben dem gleichmäfsigen Luftzutritt und der gleich hohen Temperatur des Ligroins auch der Stand des letzteren im Kupferkessel 4 ein möglichst gleicher sei, und ist zu diesem Zweck der Vorrathsbehälter 5 mit dem Kupferkessel 4 durch eine enge Röhre 6, die in ein weites Wasserstandsglas 7 mündet, verbunden. An der Röhre ist ein kleiner Hahn 8 angebracht, um den Zufluss nach Bedarf reguliren zu können. Durch die Glasröhre ist das tropfenweise Eintreten des frischen Ligroins wahrzunehmen und zugleich der Stand desselben im Apparat zu controliren.

Das Ingangsetzen, Stillhalten und Bremsen des Fuhrwerkes geschieht durch den Hebel 9. Der Motor wird, bevor man den Wagen besteigt, in Betrieb gebracht. Dabei steht der Hebel 9 auf Mitte. Will man das Fuhrwerk in Bewegung setzen, so stellt man den Hebel 9 nach vorwärts, wodurch der Treibriemen vom Leerlauf auf die feste Scheibe geschoben wird. Beim Anhalten bewegt man den Hebel 9 wieder auf Mitte, und will man bremsen, so drückt man ihn über Mitte rückwärts. Der ausgerückte Riemen bleibt dabei in seiner Stellung und nur die Bremse wird angezogen. Um zu bewirken, dafs, wenn der Riemen auf Leerlauf gestellt ist, derselbe bei weiterer Rück-

des Hebels 9 nicht auch weiter
Rolle hinaus oder wieder zurück-
ist die aus Fig. 3 ersichtliche
troffen. Die Ausrückstange 10,
eits so gelagert ist, dafs sie sich
hin- und herschieben läfst, wird
eine Kurbel 11 bewegt, deren
e einer Scheibe entspricht. Es
em Riemen von fester Scheibe
hmen, eine halbe Kurbeldrehung
Kurbelzapfen, welcher die Ver-
rkt, wird von der Ausrückstange
abel 12, deren einer Theil länger
ist, gefafst. Ist nun der Riemen
d der Kurbelzapfen auf dem
angelangt, so bewegt er sich,
t werden soll, wieder zurück,
n unteren Theil seines Weges,
e Ausrückstange 10 auf diesem
nit, so dafs also der Riemen
auf Leerlauf bleibt. Damit die
kt bei 9 nur eine kleine Bechen braucht, wird diese Kurbel
nräder gedreht, welche in ziemlebersetzungsverhältnifs zu ein-

13 und 14 sind Vorgelege-
die Kraft des Motors auf die
s Wagens übermitteln sollen.
ind unter dem Gestell des Fuhrwerks gelagert, und zwar so, dafs jede einzelne zwei Lagerungen besitzt. Von der Riemscheibe

des Motors wird die Kraft durch einen Riemen auf die Scheiben 15 und 16 übertragen, wobei 16 als Leerlauf und 15 als feste Scheibe dient. Eine Bremsscheibe 17 ist angegossen. Diese feste Scheibe 15 überträgt nach bekannter Weise durch drei konische Zahnräder die Kraft auf die beiden Achsen 13 und 14, wodurch die Lenkbarkeit des Fahrzeuges gesichert wird. Die beiden Achsen 13 und 14 tragen an ihren äufseren Enden je ein Kettenrad 18 und 19, welche die Kraft auf die Triebräder vermittelst Kette übertragen.

PATENT-ANSPRÜCHE:

Ein durch Gasmaschine betriebenes Fahrzeug, bei welchem folgende Einrichtungen gleichzeitig in Anwendung kommen:

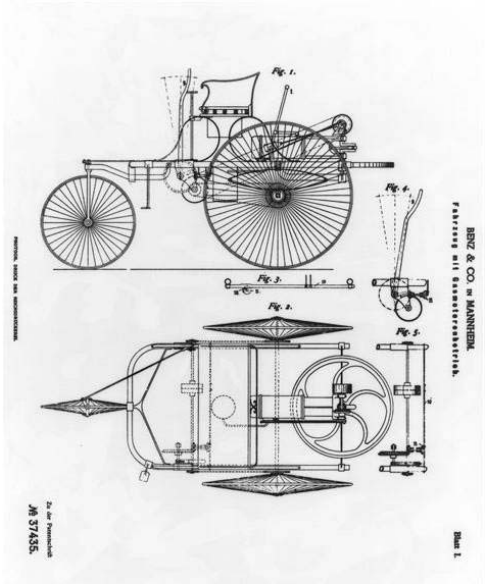
1. Bei dem Gaserzeuger zum Motor die Vorrichtung 6, 7 und 8 zum Erkennen des Functionirens und des Oelstandes im Gasbehälter.
2. Die gezeichnete Bremsvorrichtung, Fig. 3, 4 und 5, wobei vermittelst Hebels 9, zweier ungleich grofsen Zahnräder und einer Kurbelscheibe 11, welche in die Gabel 12 eingreift, durch eine Bewegung nach der einen Seite die Bremse gelöst und dann das Fahrzeug in Gang gesetzt, durch eine Bewegung aber nach entgegengesetzter Seite das Fahrzeug vom Motor ausgelöst und dann gebremst werden kann.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Unesco Weltdokumentenerbe 2011:

Das Benz-Patent von 1886

Das Benz-Patent von 1886 für ein dreirädriges Fahrzeug mit Gasmotor ebnete den Weg in die Mobilität und gilt bis heute als Geburtsurkunde des Automobils. Der deutsche Ingenieur Carl Benz hatte weltweit erstmalig Fahrzeug und Antrieb als eine Einheit entworfen, die bis heute zu den bedeutendsten technischen Innovationen zählt. Die Tatsache, dass die Erfindung des Automobils hier in Deutschland geschah, ist Teil der technisch-kulturellen Identität des Landes.



Deutsche UNESCO-Kommission e.V., Bonn

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Offenlegungsschrift


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

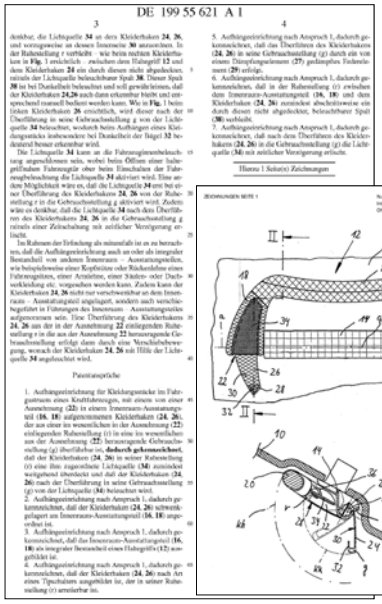
(19) Offenlegungsschrift
(10) DE 199 55 621 A 1
(51) Int. Cl.⁷: B 60 R 7/10
(21) Aktenzeichen: 199 55 621.0
(22) Anmeldetag: 19. 11. 1999
(43) Offenlegungstag: 31. 5. 2001

(71) Anmelder: DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE
(72) Erfinder: Peitzmeier, Ralf, Dipl.-Ing., 71065 Sindelfingen, DE; Reinhardt, Albert, 71083 Herrenberg, DE; Schrader, Jürgen, Dipl.-Ing., 71093 Weil im Schönbuch, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt
(54) Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges
(57) Die Erfindung betrifft auch auf eine Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges, mit einem von einer Ausnehmung in einem Innenraum-Ausstattungsteil aufgenommenen Kleiderhaken, der aus einer im wesentlichen in der Ausnehmung einliegenden Ruhestellung in eine im wesentlichen aus der Ausnehmung herausragende Gebrauchsstellung überführbar ist.
Der Kleiderhaken überdeckt in seiner Ruhestellung eine ihm zugeordnete Lichtquelle zumindest weitgehend, wobei der Kleiderhaken nach der Überführung in seine Gebrauchsstellung von der Lichtquelle beleuchtet wird.

DE 199 55 621 A 1


DE 199 55 621 A 1


DE 199 55 621 A 1

21

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Amtliche Patentveröffentlichungen § 32 PatG

Einreichung beim Amt:

→ Anmeldetag AT

AT

18 Monate nach Anmeldetag:

→ ***Offenlegungsschrift*** der Patentanmeldung – Offenbarung der Erfindung!

OS

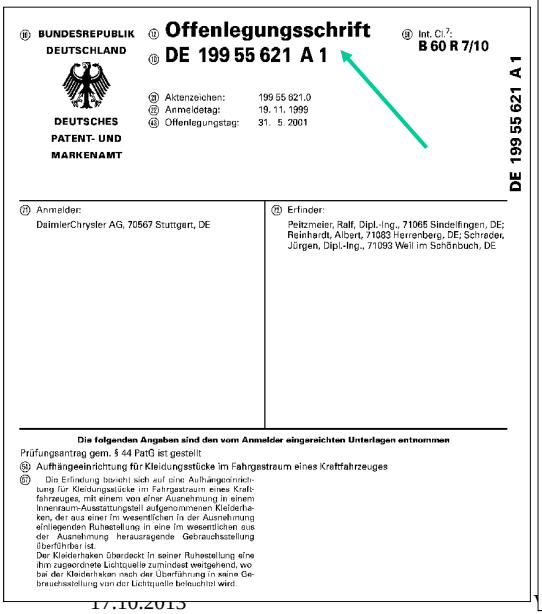
Nach Patenterteilung:

→ ***Patentschrift***

PS

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Patent- und Offenlegungsschrift



(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(12) **Offenlegungsschrift**
(10) **DE 199 55 621 A 1**

(51) Int. Cl.⁷: **B 60 R 7/10**

(21) Aktenzeichen: 199 55 621.0
(22) Anmeldetag: 19. 11. 1999
(43) Offenlegungstag: 31. 5. 2001

DE 199 55 621 A 1

(71) Anmelder:
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Peitzmeier, Ralf, Dipl.-Ing., 71065 Sindelfingen, DE; Reinhardt, Albert, 71083 Herrenberg, DE; Schrader, Jürgen, Dipl.-Ing., 71093 Weil im Schönbuch, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges, mit einem von einer Ausnehmung in einem Innenraum-Ausstattungsteil aufgenommenen Kleiderhaken, der aus einer im wesentlichen in der Ausnehmung einliegenden Ruhestellung in eine im wesentlichen aus der Ausnehmung herausragende Gebrauchsstellung überführbar ist.
Der Kleiderhaken überdeckt in seiner Ruhestellung eine ihm zugeordnete Lichtquelle zumindest weitgehend, wobei der Kleiderhaken nach der Überführung in seine Gebrauchsstellung von der Lichtquelle beleuchtet wird.



(19) Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 199 55 621 B4 2005.09.01**

(12) **Patentschrift**

(21) Aktenzeichen: **199 55 621.0**
(22) Anmeldetag: **19.11.1999**
(43) Offenlegungstag: **31.05.2001**
(45) Veröffentlichungstag der Patenterteilung: **01.09.2005**

(51) Int Cl.⁷: **B60R 7/10**
B60N 3/02, B60R 13/02

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden.

(71) Patentinhaber:
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Peitzmeier, Ralf, Dipl.-Ing., 71065 Sindelfingen, DE; Reinhardt, Albert, 71083 Herrenberg, DE; Schrader, Jürgen, Dipl.-Ing., 71093 Weil im Schönbuch, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:
DE 94 05 306 U1
US 53 66 127 A

(54) Bezeichnung: **Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges**

(57) Hauptanspruch: Aufhängeeinrichtung für Kleidungsstücke im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges, mit einem von einer Ausnehmung (22) in einem Innenraum-Ausstattungsteil (16, 18) aufgenommenen Kleiderhaken (24, 26), der aus einer im wesentlichen in der Ausnehmung (22) einliegenden Ruhestellung (r) in eine im wesentlichen aus der Ausnehmung (22) herausragende Gebrauchsstellung (g) verschwenkbar ist, wobei ein Bügel (32) zum Aufhängen der Kleidungsstücke an der der Ausnehmung (22) zugewandten Innenseite (30) des Kleiderhakens (24, 26) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
daß hinter dem Kleiderhaken (24, 26) in seiner Ruhestellung (r) innerhalb der Ausnehmung (22) eine Lichtquelle (34) angeordnet ist,
und daß der in seine Gebrauchsstellung (g) verschwenkte Kleiderhaken (24, 26) von der Lichtquelle (34) beleuchtet wird.

17.10.2013

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Wo findet man Patente?

	DPMA *www.dpma.de*	EPA *www.epo.org*	US-PTO *www.uspto.gov*
Amtliche /gesetzlich vorgeschriebene VÖ	*http://publikationen.dpma.de*	*https://data.epo.org/publication-server*	
Recherchedatenbanken und Familienrecherche	*http://depatisnet.dpma.de*	*http://worldwide.espacenet.com*	*www.uspto.gov/patft/index.html*
Online-Registerabfrage	*http://register.dpma.de*	*https://register.epo.org*	*http://portal.uspto.gov/external/portal/pair*
Online-Akteneinsicht	*-/-*	*https://register.epo.org*	*s.o.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Dom Santa-Maria-del-Fiore / Florenz



Dombau begann 1296

Problem Kuppel:

- Brunelleschi gewinnt Wettbewerb
- Bauzeit:1418 bis 1434
- 107m hoch
- 45m Durchmesser
- Sich selbst tragende zwei Schalen Konstruktion
- Höhepunkt der Renaissance

Quelle: Wilhelm Lübke, Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. Paul Neff Verlag, Esslingen, 14. Auflage 1912

BRUNELLESCHIS PRIVILEG VON 1421

Audito magnifici et potentes domini, domini priores et vexillifer iustitie,

qualiter vir perspicacissimi intellectus et industriae et inventionis admirabilis *Filippus Ser Brunelleschi,* civis florentinus, quoddam hedificium seu navigii genus adinvenerit, per quod putat faciliter omni tempore advehi posse omnem mercantiam atque pondus super flumine arni at alio quocunque flumine seu aqua, et pro minori mercede consueta et cum pluribus aliis beneficiis in favorem mercatorum et aliorum, et quod ipse tale hedificium in publicum deducere recusat, ne sui ingenii et virtutis fructus ab alio percipiatur sine sua voluntate vel consensu, et quod, si aliqua prerogativa in hoc gauderet, quod celat apriret, et hoc omnibus clarum faceret;

et volentes quod celatum sine fructu detinetur, in lucem deductum prodesse possit tam dicto Filippo quam toti patrie et aliis, et ut fiat privilegium aliquod per infrascriptum modum dicto Filippo erogare, ut etiam ad altiora ferventius animetur, et ad subtilius investigandum accendatur,

deliberarunt die 19 Iunii anno 1421,

Die hohen und mächtigen Ratsherren, der hohe Rat und Bannerträger der Justiz,

In der Erwägung, daß der bewundernswerte *Filippo Brunelleschi,* ein höchst scharfsinniger, fleißiger und erfinderischer Mann, Bürger von Florenz, einen Mechanismus oder eine Art Schiff erfunden hat, mit dessen Hilfe er glaubt, beliebige Handelswaren und Lasten jederzeit leicht auf dem Fluß Arno, und auf jedem anderen Fluß oder Gewässer, einführen zu können, und zwar preiswerter als üblich, und mit verschiedenen anderen Vorteilen für Händler und andere; und da er sich weigert, diese Maschine der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um zu verhindern, daß die Früchte seiner Fähigkeit und Erfahrung von einem anderen gegen seinen Willen und ohne seine Zustimmung geerntet werden; und da er aufdecken würde, was er geheimhält, und es allen offenbaren würde, wenn er in den Genuß eines diesbezüglichen Privilegs käme;

und in dem Wunsch, daß diese fruchtlos zurückgehaltene und verborgene Sache ans Licht gebracht werde, zum Nutzen sowohl des genannten Filippo, als auch unseres ganzen Landes, und anderer; und daß für den genannten Filippo eine Art Privileg, wie nachfolgend beschrieben, geschaffen werde, so daß er noch eifriger zu sogar noch größeren Anstrengungen ermutigt, und zu noch schwierigeren Untersuchungen angespornt werde,

haben am 19. Juni 1421 beschlossen

quod aliqua persona undecunque et cuiuscunque status, dignitatis, qualitatis aut gradus existens non possit, audeat vel presumat infra tres annos proxime futuros, a die qua presens provisio fuerit in consilio comunis florent. approbata, in flumine arni, vel alio flumine, stagno seu palude, vel aqua currente, vel existente infra territoria comunis florent., habere, tenere vel uti aliquo modo seu noviter invento, seu sub nova forma confecto hedificio seu navigio, vel alio instrumento acto ad advehendum seu conducendum super aquis seu ad navigandum aliquas mercantias, aut aliquas res vel bona preter id navigium seu hedificium vel instrumentum, quo usque nunc usa fuerit ad simile exercitium, seu navigare, conducere vel conduci aut vehi facere aliquas mercantias vel bona super aliis navigiis, hedificiis vel instrumentis super aquis quam consuetis et usitatis usque nunc; item ultra predicta, quod tale novum seu sub nova forma confectum hedificium debeat comburi.

Eo tamen salvo et excepto, quod predicta non intelligantur nec locum habeant pro aliquo novo seu noviter invento seu sub nova forma confecto hedifitio, acto ad navigandum et conducendum vel vehendum super aquis, quod fieret per Filippum S. Brunelleschi, seu de eius voluntate vel consensu.

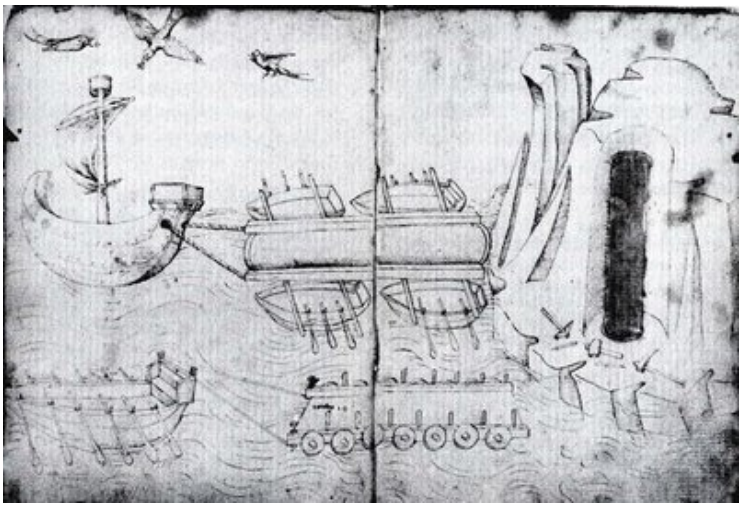
Item, quod super mercantiis, rebus vel bonis, que navigarentur cum dictis navigiis noviter adinventis, non possit durantibus tribus annis proxime futuris imponi vel indici aut exigi nova gabella non iam imposita.

daß keine natürliche Person, wo auch immer geboren, und welchen Standes, welcher Würde, welcher Stellung und welchen Ranges auch immer, innerhalb von drei Jahren von dem auf die Annahme dieser Verordnung durch den Rat von Florenz folgenden Tag an, es wagen oder sich erdreisten soll, eine der folgenden Handlungen auf dem Fluß Arno oder auf einem beliebigen anderen Fluß, stehenden Wasser oder Sumpf, oder fließenden Wasser im Gebiet von Florenz vorzunehmen: (a) Eine Maschine oder ein Schiff oder eine anderes Gerät, das zur Einfuhr, zum Verschiffen oder zur Beförderung beliebiger Handelswaren oder anderer Dinge oder Güter auf dem Wasser entworfen wurde, sei es neu erfunden oder neu gestaltet, in irgendeiner Art zur Verfügung zu haben, zu besitzen oder zu benutzen, mit der Ausnahme solcher Schiffe oder Maschinen oder Geräte, wie sie bisher für ähnliche Arbeiten benutzt wurden, oder (b) Handelswaren oder Güter auf anderen Schiffen, Maschinen oder Geräten für den Wassertransport, als sie bisher bekannt und gebräuchlich waren, zu verschiffen oder zu befördern, oder verschiffen oder befördern zu lassen; und daß darüber hinaus jede solche neue, oder neu gestaltete Maschine usw. verbrannt werden soll;

vorausgesetzt jedoch, daß das Vorstehende für neu erfundene oder neu gestaltete Maschinen usw., die zum Verschiffen, Befördern oder zum Verkehr auf dem Wasser entworfen wurden und die von *Filippo Brunelleschi,*, oder auf seine Anordnung und mit seiner Zustimmung hergestellt wurden, nicht gelten und keine Anwendung finden soll; und auch, daß Handelswaren, Dinge oder Güter, die mit den besagten neu erfundenen Schiffen innerhalb der folgenden drei Jahre verschifft werden, von der Verhängung, Erhebung oder Auferlegung jeder neuen, bisher nicht erhobenen Abgabe frei sein sollen.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Il “Badolone”



Quelle: Drawing by Mariano Taccola of Il Badalone

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Historische Entwicklung

- 1421: Brunelleschis Privileg für eine Maschine oder Schiff, um Marmorblöcke zum Dom von Florenz zu transportieren (Erbauer der des Florentiner Doms: Erste doppelschalige Kuppel)
- Erstes Patentgesetz: Venedig 1447
- 1593: Patent Galilei zum Wasserhebewerk
- 1624: Englisches Antimonopolstatut – mit Richtlinien für Patenterteilung
- 1791: Französisches Patentgesetz: „Jede Entdeckung oder neue Erfindung auf allen Gebieten der Industrie ist Eigentum des Erfinders“
- 1815: Preußische Gewerbeordnung: Grundsätze für Patente
- 1828: Württembergische Gewerbeordnung mit Patentvorschriften
- 1877: Erstes deutsches Patentgesetz -**PatG**
- 1977: Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens - EPÜ
- 2014: Unitary Patent und Unifeid Patent Court (UPC)

Das Venezianische Patentgesetz von 1474

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

MCCCCLXXIIII die XVIIII Martij

El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni da diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. Et sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podesseno farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.

Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto par avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Commun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.

Et tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun di dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.

Den 19. März 1474

In dieser Stadt gibt es höchst erfinderische Männer aus verschiedenen Gegenden, die die verschiedensten erfinderischen Dinge ersinnen und entwickeln können; und wegen der Größe und Freundlichkeit dieser Stadt werden es zeitweise täglich mehr. Und wenn man dafür sorgen würde, daß ihre Werke und Erfindungen von anderen, die sie gesehen haben, nicht hergestellt und ihre Erfinderehre nicht verletzt werden dürfte, würden diese Männer ihre Fähigkeiten einsetzen und Dinge erfinden und herstellen, die für unseren Staat von nicht geringem Nutzen und Vorteil wären.

Daher wird aufgrund der Befugnisse dieses Rates beschlossen, daß jedermann, der in dieser Stadt eine neue und erfinderische Sache herstellen sollte, die in unserem Herrschaftsgebiet bisher nicht ausgeführt wurde, diese unseren städtischen Provveditoren melden soll, sobald sie soweit vervollkommnet ist, daß sie benutzt und ausgeführt werden kann. In allen unseren Gebieten und Orten wird jedem anderen für die Dauer von 10 Jahren untersagt, ohne die Zustimmung und die Lizenz des Urhebers irgendeine andere Sache auszuführen, die jener entspricht und ähnlich ist.

Und sollte sie aber jemand doch herstellen, so ist der oben genannte Urheber und Erfinder berechtigt, jenen vor ein beliebiges Amt dieser Stadt vorzuladen, welches den genannten Nachahmer zwingen soll, ihm hundert Dukaten zu zahlen, und die verletzende Sache unverzüglich zu vernichten. Es bleibt unserer Regierung jedoch vorbehalten, sich jede der genannten Erfindungen oder Instrumente nach ihrem Ermessen für ihre Bedürfnisse anzueignen und zu benutzen, jedoch unter der Voraussetzung, daß niemand anders als der Urheber sie ausüben darf.

1447: Erstes Patentgesetz in Venedig

Vom Dogen 1594 ausgefertigte Patenturkunde

Pascalis Ciconia, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Universis et singulis Rectoribus quarumcunque civitatum, terrarum et ...erisque rappre... officialibus et ...unque, necnon ...nostrae Venevisoribus Com...sentibus quam ...ae advenerint et ...u spectare pote... Consilio nostro partem tenoris

...o Conseglio sia ...dilei, che, per il ...ni, altri che lui o ...n possa in que... nostro far, o far ...sar l'edificio da ...terreni, che co'l ...vinti bocche di ...esso, getteranno ...a lui ritrovato; ...ificii, quali siano ...tati 300, il terzo ...r, un terzo del ...ecutione, et un ...enal nostro: es...ante obligato, in ...er dato in luce ...ficio, et che non ...o raccordata, nè ...ncesso il privile... concessione sia

...radicti Consilii, ...radictam partem ...us inviolabiliter observari faciatis.

Datae in nostro Ducali Pal.°,

die XV Sept.ᵇᵃ, MDXCIIII
Camillo Ziliol secr.°

Wir, Pascalis Ciconia, von Gottes Gnaden Doge von Venedig etc., verkünden allen Gouverneuren unserer Staaten, Länder und Gemeinden, und allen unseren sonstigen Repräsentanten, Richtern, Offizieren und Amtsinhabern, besonders dem Magistrat unserer Stadt Venedig und insbesondere den Provveditoren unserer Gemeinde, sowohl den gegenwärtigen wie auch den zukünftigen, in deren Hände unser Erlaß gelangen wird und die für seine Durchführung zuständig sind oder sein werden, daß heute in unserem Rat der Abgeordneten ein Beschluß des nachfolgenden Wortlauts gefaßt worden ist, nämlich:

Kraft der Vollmacht des Senats sei dem Galileo Galilei das Privileg verliehen, daß für den Zeitraum der nächsten zwanzig Jahre außer ihm selbst und denjenigen, die von ihm das Recht dazu erhalten haben, niemand in dieser Stadt oder sonstwo in unserem Staat die von ihm erfundene Vorrichtung zum Heben von Wasser und zum Bewässern von Land, wobei diese Vorrichtung, von einem einzigen Pferd angetrieben, zwanzig an ihr angebrachte Wasserausläufe andauernd in Betrieb halten wird, herstellen, herstellen lassen oder, falls anderswo hergestellt, benutzen darf; bei Strafe des Verlustes der Vorrichtungen, die Eigentum des Antragstellers werden, und einer Buße von 300 Dukaten, wovon ein Drittel dem Kläger zustehen soll, ein Drittel dem die Vollstreckung vornehmenden Magistrat und ein Drittel unserem Arsenal. Der Antragsteller soll jedoch die Pflicht haben, innerhalb eines Jahres die neue Form der Vorrichtung auszuführen, und es wird vorausgesetzt, daß sie weder von einem anderen erfunden oder offenbart worden ist, noch daß anderen ein Privileg verliehen worden ist; andernfalls soll die vorliegende Verleihung als niemals geschehen gelten.

Hiermit beauftragen wir Euch, kraft Vollmacht des oben genannten Senats, den obigen Beschluß zu beachten und von allen als unverletzlich beachten zu lassen.

Gegeben in unserem Dogenpalast,

den 15. September 1594
Camillo Ziliol, Sekretär

Gutachten der Provveditoren zu Galileis Patentgesuch von 1593

Ser.ᵐᵒ Prencipe,

...provveditori ...la supplica... D. Galileo ...gli sii con... ...ui o chi ha... ...per spacio ...ar, nè, fatto, ...ui ritrovato, ...e, et come in ...ge: alla qual ...con nostro ...o mandatoci ...e non habeficio nè in ...reuscendo ...pplicatione, ..., non più ...statoli conhe per anni ...a: rimettenal prudeno guidicio.

...oraro 1594.

Durchlauchtigster Fürst

Auf Befehl Eurer Hoheit haben wir, die Provveditoren der Gemeinde, den Euch unterbreiteten Antrag des Galileo Galilei geprüft, in welchem er bittet, man möge ihm das Privileg zugestehen, daß außer ihm oder denjenigen, die von ihm das Recht dazu erhalten haben, für einen Zeitraum von vierzig Jahren niemandem gestattet werde, eine neue, von ihm erfundene Vorrichtung zum Heben von Wasser und zur Bewässerung von Land herzustellen, herstellen zu lassen oder, wenn sie hergestellt ist, zu gebrauchen, wie in seinem Antrag angegeben. Hierzu stellen wir ehrerbietigst, gemäß unserem Eid und Eurer Anordnung vom 28. Dezember des vergangenen Jahres, fest, daß wir seine genannte Vorrichtung weder in Originalgröße noch als Modell gesehen haben. Aber wenn es sich so, wie in seinem Antrag ausgeführt, verhält, und wenn die Erfindung neu und von anderen noch nicht offenbart ist, und wenn anderen noch kein Privileg verliehen worden ist, sind wir der Ansicht, daß er für zwanzig Jahre des Vorrechts würdig ist; wir stellen die Angelegenheit jedoch vollständig Eurem wohlüberlegten und weisen Entschluß anheim. In Ehrerbietung.

Erlassen in unserem Amtsgebäude, den 18. Februar 1594.

Hier.ᵐᵒ Malipiero, Provveditore der Gemeinde
Nicolò Correr, Provveditore der Gemeinde
Francesco Soranzo, Provveditore der Gemeinde

Galileis Patentgesuch von 1593

Ser.ᵐᵒ Principe, Ill.ᵐᵃ Sig.ᵃ

Ho inventato io Galileo Galilei un edificio da alzar acque et adacquar terreni, facilissimo, di poca spesa et molto commodo, che col moto di un sol cavallo vinti bocche di acqua, che si ritrovano in esso, gettaranno tutte continuamente.

Desidero al presente farlo adoperare; nè siando conveniente che quella inventione ch'è mia propria, ritrovata da me con gran fatticha et molta spesa, sia fatta comune ad ogn'uno, supplico humilmente la Ser.ª V. che si degni favorirmi di quello che per benignità sua prontamente concede in casi simili a cadaun virtuoso di ogni professione, cioè che altri che la persona mia o miei heredi, o chi haverà causa da me o da loro, non possi far, nè far far, nè, fatto, usar, il detto mio nuovo instromento, nè con alteratione applicarlo ad altro uso di acque o altra cosa, per spatio de anni quaranta o quel tanto che piacerà alla Ser.ª V., sotto quelle pene pecuniarie che pareranno a lei convenienti, da esserne participate anco da me, in caso di transgressione. Per il che più vivamente invigilarò a nuove inventioni per beneficio universale; et humile me le raccomando.

Durchlauchtigster Fürst, hochedler Herr!

Ich, Galileo Galilei, habe eine Vorrichtung erfunden, um leicht, mit geringen Kosten und sehr bequem Wasser zu heben und Land zu bewässern, wobei diese Vorrichtung, von einem einzigen Pferd angetrieben, zwanzig an ihr angebrachte Wasserausläufe andauernd in Betrieb halten wird.

Ich beabsichtige gegenwärtig, sie betriebsfähig zu machen; da ich aber nicht damit einverstanden bin, daß diese Erfindung, die mein Eigentum ist und von mir mit großer Mühe und vielen Kosten entwickelt wurde, Gemeingut eines jeden wird, bitte ich Eure Durchlaucht ehrerbietigst um die von Eurer Gnade in ähnlichen Fällen jedem Künstler, welchen Handwerks auch immer, gewährte Gunst, daß nämlich außer meiner Person oder meinen Erben oder denjenigen, die von mir oder ihnen das Recht dazu erhalten haben, für einen Zeitraum von vierzig Jahren oder welcher Zeitraum auch immer Eurer Durchlaucht gefallen möge, niemandem gestattet werde, mein neues Gerät herzustellen, herstellen zu lassen oder, wenn es hergestellt ist, zu gebrauchen, noch es in abgeänderter Form für den Gebrauch mit Wasser oder einem anderen Stoff anzuwenden, unter Androhung einer Eurer Durchlaucht angemessen erscheinenden Geldstrafe, von der ich im Fall der Verletzung einen Teil erhalten würde. Dadurch werde ich noch eifriger auf neue Erfindungen zum allgemeinen Wohl bedacht sein; und ich empfehle mich untertänigst.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Spätzlemaschine

Ihr Bekannter hat einen Prototypen einer Spätzlemaschine entwickelt, die aufgrund ihrer unregelmäßigen Löcher Spätzle macht, die wie hangeschabt aussehen.
Er will sie unter dem Namen *Spätzlewunder* verkaufen.
Er hat Angst vor Nachahmern und möchte von Ihnen wissen, was er tun kann.





IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Einführung in das deutsche und europäische Patentrecht

Patentanwalt
Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling

Kapitel 2: Patentschrift und Schutzbereich

Tel: 0711-248938-0
bulling@dreiss.de - www.dreiss.de

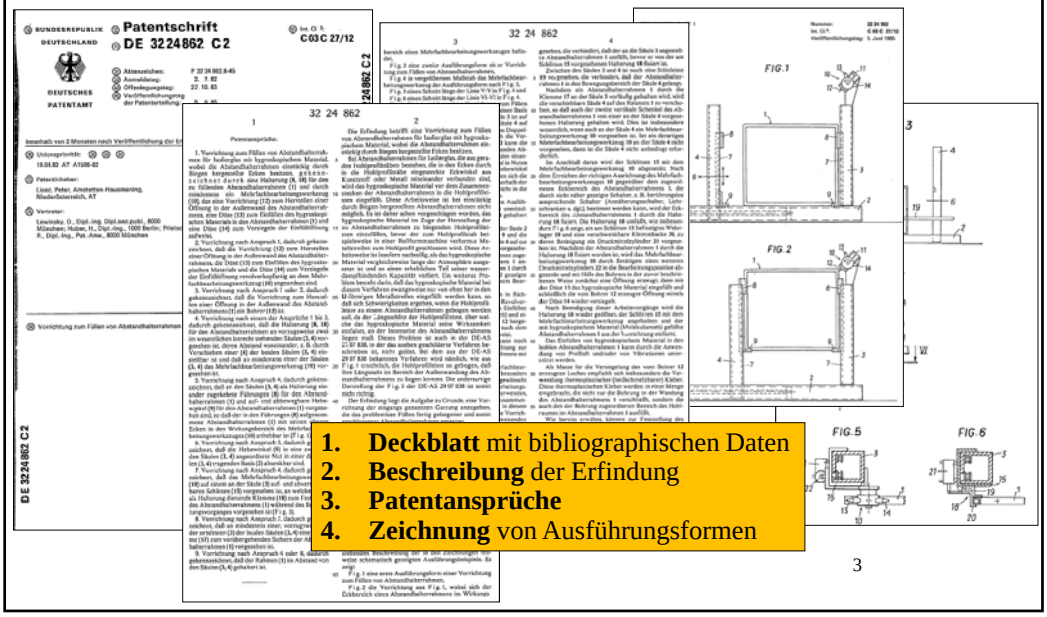
DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Allgemeines

- **Gliederung**
- Die **Folien** zur Vorlesung sind abrufbar unter:
  - ***http://www.ivr.uni-stuttgart.de/institut/honorarprofessoren/bulling.html***
  - ***oder***
  - ***www.dreiss.de***
  - Passwort: **DPMA**
- Schriftliche **Klausur** (am Semesterende)
  - Mehrere zu beantwortenden Fragen
  - Schein ohne Note: 30 min
  - Prüfung mit Note: 60 min
  - Erlaubte Hilfsmittel: Beck-Text, Patent- und Musterrecht, mit handschriftlichen Anmerkungen
- **Exkursion** zum Haus der Wirtschaft: Infostelle Patente

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Die Bestandteile einer Patentschrift

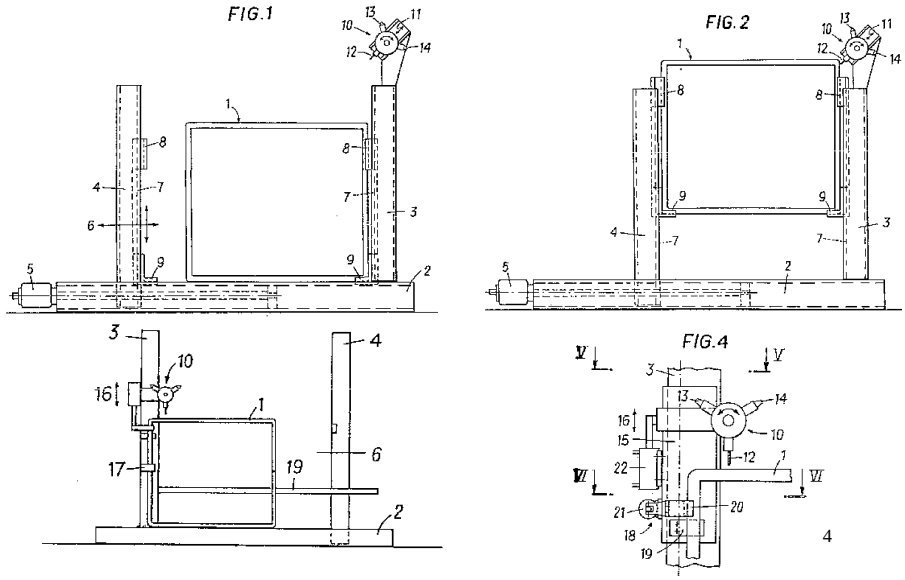


1. **Deckblatt** mit bibliographischen Daten
2. **Beschreibung** der Erfindung
3. **Patentansprüche**
4. **Zeichnung** von Ausführungsformen

3

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Zeichnung und zugehörige Beschreibung: Konkretes Beispiel der Erfindung



4

(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENTAMT

(12) **Patentschrift**
(11) **DE 3224862 C2**

(51) Int. Cl. 3: C03C 27/12

(21) Aktenzeichen: P 32 24 862.8-45
(22) Anmeldetag: 2. 7. 82
(43) Offenlegungstag: 27. 10. 83
(45) Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 5. 6. 85

DE 3224862 C2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(30) Unionspriorität: (32) (33) (31)
19.04.82 AT A1506-82

(73) Patentinhaber:
Lisec, Peter, Amstetten-Hausmening, Niederösterreich, AT

(74) Vertreter:
Lewinsky, D., Dipl.-Ing. Dipl.oec.publ., 8000 München; Huber, H., Dipl.-Ing., 1000 Berlin; Prietsch, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

(72) Erfinder:
gleich Patentinhaber

(56) Im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschriften nach § 44 PatG:
DE-AS 29 07 838

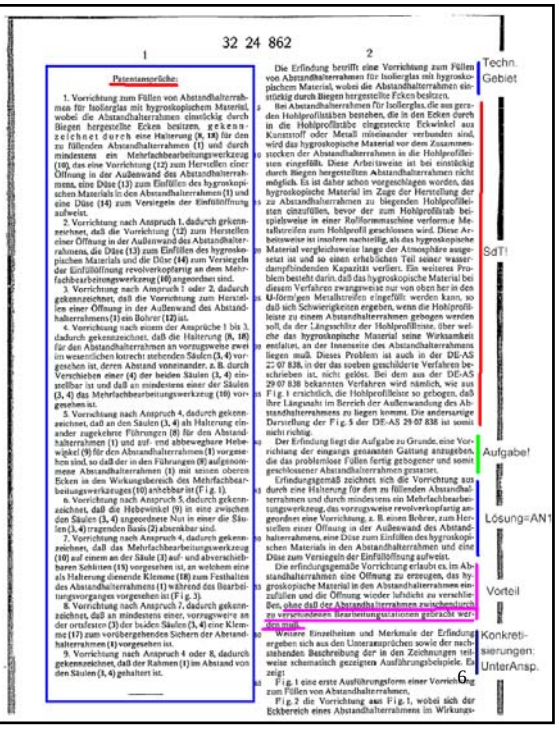
(54) Vorrichtung zum Füllen von Abstandhalterrahmen mit hygroskopischem Material

Deckblatt: Patentschrift

(...) Nummer: **INID Codes → WIPO ST.9 siehe:** **http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html**

Beschreibung der Erfindung § 10 PatV

- **Technisches Gebiet** (Worum es geht)
- Würdigung des **Standes der Technik** (Was ist schon bekannt)
- **Aufgabe**, die mit der Erfindung gelöst werden soll (was soll verbessert werden)
- **Lösung der gestellten Aufgabe** = **Erfindung:** wie und mit welchen Merkmalen wird die Lösung erreicht (→ *Unabhängiger Ansprüche 1*)
- Weitere **Vorteile** der Erfindung
- Vorteilhafte **Aus- und Weiterbildungen** der Erfindung und Konkretisierung (→ *abhängige Unteransprüche*)



DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Anspruch 1 und Merkmalsanalyse

1. Vorrichtung zum Füllen von Abstandhalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material, wobei die Abstandhalterrahmen einstückig durch Biegen hergestellte Ecken besitzen, gekennzeichnet durch eine Halterung (8, 18) für den zu füllenden Abstandhalterrahmen (1) und durch mindestens ein Mehrfachbearbeitungswerkzeug (10), das eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandhalterrahmens, eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandhalterrahmen (1) und eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandhalterrahmens, die Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials und die Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung revolverkopfartig an dem Mehrfachbearbeitungswerkzeug (10) angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandhalterrahmens (1) ein Bohrer (12) ist.

Oberbegriff: Kombination aus SdT vorbekannt!

Kennzeichenteil: neue Merkmale!

Merkmalsanalyse Anspruch 1:

a) Vorrichtung zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material,

b) wobei die Abstandshalterrahmen einstückig durch Biegen hergestellte Ecken besitzen

c) mit einer Halterung (8, 18) für den zu füllenden Abstandshalterrahmen

d) mit mindestens einem Mehrfachbearbeitungswerkzeug (10), aufweisend

(i) eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens,

(ii) eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen, und

(iii) eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen

Aufgabe: Problemloses Füllen fertig gebogener und somit geschlossener Abstandhalterahmen (Sp. 2, Z. 40 – 43).

Lösung: Anspruch 1:

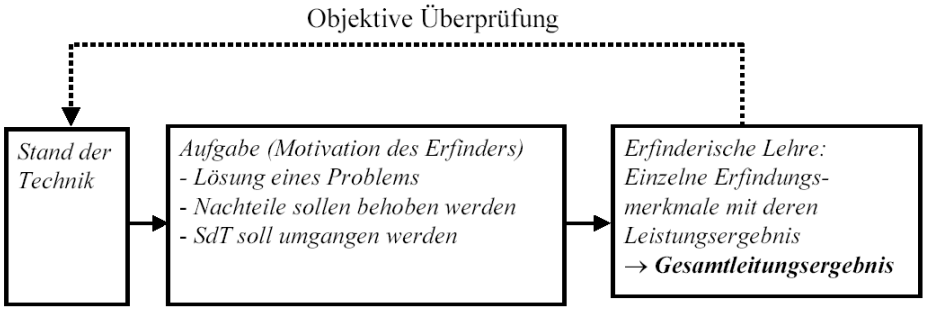
Vorrichtung zum ... mit mindestens einem Mehrfachbearbeitungswerkzeug (10), aufweisend

- *eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens,*
- *eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen, und*
- *eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung.*

Vorteil: Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens, Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen und Versiegeln der Einfüllöffnung, ohne dass der Rahmen zwischendurch zu verschiedenen Bearbeitungsstationen gebracht werden muss (Sp. 2. Z. 53 – 59).

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe



DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Schutzbereich - Patentverletzung § 14 PatG / Art. 69 EPÜ

„Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche (=die Patentansprüche) bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

§ 34 (3) Nr. 3 PatG: *„Patentansprüche geben an, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll"*

Arten von Ansprüchen:

- *Hauptanspruch / Unabhängige Ansprüche*:
  Enthalten die wesentlichen Merkmale der Erfindung (§ 9 (4) PatV)
- *Unteransprüche* (abhängige Ansprüche gleicher Kategorie)
  beziehen sich auf besondere Ausführungsformen der Erfindung
- *Nebenansprüche* (i.d.R andere Kategorie und unabhängig)

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Beispiele Nebenansprüche

Unabhängiger Nebenanspruch (hat <u>keinen</u> Rückbezug auf einen vorherigen Anspruch):

Verfahren zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens, Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen und Versiegeln der Einfüllöffnung.

Abhängiger Nebenanspruch (hat Rückbezug auf einen vorherigen Anspruch):

Mehrfachbearbeitungswerkzeug einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, aufweisend eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens, eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen, und eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Auslegungsprotokoll zum Schutzbereich (zu § 14 PatG und Art. 69 EPÜ)

<u>Artikel 1</u> Allgemeine Grundsätze

*§ 14 PatG / Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem **genauen Wortlaut** der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen **nur zur Behebung** etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind.*

*Ebenso wenig ist § 14 PatG / Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche **lediglich als Richtlinie** dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.*

*Die Auslegung soll vielmehr **zwischen diesen extremen Auffassungen** liegen und einen **angemessenen Schutz** für den Patentinhaber mit ausreichender **Rechtssicherheit für Dritte** verbinden.*

<u>Artikel 2</u> Äquivalente (EPÜ 2000)

*Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des **europäischen** Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Auslegungsmittel und deren Bedeutung

- *Patentansprüche*: nicht Wortlaut, sondern **Sinngehalt des Anspruchs**
- *Technischer Wortsinn* (≠ Wortlaut) der Ansprüche, wobei die Patentschrift ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH-Spannschraube GRUR 1999, 909;)
- *Beschreibung*
- *Zeichnung*
- In der Patentschrift *genannter Stand der Technik* (bei äquivalenter Patentverletzung wird auch nicht in der Patentschrift genannter Stand der Technik relevant: s.u. Formsteineinwand!)

→ Es kommt nicht darauf an, was der Anmelder oder das DPMA im Erteilungsverfahren unter Schutz stellen wollte!

→ *Der Schutzbereich richtet sich ausschließlich nach der Patentschrift* (≠ USA); d.h. **Patentschrift hat Gesetzescharakter**!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Prüfung Patentverletzung 1

1. **Bestimmung des Schutzbereichs** des Patents (Inhalt des maßgeblichen Anspruchs)
   - Welche Merkmale hat der Anspruch
   - Wie sind diese Merkmale zu verstehen (Wortsinngehalt); welche Teilaufgaben werden durch die einzelnen Merkmale gelöst
   - Welche (Gesamt-) Aufgabe wird durch die Gesamtheit der einzelnen Lösungsmerkmale gelöst (Gesamtleistungsergebnis)
2. **Verwirklichung aller Anspruchsmerkmale**: Untersuchung der fraglichen Verletzungsform, d.h. prüfen, ob die fragliche Verletzungsform in den Schutzbereich des Patents fällt, dazu prüfen, ob die fragliche Verletzungsform alle Merkmale des Anspruchs verwirklicht, und zwar
   a. wortsinngemäß oder
   b. Äquivalent

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Prüfung Patentverletzung 2:

wortsinngemäße oder äquivalentene Verletzung

a. Wortsinngemäße Verwirklichung des Anspruchs?

Weist die „Verletzungsform“ die wortsinngemäß verstandenen Merkmale des Anspruchs auf; löst die „Verletzungsform“ die Aufgabe der Erfindung mit den im Anspruch genannten Mitteln/Merkmalen wortsinngemäß?

→ Wenn ja: *wortsinngemäße Patentverletzung*!

b. Wenn nein: Verwirklichung des Anspruchs?

Werden einzelne Merkmale des Anspruchs durch *Ersatzmittel* (**Äquivalente**) verwirklicht? Voraussetzungen dazu sind:

(1) Gleichwirkung: Das Ersatzmittel (-merkmal) muss *gleichwirkend* wie das ersetzte Mittel/Merkmal sein

(2) Auffindbarkeit: Das Ersatzmittel muss aufgrund von Überlegungen, die an den *Sinngehalt der Ansprüche/Erfindung anknüpfen*, für den Fachmann nahliegend auffindbar sein.

(3) Gleichwertigkeit: Der Fachmann muss die abweichende Ausführungsform als *gleichwertige Lösung in Betracht* ziehen. Also: Mit dem Ersatzmittel darf der geschützte *Lösungsgedanke* nicht wesentlich verändert werden bzw. dazu konträr sein.

→ Wenn ja: *äquivaltente Patentverletzung*!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Prüfung Patentverletzung 3

- Achtung: Einwand bei äquivalenter Patentverletzung
- *Formsteineinwand*: Die Verletzungsform ergibt sich in naheliegender Weise aus dem bekannten und nicht geschützten Stand der Technik
- → es liegt eine nichterfinderische Weiterentwicklung von Bekanntem (=Stand der Technik der nicht geschützt ist) vor. Bekanntes kann nicht unter ein späteres Patent fallen (BGH-Formstein, GRUR 1986, 803).

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 1: Dichter Greifer

Stand der Technik: Verdrehsicherung der Grundbacken durch Keilhakengetriebe: bei hohen Querkräften wird Getriebe schwergängig mit hohem Verschleiß!

Anspruch 1:Greifvorrichtung,

a) mit einem **Greifergehäuse** (1),

b) mit wenigstens einer verschieblichen **Grundbacke** (2, 3),

c) mit einem **Antrieb** (4), der von einem **Kolben** (5) und einem **Keilhakengetriebe** (11) gebildet wird,

d) wobei die Grundbacke (2, 3) an dem beim Öffnen der Greifvorrichtung aus dem Greifergehäuse (1) heraustretenden ers **Abschnitt** (25) **einen kreisförmigen Querschnitt** aufweist und d Gehäuse (1) mit diesen ersten Abschnitt (25) **umgreifenden Dichtelementen** (22, 23) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) eine unabhängig vom Antrieb (4) ausgebildete die **Verdrehsicherung** vorgesehen ist,

f) die sich abstützend am Gehäuse (1) direkt auf einen **zweiten Abschnitt** (26) **der Grundbacke** (2, 3) wirkt, der bei ausgefahr Grundbacke (2, 3) im Gehäuse (1) **verbleibt**.

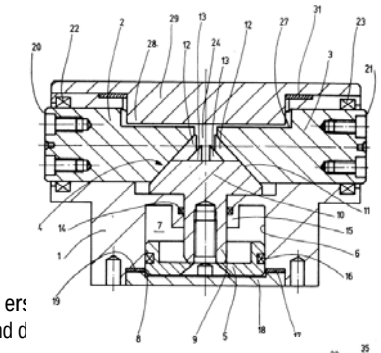


Fig. 1

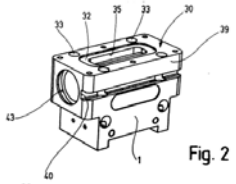


Fig. 2

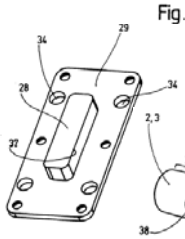


Fig. 3

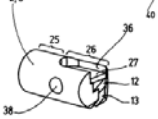


Fig. 4

17

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Aufgabe: Leichtgängigkeit des Keilhakengetriebes bei guter Abdichtung trotz hoher auf die Backen wirkenden Querkräften.

Greifvorrichtung	
a) mit einem **Greifergehäuse** (1),	
b) mit wenigstens einer verschieblichen **Grundbacke** (2, 3),	
c) mit einem **Antrieb** (4), der von einem **Kolben** (5) und einem **Keilhakengetriebe** (11) gebildet wird, und	
d) wobei die Grundbacke (2, 3) an dem beim Öffnen der Greifvorrichtung aus dem Greifergehäuse (1) heraustretenden **ersten Abschnitt** (25) **einen kreisförmigen Querschnitt** aufweist und das Gehäuse (1) mit diesen ersten Abschnitt (25) **umgreifenden Dichtelementen** (22, 23) versehen ist,	
e) mit einer unabhängig vom Antrieb (4) ausgebildeten **Verdrehsicherung**,	
f) die sich abstützend am Gehäuse (1) direkt auf einen **zweiten Abschnitt** (26) **der Grundbacke** (2, 3) wirkt, der bei ausgefahrener Grundbacke (2, 3) im Gehäuse (1) **verbleibt**.	

Verletzung?



18

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

2. Fall: Baumscheibenabdeckung

Anspruch 1:

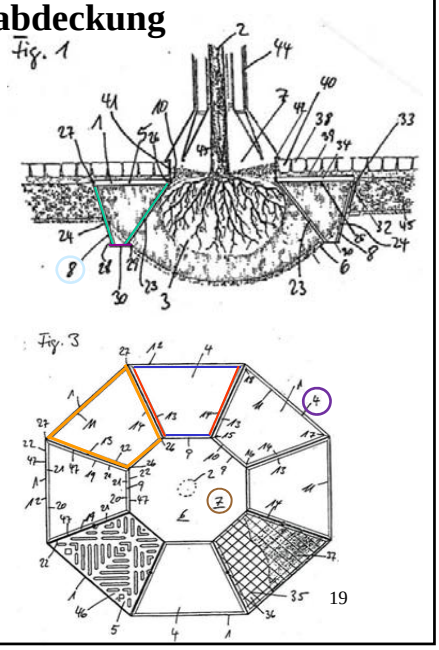
Vorrichtung zur Abdeckung einer Baumscheibe,

mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich (5),

mit mindestens **zwei** Rahmensegmenten (1),
- die einen den Baum (2) aufnehmenden Freiraum (7) umschließen,
- die jeweils eine den druckbelastbaren Bereich (5) aufnehmende Aufnahme (4) aufweisen, und
- die mit Fußteilen (8) versehen sind, **dadurch gekennzeichnet,**

dass eine Aufnahme **(4)** aus zwei über zwei Verbindungsleisten **(13, 14)** miteinander verbundenen Stützleisten **(10, 12)** besteht, und

dass die **Fußteile (8)** aus Fußstreben **(23, 24)** mit einer Fußplatte **(30)** gebildet sind.



19

1. Sinngehalt des Anspruchs?

Aufgabe: die Bodenverdichtung im Wurzelbereich eines Baums soll wirksam verhindert werden, wobei unterschiedliche Oberflächengestaltungen, insbesondere Pflasterungen, möglich sein sollen

2. Merkmalsvergleich Vorrichtung zur Abdeckung einer Baumscheibe,	
a) mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich (5)	
b) mit mindestens **zwei** Rahmensegmenten (1),	
c) die einen den Baum (2) aufnehmenden Freiraum (7) umschließen,	
d) die jeweils eine den druckbelastbaren Bereich (5) aufnehmende Aufnahme (4) aufweisen,	
e) die mit Fußteilen (8) versehen sind,	
dadurch gekennzeichnet, dass f1) dass eine Aufnahme **(4)** aus zwei über zwei Verbindungsleisten **(13, 14)** miteinander verbundenen Stützleisten **(10, 12)** besteht, und f2) dass die **Fußteile (8)** aus Fußstreben **(23, 24)** mit einer Fußplatte **(30)** gebildet sind.	

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verletzung?

Verletzungsform:



20

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Baumscheibenabdeckung – Äquivalente Patentverletzung ?

Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch Mittel, die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal: _____

•Gleichwirkung /
übereinstimmendes Leistungsergebnis ?

•Auffindbarkeit ?

• Gleichwertigkeit ?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Baumscheibenabdeckung – Äquivalente Patentverletzung ?

Lösungsgedanke der Erfindung:

Es soll eine Bodenverdichtung im Wurzelbereich eines Baums wirksam verhindert als auch unterschiedliche Oberflächengestaltungen, insbesondere Pflasterungen, möglich sein (Sp. 2 Z. 5-10). Dazu: **Fußstreben**: fachmännisches Verständnis: schräg verlaufendes Bauteil!

Verletzungsform:

- **Verletzungsform**: Abwandlung von Anspruch 1, weil Verletzungsform keine „Streben“, sondern „senkrechte Stützen“ als **gleichwirkendes Ersatzmittel (!)** aufweist.
- Fachmann kommt auf diese Abwandlung, wenn er sich mit der Konstruktion des Anspruchs 1 beschäftigt (**Auffindbarkeit**!),
- auch wenn es sich auch um eine **etwas verschlechterte**, aber insgesamt **gleichwertige Lösung (!)** handelt.

Ergebnis:

Äquivalente Patentverletzung!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

BGH - Baumscheibenabdeckung - GRUR 2006, S.311

... Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zunächst der Befassung mit der Frage, welcher **technische Sinngehalt** aus der Sicht eines vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns den **Merkmalen des Patentanspruchs 1** im Einzelnen und den Patentansprüchen in ihrer Gesamtheit zukommt (BGHZ 150, 149 , 153 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1 , 10 - Ionenanalyse). Diese Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf jedoch der **Gesamtzusammenhang** nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum **Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln** (BGHZ 159, 221 , 226 - Drehzahlermittlung).

Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die **erforderliche Auslegung** des Patentanspruchs 1 des Klagepatents hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Seine Ausführungen beschränken sich letztlich darauf, die Merkmale der angegriffenen Ausführungsform mit dem **Wortlaut** des Patentanspruchs 1 abzugleichen. Nur bei der Erörterung einzelner Merkmale hat es sich mit dem Anspruch 1 des Klagepatents befasst, jedoch **ohne den Sinngehalt zu ermitteln**, der ihm aus der Sicht eines Fachmanns in seiner Gesamtheit zukommt.

Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84 , 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 03.10.1989 - X ZR 33/88 , GRUR 1989, 903 , 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149 , 153 - Schneidmesser I). Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft werden, ob die angegriffene Ausführungsform das der **Erfindung zugrunde liegende Problem** mit zwar **abgewandelten**, aber **objektiv gleichwirkenden Mitteln** löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als **gleichwirkend** aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am **Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert** sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen **gleichwertige Lösung** in Betracht zieht (BGHZ 150, 149 , 153, 154 - Schneidmesser I).

Da das Berufungsgericht nicht ermittelt hat, welchen Sinngehalt Patentanspruch 1 des Klagepatents hat, fehlt es an einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, ob die vom Berufungsgericht angenommene Patentverletzung vorliegt. ...

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

3. Fall: Füllvorrichtung Abstandhalterahmen

Anspruch 1:

a) Vorrichtung zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material,

b) wobei die Abstandshalterrahmen einstückig durch Biegen hergestellte Ecken besitzen

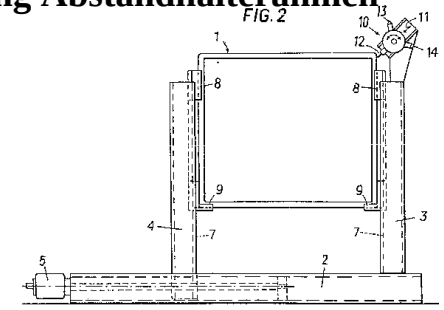
c) mit einer Halterung (8, 18) für den zu füllenden Abstandshalterrahmen

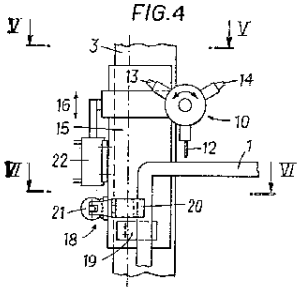
d) mit mindestens einem Mehrfach-bearbeitungswerkzeug (10), aufweisend

(i) eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens,

(ii) eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den Abstandshalterrahmen, und

(iii) eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung.





24

Patent	
1. Vorrichtung zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material,	
2. wobei die Rahmen einstückig durch Biegen hergestellte Ecken besitzen	
3. mit einer Halterung für den zu füllenden Rahmen	
4. mit mindestens einem Mehrfachbearbeitungs-werkzeug, aufweisend	
4.1 eine Vorrichtung zum Herstellen einer Öffnung im Rahmen,	
4.2 eine Düse zum Einfüllen des hygroskopischen Materials, und	
4.3 eine Düse zum Versiegeln der Einfüllöffnung	

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verletzung ?

Verletzungsform:

Ein Dritter stellt her und bietet an:

Vorrichtung zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit hygroskopischem Material, wobei die Abstandshalterrahmen einstückig durch Biegen hergestellte Ecken besitzen. Die Rahmen werden in einer ersten Station (Loch- u. Biegevorrichtung) gelocht und gebogen und danach in eine zweite Station (Füll- und Verschließvorrichtung) bewegt, wo sie mit hygroskopischem Material befüllt und die Öffnungen anschließend verschlossen werden. Beide Bearbeitungsstationen befinden sich dabei auf einer einheitlichen Fertigungsstraße.

Liegt eine Patentverletzung vor?

25

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen – Äquivalente Patentverletzung ?

Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch Mittel, die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal:

- Gleichwirkung / übereinstimmendes Leistungsergebnis ?
- Auffindbarkeit ?
- Gleichwertigkeit ?

26

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen - Gleichwertigkeit ?

Lösungsgedanke der Erfindung:

- Befüllen von Abstandhalterrahmen mit **einem Mehrfachbearbeitungswerkzeug an einem Ort:** *„Herstellen einer Öffnung, Einfüllen von Gas und und Versiegeln der Öffnung, ohne dass der Rahmen zu verschiedenen Bearbeitungsstationen gebracht werden muss (Sp. 2. Z. 53 – 59).“*

Verletzungsform:

- Die Verletzungsform trennt die einzelnen Arbeitsschritte und hat diesen Vorteil nicht.

Ergebnis:

- Erfindungswesentlicher Vorteil bzw. Lösungsgedanke wird nicht verwirklicht: **keine Gleichwertigkeit!**

27

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

4. Fall: Formsteinpatent DE 29 44 622 C2

Anspruch 1:
Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein
mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand,
dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens eine von der Längsmulde (10) abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewandten Seitenfläche (12) mündende Querrinne (16) aufweist

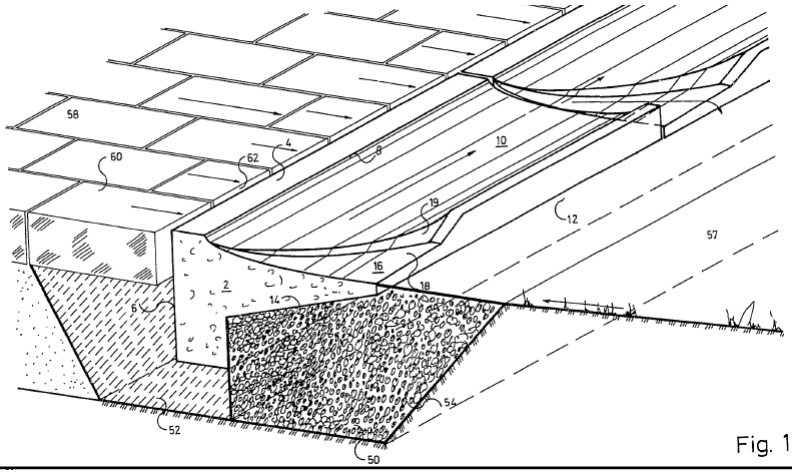
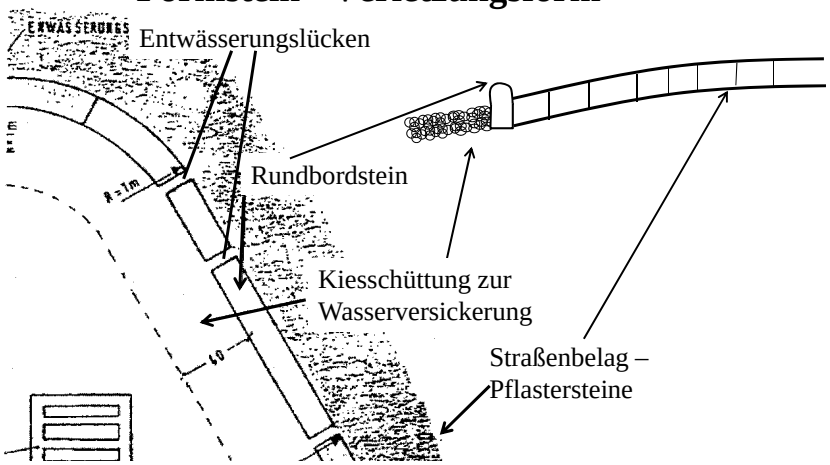


Fig. 1

28

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Formstein - Verletzungsform



Anspruch 1:
Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein
mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand,
dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens eine von der Längsmulde (10) abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewandten Seitenfläche (12) mündende Querrinne (16) aufweist

29

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Formstein - Wortsinngemäße Verletzung ?

Patent	Verletzungsform
a) Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein (für Entwässerungsrinnen am Straßenrand),	
b) mit einer Längsmulde (10),	
c) und mit einer Querrinne (16),	
aa) die von der Längsmulde (10) abzweigt, und	
bb) in der von der Straßenmitte abgewandten Seitenfläche (12) des Formsteins mündet.	

21.10.2013 30

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Formstein - Äquivalente Patentverletzung ?

Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch Merkmale, die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal:

- Gleichwirkung / übereinstimmendes Leistungsergebnis ?
- Auffindbarkeit ?
- Gleichwertigkeit ?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

ABER*: Formsteineinwand*

- Die Verletzungsform ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Es liegt eine nichterfinderische Weiterentwicklung von Bekanntem vor. Bekanntes kann nicht unter ein späteres Patent fallen.

- BGH Leitsatz :
  1. Nach § 14 PatG erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.
  2. Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

5. Fall: Verkehrsfunk DE2051034

Anspruch 1:

UKW-Rundfunk-Stereophonie-Übertragungssystem bei dem ein **UKW-Sender** mit einem Basisband frequenzmoduliert ist,
das ein Summensignalband von 40 Hz bis 15 kHz, ein symmetrisch zu einem unterdrückten 38-kHz-Träger liegendes Differenzsignalband von 23 kHz bis 53 kHz und ein 19-kHz-Pilotsignal enthält,
wobei in nicht festgelegter zeitlicher Folge während und/oder zwischen den Programmen zusätzliche Informationen ausgestrahlt werden,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass für die Übertragung dieser Informationen Hilfsträgerfrequenzen gewählt sind, die 3. und/oder 4. Vielfache der 19-kHz-Pilotfrequenz und synchron zu dieser sind, wobei die in Amplitudenmodulation dem bzw. den Hilfsträger(n) aufmodulierten Informationen eine Bandbreite besitzen, die merklich geringer ist als die untere Grenzfrequenz der für den Rundfunkteilnehmer bestimmten, als Signal über den Sender übertragenen niederfrequenten Nachricht.

Frage: Verletzen UKW Radios, die die vom UKW-Übertragungssystem ausgesendeten Kennungsinformationen empfangen und auswerten das Patent (BGH-Rundfunkübertragungssystem GRUR 1987, 626)?

IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Patentanwalt
Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling

Kapitel 3: Wirkungen des Patents und verbotene Handlungen

Tel: 0711-248938-0
bulling@dreiss.de - www.dreiss.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Wirkungen des Patents und verbotene Handlungen

- Verbotene Handlungen, unmittelbare Verletzung – § 9 PatG
- Mittelbare Patentverletzung – § 10 PatG
- Erlaubte Handlungen – § 11 PatG
- Vorbenutzungsrecht – § 12 PatG
- Staatliche Benutzungsanordnung - § 13 PatG
- Erschöpfung
- Verwirkung
- Verjährung

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 9 PatG - Wirkung des Patents: Erzeugnis (I)

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen
(→ **positives Benutzungsrecht** - aber: Verletzung Rechte Dritter oder Verletzung anderer Gesetzte/Rechtsverordnungen beachten).

Jedem Dritten ist es verboten (**Verbietungsrecht**)*, ohne seine Zustimmung*

1. *ein **Erzeugnis**, das Gegenstand des Patents (→ § 14 PatG) ist,*

(1) herzustellen,

(2) anzubieten,

(3) in Verkehr zu bringen oder

(4) zu gebrauchen oder

6 Benutzungsarten!
Keine Benutzung: Versuche u. Vorbereitungshandlungen

zu den genannten Zwecken entweder (5) einzuführen oder (6) zu besitzen

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verbotene Benutzungshandlung: 1. Herstellen

- **Schaffung des Gegenstandes** – nicht nur fertiger Gegenstand
- **Neuherstellung/Wiederherstellung/Reparatur**
  (BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem)
  - Wird die Identität des Gegenstandes gewahrt oder wird ein neues Erzeugnis geschaffen?
  - Wiederherstellung oder Austausch eines erfindungswesentlichen Teils ist patentverletzend
  - Verlängerung der Lebensdauer ist patentverletzend
  - Ausbesserung oder übliche Pflege- und Reparaturarbeiten sind erlaubt
  - Interessenabwägung: Erfinder - Wirtschaft

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verbotene Benutzungshandlung: 2. Anbieten

- Jede Handlung, die in wahrnehmbarer Weise Dritten den Gegenstand zum Erwerb anbietet oder bereitstellt
  - Ausstellen in Schaufenster, auf Messen...
  - Anpreisen in Werbung, Anzeigen, Vorführungen ...
- Öffentlichkeit oder Schriftlichkeit ist nicht erforderlich
- Der angebotene Gegenstand muss dabei nicht vorhanden sein

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verbotene Benutzungshandlung: 3. Inverkehrbringen

- Gelangen des Gegenstandes mit dem Willen des Übergebenden/Veräußernden an einen Dritten
- Eigentumsübertragung ist nicht erforderlich, Vermietung oder Übergabe zur Benutzung reicht aus
- Nur der Veräußerer, nicht der Erwerber, bringt in Verkehr
- Versendung vom Inland ins Ausland oder umgekehrt genügt
  ≠ reine Durchfuhr

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verbotene Benutzungshandlung: 4. Gebrauchen

- Bestimmungsgemäße Verwendung, zum Beispiel:
  - Betrieb einer Vorrichtung
  - Verwendung einer Sache
  - Verarbreitung eines chemischen Stoffes
- Auch als Teil einer größeren Einheit wird der patentierte Teil gebraucht, wenn er die technische Funktion der Gesamtsache mit beeinflusst
  - Patentierter Nagel in einem Schrank
  - Stoff als wesentlicher Bestandteil eines Fischfutters

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Verbotene Benutzungshandlung: 5. Einfuhr

- Einfuhr, zum Zwecke des Herstellens, Anbietens, Interkehrbringens oder Gebrauchens.
- Keine reine Durchfuhr

Verbotene Benutzungshandlung: 6. Besitz

- Besitzen, zum Zwecke des Herstellens, Anbietens, Interkehrbringens oder Gebrauchens.
- Besitzen zum **privaten Gebrauch** ist erlaubt (§ 11 PatG)

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 9 PatG - Wirkung des Patents: Verfahren (II)

... *jedem Dritten ist es verboten (**Verbietungsrecht**), ohne seine Zustimmung*

2. *ein **Verfahren**, das Gegenstand des Patents (→ § 14 PatG) ist, **anzuwenden** oder,*
   *wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes **anzubieten**;*
3. *das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents (→ § 14 PatG) ist, **unmittelbar hergestellte Erzeugnis** anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 9a, 9b und 9c

- Sonderregelungen im Hinblick auf die Benutzung von biologischem Material!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 10 PatG - Mittelbare Patentverletzung (I)

(1) ... es ist verboten ....

- ***Mittel,*** *die sich auf ein* ***wesentliches Element der Erfindung beziehen****,* ***zur Benutzung der Erfindung*** *... Dritten* ***anzubieten*** *oder zu* ***liefern****,*
- *wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu* ***geeignet*** *und* ***bestimmt*** *sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.*

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um ***allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse*** *handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 10 PatG - Mittelbare Patentverletzung (II)

- Patentgefährdungstatbestand: Schutz im Vorfeld drohender Verletzung!
- Ein für die Erfindung erforderliches Mittel ist nicht ausreichend, es muss für die **Erfindung wesentlich** sein. Wesentlich ist das Mittel, wenn es ein:
  - Merkmal des Patentanspruchs ist und
  - sich vom Stand der Technik unterscheidet.
- Allgemein bekannte neutrale Teile (Nagel, Treibstoff ...) müssen patentgemäß angepasst („*offensichtlich dazu geeignet und bestimmt*“) sein

Beispiele mittelbare Patentverletzung:

- Lieferung einer ungeschützten Maschine zur Ausübung eines geschützten Verfahrens
- Lieferung von glaslosen Diarähmchen, die nach dem Einsetzen von marktüblichen Gläsern eine patentgemäße Vorrichtung darstellen

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 11 PatG - Beschränkung der Wirkung des Patents (I)

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf ...

1. *Handlungen, die im **privaten Bereich** zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden*
   - Zu nicht gewerblichen Zwecken
   - Personen mit Privatsphäre ≠ juristische Personen
   - Häuslicher Bereich und Studienzwecke
2. *Handlungen zu **Versuchszwecken** (Versuchsprivileg)*
   (Klinische) Versuche oder Studien zum Nachweis der Wirkung des Patents ≠ Versuche um Weiterentwicklungen zu machen

2a. Nutzung von *biol. Material* zur Züchtung, Entdeckung u. Entwicklung einer neuen ***Pflanzensorte***

2b. Studien und Versuche für *arzneimittelrechtliche Genehmigungen*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 11 PatG - Beschränkung der Wirkung des Patents (II)

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf ...

3. *die unmittelbare **Einzelzubereitung von Arzneimitteln** in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung sowie zugehörige Handlungen*
4. *den an **Bord von Schiffen** ... stattfindenden Gebrauch der Erfindung...;*
5. *den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung ... in **Luft- oder Landfahrzeugen** ...;*
6. *in der internationale **Zivilluftfahrt** vorgesehenen Handlungen.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 12 PatG (1) - Vorbenutzungsrecht (VBR)

*Die Wirkung des Patents tritt gegen den **nicht** ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits **im Inland***

*• die Erfindung **in Benutzung** genommen oder*

*• die dazu **erforderlichen Veranstaltungen getroffen** hatte.*

*Dieser ist befugt, die Erfindung für **die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs** in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.*

*Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine **Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten**, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er **innerhalb von sechs Monaten** nach der Mitteilung getroffen hat.*

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 12 PatG - VBR II

- Erfindungsbesitz: Erfindungsgedanken der objektiv fertigen Erfindung
- Umsetzen / Betätigen der Erfindung in die Tat in DE, durch
  - **Benutzen** → Benutzungshandlungen § 9 PatG; bei Öffentlichkeit der Benutzung kann dies der Patentierung (wegen mangelnder Neuheit, aber § 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG) entgegenstehen,
    oder
  - **Erforderliche Anstalten treffen**
    → ernster Wille einer alsbaldigen Benutzung, z.B.:
    - Herstellung von Werkstattzeichnungen
    - Anfertigen von Modellen
    - Vertragsverhandlungen/-abschluss mit einer Herstellerfirma
    - Nicht ausreichend: Einreichung einer Patentanmeldung

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 13 PatG - Staatliche Benutzungsanordnung

- Die Wirkung des Patents tritt bei Anordnung der Bundesregierung nicht ein, wenn die Erfindung **im Interesse**
  - der **öffentlichen Wohlfahrt/Interesse**
  - der **Sicherheit des Bundes**

  benutzt werden soll.
- Der Patentinhaber hat gegen den Bund **Anspruch auf angemessene Vergütung**.
- Beispiel: Arzneimittel AIDS

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

§ 139 PatG - Unterlassung / Schadensersatz

(1) *Wer entgegen den **§§ 9 bis 13** eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom Verletzten auf **Unterlassung** in Anspruch genommen werden.*

(2) *Wer die Handlung **vorsätzlich oder fahrlässig** vornimmt, ist dem Verletzten zum **Ersatz des daraus entstandenen Schadens** verpflichtet.*

***Fahrlässigkeit**:* Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt – Gewerbetreibender muss sich im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht über Schutzrechte Dritter informieren

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Erschöpfung I

- Patentinhaber hat **nicht** das Recht, für alle Zukunft den Verkehr der patentierten Gegenstände beeinflussen zu können. Das Patent verleiht nur **einmal** das Recht zu bestimmen, ob ein konkreter Gegenstand in den Verkehr kommt.
- Voraussetzung der **Erschöpfung**:
  - Inverkehrbringen konkreter Gegenstände durch den **Patentinhaber** oder eines **Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers** im Inland/EU
- Dadurch wird für die in den Verkehr gebrachten Gegenstände das Recht aus dem Patent verbraucht – der Patentinhaber hat seine „**Früchte**“ an diesen Gegenständen geerntet. Jeder Erwerber ist dann frei, diese Gegenstände beliebig zu benutzen (auch weiter zu verkaufen – aber nicht herzustellen!!!); der Patentinhaber kann den Verkehr dieser Gegenstände dann nicht mehr beeinflussen.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Erschöpfung II - Vertriebshandlungen in der EU

- Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb der EU (Art 28 EGV)
- Inverkehrbringen innerhalb eines EU/EWR Landes durch Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung führt zur Erschöpfung innerhalb der gesamten EU:

  → EU/EWR gilt als ein Land (Binnenmarkt)!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Einwand der Verjährung - § 141 PatG

- **Allgemein gilt:**
  - **a)** **Ansprüche** verjähren in **3 Jahren** (§ 195, § 199 (1) BGB) mit Schluss des Jahres,
    - in dem der Anspruch entsandten ist (Rechtsverletzung / Zuwiderhandlung) **und**
    - der Gläubiger Kenntnis der Verletzung hatte (also immer zum **31.12.**)
    → Frist beginnt aber mit jeder Verletzungshandlung neu an zu laufen!
  - **b)** **Ohne** Kenntnis der Verletzung idR in **10 Jahre** ab Entstehung des Anspruchs (§ 199 (3), (4) BGB)
- **PatG** (§ 141 PatG):
  - Wie unter a) und b), aber auch:
  - Herausgabe einer „ungerechtfertigten Bereicherung“ möglich, mit Verjährung von **10 Jahren ab Entstehung** (idR = Verletzungshandlung), und zwar unabhängig davon, ob Patentinhaber Kenntnis hatte oder nicht (§ 141 S. 2 PatG, §852 BGB, mit §§ 818, 819BGB)*
  - Sonderfall: ohne Rücksicht auf Erstehung: 30 Jahre ab Verletzungshandlung. Beispiel: Herstellen von patentverletzenden Gegenständen ist eine Verletzungshandlung, die Bereicherung kann zeitlich viel später , zB durch einen Jahre späteren Verkauf ,entstehen
- Verjährung wird durch Verhandlung oder Klageerhebung **gehemmt** (§§ 203, 204 BGB)
- *vor der Schuldrechtsreform 2002 waren es 30 Jahre

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Einwand der Verwirkung – 242 BGB

- Verspätete Geltendmachung von Ansprüchen in Folge besonderer Umstände verstößt gegen **Treu und Glauben** (§ 242 BGB). (Temperaturwächter* BGH GRUR 2001, 323)

  Besonderer Umstände:
  - **Zeitmoment** (mind. 5 Jahre) **und**
  - **Umstandsmoment**: Verhalten des Verletzten lässt insbesondere erkennen, dass Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden, wobei anzunehmen ist, dass der **Verletzte sich darauf eingerichtet** hat (Verletzte hat Kenntnis der Verletzung und unternimmt nichts dagegen!) und dass der Verletzer einen **redlichen Besitzstand** erworben hat.
  - Wechselwirkung: Zeitmoment – Umstandsmoment
    - ↑Zeitmoment (z.B.14 Jahre*), dann ist ↓ Umstandsmoment ausreichend

  KOMMT NUR IN ABSOLUTEN AUSNAHMEFÄLLEN ZUM TRAGEN

  ≠ Verjährung, da bei Verjährung Verletzungshandlungen zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin auftreten können!

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 1

Der **Franzose F** hat auf einer Messe in Stuttgart Bausätze für Gartenhäuser angeboten, die die erforderlichen Einzelteile samt Bauanleitung umfassen. Ein zusammengebautes Gartenhaus war nicht ausgestellt; anhand der Pläne erkennt der **Patentinhaber P**, dass das zusammengebaute Gartenhaus im Schutzbereich seines deutschen Patents liegt.

P hat mitbekommen, dass der **Großhändler H** 100, der **Gärtner G** 5 und der **Rentner R** einen Bausatz von F gekauft haben.

P ärgert das und möchte etwas dagegen tun.

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 2

Der **Patentinhaber P** stellt am 01.12.2005 erstmalig fest, dass das **deutsche Möbelhaus D** einen Tisch von der **italienischen Firma I** anbietet, der einen Klappmechanismus aufweist. Der Mechanismus liegt im Schutzbereich seines deutschen Patents (Anmeldetag: 1.10.2002; Veröffentlichung der Patenterteilung: 1.6.2003). Ein italienisches Patent hat **P** nicht.

Auf Nachfrage bei **I** wird **P** mitgeteilt, dass die Tische seit dem 01.9.2002 in Italien hergestellt werden. Offiziell angeboten wurden die Tische allerdings erstmalig in Deutschland und Italien zum 01.11.2002.

Kann P erfolgreich gegen **I** und/oder **D** vorgehen?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 3

Der Patentinhaber P hat ein Patent auf eine Förderrinne zum Transport von Kohlen. P stellt die Förderrinne her und verkauft sie an K. Nach einer Weile tritt Verschleiß auf, den K wie folgt beseitigen lässt:

a) Die beschädigten Teile werden von K durch Teile ersetzt, die K aus neuen Blechteilen herstellt;

a) die beschädigten Teile werden durch Schweißen wieder einsatzfähig gemacht.

Liegt eine Patentverletzung vor?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 4

Der Patentinhaber P hat ein Patent für ein **Verfahren zur Herstellung von Glaskugeln**. Glaskugeln als solche werden in den Ansprüchen des Patents nicht beansprucht. P hat herausgefunden, dass eine Firma F Glaskugeln nach seinem patentierten Verfahren in Österreich herstellt und nach Deutschland liefert.

a) Kann P etwas dagegen unternehmen?

b) Was wäre, wenn F in Deutschland herstellen würde?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 5

Der Patentinhaber P hat ein Patent und verkauft seine patentgemäßen Produkte ausschließlich an den Großhändler G, der die Produkte an Einzelhändler weiterverkauft.
Eines Tages stößt P bei *ebay* auf patentgemäße Produkte, die dort als Originalware und originalverpackt angeboten werden.

P möchte dies verhindern. Kann der das?

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Fall 6

Der **Patentinhaber P** hat ein Patent in DE. Er verkauf patentgemäße Gegenstände in der **Türkei,** in **Italien** und in **DE**.

Aufgrund verschiedener Marktfaktoren sind die in der Türkei und in Italien verkauften Gegenstände einfacher in der Ausführung und deshalb auch deutlich billiger.

P stößt auf einen türkischen und einen davon unabhängigen italienischen Re-Importeur, die die Gegenstände des P zum Reimport nach DE in einer deutschen Fachzeitschrift anbieten.

Kann P das verhindern?

IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 4: Zum Begriff der Erfindung

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Schutzvoraussetzungen § 1 (1) PatG

(1) Patente werden für ***Erfindungen*** *auf allen* ***Gebieten der Technik*** *erteilt, sofern sie* ***neu*** *sind, auf einer* ***erfinderischen Tätigkeit*** *beruhen und* ***gewerblich anwendbar*** *sind.*

Schutzvoraussetzungen:

1. ***Erfindung***: Aufzählung von Dingen, die keine Erfindungen sind / die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, §§ 1, 1a, 2, 2a.
   → Gesetz enthält absichtlich **keine Legaldefinition**!
2. *Neuheit: § 3 PatG*
3. *erfinderische Tätigkeit: § 4 PatG*
4. *gewerbliche Anwendbarkeit: § 5 PatG*

Erfindung = unbestimmter Rechtsbegriff!
Anpassung des Stands der Erkenntnisse/Technik durch die Rechtsprechung (Mikroorganismen, Computerprogramme, Gentechnik, ...?).

Definition Erfindung

- ***Definition BGH (nach Schulte, PatG, 8. Aufl., § 1 Rn 18) :***

(1) Eine Erfindung ist eine technische Lehre.
(2) Dies setzt voraus, dass sie eine konkrete Handlungsanweisung gibt, einen praktischen Nutzen hat;
(3) in wiederholbarer weise realisierbar (=ausführbar/fertig) ist und
(4) die technische Löschung einer technischen Aufgabe durch technische Überlegungen darrstellt.

- BGH: Eine Erfindung ist eine technische Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbar Folge des Einsatzes der beherrschbaren Naturkräfte ist (BGH GRUR 1969, 672 „Rote Taube"; BGH GRUR 1977, 96 „Dispositionsprogramm").

Keine Erfindungen gem. § 1 (3), (4) PatG

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. ***Entdeckungen*** *sowie* ***wissenschaftliche Theorien*** *und* ***mathematische Methoden****;*
2. ***ästhetische Formschöpfungen****;*
3. ***Pläne****,* ***Regeln*** *und* ***Verfahren***
   - für ***gedankliche Tätigkeiten****,*
   - für ***Spiele*** *oder*
   - für ***geschäftliche Tätigkeiten*** *sowie*
   Programme für Datenverarbeitungsanlagen*;*
4. *die* ***Wiedergabe von Informationen****.*

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten ***als solche*** *Schutz begehrt wird.*

Keine Erfindungen § 1 (3) PatG

Entdeckungen (als solche):

Entdecken ist das reine Auffinden von etwas Vorhandenem, das bisher nicht bekannt war,

- z. B. Röntgenstrahlen,
- Magnetnadel dreht sich nach Norden
- Naturgesetze ($F=m*a$, $e=m*c^2$)
- Vorhandensein chemischer/biologischer Stoffe in der Natur

→ Es liegt keine Lehre zum Handeln vor

→ **Erfindung**: Entdeckung + Anwendung (= Aufgabe u. Lösung):

- Röntgenstrahlen zum Sichtbarmachen von verdeckten Gegenständen
- Kompass
- Isolierung oder Herstellung des Stoffs ist ausreichende Lehre!

Keine Erfindungen § 1 (3) PatG

***Wissenschaftliche Theorien (als solche)*:**

→Abstrakte Vorstellung über Zusammenhänge von Erscheinungen/Tatsachen

→Reine Erkenntnis: also keine technische Natur!

***Mathematische Methoden (als solche)*:**

→ sind unabhängig von jeder Anwendung

→ keine technische Natur!
1+1 = 2
aber: mathematische Formeln mit Anwendung (zur Lösung einer Aufgabe)

Keine Erfindungen § 1 (3) PatG

Ästhetische Formschöpfungen:

→ Reine ästhetische Wirkung (Design) ≠ Design+Funktion: Spoiler.
Sonderschutzrechte: Geschmacksmuster (≠ USA: Design Patent)

Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten (als solche!)

→ Reine Anweisungen an den menschlichen Geist sind nicht schutzfähig, da die technische Natur fehlt.

→ Menschliche Verstandestätigkeit soll nicht dem Patentschutz unterliegen.
Z.B.: Gebrauchsanweisung, Monopoly nicht schutzfähig (≠ USA), Noten- oder Kurzschrift, Unterrichtsmethode, Tabellenblatt

→ **Geschäftsmethoden**: grundsätzlich nein, ggfs. zusammen mit Programm oder Computer (s.u.)

Monopoly-Patent

No. 748,626. Patented January 5, 1904.

UNITED STATES PATENT OFFICE.

LIZZIE J. MAGIE, OF BRENTWOOD, MARYLAND.

GAME-BOARD.

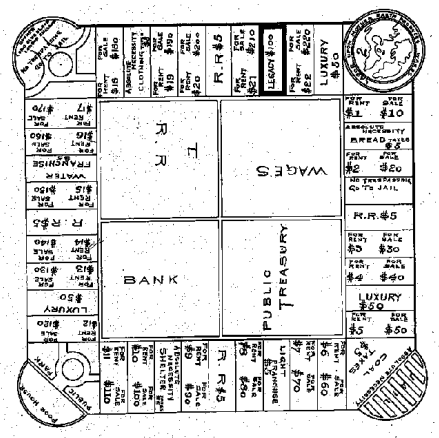


Fig. 1.

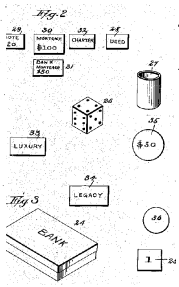


Fig. 2.

Fig. 3.

Having now fully described my invention, what I claim as new, and desire to secure by Letters Patent, is—

1. A game-board, having corner-spaces, one constituting the starting-point, and a series of intervening spaces indicating different denominations, some of the spaces of the different series corresponding, and distinguished by coloring or other marking, so that the corresponding divisions on the four spaces may be readily recognized.

2. A game-board, provided with corner-spaces, intervening spaces of different denominations, some of the spaces of the different series corresponding, and distinguished by coloring or other marking, so that the corresponding spaces in the different divisions may be recognized, and a series of movable pieces having reference to the different divisions upon the board.

3. A game-board, having a series of divisions of different denominations upon its outer border, one constituting the starting-point, four divisions within said series for the reception of boxes, a series of movable pieces hav-

Programme für Datenverarbeitungsanlagen (DV) § 1 (3) Nr. 3 PatG:

Computerprogramme als solche!:

Urheberrechtlicher Schutz gem. EU-Richtlinie 91/250 vom 14.5.1991

- Schutz als literarisches Werk (Art. 1 (1) UrhG).
- Schutzvoraussetzung: Individuelles Werk als Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers (Art. 1 (3) UrhG).
- Kein Schutz für Ideen und Grundsätze, die irgendeinem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen (Art. 1 (2) UrhG);
- Funktionalität eines Computerprogramms und die Programmiersprache sind nicht urheberrechtlich geschützt (EuGH 2.5.2012, C406/10)
- in erster Line reiner *Kopier-* und *Darstellungsschutz*!

  → Umgesetzt in §§ 69a bis 69g UrhG

<u>Patent</u>schutz für computerimplementierte Erfindungen?

Historischer Hintergrund:

DPMA und EPA hatten bei Inkrafttreten des PatG/EPÜ (1981/1977) keine Möglichkeit Computerprogramme zu recherchieren (≠ USA)!
→ Nicht mehr zeitgemäß!

Problem:

- Was ist als "Erfindung" im Hinblick auf CP und DVA anzusehen?
- Technischer Charakter?
- Was ist unter "als solche" zu verstehen?
- Eine europaweite Regelung wäre wünschenswert!

Exkursion: EU-Richtlinie / EU-Verordnung

- **EU-Richtlinie**: muss vom nationalen Gesetzgeber innerhalb einer vorgegebenen Frist in nationales Recht umgesetzt werden, d.h. die einzelnen Mitgliedsstaaten müssen entsprechende Gesetzte erlassen / bestehende ändern
  - EU-Biotechnologie-Richtlinie zur Anpassung der nat. Patentgesetzte (Umsetzung in DE: Feb. 2005)
  - EU-Geschmacksmuster-Richtlinie (Umsetzung in DE: Juni 2004)
  - Dienstleistungsrichtlinie (2006)
- **EU-Verordnung**: Ist unmittelbar geltendes Recht und muss deshalb nicht von den Mitgliedsstaaten in nationale Gesetzte umgesetzt werden
  - Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (58 im Beck Text)
  - Gemeinschaftsmarkenverordnung
  - Verordnung über ein einheitliches EU Patent (noch nicht existent!)

EU-Richtlinie für computer-implementierte Erfindungen

- 20.02.2002: Vorschlag EU-Kommission
- 24.09.2003: EU-Parlament billigt den Entwurf in erster Lesung mit **90** Änderungsanträgen
- 18.05.2004: Rat der ständigen Vertreter legt einen gemeinsamen, überarbeiteten und weitgehend an **die Praxis des EPA** angepassten Standpunkt vor
- 6.7.2005: Zweite Lesung im EU-Parlament gescheitert. Das Europäische Parlament weist den gemeinsamen Standpunkt des Rates zurück; das Rechtsetzungsverfahren ist abgeschlossen.

→ **Eine Harmonisierung auf EU-Ebene wird nicht stattfinden!**

Pressemitteilung - Berlin, 06. Juli 2005
EP weist Standpunkt zu computerimplementierten Erfindungen zurück

Das Europäische Parlament hat heute den Gemeinsamen Standpunkt des Ministerrates vom 7. März 2005 zum „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“ zurückgewiesen. Das intensiv und kontrovers diskutierte Rechtsetzungsvorhaben, das den Rechtsrahmen für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen EU-weit harmonisieren sollte, ist damit gescheitert.

„Die Bundesregierung hat sich für eine einvernehmliche Lösung zwischen dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament eingesetzt und die Forderungen des Deutschen Bundestages zu den Voraussetzungen der Patentierbarkeit und zur Interoperabilität unterstützt“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. „Nach der heutigen Ablehnung des Gemeinsamen Standpunktes ist das Rechtsetzungsvorhaben ergebnislos beendet.“

Damit bleibt es in Deutschland bei der geltenden Rechtslage – insbesondere bei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Erteilung von Patenten. Diese ist dadurch geprägt, dass die Patentierung von Algorithmen oder bloßer Geschäftsmethoden ausgeschlossen ist. Das deutsche Patentrecht schützt Computerprogramme nicht "als solche" – weder als Quellcode, Objektcode noch in irgend einer anderen Form. Etwas anderes gilt für technische Erfindungen, bei denen auch ein Computerprogramm eine Rolle spielt. In diesen Fällen ist das Computerprogramm aber nur einer von mehreren Bestandteilen der Erfindung, die in ihrer Gesamtheit geschützt wird.

„Die am Patentschutz interessierten Erfinder und Unternehmen haben sich in Deutschland unter diesen rechtlichen Rahmenbedingungen bisher ebenso gut entwickeln können wie die nach dem Open-Source-Modell arbeitenden Softwareentwickler. Ich gehe davon aus, dass dies bei unveränderter Rechtslage auch weiterhin der Fall sein wird“, betonte Zypries.

Herausgegeben vom Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz

13

Computerimplementierte Erfindungen: Keine Gewichtung in technische und nichttechnische Merkmale

Die Erfindung betraf eine **Anzeigevorrichtung** für die Parameter eines Tauchgangs. Gespeicherte/gemessene Daten werden in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen/Zeiten so verknüpft, dass erforderliche Gesamtauftauchzeiten und Dekompressionsaufenthalte errechnet und anzeigt werden.

Technischer Charakter bejaht aufgrund der engen Beziehung der eingesetzten Rechenregeln mit **technischen Mitteln** wie Anzeigevorrichtung, Speicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Tiefen- und Zeitmesser.

*„Bei der Prüfung auf den technischen Charakter ist auf die **Gesamtbetrachtung aller Merkmale** des Patentanspruchs abzustellen.“*

(Tauchcomputer BGH 1992)

21.10.2013 14

Computerimplementierte Erfindungen: Programmgesteuertes technisches Verfahren ≠ Programm als solches

Die Erfindung betraf ein programmgesteuertes technisches Verfahren in Form eines Zwischenschritts im Herstellungsprozess von Silizium-Chips.

Die Erfindung ist nach ihrer Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik und beschränkt sich nicht auf ein gedankliches Konzept.

Eine konkrete Kenntnis der schaltungstechnischen Zusammenhänge von Silizium-Chips ist erforderlich; technischer Charakter ist gegeben.

„Programmgesteuertes technisches Verfahren – Notwendigkeit konkreter technischer Überlegungen“

(Logikverifikation BGH 1999 ≅ T976/92, v. 31.5.94)

Computerimplementierte Erfindungen: Programmierter Computer hat technischen Charakter

Hier: **Digital-Anzeigevorrichtung** für natürliche Sprache, die Sätze eines eingegebenen Texts in syntaktische Einheiten zerlegt und mögliche linguistische Beziehungen zwischen diesen auf ihre sprachliche Korrektheit prüft. Gegebenenfalls wird dem Benutzer eine Auswahl mehrerer korrekter Bezeichnungen ermöglicht; wenn er keine Wahl trifft, wird selbständig eine Auswahl getroffen.

Fraglich war, inwieweit bei der Prüfung der Schutzfähigkeit Elemente *ohne* technischen Charakter zu berücksichtigen sind. Gem. BGH "Tauchcomputer“ ist *gesamter Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel* zu berücksichtigen.

„Technischer Charakter für programmierten Computer als Vorrichtungen bejaht“

(Sprachanalyseeinrichtung, BGH 2000; ≅ T1002/92, T931/95)

Computerimplementierte Erfindungen: Kein Computerprogramm „als solches“

- Die Anmeldung betraf ein **Verfahren** für eine bestimmte ***Ladestrategie*** eines nur eine Auswahl von Speicherseiten umfassenden Speichers, nämlich eines Seitenpuffers für die dem bevorzugten Zugriff unterliegenden Seiten (BGH Seitenpuffer 1992)
  „Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die ***Funktionsfähigkeit*** *der DVA als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht“*

- Ein ***allein beanspruchtes Computerprogramm*** ist nicht ausgeschlossen, wenn es beim Ablauf in einem Computer ***einen weiteren technischen Effekt*** bewirkt, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen ihm und dem Computer hinausgeht. (Computerprogrammprodukt T1173/97; ≅BGH Suche fehlerhafte Zeichenkette, 2001)

Computerimplementierte Erfindungen: Zum „Weiteren technischen Effekte“

Weitere technische Effekte, z.B.

- Steuerung eines gewerblichen Verfahrens,
- Verarbeitung von Gegenstände verkörpernden Daten
- interne Funktionsweise des Computers selbst oder seiner Schnittstellen

Und z.B.

- die *Effizienz* oder *Sicherheit*
- die *Verwaltung* der erforderlichen Computerressourcen oder
- die *Datenübertragungsgeschwindigkeit*

verbessern.

Fazit computerimplementierte Erfindungen I

Kriterien zur technischen Natur der Erfindung (niedrige Hürde!)

- Keine Gewichtung in technische und nichttechnische Merkmale
- Es müssen Merkmale mit technischem Charakter vorhanden sein, die auch für rein nichttechnische Zwecke oder zur Verarbeitung nichttechnischer Informationen dienen können
- Programmgesteuertes technisches Verfahren (es werden technische Effekte erzielt/technische Überlegungen sind notwendig) ≠ Programm als solches
- Programm mit weiterem technischen Effekt ≠ Programm als solches
- Vorrichtung/System (Computer, Datenträger mit Programm) ist per se ein technischer Gegenstand

Fazit computerimplementierte Erfindungen II

Aber: Problem der „erfinderischen Tätigkeit" (höhere Hürde!) s. auch Kapitel 5!

- Zur Lösung eines der Erfindung zugrundeliegenden *objektiven* Problems bedarf es eines technischen Beitrags zum Stand der Technik.
- Zur Lösung des Problems dürfen nur die Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen (EPA T641/00). Lösen nur „nichttechnische Merkmale" die Aufgabe/das Problem, so liegt kein Beitrag zum Stand der Technik vor und es fehlt zumindest an einer erfinderischer Tätigkeit. (Mit anderen Worten: Welches Problem lösen die technischen Merkmale? Ist diese Lösung nahe liegend?)
- Beispiel: Computer mit einem Programm zur für rein betriebswirtschaftliche Abläufe!?

Keine Erfindungen § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG

… **Wiedergabe von Informationen (als solche)**:

Tabellen, Formulare, Bilderbücher, Nachrichteninhalte …

→ Flächenmuster zur Anweisung an menschlichen Geist!

Aber: Datenträger oder zustandsabhängige Anzeige eines Geräts

Patentschutz für Biotechnologische Erfindungen – EU-Biotechnologie-Richtlinie

- Richtlinie geht auf 1988 zurück, wurde nach 10 Jahren Diskussion **1998** verabschiedet
- Umsetzungsfrist 2001: Deutschland wurde vom EuGH wegen Nichtumsetzung der RiLi verurteilt (Okt. 2004).
- Umsetzung in DE im **Feb. 2005**: Änderung PatG §§ 1,1a,2,2a,9a ff.
- Ziel: ethische Grenzen der Patentierung konkretisieren!
- Die Richtlinie regelt unter anderem:
  - **Tier- und Pflanzenarten** können patentiert werden, wenn die Anwendung nicht auf eine bestimmte Sorte oder Art beschränkt ist
  - die gewerbliche Anwendbarkeit einer **Sequenz oder Teilsequenz eines Gens** muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden – **Funktion/Wirkung** des Gens **muss** angegeben werden
  - **Klonen von Menschen** sowie Eingriffe in Keimbahn verstoßen gegen die öffentliche Ordnung/guten Sitten
    → Wichtig: z.B. Embryonenschutzgesetz (ist das ausreichend?)

Erfindung § 1 (2) PatG: Biologisches Material

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt,

*- wenn sie ein **Erzeugnis**, das aus **biologischem Material** (s. § 2a (3) Nr.1 PatG) besteht oder dieses enthält, oder*

*- wenn sie ein **Verfahren**, mit dem **biologisches Material** hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird,*

zum Gegenstand haben.

***Biologisches Material**, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung **isoliert oder hergestellt** wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.*

- **Biol. Material:** s. § 2a (3) PatG: alle vermehrbaren Bestandteile der belebten Natur
- Schutz auch für schon **vorhandenes Material**, da die Isolierung oder Herstellung eine technische Lehre (Aufgabe und Lösung) darstellt (**≠ Entdeckung)**!

§ 1a PatG – menschlicher Körper / Gene (I)

*(1) Der **menschliche Körper** in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die **bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile**, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können **keine** patentierbaren Erfindungen sein.*

*(2) Ein **isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers** oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der **Sequenz oder Teilsequenz eines Gens**, **kann eine patentierbare Erfindung** sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.*

*(3) Die **gewerbliche Anwendbarkeit** einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten **Funktion** beschrieben werden.*

*(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine **Sequenz oder Teilsequenz eines Gens**, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines **menschlichen Gens** übereinstimmt, so ist deren **Verwendung**, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den **Patentanspruch** aufzunehmen.*

§ 1a PatG – menschlicher Körper / Gene (II)

- **Menschlicher Körper**: nicht patentfähig
  - Klarstellung der bisherigen Rechtslage
    Art. 1 (1) GG:
    „*Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt*“
  - Der Mensch soll nicht „schutzfähig“ oder gar eine „Patentverletzung“ sein können!
- **Bestandteile des menschlichen Körpers** können patentfähig sein, (Körperflüssigkeiten, Gewebe, Zellen, Proteine, Gene...) wenn sie isoliert sind oder sonst gewonnen werden können.
- **Gene**:
  - Funktion des Gens muss angegeben werden
  - Bei menschlichen Genen: Funktion muss in Patentanspruch – Einschränkung des Schutzbereichs?!

§2 (1) PatG – Öffentliche Ordnung u. Gute Sitten

*(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die **öffentliche Ordnung** oder **die guten Sitten** verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwendung der Erfindung durch **Gesetz oder Verwaltungsvorschrift** verboten ist.*

Maßgebliches Kriterium*:*

→ **öffentliche Ordnung:** Tragende Grundsätze der Rechtsordnung

→ **guten Sitten**: Anstandsgefühl der gerecht und billig Denkenden / Menschenwürde, Maßstäbe können sich ändern (Sexualmoral)

→ Verstoß gegen **Gesetz oder Verwaltungsvorschrift** genügt nicht; Erfindung darf dann ggfs. nicht benutzt werden, obwohl ein Patent erteilt wird (§9 S.1 PatG …*im Rahmen des geltenden Rechts* …).

§2 (2) PatG – Ausnahmen Patentschutz

(2) Insbesondere werden Patente ***nicht*** *erteilt für*

1. *Verfahren zum* ***Klonen von menschlichen Lebewesen****;*
2. *Verfahren zur* ***Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens****;*
3. *die* ***Verwendung von menschlichen Embryonen*** *zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;*
4. *Verfahren zur* ***Veränderung der genetischen Identität von Tieren****, die geeignet sind,* ***Leiden*** *dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen* ***Nutzen für den Menschen*** *oder* ***das Tier*** *zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere. (→ Einzelfallentscheidung!)*

Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des ***Embryonenschutzgesetzes*** *maßgeblich.*

§ 2a (1) 1. - Pflanzen und Tiere

(1) Patente werden ***nicht*** *erteilt für :*

1. ***Pflanzensorten und Tierrassen*** *sowie* ***im Wesentlichen biologische Verfahren*** *(s. § 2a (3) Nr.1 PatG wie Kreuzung oder Selektion)* ***zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.***

→ *Was sind im Wesentlichen biologische Verfahren:* ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht *(*Siehe auch EPA „Brokkoli“ und „Tomate“ Patent: G2/07 und G1/08 EP1069819, EP1211926)

→ *Pflanzensorten* oder *Tierrassen*; *Züchtungsverfahren*
Historische Entwicklung: PatG soll „traditionellem“ Züchterrecht (genetische Modifikation) nicht entgegenstehen (≠ gentechnische Verfahren, unnatürliche Abfolge biologischer Schritte, ungeschlechtliche Verfahren (Klonen))

→ *Tierrasse*: Gruppe mit gemeinsamen Erbanlagen (Art, **Rasse**, Schlag, Stamm, Zucht, Familie, Individuum); rassenübergreifende Tiergruppen sind schutzfähig.

→ *Pflanzensorte*: Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons: mit homogenen und stabilen Merkmalen (s. § 2a (3) Nr.1 PatG); durch **Sortenschutzgesetzt** (Bundesamt für Sortenschutz) schutzfähig!

§ 2a (2) - Pflanzen und Tiere

(2) Patente können erteilt werden für Erfindungen,

1. *deren Gegenstand **Pflanzen oder Tiere** sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;*
2. *die ein **mikrobiologisches** oder ein **sonstiges technisches Verfahren** oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes **Erzeugnis** zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.*

§ 1a Abs. 3 gilt entsprechend.

→ Pflanzen und Tiere (gentechnologisch verändert) sind schutzfähig!

→ Mikrobiologische Verfahren und daraus gewonnene Erzeugnisse sind schutzfähig!

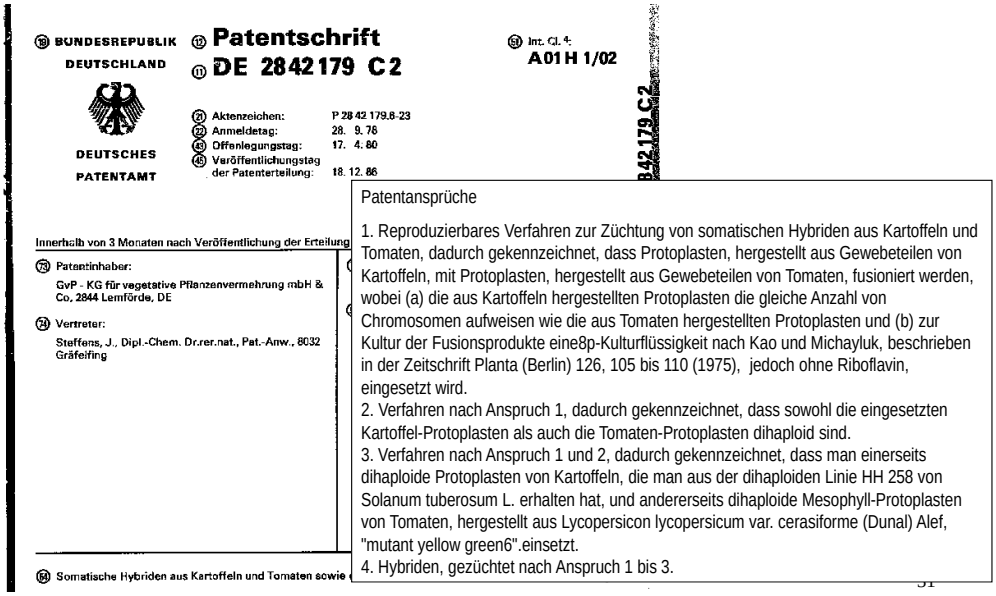
→ Funktion/Zweck muss bei Genen angebeben werden!

§ 2a (1) 2. - Chirurgischen oder therapeutischen Behandlungsverfahren und Diagnostizierverfahren

Patente werden nicht erteilt für :
*2. Verfahren zur **chirurgischen oder therapeutischen Behandlung** des menschlichen oder tierischen Körpers und **Diagnostizier-verfahren**, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.*
*Dies gilt nicht für **Erzeugnisse**, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.*

- Ausübung des Arztberufs durch Patente soll nicht eingeschränkt werden. Heil- oder Diagnoseverfahren außerhalb des Heilzwecks sind schutzfähig
- Schutzfähig sind: Kosmetikverfahren, Tätowierverfahren
- Nicht schutzfähig sind: Glatzenoperation (?), Einrenkverfahren gebrochener Knochen, Transplantations- und Implantationsverfahren

DE 2842179 Hybrid Kartoffel Tomate



(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENTAMT

(12) Patentschrift
(11) DE 2842179 C2

(51) Int. Cl. 4:
A01H 1/02

(21) Aktenzeichen: P 28 42 179.8-23
(22) Anmeldetag: 28. 9. 78
(43) Offenlegungstag: 17. 4. 80
(45) Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 18. 12. 86

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung

(73) Patentinhaber:
GvP - KG für vegetative Pflanzenvermehrung mbH & Co, 2844 Lemförde, DE

(74) Vertreter:
Steffens, J., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 8032 Gräfelfing

(54) Somatische Hybriden aus Kartoffeln und Tomaten sowie

Patentansprüche

1. Reproduzierbares Verfahren zur Züchtung von somatischen Hybriden aus Kartoffeln und Tomaten, dadurch gekennzeichnet, dass Protoplasten, hergestellt aus Gewebeteilen von Kartoffeln, mit Protoplasten, hergestellt aus Gewebeteilen von Tomaten, fusioniert werden, wobei (a) die aus Kartoffeln hergestellten Protoplasten die gleiche Anzahl von Chromosomen aufweisen wie die aus Tomaten hergestellten Protoplasten und (b) zur Kultur der Fusionsprodukte eine8p-Kulturflüssigkeit nach Kao und Michayluk, beschrieben in der Zeitschrift Planta (Berlin) 126, 105 bis 110 (1975), jedoch ohne Riboflavin, eingesetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die eingesetzten Kartoffel-Protoplasten als auch die Tomaten-Protoplasten dihaploid sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass man einerseits dihaploide Protoplasten von Kartoffeln, die man aus der dihaploiden Linie HH 258 von Solanum tuberosum L. erhalten hat, und andererseits dihaploide Mesophyll-Protoplasten von Tomaten, hergestellt aus Lycopersicon lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) Alef, "mutant yellow green6".einsetzt.
4. Hybriden, gezüchtet nach Anspruch 1 bis 3.

Fälle

Fall 1:

Es soll ein Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder geschützt werden. Die Taube soll gegenüber anderen Tauben gleicher Farbe wesentlich größer sein, eine wesentlich größere Spannweite der Flügel aufweisen, deren Gefiederfarbe soll wesentlich verschönt und verintensiviert sein und deren Ballon im Verhältnis zur Körpergröße extrem groß sein.

Das Verfahren kennzeichnet sich dadurch, dass ein "**Altdeutscher Kröpfer**" in **erster Stufe** mit einer "**Roten Römertaube**" gekreuzt wird, die aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Tauben auf Größe und Farbe selektioniert werden, ein ausgewähltes Produkt dieser Kreuzung in **zweiter Stufe** mit einem "**Roten Hessenkröpfer**" gekreuzt wird und die aus dieser Kreuzung nach abermaliger Auslese hervorgegangene Taube in **dritter Stufe** mit einem "**Altdeutschen Kröpfer**" rückgekreuzt wird.

Ist ein derartiges Verfahren eine Erfindung im Sinne des PatG?
(BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube).

Fälle

Fall 2:

Ein Erfinder entwickelt einen bestimmten Virus, der als Impfstoff gegen Tollwut geeignet ist. Der Erfinder gelangte durch eine Reihe von - für ihn leider nicht mehr nachvollziehbaren - Versuchen zu dem Virus.

Handelt es sich bei dem Virus für die Anwendung zur Bekämpfung von Tollwut um eine Erfindung? (BGH GRUR 1987, 23 Tollwutvirus).

Fall 3:

Ein Hobbykoch hat ein neues Rezept entwickelt und möchte sich dieses patentieren lassen. Liegt eine Erfindung vor; macht hier Patentschutz Sinn? (GRUR 1966, 249 Suppenrezept).

Fälle

Fall 4:

Die Lehre betrifft ein Verfahren, das angibt, wie ein Geldautomat mit Hilfe einer Scheckkarte bei der Bank zu bedienen ist, mit folgenden Schritten:

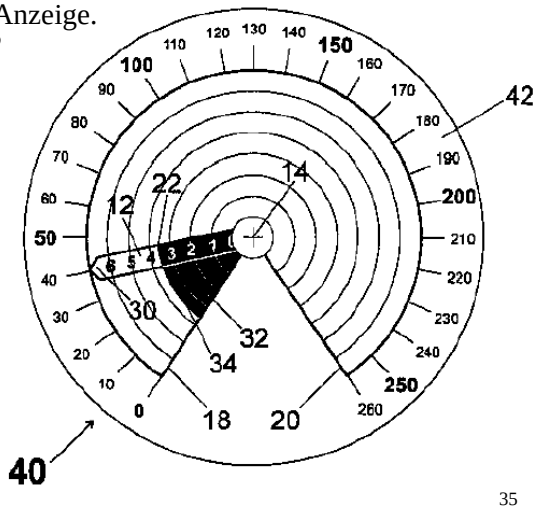
- Schieben der Scheckkarte in den Automaten
- Lesen der auf der Scheckkarte gespeicherten Daten
- Passwort Eingabe
- Datenabgleich Scheckkarte und Passwort
- Kontenidentifizierung
- Daten korrekt: Rückgabe Scheckkarte und Geldauszahlung
- Daten inkorrekt/Konto gesperrt: Einbehalt der Scheckkarte

Ist ein derartiges Verfahren eine Erfindung im Sinne des PatG? (EPA, T 854/90-Kartenleser, GRUR Int. 1994, 23).

Fälle

Fall 5:
Kombiniete Km/h-Drehzahl-Anzeige.
Erfindung in Sinne des PatG?

Fig. 2a



Fälle

Fall 6:

Erfindung im Sinne des PatG?

a) Ein Verfahren, bei dem aus Einsatzdaten eines medizinischen Geräts, aus der Vergütung seines Betreibers und aus kalkulatorischen Kosten seine Rentabilität berechnet wird;
b) Konkrete Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Fall 7:

Der Erfinder A hat ein *Perpetuum Mobile* erfunden und möchte dafür ein Patent bekommen. Ist dies möglich?


Internationale Patentklassifikation - Windows Internet Explorer
Deutsches Patent- und Markenamt
Internationale Patentklassifikation
IPC-Startseite | Drucken | Hilfe | English
IPC-Verzeichnis
IPC-Recherche
IPC-Konkordanz
F
Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
F03
Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen für Flüssigkeiten (für Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe F01; Verdrängerkraft- und Arbeitsmaschinen für Flüssigkeiten F04); Wind-, Feder-, oder Gewichts-Kraftmaschinen; Erzeugen von mechanischer Energie oder von Vortriebskraft [Schub nach dem Prinzip des Rückstoßes], soweit nicht anderweitig vorgesehen
F03B
Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen für Flüssigkeiten (Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen für Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe F01; Verdrängerkraftmaschinen für Flüssigkeiten F03C; Verdrängerkraft- und Arbeitsmaschinen für Flüssigkeiten F04)
SSW: Flüssigkeit, Kraft- und Arbeitsmaschine, Kraftmaschine, Strömungsmaschine, Wasserkraftmaschine, für Flüssigkeiten, Kraftmaschine und Arbeitsmaschine, Strömungsmaschine, Ljungström-Turbine, Strömungskraftmaschine, Turbine, Wasserturbine
F03B 17/00
Andere Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen
F03B 17/02
. mit hydrostatischem Druck
F03B 17/04
. . Angebliche Perpetua mobilia
SSW: Perpetuum mobile, Wasserkraft
62 DE-Dokumente in der Datenbank!

No. 748,626. Patented January 5, 1904.

UNITED STATES PATENT OFFICE.

LIZZIE J. MAGIE, OF BRENTWOOD, MARYLAND.

GAME-BOARD.

SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 748,626, dated January 5, 1904.

Application filed March 23, 1903. Serial No. 149,177. (No model.)

To all whom it may concern:

Be it known that I, LIZZIE J. MAGIE, a citizen of the United States, residing at Brentwood, in the county of Prince George and State of Maryland, have invented certain new and useful Improvements in Game-Boards, of which the following is a specification.

My invention, which I have designated "The landlord's game," relates to game-boards, and more particularly to games of chance.

The object of the game is to obtain as much wealth or money as possible, the player having the greatest amount of wealth at the end of the game after a certain predetermined number of circuits of the board have been made being the winner.

In the drawings forming a part of this specification, and in which like symbols of reference represent corresponding parts in the several views, Figure 1 is a plan view of the board, showing the different spaces marked thereon. Figure 2 shows the various movable pieces used in the game; and Fig. 3 is a view of one of the boxes, the same being designated as the "bank."

The implements of the game consist of a board which is divided into a number of spaces or sections and four (4) spaces in the center indicating, respectively, "Bank," "Wages," "Public treasury," and "Railroad." Within these four spaces are preferably placed four (4) boxes, one of which is shown in the drawings and represented by the numeral 24.

The movable pieces used in the game, only one piece of each set for convenience of illustration being shown in the drawings, are as follows: Four pairs of dice, four shaking-boxes, four checkers to check the throws made, boxes representing, respectively, "Bank," "Wages," "Public treasury," and "Railroad," and also various colored chips or tickets representing lots, money, deeds, notes, individual mortgages, bank mortgages, charters, legacies, and luxuries. These chips are not to be limited to any certain number or colors.

25 indicates lot tickets; 26, the dice; 27, shaking-boxes; 28, deeds; 29, notes; 30, individual mortgages; 31, bank mortgages; 32, charters; 33, luxuries; 35, money; 36, checkers, and 34 legacies.

The game is played as follows: Each player is provided with five hundred dollars. The lot tickets, twenty-two (22) in number, are placed face downward upon the board, and each player draws one until twelve have been taken. The rest are put back in the wages-box. Each player looks at the tickets he has drawn and may purchase the lot corresponding to his ticket if he can afford to or so chooses. If he does not purchase, he does not have to pay rent, but simply puts the ticket back into the wages-box again. When these twelve lots have been bought or the privilege refused and the owner's deeds placed upon those purchased, the game begins.

The series of spaces upon the board are colored to distinguish them; but of course other means of making them distinctive may be employed. The lot-spaces "1" to "22," which are preferably green, are for sale at the highest figure marked upon them or for rent at the lowest figure marked upon them. If a player chooses to buy a lot, he must pay into the "Public treasury" the price of it and place his deed upon it. If he chooses to rent it, he must pay the rent to the "Public treasury."

Absolute necessities: These spaces, which are preferably blue, indicate absolute necessities—such as bread, coal, shelter, and clothing—and when a player stops upon any of these he must pay five dollars into the "Public treasury." (This represents indirect taxation.)

No trespassing: Spaces marked "No trespassing" represent property held out of use, and when a player stops on one of these spaces he must go to jail and remain there until he throws a double or until he pays into the "Public treasury" a fine of fifty dollars. When he comes out, he must count from the space immediately in front of the jail.

Railroad: "R. R." represents transportation, and when a player stops upon one of these spaces he must pay five dollars to the "R. R." If a player throws a double, he "Gets a pass" and has the privilege of jumping once from one railroad to another, provided he would in his ordinary moving pass a "R. R." If he stops upon it, however, he must pay five dollars.

Luxuries: These spaces, preferably purple, represent the luxuries of life, and if a player stops on a "Luxury" he pays fifty dollars to the "Public treasury," receiving in return a luxury ticket, which counts him sixty dollars at the end of the game. The player may purchase the luxury or not, as he chooses or can afford; but if he does not purchase it he loses his move.

Franchises: These spaces, preferably yellow, indicate light franchise and water franchise and are public necessities. The first player who stops upon one of these franchises puts his charter upon it, and all though the game he has the privilege of taxing all the other players five dollars whenever they chance to stop upon it. It costs him nothing and counts him nothing at the end of the game.

Public park: A player may stop in the "Public park" without paying anything.

Legacy: If a player stops upon the "Legacy," he gets one hundred dollars cash and a legacy-ticket.

Mother earth: Each time a player goes around the board he is supposed to have performed so much labor upon mother earth, for which after passing the beginning-point he receives his wages, one hundred dollars, and is checked upon the tally-sheet as having been around once.

Poorhouse: If at any time a player has no money with which to meet expenses and has no property upon which he can borrow, he must go to the poorhouse and remain there until he makes such throws as will enable him to finish the round.

Rent: When a player stops upon a lot owned by any of the players, he must pay the rent to the owner. If he stops upon one of his own lots, of course he pays nothing. If two players stop upon the same lot, the second must pay to the first one-half of the rent, (in case of an odd number giving to the first the benefit of the fraction.) If a third player's throw brings him on the same lot, he cannot occupy it, but must remain upon the space next to it, counting his throw one less. In case of lot 1 the player gets the whole rent.

Borrowing: A player may borrow from the "Bank" in amounts of one hundred dollars, and for every one hundred dollars borrowed the "Bank" takes a mortgage on one or more of the borrower's lots, the total value of which must be at least ten dollars more than is borrowed. For every one hundred dollars borrowed from the "Bank" a bank mortgage is placed upon the property on which the loan is made, and the player puts his note in the "Bank," paying upon each note five dollars (interest) every time he receives his wages. One player may borrow from another, giving a mortgage on any property he may own and making the best bargain he can as to interest, terms of payment, &c. The player loaning the money places his individual mortgage on the top of the borrower's deed to show that he has a mortgage on that property. Should a loan be repaid before passing the beginning-point, the borrower saves the interest.

Five times around: When a player has been around the board five times, he may move in either direction, provided he is clear of debt, until each of the other players has been around five times; but having passed the beginning-point the required number of times he receives no more wages. The game is finished when the last player has passed the beginning-point the fifth time.

Counting up: As the deeds are removed from the lots each player is credited with the value of the lots owned by him. His cash on hand is counted, and the amount set down under the total value of the lots. Then the luxuries are counted, (remember that each one counts sixty,) and the amount set down under cash. Add together these three amounts—lots, cash, and luxuries—and the player who has the largest sum-total is the winner.

Playing without the lot tickets: Some have found it more interesting to play the game without using the lot tickets at all, players simply purchasing lots as they come to them in the ordinary moving. In this case the player is provided with one hundred dollars to begin with. The number of times around the board may also be regulated by the will of the players.

Emergencies: Should any emergency arise which is not covered by the rules of the game, the players must settle the matter between themselves; but if any player absolutely refuses to obey the rules as above set forth he must go to jail and remain there until he throws a double or pays his fine, as explained in paragraph "No trespassing."

Having now fully described my invention, what I claim as new, and desire to secure by Letters Patent, is—

1. A game-board, having corner-spaces, one constituting the starting-point, and a series of intervening spaces indicating different denominations, some of the spaces of the different series corresponding, and distinguished by coloring or other marking, so that the corresponding divisions on the four spaces may be readily recognized.

2. A game-board, provided with corner-spaces, intervening spaces of different denominations, some of the spaces of the different series corresponding, and distinguished by coloring or other marking, so that the corresponding spaces in the different divisions may be recognized, and a series of movable pieces having reference to the different divisions upon the board.

3. A game-board, having a series of divisions of different denominations upon its outer border, one constituting the starting-point, four divisions within said series for the reception of boxes, a series of movable pieces hav-

ing reference to the spaces upon the board, and a chance device to control the movement of the pieces.

4. A game-board, provided with corner-spaces, intervening spaces of different denominations, and distinguished by distinctive marking, so that the coresponding divisions on the different spaces may be recognized, movable pieces having reference to the spaces, a chance device to control the movement of the pieces, checkers, and tickets representing money, deeds, notes, mortgages, bank mortgages, charters, legacies, and luxuries, adapted to be used in connection with the same.

In testimony whereof I affix my signature in presence of two witnesses.

LIZZIE J. MAGIE.

Witnesses:
MARIE L. SIEMERS,
LAWRENCE HUFTY.

No. 748,626. PATENTED JAN. 5, 1904.

L. J. MAGIE.
GAME BOARD.
APPLICATION FILED MAR. 22, 1903.

NO MODEL. 2 SHEETS—SHEET 2.

Fig. 2

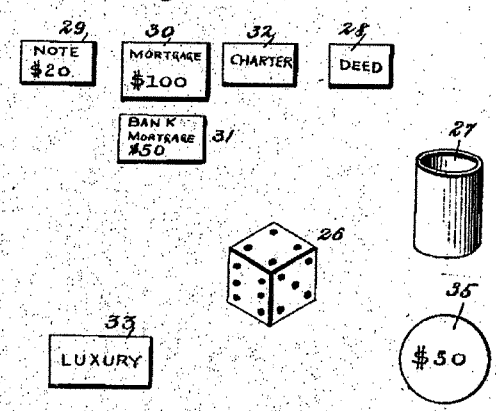
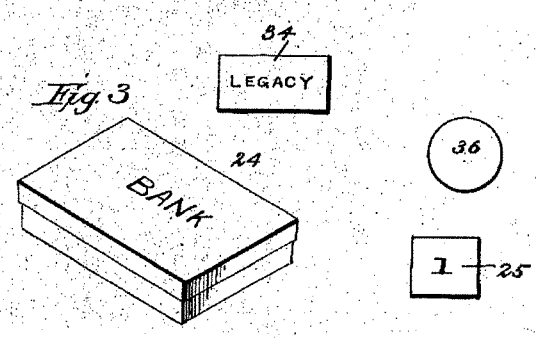


Fig. 3



No. 748,626. PATENTED JAN. 5, 1904.

L. J. MAGIE.
GAME BOARD.
APPLICATION FILED MAR. 22, 1903.

NO MODEL. 2 SHEETS—SHEET 1.

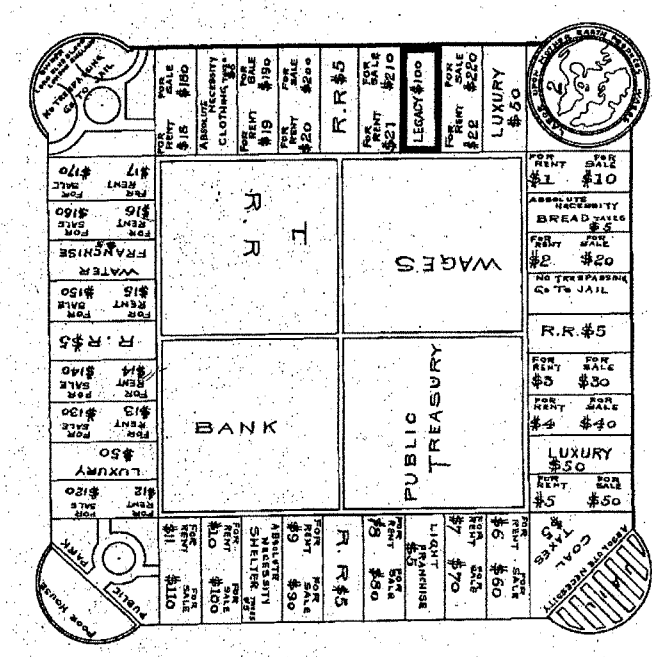


Fig. 1

Witnesses
F. L. Durand
M. H. Durand

Inventor
Lizzie J. Magie
by John A. Saul
Attorney

Achtung: Damals gab für es nur für die Züchtung von Pflanzen einen Schutzausschluss im PatG, nicht für Tiere!

Rechtsprechung

Patentrecht

PatG § 1. — „Rote Taube"*).

Amtliche Leitsätze:

a) Dem Patentschutz zugänglich ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges; auch die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen ist nicht grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen.

b) Notwendige Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens ist seine Wiederholbarkeit.

Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 27. März 1969
Aktz.: X ZB 15/67 (Bundespatentgericht)

Gründe

I. Der Rechtsbeschwerdeführer hat ein „Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder" zur Erteilung eines Patents unter der Bezeichnung „Taubenzüchtung" angemeldet. Der einzige Patentanspruch lautet:

„Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder, die gegenüber anderen Tauben gleicher Farbe wesentlich größer ist, eine wesentlich größere Spannweite der Flügel aufweist, deren Gefiederfarbe wesentlich verschönt und verintensiviert ist und deren Ballon im Verhältnis zur Körpergröße extrem groß ist,

bei dem ein ‚Altdeutscher Kröpfer' in erster Stufe mit einer ‚Roten Römertaube' gekreuzt wird, die aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Tauben auf Größe und Farbe selektioniert werden, ein ausgewähltes Produkt dieser Kreuzung in zweiter Stufe mit einem ‚Roten Hessenkröpfer' gekreuzt wird und die aus dieser Kreuzung nach abermaliger Auslese hervorgegangene Taube in dritter Stufe mit einem ‚Altdeutschen Kröpfer' rückgekreuzt wird."

Die Prüfungsstelle für Klasse 45 h des DPA hat die Anmeldung zurückgewiesen. Die im Patentanspruch gekennzeichneten Eigenschaften seien zu unbestimmt, um ein klares Patentrecht zu begründen. Die im zweiten Teil des Patentanspruchs genannten züchterischen Verfahrensstufen seien keine technischen Maßnahmen; es fehle auch die Möglichkeit der Wiederholung; außerdem fehlten Fortschritt und Erfindungshöhe. Die zur patentrechtlichen Behandlung von Pflanzenzüchtungen ergangenen Entscheidungen könnten hier nicht zugrunde gelegt werden, da Pflanzen biologisch einer anderen Entwicklungsstufe angehörten als Tiere.

Die vom Anmelder erhobene Beschwerde ist vom 10. Senat (technischer Beschwerdesenat V) des BPatG durch Beschluß vom 5. Mai 1967 zurückgewiesen worden; die Rechtsbeschwerde ist zugelassen. Der Beschwerdesenat bezieht sich zur Begründung im wesentlichen auf seinen rechtskräftig gewordenen Beschluß vom 30. Juli 1965 in einem anderen Patenterteilungsverfahren (BPatGerE 8, 121).

Der Anmelder hat gegen den Beschluß des BPatG Rechtsbeschwerde erhoben. Er rügt die Verletzung des § 1 PatG und trägt dazu vor, daß Tierzüchtungen aus Gründen der Gleichbehandlung im selben Maße zum Patentschutz zugelassen werden müßten wie Pflanzenzüchtungen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, jedoch sachlich nicht gerechtfertigt.

A. Die vorliegende Anmeldung hat ein Tierzüchtungsverfahren zum Gegenstand, bei dem aus Exemplaren mehrerer vorhandener Tierarten durch mehrere Verfahrensstufen der Kreuzung, Auswahl, Rückkreuzung usw. eine neue, durch einzelne veränderte Erscheinungsmerkmale gekennzeichnete Art geschaffen werden soll. Daß dabei lebende Organismen und im wesentlichen die in ihnen wirksamen biologischen Kräfte Ausgang, Mittel und Ziel des angemeldeten Verfahrens bilden, steht der Möglichkeit einer Patentierung, wie der Rechtsbeschwerde im Gegensatz zu den Vorinstanzen zuzugeben ist, nicht grundsätzlich entgegen.

1. Nach der seit der Schaffung des Patentgesetzes im Jahre 1877 unverändert geltenden Bestimmung des § 1 Abs. 1 PatG sind patentfähig neue Erfindungen, die eine gewerbliche Verwertung gestatten. Man verstand darunter zunächst eine gewerblich verwertbare Lehre zum technischen Handeln unter Einsatz der zur Zeit der Gesetzesentstehung wohl allein als berechenbar bekannten physikalischen, gegebenenfalls auch chemischen Mittel im industriellen Gewerbebetrieb. Diese damalige Auffassung kann jedoch heute bei der Auslegung des Patentgesetzes nicht mehr maßgebend sein, weil sich inzwischen Naturwissenschaft und Technik ganz erheblich gewandelt haben, insbesondere z. B. die Landwirtschaft weitgehend technisiert worden ist, die chemischen Verfahren weitgehend berechenbar geworden sind und auch die biologischen Erscheinungsformen und Kräfte seit langem in den Bereich exakter naturwissenschaftlicher Forschung einbezogen worden sind. Eine historische Auslegung des Begriffs der „Erfindung" kann — und das wird von den in BPatGerE 8, 121 und 10, 1 veröffentlichten Entscheidungen des BPatG verkannt — im Patentgesetz um so weniger ausreichen, als es sich hier um den Zentralbegriff für ein Rechtsgebiet handelt, dessen vornehmlichste Aufgabe es ist, die nach dem jeweils neuesten Stand der Wissenschaft und Forschung patentwürdigen Ergebnisse zu erfassen. Es ist deshalb nicht nur erlaubt, sondern nach dem Sinn gerade des Patentgesetzes geboten, den jeweiligen Stand naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zur Auslegung des vom Gesetzgeber nicht näher begrenzten und auch seinem Wesen nach an sich schon unbestimmten Begriffs der „Erfindung" heranzuziehen.

2. Dem angefochtenen Beschluß kann nicht gefolgt werden, wenn er meint, Tierzüchtungen seien schon deshalb nicht patentierbar, weil es sich nicht um „technische" Verfahren handele. In § 1 PatG wird zur Definition der patentfähigen Erfindung das Wort „technisch" nicht gebraucht. In den §§ 17 und 36 b Abs. 2 PatG wird allerdings gefordert, daß die „technischen" Mitglieder des Patentamts und Patentgerichts in einem Zweig der „Technik" sachverständig sein müssen. Auch hat die allgemeine Rechtslehre und Rechtspraxis die Erfindung im Sinne des Patentgesetzes als eine Lehre zum „technischen" Handeln umschrieben, wobei man davon ausging, daß die Technik nach den Lehren der Physik und Chemie arbeite (RG in GRUR 1933, 289/290). In neueren Entscheidungen spricht das Patentgericht demgegenüber allgemeiner von der Ausnutzung von „Naturerscheinungen", wobei nicht nur Kraftwirkungen im engeren physikalischen Sinne, sondern alle von Stoffen, Kräften und Energiearten ausgeübten Wirkungen gemeint sein sollen (BPatGerE 6, 145, 147[1]; 7, 78). Bei allen diesen Umschreibungen ist jedoch zu beachten, in welcher Richtung damit Inhalt und Grenzen der Patentierbarkeit bestimmt werden sollen. Im vorliegenden Fall geht es nicht um den Gegensatz des Technischen zur Welt des rein Geistigen (Anweisung an den menschlichen Geist, reine Erkenntnisse, wissenschaftliche Lehren) oder zur Kunst (Urheberrecht, Geschmacksmuster usw.), sondern um die Frage, ob auch die Erscheinungen und Kräfte der belebten Natur dem Bereich des Technischen gleichbehandelt werden können. Dabei ist wiederum nicht entscheidend, was der Gesetzgeber im Jahre 1877 unter „Technik" verstanden hat, sondern wie die biologischen Erscheinungen und Kräfte nach dem heutigen Stand der Wissenschaft zu verstehen und einzuordnen sind.

3. Nach dem heutigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse haben lebende Organismen auf Grund bisher festgestellter Gesetzmäßigkeiten von den einzelligen Bakterien bis zu hochentwickelten Lebewesen einige Grundprinzipien ihres Aufbaues und ihrer Lebensäußerungen gemeinsam. An ihrer Zellstruktur sind neben anorganischen Stoffen vor allem Kohlenstoffverbindungen beteiligt, deren Chemie als „organische Chemie" bezeichnet wird. Wachstum und Energiehaushalt werden durch Stoffwechsel bewirkt, d. h. durch die Aufnahme von anorganischen oder organischen Stoffen, die über chemische Reaktionen unter Beteiligung von Fermenten (Enzymen) nach Art von Katalysatoren in Aufbau- und Abfallstoffe sowie Energie umgesetzt werden (*Vogel-Angermann*, dtv-Atlas zur Biologie, Band 2, S. 277). Erhaltung und Fortbildung der lebenden Arten erfolgen durch Zellteilung,

*) Siehe auch BGHZ 52, 74

1) Leitsatz GRUR 1966, 257

Fortpflanzung und Mutationen; die dabei sich abspielenden Vorgänge finden vor allem in den *Mendel*schen Gesetzen, der Evolutionslehre und den Erkenntnissen der Chromosomenlehre ihren wissenschaftlichen Niederschlag (*Vogel-Angermann*, a.a.O., Band 2, S. 416, 440, 455). Nach den Forschungen über Aufbau und Bedeutung des Zellkerns, insbesondere seit der Entdeckung von *Watson* und *Crick* im Jahre 1953, sind zur Erhaltung und Weitergabe von Erbeigenschaften eines Individuums Doppelmoleküle aus Desoxyribonukleinsäure (DNS) im Zellkern entscheidend beteiligt, die bei einer Zellteilung durch Aufspaltung die in ihnen gespeicherten arteigenen Informationen weitergeben (*Bogen*, Knaurs Buch der modernen Biologie, S. 34; *Vogel-Angermann*, a.a.O., S. 29, 437; *Haber* bei *Watson*, Die Doppel-Helix, S. 15). Nach herrschender Auffassung kann damit heute davon ausgegangen werden, daß auch die lebenden Organismen aus Materie bestehen, die wie alle sonstigen materiellen Erscheinungsformen aus auf der Erde vorkommenden Grundbaustoffen (Elementen) aufgebaut ist. Organische Stoffe können seit der im Jahre 1828 gelungenen Harnstoffsynthese in zunehmendem Maße auch synthetisch hergestellt werden. Es ist ferner herrschende Meinung der Wissenschaft, daß der den materiellen Aufbau und die Energieäußerungen der Lebewesen bewirkende Stoffwechsel sich durch Reaktionen vollzieht, deren Gesetzmäßigkeiten, soweit sie erforscht sind, den allgemeinen Lehren der Physik und Chemie zugeordnet werden können. Die Gesetze der Genetik haben nach dem genannten Stand der Wissenschaft ebenfalls ihren Ursprung in komplizierten physikalischen und chemischen Vorgängen. Jedenfalls lassen die bisher festgestellten Gesetzmäßigkeiten der biologischen Erscheinungen und Kräfte heute offensichtlich den allgemeinen Schluß zu, daß auch bei ihnen weitgehend Kausalzusammenhänge bestehen, die mit der Kausalität des Naturgeschehens auf dem Gebiet der nichtlebenden Materie zumindest vergleichbar sind. Danach ist aber kein ausreichender Grund ersichtlich, die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen vom Patentschutz grundsätzlich auszuschließen. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob und wieweit diese Tätigkeit dem Begriff der „Technik" unmittelbar zugeordnet werden kann oder ob eine entsprechende Anwendung dieses Begriffs auf die patentrechtliche Behandlung biologischer Kräfte und Erscheinungen stattzufinden hat. Jedenfalls führt die Erkenntnis, daß nach heutiger Sicht auch biologische Verfahren für einen bestimmten Erfolg kausal und damit berechenbar und beherrschbar sein können, zu einer Abwandlung früherer Umschreibungen in der Richtung, daß als patentierbar eine gewerblich verwertbare neue fortschrittliche und erfinderische Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs angesehen werden kann.

4. Die Auffassung, daß auch die biologischen Kräfte und Erscheinungen grundsätzlich zu dem Gebiet gehören, auf dem patentfähige Erfindungen möglich sind, liegt auf der Linie der bisherigen Entwicklung der Rechtspraxis und Rechtslehre, wobei jedoch unterschieden worden ist, in welcher Weise biologische Einwirkungen im Ablauf technischen Geschehens auftreten. Nach der Definition einer Erfindung als einer Lehre, mit bestimmten Mitteln eine bestimmte Aufgabe zu lösen, bestehen vor allem folgende Möglichkeiten: Einmal kann mit anderen Mitteln als lebender Materie auf den Ablauf biologischen Geschehens eingewirkt werden; umgekehrt kann mit biologischen Mitteln nichtlebende Materie beeinflußt werden; schließlich können sowohl die Mittel als auch das Ergebnis auf dem Gebiet biologischer Erscheinungen liegen.

a) Die erstgenannte Möglichkeit betrifft vor allem die sog. Kulturverfahren, bei denen Wachstum, Beschaffenheit, Ausbeute usw. insbesondere von Pflanzen durch chemische oder physikalische Mittel beeinflußt werden. Zunächst wurde die Patentfähigkeit solcher Verfahren verneint (PA in Bl. f. PMZ 1914, 257); später jedoch wurden solche Verfahren ständig zum Patentschutz zugelassen (PA in Bl. f. PMZ 1932, 240 = GRUR 1932, 1114). Auch das Schrifttum hat sich dieser Ansicht angeschlossen (*Reimer*, Patentgesetz, 3. Aufl., § 1 Anm. 7; *Benkard*, Patentgesetz, 5. Aufl., § 1 Rdn. 9). Bei dieser Art von Verfahren wird im allgemeinen vorausgesetzt, daß die Veränderungen der Lebewesen nicht deren Erbstruktur betreffen. Bleiben die Erbanlagen unverändert, so sind solche Verfahren, die nur das betreffende Individuum verändern, sollen, notwendig an jedem Individuum zu wiederholen, an dem man diese Veränderungen vornehmen will.

b) Die zweite Möglichkeit wird ebenfalls seit langem in Praxis und Rechtslehre als patentfähig angesehen. Sie betrifft einmal die durch Bakterien oder sonstige Kleinlebewesen beeinflußten Gärungsprozesse, die vor allem in der Nahrungsmittelindustrie vorkommen. Bei derartigen Verfahren sind Kleinstlebewesen, allgemein als Mikroorganismen bezeichnet, beteiligt. Ein großer Teil der heutzutage technisch angewandten biologischen Verfahren bedient sich des Umstands, daß bestimmte Mikroorganismen Produkte ausscheiden, die für den Menschen wertvolle Stoffe enthalten. Hierzu gehören z. B. die Bakterien, die zur Sauermilchbereitung, zur Käsereifung, bei der Herstellung von Sauerteig und bei der Einsäuerung von Tierfutter (Silieren) sowie in der Gärungsindustrie zur Herstellung von Essigsäure und Milchsäure eingesetzt werden, und die Pilze, mit deren Hilfe Bier, Hefegebäck und organische Säuren, z. B. Zitronensäure und Oxalsäure erzeugt werden (*Vogel-Angermann*, a.a.O., Band 2, S. 297, 309). Mikroorganismen, und zwar bestimmte Bakterien und Pilze, sind ferner die Erzeuger wertvoller Antibiotika. Dabei wird auch von solchen Verfahren vorausgesetzt, daß sie wiederholbar sind und die dabei verwendeten in der Natur vorkommenden Organismen für jedermann verfügbar bleiben (*Robbins*, GRUR Int. 1961, 117 ff.). Über die Patentierbarkeit aller derartigen Verfahren haben zwar bisher RG und BGH nicht ausdrücklich entschieden; über die bejahende Einstellung der Rechtspraxis berichten jedoch u. a. *Ephraim*, GRUR 1919, 34, 35/36; *Schade*, GRUR 1950, 312/313; *Benkard*, a.a.O., § 1 Rdn. 10. Auch die internationale Entwicklung steht der Patentfähigkeit mikrobiologischer Verfahren im allgemeinen positiv gegenüber; so will das sog. Straßburger Abkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (Bl. f. PMZ 1964, 372) die Vertragsstaaten verpflichten, die Patentierbarkeit mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse anzuerkennen.

c) Zur dritten Möglichkeit, bei der — nur oder jedenfalls im wesentlichen auch — mit biologischen Mitteln ein biologisches Ergebnis oder Erzeugnis gewonnen werden soll, gehört die vorliegende Anmeldung auf ein Verfahren zur Züchtung einer Taube. Es ist nur folgerichtig, wenn bei grundsätzlicher Zulassung der vorstehend unter a und b genannten Verfahren zum Patent die Züchtung von Tieren nicht schon deshalb von der Patentierung ausgeschlossen werden könnte, weil sowohl die Mittel als auch das Ergebnis auf biologischem Gebiet liegen. Die Problematik liegt hier jedoch, wie die umfangreiche widerstreitende Literatur zeigt, u. a. in der nachfolgend unter B zu erörternden Frage, ob die Vermehrbarkeit solcher Züchtungsergebnisse das Erfordernis der Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens entbehrlich macht; vgl. dazu u. a. *Herzfeld-Wuesthoff*, Der Züchter 1932, 202; *Pinzger*, GRUR 1938, 733; *v. d. Trenck*, GRUR 1939, 437; Botschaft des Schweizer Bundesrates, Schweizer Bundesblatt 1950 Band 1, S. 977; *Schade*, GRUR 1950, 312; *Schmidt*, GRUR 1952, 168; *Freda Wuesthoff*, GRUR 1957, 49; *Franz Wuesthoff*, GRUR 1960, 517; ders. in Festschrift für Philipp Möhring, 1965, S. 315.

B. Die Wiederholbarkeit eines zum Patent angemeldeten Tierzüchtungsverfahrens ist notwendige Voraussetzung für dessen Patentierung.

1. Eine Erfindung offenbart als Lehre zum technischen Handeln nur dann eine fertige Lösung, wenn der Fachmann (§ 26 Abs. 1 Satz 4 PatG) in beliebiger Wiederholung nach dieser Lehre mit gleichbleibendem Erfolg arbeiten kann (RG in MuW 1929, 177; GRUR 1936, 539, 541). Im allgemeinen erscheint diese Voraussetzung für die Patentfähigkeit einer Erfindung selbstverständlich; denn eine technische Lehre ist für den Fachmann nur dann „ausführbar", wenn die Ausführung auch jederzeit wiederholt werden kann. Eben darin, daß der Erfinder der allgemeinen Fachwelt in der Patentschrift offenbart, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln er zu dem angestrebten Ergebnis gelangt, liegt die patentwürdige Bereicherung der Technik.

2. Bei Verfahren zur Züchtung von Pflanzen — über deren Patentierbarkeit hier nicht zu entscheiden ist — ist in der Literatur die Meinung vertreten worden, daß eine Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens nicht erforderlich sei,

weil das Ergebnis der Züchtung aus sich selbst vermehrt werden könne und deshalb die Lehre, die sich in diesem Züchtungsergebnis erschöpfe, durch Weitervermehrung ausgeführt werden könne (so u. a. *Pinzger*, a.a.O.; *Kirchner*, GRUR 1951, 572 und GRUR 1952, 453; *Wuesthoff*, GRUR 1953, 230; 1957, 49, 52; *Marx*, GRUR 1952, 456, 458; *Benkard*, a.a.O., § 1 Rdn. 158 für Vermehrungsansprüche). Dagegen halten die Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens für erforderlich u. a. *Tetzner*, GRUR 1952, 176; *Lindenmaier*, GRUR 1953, 12, 14; *Benkard*, GRUR 1953, 97; *Schmidt*, a.a.O. Eine vermittelnde Meinung vertritt den Standpunkt, daß das Fehlen von Gründen, die eine Wiederholung unmöglich erscheinen lassen, als „theoretische" Möglichkeit der Wiederholung gewertet werden solle (*Schade*, GRUR 1950, 312, 317; DPA in Bl. f. PMZ 1959, 70/71).

Zu diesem Meinungsstreit ist hier nicht in vollem Umfang Stellung zu nehmen. Es geht hier nur um den vom Anmelder geltend gemachten Anspruch auf ein Verfahren zum Züchten eines Tieres.

Eine „theoretische Wiederholbarkeit", wie sie die vermittelnde Meinung genügen lassen will, wäre in sich widersprüchlich, es sei denn, daß damit gemeint sein soll, es genüge, wenn der Patenterteilungsbehörde gegenüber die Wiederholbarkeit des offenbarten Züchtungsverfahrens nicht exakt nachgewiesen, sondern im Sinne des patentamtlichen Sprachgebrauchs „glaubhaft gemacht" und damit zugleich dargetan wird, daß es sich um das Produkt eines neuen Züchtungsverfahrens und nicht etwa um eine in der Natur neu entdeckte Art handelt. Von einer solchen Erleichterung des Nachweises abgesehen kann jedoch materiellrechtlich auf die Forderung der Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens nicht verzichtet werden. Die zu patentierende Lehre eines Verfahrensanspruchs der hier vorliegenden Art besteht in der Züchtung einer neuen Tierart aus bekannten Arten durch Kreuzung und Selektion. Sie besagt, daß man mit diesen Schritten von bestimmten Ausgangsarten über die Verfahrensstufen zu einem bestimmten Züchtungsergebnis gelangen soll. Nun erstreckt sich allerdings nach § 6 Satz 2 PatG der Patentschutz für eine solche Lehre auf das (unmittelbare) Erzeugnis des Verfahrens. Das ändert jedoch nichts daran, daß die zu patentierende Lehre in dem Verfahren besteht. Diese Lehre muß, wenn dafür Patentschutz verlangt wird, „wiederholbar", d. h. für andere Sachverständige nachvollziehbar sein. Es ist kein mit den Prinzipien des Patentrechts zu vereinbarender Grund ersichtlich, der es gestatten könnte, von dem Erfordernis der Wiederholbarkeit der zum Patent angemeldeten Verfahrenslehre abzusehen, weil das Ergebnis der Züchtung aus sich selbst heraus erbbeständig vermehrbar sei und somit eine Bereicherung der Allgemeinheit besser garantiere als eine Wiederholung der oft mühsamen und langwierigen Züchtung selbst. Wäre nämlich ein solches Verfahren nicht wiederholbar, so würde die „Bereicherung der Allgemeinheit" allein in dem einmal erzielten tatsächlichen Ergebnis bestehen. Der Züchter gäbe dem Fachmann dann nicht eine Lehre, wie die neue Art herzustellen ist, sondern er würde die Allgemeinheit nur auf das zunächst allein in seiner Hand befindliche körperliche Züchtungsergebnis verweisen. An die Stelle einer Belehrung, wie jeder Fachmann zu dem gleichen Ergebnis gelangen kann, träte ein tatsächliches Monopol auf die Erzeugnisse, das allein aus dem einmaligen Züchtungsvorgang abgeleitet wäre. Eine solche Art der Monopolisierung ist dem Patentrecht fremd.

C. Im vorliegenden Fall ist, wie den Feststellungen des Patentamts zu entnehmen ist, das angemeldete Verfahren zum Züchten einer Taube nicht wiederholbar.

1. Züchtungsverfahren der angemeldeten Art sind, wie bereits erwähnt, ähnlich einem chemischen Herstellungsverfahren charakterisiert durch Ausgangsarten, Verfahrensstufen und Enderzeugnis. Dabei wird z. B. in der vorliegenden Anmeldung mit den Ausgangsarten in folgender Weise verfahren:

1) Ausgangsindividuen: (a) Altdeutscher Kröpfer — (b) Rote Römertaube,
2) Kreuzung von 1 (a) und (b),
3) Selektion der Erzeugnisse von 2 nach Größe und Farbe,
4) Kreuzung der Ergebnisse von 3 mit (c) Rotem Hessenkröpfer,
5) Selektion der Erzeugnisse von 4,
6) Rückkreuzung der Ergebnisse von 5 mit (a) Altdeutschem Kröpfer.

Als Endergebnis ist angegeben:

Eine Taube: a) nach genanntem Verfahren gezüchtet und
b) mit folgenden Eigenschaften:
aa) rotes Gefieder und dabei
bb) wesentlich größer als bisher,
cc) wesentlich größere Flügelspannweite,
dd) wesentlich schönere und intensivere Gefiederfarbe,
ee) zur Körpergröße extrem großer Ballon.

2. Bei Verfahren der vorliegenden Art bestehen die reinen Verfahrensstufen aus Kreuzungen und Auswahlvorgängen (Selektionierungen). Erstere sind rein biologische Maßnahmen mit der Folge, daß die jeweiligen Elternpaare ihre Erbanlagen nach *Mendel*scher Gesetzmäßigkeit an ihre Nachkommen weitergeben. Die dann folgende Selektionierung ist ein nicht biologischer Verfahrensschritt zwecks Auswahl der Ausgangsindividuen für die nächste Kreuzungsstufe usf. Der Wechsel dieser Vorgänge (Auswahl — Kreuzung — Auswahl — Kreuzung — usw.) stellt somit ein gemischtes Verfahren mit von Fall zu Fall unterschiedlicher Stufenzahl dar, das den Zweck verfolgt, sich einem biologisch gewünschten Ergebnis hinsichtlich bestimmter Erbfaktoren mit wachsendem Reinheitsgrad der Züchtungsergebnisse zu nähern.

3. Wenn das Patentamt davon ausgeht, daß ein solches Verfahren nicht wiederholbar sei, so kann es sich für den vorliegenden Fall darauf stützen, daß nach der Offenbarung in der Patentbeschreibung und der Kennzeichnung des Züchtungsverfahrens im Patentanspruch eine genetisch identische Wiederholung der Züchtung nicht gesichert erscheint und keinesfalls davon ausgegangen werden kann, daß mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit die gleichen genetischen Züchtungsergebnisse erzielt werden können. Die Ausgangsindividuen sind ganz allgemein nach ihrer Art ohne Angabe ihrer einzelnen stammesmäßigen Herkunft gekennzeichnet, so daß der Fachmann darauf angewiesen wäre, bei dem Versuch einer Wiederholung dieser Züchtung solche Individuen zu verwenden, die nach ihrem Aussehen, also phänotypisch, der angegebenen Art entsprechen. Die Selektionsmaßnahmen in zwei Stufen sind auf zwei Merkmale gerichtet, die jedoch nur in allgemeiner Richtung (Größe und Farbe) bestimmt sind. Die Durchführung dieser Auswahlmaßnahmen läßt deshalb und auch allgemein wegen der dabei nicht näher bestimmbaren Methoden einen weiten Spielraum offen, abgesehen davon, daß sie ebenfalls nur phänotypisch ausgerichtet sind und deshalb ohnehin keine Maßnahmen darstellen, die einen hinreichend bestimmbaren Erfolg versprechen könnten. Es bedarf hier keiner weiteren Erörterung, wie sicher oder unsicher nach dem heutigen Stand der Wissenschaft der Schluß von dem äußeren Erscheinungsbild eines Individuums auf seine genetischen Eigenschaften im allgemeinen oder im Einzelfall sein mag. Im vorliegenden Fall läßt sich jedenfalls aus den genannten Umständen ein Schluß auf die Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens nicht mit der notwendigen Sicherheit ziehen, zumal es sich hier um die Züchtung einer höheren Tierart mit komplexen Erbverhältnissen handelt.

D. Dem Patentbegehren hätte auch dann nicht stattgegeben werden können, wenn der Anmelder statt des Verfahrensanspruchs einen Sachanspruch aufgestellt hätte. Denn auch für einen Sachanspruch hätte ein wiederholbares Verfahren zur Herstellung des für den Sachanspruch in Betracht kommenden biologischen Erzeugnisses — der nach der Anmeldung aus der Züchtung hervorgegangenen Taube mit bestimmten Eigenschaften — offenbart werden müssen, wie aus den Ausführungen oben unter B insbesondere zu § 6 Satz 2 PatG folgt. Daran aber fehlt es hier, wie unter C bereits dargestellt ist.

Anmerkung:

Prof. Hofschneider *von dem Max-Planck-Institut für Biochemie in München hat uns in seinem Festvortrag „Dem Leben auf der Spur — Entwicklungslinien und Ergebnisse der molekularen Biologie" anläßlich der Hauptversammlung unserer Vereinigung am 27. September 1968 in Essen einen Einblick in die umstürzenden Ergebnisse tun lassen, die die biogenetische Forschung in den letzten 25 Jahren erbracht hat. Er hat uns gezeigt, wie in den 40er Jahren die Bedeutung der*

ing reference to the spaces upon the board, and a chance device to control the movement of the pieces.

4. A game-board, provided with corner-spaces, intervening spaces of different denominations, and distinguished by distinctive marking, so that the coresponding divisions on the different spaces may be recognized, movable pieces having reference to the spaces, a chance device to control the movement of the pieces, checkers, and tickets representing money, deeds, notes, mortgages, bank mortgages, charters, legacies, and luxuries, adapted to be used in connection with the same.

In testimony whereof I affix my signature in presence of two witnesses.

LIZZIE J. MAGIE.

Witnesses:
MARIE L. SIEMERS,
LAWRENCE HUFTY.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 26. September 2002 T 641/00 – 3.5.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

Patentinhaber/Beschwerdeführer: COMVIK GSM AB

Einsprechender/Beschwerdegegner: DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort: Zwei Kennungen/COMVIK

Artikel: 52 (1) – (3), 56 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (verneint)" – "Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Behandlung nichttechnischer Aspekte"

Leitsätze

I. Bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, sind in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können.

II. Die zu lösende technische Aufgabe ist zwar nicht so zu formulieren, daß sie Lösungsansätze enthält oder die Lösung teilweise vorwegnimmt, doch scheidet ein Merkmal nur deshalb, weil es im Anspruch vorkommt, nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 579 655 betrifft digitale Mobiltelefonsysteme und insbesondere die Verwendung einer Chipkarte mit Mehrfachkennung für Einzelbenutzer als Teilnehmer-Kennungsmodul in einer Mobileinheit eines Systems vom GSM-Typ. Das Patent, das den

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 26 September 2002 T 641/00 – 3.5.1 (Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: S. V. Steinbrener
Members: S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

Patent proprietor/Appellant: COMVIK GSM AB

Opponent/Respondent: DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Headword: Two identities/COMVIK

Article: 52(1)–(3), 56 EPC

Keyword: "Inventive step (no)" – "Problem-and-solution approach: treatment of non-technical aspects"

Headnote

I. An invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step.

II. Although the technical problem to be solved should not be formulated to contain pointers to the solution or partially anticipate it, merely because some feature appears in the claim does not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. In particular where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 579 655 relates to digital mobile telephone systems and in particular to the use of a single-user multi-identity IC card as subscriber identity module in a mobile unit of a GSM-type system. The patent, which claims 12 April 1991 as priority date, was granted to

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 26 septembre 2002 T 641/00 – 3.5.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener
Membres : S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

Titulaire du brevet/requérant : COMVIK GSM AB

Opposant/intimé : DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

GIESEKE & DEVRIENT GmbH

Référence : Deux identités/COMVIK

Article : 52(1) à (3), 56 CBE

Mot-clé : "Activité inventive (non)" – "Approche problème-solution : traitement d'aspects non techniques"

Sommaire

I. Lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive.

II. Bien que la formulation du problème technique à résoudre ne doive ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement la solution, une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 579 655 porte sur des systèmes téléphoniques mobiles numériques, en particulier sur l'utilisation d'une carte à puce qui, réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités et fait office de module d'identité d'abonné dans un équipement mobi-

12. April 1991 als Prioritätstag beansprucht, wurde der Beschwerdeführerin am 5. März 1997 erteilt.

II. Am 4. und 5. Dezember 1997 legten die Beschwerdegegnerinnen wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einsprüche gegen das Patent ein und legten als Entgegenhaltung unter anderem das Referat von G. Mazziotto "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM" vor, das auf dem "Fourth Nordic Seminar on Digital Mobile Radio Communications DMR IV" vom 26. bis 28. Juni 1990 in Oslo, Norwegen veröffentlicht worden war (Druckschrift D8).

Die mit der Prüfung der Einsprüche beauftragte Einspruchsabteilung befand, daß Chipkarten mit Mehrfachkennung aus dem Stand der Technik bekannt seien und daß es für einen Fachmann naheliegend sei, zur Verbesserung der Kennungsauswahl in digitalen Mobiltelefonnetzen solche Karten beispielsweise in Netzen des in D8 offenbarten Typs zu verwenden. Das Patent wurde daraufhin wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen; die Entscheidung wurde am 13. April 2000 zur Post gegeben.

III. Gegen die Widerrufsentscheidung legte die Beschwerdeführerin am 9. Juni 2000 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Am 11. August 2000 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht.

IV. Im August 2000 erhob ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ und zog als weitere Entgegenhaltung die europäische Patentschrift EP-B-0 344 989 an (deren A-Schrift 1989 veröffentlicht worden war).

V. In einer mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2002 wurde der fragliche Sachverhalt mit den Vertretern diskutiert. Während der Anhörung reichte die Beschwerdeführerin als Haupt- und als Hilfsantrag zwei geänderte Fassungen des Anspruchs 1 mit folgendem Wortlaut ein:

Hauptantrag: "1. Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des

the appellant with effect from 5 March 1997.

II. On 4 and 5 December 1997, the respondents filed oppositions against the patent on grounds of lack of novelty and inventive step and submitted, as prior art citation against the patent, among others the proceedings paper of G. Mazziotto, "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM", published in Fourth Nordic Seminar on Digital Mobile Radio Communications DMR IV, 26 to 28 June 1990, Oslo, Norway (cited as document D8).

The opposition division in charge of examining the oppositions was of the opinion that multi-identity IC cards were already known from the prior art and that for improving identity selection in digital mobile telephone networks, a skilled person would consider it obvious to use such cards in network systems of the type disclosed in document D8, for example. The patent was thus revoked for lack of inventive step; the decision was posted on 13 April 2000.

III. The appellant filed a notice of appeal against the revocation decision on 9 June 2000, paying the appeal fee the same day. A written statement setting out the grounds was filed on 11 August 2000.

IV. In August 2000, a third party presented observations in terms of Article 115 EPC, citing as a further relevant prior art document European patent specification EP-B-0 344 989 (A-publication published in 1989).

V. In oral proceedings held on 17 January 2002 the matter in question was discussed with the representatives. In the course of the hearing, the appellant submitted two amended versions of claim 1 filed as main and auxiliary request, which read as follows:

Main request: "1. Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM), characterised in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, wherein

le d'un système du type GSM. Le brevet, qui revendique une priorité du 12 avril 1991, a été délivré au requérant le 5 mars 1997.

II. Les 4 et 5 décembre 1997, les intimés ont formé des oppositions au brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive et ont notamment invoqué comme antériorité la communication ("document D8") de G. Mazziotto intitulée "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM" et publiée dans le cadre du quatrième colloque nordique sur les communications radio-mobiles numériques (DMR), qui s'est tenu du 26 au 28 juin 1990 à Oslo, en Norvège.

La division d'opposition chargée d'examiner les oppositions a estimé que les cartes à puce acceptant des identités multiples étaient déjà connues dans l'état de la technique et qu'il serait évident pour l'homme du métier, pour améliorer la sélection d'identité dans les réseaux téléphoniques mobiles numériques, d'utiliser de telles cartes dans des systèmes de réseau du type divulgué dans le document D8, par exemple. Le brevet a en conséquence été révoqué pour absence d'activité inventive ; la décision a été postée le 13 avril 2000.

III. Le 9 juin 2000, le requérant a formé un recours contre la décision de révocation et a payé la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 août 2000.

IV. En août 2000, un tiers a présenté des observations conformément à l'article 115 CBE et a cité le fascicule du brevet européen EP-B-0 344 989 (publication A de 1989) comme autre document pertinent de l'état de la technique.

V. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 17 janvier 2002, les faits ont été examinés avec les mandataires. Au cours de l'audition, le requérant a soumis deux versions modifiées de la revendication 1, déposées à titre de requête principale et de requête subsidiaire et rédigées comme suit :

Requête principale : "1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d'abonnés (MS) sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de don-

Systems gespeichert werden, wobei zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2) aktiviert sein kann und der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert, wobei die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird."

Hilfsantrag: "1. Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des Systems gespeichert werden, wobei der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert und – gesteuert durch das Standortverzeichnis (HLR) des Teilnehmers – bei wahlweiser Aktivierung einer Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2), die eine Kennungsänderung bedingt, die frühere Kennung deaktiviert wird, und dabei – gesteuert durch die Daten im Standortverzeichnis – ein eingehender Ruf der aktivierten Kennung zugeleitet wird, wobei die wahlweise Aktivierung vom Standortverzeichnis zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird."

Die mündliche Verhandlung wurde mit der Beendigung der sachlichen Debatte geschlossen.

VI. Die Beschwerdeführerin machte geltend, das GSM-Telefonsystem aus dem Stand der Technik offenbare kein Teilnehmer-Kennungsmodul bzw. keine Karte mit Mehrfachkennung für Einzelteilnehmer. Die aus dem Stand der Technik bekannten Multiservice-Karten eigneten sich nicht für den diesbezüglichen Gebrauch in GSM-Netzen. Außerdem könne die notwendige Funktionalität des Systems nicht gewährleistet werden, ohne das Standortverzeichnis des Netzes im Sinne der Erfindung zu ändern.

Das Verdienst des Erfinders sei es, das wirtschaftliche und verwaltungstechnische Problem bestimmter Teilnehmer erkannt zu haben, daß nämlich die Aufteilung der Gebühren auf verschiedene Kategorien von Anru-

only one identity (IMSI 1 or IMSI 2) can be activated at a time, the user when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit, wherein the selective activation is used for distributing the costs for service and private calls or among different users".

Auxiliary request: "1. Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM), characterised in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, the user, when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit, wherein, when one identity (IMSI 1 or IMSI 2) is selectively activated, involving a change of identity, the previous identity is deactivated, controlled by the subscriber's home database (HLR), an incoming call being set up against the activated identity controlled by the information in the home database, the selective activation being used by the home database for distributing the costs for service and private calls or among different users."

The oral proceedings were ended with closure of the debate.

VI. According to the appellant's submissions, the prior art GSM telephone systems did not disclose any subscriber identity module or card of the single-subscriber multi-identity type. The multi-service cards known from the prior art were inappropriate for such use in GSM type networks. Furthermore, without modifying the network's home database in the manner taught by the present invention the necessary functionality of the system could not be provided.

The inventor's merits resided in realising the economical and administrative problem for certain subscribers that distributing the costs for various categories of calls within one and the same subscription caused

nées nominale du système, dans lequel une seule identité (IMSI 1 ou IMSI 2) peut être activée à la fois – l'utilisateur activant de façon sélective l'identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d'abonné lorsqu'il se sert d'un terminal d'abonné (MS) – et dans lequel l'activation sélective vise à répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs".

Requête subsidiaire : "1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d'abonnés (MS) sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de données nominale du système – l'utilisateur activant de façon sélective l'identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d'abonné lorsqu'il se sert d'un terminal d'abonné (MS) –, dans lequel, lorsqu'une identité (IMSI 1 ou IMSI 2) est activée de façon sélective – ce qui implique un changement d'identité –, l'identité précédente est désactivée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale de l'abonné (HLR) et un appel entrant est établi sur l'identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale, l'activation sélective étant utilisée par la base de données nominale pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels privés ou entre les différents utilisateurs."

La procédure orale a pris fin par la clôture des débats.

VI. Selon le requérant, les systèmes téléphoniques GSM compris dans l'état de la technique ne divulguent pas de module d'identité d'abonné ou de carte qui, tout en étant réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités. Les cartes à services multiples connues dans l'état de la technique ne se prêtent pas à une telle utilisation dans les réseaux du type GSM. En outre, la fonctionnalité nécessaire du système ne peut être assurée sans modifier la base de données nominale du réseau de la manière enseignée par la présente invention.

Le mérite de l'inventeur a été de constater le problème économique et administratif tenant, pour certains abonnés, à ce que la répartition des coûts afférents à différentes catégories d'appels dans le cadre d'un seul

fen für ein und denselben Teilnehmer Mehraufwand verursache. Bis zum Zeitpunkt der Erfindung sei jedem Teilnehmer immer nur eine Kennung in Form einer einzigen persönlichen Kennungsnummer IMSI zugeteilt worden.

Daher sei ein völlig neuer Ansatz beim Kennungsverfahren in einem GSM-System notwendig gewesen, um dies zu ändern. Es habe nicht genügt, mehr als eine Kennung in das SIM aufzunehmen. Vielmehr habe der Erfinder eine Lösung dafür finden müssen, das System entsprechend der gewünschten Kennung wahlweise zu aktivieren und einen eingehenden Anruf der aktivierten Kennung zuzuleiten. Der angezogene Stand der Technik sage über all diese Merkmale der Erfindung nichts aus.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2002 vorgelegten Ansprüche des Haupt- bzw. des Hilfsantrags und, falls die Entgegenhaltung EP-A-0 344 989 als relevant für die Patentierbarkeit angesehen werde, die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten ihrerseits, die Beschwerde zurückzuweisen und die Angelegenheit nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen brachten verschiedene Einwände gegen die geänderten Ansprüche vor: Die Vergabe zweier oder mehrerer Kennungen an ein und denselben Teilnehmer zum Zweck der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern sei eine Frage des kommerziellen und administrativen Managements eines GSM-Systems und kein technisches Merkmal des Telefonnetzes oder seiner Infrastruktur. Kommerzielle bzw. administrative Ideen und Konzepte seien jedoch nichts Technisches und könnten einem Gegenstand daher weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit verleihen; eine solche Definition vernebele vielmehr die technischen Aspekte einer Erfindung. Gegen das Patent in seiner geänderten Form sprächen also dieselben Gründe, die die Einspruchsabteilung schon für den Widerruf angeführt habe.

extra work. At the time the invention had been made each subscription always had been allocated just one unique identity in the form of one unique personal identity number IMSI.

Changing this involved a totally new approach to the identification process in a GSM-type system. It was not enough to include more than one identity in the SIM, but the inventor had to find a solution how to activate, selectively, the system with regard to the desired identity and to set up an incoming call against the activated identity. The cited prior art was silent on all these features of the invention.

VII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of the claims submitted at the oral proceedings on 17 January 2002 as main request or as auxiliary request, and if the document EP-A-0 344 989 was considered as relevant to patentability the case should be remitted to the first instance for further prosecution. The respondents disagreed.

The appeal should be dismissed and the case should not be remitted to the first instance.

VIII. The respondents raised various objections against the amended claims: Allocating two or more identities to the same subscriber for the purpose of distributing the costs for service and private calls or among different users was an issue of the GSM commercial and administrative management, rather than a technical feature of the telephone network or its infrastructure. Commercial and administrative ideas and concepts, however, had no technical character and did thus neither confer novelty nor inventive step to any subject-matter; such kind of definition rather obscured technical aspects in an invention. With regard to the patent as amended the reasons given by the opposition division for the refusal were thus still valid.

et même abonnement entraîne un surcroît de travail. Avant l'invention, chaque abonnement se voyait attribuer une seule et unique identité sous la forme d'un numéro d'identité personnel IMSI unique.

Changer cette situation impliquait une approche toute nouvelle de la procédure d'identification dans un système de type GSM. Il a fallu à l'inventeur non seulement inclure plus d'une identité dans le SIM, mais encore trouver une solution pour activer le système de façon sélective en fonction de l'identité désirée et pour établir un appel entrant sur l'identité activée. L'état de la technique cité reste muet sur toutes ces caractéristiques de l'invention.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu sur la base des revendications soumises à titre de requête principale ou de requête subsidiaire lors de la procédure orale tenue le 17 janvier 2002, et, dans l'hypothèse où le document EP-A-0 344 989 serait jugé pertinent pour la brevetabilité, que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour suite à donner.

Les intimés ont quant à eux demandé que le recours soit rejeté et que l'affaire ne soit pas renvoyée à la première instance.

VIII. Les intimés ont soulevé diverses objections contre les revendications modifiées : l'affectation de deux identités ou plus à un même abonné dans le but de répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est davantage une question de gestion commerciale et administrative du GSM qu'une caractéristique technique du réseau téléphonique ou de son infrastructure. Les idées ou concepts d'ordre commercial ou administratif n'ont toutefois pas de caractère technique et ne confèrent donc ni nouveauté, ni activité inventive à quelque objet que ce soit ; ce type de définition est plutôt de nature à rendre obscurs les aspects techniques d'une invention. Les motifs de rejet avancés par la division d'opposition restent donc valables en ce qui concerne le brevet tel que modifié.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet, da die beanspruchte Erfindung nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar ist.

2. Artikel 56 lautet in der englischen Fassung: "An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art." Die gleichermaßen verbindlichen Fassungen in französischer und deutscher Sprache sind noch etwas aussagekräftiger und besagen, daß eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

3. Die rechtliche Definition von Artikel 56 EPÜ ist im Zusammenhang mit den anderen Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 52 bis 57 EPÜ zu sehen, die als allgemeine Grundsätze enthalten, daß Erfindungen auf allen technischen Gebieten dem Patentschutz zugänglich sind (siehe z. B. *Singer/Stauder*: "Europäisches Patentübereinkommen", Artikel 52, Abschnitt 2 und dortige Verweise) und daß eine Erfindung im Sinne des EPÜ technischen Charakter aufweisen muß (siehe z. B. Entscheidung T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP (ABl. EPA 2001, 441)).

4. Ausgehend von diesem Ansatz ist es zulässig, daß ein Anspruch eine Mischung aus technischen Merkmalen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist (d. h. Merkmalen, die sich auf Nichterfindungen im Sinne von Artikel 52 (2) EPÜ beziehen), selbst wenn die nichttechnischen Merkmale überwiegen. So wurde in T 26/86 – Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL (ABl. EPA 1988, 19) eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale grundsätzlich auch dann als patentierbar angesehen, wenn der technische Anteil an der Erfindung nicht der überwiegende ist. Sonst wäre nämlich laut Begründung der Kammer "die gesamte Lehre dem Patentschutz nicht zugänglich ..., wenn der überwiegende Teil der Lehre nichttechnischer Natur ist, und zwar auch dann, wenn der nach der Gewichtung untergeordnete technische Teil der Lehre für sich bewertet neu und erfinderisch wäre" (siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

The appeal is not allowable, however, since the invention as claimed is not patentable in terms of Articles 52(1) and 56 EPC for lack of inventive step.

2. Article 56 EPC states in its English text that an invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. The equally authentic French and German texts are somewhat more informative in that they can best be rendered in English as stating that an invention shall be considered as based on inventive activity if a skilled person cannot derive it in an obvious manner from the state of technology.

3. The legal definition of Article 56 EPC is to be put into context with the remaining patentability requirements of Articles 52 to 57 EPC, these articles implying the general principles that patents shall be available for inventions in all fields of technology (see, for example, *Singer/Stauder*: "Europäisches Patentübereinkommen", Article 52, paragraph 2, with further citations), and that technical character is a sine qua non for an invention in the sense of the EPC (see, for example, decision T 931/95 Controlling Pension Benefits System/PBS PARTNERSHIP (OJ EPO 2001, 441)).

4. On this approach it is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features (ie features relating to non-inventions within the meaning of Article 52(2) EPC) appearing in a claim, even if the non-technical features should form a dominating part. Thus in T 26/86 X-ray apparatus/KOCH & STERZEL, (OJ EPO 1988, 19) a mix of technical and non-technical features was considered as a matter of principle to be patentable even if the technical was not the dominating part of the invention. As reasoned by the Board, "the teaching (might, otherwise, be made) unpatentable in its entirety if the greater part is non-technical and even though the technical aspect which is found to be subordinate is in fact judged to be novel and to involve inventive step" (see paragraph 3.4 of the decision). It follows that the Board, although allowing a mix of technical and non-technical features to be claimed, considered the

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Le recours n'est cependant pas fondé, étant donné que l'invention telle que revendiquée n'est pas brevetable, conformément aux articles 52(1) et 56 CBE, pour absence d'activité inventive.

2. Aux termes de la version anglaise de l'article 56 CBE, "an invention shall be considered to involve an inventive step, if having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art". Les textes allemands et français, qui font également foi, sont quelque peu plus informatifs en ce qu'ils énoncent qu'une invention est considérée comme basée sur une activité inventive si l'homme du métier ne peut la déduire d'une manière évidente de l'état de la technique.

3. Il convient de replacer la définition juridique donnée par l'article 56 CBE dans le contexte des autres conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 à 57 CBE, articles qui traduisent les principes généraux selon lesquels, d'une part, un brevet peut être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques (cf. par exemple *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", article 52, point 2, ainsi que les références qui y sont faites) et, d'autre part, le caractère technique est une condition sine qua non d'une invention au sens de la CBE (cf. par exemple décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP (JO OEB 2001, 441)).

4. Dans cette approche, une revendication peut légitimement combiner des caractéristiques techniques avec des caractéristiques "non techniques" (c.-à-d. des caractéristiques se rapportant à des non-inventions au sens de l'article 52(2) CBE), même si les caractéristiques non techniques prédominent. Ainsi, dans la décision T 26/86 – Equipement radiologique/KOCH & STERZEL (JO OEB 1988, 19), un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques a été considéré par principe comme brevetable alors même que les caractéristiques techniques ne constituaient pas la partie prédominante de l'invention. Comme la chambre l'a exposé dans ses motifs, "l'ensemble de l'enseignement revendiqué [pourrait autrement être rendu] non-brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n'est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent

Die Kammer ließ also zwar zu, daß eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale beansprucht wurde, legte der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jedoch nur den technischen Teil der Erfindung zugrunde.

5. Anknüpfend an die allgemeine Auslegung von Artikel 56 im Kontext des EPÜ und insbesondere in Übereinstimmung mit Regel 27 EPÜ haben die Beschwerdekammern ferner als Test dafür, ob eine Erfindung die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ erfüllt, den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" entwickelt und angewandt (siehe die EPA-Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Aufl., 2002, S. 117 ff.), wonach eine Erfindung als Lösung einer technischen Aufgabe zu verstehen ist. Dieser Ansatz erfordert die Bestimmung des technischen Gebiets der Erfindung (das auch das Fachgebiet des für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebenden Fachmanns sein muß), die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik auf dem Gebiet, die Feststellung der technischen Aufgabe, die in bezug auf diesen nächstliegenden Stand der Technik als gelöst gelten kann, und schließlich die Beurteilung der Frage, ob das bzw. die technischen Merkmale, die einzeln oder zusammen die beanspruchte Lösung darstellen, sich für den Fachmann auf dem Gebiet als Ganzes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz gilt, daß die Aufgabe eine technische sein muß, daß sie durch die beanspruchte Erfindung auch tatsächlich gelöst werden muß, daß alle Merkmale des Anspruchs zur Lösung beitragen sollen und daß es sich um eine Aufgabe handeln muß, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Der englische Begriff "problem" ist in diesem Zusammenhang nicht dahingehend zu verstehen, daß die Lösung zwangsläufig mit großen Schwierigkeiten verbunden ist; er bedeutet lediglich, daß der Fachmann mit einer Aufgabe im Sinne von "task" konfrontiert wird.

Entspricht eine Aufgabe in der gewählten Formulierung den vorstehend genannten Bedingungen nicht, so ist sie in der Regel neu zu formulieren. Es gibt auch Fälle, in denen die beanspruchten Merkmale in zwei oder mehr Merkmalsgruppen fallen, wobei jede Gruppe der Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe dient, die nicht mit der von den anderen technical part of the invention as the basis for assessing inventive step.

5. Furthermore, based on the ordinary meaning to be given the terms of Article 56 EPC in their context in the EPC, and consistent in particular with Rule 27 EPC, as a test for whether an invention meets the requirements of Article 56 EPC the Boards of appeal have developed and applied a method known as the "problem-and-solution approach" (see EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition, 2002, pages 101 ff) according to which an invention is to be understood as a solution to a technical problem. This approach requires identification of the technical field of the invention (which will also be the field of expertise of the person skilled in the art to be considered for the purpose of assessing inventive step), the identification of the closest prior art in this field, the identification of the technical problem which can be regarded as solved in relation to this closest prior art, and then an assessment of whether or not the technical feature(s) which alone or together form the solution claimed, could be derived as a whole by the skilled person in that field in an obvious manner from the state of the art.

For the purpose of the problem-and-solution approach, the problem must be a technical problem, it must actually be solved by the solution claimed, all the features in the claim should contribute to the solution, and the problem must be one that the skilled person in the particular technical field might be asked to solve at the priority date. In this context "problem" is used merely to indicate that the skilled person is to be considered as faced with some task (German "Aufgabe"), not that its solution need necessarily involve any great difficulty.

If the above conditions are not met by a problem as formulated, then it is usually necessary to reformulate the problem. There may also be cases where the features claimed fall into two or more groups, each group serving to solve a particular technical problem quite unrelated to the technical problem solved by the other groups. In such a case the

une activité inventive" (cf. point 3.4 des motifs de la décision). Tout en admettant la revendication d'une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, la chambre a apprécié l'activité inventive en se fondant sur la partie technique de l'invention.

5. De plus, sur la base du sens couramment donné aux termes de l'article 56 CBE dans le contexte de la CBE, et notamment en conformité avec la règle 27 CBE, les chambres de recours ont développé et appliqué une méthode appelée "approche problème-solution" pour établir si une invention remplit les conditions de l'article 56 CBE (voir "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", quatrième édition, 2002, p. 116 s.), selon laquelle une invention doit s'entendre d'une solution à un problème technique. Cette approche exige de déterminer le domaine technique de l'invention (qui doit également être le domaine de spécialité de l'homme du métier devant être pris en considération pour apprécier l'activité inventive), l'état de la technique le plus proche dans ce domaine ainsi que le problème technique pouvant être considéré comme résolu par rapport à cet état de la technique le plus proche, puis d'établir si la ou les caractéristiques techniques qui, isolément ou conjointement, forment la solution revendiquée découlent dans leur ensemble de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier.

Dans le cadre de l'approche problème-solution, le problème doit être d'ordre technique, la solution revendiquée doit effectivement le résoudre, toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication doivent contribuer à la solution et il doit s'agir d'un problème que l'homme du métier dans le domaine technique concerné est susceptible d'avoir eu à résoudre à la date de priorité. Dans ce contexte, le terme "problème" indique simplement que l'homme du métier doit être considéré comme confronté à une tâche donnée (en allemand "Aufgabe"), et non que la solution doive nécessairement impliquer de grandes difficultés.

Si, tel qu'il est formulé, un problème ne remplit pas ces conditions, il y a en général lieu de le reformuler. Il peut en outre exister des cas dans lesquels les caractéristiques revendiquées appartiennent à deux ou plusieurs groupes, chaque groupe servant à résoudre un problème technique donné sans grand rapport avec le problème technique résolu par les

ren Gruppen gelösten technischen Aufgabe zusammenhängt. In diesem Fall ist für jede Merkmalsgruppe gesondert zu prüfen, ob sie als Lösung der jeweiligen Aufgabe naheliegt (siehe z. B. Entscheidung T 470/95, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Kann aus der Anmeldung keine technische Aufgabe abgeleitet werden, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ vor (siehe Entscheidung T 26/81, ABl. EPA 1982, 211).

obviousness of each group as a solution to its problem needs to be considered in isolation (see, for example, decision T 470/95, not published in OJ EPO). If no technical problem can be derived from the application, then an invention within the meaning of Article 52 EPC does not exist (see decision T 26/81, OJ EPO 1982, 211).

autres groupes. Dans un tel cas, il convient d'examiner chacun des groupes isolément afin d'établir s'il constitue une solution évidente au problème concerné (cf. par exemple décision T 470/95, non publiée au JO OEB). S'il ne peut être déduit de problème technique de la demande, il n'y a pas invention au sens de l'article 52 CBE (cf. décision T 26/81, JO OEB 1982, 211).

6. Ein Merkmal ist ferner ohne Belang für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wenn es nicht durch eine technische Wirkung zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe beiträgt.

6. Further, where a feature cannot be considered as contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect it has no significance for the purpose of assessing inventive step.

6. De surcroît, lorsqu'une caractéristique ne peut être considérée comme contribuant à la solution d'un problème technique donné en produisant un effet technique, elle n'a aucune importance pour l'appréciation de l'activité inventive.

So wurde in T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT festgestellt, daß eine Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne (ähnlich T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT und T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT, alle nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) ließ die jetzige Kammer (in anderer Besetzung) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer acht, weil keine kausal dem Merkmal zuzuschreibende technische Wirkung belegt war.

Thus in T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT –, a modification of a known device not related to any technical function was held incapable of contributing to inventive step (similarly T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT –, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT – and T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT –, all not published in OJ EPO). In T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM –, not published in OJ EPO, the present Board (in a different composition) ignored, in assessing inventive step a feature distinguishing the claimed subject-matter from the prior art for lack of any established technical effect causally related to this feature.

Ainsi, dans la décision T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT, la chambre a estimé que la modification d'un dispositif connu ne se rapportant pas à une quelconque fonction technique ne saurait contribuer à l'activité inventive (cf. également décisions T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT et T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT, toutes non publiées au JO OEB). Dans la décision T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (non publiée au JO OEB), la présente Chambre (dans une composition différente) n'a pas tenu compte, en appréciant l'activité inventive, d'une caractéristique distinguant l'objet revendiqué de l'état de la technique, en raison de l'absence de tout effet technique établi ayant un lien causal avec cette caractéristique.

Diese Bewertung steht nach Auffassung der Kammer voll und ganz in Einklang mit dem allgemeinen Erfordernis, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, woraus sich der Schluß ergibt, daß eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ nur aus den Merkmalen bestehen kann, die zu diesem technischen Charakter beitragen.

In the present Board's view, this finding is entirely consistent with the general requirement for an invention to have technical character, leading to the conclusion that an invention in the sense of Article 52 EPC can only be made up of those features which contribute to said technical character.

Pour la Chambre, cette constatation est pleinement cohérente avec l'exigence générale selon laquelle une invention doit avoir un caractère technique, ce qui conduit à la conclusion qu'une invention au sens de l'article 52 CBE ne peut comprendre que des caractéristiques qui contribuent audit caractère technique.

7. Die Formulierung der technischen Aufgabe sollte nicht auf Sachverhalte Bezug nehmen, von denen der Fachmann nur aufgrund der nun beanspruchten Lösung Kenntnis erlangen konnte. Sind in die Aufgabenformulierung unzulässigerweise nachträgliche Erkenntnisse aus der Lösung eingeflossen, so ist die technische Aufgabe neu zu formulieren. Eine Aufgabe sollte also weder Lösungsansätze enthalten noch die Lösung teilweise vorwegnehmen.

7. The technical problem should not be formulated to refer to matters of which the skilled person would only have become aware by knowledge of the solution now claimed. Such formulation of the problem involving inadmissible hindsight of the solution must be avoided by reformulation of the technical problem to be solved. Thus a problem should not contain pointers to the solution or partially anticipate it.

7. Dans la formulation du problème technique, il ne devrait pas être fait référence à des éléments dont l'homme du métier ne prend connaissance qu'à la faveur de la solution revendiquée. Si la formulation du problème implique de manière inadmissible une connaissance rétrospective de la solution, il y a lieu de reformuler le problème technique. Par conséquent, un problème ne doit ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement sur la solution.

Nach Auffassung der Kammer gilt dieser Grundsatz jedoch nur für die Aspekte des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charak-

However, in the Board's view this principle applies to those aspects of the subject-matter claimed which contribute to the technical character

La Chambre estime toutefois que ce principe s'applique aux aspects de l'objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l'invention et

ter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind. Nur deshalb, weil ein Merkmal im Anspruch vorkommt, scheidet es nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

of the invention and hence are part of the technical solution. Merely because some feature appears in the claim does not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. In particular where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met.

font donc partie de la solution technique. Une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme une contrainte à respecter.

Dementsprechend hat es die Kammer (in anderer Besetzung) in der Sache T 1053/98 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) für notwendig erachtet, die technische Aufgabe so zu formulieren, daß keine Möglichkeit besteht, eine erfinderische Tätigkeit aus rein nichttechnischen Merkmalen herzuleiten. In einer derartigen Formulierung kann die nichttechnische Seite der Erfindung als vorgegebener Rahmen aufgegriffen werden, in dem sich die technische Aufgabe stellt. Nach dem in dieser Entscheidung verfolgten Ansatz kann die technische Aufgabe unter Einbeziehung nichttechnischer Aspekte formuliert werden, unabhängig davon, ob diese neu sind oder nicht: diese nichttechnischen Aspekte sind demnach nicht als Beitrag zur Lösung der Aufgabe anzusehen.

Thus in T 1053/98 (not published in OJ EPO) the Board (in a different composition) considered it necessary to formulate the technical problem in such a way that there was no possibility of an inventive step being involved by purely non-technical features. Such a formulation of the problem could refer to the non-technical aspect of the invention as a given framework within which the technical problem was posed. The approach adopted in this decision thus accepts it as correct to formulate the technical problem to include non-technical aspects whether novel or not: these non-technical aspects are thus not to be regarded as contributing to the solution.

Dans la décision T 1053/98 (non publiée au JO OEB), la Chambre (dans une composition différente) a ainsi estimé qu'il était nécessaire de formuler le problème technique de telle sorte qu'il soit impossible de déduire une activité inventive de caractéristiques purement non techniques. Dans une telle formulation, l'aspect non technique de l'invention peut s'entendre du cadre à l'intérieur duquel le problème technique est posé. Selon l'approche adoptée dans cette décision, le problème technique peut être formulé de manière à inclure des aspects non techniques, nouveaux ou non : il convient donc de ne pas considérer ces aspects non techniques comme contribuant à la solution.

Auch in der Sache T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP (ABl. EPA 2001, 441), in der es um die erfinderische Tätigkeit bei einer Vorrichtung für eine geschäftliche Tätigkeit ging, setzte die Kammer (in anderer Besetzung) voraus, daß dem Fachmann das nichttechnische Verfahren bekannt sei, so daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur die technischen Aspekte der Vorrichtung herangezogen wurden. Dieser Ansatz, im Grunde genommen eine Methode zur Interpretation des Anspruchs zwecks Bestimmung der technischen Merkmale einer Erfindung, erlaubt es, die technischen von den nichttechnischen Aspekten der Erfindung auch dann noch zu trennen, wenn diese in einem gemischten Anspruchsmerkmal eng miteinander verbunden sind.

Similarly, in T 931/95 – Controlling Pension Benefits System/PBS PARTNERSHIP – (OJ EPO 2001, 441) dealing with inventive step in respect of an apparatus implementing a business method, the Board (in a different composition) proceeded on the footing that the person skilled in the art had knowledge of the non-technical method so that only the technical aspects of the apparatus were taken into account in assessing inventive step. This approach, which is actually a method of construing the claim to determine the technical features of the claimed invention, allows separating the technical from the non-technical aspects of the invention even if they are intermingled in a mixed-type claim feature.

De même, dans la décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP (JO EPO 2001, 441), qui traite la question de l'activité inventive d'un dispositif de mise en oeuvre d'une méthode commerciale, la Chambre (dans une composition différente) est partie du principe que l'homme du métier avait connaissance de la méthode non technique, si bien que seuls les aspects techniques du dispositif ont été pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Cette approche, qui est en fait une méthode d'interprétation de la revendication visant à déterminer les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée, permet de séparer les aspects techniques des aspects non techniques de l'invention, même s'ils sont combinés pour former ensemble une caractéristique mixte.

8. Besonderer Sorgfalt bedarf schließlich auch die Bestimmung des Fachmanns. Dieser ist ein Fachmann auf einem technischen Gebiet. Bezieht sich die technische Aufgabe auf die Computerimplementierung eines Geschäfts-, eines versicherungsmathematischen oder eines Buchhaltungssystems, so handelt es sich um

8. Finally, the identification of the skilled person may also need careful consideration. The skilled person will be an expert in a technical field. If the technical problem is concerned with a computer implementation of a business, actuarial or accountancy system, the skilled person will be someone skilled in data processing,

8. Enfin, il convient également d'accorder une attention toute particulière à l'identification de l'homme du métier. Celui-ci sera un expert dans un domaine technique. Si le problème technique a trait à la mise en oeuvre informatique d'un système commercial, actuariel ou comptable, l'homme du métier sera une person-

einen Datenverarbeitungsfachmann und nicht einfach um einen Geschäftsmann, Versicherungsmathematiker oder Buchhalter.

9. Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist im vorliegenden Fall die Entgegenhaltung D8. Sie beschreibt Merkmale des GSM-Standards entsprechend dem 1990 erreichten Implementierungsstand und insbesondere das sogenannte Teilnehmer-Kennungsmodul SIM, das Teil der Mobilstation ist und sämtliche in den einzelnen Mobilstationen enthaltenen teilnehmerbezogenen Datenelemente speichert, wodurch das System den Teilnehmer im Netz identifizieren, authentifizieren und lokalisieren kann (siehe z. B. D8, Seiten 8/9, Nr. 3.3). Der übrige Teil der Mobilstation ist ein "universelles Gerät, das abwechselnd von verschiedenen Teilnehmern betrieben werden kann, wobei jeder sein eigenes SIM benutzt" (D8, Seite 3, vorletzter Absatz).

Der GSM-Standard umfaßt nicht nur technische, sondern auch administrative und kommerzielle Aspekte des Netzbetriebs. Insbesondere die Trennung zwischen teilnehmerbezogenen und universellen Funktionen bietet aus der Sicht des Netzbetreibers "große Flexibilität bei der Teilnehmerverwaltung" (a. a. O.). Zu den kommerziellen Aspekten der Teilnehmerverwaltung zählt u. a., daß der Netzbetreiber über die technischen und administrativen Mittel für die Abrechnung der Telefongebühren mit den einzelnen Teilnehmern verfügt, auch wenn in D8 hierauf nicht explizit eingegangen wird.

Das SIM ist im "GSM-Netzbetrieb" (D8, Seite 5, Nr. 2.3) personalisiert (d. h. einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet) und stellt aus verfahrenstechnischer Sicht eine GSM-Anwendung dar, die dem Teilnehmer technisch den Zugang zum System ermöglicht. Die GSM-Anwendung kann eine von mehreren Anwendungen sein, z. B. wenn das SIM Teil einer multifunktionalen Chipkarte nach ISO-Norm ist, die neben der GSM-Anwendung eine Reihe anderer Anwendungen unterstützt. Auf einer solchen aktiven multifunktionalen Karte erfolgt die Auswahl der GSM-Anwendung über entsprechende Befehle (D8, Seite 1, letzter Absatz, Seite 6, dritter Absatz und Seite 9, dritter und letzter Absatz).

10. Anspruch 1 (gemäß Haupt- und Hilfsantrag) besagt, daß "dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei ... Kennungen zugeteilt sind". Abb. 6 der Patentschrift zeigt jedoch eine "aktive Karte, modifiziert für die Nutzung als Teilnehmer-Kennungsmodul" mit zwei Standardmodulen (Patentschrift, Spalte 4, Zeilen 46 ff., Spalte 6, Zeilen 12 ff. und Spalte 8, Anspruch 15), die jeweils eine voll funktionsfähige GSM-Anwendung bereitstellen. Unter den im Patent verwendeten Begriff "Teilnehmer-Kennungsmodul" fällt somit auch die in der Druckschrift D8 offenbarte multifunktionale Karte mit Ausnahme des Anspruchsmerkmals, daß "zumindest zwei Kennungen" zugewiesen werden, was in der Wortwahl von D8 heißt, daß nicht nur eine, sondern mindestens zwei der von der aktiven multifunktionalen Karte unterstützten Anwendungen GSM-Anwendungen sind.

11. Laut Druckschrift D8 wird jedem einzelnen Teilnehmer-Kennungsmodul eine Kennung zugewiesen, auf der verschiedene Kenndaten basieren (u. a. die persönliche Kennungsnummer IMSI, der wiederum ein MSISDN-Verzeichniseintrag zugeordnet ist). Im Aufenthaltsregister bzw. dem Home Location Register HLR (siehe Druckschrift D8, Seite 2, Nr. 1.2) sind all diese Nummern miteinander verknüpft. Da nach dem GSM-Standard die Teilnehmerkenndaten im Standortverzeichnis des Netzes gespeichert sein müssen, aktiviert ein Benutzer, der eine GSM-Anwendung aufruft, von der Teilnehmereinheit aus automatisch und selektiv die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis des Netzbetreibers. Einer IMSI-Kennung kann zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine GSM-Anwendung zugewiesen sein. Anhand des der Teilnehmerkennung zugeordneten MSISDN-Verzeichniseintrags werden eingehende Anrufe automatisch der aktivierten Kennung zugeleitet, wobei die im Standortverzeichnis gespeicherten Daten maßgebend sind.

12. Im Hinblick auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nimmt die Entgegenhaltung D8 demnach alle Merkmale des Anspruchs 1 außer den folgenden vorweg:

i) Dem Teilnehmer-Kennungsmodul sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt,

ii) die wahlweise verwendbar sind, wobei

iii) die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.

and not merely a businessman, actuary or accountant.

9. The starting point for examining inventive step is, in the present case, prior art document D8. It describes features of the GSM network standards at the stage of implementation reached in 1990 and the so-called Subscriber Identity Module SIM in particular, which is part of the mobile station and stores all the subscriber-related information elements contained in the individual mobile stations, allowing the system to identify, authenticate and locate the subscriber in the network (see eg document D8, pages 8/9, section 3.3). The remaining part of the mobile station is "a universal equipment operable by different subscribers in turn, each using his own SIM" (document D8, page 3, penultimate paragraph).

The GSM standards address not only technical issues but also administrative and commercial aspects of the network management. In particular the separation of subscriber-related and universal functions provide, from the network operator's point of view, "a great flexibility in the subscription management" (loc. cit.). Although not explicitly dealt with in document D8, the commercial aspects of a subscription management imply that the network operator has at its disposal the technical and administrative means for charging the calling costs to the individual subscriber.

The SIM, in the "GSM network operation phase" (document D8, section 2.3 on page 5), is personalised (allocated to a given subscriber) and, from a process point of view, a GSM application enabling the subscriber technically to access the system. The GSM application may be one of several applications, for example when the SIM is part of an ISO standardised multi-application IC card supporting in addition to the GSM application a number of other applications. On such an active multi-application card the GSM application can be selected by appropriate commands (document D8, page 1, last paragraph, page 6, third paragraph and page 9, third and last paragraphs).

10. Claim 1 (according to both requests) defines that "the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities". Figure 6 of the present patent specification, however, shows an "active card modified for use as a subscriber identity module" including two standard modules (patent specification, column 4, lines 46 ff., column 6, lines 12 ff. and column 8, claim 15), each module providing a fully functional GSM application. The term "subscriber identity module" as used in the patent, therefore, has to be construed to include the multi-application card disclosed in document D8, except for the claim feature that "at least two identities" are allocated, which means in the terminology of document D8 that not only one but at least two of the applications supported by the active multi-application card are GSM applications.

11. According to document D8, each single subscriber identity module is allocated an identity which is the basis for different identity data (among others, the personal identity number IMSI to which a MSISDN number is allocated). The network location registers including the Home Location Register HLR (see document D8, page 2, section 1.2) maintain the correspondence between all these numbers. Since the GSM standards require that the subscriber identity data are stored in the network home database, a user selecting a GSM application automatically and selectively activates the desired identity in the home database of the network operator from the subscriber unit. Only one GSM application can be allocated to an IMSI identity at a time. By means of the MSISDN number allocated to the subscriber identity incoming calls are automatically set up against the activated identity according to the information stored in the home database.

12. With reference to the appellant's main request it follows that document D8 anticipates all features of claim 1 but the following:

(i) the subscriber identity module is allocated at least two identities,

(ii) said at least two identities being selectively usable, and

(iii) the selective activation being used for distributing the costs for service and private calls or among different users.

ne spécialisée dans le traitement des données, et non pas simplement un homme d'affaires, un actuaire ou un comptable.

9. Le point de départ de l'examen de l'activité inventive est, en l'espèce, le document de l'état de la technique D8. Celui-ci décrit les caractéristiques des normes du réseau GSM au stade atteint en 1990, et notamment le module d'identité d'abonné (SIM), qui fait partie intégrante de la station mobile et stocke tous les éléments d'information relatifs à l'abonné contenus dans les stations mobiles individuelles, permettant ainsi au système d'identifier, d'authentifier et de localiser l'abonné dans le réseau (cf. par exemple document D8, p. 8–9, point 3.3). Le reste de la station mobile est constitué d'un "équipement universel que différents abonnés peuvent utiliser alternativement, en se servant chacun de son propre SIM" (document D8, p. 3, avant-dernier alinéa).

Les normes GSM ont trait non seulement aux questions techniques, mais aussi aux aspects administratifs et commerciaux liés à la gestion du réseau. En particulier, la séparation entre les fonctions concernant les abonnés et les fonctions universelles offre, du point de vue de l'opérateur du réseau, une "grande souplesse dans la gestion des abonnements" (loc. cit). Bien qu'ils n'aient pas été expressément abordés dans le document D8, les aspects commerciaux de la gestion d'abonnements impliquent que l'opérateur du réseau dispose des outils techniques et administratifs pour facturer les frais d'appel à chaque abonné.

Dans la "phase d'opération du réseau GSM", le SIM (document D8, p. 5, point 2.3) est personnalisé (attribué à un abonné donné) et, du point de vue technique, est une application GSM qui permet à l'abonné d'accéder techniquement au système. L'application GSM peut être une application parmi d'autres, par exemple lorsque le SIM fait partie d'une carte à puce aux normes ISO qui, offrant des applications multiples, soutient, outre l'application GSM, un certain nombre d'autres applications. Sur une telle carte active à applications multiples, des commandes spécifiques permettent de sélectionner l'application GSM (document D8, p. 1, dernier alinéa, p. 6, troisième alinéa et p. 9, troisième et dernier alinéas).

10. La revendication 1 (selon les deux requêtes) indique qu'"il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités". La figure 6 du fascicule du brevet montre toutefois une "carte active modifiée en vue d'être utilisée comme module d'identité d'abonné" qui comprend deux modules standard (fascicule du brevet, colonne 4, lignes 46 s., colonne 6, lignes 12 s. et colonne 8, revendication 15), chaque module fournissant une application GSM pleinement fonctionnelle. L'expression "module d'identité d'abonné" telle qu'utilisée dans le brevet doit par conséquent être interprétée comme incluant la carte à applications multiples divulguée dans le document D8, à l'exception de la caractéristique de la revendication selon laquelle "au moins deux identités" sont affectées, ce qui signifie, dans la terminologie du document D8, que non pas une, mais au moins deux des applications soutenues par la carte active à applications multiples sont des applications GSM.

11. Selon le document D8, il est affecté à chaque module d'identité d'abonné une identité qui est la base de différentes données d'identité (entre autres le numéro d'identification personnel IMSI, auquel est attribué un numéro MSISDN). Les enregistreurs de localisation du réseau, y compris l'enregistreur de localisation nominal HLR (cf. document D8, p. 2, point 1.2), assurent la correspondance entre tous ces numéros. Les normes GSM nécessitant un stockage des données d'identité de l'abonné dans la base de données nominale du réseau, un utilisateur qui sélectionne une application GSM active de façon automatique et sélective l'identité souhaitée dans la base de données nominale de l'opérateur du réseau à partir du terminal d'abonné. Une seule application GSM peut être affectée à une identité IMSI à la fois. Grâce au numéro MSISDN attribué à l'identité de l'abonné, les appels entrants sont automatiquement établis sur l'identité activée en fonction des données stockées dans la base de données nominale.

12. Compte tenu de la requête principale du requérant, il apparaît que le document D8 antériorise toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception des points suivants :

i) au moins deux identités sont affectées au module d'identité d'abonné,

ii) ces deux identités sont utilisables de façon sélective, et

iii) l'activation sélective est utilisée pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs.

13. Auf welche Weise die Gebührenaufteilung erfolgt (Merkmale ii) und iii)), wird jedoch nicht als technische Funktion des Systems offenbart: Es bleibt dem Benutzer überlassen, sich für eine gewünschte Kennung zu entscheiden und diese auszuwählen, und es ist Sache des Netzbetreibers, die zusätzlichen Kenndaten in der einen oder anderen Weise zu verwenden. Die Schwierigkeiten, die überwunden werden sollen, liegen nicht in irgendwelchen technischen Aspekten des Netzes begründet. Bei dem beanspruchten Verfahren zur Gebührenverrechnung handelt es sich vielmehr um ein finanzielles und administratives Konzept, das als solches nicht die Anwendung technischer Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert und auf administrativer Ebene keine Lösung einer technischen Aufgabe beinhaltet. Technische Aspekte kommen erst bei der Implementierung eines derartigen Verfahrens im GSM-System zum Tragen. Mit anderen Worten: Das beanspruchte Konzept der wahlweisen Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern trägt als solches nicht zum technischen Charakter der Erfindung bei.

13. Distributing costs according to specific schemes (features (ii) and (iii)), however, is not disclosed as a technical function of the system: it is left to the user to decide and to select the desired identity and to the network operator to use the additional identity data in one or other way. The inconveniences to be eliminated are actually not located in any technical aspects of the network system, distributing costs according to the claimed kind of cost attributing scheme is rather a financial and administrative concept which as such does not require the exercise of any technical skills and competence and does not, on the administrative level, involve any solutions to a technical problem. Technical aspects first come into play with the implementation of such a scheme on the GSM system. In other words, the claimed concept of selectively distributing the costs for service and private calls or among different users does as such not make a contribution to the technical character of the invention.

13. Or, la répartition des coûts selon des modèles définis (caractéristiques ii) et iii)) n'est pas divulguée en tant que fonction technique du système : l'utilisateur est libre de décider et de sélectionner l'identité désirée, et l'opérateur de réseau d'utiliser d'une manière ou d'une autre les données d'identité supplémentaires. Les inconvénients qu'il est proposé de supprimer ne tiennent en fait à aucun aspect technique du réseau ; la répartition des coûts selon le type revendiqué de modèle d'attribution des coûts est plutôt un concept d'ordre financier et administratif qui, en tant que tel, ne nécessite pas d'aptitude ou de compétence technique et n'implique pas, sur le plan administratif, de solution à un problème technique. Les aspects techniques n'interviennent qu'avec la mise en oeuvre d'un tel modèle sur le système GSM. Autrement dit, le concept revendiqué de répartition sélective des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs ne contribue pas en tant que tel au caractère technique de l'invention.

14. Gemäß der in der Patentschrift genannten Aufgabenstellung sollen mit der Erfindung die Schwierigkeiten behoben werden, die bei der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern entstehen (siehe z. B. Spalte 1, Zeilen 45 ff.). Eine technische Aufgabe ist in dieser Formulierung jedoch nicht zu erkennen. Um zur technischen Aufgabe zu gelangen, muß die genannte Aufgabenstellung dahingehend umformuliert werden, daß eine Implementierung des GSM-Systems angestrebt wird, die es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken oder Anrufen verschiedener Benutzer zu unterscheiden. Realistischerweise würde der Techniker ja im Rahmen seiner Auftragsinformationen darüber, welche Dienste für den Kunden zu erbringen sind, Kenntnis vom Konzept der Gebührenzuordnung erhalten.

14. According to the patent specification, eliminating inconveniences caused by distributing costs for service and private calls or among different users is an object of the invention (see, for example, column 1, lines 45 ff). This is not yet formulated as a technical problem. To arrive at the technical problem this object needs to be reformulated as being to implement the GSM system in such a way as to allow user-selectable discrimination between calls for different purposes or by different users. In fact, the technical professional would, in a realistic situation, receive knowledge of the cost distribution concept as part of the task information given to him to indicate the services to be provided to the customer.

14. Selon le fascicule du brevet, supprimer les inconvénients dus à la répartition des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est un but de l'invention (cf. par exemple colonne 1, lignes 45 s.). Or ce but n'est pas formulé comme un problème technique. Pour qu'il s'agisse d'un problème technique, il faut reformuler l'objet en précisant qu'il consiste à mettre en oeuvre le système GSM de manière à permettre de distinguer, en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne, entre des appels passés à des fins diverses et des appels passés par des utilisateurs différents. Dans la réalité, le technicien prendrait connaissance du concept de répartition des coûts dans le cadre des informations qui lui sont données pour lui indiquer les services à fournir aux clients.

15. Aus D8 ist dem Fachmann, d. h. dem Fachmann auf dem Gebiet der GSM-Systeme, bekannt, daß vor der Bewilligung des Zugangs zum GSM-Netz die Mobilstation zunächst durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul mit der IMSI-Nummer personalisiert werden muß, die das Konto für die anfallenden Telefongebühren festlegt. Damit zwischen Telefonanrufen, die von ein und derselben Mobilstation aus getätigt werden, unterschieden werden kann, müssen mehrere IMSI-

15. From document D8, the skilled person, an expert in GSM systems, knows that before access to a GSM network can be granted, the mobile station has to be personalised by means of a subscriber identity module, providing the IMSI number which identifies the account to which the calling costs are to be charged. Discriminating between calls originating from one and the same mobile station, therefore, requires the allocation of different IMSI numbers, or in

15. Par le document D8, l'homme du métier, spécialiste des systèmes GSM, sait qu'avant l'ouverture d'un droit d'accès au réseau GSM, la station mobile doit être personnalisée au moyen d'un module d'identité d'abonné, qui fournit le numéro IMSI identifiant le compte sur lequel imputer les frais d'appel. Faire la distinction entre des appels provenant d'une seule et même station mobile exige par conséquent l'affectation de différents numéros IMSI ou, en

Nummern zugewiesen werden, oder anders ausgedrückt: Es muß die entsprechende Zahl von GSM-Anwendungen implementiert werden (Merkmal i)). Für dieses technische Erfordernis findet der Fachmann eine Lösung in D8 (a. a. O.): Verwendung einer aktiven multifunktionalen Karte mit den notwendigen Befehlen für die Wahl der gewünschten Anwendung (Merkmal ii)) und somit der gewünschten Kennung, die in einem GSM-System für die Gebührenerhebung genutzt werden kann.

other terms, the implementation of a corresponding number of GSM applications (feature (i)). Faced with this technical requirement, the skilled person finds a solution in document D8 (loc. cit): the use of an active multi-application card providing the necessary commands for selecting the desired application (feature (ii)), and thus the desired identity which a GSM system can use for charge collection.

d'autres termes, la mise en œuvre d'un nombre correspondant d'applications GSM (caractéristique i)). Pour répondre à cette exigence technique, l'homme du métier trouve une solution dans le document D8 (loc. cit) : l'utilisation d'une carte active à applications multiples, qui fournit les commandes nécessaires pour sélectionner les applications souhaitées (caractéristique ii)), et donc l'identité désirée qu'un système GSM peut utiliser pour le recouvrement des montants dus.

Schließlich sind sämtliche technischen Überlegungen, die mit der Implementierung der spezifischen Nutzung gemäß Merkmal iii) im GSM-System verbunden sein könnten, unmittelbar aus dem Stand der Technik herleitbar. Beim GSM-System werden die Gebühren derjenigen Kennung zugeordnet, die für den Anruf benutzt wird, was in der beanspruchten Erfindung genauso ist. Das Streitpatent offenbart bzw. beansprucht keine neue Methode der Gebührenerhebung, es weist einem Teilnehmer lediglich mehrere Kennungen zu, zwischen denen gewählt werden kann, was aber – wenn überhaupt – nur geringfügige Änderungen am Standortverzeichnis des Netzes erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer beruhen derartige Überlegungen nicht auf einer schöpferischen Leistung in technischer Hinsicht und können daher keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten.

Finally, any technical considerations which might be involved in implementing the specific use according to feature (iii) on the GSM system derive from the prior art in a straightforward way. In the GSM system costs are charged to the identity used for making a call and this remains the same according to the invention. The patent in suit does not disclose or claim any new way of charging costs, but only correlates more than one identity with one and the same subscription under the discrimination aspect, thus requiring – if at all – only minor modifications of the network's home database. In the Board's view, such considerations do not involve any technical ingenuity and hence cannot contribute positively to inventive step.

Enfin, toute considération technique qui pourrait intervenir dans le cadre de l'utilisation spécifique selon la caractéristique iii) sur le système GSM découle directement de l'état de la technique. Dans le système GSM, les frais sont imputés à l'identité utilisée pour l'appel, ce qui, d'après l'invention, reste inchangé. Le brevet en litige ne divulgue ni ne revendique aucun nouveau moyen de facturer les coûts, mais attribue simplement plusieurs identités, pouvant être sélectionnées, à un seul et même abonnement, ce qui ne requiert tout au plus que des modifications mineures de la base de données nominale du réseau. La Chambre estime que de telles considérations n'impliquent aucune inventivité technique et, partant, ne peuvent contribuer positivement à une activité inventive.

Folglich ist die beanspruchte Erfindung, soweit sie technischen Charakter aufweist, im Lichte der Lehre von D8 naheliegend, weshalb das Verfahren nach Anspruch 1 das Patentierbarkeitserfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt (Art. 52 (1) und 56 EPÜ).

In consequence, the claimed invention, in so far as it has technical character, is obvious in the light of document D8 so that the method of claim 1 does not meet the patentability requirement of inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC).

En conséquence, l'invention revendiquée, dans la mesure où elle revêt un caractère technique, est évidente à la lumière du document D8, de sorte que la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive requise pour la brevetabilité (articles 52(1) et 56 CBE).

16. Anspruch 1 des Hilfsantrags beinhaltet das zusätzliche Merkmal, daß "– gesteuert durch die Daten im Standortverzeichnis – ein eingehender Ruf der aktivierten Kennung zugeleitet wird". Da jedem Teilnehmer-Kennungsmodul ein MSISDN-Verzeichniseintrag zugewiesen wird (s. o.), ist dieses Anspruchsmerkmal bereits in einem standardmäßigen GSM-System verwirklicht und ändert somit nichts an der Formulierung der technischen Aufgabe oder an der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, so daß die oben angeführten Gründe für die mangelnde erfinderische Tätigkeit in bezug auf den Hauptantrag auch für den Hilfsantrag gelten.

16. Claim 1 of the auxiliary request in substance includes the additional feature that "an incoming call (is) set up against the activated identity controlled by the information in the home database". In view of the MSISDN number allocated to any subscriber identity module (see above) this claim feature is already a feature of the standard GSM system and does thus not make any difference to the formulation of the technical problem or the assessment of inventive step so that the reasons given above for lack of inventive step in respect to the main request apply also to the auxiliary request.

16. La revendication 1 de la requête subsidiaire inclut la caractéristique supplémentaire selon laquelle "un appel entrant (est) établi sur l'identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale". Un numéro MSISDN étant affecté à tout module d'identité d'abonné (voir plus haut), cette caractéristique de la revendication existe déjà sur un système GSM standard et ne change donc en rien la formulation du problème technique ni l'appréciation de l'activité inventive, si bien que les motifs invoqués plus haut en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de la requête principale valent aussi pour la requête subsidiaire.

17. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die im Haupt- bzw. Hilfsantrag beanspruchte Erfindung das

17. In summary, the invention as claimed in both main and auxiliary request does not meet the

17. En résumé, l'invention telle que revendiquée à la fois dans la requête principale et dans la requête subsi-

Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt, was der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der beantragten Änderungen entgegensteht. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, falls das Dokument EP-B-0 344 989 für die Patentierbarkeit als relevant angesehen werde, geht ins Leere, da das Dokument für die Beschwerde nicht entscheidungserheblich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

requirement of inventive step, precluding maintenance of the patent on the basis of the requested amendments. The appellant's request concerning remittal of the case to the first instance, which is expressed as conditional on the relevance of document EP-B-0 344 989, does not take effect since the document is not material to the decision on the appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

diaire ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive, ce qui exclut le maintien du brevet sur la base des modifications demandées. La demande du requérant concernant le renvoi de l'affaire à la première instance, conditionnée à la pertinence du document EP-B-0 344 989, ne saurait être accueillie, étant donné que ce document n'a pas d'incidence sur la décision relative au recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 5: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Schutzvoraussetzungen § 1 (1) PatG

(1) Patente werden für ***Erfindungen*** *erteilt, die* ***neu*** *sind, auf einer* ***erfinderischen Tätigkeit*** *beruhen und* ***gewerblich anwendbar*** *sind.*

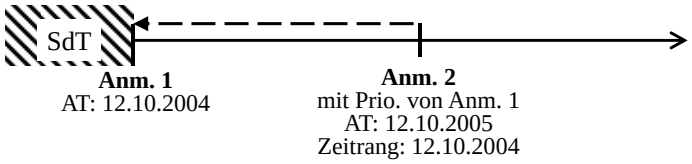
Schutzvoraussetzungen für einen patentfähigen Gegenstand

1. *Erfindung*
2. ***Neuheit: § 3 PatG***
3. ***erfinderische Tätigkeit: § 4 PatG***
4. ***gewerbliche Anwendbarkeit: § 5 PatG***

Neuheit § 3 (1) PatG

- **Neuheitsfiktion**:
  - Erfindung **gilt** als neu, wenn sie **nicht zum Stand der Technik** gehört
- **Stand der Technik**:
  - **alle Kenntnisse**, die **vor** dem für den **Zeitrang** der Anmeldung maßgeblichen **Tag** der **Öffentlichkeit** zugänglich gemacht wurden
- **Zeitrang** maßgeblicher Tag der Anmeldung:
  - **Anmeldetag** der Anmeldung (§ 35 PatG) oder
  - **Prioritätstag** der Anmeldung (§§ 40, 41 PatG)

Zeitrang: Anmeldetag / Prioritätstag



Anmeldetag: Vom Amt zuerkannt (§ 34 (3) PatG)

Priorität: § 40, 41 PatG Art. 87, 88, 89 und Art. 4 PVÜ

Der (1) **Anmelder** einer (2) **ersten *Vor***anmeldung (Anm. 1) kann innerhalb von (3) **12 Monaten** nach der Voranmeldung für die (4) **gleiche Erfindung** eine ***Nach***anmeldung (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Priorität, d.h. des Zeitrangs, der Voranmeldung einreichen.

Wirkung der Priorität:

- Die Nachanmeldung erhält den Zeitrang der früheren Voranmeldung.
- Das Prioritätsrecht verhindert, dass eine Erstanmeldung oder deren Benutzung gegenüber einer Nachanmeldung des gleichen Anmelders im gleichen Staat (**innere Prio.:** § 40 PatG**)** oder in einem anderen Staat (**ausländische Prio**.: § 41 PatG) für die gleiche Erfindung schädlicher Stand der Technik wird.

Öffentliches Zugänglichmachen

- Eine **Erfindung** wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn
  - ein **unbegrenzter Personenkreis**
  - die **nicht zu entfernte**
  - **Möglichkeit** hatte, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.

≠ begrenzter, gezielt ausgewählter und (ausdrücklich oder konkludent) zur Verschwiegenheit verpflichteter Personenkreis!

ausdrücklich: schriftliche o. mündliche Vereinbarung

konkludent: besonderes und üblicherweise zu erwartendes Treueverhältnis, z.B.
- Herstellerbetrieb-Auftraggeber,
- befreundeten Wissenschaftlern,
- Forschungsteam,
- innerhalb eines Verlags

Möglichkeiten einer Zugänglichmachung

- **Schriftlich:**
  Veröffentlichung, insbesondere Patentdokument (80% der verfügbaren technischen Informationen); wissenschaftliche VÖ, Kataloge, Fotos, Handbücher .... Sprache ist unerheblich!
- **Mündlich:**
  Vortrag, Vorlesung, Reden, Radio ... Problem: Nachweis, was gesagt wurde!
- **Benutzung:**
  Handlung, mit der die Erfindung aufzuzeigen; Ausstellung/Messe, Demonstration, Anbieten, Verkaufen ...
- **sonstiger Weise:**
  TV, Ton-/Bildträger, Lochkarte, Diskette, CD, ...

Neuheitsbegriff - Anspruchsmerkmale

Der **Neuheitsbegriff** ist

- **absolut**, weil unabhängig vom Ort der Veröffentlichung und
- **objektiv**, weil unabhängig von der tatsächlichen Kenntnis des Erfinders
  (≠ § **3** GbmG: nur schriftlich (weltweit) oder durch Benutzung in DE)

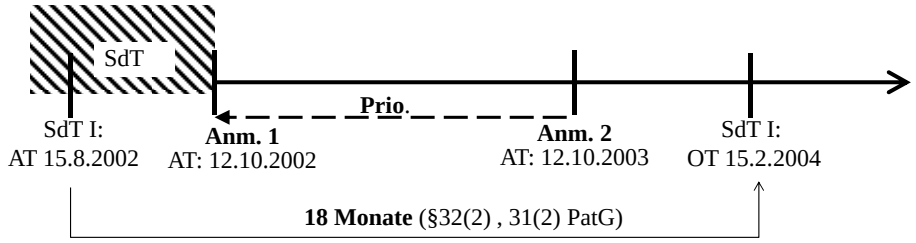
Neuheit und Erfindung:

- Im vorveröffentlichen Stand der Technik muss die beanspruchte Erfindung, d.h. **alle beanspruchten Merkmale** (Anspruch 1), entweder **explizit** genannt oder **implizit** (was der Fachmann mitliest) offenbart sein.
- Sämtliche Merkmale müssen in **einer** Offenbarungsquelle (einer Ausführungsform) enthalten sein; ein **mosaikartiges** Zusammensetzen der Merkmale aus verschiedenen Quellen ist bei der Neuheitsprüfung nicht zulässig (anders bei erf. Tätigkeit).

Nicht vorveröffentlichter Stand der Technik § 3 II PatG

- Auch Stand der Technik, der der Allgemeinheit zum Anmeldetag/Zeitrang **nicht** zugänglich ist, kann schädlich sein:
  - ältere deutsche Patentanmeldungen
  - ältere europäische Patentanmeldungen mit Benennung DE
  - ältere internationale Patentanmeldungen (PCT) mit Bestimmung DE

  die zum Anmeldetag/Zeitrang zwar **schon angemeldet** aber **noch nicht veröffentlicht** waren (18-Monatsfrist gem. § 32 PatG)



Sonderregelung für Arzneimittel (§ 3 III PatG)

- Ein an sich bekannter Stoff gilt als **neu**,
  - wenn er zum ersten mal als Arzneimittel eingesetzt wird,
    → *Arzneimittel enthaltend Acetyl-Salicyl-Säure (*ASS/Aspirin), oder

  wenn er für eine neue Indikation/medizinische Anwendung verwendet wird
    → *Verwendung von ASS zur Behandlung von Neurodermitis (DPMA),*
    bzw.
    →*Verwendung von ASS zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Neurodermitis (EPA)*

    → Product X for use as a medicament
    → Product X for the treatment of cancer

- Wobei dann in der Regel voneinander abhängige Schutzrechte entstehen
  → Cross-Lizenz-Vereinbarungen

Unschädliche Offenbarung (§ 3 V PatG)

- offensichtlicher **Missbrauch** zum Nachteil des Erfinders/Rechtinhabers, 6-Monatsfrist,
  → eine vertragliche (CDA) oder eine gesetzliche Pflicht (Veröffentlichung durch Arbeitnehmer) wird verletzt
- amtliche o. amtlich anerkannte **Ausstellung**, 6-Monatsfrist
  → Weltausstellung oder int. Fachausstellung (mind. 3 Wochen), z.B. EXPO 2000

Confidential Disclosure Agreement (CDA)

Wesentliche Bestandteile:

- Genaue Definition, warum es geht:
  was wurde gezeigt oder übergeben?
- Geheimhaltung
- Eigentumsvorbehalt des Offenbarenden
- Vorbehalt von Rechten im Falle einer eigenen Patentanmeldung (§ 12 PatG) zur Verhinderung des Entstehens eines Vorbenutzungsrecht für den Anderen
- Keine Nutzungseinräumung und ausdrückliche Versagung einer Lizenzerteilung

Beispiel CDA

Vereinbarung über die Vertraulichkeit einer technischen Mitteilung (Confidential Disclosure Agreement)

I. (1) Frau/Herr:
(2) von Firma:
(3) erhält am:
(4) von Frau/Herrn:
(5) von Firma:
technische Informationen betreffend
...

II. (a) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte wurden übergeben:
...
(b) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte werden gezeigt:
...

III. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich persönlich und für die bei (2) genannte Firma, die mitgeteilten Informationen **geheim zu halten**, d.h. sie Dritten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma zugänglich zu machen. Dies gilt jedoch nicht für Mitteilungen an direkte Mitarbeiter und Ansprechpartner innerhalb der bei (2) genannten Firma, sofern diesen die Information zur vereinbarten oder bestimmungsgemäßen Bearbeitung mitgeteilt werden muss (**need to know**) und ihnen dieselben Verpflichtung auferlegt worden sind.

IV. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich ferner persönlich und für die bei (2) genannte Firma, eine Verwertung der mitgeteilten Informationen nur auf der Grundlage und **nach Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung** mit der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma vorzunehmen. Die vorgenannte Verpflichtung entfällt, wenn die bei (1) genannte Person oder die bei (2) genannte Firma zweifelsfrei nachweisen können, etwa aufgrund vorhandener Patentanmeldungen oder Veröffentlichungen, dass sie bereits vor dem bei (3) genannten Tag im Besitz der übermittelten Informationen waren. Letzteres gilt allerdings nicht, sofern geltend gemacht wird, dass sich die Informationen für den Fachmann als naheliegend aus einer oder mehreren Vorveröffentlichungen ergeben (Mosaikbetrachtung).

V. Unterlagen oder Demonstrationsobjekte, die von der bei (4) genannten Firma oder der bei (5) genannten Person übergeben werden (oben II a), bleiben deren **Eigentum** und sind anvertraut (§ 17, 18 UWG). Sie sind auf Anforderung jederzeit zurückzugeben.

VI. Ein **Nutzungsrecht** (Lizenz) wird durch die vorliegende Vereinbarung nicht eingeräumt. **Sämtliche Rechte**, insbesondere das Recht, Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen vorzunehmen, bleiben der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma **vorbehalten** (§ 12 Abs. 1 Satz 3 PatG, § 13 Abs. 3 GbmG).

VII. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, so gilt der Rest der Vereinbarung weiter. Die ungültige Bestimmung ist mittels Vertragsauslegung durch eine solche gültige zu ersetzen, mit der dieselben Interessen der Vertragspartner zulässig verwirklicht werden.

Die bei (1) genannte Person für sich und die bei (2) genannte Firma:

_____
Ort, Datum, Unterschrift

Die bei (4) genannte Person für sich bzw. die bei (5) genannte Firma:

_____
Ort, Datum, Unterschrift

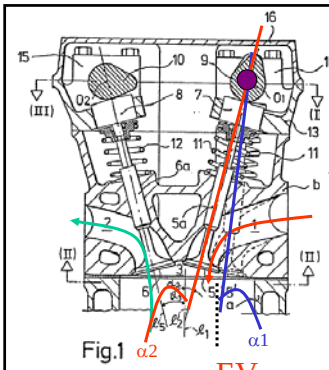


Fig.1

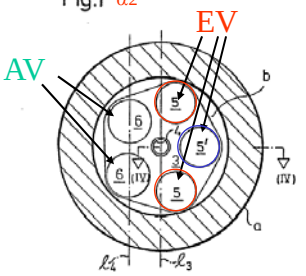


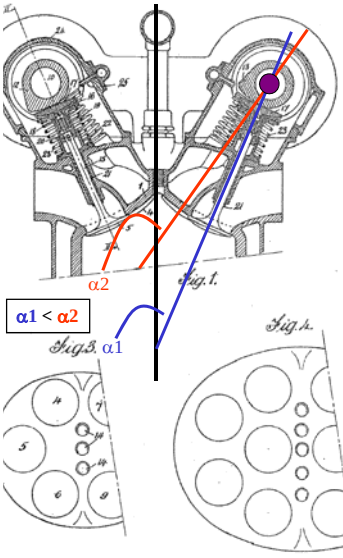
Fig. 2

13.11.2013

EP Patent 0 063 385 Yamaha (1985)

Patentanspruch:
Viertakt-Brennkraftmaschine des Typs, der für jeden seiner Zylinder (a) eine Vielzahl von Einlassventilen (5) und eine Vielzahl von Auslassventilen (6) aufweist, wobei beide Ventiltypen mittels einer jeweiligen Nockenwelle (9, 10) angetrieben sind, welche dicht oberhalb der jeweiligen Einlass- bzw. Auslassventile angeordnet sind; wobei wenigstens drei Einlassventile (5) derart angeordnet sind, dass das intermediäre Einlassventil (5') weiter nach außen in Bezug auf eine Mittellinie (l_3) versetzt ist, welche die Brennkammer (3) in Einlass- bzw. Auslassabschnitte unterteilt, als die beiden Einlassventile (5, 5'), welche zu beiden Seiten des intermediären Einlassventils (5') angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass das **intermediäre Einlassventil** (5') unter einem kleineren Neigungswinkel (α_1) gegenüber der Achse (l_1) des Zylinders (a) in Bezug auf die Brennkammer (3) angeordnet ist, als der Neigungswinkel ($\alpha 2$) der beiden **übrigen Einlassventile** (5) zu beiden Seiten des intermediären Einlassventils;
und dass die Gesamtheit der Einlassventile (5, 5', 5) so angeordnet sind, dass sich ihre jeweiligen Achsen (l_2) so erstrecken, dass sie die Achse (O_1) der die Einlassventile (5) treibenden **Nockenwelle** (9) schneiden.

Stand der Technik GB 296125: Lanzerotti-Spina (1928)



13

Audi 200 Fünfventiltechnik (1989)



Die IAA liegt längst im Rückspiegel – aber sie wirkt nach. Von dem, was auf der größten Autoschau der Welt unter dem Motto »Technik für den Menschen« serviert wurde, kann sich der Mensch nur langsam erholen: Eine geballte Technik-Ladung, die für die meisten Autofahrer nur schwer verständlich ist.

Umzingelt von allgegenwärtiger Elektronik, sieht sich der Normalverbraucher von phasengesteuerten Nockenwellen und 3-, 4- oder gar 5-Ventil-Zylinderköpfen verwirrt, wundert sich über Double-Wishbone-Aufhängung, Integrallenker-Achse, Hydractiv-Fahrwerk, Head-up-Displays, G-Lader und Allrad-Lenkung.

Wohin führt uns diese sogenannte »Technik für den Menschen«? Hat sie überhaupt noch etwas mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Wünschen zu tun?

Dabei sind die meisten Wünsche an unsere Autos heute bereits erledigt. Zum Beispiel sind sämtliche bisherigen ADAC-Forderungen nach sinnvoller und sicherheitsgerechter Ausrüstung erfüllt. Und ein Blick in die Auto-Tests zeigt ein ebenso kl Bild: gut g weni muß, der T

W möcl aber strie inter renzl heut mehr reich sein.

zugeben müssen, daß er etwa keinen Vierventil-Motor anbieten kann – wenn der Konkurrent sich mit dieser Errungenschaft soeben brüstet.

sen, als kundzutun, daß man nun endlich vernünftige Kopfstützen habe oder der Warnblinkschalter am rechten Platz sitze.

Oder sind das Dinge,

14

Erfinderische Tätigkeit - § 4 PatG

- ***erfinderische Tätigkeit***
  = nicht Naheliegen der Erfindung für den ***Durchschnittsfachmann***
- ***Durchschnittsfachmann:***
  Fiktive Person mit durchschnittlichem Wissen und Können;
  kein hervorragender, gewiefter Fachmann
- ***Wissen des Fachmanns***:
  - Gesamter Stand der Technik seines Fachbereichs
  - sein fachmännisches Können
  - techn. Allgemeinwissen
  - Stand der Technik der benachbarten Fachgebieten
  - Nicht vorveröffentlichter Stand der Technik gem. § 3 II PatG bleibt unberücksichtigt (≠ Neuheitsprüfung)
- ***Fachmann = Team von Fachmännern***
- Nichtveröffentlichter Stand der Technik nach § 3 (2) PatG wird nicht berücksichtigt

Problem – Solution – Approach

- ***Problem***:
  Bestimmen der Aufgabe, die der Erfindung gegenüber dem **nächstliegenden Stand der Technik** zugrunde liegt.
  Fragestellung: Welches sind die Unterscheidungsmerkmale zum Stand der Technik und welche Aufgabe lösen sie?
- ***Solution***:
  Liegt die Erfindung, d.h. die anspruchsgemäße Lösung der Aufgabe nahe?
  Fragestellung: Sind Lösungen für diese oder ähnliche (fachverwandte) Aufgaben aus dem Stand der Technik bekannt?
  - ***nein***: Lösung ist erfinderisch (Aufgabenerfindung)
  - ***ja***: Gehen diese Lösungen in die gleiche Richtung wie die Erfindung? Hat der Fachmann eine Veranlassung verschiedene, bekannte Lösungen miteinander kombinieren (Mosaikbildung), um zur Lösung der Aufgabe zu gelangen (could-would-test)?
    → ***ja***: Lösung liegt nahe und ist deshalb nicht erfinderisch
    → ***nein***: Lösung liegt nicht nahe und ist deshalb erfinderisch

Beweisanzeichen für eine erfinderische Tätigkeit:

- Erzielung einer *überraschenden (nicht vorherzusehenden) Wirkung*, insbesondere bei Erfindungen mit vorbekannten Einzelmerkmalen (Kombinationserfindungen).
- Erreichen erheblicher technischer *Vorteile*.
- Das *Überwinden von technischen Schwierigkeiten*, die langjährig bestanden haben.
- Das *Überwinden von fachmännischen Vorurteilen* (eingebildeten Hindernissen).
- Fortentwicklung eines seit längerer Zeit *vernachlässigten technischen Gebietes*.
- Neuerung auf einen technisch sehr *ausgereiften Gebiet*.
- Das Auffinden *einfacherer und billigerer Herstellungswege* für Massengüter.
- Die Auswahl der *besten Möglichkeiten* aus einer Vielzahl von Lösungsvorschlägen.
- *Abweichen vom üblichen Entwicklungsweg* (Abkehr von einer alten eingebürgerten Bauart) durch Einschlagen einer neuen Richtung.
- Das Befriedigen eines schon *lange bestehenden Bedürfnisse* nach bisher erfolglosen Versuchen (Die Lösung eines »brennenden« Problems).
- Die *Übertragung nicht allgemein bekannter technischer Entwicklungen* aus einem fernliegenden (ganz wesensverschiedene) Fachgebiet.

Erfinderische Tätigkeit bei computerimplementierten Erfindungen

Die für den vorliegenden Fall relevante ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern lässt sich kurz und bündig in den folgenden Grundsätzen zusammenfassen (T 154/04 (Abl. 2008, S. 60-61):

A) Artikel 52 (1) EPÜ nennt **vier** Erfordernisse, die eine patentfähige Erfindung erfüllen muss: Es muss eine **Erfindung** vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, muss sie die Erfordernisse der **Neuheit**, der **erfinderischen Tätigkeit** und der gewerblichen **Anwendbarkeit** erfüllen.

B) Eine implizite Bedingung für eine "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist ihr **technischer Charakter** (Erfordernis der "Technizität").

C) Artikel 52 (2) EPÜ steht der Patentfähigkeit von Gegenständen oder Tätigkeiten mit technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf in dieser Vorschrift angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "**als solche**" ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPÜ).

D) Die **vier Erfordernisse** – Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit – sind im Wesentlichen **eigenständige und voneinander unabhängige Patentfähigkeitskriterien**, die zu konkurrierenden Beanstandungen Anlass geben können. So ist insbesondere Neuheit nicht etwa Voraussetzung für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, sondern ein eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit.

Erfinderische Tätigkeit bei CP Erfindungen

E) Bei der Prüfung auf **Patentfähigkeit** einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die **technischen Merkmale** der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum **technischen Charakter der Erfindung beitragen**, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen.

F) Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine **Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen** aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden können. **Neuheit und erfinderische Tätigkeit können jedoch nur auf technische Merkmale gestützt werden**, die somit im Anspruch deutlich definiert sein müssen. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, **d. h. nichttechnische Merkmale "als solche", leisten keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt.**

G) Für die Zwecke des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes muss es sich bei der Aufgabe um eine **technische Aufgabe** handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am relevanten Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Die technische Aufgabe kann unter **Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet** formuliert werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erfüllenden Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis der Erfindung erschließt).

Beispiel Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen

Anspruch 1 (Hauptantrag)

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) sowie von mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

die Ermittlung der Entfernung zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;

die Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

die Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Anspruch 1 (Hilfsantrag)

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen *mithilfe eines Datenverarbeitungssystems* (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

den *Einsatz eines Prozessors* zur Ermittlung der Entfernung dsu zwischen dieser anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 S5) anhand der geografischen Daten;

den *Einsatz des Prozessors* zur Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei dieser Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

den *Einsatz des Prozessors* zur Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Beispiel Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen

Hauptantrag: nicht technisch, keine Erfindung

Hilfsantrag: Erfindung ja, aber naheliegend:
„einzige technische Aspekt des beanspruchten Systems, nämlich die Verwendung eines Prozessors zur Implementierung des nichttechnischen Verfahrens und des entsprechenden Algorithmus, ist das naheliegende Resultat der Verwendung von Computersystemen für Marktanalysen wie beispielsweise in Dokument D1."

BGH v.26.10.2011: Wiedergabe topografischer Informationen

1. Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein *Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt* (Rn.30).
2. *Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen* (Rn.31).
3. Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht (Rn.39).

BGH v. 24.02.2011 - Webseitenanzeige

- Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten **modifiziert** oder grundsätzlich **abweichend adressiert** werden.
- Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten **außerhalb** der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage **Rücksicht** nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 - dynamische Dokumentengenerierung).
- Es (das Verfahren) erschöpft sich vielmehr darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu **erfassen**, zu **speichern** und in bestimmter Weise **aufzubereiten**. … Damit geht das Verfahren nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus.
- Dass das Verfahren den **Dialog** zwischen Benutzer und Server **vorteilhaft** gestalten kann, liegt schon nicht auf technischem Gebiet.

Gewerbliche Anwendbarkeit § 5 (1) PatG

*Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem **gewerblichen Gebiet** einschließlich der **Landwirtschaft** hergestellt oder benutzt werden kann.*

→ Möglichkeit genügt, dass eine Erfindung in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt oder technisch angewendet werden kann (Offensichtlichkeitsprüfung - BGH in Bl. 85, 117). Es ist unschädlich, wenn die Erfindung daneben auch nicht gewerblich angewendet werden kann (Benzolsulfonylharnstoff - BGH in GRUR 77, 652).

→ In der Regel unproblematisch!

Fall 1

Ein Erfinder stellt während einer Ausstellung in Stuttgart dem Publikum seine Erfindung vor. Eine Patentanmeldung hat er zu diesem Zeitpunkt nicht eingereicht. Ein Monat nach der Ausstellung möchte er ein Patent anmelden.

1. Hat er ein Problem?
2. Wenn ja, kann er noch etwas tun, um seine Erfindung trotzdem zu schützen?

Fall 2

Ein Universitätsprofessor versendet seine in einem Aufsatz dargestellten Erkenntnisse in Preprints (Vorkopien des zu veröffentlichten Manuskripts) an 39 seiner ihm bekannten wissenschaftlichen Kollegen an anderen Universitäten ohne eine ausdrückliche schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung.

Sind seine Erkenntnisse noch neu i.S.d.§ 3 PatG?

(GRUR 1993, 466 - Pre-print-Versendung Fotovoltaisches Halbleiterbauelement)

Fall 3

Der P hat eine Orangensaftpresse entwickelt und ein Muster gebaut, das voll funktionsfähig ist. P verkauft sein einziges Muster an den S, weil er zwischenzeitlich eine Idee für eine Bananensaftpresse hat und ihm O-Saft nicht mehr schmeckt.

Wenige Tage später ruft der S bei P an und lobt die O-Saftpresse sehr.

P möchte nun noch mehr Maschinen verkaufen und meldet schnell ein Patent an.

Ist seine Erfindung noch neu i.S.d. § 3 PatG?

Macht es einen Unterschied,

a) ob S ein Safthersteller, den P angeschrieben hat und ihm seine Maschine zum Verkauf angeboten hat oder

b) ob S den P beauftragt hat, eine Neuentwicklung für ihn zu machen?

Fall 4

Ein Erfinder E möchte seine Erfindung einem möglichen Hersteller D anbieten, bevor er eine Anmeldung beim DPMA einreicht. Er hofft, dass bei vorhandenem Interesse der D die Anmeldekosten übernimmt.

a) Kann er dies tun, ohne dabei seine Erfindung zu veröffentlichen?

b) Was kann er tun, um zu verhindern, dass der Dritte sich zu einem späteren Zeitpunkt auf ein eigenes Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) beruft?

c) Was kann er tun, wenn der Dritte vor ihm die Erfindung anmeldet?

d) Was ist, wenn der D die Erfindung kurz nach der gemeinsamen Besprechung ins Internet stellt?

Fall 5

Der Amerikaner P hat ein deutsches Patent für einen Eieröffner am 1.1.2004 angemeldet. Eine Recherche hat ergeben, dass es eine int. WO-Patentanmeldung mit einem identischen Eieröffner gibt, die von F am 25.04.2003 unter wirksamer Benennung von DE angemeldet wurde (das Deutsche Patentamt ist Benennungsstaat). Die Veröffentlichung der WO Anmeldung erfolgte am 25.10.2004.

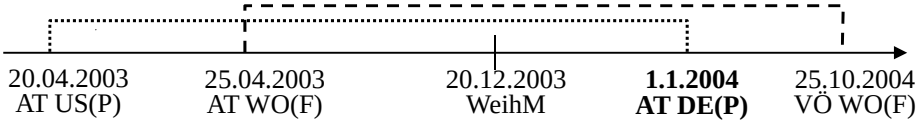
a) Ist der Eieröffner von P neu?

b) Was wäre, wenn in der WO-Anmeldung DE nicht benannt wäre?

c) Was wäre, wenn der F die Erfindung auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart am 20.12.2003 vorgeführt hätte;

d) bzw. auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg am 20.12.2003?

e) Was wäre, wenn die Patentanmeldung von P die Priorität einer US-Voranmeldung mit Anmeldetag 20.04.2003 wirksam beanspruchen würde?



Fall 6

Vergnügungsgerät

- Ist das beanspruchte Vergnügungsgerät neu und/oder erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik in Form der DII?
- Falls nein, wie müsste der Anspruch 1 geändert werden, er neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht?

FIG 1

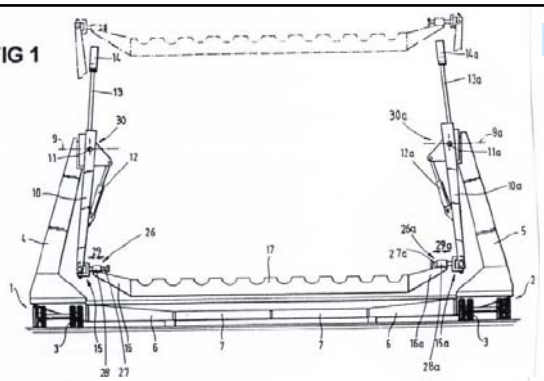
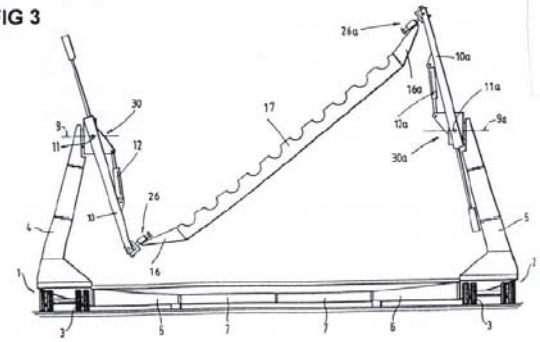
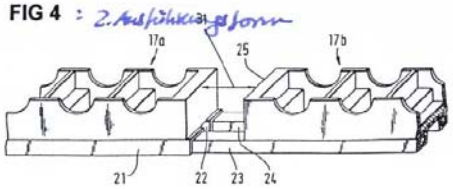


FIG 3



Erfindung

FIG 4 : 2. Ausführungsform



Anspruch

1. Vergnügungsgerät mit mindestens zwei Stützen (4, 5) an denen jeweils ein um eine zugeordnete Drehachse (9, 9a) drehbarer Ausleger (10, 10a) angebracht ist und mit einer Fahrgastgondel (17), die mit jedem Ausleger (10, 10a) beabstandet zur zugeordneten Drehachse (9, 9a) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass Ausgleichsmittel vorgesehen sind, die ermöglichen, dass die Ausleger (10, 10a) unabhängig voneinander um die Drehachsen (9, 9a) drehbar sind.

31

Patentansprüche Vergnügungsgerät

1. Vergnügungsgerät mit mindestens zwei Stützen (4, 5) an denen jeweils ein um eine zugeordnete Drehachse (9, 9a) drehbarer Ausleger (10, 10a) angebracht ist und mit einer Fahrgastgondel (17), die mit jedem Ausleger (10, 10a) beabstandet zur zugeordneten Drehachse (9, 9a) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß Ausgleichsmittel vorgesehen sind, die ermöglichen, daß die Ausleger (10, 10a) unabhängig voneinander um die Drehachsen (9, 9a) drehbar sind.
2. Vergnügungsgerät nach Anspruch 1, bei dem ein separater Motor für jeden Ausleger (10, 10a) vorgesehen ist.
3. Vergnügungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zumindest ein Ausleger (10, 10a) um eine rechtwinklig zu der zugeordneten Drehachse (9, 9a) stehende Schwenkachse (11, 11a) schwenkbar ist.
4. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mindestens ein Schiebelager (26, 26a) vorgesehen ist.
5. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Ausgleichsmittel an zumindest einem Ende (16, 16a) der Fahrgastgondel (17) vorgesehen sind.
6. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Fahrgastgondel (17) teleskopierbar ist.
7. Vergnügungsgerät nach Anspruch 6, bei dem die Fahrgastgondel (17) Abschnitte (17a, 17b) umfasst, die aufeinanderzu und voneinanderweg verschiebbar sind.
8. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Fahrgastgondel (17) drehbar an den Auslegern (10, 10a) gelagert ist.

13.11.2013

32

DOKUMENT DII (Stand der Technik)

Die in der Figur dargestellte Vorrichtung weist zwei Stützsäulen 1, 2 auf. Zwei Tragarme 3, 4 sind mittels Wellen 5, 6 drehbar an den Stützsäulen angebracht. An einem Ende jedes Tragarms 3, 4 ist ein Gegengewicht 7, 8 vorgesehen. Das andere Ende jedes Tragarms 3, 4 ist über ein Kardangelenk 9, 10 jeweils mit einem Ende einer Gondel 11 verbunden.

Die Gondel 11 besteht aus zwei Teilen 12, 13, die durch einen Gleitmechanismus 14 miteinander verbunden sind. Dadurch können die beiden Gondelteile aufeinanderzu- und voneinander weg gleiten.

Die Wellen 5, 6 der Tragarme 3, 4 werden unabhängig voneinander durch Elektromotoren 15, 16 angetrieben.

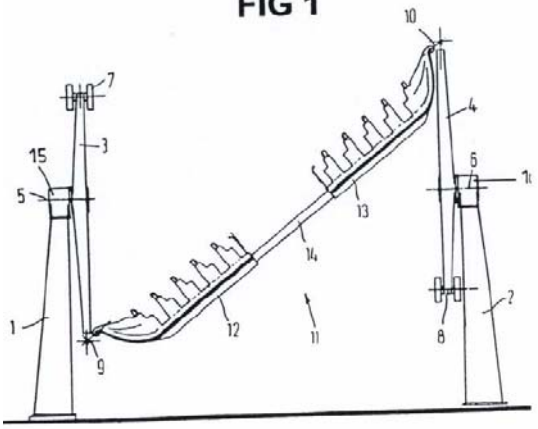
Wenn die beiden Motoren 15, 16 in synchronisierter Weise betrieben werden, können die beiden Tragarme 3, 4 phasengleich rotieren, das heißt, die zwischen den Tragarmen 3, 4 aufgehängte Gondel 11 schwingt oder rotiert dann in horizontaler Lage.

Wenn die beiden Motoren 15, 16 jedoch in nicht synchronisierter Weise betrieben werden, sind die Tragarme 3, 4 nicht mehr im Gleichlauf. Der Gleitmechanismus 14 stellt in diesem Fall sicher, daß die Abstandsänderungen, die während des Betriebs zwischen den beiden Kardangelenken 9, 10 auftreten, ausgeglichen werden. In Abhängigkeit von der Steuerung der beiden Motoren 15, 16 kann die Gondel 11 dann spektakuläre Bewegungen in einem zylindrischen, dreidimensionalen Raum ausführen.

Es ist auch möglich, den Gleitmechanismus 14 an einem oder beiden Gondelenden vorzusehen, so daß der Abstandsausgleich nicht zwischen den beiden Gondelteilen 12, 13 sondern zwischen dem oder den Armen 3, 4 und der Gondel 11 erfolgt.

Eine spezielle Situation, bei der sich die Winkellagen der Tragarme 3 und 4 um 180° unterscheiden, ist in der Figur dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gondel 11 gegenüber der Horizontalen geneigt.

FIG 1



IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

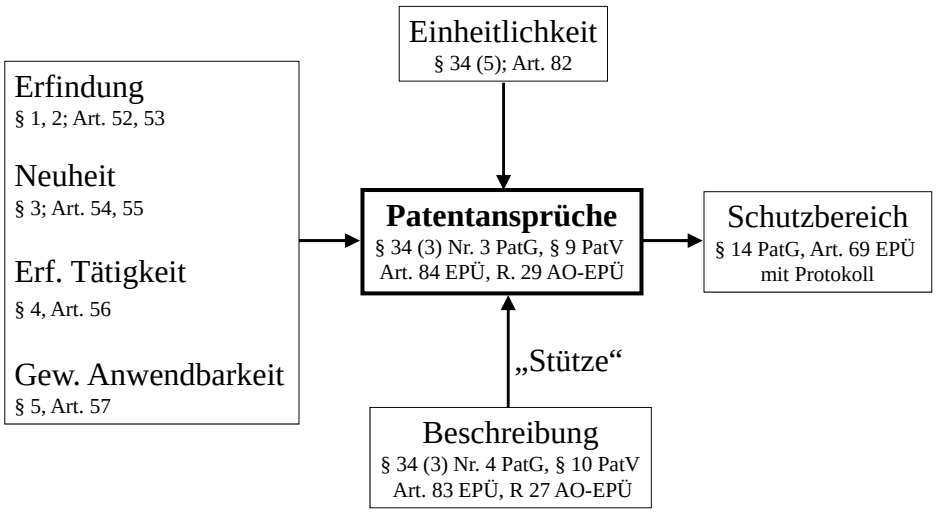
DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 4: Von der Erfindung zur Patentanmeldung: Entwerfen einer Patentanmeldung und Formulieren von Patentansprüchen

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Anforderungen an die Patentansprüche



Vorgehensweise

1. Recherche zum Stand der Technik:
   - Fachliteratur
   - Patentliteratur
     - HdW Stuttgart, Infostelle Patente
     - Internet DPMA: http://depatisnet.dpma.de
     - Internet EPA: http://ep.espacenet.com

2. Vorabeinschätzung der Erfindung:
   Ist die Erfindung neu gegenüber dem Stand der Technik?
   Worin liegt der Überschuss, kann er eine erfinderische Tätigkeit begründen?

3. Formulieren von Patentansprüchen!

Formulieren von unabhängigen Patentansprüchen I

A. **Analyse der Erfindung**:
   Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
   B. Wie arbeitet der Stand der Technik?
   C. Nachteile des Standes der Technik?
   D. Welches Problem **(Aufgabe)** löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?
   E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? → **Merkmalsanalyse**
   F. Kontrolle: Was ist das objektive Leistungsergebnis **(Wirkung, Funktion)** der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten? **(Ausgangsdokument)**

H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).

I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu?** Diese Merkmale ergeben den **Kennzeichenteil** (§9 PatV).

→ H. + I. ergeben den ersten Entwurf des unabhängigen Patentanspruchs

Formulieren von unabhängigen Patentansprüchen II

Check 1: Kann die Lösung einfacher formuliert werden?
Unwesentliche Merkmale streichen!

Check 2: Sind Alternativen zu den einzelnen Merkmalen möglich, die dieselbe Wirkung (Funktion) erreichen? Gibt die Erfindung dem Fachmann Hinweise, wie er den Wortlauf der Patentansprüche umgehen kann?
Umgehungsmöglichkeiten durch allgemeinere Formulierungen ausschließen!

Check 3: Welche **Argumente** sprechen dafür, dass die Merkmale des Kennzeichens in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs nicht nahegelegt sind, z.B. durch andere Dokumente?

Check 4: Enthält die Erfindung mehr als nur **eine Lösung**? Oder löst sie mehr als nur eine Aufgabe? Ist eine weitere Anmeldung erforderlich?

→ **Ggf. Überarbeitung/Neuformulierung des Anspruchs 1:**
→ **H.+I. ergeben dann den richtigen Patentanspruch**

Formulieren von abhängigen Patentansprüchen

Abhängige Ansprüche enthalten:

- **Vorteilhafte Weiterbildung** (Optionen) durch zusätzliche Merkmale
- **Konkretisierung** vorteilhafter Ausführungsformen
- **Alternativen** von Konkretisierungen
- Bzw. alles was bei **Neuformulierungsversuchen** gestrichen wurde, kann sich als Gegenstand von Unteransprüchen eignen

Aufbau der Patentanmeldung I

1. **Technisches Gebiet** - Worum es geht
   - *"Titel:...„*
     → wie im Oberbegriff
   - *"Die Erfindung betrifft ...“*
     → es folgt der **Oberbegriff** des Patentanspruches, die sogenannte Gattung
2. **Würdigung des Standes der Technik -** Was ist schon bekannt
   - *"Eine derartige ... (Titel) ist ...* ***bekannt"***, mit Fundstelle.
   - "*Dabei ergehen sich folgende* ***Nachteile ..."***
     → Diskussion der **Nachteile** des am nächsten kommenden Standes der Technik, und zwar so, dass diese Nachteile praktisch zur Aufgabe hinführen.
   - *"Es ist ferner aus ... bekannt, ..."*
     → Diskussion weiteren Standes der Technik, sofern dieser nicht auf die Lösung hinweist - zur Verdeutlichung, dass aus diesem weiteren Stand der Technik die Überwindung der eingangs geschilderten Nachteile nicht nahegelegt wird.

Überlegungen, auf denen die Ansprüche basieren, können in die Beschreibung aufgenommen werden!

Aufbau der Patentanmeldung II

3. **Aufgabe**, die mit der Erfindung gelöst werden soll
   "Demgemäß ist es ***Aufgabe*** *der Erfindung, ein(e) ... der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass ..."*
   → die Aufgabe muss so entwickelt werden, dass sie mit den Mitteln des Kennzeichens des Patentanspruches 1 gelöst wird. Die Aufgabenstellung darf nicht die Lösung enthalten.
4. **Lösung der gestellten Aufgabe** = **Erfindung**
   "Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch ***gelöst, dass ...*** *"*
   → Wiederholung des Kennzeichens des Patentanspruches 1.
5. **Vorteile** und **Wirkungsweise**
   → Analyse der Erfindung ! Überraschende Ergebnisse ! Kombinationswirkungen der Merkmale erläutern.
6. Ggfs Ausführungen zum **nicht Naheliegen** der Erfindung
   "Die Erfindung wird auch nicht dadurch nahegelegt, dass ... , da ...„
   → Diskussion weiteren Standes der Technik, der durch Kombination mit dem eingangs genannten Stand der Technik die Erfindung ergeben könnte.

Aufbau der Patentanmeldung III

7. **Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen** der Erfindung und Konkretisierung (→ *abhängige Unteransprüche*)
   - *"Eine besonders **vorteilhafte Weiterbildung** der Erfindung sieht vor, dass ..."*

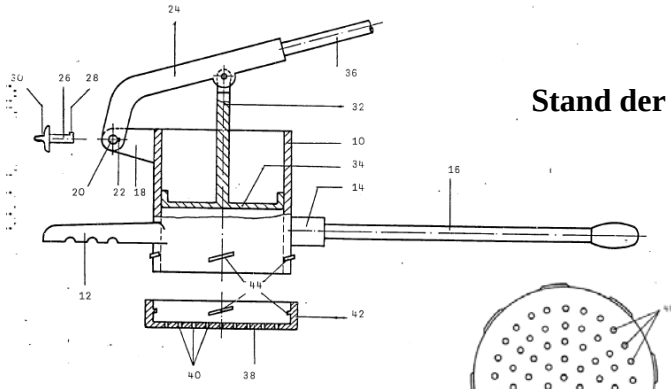
     → in dieser Art werden die **wichtigsten** Unteransprüche abgehandelt, wobei sich jeweils an den Absatz, der das Kennzeichen des betreffenden Unteranspruches zitiert, eine Schilderung der Vorteile, die speziell durch diese Maßnahmen erzielt werden sollen, anschließt.
   - *"Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen definiert."*

Aufbau der Patentanmeldung IV

8. Erläuterung von **konkreten Ausführungsbeispielen** anhand der Figuren
   - *"Ein **Ausführungsbeispiel** wird im folgenden unter Hinweis auf die beigefügten **Zeichnungen** näher beschrieben. Es zeigen: Figur 1 ...; Figur 2 ...; usw....,,*

     → Hier muss die vorhandene **Information voll ausgeschöpft** werden. Das ist das **Reservoir der "Offenbarung"** der Erfindung, auch bei späteren Anspruchsänderungen (siehe § 38 PatG u. A 123 EPU). Die Erfindung muss darin so deutlich beschrieben werden, **dass ein Fachmann sie danach ausführen kann** (§ 34(4) PatG u. A 83 EPÜ)
9. **Patentansprüche**
10. **Zusammenfassung**, evtl. Bezugszeichenliste

Beispiel 1: Spätzlemaschine



Stand der Technik

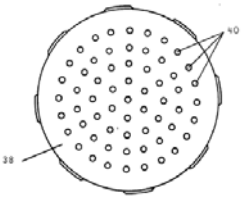


Fig. 2

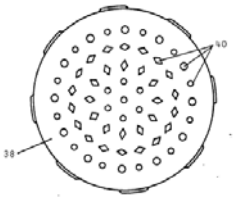
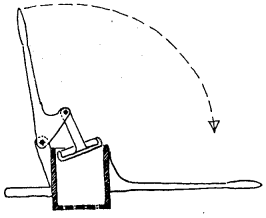


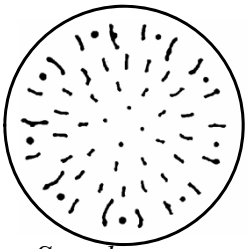
Fig. 3

Gebrauchsmuster DE 3304746

Spätzlemaschine

Erfindung:
Löcher zur Herstellung von „handgeschabten“ Spätzle.

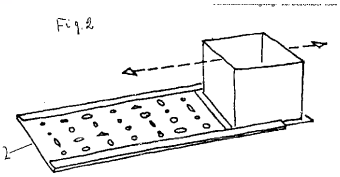




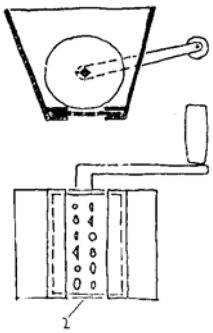
Spätzlepresse

Von der Erfindung sollen **drei** Ausführungsformen abgedeckt sein:

Patent DE 33 047 46 C2



Spätzlehobel



Spätzlemühle

Spätzlemaschine: Vorgehensweise Anspruch 1

A. **Analyse der Erfindung**:
B. Wie arbeitet der Stand der Technik?

C. Nachteile des Standes der Technik?

D. Welches Problem **(Aufgabe)** löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?

E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? **Merkmalsanalyse:**

E. Was ist das objektive Leistungsergebnis **(Wirkung, Funktion)** der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

Spätzlemaschine: Vorgehensweise Anspruch 1

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten? **(Ausgangsdokument)**
H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).

I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu?** Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV).

Anspruch 1 der Spätzlemaschine

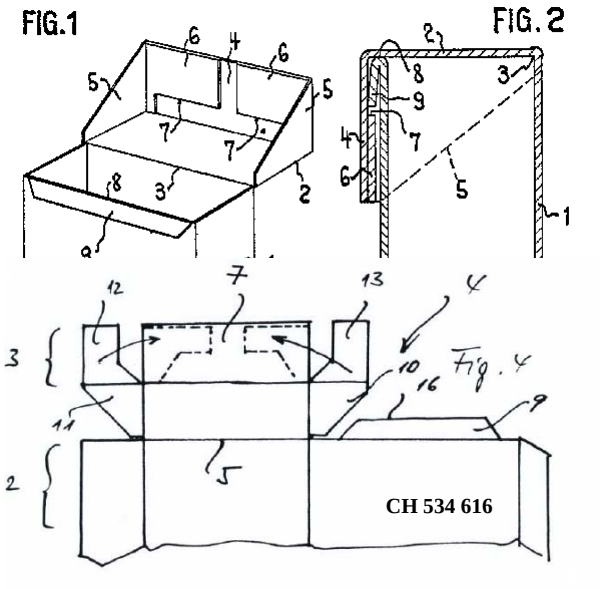
Oberbegriff

Kennzeichenteil

dadurch gekennzeichnet, dass

Abhängige Ansprüche

Beispiel 2: Faltschachtel mit geschlossenem Deckel



Stand der Technik ist eine „normale“ Zigarettenschachtel

17

Analyse der Erfindung: Faltschachtel I

A. Analyse der Erfindung: Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
B. Wie arbeitet der Stand der Technik?

C. Nachteile des Standes der Technik?

D. Welches Problem **(Aufgabe)** löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?

Analyse der Erfindung: Faltschachtel II

E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig?
→ **Merkmalsanalyse**

F. Was ist das objektive Leistungsergebnis **(Wirkung, Funktion)** der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

Analyse der Erfindung: Faltschachtel III

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten?

H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).

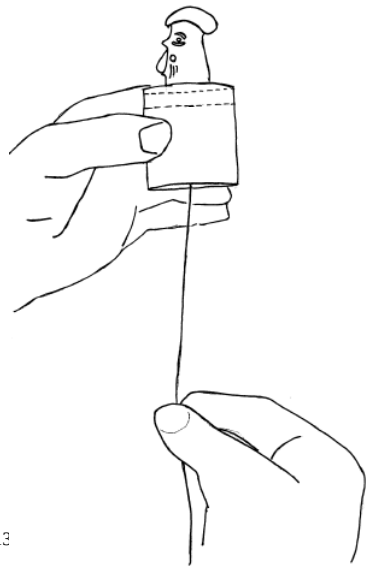
I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu?** Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV)

Faltschachtel - Anspruch 1 kann lauten:

1. Faltschachtel,

dadurch gekennzeichnet,

Beispiel 3: Hühnergegacker



Erfindung:
Durch Ziehen an der Schnurr kann ein Hühnergegacker ähnlicher Ton erzeugt werden.

Stand der Technik:
Lebendes Huhn!?

Beispiel für Anspruch 1

Arbeitsblatt Formulierung von Patentansprüchen I

A. **Analyse der Erfindung**: Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:

B. Wie arbeitet der Stand der Technik?

C. Nachteile des Standes der Technik?

D. Welches Problem **(Aufgabe)** löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?

E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? → **Merkmalsanalyse.**

Arbeitsblatt Formulierung von Patentansprüchen II

F. Was ist das objektive Leistungsergebnis **(Wirkung, Funktion)** der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten? **(Ausgangdokument)**

H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).

I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu?** Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV).

IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 7:
Anmeldeberechtigung und
Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Recht auf das Patent

§ 6 PatG
Das **Recht auf das Patent hat der Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu.

Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung **zuerst** beim Patentamt angemeldet hat.

§ 7 PatG
Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der **Anmelder als berechtigt**, die Erteilung des Patents zu verlangen. ...

§ 8 PatG
Der **Berechtigte**, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist ... kann vom Patentsucher verlangen, **dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird**. ...

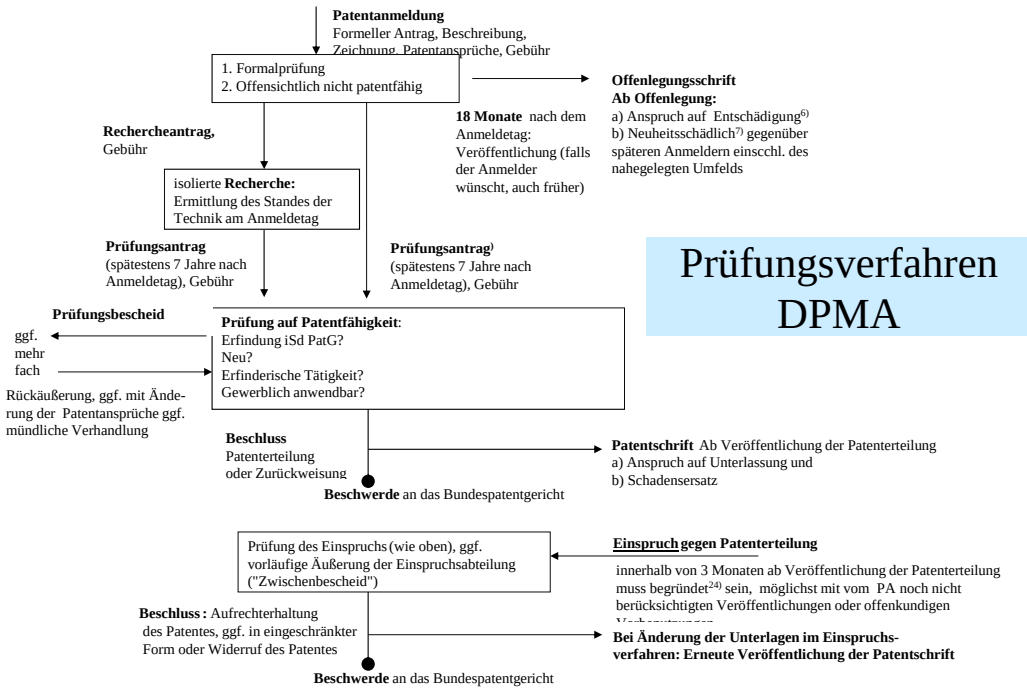
Materielle und Formelle Anmeldeberechtigung

Materielle Berechtigung:

- Grundsatz: Das Recht auf das Patent hat der **Erfinder** (natürliche Person) oder sein Rechtsnachfolger (nat. oder jur. Person: Firma, GmbH..) (§ 6 PatG)
- Aber: **Anmelderfiktion**, d.h. der Anmelder **gilt** als Berechtigter (§ 7 PatG), d.h. Anmelder kann unterschiedlich zu Erfinder sein!
  ≠ USA, wo der Anm. immer auch der Erfinder sein muss
- Das Patent steht dem zu, der **zuerst angemeldet** hat (*first-to-file*), unabhängig davon wer tatsächlich der erste Erfinder war (aber: ggf.Vorbenutzungsrecht § 12 PatG)
  ≠ USA, wo es auf den Erfindungstag (zu dessen Feststellung: Interference Verfahren) und nicht auf den Anmeldetag ankommt: *first-to-invent – aber* ***Umstellung 2013 auf first-to-file***
- Wenn der Anmelder nicht berechtigt ist, kann der Berechtigte die Herausgabe (**Vindikation**) der Anmeldung bzw. des Patent verlangen (§ 8 PatG)

Formelle Berechtigung:

- Prozessfähigkeit (§ 32 ZPO) – Fähigkeit, Verfahrenshandlungen vornehmen zu können (≠ Geschäftsunfähige, Kinder unter 7 Jahren, Betreute Personen etc.)
- Ausländer benötigen einen Vertreter (PA o. RA) (§ 25 PatG)
- Mehrere Anmelder gelten als Gemeinschaft und stellen einen einheitlichen Antrag



Prüfungsverfahren DPMA

Erfordernisse der Anmeldung § 34 ff. PatG

§ 34 (3) PatG:

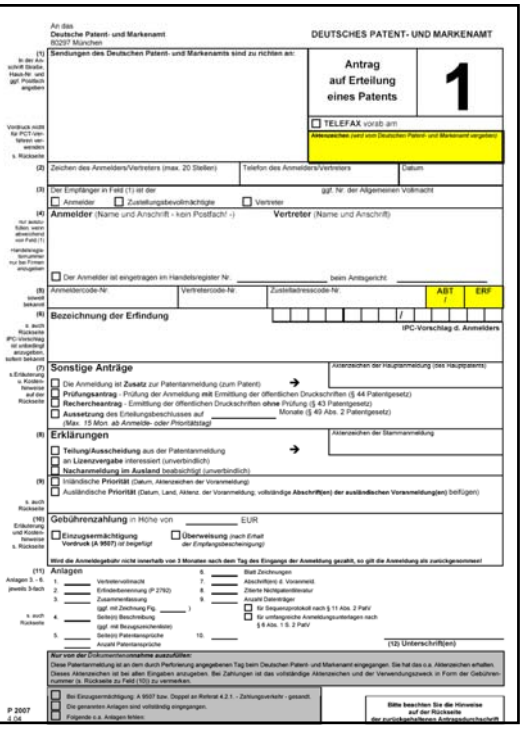
Die Anmeldung **muss** enthalten:

1. den Namen des **Anmelders***;
2. einen **Antrag auf Erteilung des Patents***, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist;
3. einen oder mehrere **Patentansprüche**, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll;
4. eine **Beschreibung*** der Erfindung;
5. die **Zeichnungen**, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen.

* Diese Unterlagen sind für die Zuerkennung eines **Anmeldetages** Voraussetzung: § 35 (2) PatG

Gebühren

- Anmeldegebühr:
  € 60,- in Papierform
  € 50,- elektronische Anm.
- Rechercheantragsgebühr
  € 250,-
- Prüfungsantragsgebühr
  € 350,-
  falls Rech.-Antrag gestellt,
  dann nur € 150,-



An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80297 München

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:

Antrag auf Erteilung eines Patents

1

☐ TELEFAX vorab am

Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)

(2) Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen) | Telefon des Anmelders/Vertreters | Datum

(3) Der Empfänger in Feld (1) ist der
☐ Anmelder ☐ Zustellungsbevollmächtigte ☐ Vertreter
ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht

(4) Anmelder (Name und Anschrift - kein Postfach! -)

Vertreter (Name und Anschrift)

☐ Der Anmelder ist eingetragen im Handelsregister Nr. _____ beim Amtsgericht _____

(5) Anmeldercode-Nr. | Vertretercode-Nr. | Zustelladressecode-Nr. | ABT / | ERF

(6) Bezeichnung der Erfindung

IPC-Vorschlag d. Anmelders

(7) Sonstige Anträge

Aktenzeichen der Hauptanmeldung (des Hauptpatents)

☐ Die Anmeldung ist Zusatz zur Patentanmeldung (zum Patent) →
☐ Prüfungsantrag - Prüfung der Anmeldung mit Ermittlung der öffentlichen Druckschriften (§ 44 Patentgesetz)
☐ Recherche-antrag - Ermittlung der öffentlichen Druckschriften ohne Prüfung (§ 43 Patentgesetz)
☐ Aussetzung des Erteilungsbeschlusses auf _____ Monate (§ 49 Abs. 2 Patentgesetz)
(Max. 15 Mon. ab Anmelde- oder Prioritätstag)

(8) Erklärungen

Aktenzeichen der Stammanmeldung

☐ Teilung/Ausscheidung aus der Patentanmeldung
☐ an Lizenzvergabe interessiert (unverbindlich)
☐ Nachanmeldung im Ausland beabsichtigt (unverbindlich)

(9) ☐ Inländische Priorität (Datum, Aktenzeichen der Voranmeldung)
☐ Ausländische Priorität (Datum, Land, Aktenz. der Voranmeldung; vollständige Abschrift(en) der ausländischen Voranmeldung(en) beifügen)

(10) Gebührenzahlung in Höhe von _____ EUR
☐ Einzugsermächtigung Vordruck (A 9507) ist beigefügt ☐ Überweisung (nach Erhalt der Empfangsbescheinigung)

Wird die Anmeldegebühr nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen!

(11) Anlagen
1. _____ Vertretervollmacht
2. _____ Erfinderbenennung (P 2792)
3. _____ Zusammenfassung (ggf. mit Zeichnung Fig. _____)
4. _____ Seite(n) Beschreibung (ggf. mit Bezugszeichenliste)
5. _____ Seite(n) Patentansprüche
_____ Anzahl Patentansprüche
6. _____ Blatt Zeichnungen
7. _____ Abschrift(en) d. Voranmeld.
8. _____ Zitierte Nichtpatentliteratur
9. _____ Anzahl Datenträger
☐ für Sequenzprotokoll nach § 11 Abs. 2 PatV
☐ für umfangreiche Anmeldungsunterlagen nach § 6 Abs. 1 S. 2 PatV
10. _____

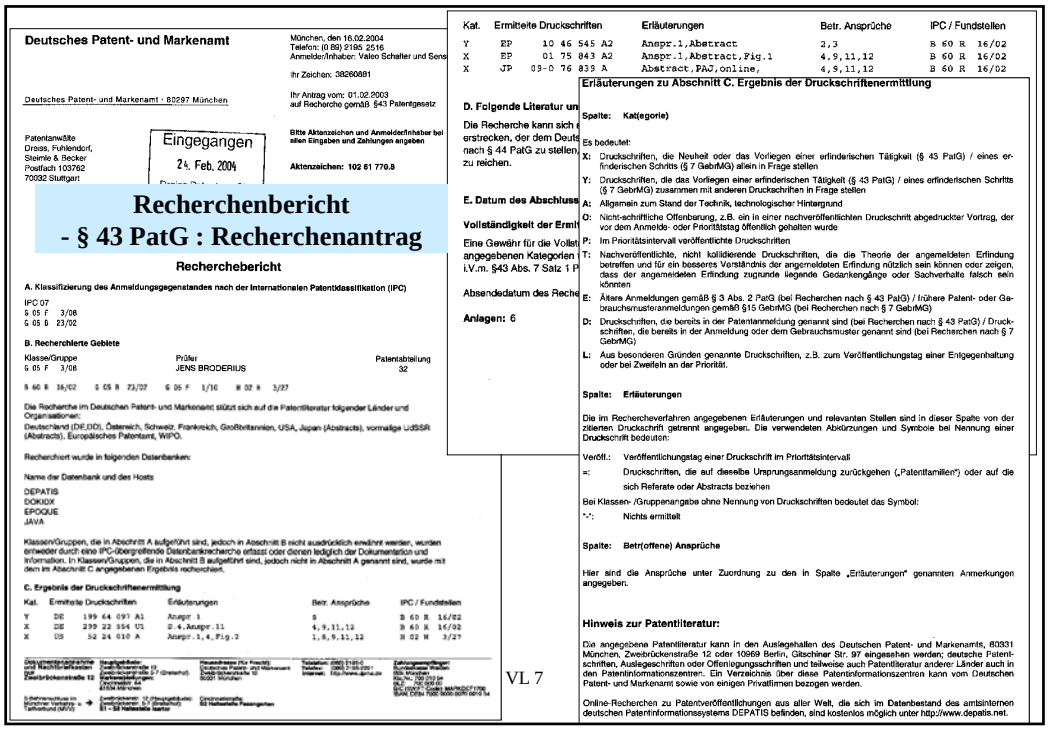
(12) Unterschrift(en)

Nur von der Zahlstellenannahme auszufüllen:
Diese Patentanmeldung ist an dem durch Perforierung angegebenen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Sie hat das o.a. Aktenzeichen erhalten. Dieses Aktenzeichen ist bei allen Eingaben anzugeben. Bei Zahlungen ist das vollständige Aktenzeichen und der Verwendungszweck in Form der Gebührennummer (s. Rückseite zu Feld (10)) zu vermerken.

☐ Bei Einzugsermächtigung: A 9507 bzw. Doppel an Referat 4.2.1. - Zahlungsverkehr - gesandt.
☐ Die genannten Anlagen sind vollständig eingegangen.
☐ Folgende o.a. Anlagen fehlen:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite der zurückbehaltenen Antragsdurchschrift

P 2007 4.04



Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 16.02.2004
Telefon: (0 89) 2195 2516
Anmelder/Inhaber: Valeo Schalter und Sens

Ihr Zeichen: 38260881

Ihr Antrag vom: 01.02.2003
auf Recherche gemäß §43 Patentgesetz

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwälte
Grass, Fuhlendorf,
Steimle & Becker
Postfach 103762
70032 Stuttgart

Eingegangen
24. Feb. 2004

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben

Aktenzeichen: 102 61 770.8

Recherchenbericht
- § 43 PatG : Recherchenantrag

Rechercheberich

A. Klassifizierung des Anmeldungsgegenstandes nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

IPC 07
G 05 F 3/08
G 05 B 23/02

B. Recherchierte Gebiete

Klasse/Gruppe	Prüfer	Patentabteilung
G 05 F 3/08	JENS BRODERIUS	32

B 60 R 16/02 G 05 B 23/02 G 05 F 1/10 H 02 H 3/27

Die Recherche im Deutschen Patent- und Markenamt stützt sich auf die Patentliteratur folgender Länder und Organisationen:
Deutschland (DE,DD), Österreich, Schweiz, Frankreich, GroBritannien, USA, Japan (Abstracts), vormalige UdSSR (Abstracts), Europäisches Patentamt, WIPO.

Recherchiert wurde in folgenden Datenbanken:

Name der Datenbank und des Hosts

DEPATIS
DOKIDX
EPOQUE
JAVA

Klassen/Gruppen, die in Abschnitt A aufgeführt sind, jedoch in Abschnitt B nicht ausdrücklich erwähnt werden, wurden entweder durch eine IPC-übergreifende Datenbankrecherche erfasst oder dienen lediglich der Dokumentation und Information. In Klassen/Gruppen, die in Abschnitt B aufgeführt sind, jedoch nicht in Abschnitt A genannt sind, wurde mit dem im Abschnitt C angegebenen Ergebnis recherchiert.

C. Ergebnis der Druckschriftenermittlung

Kat.	Ermittelte Druckschriften	Erläuterungen	Betr. Ansprüche	IPC / Fundstellen
Y	DE 199 64 097 A1	Anspr. 1	5	B 60 R 16/02
X	DE 299 22 554 U1	D 4,Anspr.11	4,9,11,12	B 60 R 16/02
X	US 52 24 010 A	Anspr.:1,4,Fig.2	1,8,9,11,12	H 02 H 3/27

Kat.	Ermittelte Druckschriften	Erläuterungen	Betr. Ansprüche	IPC / Fundstellen
Y	EP 10 46 545 A2	Anspr.1,Abstract	2,3	B 60 R 16/02
X	EP 01 75 843 A2	Anspr.1,Abstract,Fig.1	4,9,11,12	B 60 R 16/02
X	JP 09-0 76 839 A	Abstract,PAJ,online,	4,9,11,12	B 60 R 16/02

D. Folgende Literatur un

Die Recherche kann sich
erstrecken, der dem Deuts
nach § 44 PatG zu stellen)
zu reichen.

E. Datum des Abschluss

Vollständigkeit der Ermit

Eine Gewähr für die Vollst
angegebenen Kategorien
i.V.m. §43 Abs. 7 Satz 1 P

Absendedatum des Reche

Anlagen: 6

Erläuterungen zu Abschnitt C. Ergebnis der Druckschriftenermittlung

Spalte: Kat(egorie)

Es bedeutet:

X: Druckschriften, die Neuheit oder das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (§ 43 PatG) / eines erfinderischen Schritts (§ 7 GebrMG) allein in Frage stellen

Y: Druckschriften, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (§ 43 PatG) / eines erfinderischen Schritts (§ 7 GebrMG) zusammen mit anderen Druckschriften in Frage stellen

A: Allgemein zum Stand der Technik, technologischer Hintergrund

O: Nicht-schriftliche Offenbarung, z.B. ein in einer nachveröffentlichten Druckschrift abgedruckter Vortrag, der vor dem Anmelde- oder Prioritätstag öffentlich gehalten wurde

P: Im Prioritätsintervall veröffentlichte Druckschriften

T: Nachveröffentlichte, nicht kollidierende Druckschriften, die die Theorie der angemeldeten Erfindung betreffen und für ein besseres Verständnis der angemeldeten Erfindung nützlich sein können oder zeigen, dass der angemeldeten Erfindung zugrunde liegende Gedankengänge oder Sachverhalte falsch sein könnten

E: Ältere Anmeldungen gemäß § 3 Abs. 2 PatG (bei Recherchen nach § 43 PatG) / frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen gemäß §15 GebrMG (bei Recherchen nach § 7 GebrMG)

D: Druckschriften, die bereits in der Patentanmeldung genannt sind (bei Recherchen nach § 43 PatG) / Druckschriften, die bereits in der Anmeldung oder dem Gebrauchsmuster genannt sind (bei Recherchen nach § 7 GebrMG)

L: Aus besonderen Gründen genannte Druckschriften, z.B. zum Veröffentlichungstag einer Entgegenhaltung oder bei Zweifeln an der Priorität.

Spalte: Erläuterungen

Die im Rechercheverfahren angegebenen Erläuterungen und relevanten Stellen sind in dieser Spalte von der zitierten Druckschrift getrennt angegeben. Die verwendeten Abkürzungen und Symbole bei Nennung einer Druckschrift bedeuten:

Veröff.: Veröffentlichungstag einer Druckschrift im Prioritätsintervall

=: Druckschriften, die auf dieselbe Ursprungsanmeldung zurückgehen („Patentfamilien") oder auf die sich Referate oder Abstracts beziehen

Bei Klassen-/Gruppenangabe ohne Nennung von Druckschriften bedeutet das Symbol:

"-": Nichts ermittelt

Spalte: Betr(offene) Ansprüche

Hier sind die Ansprüche unter Zuordnung zu den in Spalte „Erläuterungen" genannten Anmerkungen angegeben.

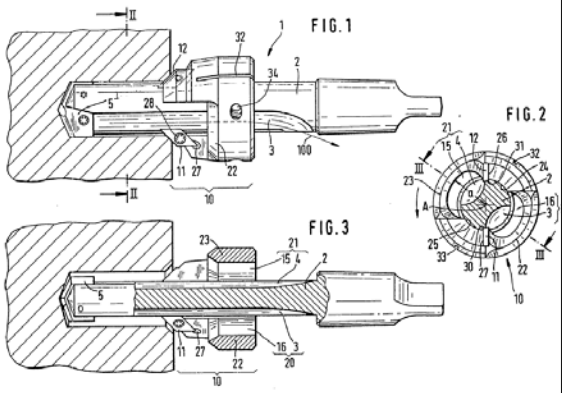
Hinweis zur Patentliteratur:

Die angegebene Patentliteratur kann in den Auslegehallen des Deutschen Patent- und Markenamts, 80331 München, Zweibrückenstraße 12 oder 10969 Berlin, Gitschiner Str. 97 eingesehen werden; deutsche Patentschriften, Auslegeschriften oder Offenlegungsschriften und teilweise auch Patentliteratur anderer Länder auch in den Patentinformationszentren. Ein Verzeichnis über diese Patentinformationszentren kann vom Deutschen Patent- und Markenamt sowie von einigen Privatfirmen bezogen werden.

Online-Recherchen zu Patentveröffentlichungen aus aller Welt, die sich im Datenbestand des amtsinternen deutschen Patentinformationssystems DEPATIS befinden, sind kostenlos möglich unter http://www.depatis.net.

VL 7

Anmeldung (DE 3610016 A1, C2)



Patentansprüche

1. Stufenbohrer, gebildet durch einen *Bohrer* (2)
   a. mit zur Späne-Abfuhr bestimmten *Nuten* (3, 4) und
   b. mindestens einer an der Spitze vorgesehenen *ersten Schneide* (5),
   c. sowie ferner mit einem auf dem Bohrer (2) fest, jedoch lösbar angeordneten *Stufenbohrring* (10),
   d. der mit mindestens einer *zweiten Schneide* (11, 12) (Stufenschneide) versehen ist, die zum Anfasen, Ansenken oder Aufbohren der von der ersten Schneide (5) gebohrten Bohrung in einem bestimmten Abstand von der ersten Schneide angeordnet ist,
   dadurch gekennzeichnet,
   e. dass der Stufenbohrring (10) mit Aussparungen (15, 16) versehen ist, die den Nuten (3, 4) gegenüberliegend angeordnet sind und mit diesen Späne-Durchgänge (20, 21) bilden.

2. Stufenbohrer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparungen (15, 16) von der Achse (A) des Stufenbohrers einen Abstand (a) haben, der grösser ist als der Radius der zylindrischen Innenfläche (24, 25) des Teils des Stufenbohrrings, der dem Durchmesser des Bohrers (2) angepasst ist.

3. …

13.11.2013 VL 7

Prüfungsantrag - § 44 PatG
Erster „negativer“ Prüfbescheid (DE 3610016 C2)

Deutsches Patent- und Markenamt

Die Prüfung der Patentanmeldung hat zu nachfolgendem Ergebnis geführt. Zur Äußerung wird eine Frist von **vier Monaten** gewährt, die mit Zustellung beginnt.

In der Beschreibungseinleitung ist als Stand der Technik genannt:

1. Ein Stufenbohrer mit fester Länge. Dieser Zusammenhang dürfte durch die US 4,531,867 belegt sein.
2. Bohrwerkzeuge mit sog. Senkeisen, d.h. die Schneiden der zweiten Bohrstufe sind auf einem am Werkzeugschaft durch Klemmen befestigten Körper angeordnet.

Als **Aufgabenstellung** soll dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen:

1. eine sichere Spanabfuhr bei kurzer Baulänge,
2. eine einfache Verstellbarkeit des Abstandes der Schneiden.

Aufgrund des gezeigten Standes des Technik sind diese Aufgabenteile unter sich nicht **einheitlich**, d.h. sie zielen in unterschiedliche Richtungen.

Der Inhalt des Anspruchs 1 ist auf den unter 1. genannten aufgabenmäßigen Zusammenhang gerichtet. Hierzu ist beispielsweise auf die **DE-OS 31 25 480** zu verweisen, wo der die zweiten Schneiden tragende Körper Aussparungen 14 aufweist, die mit den Spannuten der ersten Schneiden fluchtend angeordnet sind. Der Anspruch 1 lässt sich somit vollständig auf diese Druckschrift lesen und ist somit **mangels Neuheit** seines Inhalts nicht zuzulassen.

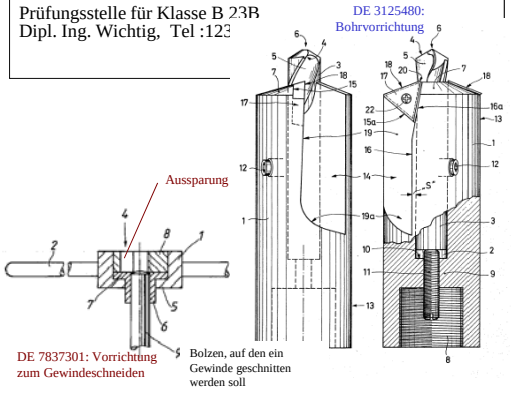
Auch ein präzisierter Anspruch 1 könnte keine Aussicht auf einen Erfolg haben, weil auch nach außen geschlossene Aussparungen für den Durchgang von Spänen bei spanabhebenden Werkzeugen bekannt sind, vgl. z.B. **DE 78 37 301 (s. Bz. 8 Gewindeschneideisen mit Aussparung)**; und die Übertragung als **ohne erfinderische Tätigkeit** möglich zu werten ist.

Die Unteranspruche 2 bis 6 beinhalten Selbstverständlichkeiten … .

Bei dieser Sachlage ist eine Patenterteilung nicht möglich.

Prüfungsstelle für Klasse B 23B
Dipl. Ing. Wichtig, Tel :123

DE 3125480: Bohrvorrichtung



Aussparung

DE 7837301: Vorrichtung zum Gewindeschneiden

Bolzen, auf den ein Gewinde geschnitten werden soll

Einheitlichkeit der Anmeldung

- § 34 (5): Die Anmeldung darf nur **eine einzige Erfindung** enthalten oder eine **Gruppe von Erfindungen**, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
- Falls die Anmeldung nicht einheitlich ist: **Ausscheidung** auf Aufforderung der Prüfungsstelle: „Zwangsteilung“.

PATENT SPECIFICATION (11) 1 426 698

(21) Application No. 17808/74 (22) Filed 23 April 1974
(44) Complete Specification published 3 March 1976
(51) INT CL² G01J 5/46
(52) Index at acceptance
GIX 14

1. Eine **Vorrichtung** zur Detektion einer elektromagnetischen Strahlungsmenge, umfassend eine Röhre, mit einem Ende offen und dem anderen Ende geschlossen durch einen parabolischen Reflektor, so dass durch das offene Ende der Röhre hereinkommende Strahlung auf einen Punkt des Reflektors gerichtet wird, aber die konvexe Oberfläche von einer parabolischen, kofokalen, konvexen Spiegel Fläche auf einen Körper in der Röhre trifft, welches die ursprünglich parallelen , die Röhre hereinkommenden, Ströme von Strahlungsenergie veranlasst weitergeführt zu werden, in einer enger gruppierten Weise als parallele Strahlen, welche dann durch eine konvexe Linse geleitet werden, welche diese fokussiert auf eine bewegbar angebrachte Platte, eine entweder schwarze oder spiegelnde Fläche habend, und falls diese Platte eine schwarze Oberfläche hat, der "Druck" ausgeübt von den Photonen der Strahlungsenergie die Platte gegen eine Kompressionsfeder drückend, die Kraft von welcher fein angepasst werden kann, oder falls die Platte eine spiegelnde Fläche hat, der Zug ausgeübt von den Photonen der Strahlungsenergie, die Platte gegen den Effekt einer Zugfeder ziehend, die Kraft von welcher auch fein angepasst werden kann, die Bewegung der Platten, entweder durch "Photonen-Druck" oder "Photonen-Zug", ausgelegt zum Verbinden zweier Kontakte, Teil eines elektrischen Regelkreises für eine Regeloperation formend, in Reaktion auf einen Wert von der Stärke der Strahlungsenergie die offene Seite der Röhre hereinkommend.

Einheitlichkeit

2. Eine farblich **selektive Katzenklappenregeleinhe** vorgesehen um automatisch den Durchgang einer Ka von einer Fellfärbung, zum Beispiel rötlich-braun, d ein Zugangsloch in einer Küchentüre zu erlauben, ab eine Katze mit schwarzem Fell auszuschließen, wie i Anspruch 1 beansprucht, wird verwendet um zu differenzieren, zwischen dem von der auf den Rücke Katze gerichteten Beleuchtung reflektierten Licht, mi ausreichender Genauigkeit um die Katzenklappe zu ö in Gegenwart einer Katze einer Färbung, aber eine K mit schwarzem Fell auf ihrem Rücken auszuschließe

3. Ein **automatischer Vergeltungssatellit**, eine 1000 Megatonnen "CND" Bombe umfassend, Teil eines automatisch antwortenden nuklearen Abschreckungssystems, oder ARNDS System, worin Satellit, welcher entweder in Hochgeschwindigkeitsumlauf außerhalb der Luftschic der Erde platziert werden kann, oder in stationärem O ungefähr 23000 Meilen draußen, Radarsuchantennen passend um Signale einer Mehrzahl von ballistischen Interkontinentalraketen an eine Computereinheit zu übertragen, wobei der Staat oder die Region der Erdoberfläche von welcher die Raketen abgefeuert wurden berechnet werden kann, und der automatische Vergeltungssatellit eine Strahlungsdetektoreinheit auf angebracht hat wie in Anspruch 1, welche aktiviert wi falls ein nuklearer Raketenangriff auf irgendeinem Te der Erde ausgeführt wurde und mit der "CND" Bomb dann durch die Luftschicht der Erde geführt werdend auf den Teil der Erdoberfläche zu fallen von welchem Computer bestimmt dass die nukleare Attacke gestammt hat.

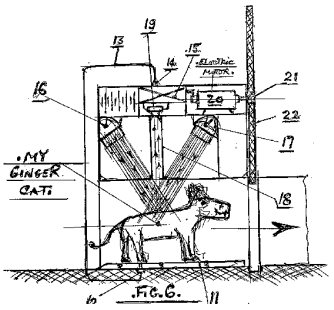


FIG. 6.

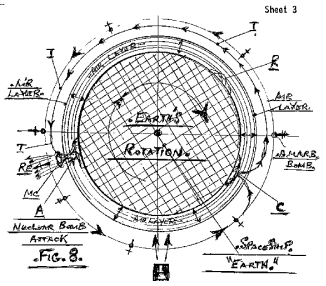


FIG. 8.

Teilung der Patentanmeldung

- § 39: Freiwillige Teilung der Anmeldung jederzeit (bis Erteilungsbeschluss) möglich: Insbesondere wenn mehrere Erfindungen in der Anmeldung enthalten sind

Änderungen und Offenbarung

- § 38 PatG Art. 123 EPÜ: Änderungen im Prüfungsverfahren sind möglich, dürfen aber den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern!
- Gegenstand der Anmeldung: Für den Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar, also: Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnung!
- **Neue** oder **zusätzliche** Merkmale /Ergänzungen dürfen **nicht** mit aufgenommen werden (*unzulässigen Erweiterung*). Änderungen dürfen nur im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung erfolgen!

Laufdauer und Zusatzanmeldung § 16

(1) Das Patent dauert **zwanzig Jahre**, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt.

Bezweckt eine Erfindung **die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch ein Patent geschützten Erfindung** , so kann er bis zum Ablauf von ***achtzehn Monaten*** nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, nach diesem Zeitpunkt die Erteilung eines **Zusatzpatents** beantragen, das mit dem Patent für die ältere Erfindung endet.

Wird in der Praxis relativ selten angewandt!

Schutzdauer und Verlängerung

- § 16 (1): maximal **20 Jahre**
- § 17: Aufrechterhaltungsgebühren, ab dem 3. Jahr zu zahlen:
  - 3 u. 4: 70 €
  - 5 : 90 €
  - 6: 130 €
  - 7: 180 €
  - 8: 240 €
  - 9: 290 €
  - 10: 350 €
  - 11: 470 €
  - 12: 620 €
  - 13: 760 €
  - 14: 910 €
  - 15: 1060 €
  - 16: 1230 €
  - 17: 1410 €
  - 18: 1590 €
  - 19: 1760 €
  - 20: 1940 €

Achtung:

- Halber Gebührensatz bei Erklärung einer **Lizenzbereitschaft** § 23 PatG.
- Für **Zusatzpatente** sind keine Jahresgebühren zu entrichten § 16 u.17 (2) PatG

Fall 1

Die Freunde A, B, und C sitzen gemütlich zusammen beim Stammtisch. In der kreativen Runde kommt ihnen eine Idee für einen neuen Bierflaschenverschluss. Zusammen machen Sie auf einem Bierdeckel, der gerade zur Hand ist, eine Skizze vom Funktionsprinzip. A schreibt noch seinen Namen und seine Handynummer auf den Bierdeckel. Da sie unbedingt ein Patent haben möchten, schreibt A auch noch das Wort Patent mit drauf.

Auf dem Nachhauseweg kommt A am Patentamt vorbei und wirft den Bierdeckel in den Nachtbriefkasten des Patentamts.

Was passiert nun?

Fall 2

A hat vor 10 Monaten eine Patentanmeldung beim DPMA eingereicht und hat auch gleich Prüfungsantrag gestellt. Der Prüfer möchte das Patent nicht erteilen, da er auf neuheitsschädlichen Stand der Technik gestoßen ist.

A hat zwischenzeitlich das Produkt weiter entwickelt und möchte auch noch für die weiteren Merkmale Schutz haben. Deshalb reicht er mit der Beantwortung des Prüfbescheids eine zusätzliche Figur 3 ein und fügt noch 2 zwei weitere Ansprüche an, die auf die neuen Merkmale gerichtet sind.

Geht das? Wenn nein, was kann A tun!

Fall 3

A hat eine Patentanmeldung eingereicht und möchte nun von Ihnen wissen, welche Vor- und/oder Nachteile mit der Stellung des Rechercheantrags bzw. der Prüfungsantrags verbunden sind. A hat bisher weder Rechercheantrag noch Prüfungsantrag gestellt und fragt sich, ob er überhaupt einen solchen Antrag, der ja mit Kosten verbunden ist, stellen muss.

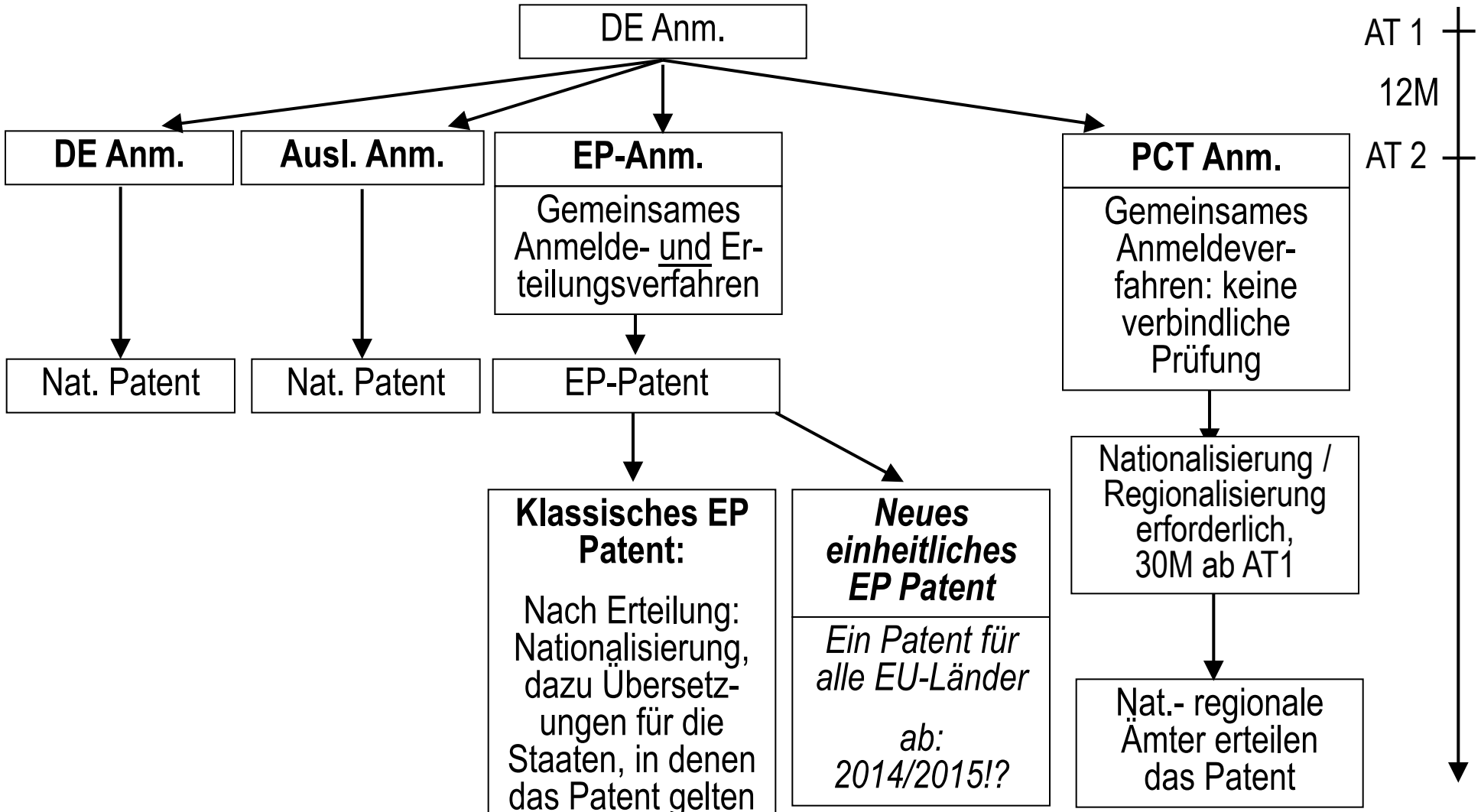
Was sagen Sie A?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 8: Nachanmeldungen: Europäisches und Internationales Anmeldeverfahren

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Übersicht Nachanmeldemöglichkeiten



Wege zur Erlangung von Patentschutz im Ausland

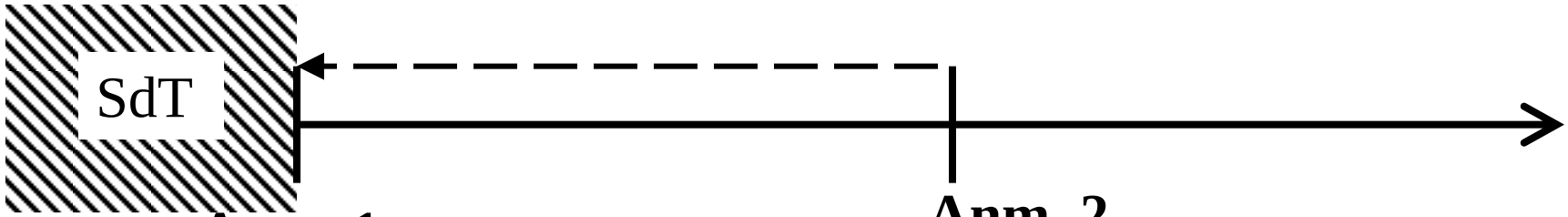
- **Nationale Anmeldung**, in jedem Land einzeln:
  - Unterschiedliche Sprachen je Land
  - Unterschiedliche Anmelde- u. Prüfungserfordernisse je Land
  - Hohe Kosten: Auslandsvertreter, Übersetzungen
- **Europäische Anmeldung** nach dem EPÜ (Europäisches Patent Übereinkommen) beim EPA oder über nat. Ämter
  - Ein regionales Anmelde- und Erteilungsverfahren in einer Sprache (DE, GB o. FR) für 31 Vertragsstaaten (+5 Erstreckungsstaaten)
- **Einheitliches EU Patent:** „echtes“ EU- Patent mit einheitlicher Wirkung in allen Ländern der politischen EU –
  noch nicht in Kraft wg. Sprachenproblematik; wohl ab 2014/2015!
- **Internationale PCT-Anmeldung** (PCT: Patent Cooperation Treaty)
  bei der WIPO/Genf (World Intellectual Property Organisation) oder über nat. Ämter oder EPA
  - Ein Anmeldeverfahren für über 100 Staaten mit int. Recherche und int. Veröffentlichung (WO-Druckschrift)
  - Erteilungsverfahren sind in den einzelnen Bestimmungsstaaten / bei den regionalen Patentämtern (EPA, ARIPO,OAPI, Eurasisches Patentamt) durchzuführen

Voraussetzungen Priorität

Priorität: Der Anmelder einer ersten ***Vor***anmeldung (Anm. 1) kann innerhalb von 12 Monaten nach der Voranmeldung für die gleiche Erfindung eine ***Nach***anmeldung (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Priorität, d.h. des Zeitrangs der Voranmeldung einreichen. Die Voranmeldung braucht dazu nicht mehr anhängig zu sein, ein vom Amt zuerkannter **Anmeldetag** reicht aus.

Vier Voraussetzungen für wirksame Prio.-Inanspruchnahme:

1. Gleicher Anmelder
2. Voranmeldung ist die erste Anmeldung für diese Erfindung
3. Innerhalb 12 Monatsfrist
4. Die gleiche Erfindung betreffend



Anm. 1
AT: 12.10.2004

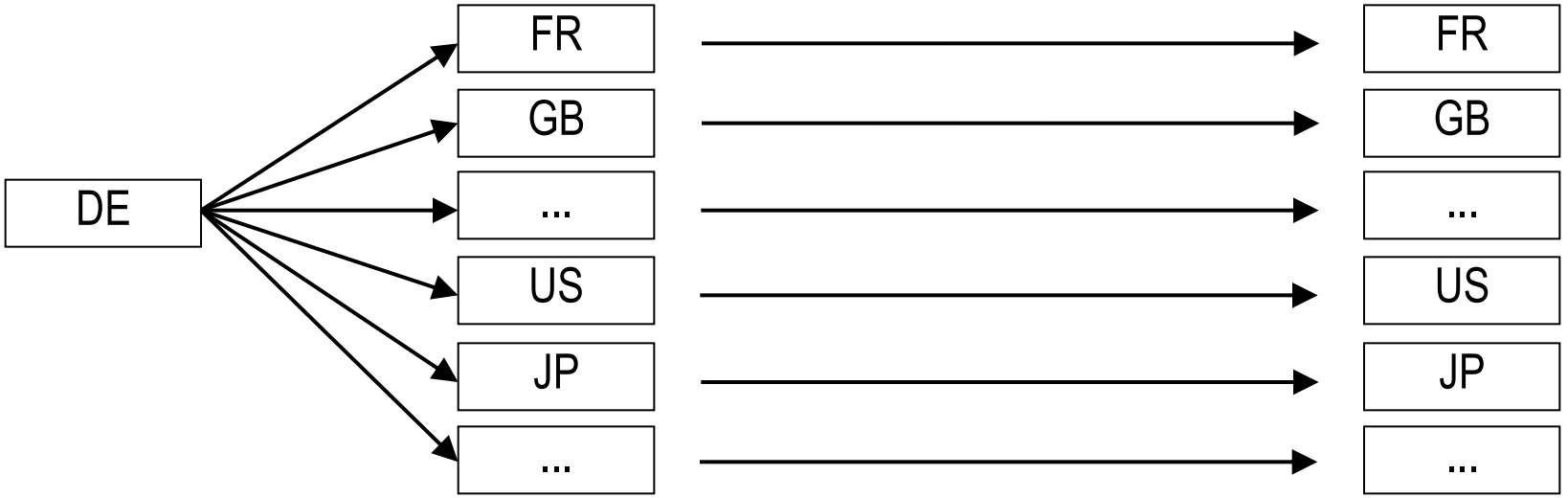
Anm. 2
mit Prio. von Anm. 1
AT: 12.10.2005
Zeitrang: 12.10.2004

Rechtsgrundlage Priorität

- **Grundlegender Internationaler Vertrag ist die Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ von <u>1883</u>**
  - Fast alle wirtschaftlich wichtigen Staaten der Erde sind Mitglied
  - Grundsatz der **Inländergleichbehandlung (Art.2)**: Ausländer werden gleich behandelt wie Inländer
  - Grundsatz der Anerkennung des **Prioritätsrechts**:

    Zwischen der Voranmeldung und der Nachanmeldung entstandener Stand der Technik ist für die Nachanmeldung ***nicht patentschädlich***
  - Priorität ist in **Art. 4 PVÜ** geregelt; diese Regelung wurde übernommen in die nationalen Gesetze (§ 40, 41 PatG) und ins EPÜ (Art. 87 bis 89 EPÜ)
- **Kostenvorteil für den Anmelder**: Hohe Kosten treten erst ein Jahr nach der ersten Anmeldung auf, wenn Nachanmeldungen, eine EP- oder PCT-Anmeldung eingereicht werden und/oder Übersetzungen erforderlich sind.

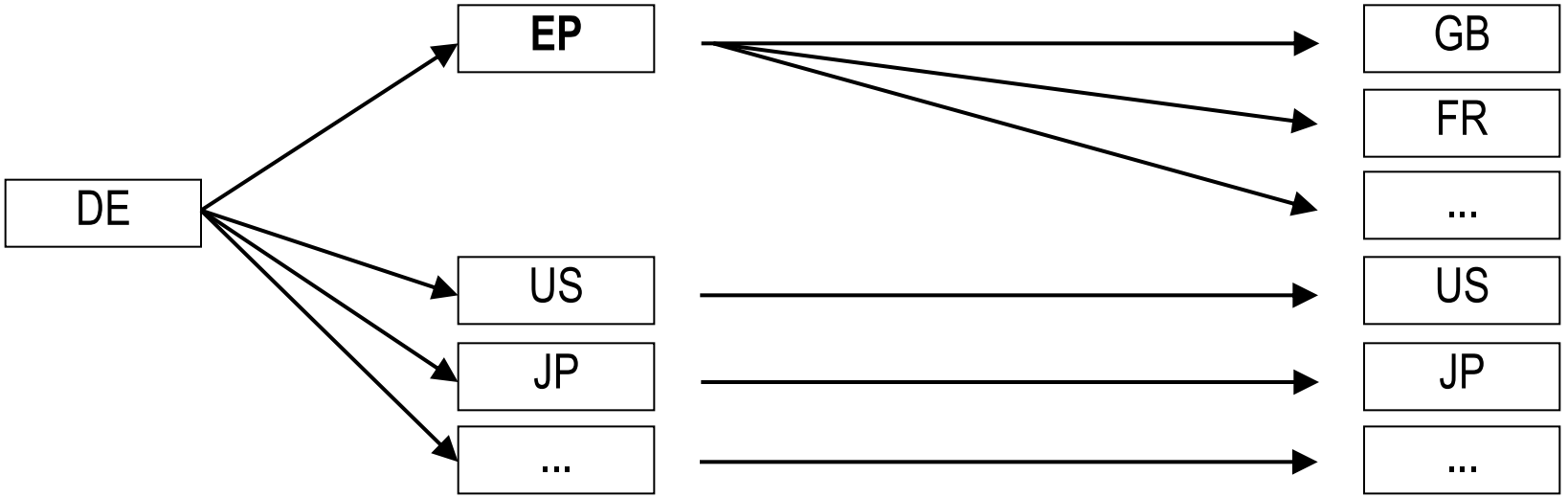
Patentschutz auf nationalem Wege



Zeitrang	←	Anmeldung Erteilung	→ → →	Wirkung
Nat. Erst-anmeldung		National mit Priorität		national

- Anmeldung bei entsprechendem nationalen Patentamt
- Bei mehreren Anmeldungen:
  - Unterschiedliche Anmelde- u. Prüfungserfordernisse (Sprachen!) je Land
  - Hohe Kosten: Auslandsvertreter, Übersetzungen

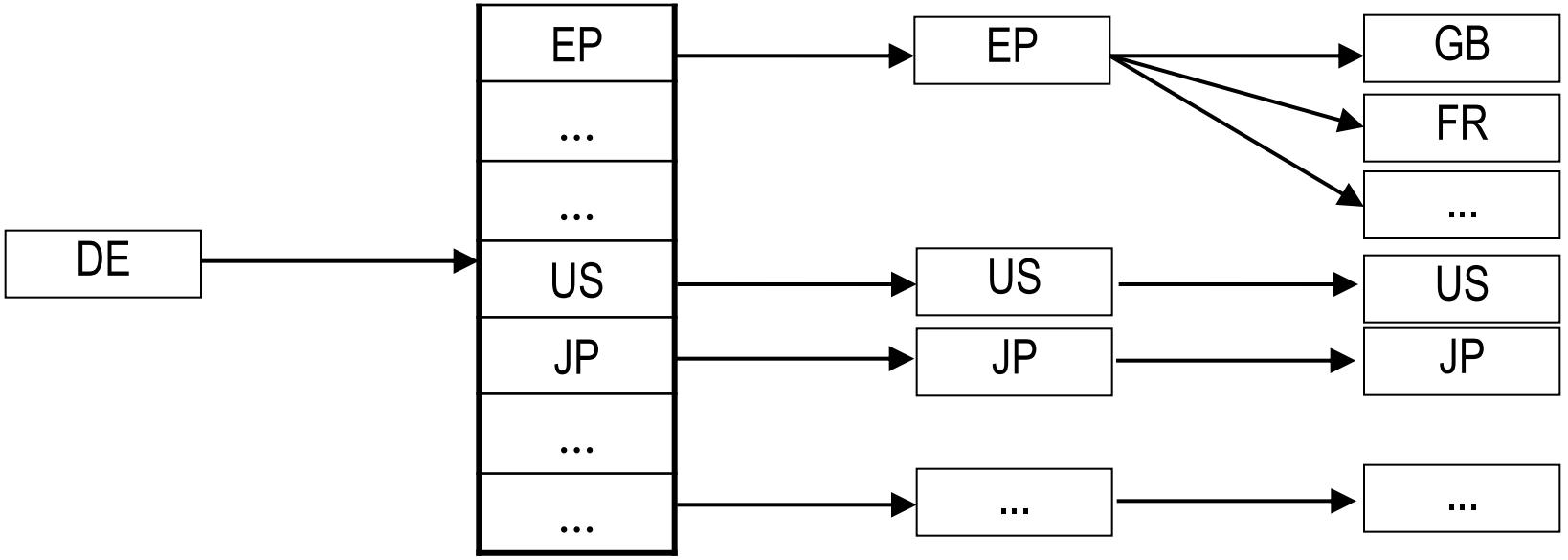
Patentschutz auf nat. und europäischem Wege



Zeitrang	←	Anmeldung Erteilung	→ → →	Wirkung
Nat. Erst-anmeldung		•National •Regional (EP)		national

- Anmeldung bei EPA und ggf. bei nationalen Patentämtern
- EP-Anm. hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung
- EPA: Ein Anmelde- und Erteilungsverfahren in einer Sprache (DE, GB o. FR) für zu benennende Vertragsstaaten

Patentschutz auf internationalem Wege (PCT)



Zeitrang	←	Anmeldung	→	Erteilung	→	Wirkung
Nat. Erst-anmeldung		**PCT**-Anm. mit Prio.		•National •Regional (EP)		national

- Anmeldung bei WIPO/EPA und ggf. bei nationalen Patentämtern
- PCT Anm. hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung
- PCT: Ein Anmeldeverfahren mit int. Recherche und int. Veröffentlichung (WO-Druckschrift); Erteilungsverfahren sind in den einzelnen Bestimmungsstaate / bei den regionalen Patentämtern (EPA, OAPI, ARIPO, Eurasisches PA) durchzuführen

EPÜ: 38 Mitgliedsstaaten und 2 Erstreckungsstaaten

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html

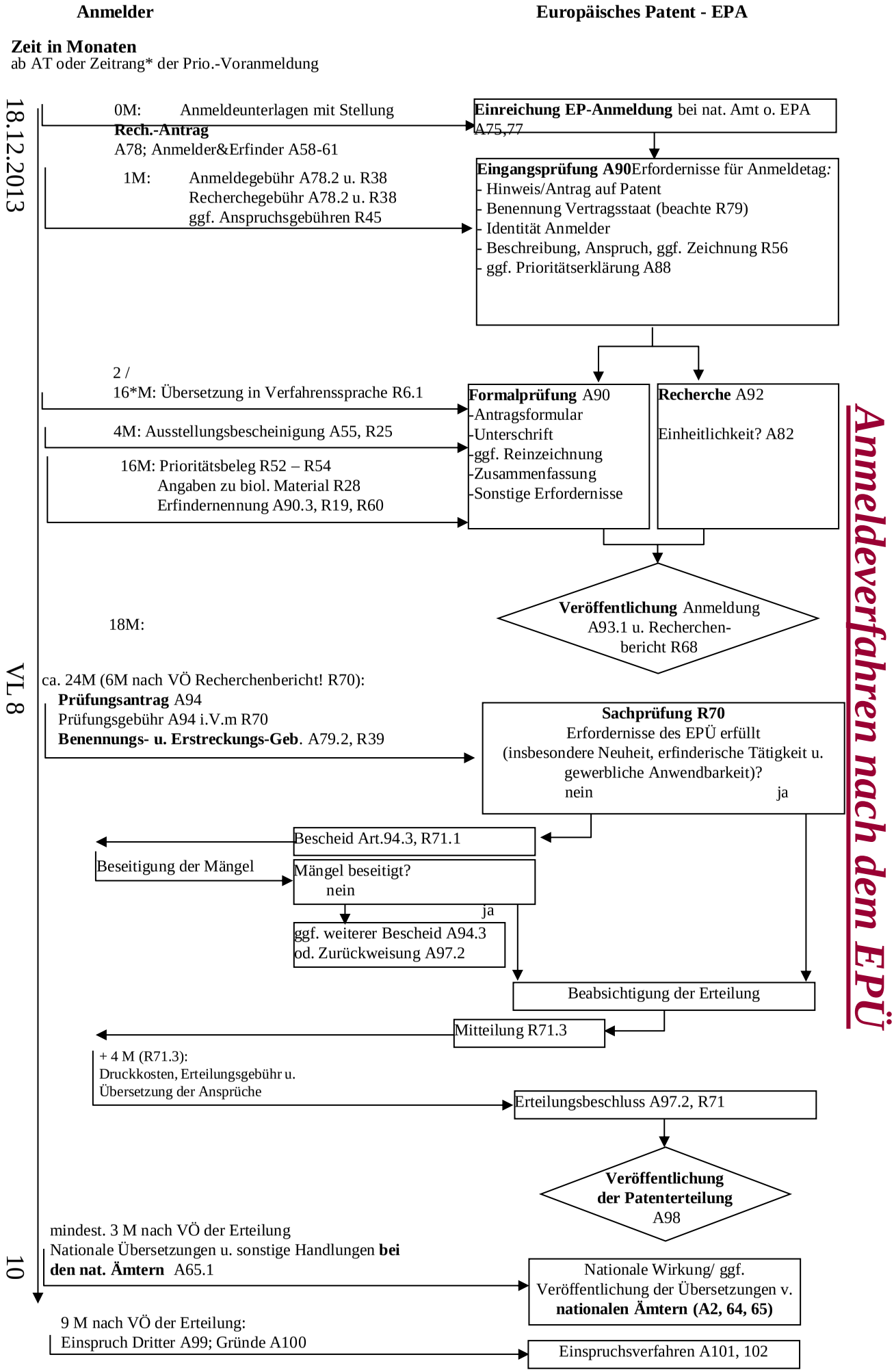


Code	Mitgliedstaat	Seit
AL	Albanien	1. Mai 2010
AT	Österreich	1. Mai 1979
BE	Belgien	7. Oktober 1977
BG	Bulgarien	1. Juli 2002
CH	Schweiz	7. Oktober 1977
CY	Zypern	1. April 1998
CZ	Tschechische Republik	1. Juli 2002
DE	Deutschland	7. Oktober 1977
DK	Dänemark	1. Januar 1990
EE	Estland	1. Juli 2002
ES	Spanien	1. Oktober 1986
FI	Finnland	1. März 1996
FR	Frankreich	7. Oktober 1977
GB	Vereinigtes Königreich	7. Oktober 1977
GR	Griechenland	1. Oktober 1986
HU	Ungarn	1. Januar 2003
HR	Kroatien	1. Januar 2008
IE	Irland	1. August 1992
IS	Island	1. November 2004
IT	Italien	1. Dezember 1978
LI	Liechtenstein	1. April 1980
LT	Litauen	1. Dezember 2004
LU	Luxemburg	7. Oktober 1977
LV	Lettland	1. Juli 2005
MC	Monaco	1. Dezember 1991
MK	Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	1. Januar 2009
MT	Malta	1. März 2007
NL	Niederlande	7. Oktober 1977
NO	Norwegen	1. Januar 2008
PL	Polen	1. März 2004
PT	Portugal	1. Januar 1992
RO	Rumänien	1. März 2003
RS	Serbien	1. Oktober 2010
SE	Schweden	1. Mai 1978
SI	Slowenien	1. Dezember 2002
SK	Slowakei	1. Juli 2002
SM	San Marino	1. Juli 2009
TR	Türkei	1. November 2000

+ Erstreckungsstaaten

BA **Bosnien und Herzegowina**

ME Montenegro


Anmelder
Europäisches Patent - EPA
Zeit in Monaten
ab AT oder Zeitrang* der Prio.-Voranmeldung
18.12.2013
0M: Anmeldeunterlagen mit Stellung
Rech.-Antrag
A78; Anmelder&Erfinder A58-61
1M: Anmeldegebühr A78.2 u. R38
Recherchegebühr A78.2 u. R38
ggf. Anspruchsgebühren R45
Einreichung EP-Anmeldung bei nat. Amt o. EPA
A75,77
Eingangsprüfung A90Erfordernisse für Anmeldetag:
- Hinweis/Antrag auf Patent
- Benennung Vertragsstaat (beachte R79)
- Identität Anmelder
- Beschreibung, Anspruch, ggf. Zeichnung R56
- ggf. Prioritätserklärung A88
2 /
16*M: Übersetzung in Verfahrenssprache R6.1
4M: Ausstellungsbescheinigung A55, R25
16M: Prioritätsbeleg R52 – R54
Angaben zu biol. Material R28
Erfindernennung A90.3, R19, R60
Formalprüfung A90
-Antragsformular
-Unterschrift
-ggf. Reinzeichnung
-Zusammenfassung
-Sonstige Erfordernisse
Recherche A92
Einheitlichkeit? A82
Veröffentlichung Anmeldung
A93.1 u. Recherchen-
bericht R68
18M:
VL 8
ca. 24M (6M nach VÖ Recherchenbericht! R70):
Prüfungsantrag A94
Prüfungsgebühr A94 i.V.m R70
Benennungs- u. Erstreckungs-Geb. A79.2, R39
Sachprüfung R70
Erfordernisse des EPÜ erfüllt
(insbesondere Neuheit, erfinderische Tätigkeit u.
gewerbliche Anwendbarkeit)?
nein
ja
Bescheid Art.94.3, R71.1
Beseitigung der Mängel
Mängel beseitigt?
nein
ja
ggf. weiterer Bescheid A94.3
od. Zurückweisung A97.2
Beabsichtigung der Erteilung
Mitteilung R71.3
+ 4 M (R71.3):
Druckkosten, Erteilungsgebühr u.
Übersetzung der Ansprüche
Erteilungsbeschluss A97.2, R71
Veröffentlichung
der Patenterteilung
A98
10
mindest. 3 M nach VÖ der Erteilung
Nationale Übersetzungen u. sonstige Handlungen bei
den nat. Ämtern A65.1
Nationale Wirkung/ ggf.
Veröffentlichung der Übersetzungen v.
nationalen Ämtern (A2, 64, 65)
9 M nach VÖ der Erteilung:
Einspruch Dritter A99; Gründe A100
Einspruchsverfahren A101, 102
Anmeldeverfahren nach dem EPÜ

Anmeldeverfahren nach dem EPÜ

http://www.european-patent-office.org

Wesentliche Merkmale:

- Behandlung der Anmeldung in einer der 3 **Amtssprachen**:
  Deutsch, Englisch oder Französisch
- **Recherchenantrag** ist mit Einreichung der Anmeldung zu stellen
  (AnmG: 180€, RechercheG: 1.050€, ab dem 20. Anspruch 200€/Anspruch)
- Mit der Veröffentlichung der Anmeldung (18 Monate nach AT bzw. Prio.-Tag) wird der **Recherchebericht veröffentlicht**, oder falls noch nicht erstellt, kurz darauf
- **Prüfungsantrag** ist 6 Monate nach der Veröffentlichung des Rechercheberichts zu stellen, dabei ist auch für die Staaten eine Gebühr zu bezahlen, für die das Patent erteilt werden soll
  (PrüfG: 1.405 €; BennungsG für alle Länder: 500 €)
- Prüfung und **Erteilung erfolgt zentral vom EPA** für die benannten Länder
  (ErteilG mit DruckG: 790 €)
- Für ein Wirksamwerden des Patents ist in manchen Vertragsstaaten eine **Übersetzung** (Übersetzungskosten!) bei den jeweiligen nat. Ämtern einzureichen und **Gebühren** für nationale Veröffentlichungen zu entrichten

Londoner Übereinkommen vom 17.10.2000

Art. 65: ***Übersetzung der europäischen Patentschrift***

(1) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. ... .

- Davon haben bis zum 1. Mai 2008 fast alle Vertragsstaaten (außer Luxemburg und Monaco) Gebrauch gemacht.

- **Londoner Übereinkommen vom 1. Mai 2008**
  Fakultatives Übereinkommen, jeder EPÜ-Vertragsstaat kann beitreten
  - Schaffung sachgerechter Übersetzungserfordernisse für europäische Patente
  - Ganz oder weitgehender Verzicht der Einreichung von Übersetzungen europäischer Patente in einzelnen Landessprache

London Agreement
Art. 1

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse.

(2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt und nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 EPÜ eingereicht worden ist.

(3) Die in Absatz 2 genannten Staaten behalten das Recht zu verlangen, daß eine Übersetzung der Patentansprüche in eine ihrer Amtssprachen nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 EPÜ eingereicht wird.

EPÜ Vertragsstaaten	Unterzeichnung	Urkunde betreffend	hinterlegt am	Inkrafttretten
Albanien				
Belgien				
Bulgarien				
Dänemark	17.10.2000	Ratifizierung	18.1.2008	1.5.2008
Deutschland	17.10.2000	Ratifizierung	19.02.2004	1.5.2008
Estland				
Finnland		Beitritt	25.7.2011	1.11.2011
Frankreich	29.6.2001	Ratifizierung	29.1.2008	1.5.2008
Griechenland				
Irland				
Island	------	Beitritt	31.8.2004	1.5.2008
Italien				
Kroatien	------	Beitritt	31.10.2007	1.5.2008
Lettland	------	Beitritt	5.4.2005	1.5.2008
Liechtenstein	17.10.2000	Ratifizierung	23.11.2006	1.5.2008
Litauen	------	Beitritt	22.1.2009	1.5.2009
Luxemburg	20.3.2001	Ratifizierung	18.9.2007	1.5.2008
Malta				
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien				
Monaco	17.10.2000	Ratifizierung	12.11.2003	1.5.2008
Niederlande	17.10.2000	Ratifizierung	5.10.2006	1.5.2008
Norwegen				
Österreich				
Polen				
Portugal				
Rumänien San Marino				
Serbien				
Schweden	17.10.2000	Ratifizierung	29.4.2008	1.5.2008
Schweiz	17.10.2000	Ratifizierung	12.6.2006	1.5.2008
Slowakei				
Slowenien	------	Beitritt	18.9.2002	1.5.2008
Spanien				
Tschechische Republik				
Türkei				
Ungarn	------	Beitritt	28.9.2010	1.1.2011
Vereinigtes Königreich	17.10.2000	Ratifizierung	15.8.2005	1.5.2008
Zypern				

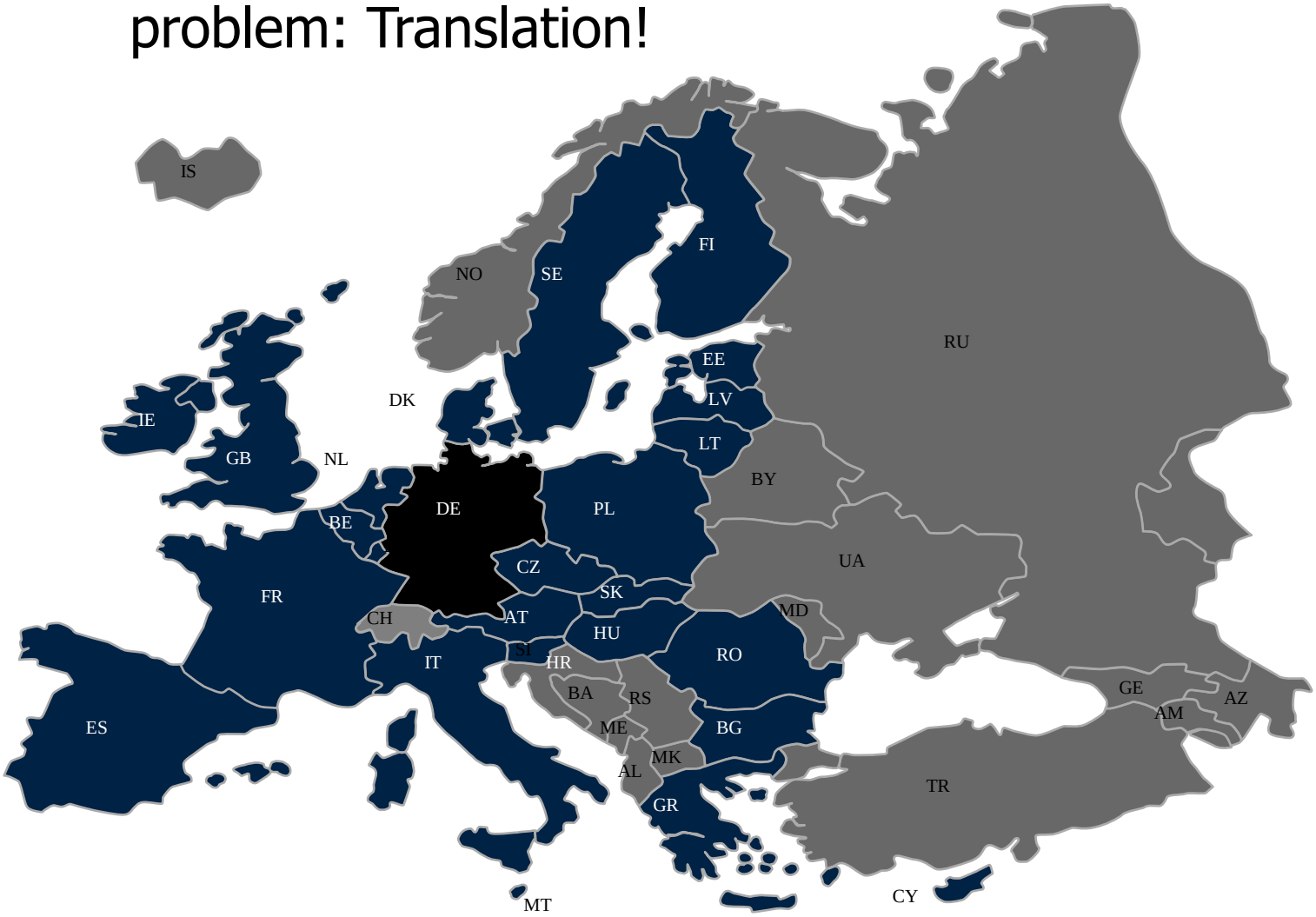
I. Present Situation

- **European Patent Organization**
  - 38 Member States
    (27 EU-States + 11 non-EU-States, such as Switzerland, Norway, Turkey, etc.)
  - **European Patent** =
    bundle of national patents
  - **Infringement** and **Nullity Proceedings** are handled in each national Member State separately
    - different languages
    - different procedural law
    - different interpretation of patent
    - different results



II. Unitary Patent - Overview

- *Community Patent System* discussed for nearly 40 years. Main problem: Translation!



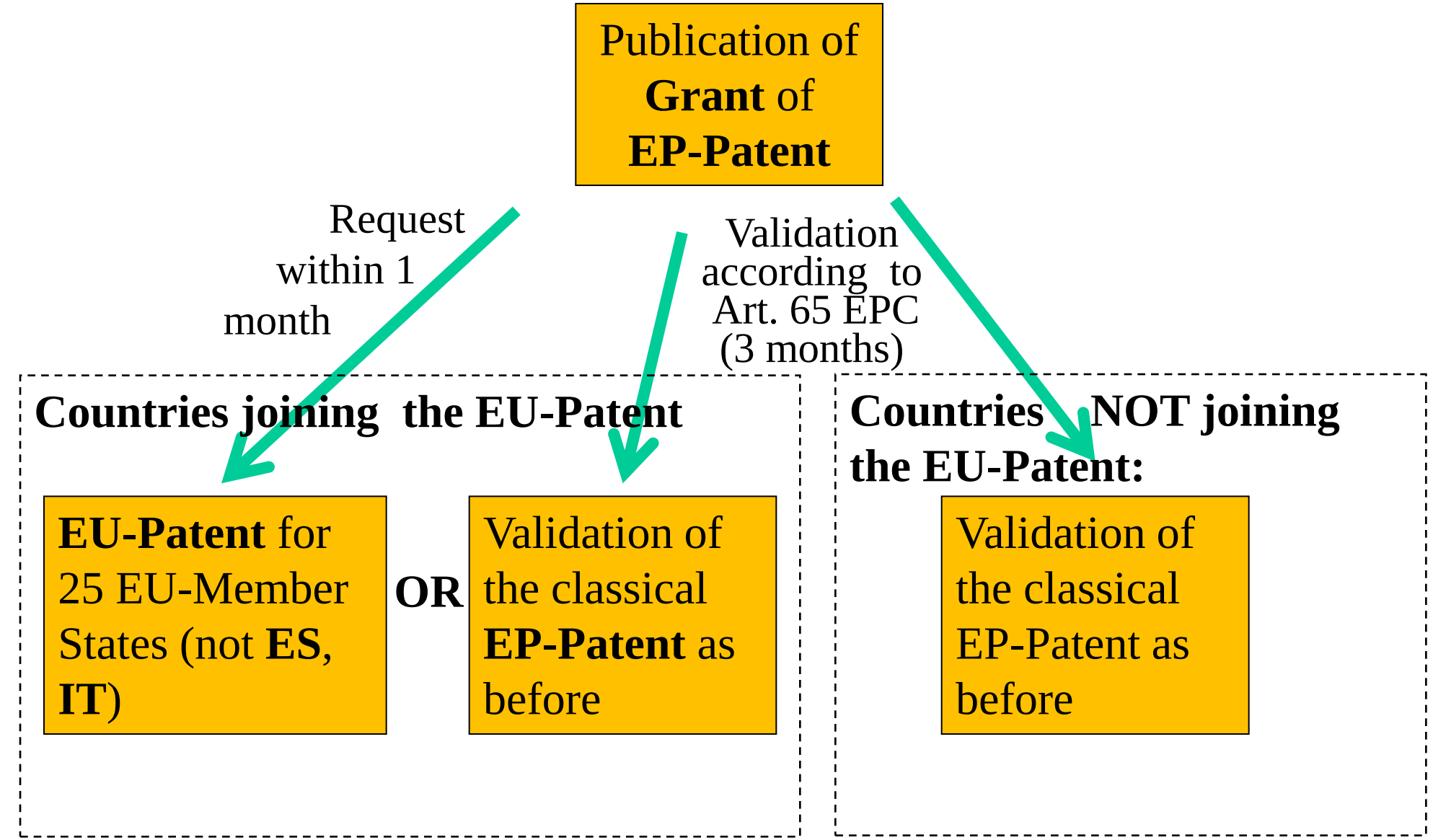
II. Unitary Patent – 2 Regulations

- EU Council agreed on a general approach to two draft EU regulations on the so-called European Patent with unitary effect:
  Unitary Patent (EU-Patent) (June 27, 2011)
  - Draft Regulation 1:
    Enhanced co-operation on unitary patent protection
  - Draft Regulation 2:
    Translation agreement

- These two proposals have been approved by
  25 EU-Member States; only **Spain** and **Italy** objected

- Next Steps:
  - Approval European Parliament
  - Finalizing of the Rules of Procedure

II. Unitary Patent – Regulation 1: Granting



II. Unitary Patent – Regulation 1: Granting

Competent Authority: EPO

- Keep in mind: EU is **NOT** a contracting state of the EPC !
- Anyway: Request for Unitary Patent has to be filed within 1 month from the publication of granted classical EP Patent (Art. 12fa)) with EPO
- Unitary Patent is administrated by the EPO
- Renewal fees for the Unitary Patent have to be paid to the EPO

II. Unitary Patent – Regulation 2: Translation

- The present 3-language regime

  - German,
  - French,
  - English

  is to apply as a matter of principle both for

  - prosecution, and
  - after grant.

- After requesting a Unitary Patent a high-quality **machine translation** into all (presently) 23 official languages of the EU member states will be made available,

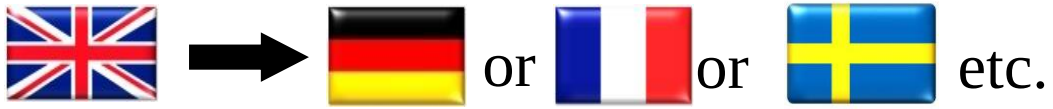
  - just for information, and
  - without any legal effect.

II. Unitary Patent – Regulation 2: Translation

- For a **transitional period of 6 years, max. 12 years** (until the machine translation system is fully operational):
  - If the language of proceedings before the EPO is French or German, a full translation of the EP-specification must be provided into English to the EPO,



  - If the language of proceedings is English, a full translation into an official language of **any** EU member state is to be filed with the EPO



II. Unitary Patent – Aim

- Adoption of the two draft regulations as soon as possible.
- EU-Commission hopes that the first Unitary Patents will be granted up until **Jan. 1, 2014**

- Problem:
  Unitary patent requires a harmonized European Patent Litigation System, **the Unified Patent Court**

12. Patent Cooperation Treaty

PCT (Washington, 1970), amended in 1979 and modified in 1984 and 2001 (PCT Union)

Status on October 14, 2011

PCT: 144 Vertragsstaaten

http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf

Regionale Verbände:
- Europäisches Patent, EP
- Afrikanisches OAPI Patent, OA
- Afrikanisches ARIPO Patent, AP
- Eurasisches Patent, EA (GUS-Nachfolgestaaten)

State	Date on which State became party to the Treaty
Albania	October 4, 1995
Algeria[1]	March 8, 2000
Angola	December 27, 2007
Antigua and Barbuda	March 17, 2000
Armenia[1]	December 25, 1991
Australia	March 31, 1980
Austria	April 23, 1979
Azerbaijan	December 25, 1995
Bahrain[1]	March 18, 2007
Barbados	March 12, 1985
Belarus[1]	December 25, 1991
Belgium	December 14, 1981
Belize	June 17, 2000
Benin	February 26, 1987
Bosnia and Herzegovina	September 7, 1996
Botswana	October 30, 2003
Brazil	April 9, 1978
Bulgaria	May 21, 1984
Burkina Faso	March 21, 1989
Cameroon	January 24, 1978
Canada	January 2, 1990
Central African Republic	January 24, 1978
Chad	January 24, 1978
Chile[1]	June 2, 2009
China[2,3]	January 1, 1994
Colombia	February 28, 2001
Comoros	April 3, 2005
Congo	January 24, 1978
Costa Rica	August 3, 1999
Côte d'Ivoire	April 30, 1991
Croatia	July 1, 1998
Cuba[1]	July 16, 1996
Cyprus	April 1, 1998
Czech Republic	January 1, 1993
Democratic People's Republic of Korea	July 8, 1980
Denmark	December 1, 1978
Dominica	August 7, 1999
Dominican Republic	May 28, 2007
Ecuador	May 7, 2001
Egypt	September 6, 2003
El Salvador	August 17, 2006
Equatorial Guinea	July 17, 2001
Estonia	August 24, 1994
Finland[4]	October 1, 1980
France[1,5]	February 25, 1978
Gabon	January 24, 1978
Gambia	December 9, 1997
Georgia[1]	December 25, 1991
Germany	January 24, 1978
Ghana	February 26, 1997
Greece	October 9, 1990
Grenada	September 22, 1998
Guatemala	October 14, 2006
Guinea	May 27, 1991
Guinea-Bissau	December 12, 1997
Honduras	June 20, 2006
Hungary[1]	June 27, 1980
Iceland	March 23, 1995
India[1]	December 7, 1998
Indonesia[1]	September 5, 1997
Ireland	August 1, 1992
Israel	June 1, 1996
Italy	March 28, 1985
Japan	October 1, 1978
Kazakhstan[1]	December 25, 1991
Kenya	June 8, 1994
Kyrgyzstan[1]	December 25, 1991
Lao People's Democratic Republic[1]	June 14, 2006
Latvia	September 7, 1993
Lesotho	October 21, 1995
Liberia	August 27, 1994
Libya	September 15, 2005
Liechtenstein	March 19, 1980
Lithuania	July 5, 1994
Luxembourg	April 30, 1978
Madagascar	January 24, 1978
Malawi	January 24, 1978
Malaysia[1]	August 16, 2006
Mali	October 19, 1984
Malta[1]	March 1, 2007
Mauritania	April 13, 1983
Mexico	January 1, 1995
Monaco	June 22, 1979
Mongolia	May 27, 1991
Montenegro	June 3, 2006
Morocco	October 8, 1999
Mozambique[1]	May 18, 2000
Namibia	January 1, 2004
Netherlands[6]	July 10, 1979
New Zealand	December 1, 1992
Nicaragua	March 6, 2003
Niger	March 21, 1993
Nigeria	May 8, 2005
Norway[4]	January 1, 1980
Oman[1]	October 26, 2001
Papua New Guinea	June 14, 2003
Peru	June 6, 2009
Philippines	August 17, 2001
Poland[4]	December 25, 1990
Portugal	November 24, 1992
Qatar[1]	August 3, 2011
Republic of Korea	August 10, 1984
Republic of Moldova[1]	December 25, 1991
Romania[1]	July 23, 1979
Russian Federation[1]	March 29, 1978[7]
Rwanda	August 31, 2011
Saint Kitts and Nevis	October 27, 2005
Saint Lucia[1]	August 30, 1996
Saint Vincent and the Grenadines[1]	August 6, 2002
San Marino	December 14, 2004
Sao Tome and Principe	July 3, 2008
Senegal	January 24, 1978
Serbia[8]	February 1, 1997
Seychelles	November 7, 2002
Sierra Leone	June 17, 1997
Singapore	February 23, 1995
Slovakia	January 1, 1993
Slovenia	March 1, 1994
South Africa[1]	March 16, 1999
Spain	November 16, 1989
Sri Lanka	February 26, 1982
Sudan	April 16, 1984
Swaziland	September 20, 1994
Sweden[4]	May 17, 1978
Switzerland	January 24, 1978
Syrian Arab Republic	June 26, 2003
Tajikistan[1]	December 25, 1991
Thailand[1]	December 24, 2009
The former Yugoslav Republic of Macedonia	August 10, 1995
Togo	January 24, 1978
Trinidad and Tobago	March 10, 1994
Tunisia[1]	December 10, 2001
Turkey	January 1, 1996
Turkmenistan[1]	December 25, 1991
Uganda	February 9, 1995
Ukraine[1]	December 25, 1991
United Arab Emirates	March 10, 1999
United Kingdom[9]	January 24, 1978
United Republic of Tanzania	September 14, 1999
United States of America[10,11]	January 24, 1978
Uzbekistan[1]	December 25, 1991
Viet Nam	March 10, 1993
Zambia	November 15, 2001
Zimbabwe	June 11, 1997

(Total: 144 States)

INTERNATIONAL SEARCHING AND PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY

The Patent Offices of Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Egypt[12], Finland, India[12], Israel[12], Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, Spain, Sweden, the United States of America, the European Patent Office, and the Nordic Patent Institute.

[1] With the declaration provided for in Article 64(5).

[2] Applies also to Hong Kong, China with effect from July 1, 1997.

[3] Not applicable to Macao, China.

[4] With the declaration provided for in Article 64(2)(a)(ii).

[5] Including all Overseas Departments and Territories.

[6] Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles ceased to exist on October 10, 2010. As from that date, the PCT continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The PCT also continues to apply to the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands in Europe.

[7] Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

[8] Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

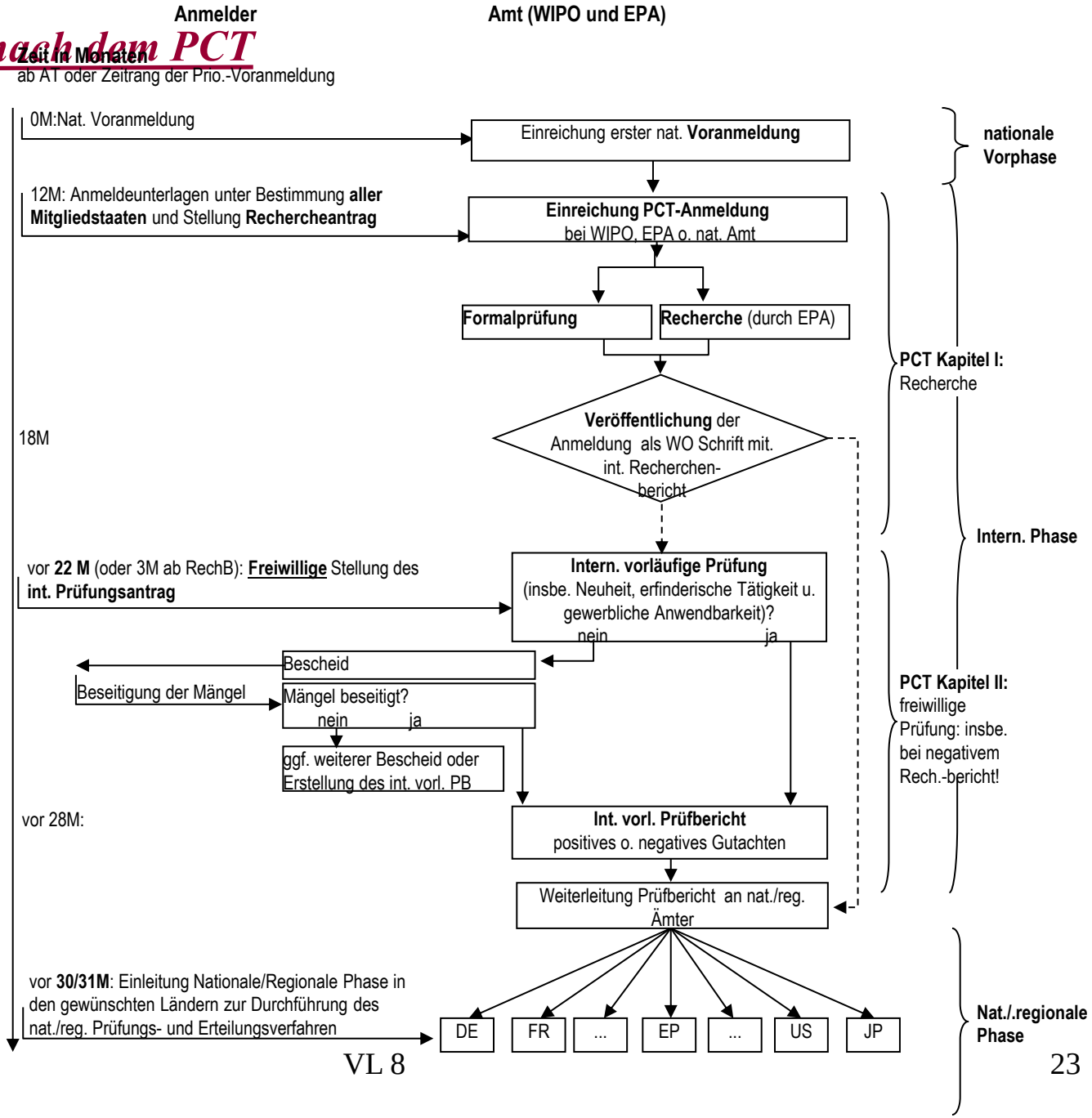
[9] The United Kingdom extended the application of the PCT to the Isle of Man with effect from October 29, 1983.

[10] With the declarations provided for in Articles 64(3)(a) and 64(4)(a).

[11] Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility.

[12] The Patent Offices of Egypt, India and Israel have been appointed to act as International Authorities with effect from dates yet to be notified to the International Bureau by those Offices when they are ready to start functioning in that capacity.

Anmeldeverfahren nach dem PCT



Anmeldeverfahren nach dem PCT

http://www.wipo.int/patentscope/en/patents.html

Wesentliche Merkmale:

- Einreichung der Anmeldung in der **Sprache eines nat. Mitgliedstaates**
- **Recherchenantrag** ist mit Einreichung der Anmeldung zu stellen (AnmG: 900€, RechercheG: 1615€), wobei **alle Mitgliedstaaten** bestimmt sind.
- Mit der Veröffentlichung der Anmeldung (18 Monate nach AT bzw. Prio.-Tag) wird der Recherchebericht veröffentlicht, oder falls noch nicht erstellt, kurz darauf.
- **Freiwillige Internationale vorläufige Prüfung** ist innerhalb von 22 Monaten ab Anmeldetag /Prioritätstag oder 3 Monate nach der Veröffentlichung des Rechercheberichts zu stellen (PrüfG: 1595 €), es wir dann ein unverbindlicher Int. vorläufiger Prüfbericht (Gutachtencharakter) erstellt.
- Vor **30/31 Monaten** ab Anmeldetag /Prioritätstag müssen in den Ländern die **nationalen Phasen/regionale Phasen** vom Anmelder eingeleitet werden, in denen er tatsächlich Schutz haben möchte.
  → Auslandsvertreter und Übersetzungen erforderlich (Kosten!)
- Für ein Wirksamwerden des Patents in den einzelnen Ländern ist dort das **nat. / regionale Prüfungsverfahren** zu durchlaufen

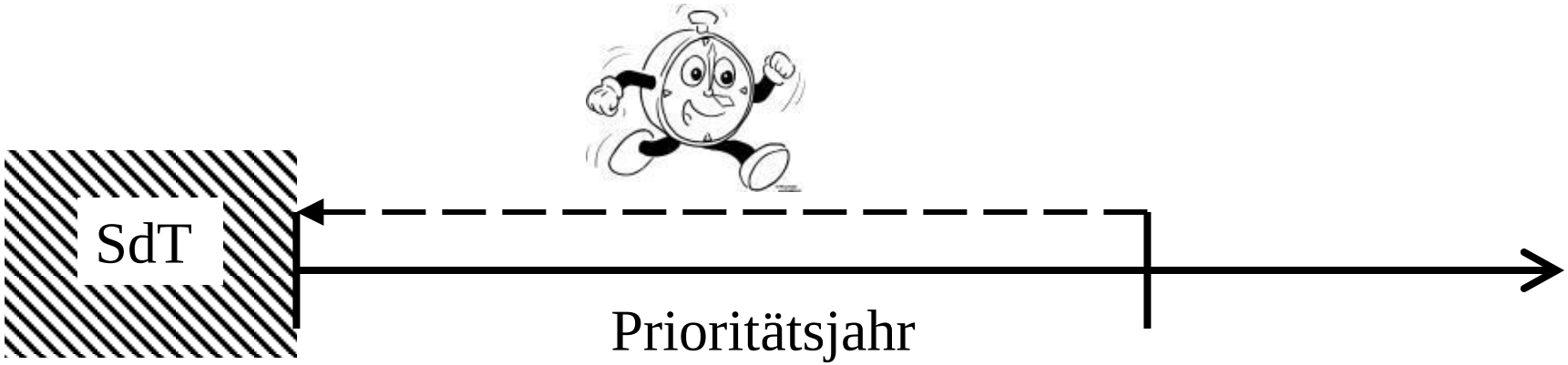
Abwägung der Vorgehensweise

- Will man Schutz nur in 1 o. 2 Staaten, oder nur in deutschsprachigen Ländern, sind nationale Anmeldungen zu empfehlen
- Will man Schutz in 3 oder mehr europäischen Staaten, ist eine EP-Anmeldung zu empfehlen
- Will man zusätzlich Schutz in außereuropäischen Ländern, insbesondere in USA , JP, dann ist eine PCT-Anmeldung zu empfehlen
- Vorteil PCT: Die Hauptkosten (nat. Verfahrensabschnitte mit Übersetzungen) können bis zu 2,5 Jahre (30 Monate) ab Prioritätstag der Anmeldung hinausgezögert werden

Die Uhr tickt!

Mit Einreichung der Ersten Anmeldung beginnt die Uhr zu ticken!

- Der Anmelder hat **ein Jahr** Zeit
  - für die Suche eines Geldgebers bzw.
  - für die Entscheidung, ob sich das Weitermachen im Ausland lohnt!
- Erfinden ist eine Sache, Vermarkten eine andere;
  nicht jeder Erfinder ist ein guter Verkäufer!



Voranmeldung
mit überschaubaren
Kosten:
410 EUR Amtgebühren

Nachanmeldung
mit Kosten von mehreren
Tausend Euro
für Auslandsanmeldungen
(EP, PCT, nat. Anm.)

Fall 1

Der A meldet eine Erfindung mit den Merkmalen ABC zum Patent in DE am 25.10.2002 an. Kurz darauf kommt er durch Versuche zu dem Ergebnis, dass anstelle des Merkmals C die Sache mit dem Merkmal D noch besser funktioniert. Auf einer Messe am 25.05.2003 präsentiert er beide Varianten.

Kurz vor Ablauf des Prioritätsjahres meldet er nun unter Beanspruchung der Priorität der DE-Anmeldung eine EP-Nachanmeldung an, in der er die beiden Varianten in zwei unabhängigen Ansprüchen beansprucht: Anspruch 1: ABC und Anspruch 2: ABD.

a) Ist die Präsentation des A vom 25.5.2003 patenthinderlich?

b) Was wäre, wenn das Merkmal D eine Ergänzung zu den Merkmalen ABC wäre und in der Nachanmeldung im Anspruch 1 ABC und im Anspruch 2 ABCD beansprucht wäre?

Fall 2

A möchte am nächsten Tag seine Erfindung auf einem Erfindertag präsentieren und meldet schnell noch ein „provisorisches“ Patent P1 an. Er zahlt dafür keine Gebühren, bekommt aber einen Anmeldetag vom DPMA mitgeteilt.

Nach der Präsentation meldet er dann eine ausführliches DE-Patent P2 an, und zwar unter Beanspruchung der Priorität von P1.

Mit Ablauf des Prioritätsjahres der P2 reicht der A nun eine PCT-Anmeldung ein, bei der er die Priorität der P2 in Anspruch nimmt.

Gibt es ein Problem?

Fall 3

Der B hat hat am 12.12.2002 ein Patent beim DPMA angemeldet. Da ihn die Sache nicht weiter interessiert, hat er die Erfindung nirgends gezeigt oder sonst veröffentlicht. Am 12.06.2003 erhielt B vom DPMA einen Recherchebericht, in dem nur „A“ Schriften genannt sind.

Am 1.12.2003 trifft B zufällig den I, dem er seine Erfindung unter vier Augen anvertraut. I, der seine Geheimhaltung zusichert, ist brennend interessiert. I möchte die Erfindung in der Türkei bauen und in der EU, USA und JP vertreiben. I möchte dort unbedingt Patentschutz und sagt B zu, die damit zusammenhängenden Kosten zu tragen.

B sichert dem I zu, das mit dem Patentschutz sei kein Problem, er kümmere sich drum!

a) Was kann B nun tun bzw. wo/wie wird er anmelden?

b) Was wäre, wenn B den I erst am 20.12.2003 getroffen hätte?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 9: **Gebrauchsmuster: „kleines Patent“**

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Übersicht Gebrauchsmuster: „kleines Patent“

- **Anmeldung beim DPMA**
  mit Beschreibung, Schutzansprüchen und ggf. Zeichnungen = Patent
- **Schutzvoraussetzungen**:
  - *Techn. Erfindung*, aber **keine** Verfahren ≠ Patent
  - *Neuheit*: **objektiv relative Neuheit** ≠ Patent
  - *Erfinderischer Schritt* ≠? erfinderischer Tätigkeit bei Patent
  - *Gew. Anwendbar*
- Nach formeller Prüfung **Eintragung** (ca. 3–6 Monate nach AT)
- **keine** Sachprüfung der Schutzvoraussetzungen
- Schutzdauer: **max. 10 Jahre** ≠ Patent: 20 Jahre

Neuheit: objektiver relativer Neuheitsbegriff § 3 GbmG

- **Objektiv**: Auf Wissen des Anmelders kommt es nicht an
- **Relativ**:
  Schädlich sind
  - Weltweite schriftliche Beschreibungen,
  - offenkundige Vorbenutzungen im Inland.

  Unschädlich sind:
  - offenkundige Vorbenutzungen im Ausland, auch eigene.

- **≠ Patent**, dort objektiv und absolut (irgendwo, irgendwie)

Neuheitsschonfrist § 3 GbmG

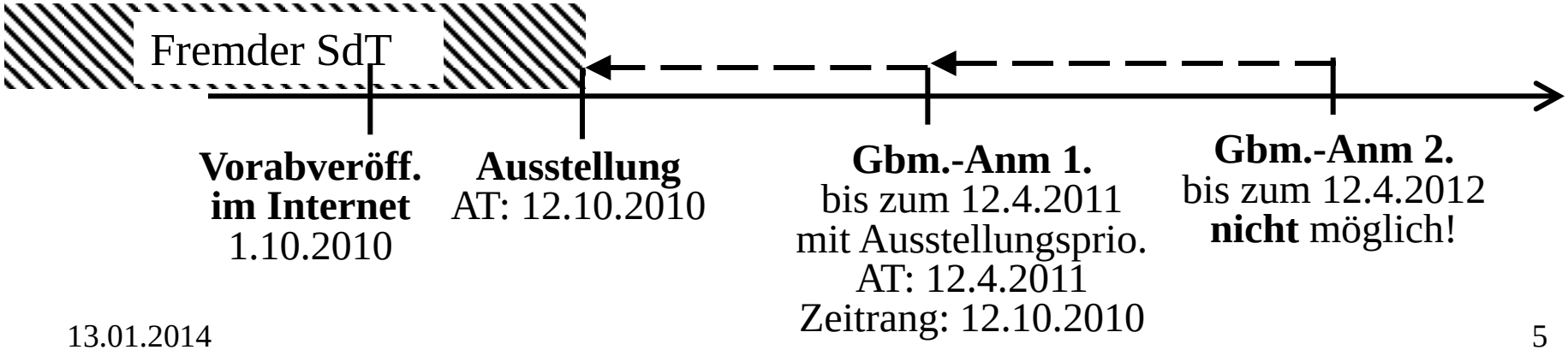
Veröffentlichungen vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters schaden der Gültigkeit des später angemeldeten Gebrauchsmusters nicht, wenn

- die Veröffentlichung vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger (Anmelder) selbst veranlasst worden ist, also "auf ihn zurückgeht"; und -
- die Veröffentlichung nicht mehr als 6 Monate vor dem Anmeldetag erfolgte.

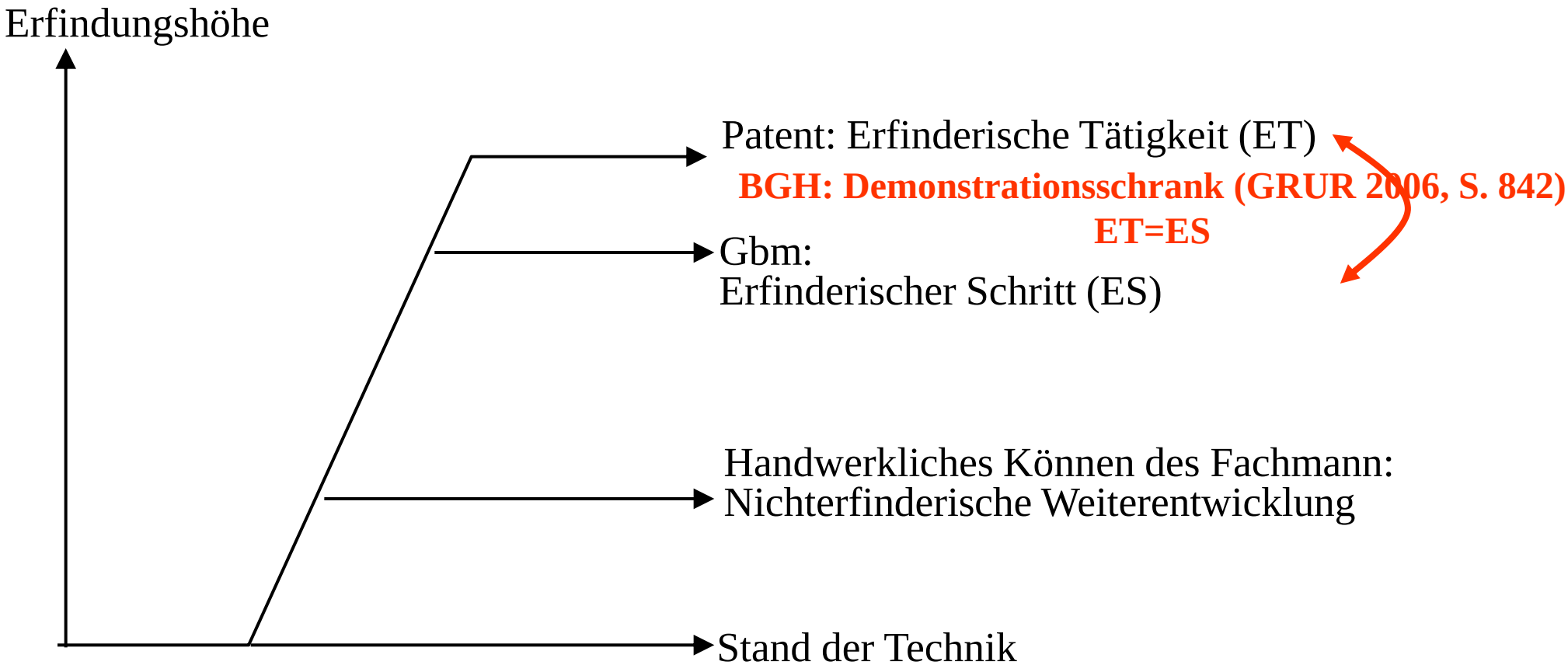
≠ Patent: keine Neuheitsschonfrist!

Ausstellungspriorität § 6a

- Bei Zurschaustellung auf bestimmten Ausstellungen kann die **Priorität** der Zurschaustellung beansprucht werden, d.h. die Anmeldung bekommt den **Zeitrang der Zurschaustellung**
- Ausstellungen: werden im Bundesgesetzblatt (auch im Blatt des DPMA: PMZ) bekannt gegeben, auch **kleinere nationale Fachausstellungen**
- Anmeldefrist: **6 Monaten** ab Zurschaustellung
- Ausstellungspriorität mit **Neuheitsschonfrist** kumulierbar
- Ausstellungspriorität **nicht** mit „normaler“ Prio. nach § 6 GbmG kumulierbar (§ 6a (4) GbmG)
- ≠ § 3 (4) PatG, wo eine **Neuheitsschonfrist** für bestimmte **Ausstellung (**→ Weltausstellung oder int. Fachausstellung) gewährt wird



Erfinderischer Schritt



Keine Sachprüfung, nur Recherche!

- Für die Gbm-Anmeldung kann gem. § 7 GbmG lediglich Rechercheantrag gestellt werden; eine Sachprüfung findet nicht statt.
- Rechercheantrag sollte unbedingt gestellt werden, da die Gehlendmachung von Ansprüchen aus dem Gbm sonst mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist, dass das Gbm ggf. nicht rechtsbeständig ist.
- Aufgrund des amtlichen Rechercheergebnis kann sich der Anmelder selbst ein Bild machen, ob sein Gbm als rechtsbeständig anzusehen ist.

Kombination Patent und Gbm: Abzweigung

- **Zeitgleiche Anmeldung Gbm und Patent**: Aufgrund der relativ schnellen Eintragung (ca. 3 – 6 Monate) des Gbms kann schon während der Zeit, in der das Patent noch geprüft wird, ein Schutz zur Verfügung stehen.
- **Abzweigung eines Gbm aus einer Patentanmeldung § 5 GbmG:**

  Aus einer anhängigen Patentanmeldung kann eine inhaltlich gleiche Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt werden. Sie erhält denselben Anmeldetag wie die Patentanmeldung.

  Frist: Bis zu **zwei Monaten** nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt (Erteilung oder Zurückweisung) oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des **zehnten Jahres** nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung.

  Sinnvoll, wenn

  – man schnell einen Schutz haben möchte
  – falls die erfinderische Tätigkeit für ein Patent nicht ausreichen sollte, ein erfindersicher Schritt aber vorliegen könnte (?)
  – Falls nach Anmeldung des Patents eine vorherige eigene offenkundige Vorbenutzung der Neuheit des Patents entgegenstehen sollte

Rechtsbeständigkeit / Löschung des Gbm

- Die Rechtsbeständigkeit (Schutzvoraussetzungen) des Gbm wird vom Amt nicht geprüft
- Im **Verletzungsverfahren** prüft das Verletzungsgericht auf Antrag des Beklagten die Rechtsbeständigkeit des Gbm (≠ Patent, **Nichtigkeitsklage** erforderlich ist).
- Unabhängig davon kann beim DPMA ein **Löschungsantrag** für das Gbm gestellt werden § 16 GbmG (≠ Nichtigkeits**klage**).
- Wird im Verletzungsverfahren ein Löschungsantrag gestellt, so kann das Verletzungsgericht den Verletzungsprozess aussetzten, bis eine Entscheidung des der Löschungsabteilung vorliegt .

Patent vs. Gebrauchsmuster

	Patent	Gebrauchsmuster
Schutzgegenstand:	Technische Erfindung: Sachen u. Verfahren	Technische Erfindung: Sachen; **keine** Verfahren
Neuheit:	absolut + objektiv	nur schriftlich oder durch Benutzung in DE Neuheitsschonfrist
Beurteilung Naheliegen:	Erfind. Tätigkeit	Erfind. Schritt = erf. Tätigkeit
Mat. Prüfung beim DPMA:	Recherche und Prüfung	Recherche
Schutzentfaltung:	Mit Veröffentlichung der Erteilung (ggf. nach mehreren Jahre)	Mit Veröffentlichung der Eintragung (3 – 6 Monate)
Wirkung:	Unterlassung Schadensersatz	Unterlassung Schadensersatz
Verletzungsverfahren:	Verletzungsgericht muss Schutzfähigkeit anerkennen	Verletzungsgericht kann über Schutzfähigkeit entscheiden

Vor-und Nachteile Gbm

Vorteile

- **Schneller durchsetzbarer Schutz** insbesondere mit positivem amtlichen Rechercheergebnis
- relativ objektiver **Neuheitsbegriff**
- **offenkundige Vorbenutzung** im **Ausland** ist nicht schädlich
- **erfinderischer Schritt** = erfinderischer Tätigkeit
- **Neuheitsschonfrist**
- **Ausstellungspriorität**
- **Geringes Kostenrisiko bei Löschung** (Amtsgebühr ≠ Nichtigkeitsklage)

Nachteile

- **Ungeprüftes Schutzrecht**, deshalb viele „Scheinrechte“
- **Laufzeit nur 10 Jahre** (≠ Patent: 20)
- **Veröffentlicht** des Gbm erfolgt mit Eintragung, ca. 3 – 6 Monate nach der Anmeldung (≠ Patent: 18 Monate nach Anmeldung)
  aber: Antrag auf **Aufschiebung** der Eintragung u. VÖ um max. **15 Monate** möglich
- Ein angemeldetes aber nicht eingetragenes (nicht veröffentlichtes) Gbm ist KEIN Stand der Technik i.S. v. § 3 (2) PatG

Fall 1

Sie haben vor 2 Jahren ein Patent angemeldet und Rechercheantrag gestellt. Nach 6 Monaten erhielten Sie einen positiven Recherchebericht. Daraufhin haben Sie sofort Prüfungsantrag gestellt. Dann haben Sie bis heute nichts mehr vom Amt gehört.

Nun haben Sie festgestellt, dass ihr Wettbewerber W einen Gegenstand vertreibt, der ein erteiltes Patent verletzen würde. Deshalb haben Sie beim Amt angerufen und nachgefragt, wann mit der Erteilung zu rechnen ist. Der zuständige Prüfer hat ihnen mitgeteilt, dass er völlig überlastet sei und dass die weitere Bearbeitung der Anmeldung erst in ca. 1,5 Jahren möglich sei.

Sie möchten aber schon früher gegen den W vorgehen. Was können Sie tun? 

Fall 2

Bei einem Fernsehvortrag im ZDF wurde in einer Diskussion darauf hingewiesen, dass eine weiße Farbe, die in U.S.A. schon einige Zeit zur Markierung der Linien auf Tennisplätzen verwendet wird, den unangenehmen Effekt aufweist, dass sie in großen Mengen Schmetterlinge anzieht. In der Türkei seien daraufhin Versuche unternommen worden, aus denen sich ergeben habe, dass diese Farbe einen Anlockduft für Schmetterlinge enthält; man habe in der Türkei daher dieses Material verwendet, um als Schädlinge bekannte Schmetterlinge in Fallen zu locken.

Versuche ihres Bekannten B haben die Anlockwirkung bestätigt. B hat deshalb darüber vor vier Monaten eine Veröffentlichung in der Zeitschrift "Du Deutscher Wald" veranlasst. Offenbar besteht nun auch in Deutschland ein großer Bedarf an einem solchen Schmetterlingsanlockmittel.



Kann B Schutz für das Mittel bekommen?

Fall 3

Wir haben vor **8 Monaten** eine neue elektronische Zahnbürste zum Patent angemeldet, bei dem sich der Patentanspruch auf einen neuartigen Antriebsmechanismus für die Bürste richtet.

Leider haben wir in der letzten Woche feststellen müssen, dass eine Beschreibung dieses neuen Antriebsmechanismus bereits etwa **zwei Monate vor dem Anmeldetage** der Patentanmeldung unbeabsichtigt außer Haus gegeben und von unserem Außendienst auf der für Deutschland maßgeblichen **Fachausstellung** verteilt worden ist.

Können wir hier noch etwas retten? Falls es möglich ist, hier noch einen Schutz zu erreichen, sollte dieser so lange wie möglich dauern, da erst in einigen Jahren mit ernsthaften Nachahmungen zu rechnen ist.



Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 10: Rechtsbehelfe und Prozesswege

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Überprüfung von Entscheidungen

- **Grundsatz**: Hoheitliche Entscheidungen müssen - im Zweifel auch gerichtlich – durch geeignete **Rechtsbehelfe** überprüfbar sein (Art. 19 (4) GG).
- **DPMA** handelt bei Erteilung/Zurückweisung von Patenten hoheitlich.
  - Unmittelbar nach der Patenterteilung: Rechtsbehelf des **Einspruchs** durch Dritte (→ Einspruchsverfahren bei DPMA/BPatG)
  - Am Verfahren Beteiligte können gegen die Entscheidungen des DPMA **Beschwerde** einlegen, wobei das **Bundespatentgericht** (BPatG) in München über die Beschwerde (auch Einspruchsbeschwerde) entscheidet.
- Entsprechendes gilt beim **EPA** :
  - Einspruch / Beschwerde (Beschwerdekammern und Große Beschwerdekammer im EPA)
- Überprüfung der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente (nach Ablauf der Einspruchsfrist) durch nationale **Nichtigkeitsklagen** (in DE beim BPatG)

Einspruch § 59 ff. PatG u. Art. 99 ff. EPÜ

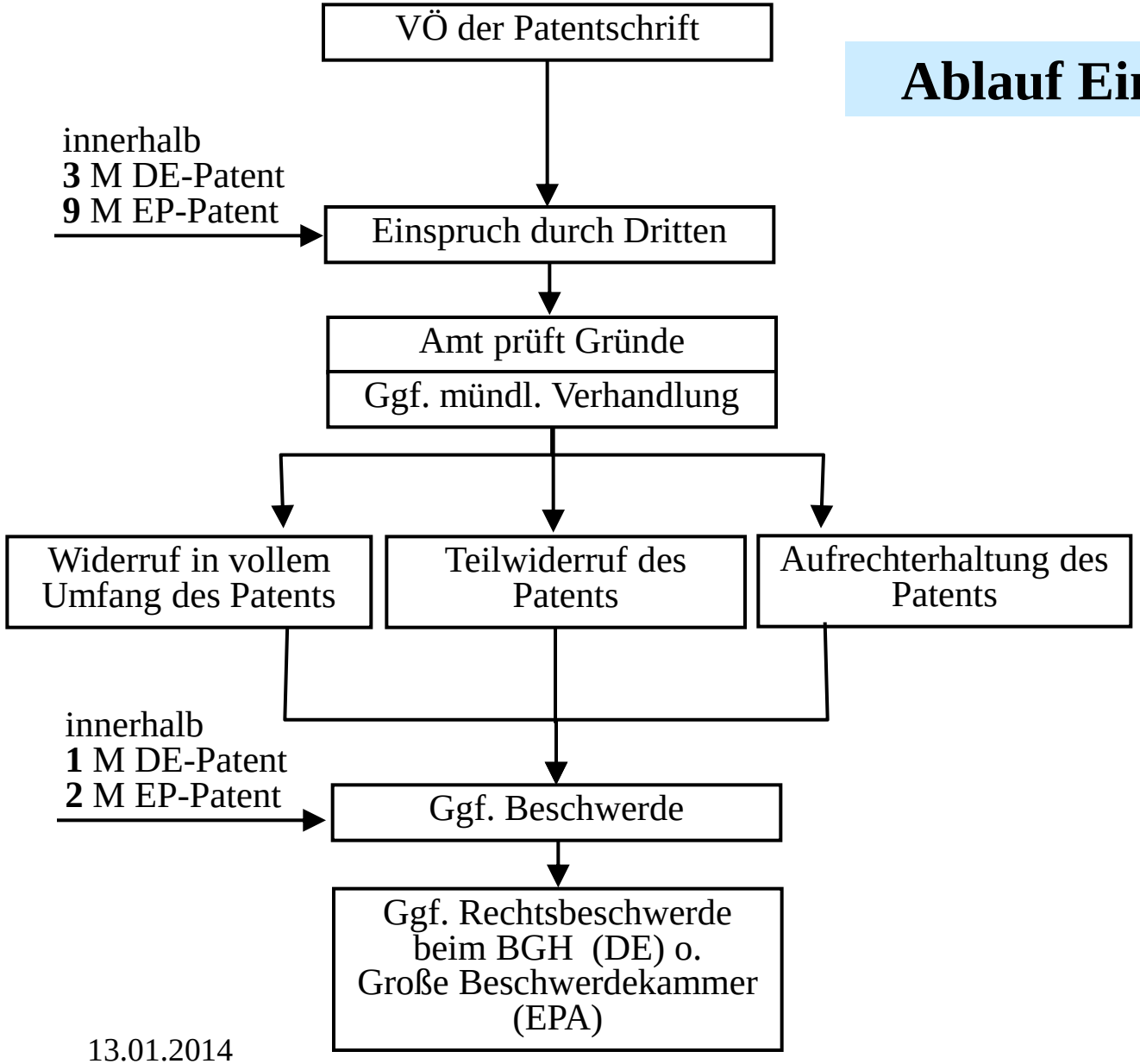
- Kostengünstige **Überprüfung der Rechtmäßigkeit** der Erteilung **unmittelbar im Anschluss an die Erteilung**.
- Das **Anmeldeverfahren** ist ein **einseitiges Verfahren** (Anmelder ./. Amt), bei dem Dritte zwar Eingaben (Hinweise an den Prüfer Art. 115 EPÜ) machen können, aber nicht Partei sind. Im **Einspruchsverfahren** ist der Dritte echte Partei (**zweiseitiges Verfahren**) und kann Anträge stellen.

- **Einspruchsgründe** (§ 21 PatG; Art. 100 EPÜ):
  1. Mangelnde Patentfähigkeit (4 Schutzvoraussetzungen: Erfindung, Neuheit, Erfinderische Tätigkeit, Gewerbliche Anwendbarkeit)
  2. Mangelnde Offenbarung: Erfindung ist nicht ausführbar
  3. Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung
  4. Nur bei DPMA: Widerrechtliche Entnahme (bei unberechtigtem Patentinhaber)

Einspruch

- **Antragsberechtigt**: Jedermann, außer bei widerrechtlicher Entnahme
- **Zuständig**:
  - DE: Patentabteilung DPMA
  - EPA: Einspruchsabteilungen des EPA
- **Frist**:
  - DE-Patente: **9 Monate** nach VÖ der Erteilung (bis 31.12.2013 nur 3 Monate)
  - EP-Patente: **9 Monate** nach VÖ der Erteilung
- **Kosten**:
  - Amtsgebühr: DPMA € 200, EPA € 745
  - Jede Partei trägt grundsätzlich ihre eigene Kosten
- **Vorteil im EP-Verfahren:**
  - Mit dem Einspruch kann das europ. Patent für **alle Länder**, in denen es nationalisiert wurde, angegriffen werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist ein Angriff nur national in den einzelnen Ländern durch separate Verfahren (Nichtigkeitsklagen) möglich.

Ablauf Einspruchsverfahren

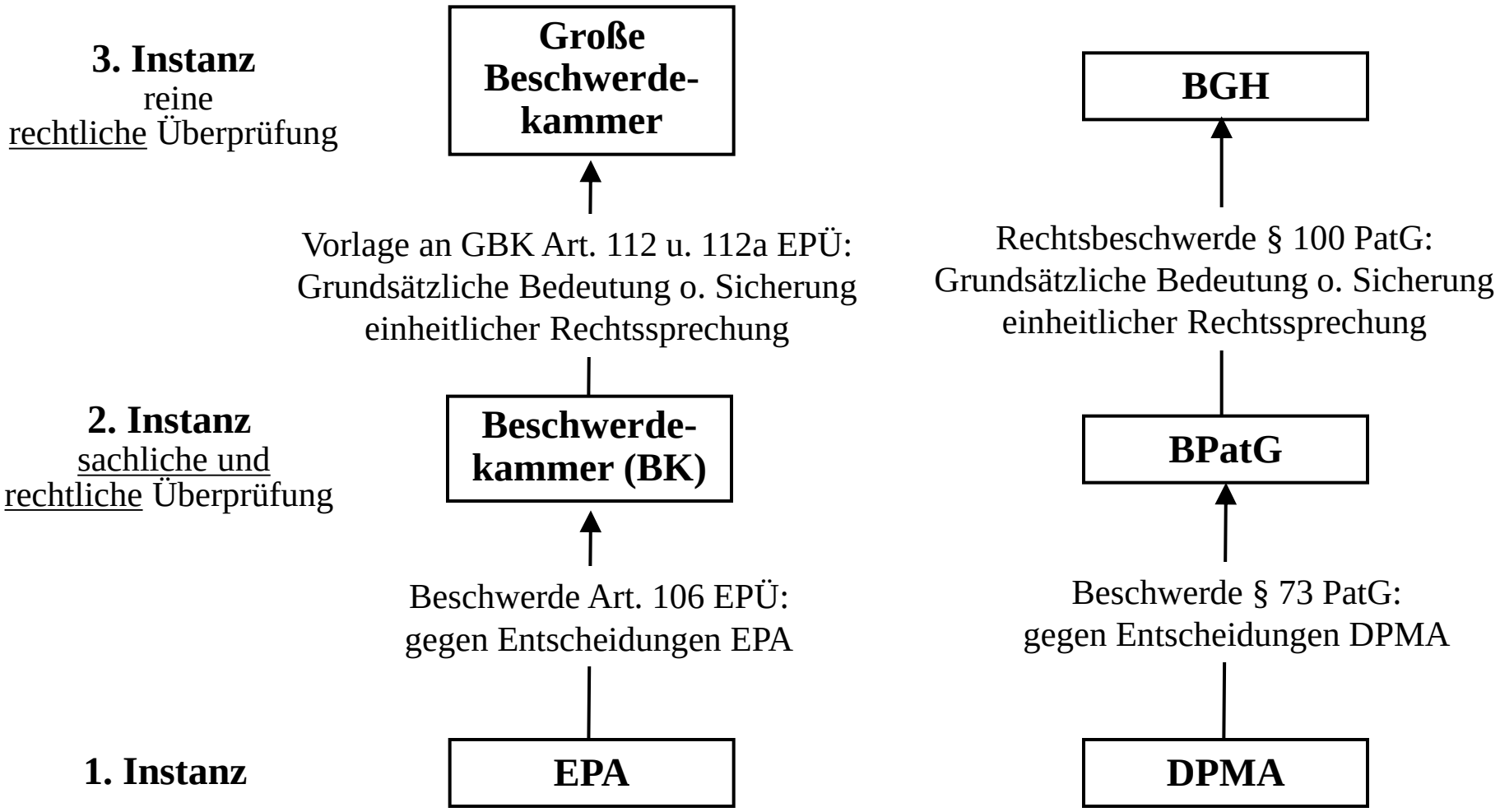


Beschwerde

- **Erstinstanzliche Entscheidungen** des DPMA/EPA sind mit der **Beschwerde** überprüfbar.
  - Entscheidungen des DPMA: Gerichtliche Überprüfung durch BPatG (§ 73 PatG)
  - Entscheidungen EPA: Überprüfung durch Beschwerdekammern (BK) des EPA (gerichtsähnliches Verfahren)
- Die Beschwerdeinstanz (BPatG/BK) kann dabei
  - selbst entscheiden, z.B. das Patent erteilen oder die Anmeldung zurückweisen
  - die Sache mit rechtlicher Beurteilung an die erste Instanz zurückverweisen
- Entscheidungen des **BPatG** sind ausnahmsweise
  - bei *grundsätzlicher Bedeutung* oder
  - zur *Sicherung einheitlicher Rechtsprechung*

  mit einer **Rechtsbeschwerde** durch den **BGH** überprüfbar (§100 ff. PatG)
- Entsprechendes gilt für die Entscheidungen der **BK des EPA**, die von der **Großen Beschwerdekammer** (GBK) des EPA überprüfbar sind.
- **Beschwerdefrist** und **Gebühr**:
  - DPMA: **1 Monat** ab Zustellung der Entscheidung, Gebühr: € 500
  - EPA: **2 Monate** ab Zustellung der Entscheidung, Gebühr: € 1240

Instanzenzug Beschwerde



Nichtigkeitsklage § 81 PatG

- **Klageberechtigt**: Jedermann, außer bei widerrechtlicher Entnahme
- **Zuständig**: Bundespatentgericht
  - für *DE Patente* und
  - für den *deutschen Teil eines EP-Patents (Übergangsfrist: wahlrecht noch 7 Jahre ab 2014, dann ist UPC zuständig)*
  - *Nicht für einheitliche EU-Patent; hier ist UPC zuständig*
- **Frist**: keine Frist, nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. Durchführung eines Einspruchsverfahrens
- **Nichtigkeitsgründe** (§ 22 PatG):

  = Einspruchsgründe + unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im Einspruchsverfahren
- Gerichtliches **Klageverfahren mit Kostenentscheidung**
  - Unterlegene Partei hat die Kosten zu tragen (Gerichtskosten, eigene Kosten und die Kosten der obsiegenden Partei)
  - Z.B.: Streitwert: € 250.000; Kostenrisiko bei Unterliegen in 1. Instanz: € 30.000

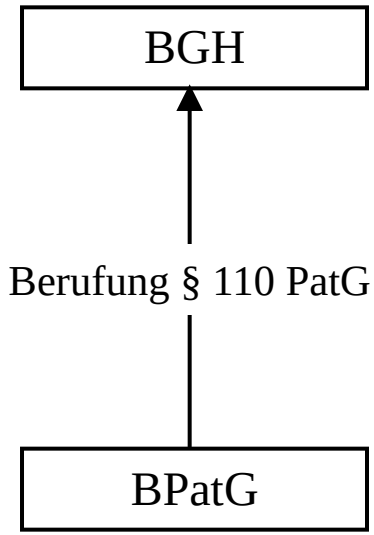
  → **hohes Kostenrisiko!**

Nichtigkeit

- **Besonderheiten**:
  - Aufgrund der **territorialen Wirkung** des Patents kann das Patent nur für das Land, für das das jeweilige Gericht zuständig ist, für nichtig erklärt werden (BPatG für das deutsche Hoheitsgebiet).
  - Ein erteiltes **EP-Patent** ist in den einzelnen Staaten, für das es seine Wirkung entfaltet, jeweils durch **separat anzustrengende Nichtigkeitsverfahren** für nichtig zu erklären. Nichtigerklärung eines DE Teils eines EP-Patents durch das BPatG hat **keine Bindungswirkung** für andere Länder, kann aber als Indiz angesehen werden.
  - **Anmerkung**: Das kommende einheitliche EU-P**atent** ist durch eine Nichtigkeitsklage beim UPC für die gesamte EU angreifbar.
- Die Nichtigkeitsentscheidung des BPatG ist mit der **Berufung an den BGH** überprüfbar. Der BGH ist hier ausnahmsweise als **2. Instanz** tätig und prüft in sachlicher **und** rechtlicher Hinsicht.

Instanzenzug Nichtigkeitsklage

2. Instanz
sachliche **und**
rechtliche Überprüfung der
Entscheidung des BPatG



1. Instanz
sachliche und
rechtliche Überprüfung der
Rechtsbeständigkeit des Patent

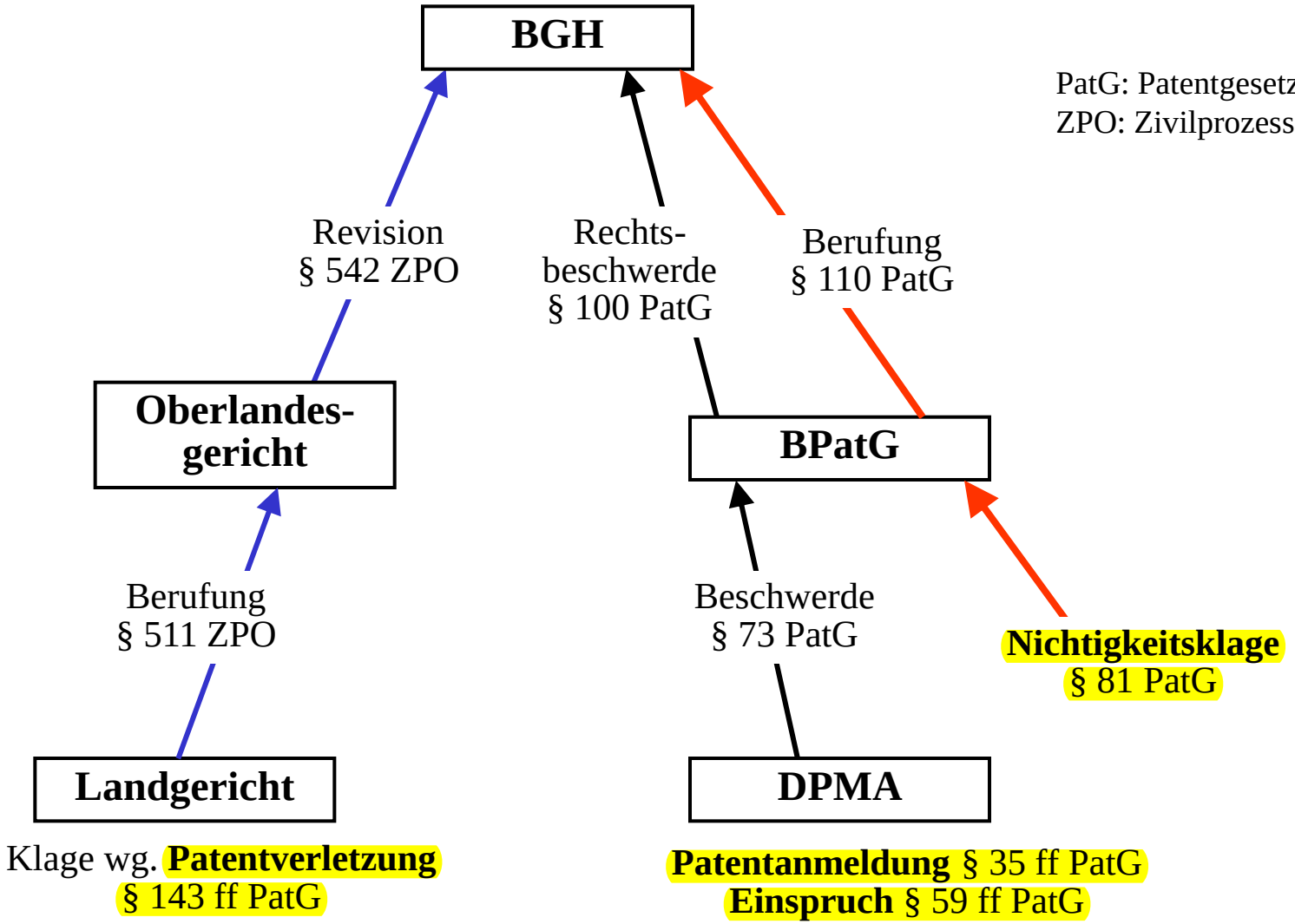
PatG - Beschränkungsverfahren § 64 PatG

- Der Patentinhaber hat jederzeit (nach der Patenterteilung) die Möglichkeit, sein Patent durch Änderung der Patentansprüche rückwirkend zu beschränken.
- Beschränkung kann sinnvoll um
  - bei bekanntem Stand der Technik ein durchsetzbares Schutzrecht zu erhalten (bevor ein Dritter verklagt wird)
  - derNichtigkeitsklage eines Dritten vorzubeugen
- Die Beschränkung kann auch im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erfolgen.

EPÜ - Beschränkungs- und Widerrufsverfahren
Art 105a-105c, R 90-96

- **Grundlage** ist **EP** wie erteilt oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geändert
- Auf **Antrag des Patentinhabers** jederzeit
- **Gebühr:** Beschränkung €1000 - Widerruf € 450
- Beschränkung durch **Änderung der Ansprüche**
- Prüfungsabteilung **prüft**
  - **Beschränkung** ►*kein* aliud, *keine* "Klarstellung"!
  - **Art 84, 123(2) und (3)**
  - ***keine* Prüfung des beschränkten Patents auf Patentierbarkeit!**
- **Entscheidung** über Beschränkung/Widerruf wirkt
  - **ex tunc** (rückwirkend)
  - für alle im EP benannten Staaten
- Auswirkung auf **nationale Verfahren**

Instanzenzug Übersicht



Verletzungsgerichte § 143 PatG

- Für **Patentstreitsachen / Patentverletzungen** sind die Zivilkammern bestimmter der **Landgerichte** ohne Rücksicht auf den Streitwert **ausschließlich** zuständig (und **nicht** das BPatG!)
- **Sachliche Zuständigkeit**: 12 Landgerichte:
  LG Berlin, LG Braunschweig, **LG Düsseldorf**, LG Erfurt, LG Frankfurt/M., LG Hamburg, LG Leipzig, LG Magdeburg, **LG Mannheim (für Baden-Württemberg)** , **LG München**, LG Nürnberg-Fürth, LG Saarbrücken
- **Örtliche Zuständigkeit**: Der Kläger hat ggf. ein Wahlrecht zwischen:
  - Sitz des Verletzer
  - Ort der Verletzungshandlung
  - Vereinbarung (z.B. bei Vertrag)
  - rügeloses Verhandeln (Gegner rügt falsche Zuständigkeit nicht)
- Gegen die Entscheidungen der **LG** ist die **Berufung** an die **Oberlandesgerichte** (OLG) möglich. Die Entscheidungen der OLG sind in rechtlicher Hinsicht vom **BGH** mit der **Revision** (bei grundsätzlicher Bedeutung oder zur Sicherung einheitlicher Rechtsprechung) überprüfbar.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Entwurfsvereinbarung für ein Einheitspatentsgerichtssystem, das Einheitspatentsgericht, **“Unified Patent Court” = UPC**
- Das UPC ist nur zuständig (Art. 15) für
  - **Einheitspatente** und
  - klassische **EP Patente** validiert **in Mitgliedsstaaten der EU** (nicht ES, IT),
    - Betreffend:
      - **Widerruf/ Nichtigkeit**
      - **Verletzung** und
      - **Nichtverletzung**
- Übergangszeitraum von **7 Jahren**: Klagen bezüglich Verletzung oder Widerruf dürfen vor nationale Gerichte gebracht werden.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Das **UPC** Übereinkommen ist ein **internationaler Vertrag** zwischen EU-Mitgliedssaaten (ohne ES, IT)
  - Annahme auf einer diplomatischen Konferenz
  - Ratifizierung durch die nationalen Parlamente (Ratifizierung durch 13 Mitgliedssaaten, inkl. FR, DE, GB zum in Kraft treten)
  - Ratifizierung geplant in 2014
- **Am 1. Jan., 2015 soll der UCP in Kraft treten.**

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Interpretation von EU Recht:

EU Gerichtshof (Luxemburg)
Wenn eine Interpretationsfrage bezüglich Europäischem Recht (TEU or TFEU) die Rechtswirksamkeit und Interpretation der Institutionen, Gremien, Büros oder Stellen der Union erhoben wird.



Zweite Instanz:

Beschwerdekammer (Luxemburg)



Erste Instanz:

(1) **Zentralkammer**
Paris, mit Zweigstellen
in London und München



(2) Lokal/Regionale Kammern
in jedem Land eine Abteilung,
wenn mehr als 100 Fälle pro jahr 2,
insgesamt bis zu 4 Abteilungen.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Distribution of cases within the central division [11])

LONDON Section	PARIS Seat	MUNICH Section
	President's Office	
(A) Human necessities	(B) Performing operations, transporting	(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
(C) Chemistry, metallurgy	(D) Textiles, paper	
	(E) Fixed constructions	
	(G) Physics	
	(H) Electricity	

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Gerichtliche Entscheidungen betreffend:
  - Unterlassungsverfügung, auch vorläufige
  - Schadenersatz
  - Gerichtsbeschlüsse zum Feststellen von Beweisen und zur Inspektion von Eigentum (Art. 35a)
  - weitere Rechtsmittel…
- Beschlüsse haben Gültigkeit im
  - Gebiet der gesamten EU außer ES und IT (im Fall eines Einheitspatents) oder
  - Gebiet von EU den Mitgliedsstaaten, in denen das klassische EP-Patent in Kraft ist (Art. 16)

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Die **lokale/regionale Kammer** ist zuständig,

- Wenn die tatsächliche oder drohende Verletzung im Gebiet der regionalen/lokalen Kammer stattfindet, oder

- Wenn der Beklagte im Gebiet der regional/lokalen Kammer wohnhaft ist

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

- Die **Zentralkammer** ist zuständig,

  - Wenn der Beklagte **außerhalb der EU wohnhaft** ist, hat der Kläger die **Wahl** eine Verletzungsklage bei der Zentralkammer oder einer lokalen Kammer einzureichen.
  - Unabhängige **Widerrufungsanträge** sowie Anträge auf **Feststellung einer Nicht-Verletzung.**
  - Falls ein **Widerrufungsantrag** bei der Zentralkammer schon anhängig ist, sollte der Patentinhaber die Möglichkeit haben eine Verletzungsklage bei der Zentralkammer einzureichen.

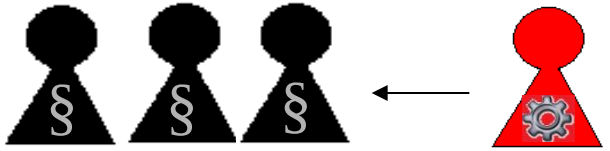
- **Kein Transfer** einer Verletzungsklage von einer **regionalen/lokalen Kammer** an die **Zentralabteilung** falls der **Beklagte in der EU wohnhaft** ist.

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Gremium:

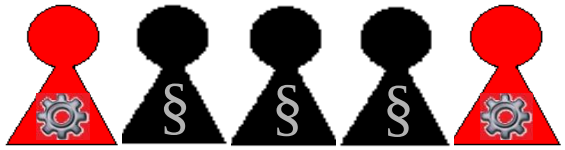
- **1. Instanz (Art. 6)**
  3 Richter, jeder rechtlich qualifiziert,
  und ein technisch qualifizierter
  Richter auf Antrag
- **1. Instanz (Art. 6 (6))**
  2 rechtlich qualifizierte Richter und ein technisch qualifizierter Richter
- **2. Instanz (Art.7)**
  5 Richter, drei rechtlich qualifiziert
  und zwei technisch qualifiziert

- **Lokal / Regionalkammer:**



- **Zentralkammer:**





III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Verfahren:

- Mündliche Aussagen und Kreuz-Verhöre strikt limitiert
- Gerichtsverhandlung soll **in einem Tag abgeschlossen** sein.
- Elektronische Verhandlungen, inkl. Videokonferenzen (Art. 25)
- Verfahren wird "**front loaded**" sein:

Der Kläger wird von Beginn an alle Beweise und rechtlichen Argumente zusammen mit einer Anspruchsstrukturierung darlegen müssen

III. Einheitspatentsgericht (UPC)

Sprachen:

- In einer **lokalen oder Regionalkammer** ist die Verfahrenssprache generell die Amtssprache des gastgebenden Staates (Art. 29(1))
- In der **Zentralkammer** ist die Verfahrenssprache die Sprache, in der das Patent erteilt wurde sein (Art. 29(5)), i.e. German, French oder English
- Am **Berufungsgericht** ist die Verfahrenssprache die gleiche wie in der ersten Instanz (Art. 30)

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

Annahme:

- Verletzung entweder eines Einheitspatents (UP-Patent), gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten (außer ES und IT)

  oder

- Verletzung eines "klassischen" Europäischen Patents (EP-Patent) gültig in GB, FR, ES, DE, CH und PL

  In: GB, DE, CH und PL

- Der Gegenstand dieses UP- oder EP-Patents fällt in Int. Klasse F (Mechanical Engineering, Maschinenbau)
- Wo sollte man eine Verletzungsprozess?

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **1. Fall:**

Patentinhaber: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches  oder Koreanisches  Unternehmen

Beklagter: Nicht-Europäer, z.B. US Unternehmen 

Verletzungsverfahren wird vorgenommen entweder

- Regionalabteilung in
  - GB 
  - DE, or 
  - PL 

Verfahrenssprache:
= lokale Amtssprache, falls nicht anders vereinbart

Gremium:
= 3 rechtlich qualifizierte Richter & falls angebracht 1 technisch qualifizierter Richter

abhängig vom **Ort der Verletzung**, oder bei der

- Zentralabteilung in 
  - München
    (Klasse F betreffend)

Verfahrenssprache:
= Sprache des UP-/EP-Patents

Gremium:
= 2 rechtlich qualifizierte Richter und 1 technisch qualifizierter Richter

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **2. Fall:**

  Patentinhaber: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches 

  oder ein Koreanisches  Unternehmen

  Beklagter: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. NL 

  Verletzungsverfahren muss begonnen werden entweder an

- Lokal Abteilung in
  - GB 
  - DE, oder 
  - PL 

  abhängig vom **Ort der Verletzung**, oder bei der

- Lokal Abteilung in
  - NL, 

  wo der Beklagte seinen Sitz hat.

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **3. Fall:**

  Patentinhaber: Sitz in einem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in DE 

  Beklagter: Nicht-Europäer, z.B. Japanisches Unternehmen  oder Koreanisches 

Verletzungsverfahren kann begonnen werden an irgendeiner

- Lokal Abteilung, d.h. entweder in:
  - GB 
  - DE, oder 
  - PL 

abhängig vom Ort der tatsächlichen oder drohenden Verletzung, oder bei der

- Zentral Abteilung in

  München (da Klasse F betreffend) 

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **4. Fall:**

  Patentinhaber: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in DE 

  Beklagter: Sitz in irgendeinem der 25 UPC Mitgliedsstaaten, z.B. in AT 

  Verletzungsverfahren wird angestrengt bei irgendeiner

- Lokal Abteilung, d.h. entweder in
  - GB 
  - DE, or 
  - PL 

  abhängig vom Ort der tatsächlichen oder drohenden Verletzung, oder bei der

- Lokal Abteilung in
  - AT

  Wo der Beklagte seinen Sitz hat. 

IV. Wo man rechtliche Schritte vornimmt

- **5. Fall:**
  - **Gegenklage,** Nichtigkeitsklage eingereicht durch den Beklagten
  - Die lokal Abteilung
    - **fährt mit beiden Prozessen fort** der Verletzungsklage und mit der der Gegenklage auf Nichtigkeit.
    - **leitet** die Gegenklage auf Nichtigkeit zur Entscheidung an die Zentralabteilung und setzt den Verletzungsprozess aus oder führt ihn fort.
    - mit dem Einverständnis der Parteien wird der gesamte Fall zur Entscheidung an die Zentralabteilung weitergeleitet.

Generell:

Die **zweite Instanz** ist an einem Gerichtshof konzentriert: Dem Berufungsgericht in Luxemburg.

V. Pros und Cons

Vorteile

- “schnelle” Durchsetzung von IP-Rechten für die **gesamte** EU



- Ein Verletzungs-verfahren für die gesamte EU
- Ein Nichtigkeits-verfahren für die gesamte EU
- Sprache !?
- Kosten !?

Nachteile

- Keine klare **Unterscheidung** von Nichtigkeits- und Verletzungs-verfahren
- Nationale Klagen **nicht** möglich
- Verschiedene **Richter** aus verschiedenen Ländern

V. Kosten

- *Jahresgebühren für das Einheitspatent:*

Sollten ähnlich sein wie die Kosten für ein "durchschnittliches klassisches EP-Patent" validiert in 5 bis 8 (!?) Ländern

- *Verfahrenskosten EPC:*

Das Gericht soll durch die vom Kläger gezahlten Klagegebühren finanziert werden: teurer als heute?

Unterlegene Partei zahlt mindestens einen Teil der Kosten der anderen Partei (limitiert)

Vorrang bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

- **Verletzungsklage**: Gerichtliches Klageverfahren mit **Kostenentscheidung**
  Unterlegene Partei hat die Kosten zu tragen
  Gerichtskosten, eigene Kosten und Kosten der obsiegenden Partei,
  Z.B.: Streitwert: € 250.000; Kostenrisiko bei Unterliegen in 1. Instanz: € 30.000
  → **hohes Kostenrisiko!**
- **Bindungswirkung**: Die Verletzungsgerichte sind an die erteilte Fassung des Patents gebunden und müssen die Patente so hinnehmen, wie sie erteilt wurden.
- **Aber:** Das Verletzungsgericht kann bei **anhängiger Nichtigkeitsklage** das Verletzungsverfahren **aussetzen** (§ 148 ZPO) bis über die Rechtsbeständigkeit des Patents (BPatG/BGH) entscheiden ist, da die Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patents **vorgreiflich** für die Frage der Patentverletzung ist.
- Eine **Aussetzung** erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn das Verletzungsgericht die **Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage für hoch** erachtet
- Das Verletzungsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren enden jeweils beim **BGH** zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung!

Rechtsfolgen einer Patentverletzung § 139 ff. PatG

- **Unterlassungsanspruch** (§ 139 I PatG)
  - Unterlassung ist Kern des Patentrechts
  - Beweislast der Verletzung trägt grundsätzlich der Kläger
- **Schadensersatzansprüche** (§ 139 II PatG**)** Bei *Vorsatz* oder *Fahrlässigkeit* (Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt)

  Kläger hat ein Wahlrecht zwischen:
  - *Konkreter Schaden mit entgangenem Gewinn*
    Problem: Nachweis der Ursächlichkeit zwischen Gewinnausfall und Verletzung
  - *Lizenzanalogie*: Fiktive Lizenzgebühr je nach Wert des Patents
  - *Herausgabe des Verletzergewinns*
    Problem: Nachweis der Ursächlichkeit zwischen Gewinn und Verletzung, wobei *Gemeinkosten* nicht vom Gewinn abzuziehen sind.
- **Auskunfts- und Rechungslegungsansprüche** (§ 140b PatG)
- **Vernichtungsanspruch** (§ 140a PatG)
- **Strafantrag** (§ 142 PatG): Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei Vorsatz
- **Zollbeschlagnahme** (§142a PatG)

Ende des Patentschutzes

- **Zurückweisung** der Anmeldung bei nicht behebbaren/nicht behobenen *Mängeln* (§ 42 (3) PatG; § 48 PatG)
- **Rücknahme der Anmeldung**
  - Nichtzahlung von *Gebühren* (Anmelde- oder Jahresgebühr)
  - Schriftlicher *Erklärung* gegenüber dem DPMA
  - Bei *Nichtstellung des Prüfantrags* innerhalb von 7 Jahren ab AT (§58 (3) PatG)
- **Erlöschen des Patents** (Wegfall des Schutzes ab Eintritt des Löschungsgrundes)
  - mit *Ablauf der Schutzdauer*, max. 20 Jahre ab Anmeldetag (§16 PatG)
    Aber: *Ergänzendes Schutzzertifikat für zulassungspflichtige Produkte* (z.Z. Arznei- und Pflanzenschutzmittel), wenn Zulassung Z über 5 Jahre dauert,
    Verlängerung = Z – 5 a, max. Verlängerung um 5 Jahre (§ 16a PatG)
  - *Nichtzahlung der Jahresgebühren* (§ 20 (1) Nr. 3 PatG)
  - *Nichtabgabe der Erfinderbenennung* – 15 Monate ab AT/Priotag (§ 20 (1) 2 PatG)
  - Schriftlicher *Verzicht* gegenüber dem DPMA (§ 20 (1) Nr. 1 PatG)
- **Widerruf des Patents** (Wegfall des Schutzes von Anfang an)
  - *Einspruchsverfahren* durch DPMA/BPatG
  - *Nichtigerklärung* durch BPatG/BGH

Fall 1

Ihr Bekannter A hat festgestellt, dass sein französischer Wettbewerber W, mit dem A schon öfters Ärger hatte, ein europäisches Patent erteilt bekommen hat, das er in DE, FR, IT, GB nationalisiert hat. Der Patentschrift entnimmt A, dass die Veröffentlichung der Erteilung am 02.06. erfolgte. Nach Meinung von A ist der Gegenstand des Patents von W ein alter Hut, da er (A) schon seit mehreren Jahren Gegenstände in seinen Geschäften in Stuttgart und Mailand verkauft, die quasi identisch sind mit den im Patent beschriebenen.

A fragt Sie um Rat, was er tun soll.



Fall 2

a) Ihr Bekannter A hat Ihnen erzählt, dass er vor kurzem ein deutsches Patent erteilt bekommen hat. Aufgrund der besonders großen Tragweite seiner Erfindung hat laut A nicht das DPMA, sondern das BPatG das Patent erteilt. Kann das sein?

b) Ist es denkbar, dass der A noch öfters mit dem gleichen Patent beim BPatG sein wird? Wenn ja, in welchen Verfahren?

Fall 3

Der A wurde vom Wettbewerber W wegen Patentverletzung beim Landgericht Mannheim verklagt. Der A stellt sich auf den Standpunkt, dass das Patent nichts wert sei, weil der im Patent beanspruchte Gegenstand nicht neu sei.

a) A teilt dies dem Landgericht unter ausführlicher Darlegung von älterem Stand der Technik mit. Wird A mit diesem Argument Erfolg haben.

b) A hat festgestellt, dass die Einspruchsfrist gegen das Patent noch nicht abgelaufen ist. Er legt noch schnell Einspruch ein, und teilt dies dem LG mit. Wie wird das LG reagieren?

c) Was müsste A tun, wenn die Einspruchsfrist schon abgelaufen wäre?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 11

- Verwertung von Rechten: Übertragung und Lizenzen

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Verwertung des Rechts

Vollständige Übertragung:

→ alle Rechte gehen über – Inhaberwechsel!

Teilweise Übertragung: Lizenz

→ Einräumung von bestimmten Nutzungsrechten, kein Inhaberwechsel!

§ 15 PatG
Rechtsübergang und Auswirkung auf Lizenzen

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können ***beschränkt*** *oder* ***unbeschränkt*** *auf andere* ***übertragen*** *werden.*

(2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ***ausschließlichen*** *oder* ***nicht ausschließlichen*** ***Lizenzen*** *für den* ***Geltungsbereich dieses Gesetzes*** *oder* ***einen Teil desselben*** *sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.*

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Übertragung

z.B. Verkauf oder Schenkung oder bei Arbeitnehmer (ArbnEG)

Übertragungserklärung zwischen den Parteien,

→ **alle Rechte gegen auf Käufer über,** zum Beispiel im Rahmen eines Kaufvertrages:

- Reiner Schutzrechtskauf
- Verkauf eines Unternehmensteils / Produktsparte
- Unternehmensverkauf (Gesamtrechtsnachfolge)

- **Amtliche Umschreibung**: Antrag bei Patentamt:
  - Übertragender: Übertragungswillen
  - Empfänger: Einverständnis der Übertragung

  → Änderung des **amtlichen Registers**!

Lizenz

- **Lizenzgeber (LG)** räumt dem **Lizenznehmer (LN)** ein **Nutzungsrecht** (=Lizenz) an bestimmten **Rechten** (Patent) ein!

- **Lizenzvertrag**: Vertrag eigener Art wegen **Wagnischarakter** (≠ Kaufvertrag, Mietvertrag, am ehesten Pachtvertrag), wegen:
  - Unsichere Rechtsexistenz des Patents (Nichtigkeit)
  - Unsicherer wirtschaftlicher Erfolg

- **Lizenzvertrag**: in der Regel schriftlich (Rechtssicherheit)!
  - Zu regelnde Punkte: vgl. „Checkliste“!

Arten der Lizenz

- **Ausschließliche Lizenz**:
  - Nur der LN hat positives Benutzungsrecht **und** negatives Verbietungsrecht!
  - LG ist „nur“ noch formeller Inhaber
- **Alleinige Lizenz:** LN und LG haben Benutzungsrecht!
- **Nicht ausschließliche / einfache Lizenz**:
  LN hat neben anderen Dritten (weiteren LN) ein positives Benutzungsrecht, Verbietungsrecht verbleibt beim LG
- **Freilizenz:** kostenloses Mitbenutzungsrecht (einfache Lizenz)
- Jeweils **übertragbar** bzw. **nicht übertragbar:** Unterlizenzen an Dritte dürfen bzw. dürfen nicht vergeben werden

- „**Negativlizenz**“: Duldung der Verletzung (keine echte Lizenz)

Hauptpflichten LG und LN

LG:

- Einräumung des Benutzungsrechts
- Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts
- Informations- und Förderpflicht

LN:

- **Zahlung der Lizenzgebühr**, z.B.:
  - Stücklizenz (x € pro Stück)
  - Umsatzlizenz (x % vom Nettoverkaufspreis), übliche Sätze:
    - Elektroindustrie: 0,5 – 5%
    - Maschinenbau: 0,3 – 10%
    - Medizintechnik: 2 – 15%
    - Pharmazie / Chemie:2–10%
  - Zeitraumlizenz (x € pro m/a)
  - Mindestlizenz, min. x € pro m/a
- **Auskunft / Rechungslegung**

Verstoß gegen Lizenzvertrag

1. Vertragsverletzung
2. Patentverletzung: § 15 (2) PatG

Problem: Freier Handel ↔ Lizenzvertrag

Oberstes Ziel:
Marktfreiheit soll erhalten bleiben

↔

Missbrauch von Schutzrechten führt zur Marktstörungen

→**Gesetzliche Regelung erforderlich:**
GWB und EG-Recht (AEUV)!

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Kartellgesetz

§ 1 - Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und **aufeinander abgestimmte** Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 - Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

1. Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaft über die Anwendung von **Artikel 81 Abs. 3** des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte **Gruppen von Vereinbarungen**, **Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen** und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen (**Gruppenfreistellungsverordnungen**) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchtigen.

§ 3 – Mittelstandskartelle

(1) Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn

1. dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

2. die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unternehmen zu verbessern.

(2) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben, sofern nicht die Voraussetzungen nach Artikel 81 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfüllt sind, auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung nach § 32c, wenn sie ein erhebliches rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an einer solchen Entscheidung darlegen. Diese Regelung tritt am 30. Juni 2009 außer Kraft.

VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION (AEUV) v. 01.12.2009

Artikel 34 [Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen] (ex-Artikel 28 EGV)

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 35 [Verbot mengenmäßiger Ausfuhrbeschränkungen] (ex-Artikel 29 EGV)

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 36 [Ausnahmen] (ex-Artikel 30 EGV)

Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des **gewerblichen und kommerziellen Eigentums** gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Artikel 101 [Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen] (ex-Artikel 81 EGV)

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen (→ **Gruppenfreistellungsverordnungen Technologie-Transfer: GVO-TT**), die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

Freier Handel ↔ Lizenzvertrag

- **Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)**
  - §1 GWB: Verboten sind: Vereinbarungen zur Behinderung des Wettbewerbs
  - Freistellung: § 2 (2) GWB verweist auf EG Vertrag!

- **EG-Vertrag (AEUV)**
  - Art. 34, 35: Ein- u. Ausfuhrbeschränkungen sind verboten
  - Art. 36: Ausnahme: Gewerbliche Schutzrechte
  - Art. 101(1): Verbote im Einzelnen
  - Art. 101(3): Ausnahmen der Verbote: Gruppenfreistellungsverordnungen
    - **GVO-Technologietransfer** (v. 1.5.2004), regelt LV!

GVO-Technologietransfer:
Freigestellte Beschränkungen (Nebenpflichten)

→ Erlaubt nur, was der Schutzrechtsinhaber aufgrund seines Schutzrechts gegen Dritte geltend machen kann!

- ***Inhaltliche Beschränkung*** (Benutzungsarten § 9 PatG): nur Herstellen, Anbieten, in Verkehr bringen, Gebrauchen und/oder Einführen (Import, Export), (Besitzen)
- ***Ausführungsart***: z.B. nur aus Kunststoff, nicht aus Metall
- ***Anwendungsbereich***: z.B. nur Medizintechnik, kein KFZ
- ***Betriebs- / Personenbindung*** : nur in diesem Betrieb / Person
- ***Gebiet***: nur Baden-Württemberg
- ***Zeitlich***: nur 2 Jahre
- ***Mindestlizenz***: mindestens x- Stück oder x-Euro
- ***Meistbegünstigtenklausel***: bei mehreren LN, LN bekommt ggf. günstigere Konditionen eines anderen LN

GVO-Technologietransfer
Kernbeschränkung

→ **Führt zu Nichtigkeit des Vertrags:**

- ***Preisfestsetzung***: Vorgabe des LG zu einer ***Preisbindung*** des LN
- ***Mengenbeschränkungen:*** Mengenmäßige ***Obergrenze***
- ***Markt- und Kundenzuweisung:***
  - zB Vertriebsbindungen des LN durch LG (LN darf nur von X beziehen und nur an Y liefern)
  - zB Verpflichtung des LN, keine konkurrierenden Produkte herzustellen
  - Aber: techn. Anwendungsgebiet
  - Aber: Gebietsbeschränkung
  - Aber: Beschränkung der Produktion des LN für bestimmten Kunden (bei Zweitlieferant)
- **Beschränkung** des LN, seine eigene Technologie zu verwerten

GVO-Technologietransfer: Nicht freigestellte Beschränkung

→ **Führt zu Nichtigkeit der einzelnen Klausel**

- Exklusive Rücklizenz an LG für Verbesserungserfindung des LN
- Übertragung von Verbesserungserfindung des LN an LG
- Nichtangriffsabrede, aber Kündigungsklausel möglich
- Beschränkung bzgl. Technologie des LN (bei Wettbewerbern)
- Beschränkung bzgl. F&E Tätigkeit des LN (bei Wettbewerbern)

CHECKLISTE LIZENZVERTRAG

L I Z E N Z V E R T R A G

Vorbemerkung

Ausdrücklich zugelassen durch § 15 PatG (vgl. dringliche Wirkung von Beschränkungen); außerdem Grundsatz der Vertragsfreiheit (§ 305 BGB); keine besonderen Regelungen im BGB; im allgemeinen einzuordnen als "gesellschaftsähnlicher" Vertrag. Daher sind einzelne Vorschriften des Gesellschaftsrechts (z.B. Kündigung aus wichtigem Grund) u.U. anwendbar. Ferner sind zu beachten: Allgemeine Rechtsgrundsätze (z.B. Treu und Glauben, § 242 BGB) und gesetzliche Verbote (z.B. wettbewerbsbeschränkende Absprachen; vgl. § 17 GWB, Art. 81, 82 EWGV (mit GruppenfreistellungVO für Technologietransfer (GVTT) und Bagatell-VO).

PRÄAMBEL:

Schildert die Vorgeschichte und die Geschäftsgrundlage; was wollen die Partner ?

A. Inhalt eines Lizenzvertrages

1. Definitionen:
   - Vertragsschutzrechte, jetzt und in Zukunft, evtl. auch für Weiterentwicklungen und neue Anwendungsgebiete
   - Vertragsgegenstand (für was wird die Lizenzgebühr bezahlt ?)
   - Vertrags-Know-how, falls es eine Rolle spielt (eindeutig identifizieren; ggf. dokumentieren. z. B. in einer Anlage zum Vertrag)
   - Vertragsgebiet
2. Lizenz:
   - Lizenzerteilung (ausschließliche Lizenz, Alleinlizenz, nicht ausschließliche Lizenz): für was (Herstellen, herstellen lassen, Anbieten, Benutzen, Verkauf) ?
   - Vorbehalte, Beschränkungen, etwa i.S. § 15 PatG oder 17 (1) GWB
   - Ausübungspflicht (an Mindestlizenz denken)
   - Vergabe von Unterlizenzen (Übertragbarkeit ?)
3. Weitere Verpflichtungen des Lizenzgebers:
   - Übermittlung des Know-hows (Konstruktionszeichnungen, Versuchsergebnisse, Marktinformation)
   - Einweisung, Beratung
   - Weitere Zusammenarbeit (Entwicklungsaufträge), Marken, Werbung. Beratung (zu welchen zu § 4 ggf. hinzukommenden Bedingungen ?)
   - Optionen für weitere Erfindungen (neue Anwendungen, Verbesserungen), falls nicht schon bei § 1
4. Vergütung:
   - Pauschale Zahlung bei Vertragsabschluß (ggf. anrechenbar auf die laufenden Lizenzgebühren)
   - Laufende umsatzabhängige Lizenzgebühr (Prozentsatz), Stücklizenz (Anpassung). Mehrwertsteuer, Netto-Bezugsgröße (= Vertragsgegenstand)
   - Meistbegünstigung (falls mehrere Lizenznehmer da sind) ?
   - Mindestlizenz (wie hoch, ah wann), falls Ausübungspflicht (§ 2)
   - Abrechnung, Stichtag. Fristen
   - Buchführungspflicht, Kontrollrechte des LG
   - Aufteilung der Unterlizenzgebühren
   - Vergütung der weiteren Leistungen (§ 3)
5. Schutzrechte:
   - Laufende Kostentragung durch wen ?
   - Nichtangriffspflicht (?, nicht zulässig nach 81 EWGV)
   - Information über Verletzung, Prozessführungsrecht
   - keine Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit, Rechtsbeständigkeit, Nichtbestehen von Rechten Dritter
   - Abwicklung der Option (§ 3)
   - Aufgabe von Schutzrechten, Abwicklung, Folgen
   - Folgen der Nichtigkeit oder des Bestehens von Rechten Dritter (Anpassung der Lizenzgebühren)
6. Laufzeit, Vertragsende:
   - Laufzeit
   - Voraussetzungen Ihr eine Kündigung des Lizenzgehers
   - Voraussetzungen Ihr eine Kündigung des Lizenznehmers
   - Kündigung bei Vorliegen besonderer Umstände (Verletzung der Ausübungspflicht, Konkurs/Vergleich/Liquidation, wichtiger Grund)
   - Aufbrauchfrist
7. Verschiedenes:
   - Ausschluss der Unwirksamkeit hei Unwirksamkeit einzelner Klauseln
   - Sonstige Genehmigungen
   - Für und gegen Rechtsnachfolger
   - Anwendbares Recht, Gerichtsstand

B. Zahlung der Lizenzgebühr

1. Pauschallizenz (auch Grundlizenzgebühr)"lump sum"
   = 1. Form:
   - einmaliges, für den Abschluss des Vertrages gezahltes Entgelt
   - wird gefordert für eine Beteiligung des Lizenznehmers an den Entwicklungskosten
   - wird nicht auf den Lizenzpreis angerechnet!

   = 2. Form:
   - als Lizenzgebühr dann benutzt, wenn keine Kontrollmöglichkeiten i. B. auf die Verkäufe des LN bestehen.

2. Umsatzlizenz
   = Lizenzgebühr als % Satz vom Nettoumsatz
   Nettumsatz = Nettofakturenpreis
   = Bruttofakturenpreis, abzgl. Fracht, Zoll, Versicherung, Mehrwertsteuer, Provision u. Montage
3. Stücklizenz
   = Lizenzgebühr als feststehender Geldbetrag pro Stück einer Verkaufseinheit oder Gewichtseinheit
4. Mindestlizenzgebühr
   = Lizenzgebühr, die einen bestimmten (z. B. jährlich zu zahlenden Mindestbetrag) umfasst
   . Anwendung bei Umsatz - und bei Stücklizenz!
   . soll den LN zur Ausübung der Erfindung oder des Know-hows zwingen

C. Berechnung der Lizenzgebühr

*Lizenzgebühr L = Bezugsgröße B * Lizenzsatz L*

B = Gesamtnettoumsatz (als Geldbetrag) oder: Stückzahl bzw. Menge
L = Prozentsatz o. feststehender Geldbetrag / Stückzahl bzw. Menge
Faktoren für die Berechnung des Lizenzsatzes (L)

1. allgemeine Faktoren:
   - bahnbrechende Pioniererfindung
   - erhebliche kosteneinsparende Verbesserung
   - Umfang des Benutzungsrechts
   - Zahl der Wettbewerber und damit der potentiellen Lizenzsucher
   - Gewinnspannen u. notwendiger Werbeaufwand
   - Massenartikel o. Spezialmaschine
   - fertigungsreife Erfindung o. bloße Erfindungsidee
   -
2. spezielle Faktoren:
   - Unternehmerisches Risiko
     - Zeit- und Kostenaufwand fÜr die Produktionsreife
     - Marktlage (Zahl x potentiellen Lizenzsucher, Bedarf)
   - Wirtschaftliche Verwertbarkeit
     - Anwendbarkeit der Erfindung (nur an einem Produkt, an mehreren Produkten, neue Absatzwege)
     - Auswirkungen auf den Umsatz, z.B. Einsparungen durch geringeren AZ-Aufwand, Genauigkeit, Betriebssicherheit, Gewicht, Preis/Leistung u.a.
     - Auswirkungen auf die Kalkulation z. B. Verteuerung, gleiche Kalkulation wie vorher, Kalkulation mit erheblicher Gewinnspanne, freie Kalkulation.
     - Auswirkungen auf die Werbung (gutes Werbe- und Verkaufsargument, geringes Argument)
   - Monopolwirkung des Schutzrechtes o. des geheimen Know-how

3. Erfahrungswerte:
   - in der Elektroindustrie : 1/2 - 5 %
   - in der Maschinen- und Werkzeugindustrie: 1/2 - 10 %
   - in der chemischen Industrie: 2 - 5 %
   - auf pharmazeutischem Gebiet: 2 - 10 %

Fall 1

Ihr **Bekannter B** hat vom **Patentinhaber P** eine räumlich begrenzte, alleinige Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von patentierten Tischen für **Baden-Württemberg** und **Bayern** erworben. Im restlichen Bundesgebiet darf B die Tische nicht anbieten oder verkaufen.

B bezahlt seit drei Jahren Lizenzgebühren an P, EUR 50,- pro hergestelltem Tisch.

a) Ein in Hessen ansässiges Möbelhaus hat nun bei B angefragt, ob B ihm 500 Tische verkaufen und zusenden kann. B, der das Geschäft machen wollte, hat zugesagt und die Tische geliefert. Der hessische **Lizenznehmer L,** der für Hessen eine räumlich begrenzte, alleinige Lizenz hat, hat davon Wind bekommen und ist verärgert. Kann der **L** was dagegen tun?

b) In diesem Zusammenhang hat B erfahren, dass der L nur EUR 35,- pro Tisch an den P bezahlt, was B ärgert. Kann **B** was tun?

c) B hat nun erfahren, dass ein **Wettbewerber W** eine Nichtigkeitsklage beim BPatG gewonnen hat, mit der das Patent widerrufen wurde. P hat gegen diese Entscheidung Berufung beim BGH eingelegt. B will nun seine bezahlte Lizenzgebühr zurück. Bekommt er sie?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

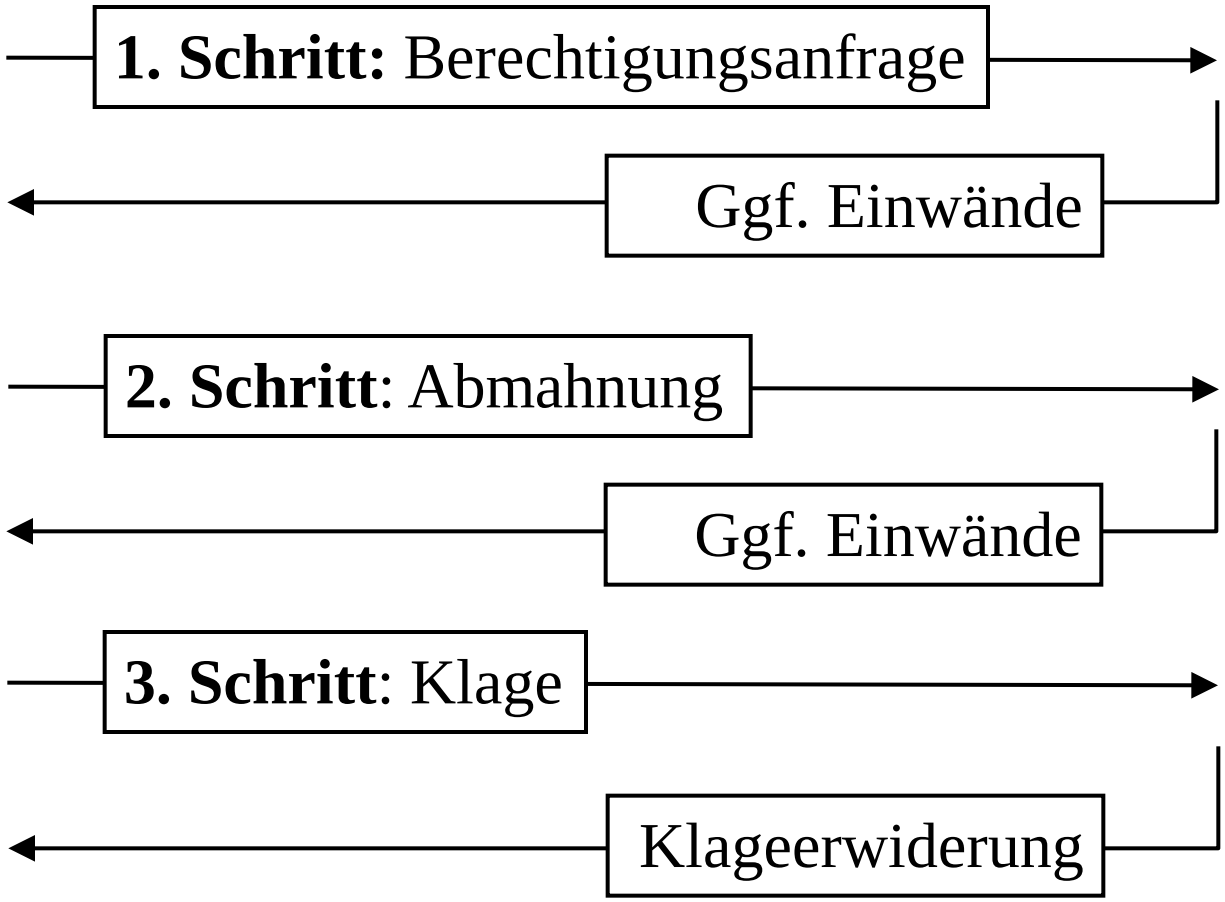
Kapitel 12:

- Vorgehen bei Patentverletzung

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Schritte bei Patentverletzung

Patentinhaber **Verletzer**



1. Schritt: Berechtigungsanfrage

- **Inhalt:**
  - Aufforderung zum **vorbereitenden Meinungsaustausch** über die Schutzrechtslage (# Verwarnung)
  - Reine Anfrage und **keine** Geltendmachung eines Unterlassungsbegehrens
- **Rechtsfolgen: keine!**
  - Daher sollte die Berechtigungsanfrage immer der erste Schritt sein!

1. Schritt: Beispiel einer Berechtigungsanfrage

Sehr geehrter Herr ...!

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Inhaber des Patents *DE 123 456* (s. Anlage) sind. Das Patent, das wir zu Ihrer Information beilegen, betrifft:

Anspruch 1 wiederholen und ggf. kurz erläutern.

Uns ist bekannt geworden, dass Sie folgenden Gegenstand hergestellt/angeboten/ verkauft haben:

Gegenstand genau benennen (Indent-Nr., Foto beifügen etc.)
und mit den Worten des Anspruchs 1 des Patents beschreiben.

Da der Gegenstand nach unserer Auffassung in den Schutzbereich unseres Patents eingreift, erlauben wir uns anzufragen, aus welchen Gründen Sie sich berechtigt fühlen, das Schutzrecht nicht beachten zu müssen.Wir bitten um Ihre Stellungnahme spätestens bis zum

(Frist einfügen: 10 bis 14 Tage)

hier eingehend.

Mit freundlichen Grüßen ...

Anlage: Patent 123 456

2. Schritt: Verwarnung/Abmahnung

- **Inhalt:**
  - Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen → **ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren!**
  - konkretes **Verhalten beanstanden!**
  - **Wiederholungs- oder Begehungsgefahr** der Verletzung kann nur durch Abgabe einer *strafbewehrten Unterlassungserklärung* beseitigt werden
- **Sinn der Abmahnung:**
  - Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens
  - Vermeidung der **Kostenfolge** nach § 93 ZPO, wonach dem Verletzer die Möglichkeit zur „sofortigen Anerkennung“ seiner Schuld gegeben werden muss
    → Abmahnung immer erforderlich, auch wenn Frist nur Stunden betragen sollte (zB im Falle einer Messe)
  - Spätestens ab Zugang der Abmahnung ist Empfänger bösgläubig und handelt vorsätzlich (→ Schadensersatz!)

2. Schritt: Verwarnung/Abmahnung

- **Rechtsfolgen:**
  - Verwarnter kann **„negative Feststellungsklage“ auf Festestellung der Nichtverletzung** erheben: Verwarnung begründet ein Rechtsschutzinteresse, ohne Verwarnung wäre die Klage unzulässig
  - **unberechtigte Abmahnung:** *rechtswidriger Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb* (Rechtswidrigkeit: Nichtbestehen des Schutzrechts oder keine Verletzung), der Abgemahnte kann Schadensersatz (823 (1) BGB) und die Unterlassung weiterer Abmahnungen fordern
  - **berechtigte Abmahnung:** *Unterlassung*, *Schadensersatz* (in der Regel Lizenzanalogie) und *Abmahnungskosten* (Anwaltskosten) sind vom Verletzer zu ersetzen

2. Stufe: Beispiel einer Verwarnung

Sehr geehrter Herr ...!

Uns ist bekannt geworden, dass Sie folgenden Gegenstand hergestellt/angeboten/verkauft haben:

Gegenstand genau benennen (Indent-Nr., Foto beifügen etc.) und mit den Worten des Anspruchs 1 des Patents beschreiben.

Wir machen Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Inhaber des Patents *DE 123 456* sind. Das Patent betrifft:

Anspruch 1 wiederholen und ggf. kurz erläutern.

Wir haben festgestellt, dass Sie mit der Benutzung der genannten Gegenständen unser Patent verletzten. Hiermit fordern wir Sie zur **Unterlassung** der Patentverletzung auf. Zur Beseitigung einer Wiederholungsgefahr haben wir eine **strafbewehrte Unterlassungserklärung** beigefügt. Wir sehen dem Eingang der unterzeichneten Erklärung bis zum

(Frist einfügen: 10 bis 14 Tage)

entgegen. Im übrigen fordern wir Sie auf, uns **Auskunft** darüber zu erteilen, an wen und mit welchen Stückzahlen der Gegenstand verkauft wurde. Den uns durch die Verletzungshandlung entstandenen **Schaden** werden wir nach Auskunftserteilung geltend machen.

Für den Fall, dass wir die unterzeichnete Unterlassungserklärung oder die Auskunftserteilung nicht innerhalb der genannten Frist erhalten, werden wir ohne weitere Ankündigung gerichtliche Schritte einleiten.

Mit freundlichen Grüßen ...

Anlage: Patent *DE 123 456,* Strafbewehrte Unterlassungserklärung

2. Stufe: Beispiel
Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Die *(Patentinhaberin)* ist verfügungsberechtigter Inhaber des Patents 123 456 und hat die *(Verwarnte)* wegen Patentverletzung mit Schreiben vom ... verwarnt.

Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung und zur Herstellung rascher Rechtssicherheit verpflichtet sich die *(der Verwarnte)* gegenüber der *(Patentinhaberin)*,

es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von **€ 5.100,00** (in Worten EURO fünftausendeinhundert) zu unterlassen,

Gegenstände wiedergeben/bezeichnen ...

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

.....

Datum/Ort/Unterschrift

3. Stufe: Klageerhebung

- **Inhalt**:

  Klageerhebung bei den zuständigen Landegerichten (VL 9), mit Zahlung von Gerichtskosten und unter Nachweis folgender Punkte:

  – Bestand / Inhaberschaft des Patents (Registerauszug Patentamt)
  – Verletzungshandlung durch den Dritten
  – Ggf. Vorkorrespondenz: Möglichkeit der Abgabe einer Unterlassungserklärung

- **Rechtsfolgen:**
  – Ohne Abmahnung kann Beklagter die Ansprüche des Klägers **anerkennen**: Kosten trägt dann der Kläger (§ 93 ZPO)
  – **unberechtigte Klage:** rechtswidriger Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb (s. Schritt 2)
  – **Berechtigte Klage**: Unterlassung, Schadensersatz, Gericht- u. Anwaltskosten

Reaktionen / Einwände des Abgemahnten auf die Schritte 1 bis 3!

- **Anerkenntnis** der Ansprüche des Patentinhabers:
  - Unterzeichung der strafbewehrten Unterlassungserklärung,
  - Auskunftserteilung und
  - Schadensersatzzahlung
- **Bestreiten einer Verletzung** des Patents (s. VL 2)
- Geltendmachung mangelnder **Rechtsbeständigkeit** § 21 PatG und ggf. Androhung einer *Nichtigkeitsklage* (s. VL 9)
  ggf. Einfordern einer *Freilizenz* (= kostenloses Mitbenutzungsrecht)
- Geltendmachung eines **Vorbenutzungsrechts** § 12 PatG (s. VL 3)
- Einwand der **Erschöpfung** des Rechts (s. VL 3)
- Einwand der **Verjährung** (§ 141 PatG) / **Verwirkung** (s. VL 3)
- Androhung der **Geltendmachung eigener Patente**

Schneller Rechtsschutz: Einstweilige Verfügung

- Eine **Einstweilige Verfügung** kann bei einem zuständigen Gericht beantragt werden unter **Glaubhaftmachung** des
  - **Verfügungsanspruchs (**Patentverletzung**)** und
  - **Verfügungsgrunds** zur Abwendung wesentlicher Nachteile z. B. bei **Dringlichkeit** wegen Messe oder anstehender Auslieferung
- Dringlichkeit liegt **nicht mehr** vor, wenn die EV erst 3 bis 12 Wochen (je nach Gericht) nach Kenntnisnahme der Verletzung die EV beantragt wird.
- Gericht entscheidet dann sehr schnell (je nach Dinglichkeit: in wenigen Tagen) im **einstweiligen Verfahren**, ggf. ohne mündliche Verhandlung oder Anhörung des Beklagten!

Fall 1

Ihr Bekannter B hat ein Schreiben vom Wettbewerber W erhalten, in dem der W auf sein vor kurzem erteiltes Patent für eine Zahnbürste hinweist. Genau eine solche Zahnbürste produziert B schon seit mehr als 4 Jahre.

W fordert die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unter Klageandrohung innerhalb von 14Tagen.

Da B ein ehrlicher Bürger ist hat er selbstverständlich sofort die Produktion von 20.000 Zahnbürsten pro Tag eingestellt. B kann nun aber seine Lieferverträge an einen Drogeriemarkt D nicht mehr erfüllen und muss deshalb eine Vertragsstrafe von EUR 5.000,- pro Woche bezahlen.

Kurz vor Ablauf der 14-Tagesfrist kommt B zu Ihnen und bittet um Rat.

Sie stellen fest, dass das Patent vor knapp 3 Jahren angemeldet wurde.

a) Was raten Sie B.

b) Hätte der W auch anders (besser) vorgehen können?

Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 13:

- Erfindungen von Arbeitnehmern / Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnEG)

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. ***Alexander Bulling****, Patentanwalt*
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Erfinder - Berechtigter

- Das **Patentrecht** geht davon aus, dass der **Erfinder** das Recht auf ein Patent hat.
- Das **bürgerliche Recht** geht davon aus, dass das Arbeitsergebnis dem **Arbeitgeber** zusteht.
- Das **Arbeitnehmererfindungsgesetz** (ArbnEG) regelt, wie der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung eines Arbeitnehmers auf sich überleiten kann, sofern es sich um eine **Diensterfindung** (≠ **Freie Erfindung**) handelt.
- Für Erfindungsmeldungen, die vor dem **01.09.2009** gemeldet wurden, gilt noch das alte Recht (Inanspruchnahme innerhalb von 4 Monaten erforderlich damit Rechte auf dem Arbeitgeber übergehen)

Diensterfindungen / Freie Erfindungen § 4

- **Diensterfindungen** sind solche,
  - die aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit entstanden sind (**Aufgabenerfindung**) oder
  - maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen (**Erfahrungserfindung**).
- **Freie Erfindungen** sind alle anderen Erfindungen.

→ **80%** aller angemeldeter Patente beruhen auf Diensterfindungen!

Anwendbarkeit ArbnEG

- Wer ist **Arbeitnehmer**:
  Aus Anstellungsvertrag resultierende **Weisungsgebundenheit**
  (≠ Rentner, Dienstleister, Drittfirmen; aber: Praktikanten)!
- Keine **Arbeitnehmer** **/ keine Anwendung des ArbnEG:**
  - Für die gesetzlichen Vertreter (Organe) eines Unternehmens, also z.B. für **Geschäftsführer** oder **Vorstände**. Hier enthält meist der **Arbeitsvertrag** einschlägige Regelungen. Sonst kann/muss zwischen dem Erfinder und dem Unternehmen eine **Vereinbarung** geschlossen werden, um den Rechtsübergang herbeizuführen.
  - **Beamte** und **Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst** **(s.u.)**

Meldung und Inanspruchnahme der Erfindung § 5, 6

- Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Diensterfindung dem Arbeitgeber
  - **unverzüglich** nach Fertigstellung
  - in Textform und (früher: **schriftlich**)
  - **gesondert** zu melden.
- Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt. (Neu: **Inanspruchnahmefiktion:** Gibt der Arbeitgeber also **keine** Erklärung ab, wird die Erfindung eine **Diensterfindung**!)
- Früher musste innerhalb von **vier Monaten** nach der Meldung der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber **schriftlich** erklären, ob er die Diensterfindung in Anspruch nimmt (**Inanspruchnahmeerklärung**); ohne Erklärung wurde die Erfindung frei!

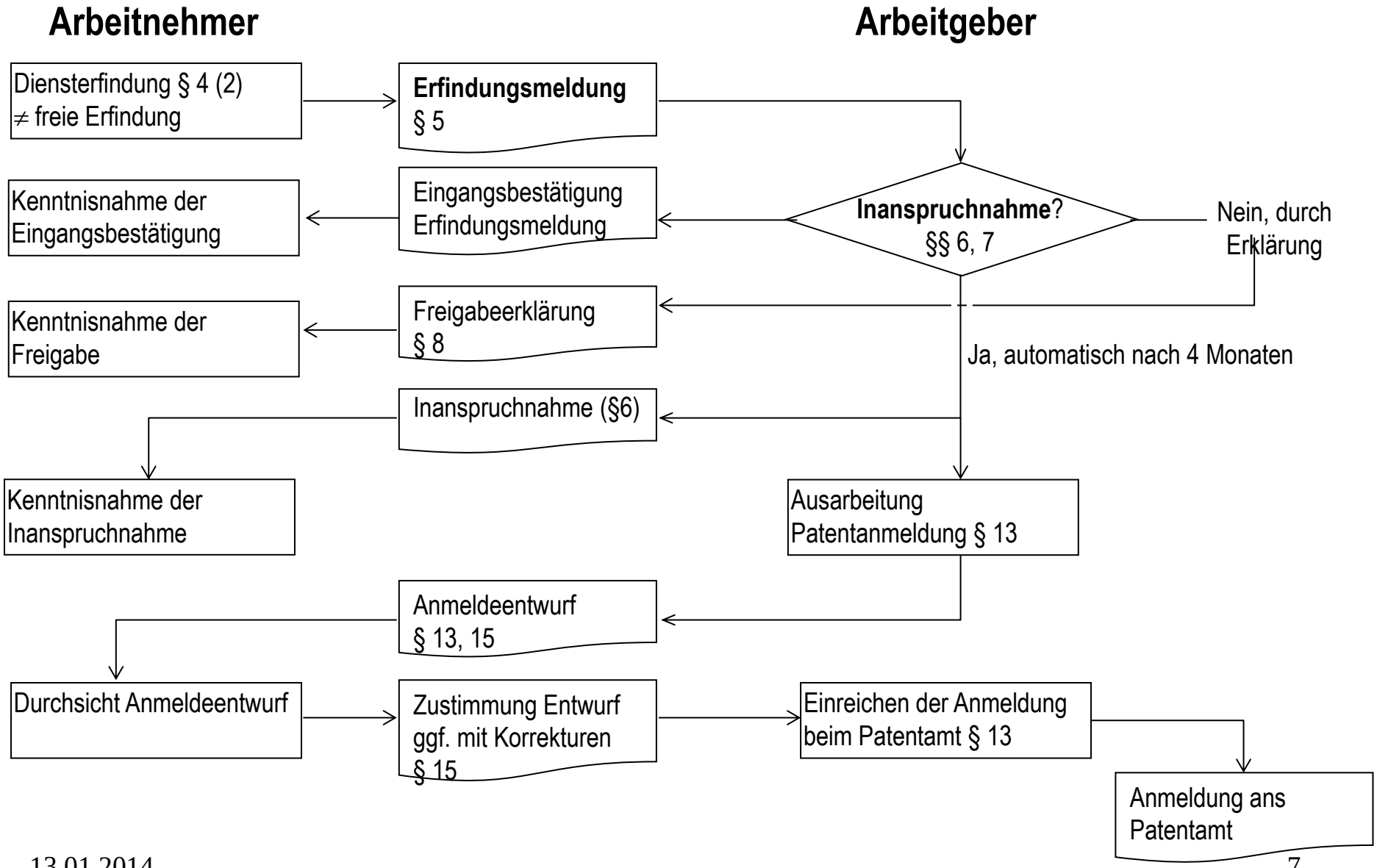
Inanspruchnahme § 6, 7

- Mit der Inanspruchnahme gehen **alle vermögenswerten Rechte** an der Diensterfindung **auf den Arbeitgeber über**.
- Der Arbeitgeber ist dann **Rechtsnachfolger** des Erfinders (§ 6 PatG) und hat das Recht, eine Patentanmeldung vorzunehmen und ein **Patent zu erhalten**.

Anmeldepflicht § 13 ArbnEG

- Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine in Anspruch genommene **Erfindung** zum **Patent** oder, falls dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckdienlicher ist, zum **Gebrauchsmuster anzumelden**.
- Ggf. kann die Erfindung auch geheim gem. § 17 ArbnEG gehalten werden.

Ablauf Erfindungsmeldung - Inanspruchnahme



Erfindervergütung und RiLi §§ 9, 11 ArbnEG

- Mit der Inanspruchnahme entsteht eine Pflicht des Arbeitgebers zu **angemessener Vergütung**.
- Die Vergütung ist 3 Monate nach Aufnahme der **Benutzung der Erfindung** fällig, d.h. zu bezahlen, unabhängig davon, ob das Patent schon erteilt wurde. Bis zur Erteilung ist eine **vorläufige Vergütung** zu bezahlen (üblicherweise 50% Abschlag)
- Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat **Richtlinien** (RiLi) für die Feststellung einer angemessenen Vergütung erlassen.
  - Zunächst wird ein **Erfindungswert** festgelegt. Er entspricht z.B. dem Lizenzsatz, den das Unternehmen einem außenstehenden Erfinder für dieselbe Erfindung zahlen würde.
  - Von diesem Erfindungswert steht dem Erfinder ein **Anteil** zu. Er hängt ab von der
    - Stellung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe,
    - der Art ihrer Lösung und
    - den Aufgaben und der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.

    Der **Anteilsfaktor** liegt meist zwischen 10 und 25% (in der Regel **15%).**

Rechnerische Ermittlung der Vergütung
(Richtlinie für die Vergütung)

$$V = E * A (*M)$$

- **V: Vergütung** (RiLi **Nr. 39** ff.),
- **E: Erfindungswert** (RiLi **Nr. 3** ff.),
  E = Bezugsgröße * üblicher Lizenzsatz
  (oder erfassbarer betrieblicher Nutzen oder schätzen)
- **A: Anteilsfaktor** (RiLi **Nr. 30** ff.)
  A = f (a+b+c) = f (ca. 8) = ca. 10% - 20% (idR ca. 13%-15%)
  mit
  a: Stellung der Aufgabe
  b: Lösung der Aufgabe
  c: Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers
- **M: Miterfinderanteil** des jeweiligen Erfinders bei Miterfindern in % (alleiniger Erfinder: M = 100%)

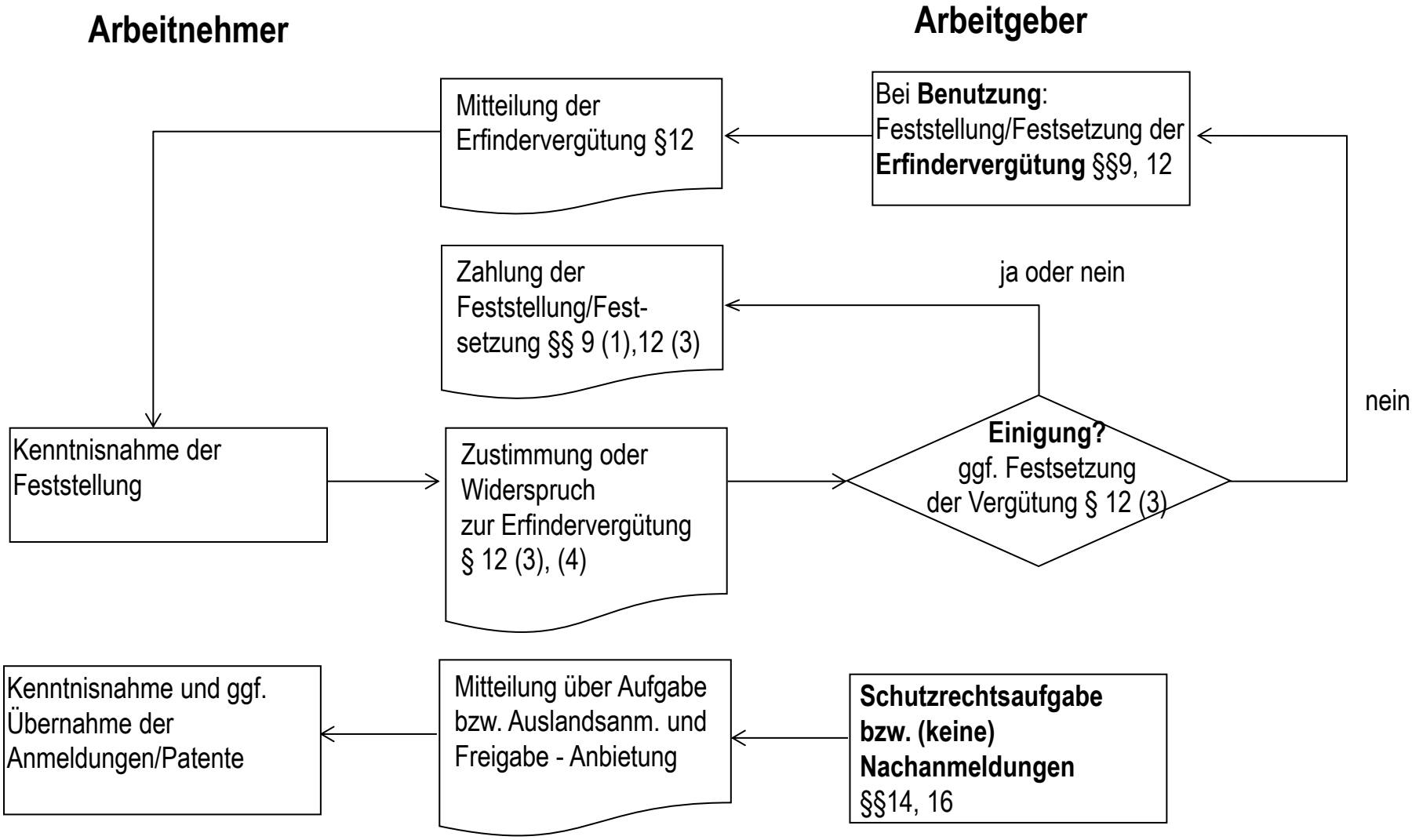
Festsetzung und Zahlung der Vergütung § 12

- Die **Höhe der Vergütung** ist nach der Inanspruchnahme innerhalb einer angemessenen Frist durch eine **Vereinbarung** zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzustellen.
- Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung **spätestens** bis zum Ablauf von **drei Monaten** nach **Erteilung** des Schutzrechts festzusetzen und zu bezahlen.
- **Widerspricht** der Arbeitnehmer dieser Festsetzung nicht schriftlich innerhalb von zwei Monaten, so wird die Festsetzung verbindlich.
- Solange ein Schutzrecht noch nicht erteilt ist, kann die Vergütung nur **vorläufig** festgesetzt werden (50% Abschlag).
- Die Vergütung wird in der Regel **jährlich** neu ermittelt und bezahlt.
- Bei wesentlicher **Änderung der Umstände** (Faktor 2) kann eine **Einwilligung in eine andere Regelung** verlangt werden (bei Wegfall der Geschäftsgrundlage).

Anbietungspflicht des Arbeitgebers bei Aufgabe oder Auslandsanmeldungen

- **Anbietungspflicht bei Aufgabe, § 16 ArbnEG:**
  Will der AG ein **Patent** oder eine **Anmeldung fallen lassen**, so hat er dies dem Arbeitnehmer vorher mitzuteilen und ihm anzubieten, das Patent/die Anmeldung auf eigene Kosten zu übernehmen und weiterzuverfolgen.
- **Anbietungspflicht bei Auslandsanmeldungen, § 14 ArbnEG:**
  Nach einer Entscheidung über Auslandsanmeldungen muss dem Arbeitnehmer rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres (1 Jahr ab Anmeldetag) mitgeteilt werden, ob und in welchen Ländern der Arbeitgeber die Erfindung anmelden will. Für die restlichen Länder muss der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben.
- In beiden Fällen kann sich der Arbeitgeber ein **nicht-ausschließliches Recht** zur Benutzung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

Vergütung und Aufgabe



Freie Erfindungen: Rechte verbleiben beim Erfinder/Arbeitnehmer!

- **Keine Diensterfindungen** § 4 (3) ArbnEG
  Aber: **Beschränkung** § 18, 19 ArbnEG

  Mitteilungspflicht § 18
  - **Freie** Erfindungen muss der Arbeitnehmer **mitteilen**.
  - Ist der **Arbeitgeber** nicht der Auffassung, dass es sich um eine freie Erfindung handelt, so muss er dies innerhalb von **drei Monaten** bestreiten.

  Anbietungspflicht § 19
  - Vor anderweitiger Verwertung muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber für **freie Erfindungen, die im Arbeitsbereich des Arbeitgebers** liegen, ein nicht-ausschließliches Benutzungsrecht **anbieten**
- **Frei gewordene Erfindungen** § 8 (1) ArbnEG
  - Schriftliche Freigabe durch AG

  → Keine **Beschränkung** § 18, 19 ArbnEG

  → Rechte gehen **Kraft Gesetz** auf Arbeitnehmer über § 13 (4) ArbnEG (Umschreibung/Übertragung beim Amt nicht erforderlich)

Gegenseitige Pflichten

Arbeitnehmer

- Meldepflicht § 5 ArbnEG
- Mitteilungspflicht § 18 ArbnEG
- Anbietungspflicht § 19 ArbnEG
- Unterstützungspflicht
  § 15 II ArbnEG
- Geheimhaltung § 24 ArbnEG

Arbeitgeber

- Anmeldepflicht § 13 ArbnEG
- Vergütungspflicht
  § 9, 10 ArbnEG
- Anbietungspflicht bei Aufgabe und Auslandsanmeldungen
  §§ 14 II, 16 I ArbnEG
- Geheimhaltung § 24 ArbnEG

Unabdingbarkeit § 22 und Unbilligkeit § 23

- **Unabdingbarkeit § 22**:

  Zu **un**gunsten des Arbeitnehmers getroffene, dem ArbnEG entgegenstehende Vereinbarungen sind unzulässig.

  Unzulässig wäre die Klausel im Arbeitsvertrag:

  „Alle während des Arbeitsverhältnisses gemachten Erfindungen gehören ausschließlich dem Arbeitgeber.“

  Zulässig sind aber Vereinbarungen über konkrete Erfindungen und zwar **nach** deren Meldung.

- **Unbilligkeit § 23:**

  Vereinbarungen oder festgesetzte Vergütungen sind **unwirksam**, soweit sie in **erheblichem Maße unbillig** sind und zwar **im Zeitpunkt der Vereinbarung (**ungleich § 12(6), wo eine Vereinbarung erst später „unvorhersehbar“ unangemessen wird**).** Erhebliche Unbilligkeit: bezahlte Vergütung < **50%** der Vergütung nach RiLi!

  Frist: **6 Monate** nach **Beendigung** des Arbeitsverhältnisses

Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst

- **Sonderregelung § 40 ArbnEG**:
  Angemessene Beteiligung kann **vorher** vereinbart werden.
- Für **Beschäftigte einer Hochschule** (**Professoren**, Dozenten und wissenschaftliche Assistenten) gilt **§ 42 ArbnEG** :
  - Vor Offenbarung der Erfindung ist die Erfindung dem Dienstherren mitzuteilen (damit dieser in Anspruch nehmen kann).
  - Nimmt der Dienstherr in Anspruch,
    - verbleibt ein **nicht-ausschließliches Benutzungsrecht für Forschungs- und Lehrtätigkeit** beim Erfinder u.
    - die Vergütung für den Erfinder beträgt **30% der Einnahmen** des Dienstherren**.**
- **Studenten** fallen nicht unter das ArbnEG, da kein Angestelltenverhältnis vorliegt; es sei denn sie stehen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft.

Fall 1

Ihr Bekannter, der Arbeitnehmer B, macht eine Diensterfindung und meldet diese seinem Arbeitgeber A schriftlich und gesondert.

Nach 5 Monaten erhält der B vom Arbeitgeber die schriftliche Mitteilung, dass der Arbeitgeber die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nimmt.
Zwischenzeitlich wurde - ohne Wissen von B – vom A ein Patent angemeldet, das vor kurzem auch erteilt wurde.

Der erfindungsgemäße Gegenstand kam 6 Monate nach Abgabe der Erfindungsmeldung auf den Markt und wird nun mit großem Erfolg verkauft.

a) B erfährt nun (8 Monate nach Abgabe der Erfindungsmeldung) von dem Patent und fühlt sich ungerecht behandelt. Was kann B tun?

b) Was wäre, wenn A nicht angemeldet und trotzdem verkauft hätte?



Fall 3

Die Firma Häberle stellt Diktiergeräte her.

Herr Dr. Müller (Leiter der Entwicklungsabteilung, seit 20 Jahren im Betrieb) und Frau Schulze (Technische Zeichnerin, seit 4 Wochen im Betrieb) erfinden zusammen (**Müller: 80%, Schulze: 20%**) eine Sprachsteuerung für ein Diktiergerät. Anlass dafür waren Anfragen von Kunden, die sich über die komplizierte mechanische Bedienung der Geräte beschwert hatten. Frau Schulze war zufällig bei der Besprechung dieser Anfragen anwesend und hat ungefragt ein wertvolles Detail zur Erfindung beigesteuert. Die Erfindung entstand im Verlaufe der Besprechung.

Bei den Diktiergeräten muss dafür nur die elektronische Steuerschaltung modifiziert werden (**Wertanteil am Gesamtgerät 20%**). Die Erfindung wurde in Anspruch genommen und angemeldet.

Fa. Häberle propagiert daraufhin eine "Revolution in der Diktiertechnik" und verkauft an Händler in einem Jahr weltweit **15.000 Geräte (Deutschlandanteil 20%)** zum Preis von **EUR 400**. Der Ladenverkaufspreis liegt bei **EUR 600**. In der Diktiergerätebranche beträgt der übliche **Lizenzsatz 2%.**

Frage: Wie hoch ist die Erfindervergütung für Herrn Dr. Müller und Frau Schulze?