

Vorlesung Technikrecht Patentrecht – Erlöschen des Patents

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

1

Entstehen des Patentschutzes

Materielle
Schutzvoraussetzungen, § 1 ff.

- Erfindung
- neu
- erfinderische Tätigkeit
- gewerbliche Anwendbarkeit
- keine Ausnahmen

Anmeldung, §§ 34 ff.

Prüfung durch
das DPMA



Erteilung, § 49

Wirkung erst ab
Veröffentlichung,
§ 58 I 3

2

Erfindung

Erfindung: Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe durch technische Mittel darstellt.

1. Lehre zum praktischen Handeln

- Anweisung zur Erzielung eines konkreten Erfolgs durch Einsatz von Naturkräften
- besteht aus Aufgabe und Lösung
- Erzeugnis- oder Verfahrenspatent (vgl. § 9 PatG)
- Gegensatz Entdeckung (§ 1 III Nr. 1): bereichert nur die Erkenntnis, nicht das Können

2. Technischer Charakter

- nicht schutzfähig (vgl. § 1 III PatG): reine Theorien, wissenschaftliche Lehren, Geschäftsmethoden, Kennzeichen (→ MarkenR), ästhetische Gestaltungen (→ Designrecht) oder Werke der Wissenschaft, Literatur und Kunst (→ UrheberR)

3. Realisierbar

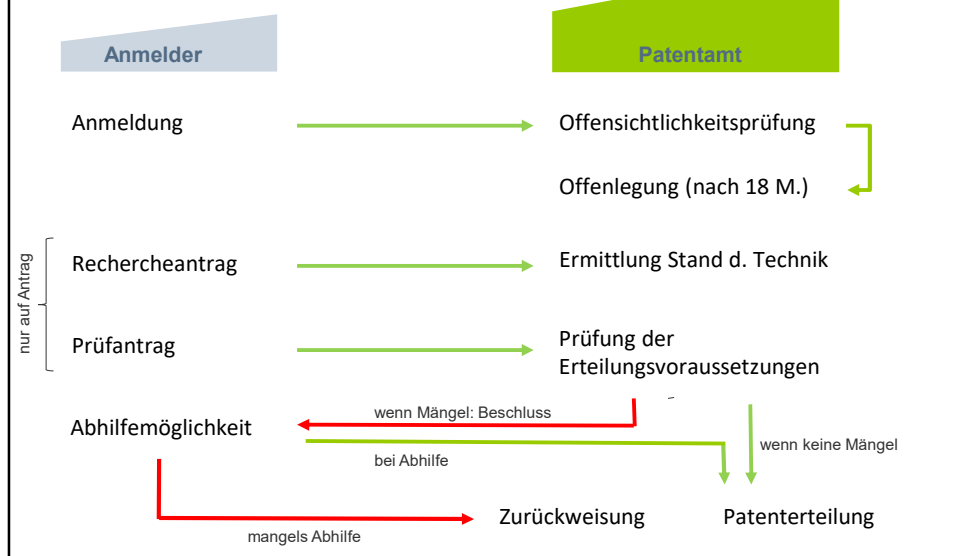
- wenn zwar realisierbar, aber nicht ausreichend offenbart: Mangel der Patentanmeldung, §§ 34 IV, 21 I Nr. 2 PatG

4. Wiederholbar

- Ausnahme: Hinterlegung biologischem Materials, § 34 VIII PatG

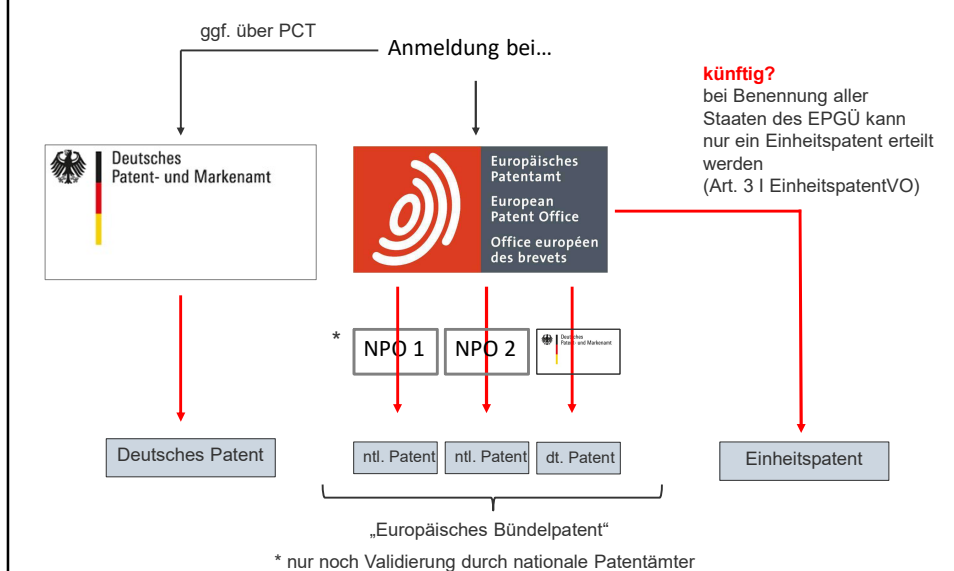
3

Erteilungsverfahren vor dem DPMA



4

Erteilungsverfahren: Optionen



5

Gründe für das Erlöschen des Patents

- | | | |
|-------------------------|----------|--|
| Schutzfrist | 1 | Ablauf der Schutzfrist: 20 Jahre nach Anmeldung, § 16 PatG, Art. 63 EPÜ (beachte § 16a PatG) |
| Verzicht | 2 | Verzicht, § 20 I Nr. 1 PatG– keine Parallelnorm im EPÜ |
| Jahresgebühr | 3 | verspätete oder ausbleibende Zahlung der Jahresgebühren, § 20 I Nr. 2 PatG, Art. 86 EPÜ |
| Widerruf | 4 | Widerruf, §§ 21, 59 ff. PatG, Art. 101 EPÜ |
| Nichtigerklärung | 5 | Nichtigerklärung, §§ 22, 81 ff. PatG |

6

Widerruf und Nichtigkeitsklärung

Widerruf, §§ 21, 59 ff. PatG, Art. 101 EPÜ

1. fehlende Patentfähigkeit, §§ 1-5 PatG, Art. 52 ff. EPÜ
2. unzureichende Offenbarung, § 34 IV PatG, Art. 83 EPÜ
3. widerrechtliche Entnahme, § 21 I Nr. 3
4. unzulässige Erweiterung, vgl. § 38 PatG

→ Einspruchsfrist, § 59 I
→ zuständig ist das Patentamt,
§ 61 I PatG, Art. 99 EPÜ

9

Nichtigkeitsklärung, §§ 22, 81 ff. PatG

- entsprechend den Widerrufsgründen
 - zusätzlich: § 22 I PatG, Art. 123 EPÜ
- Einspruch vorrangig! § 81 II
→ zuständig ist das BPatG, § 81 IV

7

Widerruf und Nichtigkeitsklärung

Widerruf, §§ 21, 59 ff. PatG, Art. 101 EPÜ

Geltendmachung der Nichtigkeit im Verletzungsverfahren führt allenfalls zur Aussetzung des Verletzungsprozesses. Keine Nichtigkeitsklärung im Verletzungsverfahren möglich!

Nichtigkeitsklärung, §§ 22, 81 ff. PatG

8

Nachteile des Trennungsprinzips

»When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze.«

Mario Franzosi

9

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

Vorlesung Technikrecht Arbeitnehmererfindungsrecht

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

10

Erfinder- und Erstanmelderprinzip

Erfinderprinzip

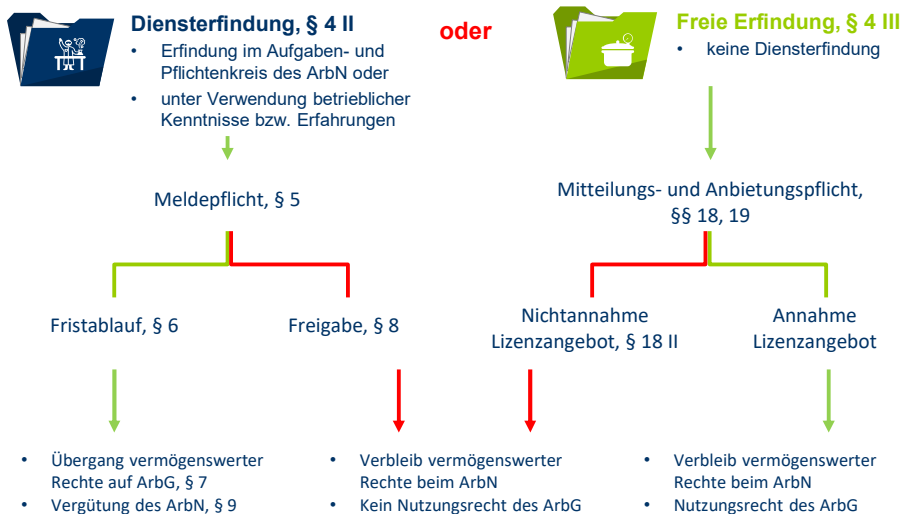
- **Erfinder** bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das **Recht auf das Patent**, § 6 S. 1
- nur natürliche Personen
- gemeinschaftliche Erfindung = gemeinschaftliches Recht auf das Patent, § 6 S. 2

Erstanmelderprinzip

- bei unabhängiger Parallelerfindung = Recht auf das Patent gebührt dem **Erstanmelder**, § 6 S. 3
- ggf. aber Vorbenutzungsrecht nach § 12
- beachte außerdem: Anmelder gilt nach § 7 I im Verfahren vor dem DPMA als berechtigt (falls der Anmelder nicht der Erfinder ist: §§ 8, 21 I Nr. 3, 22)

11

Arbeitnehmererfindungen



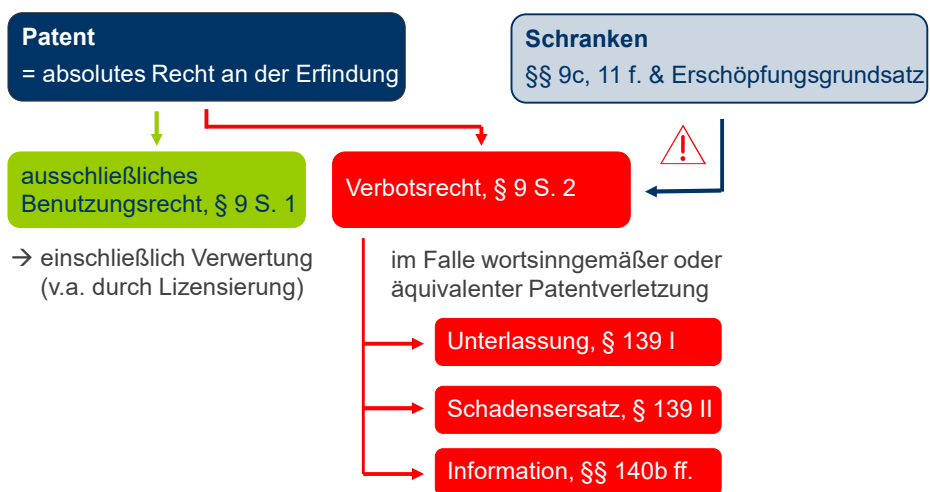
12

Vorlesung Technikrecht Die Patentverletzung

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

13

Die Rechte aus dem Patent



14

Schutzgegenstand

Erzeugnispatent § 9 S. 2 Nr. 1

- Patente für Sachen, Vorrichtungen, Anordnungen, Stoffe, Mittel
- zB Maschinen, Werkzeuge, elektrische Schaltungen, Metalllegierungen, Arzneimittel, Mikroorganismen

Verfahrenspatent § 9 S. 2 Nr. 2, 3

- Abfolge von Verfahrensschritten
- z.B. Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren oder Verwendung eines Stoffs zu einem bestimmten Zweck
- Schutz erstreckt sich auch auf das unmittelbare Verfahrenserzeugnis, § 9 S. 2 Nr. 3

15

Die unmittelbare Patentverletzung, § 9 PatG

Erzeugnispatent § 9 S. 2 Nr. 1

- Herstellen
- Anbieten
- Inverkehrbringen
- Gebrauchen
- Einfuhr oder Besitz zu den genannten Zwecken

Verfahrenspatent § 9 S. 2 Nr. 2, 3

- Anwendung des Verfahrens
- Anbieten zur Anwendung
- Herstellen / Anbieten / Inverkehrbringen / Gebrauchen / Einfuhr / Besitz eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses

Schranken §§ 9c, 11, 12

- Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken
- Handlungen zu Versuchszwecken etc.
- Vorbenutzungsrecht
- ungeschriebene Schranke: Erschöpfungsgrundsatz

auf Territorium der BRD

16

Täterschaft und Teilnahme, § 830 BGB

Mittäter

- **Mittäter**: bewusstes und gewolltes Zusammenwirken auf Basis eines gemeinsamen Tatentschlusses
→ gegenseitige Zurechnung der Tatbeiträge

Teilnehmer

- **Anstifter**: Wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener Patentverletzung bestimmt
- **Gehilfe**: Wer einem anderen bei der von diesem vorsätzlich begangenen Schutzrechtsverletzung vorsätzlich Hilfe leistet

Mittäter, Anstifter und Gehilfe haften in gleicher Weise wie der Täter!

17

Beispiel: BGH GRUR 1982, 165 – Rigg

Gegenstand der Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 ist ein Rigg für ein Segelbrett mit folgenden Merkmalen:

- (1) Das **Rigg** wird auf dem Segelbrett
 - a) unverstagt
 - b) mittels Gelenkes allseitig frei dreh- und schwenkbar befestigt.
- (2) Das **Segel**
 - a) wird zwischen einem Mast und einer gekrümmten Spiere aufgespannt gehalten,
 - b) ist mit seinem Vorliek am Mast befestigt,
 - c) ist mit der Spiere nur über deren Nocken verbunden,
 - d) verläuft mit seinem Unterliek von den Nocken schräg nach unten zum Mast,
 - e) wird zwischen den Großbäumen (Merkmal 3 b) lose geführt.
- (3) Die **Spiere**
 - a) ist oberhalb des Segelhalses am Mast befestigt und
 - b) besteht als Spreizbaum aus zwei Großbäumen, die
 - aa) einander gegenüberliegen und (bb) nach außen gekrümmt sind.

18

Beispiel: BGH GRUR 1982, 165 – Rigg

Gegenstand der Lehre des Klagepatents nach dessen Anspruch 1 ist ein Rigg für ein Segelbrett mit folgenden Merkmalen:

- (1) Das **Rigg** wird auf dem Segelbrett
 - a) unverstagt
 - b) mittels Gelenkes allseitig frei dreh- und schwenkbar befestigt.
- (2) Das **Segel**
 - a) wird zwischen einem Mast und einer gekrümmten Spiere aufgespannt gehalten,
 - b) ist mit seinem Vorliek am Mast befestigt,
 - c) ist mit der Spiere nur über deren Nocken verbunden,
 - d) verläuft mit seinem Unterliek von den Nocken schräg nach unten zum Mast,
 - e) wird zwischen den Großbäumen (Merkmal 3 b) lose geführt.
- (3) Die **Spiere**
 - a) ist oberhalb des Segelhalses am Mast befestigt und
 - b) besteht als Spreizbaum aus zwei Großbäumen, die
 - aa) einander gegenüberliegen und (bb) nach außen gekrümmt sind.

19

Zweck des § 10 PatG

Schutz im **Vorfeld** der unmittelbaren Patentverletzung (Gefährdungstatbestand)

1

Erweiterung des Haftungskreises

- Unterbindung durch Zugriff auf zentralen Anbieter
- Prinzip der tiefsten Tasche

2

Nachweis der unmittelbaren Patentverletzung nicht erforderlich

3



20

Die mittelbare Patentverletzung, § 10 PatG

Objektiver Tatbestand

- (1) **Anbieten** oder **Liefern** von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen
- (2) **an Nichtberechtigte** (beachte §§ 10 III, 11 Nr. 1-3)
- (3) **Doppelter Inlandsbezug**: Anbieten/Liefern und vorgesehene Benutzung im Inland

Subjektiver Tatbestand

- (4) **Kenntnis** oder **Offensichtlichkeit**, dass Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden
 - Im Übrigen allgemeine Grundsätze

Ausnahme

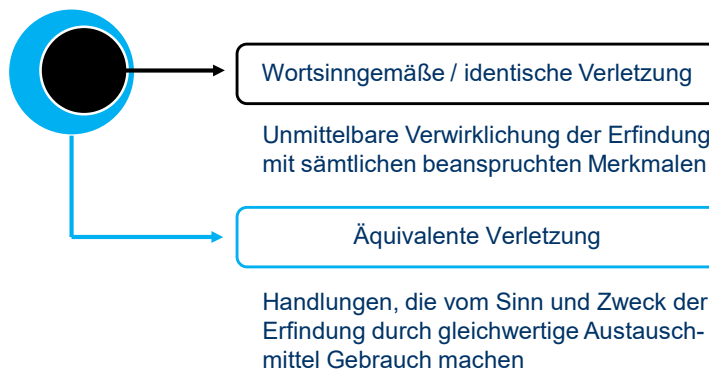
- § 10 II: allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse
- Gegen Ausnahme: Anstiftung zur Patentverletzung durch den Lieferanten

21

21

§ 14 PatG

»Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die **Patentansprüche** bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.«



22

22

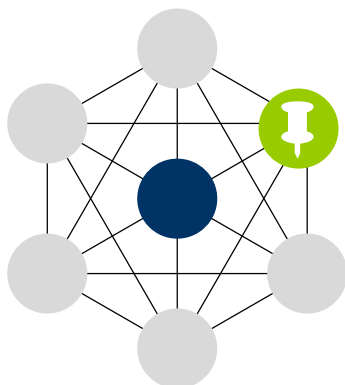
Patentansprüche

1. Antiblockiersystem für Fahrzeuge mit einer ersten High-Gear-Getriebebestellung für das Fahren auf der Straße und einer zweiten Low-Gear-Getriebebestellung für das Fahren im Gelände, mit einem Standard-Regelmodus und einem Offroad-Regelmodus, wobei im Offroad-Regelmodus höhere Schlupfwerte zugelassen werden als im Standard-Regelmodus, **gekennzeichnet durch**
 - Mittel zur Ermittlung der absoluten Fahrzeugverzögerung während eines Bremsvorgangs,
 - Mittel zum Vergleichen der Fahrzeugverzögerung mit einem vorgegebenen Wertebereich, und
 - Mittel zum selbsttätigen Schalten des Regelmodus des Antiblockiersystems derart, dass während eines Bremsvorgangs mit Regeleinriff des Antiblockiersystems der Offroad-Regelmodus unabhängig von der Getriebebestellung des Fahrzeugs eingestellt wird, wenn die ermittelte Fahrzeugverzögerung in den vorgegebenen Wertebereich fällt.
2. Antiblockiersystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Offroad-Regelmodus solange aufrechterhalten wird, wie die ermittelte Fahrzeugverzögerung in den vorgegebenen Wertebereich fällt.
3. Antiblockiersystem nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fahrzeugverzögerung während eines Bremsvorgangs fortlaufend ausgewertet wird.

23

23

Äquivalente Patentverletzung



≈



Äquivalente Benutzung:

- Ersetzung eines des unter Schutz gestellten Merkmals durch gleichwirkende Mittel

24

24

Vorlesung Technikrecht Die Schranken des Patentschutzes

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

25

25

Die unmittelbare Patentverletzung, § 9 PatG

Erzeugnispatent § 9 S. 2 Nr. 1

- Herstellen
- Anbieten
- Inverkehrbringen
- Gebrauchen
- Einfuhr oder Besitz zu den genannten Zwecken

Verfahrenspatent § 9 S. 2 Nr. 2, 3

- Anwendung des Verfahrens
- Anbieten zur Anwendung
- Herstellen / Anbieten / Inverkehrbringen / Gebrauchen / Einfuhr / Besitz eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses

Schranken §§ 9c, 11, 12

- Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken, § 11 Nr. 1
- Handlungen zu Versuchszwecken etc., § 11 Nr. 2 ff.
- Vorbenutzungsrecht, § 12
- ungeschriebene Schranke: Erschöpfungsgrundsatz

auf Territorium der BRD

26

26

Erfinder- und Erstanmelderprinzip

Erfinderprinzip

- **Erfinder** bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das **Recht auf das Patent**, § 6 S. 1
- nur natürliche Personen
- gemeinschaftliche Erfindung = gemeinschaftliches Recht auf das Patent, § 6 S. 2

Erstanmelderprinzip

- bei unabhängiger Parallelerfindung = Recht auf das Patent gebührt dem **Erstanmelder**, § 6 S. 3
- ggf. aber Vorbenutzungsrecht nach § 12
- beachte außerdem: Anmelder gilt nach § 7 I im Verfahren vor dem DPMA als berechtigt (falls der Anmelder nicht der Erfinder ist: §§ 8, 21 I Nr. 3, 22)

27

27

Der Erschöpfungsgrundsatz

I. Ungeschriebene Schranke

- Im PatG nicht allgemein geregelt (anders: Art. 6 EinheitspatentVO, § 24 MarkenG, § 17 UrhG; siehe ferner § 9b PatG)

II. Voraussetzungen

- Inverkehrbringen eines Erzeugnisses innerhalb der EU bzw. EWR
- mit Zustimmung des Patentinhabers oder eines abgeleitet Berechtigten

III. Rechtsgedanke

- Patentinhaber soll bei Vertrieb eines patentgeschützten Erzeugnisses nur einmal vergütet werden, nicht hingegen bei jedem weiteren Verkauf
- Rechtsverkehr kann sich auf die Verkehrsfähigkeit von Waren verlassen
- Erschöpfung tritt bei Inverkehrbringen in jedem EU-Mitgliedstaat auch für jeden weiteren Mitgliedstaat ein
(→ keine Preissegmentierung im Binnenmarkt!)

28

28

Das Rechtsfolgenregime

Rechtsschutzziel

Anspruch auf...

Abwehr

- Unterlassung der Rechtsverletzung, § 139 I
- Vernichtung und Rückruf rechtsverletzender Gegenstände, § 140a

Schadensersatz

- nur bei Verschulden, d.h. Vorsatz o. Fahrlässigkeit
- § 139 II: dreifache Möglichkeit der Schadensberechnung
- konkrete Vermögenseinbuße
- Herausgabe des Verletzergewinns
- angemessene Lizenzgebühr

Information

- Auskunft über Vertriebswege und Umfang der Rechtsverletzung, § 140b
- Vorlage oder Besichtigung vermeintlich rechtsverletzender Gegenstände und beweisdienlicher Unterlagen, §§ 140c, 140d

29

29

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.

Fragen und Anregungen sind mir stets willkommen.

Verwenden Sie Mitteilungsfunktion im e-learning oder senden Sie mir eine eMail unter ruth.janal@uni-bayreuth.de



30

30