



# 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

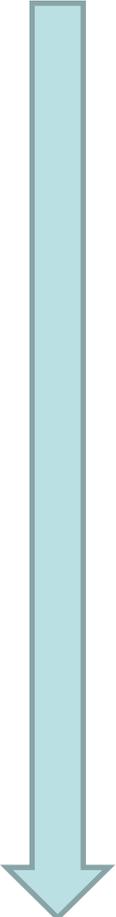
- → Grundsatz: Dienstnehmer selbst hat Anspruch auf Patenterteilung
- Aufgriffsrecht des AG nur bei schriftlicher Vereinbarung/KV
- A: bei Universitätsangehörigen ex-lege Aufgriffsrecht gem § 106 UG
- A: bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen gem § 7 Abs 2
- Diensterfindung = Tätigkeitsgebiet 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 - Paten anmeldung

- → 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
- Nichtigkeitserklärung
  - → 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