



Repetitorium zum Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht

September 2017

Vanessa Horaceck

Diese Unterlage dient ausschließlich der Verwendung zur Prüfungsvorbereitung im Repetitorium und enthält verkürzte Inhalte, die im Rahmen der Lehrveranstaltung erläutert und ergänzt werden.

Patentrecht - Grundlagen

- **→ schützen neue technische Lösungen, die auf einer erfinderischen Leistung beruhen und gewerblich anwendbar sind**
- = territorial und zeitlich begrenztes Ausschließungsrecht
- Zweck: Innovationsförderung
- Spannungsverhältnis: Interessen Erfindern \leftrightarrow Ausschluss der Öffentlichkeit
- Kosten: Ö : € 550 + Jahresgebühr ab 6. Jahr/ 10 J EP: € 28.000
- Andere technische Schutzrechte:
 - Gebrauchsmuster („kleines Patent“)
 - Halbleiterschutz → Mikrochips
 - Sortenschutz → Pflanzensorten
 - Ergänzende Schutzzertifikat → Verlängerung des Patentschutzes bei Arznei- und Pflanzenschutzmitteln

Rechtsquellen - Systematik

- Patentgesetz 1970
- Europäisches Patentrecht
 - Europäisches Patentamt (EPA) in München
 - Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ): „klassisches“ europäisches Patent
 - einheitliche Anmeldung aber Bündel nationaler Patente
 - Harmonisierung nationaler Patentrechtsordnungen
 - EinheitspatentVO: Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW)
 - = nach EPA-Erteilungsverfahren Antrag auf einheitliche Wirkung
 - „einheitlich“ → Rückgriff auf nationales Recht eines MS
 - Harmonisierung nur für bestimmte Bereiche
 - noch nicht ratifiziert: Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) → dh kann noch nicht erteilt werden!
- Internationale Anmeldung: Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

Die patentfähige Erfindung I

- Definition § 1 Abs 1 PatG:
*„Für **Erfindungen auf allen Gebieten der Technik** werden, sofern sie **neu sind** (§ 3), **sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben** und **gewerblich anwendbar sind**, auf Antrag Patente erteilt.“*

→ Schutzvoraussetzung harmonisiert durch EPÜ (Art 52ff EPÜ)
- gewerbliche Anwendbarkeit: muss äußere Merkmale beruflicher Tätigkeit erfüllen → idR unproblematisch

Die patentfähige Erfindung II

- 1. Erfindungsbegriff

- Lit & Rspr: „Lehre zum technischen Handeln“
- Biotechnologische Erfindungen § 1 Abs 2 → grsl patentfähig
- Software & Computerprogramme → patentfähig wenn Technik-Bezug
- Ausschlussstatbestände § 1 Abs 3:
 - → Abs 4: nur wenn „als solche“ losgelöst von techn. Umsetzung
 - Z 1: Entdeckungen & wissenschaftliche Theorien & mathematische Methoden
 - Z 2&3: der menschliche Körper & bloße Entdeckungen eines Bestandteils
 - Z 4: ästhetische Formschöpfungen (→ UrhR, Geschmacksmuster!)
 - Z 5: Pläne/Regeln für gedankliche Tätigkeiten/Spiele & Geschäftsmethoden
 - Z 6: Wiedergabe von Informationen
- Ausnahmen von der Patentierbarkeit § 2 Abs 1:
 - Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten: zB Klonen von Menschen
 - Behandlungsverfahren an Mensch und Tier (an Tieren → Gebrauchsmuster)
 - (Zuchtverfahren für) Pflanzensorten oder Tierarten (→ Sortenschutz)

Die patentfähige Erfindung III

- 2. Neuheit § 3 Abs 1

- Neu = wenn Erfindung nicht zum Stand der Technik gehört (= der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht)
- Stichtag = Prioritätstag
 - = Grsl Tag des Einlangens der Patentanmeldung beim PA
- Neuheitsschädlich: vorveröffentlichter Stand der Technik
 - Offenbarung = „schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise“: insbes Artikel in Fachzeitschriften, Vorträge
 - Öffentlichkeit = für Erfindern nicht mehr kontrollierbar
 - rein hypothetische Kenntnisnahme reicht
- Ausnahmen: Offensichtlicher Missbrauch → 6 Monate Neuheitsschonfrist
- Absolute & weltweite Neuheit
- → „Notfallplan“: Gebrauchsmusteranmeldung da dort 6 Monate-Neuheitsschonfrist

Die patentfähige Erfindung VI

- 3. Erfinderische Tätigkeit

- → darf sich für den Fachmann *nicht in nahe liegender Weise* aus dem Stand der Technik ergeben
- Beurteilungsmaßstab: fiktiver Durchschnittsfachmann
 - PrüfungsRL des EPA: „Mann [...] der Praxis“
 - durchschnittliches Fachwissen & Fachkönnen auf dem jeweiligen Gebiet
- „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“-Test
- Übertragungserfindungen
- Beurteilungskriterien der Rspr:
 - Lösungsbedarf für Problem in der Fachwelt bekannt
 - Überwindung einer technischen Fehlvorstellung
 - Überraschungsmoment in der Lehre
 - Entgeltliche Lizenzerteilung

Recht an der Erfindung I – Erfinderrecht

1. Anspruch des Erfinders auf Patent(erteilung) § 4 Abs 1
2. Anspruch auf Erfindernennung in amtlichen Publikationen und Urkunden § 20 Abs 1 → unverzichtbares & unübertragbares Erfinderpersönlichkeitsrecht
 - → entsteht mit Realakt der Erfindung („Schöpferprinzip“)
 - Erfinder = immer nur natürliche Person
 - unvollkommen absolutes Immaterialgüterrecht vor Registrierung
 - Ansprüche bei Verletzung:
 - Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Rechnungslegung, Auskunft und Schadenersatz & Gewinnherausgabe
 - Doppelerfindung → beide Erfinder iSd PatG aber „*first to file*-Prinzip“
 - Anmeldung durch Nichtberechtigten § 5 Abs 1 → Aberkennungsantrag
 - Erfindergemeinschaft § 27 → §§ 825ff ABGB



Recht an der Erfindung II – Dienstnehmererfindung §§ 6-19 PatG

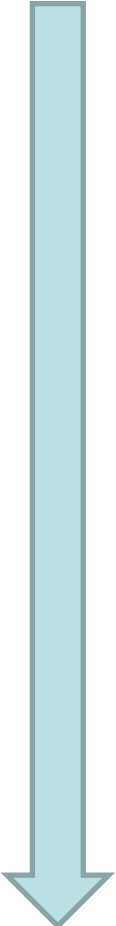
- → Grundsatz: Dienstnehmer selbst hat Anspruch auf Patenterteilung
- Aufgriffsrecht des AG nur bei schriftlicher Vereinbarung/KV
- A: bei Universitätsangehörigen ex-lege Aufgriffsrecht gem § 106 UG
- A: bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen gem § 7 Abs 2
- Diensterfindung = Tätigkeitsgebiet des Unternehmens & ursächlicher Zusammenhang
- § 7 Abs 3: Dienstliche Obliegenheit, Anregung, Hilfsmittel
- Mitteilungspflicht des DN → Erklärung DG binnen 4 Monaten
- Geheimhaltungspflicht § 13
- besondere Vergütung
- Ausnahme § 8 Abs 2: wenn ausdrücklich zur Erfindertätigkeit angestellt

Patenterteilungsverfahren I - Patenanmeldung

- → beim österr. Patentamt (ÖPA)/Technische Abteilung
- Formanforderungen § 89 Abs 1:
 - Beschreibung der Erfindung in Worten
 - ggfs Zeichnungen, Skizzen, Diagramme
 - Patenansprüche = definieren Erfindungsgegenstand
 - Hauptanspruch, Nebenansprüche (& Unteransprüche)
- Offenbarung: → Erfindung ist so deutlich & vollständig zu offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann (A: Hinterlegung bei biologischen Mat)
- Einheitlichkeit der Anmeldung
- Priorität = Vorrang vor später angemeldeter Erfindung
 - Prioritätstag grsl = Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung
 - kann sich auch durch Zeitpunkt einer früheren Anmeldung bestimmen
 - Innere & äußere (Unionspriorität nach Art 4 PVÜ) Priorität: Frist 12 Monate



Patenterteilungsverfahren II – Verfahren vor dem ÖPA

- 
1. Gesetzmäßigkeitsprüfung
 - Prüfung der materiellen & formellen Voraussetzungen durch technische Abteilung
 - → Zurückweisung der Anmeldung bei Mängeln
 2. Veröffentlichung 18 Monate nach Anmeldung
 - vorläufiger Schutz: Anspruch auf angemessenes Entgelt
 - → Einwendungen Dritter
 3. Erteilung des Patents durch Beschluss
 - Bekanntmachung im Patentblatt → gesetzliche Wirkungen
 - nachgeschaltetes Einspruchsverfahren: innerhalb von 4 Monaten
- Instanzenzug neu seit Patent- und Markenrechtsnovelle 2014
PA → OLG Wien → OGH

Schutzwirkungen des Patents I vorbehaltene Benutzungshandlungen

- → gibt dem Patentinhaber das Recht, Dritte von der betriebsmäßigen Nutzung auszuschließen (Ausschließungsrecht)
- „Betriebsmäßig“ ≠ privater Gebrauch
- Ausnahme: Arzneimittelforschung
- Benutzungshandlungen § 22 Abs 1
 - Herstellen
 - Inverkehrbringen
 - Feilbieten
 - Gebrauch
 - Einfuhr
 - Besitz zu obigen Zwecken (nicht zum privaten Gebrauch!)
- Erweiterung bei Verfahrenspatent: erstreckt sich auf unmittelbar hergestellte Erzeugnisse

Schutzwirkungen des Patents II

Schutzumfang

- → bestimmt sich nach Inhalt der Patentansprüche
 1. dh = die ausdrücklich im Patentanspruch genannten Ausführungsformen
 2. + erfasst sind auch äquivalente Ausführungsformen der erfinderischen Lehre → funktionsgleiche Lösungsmittel
 - Beurteilungsmaßstab: Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen
 - Vergleich patentgemäße mit der in der abgewandelten Ausführung verwirklichten Problemlösung: → (a) technisch gleiche Wirkung, (b) naheliegend & (c) gleichwertige Ersatzlösung
 - zB: Nägel statt Schrauben als Verbindungsteile
- Räumlich → Territorialitätsprinzip
- Zeitlich begrenzt: höchstens 20 Jahre

Schutzwirkungen des Patents III

mittelbare Patentverletzung § 22 Abs 3-5 PatG

- → verboten ist auch Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung an nichtberechtigte Personen
- direkt gegen Händler & Lieferanten von Verletzungsmitteln
- → wenn Vorgehen gegen unmittelbare Patentverletzer nicht möglich
- Patentgefährdungstatbestand → Vorfeldhandlungen
- „wesentliches Element der Erfindung“ = für Verwirklichung nicht nur untergeordnete Bedeutung
 - nicht: Gebrauchsanweisung
- Ausnahme § 22 Abs 4: allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse
- Subjektive Voraussetzung: Wissen des Anbietenden oder Offensichtlichkeit bezüglich Eignung und Bestimmung
- Beweiserleichterung § 22 Abs 5

Schutzwirkungen des Patents II

Vorbenützungsgesetz § 23 PatG

- Doppelerfindungen: Erstanmeldeprinzip
- → Schutzwirkungen des Patents greifen nicht gegenüber denjenigen, die mit der Nutzung der Erfindung vor dem Prioritätstag begonnen haben
- → Nichtigerklärung gem § 48
- Voraussetzungen:
 - vollständiger Erfindungsbesitz
 - gutgläubig
 - betriebsmäßige Nutzung oder Vorbereitungshandlungen im Inland
- Beschränkungen: bisherige Benutzungen & Betriebsgebundenheit
- Anspruch auf Ausstellung einer Urkunde

Patentlizenzen

1. Freiwillige Lizenzen

- Verzicht auf die Ausübung des Verbotsrechts \leftrightarrow Lizenzentgelt
- Außenwirkung: Eintragung ins Patentregister § 43 Abs 2
 - \rightarrow wichtig für Erwerber

2. Zwangslizenzen

- Erteilung auf Antrag vor PA im Anfechtungsverfahren bei Lizenzverweigerung
- Anwendungsfälle: Erfindung wird nicht in angemessenen Umfang ausgeübt oder öffentliches Interesse
- zB: Versorgungsmangel mit wichtigen Arzneimitteln

Ende des Patentschutzes

- Zeitablauf: 20 Jahre ab Anmeldetag
 - Verlängerung durch Schutzzertifikat bei Arznei- & Pflanzenschutzmitteln
- Nichtigklärung
 - → auf Antrag vor PA: Beschluss der Nichtigkeitsabteilung
 - Nichtigkeitsgründe § 48 Abs 1:
 1. Mangelnde Patentfähigkeit
 2. Mangelhafte Offenbarung
 3. Gegenstand des Patents geht über Inhalt der Anmeldung hinaus
 - auch als Vorfrage im Patentverletzungsstreit
- Aberkennungsantrag bei mangelnder Inhaberschaft § 49 Abs 1
- Nichtzahlung der Jahresgebühr
- Verzicht

Gebrauchsmusterrecht („kleines Patent“)

→ Unterschiede zum Patent:

- § 1 Abs 1 GMG: „erfinderischer Schritt“ → geringere Anforderungen an Erfindungsqualität?
 - Alte Rspr OGH: es genügt eine *„über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die aber für den Durchschnittsfachmann grls auffindbar ist“*
 - Grundsatz-E OPM: Erfindungshöhe für Patent & GM ident
 - → PA: entspricht sachlich dem Patent
 - Anwendungsbereich? → schnelllebige Wirtschaftsgüter
- Reines Registerrecht: keine Prüfung → weniger Rechtssicherheit!
- kürzeres & günstigeres Erteilungsverfahren
- Umwandlung in Patentrecht
- Schutzdauer 10 Jahre
- weitreichendere Neuheitsschonfrist: 6 Monate
- zusätzlich schützbare Kategorie: Programmlogik