

24. Kapitel

Technische Schutzrechte

		Übersicht	
		Rn	Rn
A. Einleitung	1	D. Verfahren zur Erlangung von Patenten und Gebrauchsmustern	66
B. Technische Erfindungen	8	I. Aufbau einer Anmeldung	66
I. Technikbegriff	8	II. Einreichung der Anmeldung	72
II. Vom Schutz ausgenommene Gegenstände	10	III. Verfahren bis zur Erteilung des Schutzrechtes	76
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	11	1. Gebrauchsmuster	77
2. Ästhetische Formschöpfungen	12	a) Verfahren zur Eintragung	77
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen	14	b) Aussetzung der Bekanntmachung	79
4. Die Wiedergabe von Informationen	15	2. Patentanmeldungen	80
5. Öffentliche Ordnung und die guten Sitten	16	a) Das Prüfungsverfahren	83
6. Pflanzen und Tiere	17	b) Teilung der Patentanmeldung	91
7. Medizinische Behandlungsverfahren	18	c) Abschluss des Prüfungsverfahrens	96
III. Vollständigkeit der Erfindung	20	E. Verletzung von Patenten oder Gebrauchsmustern	100
IV. Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	23	I. Prüfung der Verletzungsform	101
V. Erfinderrecht	30	II. Die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Schutzrecht	103
C. Schutzrechtsarten	37	1. Berechtigungsanfrage	104
I. Welches Schutzrecht – Unterschiede zwischen dem Patent und dem Gebrauchsmuster	37	2. Abmahnung	110
1. Schutzdauer	38	3. Verfahren vor dem Landgericht	113
2. Erteilung des Schutzes	42	4. Zuständigkeit	115
3. Verfahren	47	5. Hauptsacheverfahren	117
4. Neuheitsschonfrist	48	6. Einstweilige Verfügung	122
5. Relevanter Stand der Technik	52	6. Besichtigungsverfahren	127
6. Neuheit	54	F. Rechtsbestand der Schutzrechte	131
a) Patente	55	I. Einspruchsverfahren	134
b) Gebrauchsmuster	59	1. Deutsches Einspruchsverfahren	140
7. Erfinderische Tätigkeit/Erfinderischer Schritt	61	2. Deutsches Einspruchsbeschwerdeverfahren	157
II. Patent- oder Gebrauchsmuster: Welches ist das richtige Schutzrecht?	64	3. Europäisches Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren	160
		4. Beitrittsrecht für eine wegen Patentverletzung verklagte Partei	177
		II. Nichtigkeitsverfahren und Berufungsverfahren	181
		III. Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren und Beschwerdeverfahren	203

A. Einleitung

- 1 Zum Schutz von Leistungen auf technischem Gebiet dienen Patente und Gebrauchsmuster, die dem Erfinder als Gegenleistung für die Offenbarung seiner Erfindung ein zeitlich begrenztes Ausschließungsrecht zur alleinigen Nutzung seiner Erfindung verschaffen. Voraussetzung hierfür ist es, dass der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die gemachte Erfindung im Rahmen einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung so genau beschreibt und definiert, dass Fachleute auf dem fraglichen technischen Gebiet in die Lage versetzt werden, die Erfindung selbst auszuführen. Für diese Offenbarung der Erfindung werden dem Inhaber des Schutzrechtes

Unterlassungs-, Schadensersatz-, Vernichtungs- und Auskunftsansprüche sowie Ansprüche auf Urkundenvorlage oder Besichtigung einer mutmaßlich verletzenden Sache zugestanden.

Voraussetzung für die Gewährung des Schutzes ist insbesondere, dass die Erfindung, für die das Patent oder Gebrauchsmuster nachgesucht wird, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Darüber hinaus muss sie gewerblich anwendbar sein (§ 1 Abs. 1 PatG, § 1 Abs. 1 GebrMG, Art. 52 Abs. 1 EPÜ). 2

Patente und Gebrauchsmuster können grundsätzlich alternativ zum Schutz desselben Gegenstandes, nämlich einer technischen Erfindung dienen. Wenn es allerdings darauf ankommt, ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren unter Schutz zu stellen, kann dies nur im Wege einer Patentanmeldung geschehen. 3

Sowohl Patente als auch Gebrauchsmuster sind für ihren Inhaber sehr häufig ausgesprochen wertvolle Immaterialgüterrechte, die über das Schicksal eines Unternehmens im Wettbewerb entscheiden können. Nicht zuletzt deshalb sind Streitwerte in Patent- oder Gebrauchsmusterstreitsachen regelmäßig hoch, sie liegen selten unter 500.000 €, wenn es um die Frage des Rechtsbestandes eines Patentbesitzes oder Gebrauchsmusters oder der Verletzung des Schutzrechtes geht. Allerdings sind Verletzungs-, Nichtigkeits- oder Löschungsverfahren im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten regelmäßig auch sehr aufwendige Verfahren, die für die sie betreibenden Anwälte einen hohen Arbeitsaufwand bedeuten. 4

Der technische Charakter von Patenten und Gebrauchsmustern macht regelmäßig die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich. Dies gilt nicht nur für die Ausarbeitung einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, sondern auch für Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, in denen es um die Frage der Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung geht, oder in Einspruchs-, Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, wenn ein Gebrauchsmuster oder ein Patent wegen angeblich mangelndem Rechtsbestand angegriffen wird. In den Verfahren vor den Gerichten sind die Kosten eines Patentanwalts in derselben Höhe wie die des beteiligten Rechtsanwalts erstattungsfähig, so dass bei einem Obsiegen in dem jeweiligen Verfahren die unterlegene andere Partei nicht nur die Rechts-, sondern auch die Patentanwaltskosten nach RVG zu übernehmen hat. 5

Patentanwälte haben im Allgemeinen kein Jurastudium absolviert. Sie sind somit vor den ordentlichen Gerichten nicht selbst postulationsfähig, sehr wohl aber in den Verfahren vor dem Patentamt, dem Bundespatentgericht und auch in Nichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof. Ihre technischen Kenntnisse müssen Patentanwälte durch einen Hochschulabschluss in Ingenieur- oder Naturwissenschaften belegen. Damit bringen sie die erforderliche technische Expertise mit, um die Erfindung eines Mandanten zu verstehen, zu beschreiben und in die für Juristen handhabbare korrekte Form einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zu „übersetzen“. 6

Praxistipp: Es empfiehlt sich, den hinzuzuziehenden Patentanwalt nach Art seiner technischen Ausbildung auszusuchen. Wenn beispielsweise die Erfindung, die der Mandant gemacht hat, ein Schaltgetriebe für Landmaschinen betrifft, wird ein Patentanwalt, der Biologie studiert hat, nur im Ausnahmefällen die Erfindung tatsächlich in ihrer ganzen Tiefe verstehen können; hilfreicher für eine derartige Erfindung ist sicherlich ein Patentanwalt mit einer Ausbildung als Maschinenbauingenieur. 7

B. Technische Erfindungen

I. Technikbegriff

- 8 Wenn ein Mandant eine Neuerung mit den Worten vorstellt „Das will ich mir schützen lassen“, besteht oft die erste Aufgabe des Anwalts darin, zu klären, ob überhaupt eine dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugängliche Entwicklung vorliegt. Voraussetzung für den Schutz ist zunächst, dass eine Erfindung vorliegt, was durch das Patentgesetz lediglich sehr allgemein dahingehend näher definiert wird, dass sie auf einem beliebigen Gebiet der Technik liegen kann (§ 1 Abs. 1 PatG: „Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt...“). Eine positive, abschließende Definition, was eine dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugängliche Erfindung ist, enthalten das Patent- und Gebrauchsmustergesetz nicht. Jedoch gibt es eine Aufzählung von Gegenständen, die dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz ausdrücklich nicht zugänglich sind, darüber hinaus mittlerweile im Patentgesetz auch eine Positivdefinition für biotechnologische Erfindungen, die aber nur dem Patentschutz, nicht hingegen dem Gebrauchsmuster zugänglich sind (§ 1 Abs. 2 PatG, § 1 Abs. 2 Nr. 5 GebrMG).
- 9 Die Rechtsprechung hat den Begriff der Erfindung als Lehre zum technischen Handeln definiert, d.h. als eine Anweisung, mit technischen Mitteln, also unter Einsatz von Naturkräften oder -erscheinungen, ein beabsichtigtes Ergebnis zur Lösung eines technischen Problems zu erzielen¹. Eine andere, inhaltlich im Wesentlichen gleiche Definition spricht von einer Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren (technischen) Erfolges.²

II. Vom Schutz ausgenommene Gegenstände

- 10 Es empfiehlt sich in jedem Fall, zunächst zu überprüfen, ob es sich bei der neuen Entwicklung um einen Gegenstand handelt, der gem. § 1 Abs. 3 PatG oder § 1 Abs. 2 GebrMG vom Schutz durch ein technisches Schutzrecht ausdrücklich ausgenommen ist. Nach dem Gesetz sind dies:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden

- 11 **Beispiel:** Ein Mandant hat bei einer Amazonas-Expedition eine ausschließlich im oberen Gipfelbereich von Mammutbäumen als Schmarotzer wachsende, fleischfressende Pflanze entdeckt, deren Blätter in ungewöhnlicher grünblauer Farbe glänzen. Die Pflanze ist in keinem der einschlägigen Verzeichnisse bereits verzeichnet oder wurde je von einem anderen Forscher erwähnt. Als solche ist diese Entdeckung dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich. Sollte der Mandant jedoch festgestellt haben, dass ein aus dem grünblauen Blättern der neuen Pflanze gewonnenes Extrakt eine besondere Wirkung beispielsweise als Pharmazeutikum hat, kann sowohl dieser aus der Pflanze gewonnene Stoff als auch seine Verwendung als Pharmazeutikum eine Erfindung im Sinne des Patent- oder Gebrauchsmustergesetzes darstellen.

¹ BGH, GRUR 58, 602, 603 „Wettschein“.

² BGHZ, 52, 74, 79 „Rote Taube“.

2. Ästhetische Formschöpfungen

Hierunter fallen beispielsweise neue Stoff- oder Tapetendessins oder Möbel in neuem Design. Für ihren Schutz steht das Geschmacksmuster zur Verfügung, mit dem die auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters wirkenden Merkmale erfasst werden können. **12**

Praxistipp: Geschmacksmusterschutz und Patent- bzw. Gebrauchsmusterschutz schließen sich häufig nicht aus, sondern können nebeneinander erwirkt werden, nämlich dann, wenn eine technische Erfindung in einer ästhetisch besonders ansprechenden Gestaltung umgesetzt wird. Es sollte also immer geprüft werden, ob neben der einen auch die andere Schutzrechtsform für die neue Entwicklung des Mandanten in Frage kommt. **13**

3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen

Eine neue Geschäftsidee ist nach dieser Bestimmung vom Patent- und Gebrauchsmusterschutz genauso ausgenommen wie eine Idee für ein neues Zahlen- oder Buchstabenrätsel, eine Spielanleitung oder dgl. Besonders interessant ist, dass Software (Programme für Datenverarbeitungsanlagen) als solche dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich ist, sondern dass für den Schutz von Computerprogrammen in der Regel nur Urheberrechtsschutz beansprucht werden kann. Gleichwohl zeigt sich aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Software und ihres oft als nicht ausreichend empfundenen Schutzes durch das Urheberrecht in der Rechtsprechung eine Tendenz, Computerprogramme nicht grundsätzlich vom Patentschutz auszuschließen und jedenfalls solche Programme als technisch und damit grundsätzlich schutzfähig anzusehen, die unmittelbar einen technischen Effekt auslösen, auf die Welt der Dinge einwirken sollen oder sonst eine physikalische Entität aufweisen.³ Die rechtliche Bewertung, ob und inwieweit ein Computerprogramm und/oder damit zusammenwirkende Hardware eine technische Wirkung hat und somit als computerimplementierte Erfindung dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugänglich ist, ist regelmäßig sehr komplex und ohne Kenntnis der sich ständig ändernden Rechtsprechung zu der Frage der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen nicht zu beantworten. **14**

4. Die Wiedergabe von Informationen

Unter diesen Schutzausschlussgründen fallen beispielsweise Tabellen, Formulare, Schriftanordnungen und dgl., also Anweisungen an den menschlichen Geist oder die Verstandestätigkeit, die nicht unmittelbar eine Veränderung der Außenwelt bewirken. **15**

5. Öffentliche Ordnung und die guten Sitten

Patente und Gebrauchsmuster werden auch nicht für solche Erfindungen erteilt bzw. eingetragen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (§ 2 Abs. 1 PatG, § 2 Nr. 1 GebrMG). Als Beispiel hierzu nennt das Patentgesetz insbesondere Verfahren zum Klonen oder zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn von menschlichen Lebewesen (§ 2 Abs. 2 PatG), wie auch der menschliche Körper als solcher keine patentierbare Erfindung sein kann (§ 1a PatG). Hingegen ist ein isolierter **16**

³ BGH, GRUR 80, 849, 851 „Anti-Blockiersystem“.

Bestandteil des menschlichen Körpers bei gegebener gewerblicher Anwendbarkeit oder auch ein Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren vom Schutz nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Beantwortung der Frage, ob eine schutzfähige Erfindung in diesem moralisch-ethisch höchst umstrittenen Gebiet vorliegt, ist nur mit detaillierten Kenntnissen auf dem Gebiet der Biologie und Genforschung möglich; die Hinzuziehung eines auf dem fraglichen technischen bzw. naturwissenschaftlichen Gebiet versierten Patentanwalts ist hier unumgänglich.

6. Pflanzen und Tiere

- 17 Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren sind dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich nicht zugänglich (§ 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 2 Nr. 2 GebrMG). Allerdings können Patente durchaus für Erfindungen erteilt werden, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sofern die Ausführung der Erfindung nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Auch mikrobiologische oder ähnliche technische Verfahren können Gegenstand eines Patents sein, sofern es sich bei dem damit gewonnenen Erzeugnis nicht um eine Pflanzensorte oder eine Tierrasse handelt (§ 2a Abs. 2 PatG). Derartige Verfahren können allerdings nur nach dem Patentgesetz geschützt werden; Verfahren sind vom Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich ausgeschlossen (§ 2 Nr. 3 GebrMG).

7. Medizinische Behandlungsverfahren

- 18 Auch Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, sind vom Patentschutz ausgenommen (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG). Erzeugnisse, die bei solchen Verfahren zum Einsatz kommen, können aber sehr wohl Gegenstand eines technischen Schutzrechtes sein.

- 19 **Beispiel:** Ein Arzt hat festgestellt, dass die therapeutische Wirkung eines Medikaments zur Behandlung von Grippe erheblich verbessert wird, wenn das Medikament in mehreren Einzeldosen in genau festgelegten Zeitabständen intravenös injiziert wird. Die einzuhaltenden Zeitabstände variieren je nach Alter, Geschlecht und Gewicht des zu behandelnden Patienten, wozu der Arzt umfangreiche Studien durchgeführt und die Ergebnisse tabellarisch festgelegt hat. Die Behandlung von Patienten nach dem neuen therapeutischen Verfahren kann gem. § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG für den Arzt nicht mittels eines Patentes monopolisiert werden. Wenn der Arzt allerdings zur Durchführung des Verfahrens auch ein neues Infusionsgerät entwickelt hat, mit dessen Hilfe das in einer Spritze oder dgl. aufgenommene Medikament dem Patienten automatisch in den vorher festgelegten Zeitabständen injiziert wird, wobei das Gerät die Zeitabstände bevorzugt selbstständig nach Eingabe der Parameter „Geschlecht, Alter, Gewicht des Patienten“ ermittelt, kann ein derartiges Gerät sehr wohl patentierbar sein, auch wenn es ausschließlich zur Durchführung des therapeutischen Verfahrens dient.

III. Vollständigkeit der Erfindung

Um durch ein Patent oder ein Gebrauchsmuster geschützt werden zu können, ist es nicht nur erforderlich, dass die Erfindung den erforderlichen technischen Charakter aufweist. Vielmehr ist es insbesondere auch erforderlich, dass die Erfindung auch tatsächlich „fertig“ ist, d.h., dass sie von einem Durchschnittsfachmann ausgeführt werden kann. Allein die Formulierung eines technischen Problems (der Aufgabe) reicht für die Erlangung eines Patents oder eines Gebrauchsmusters nicht aus. **20**

Beispiel: Ein Mandant erläutert Ihnen seine Idee, einem Autofahrer die aktuelle Geschwindigkeit seines Fahrzeuges immer im Blickfeld zu zeigen und das Überschreiten der maximal zulässigen Geschwindigkeit auf der befahrenen Strecke kenntlich zu machen. Allein diese Idee ist für sich genommen noch nicht schutzfähig; es fehlt an der Angabe der technischen Mittel, womit diese Aufgabe gelöst werden kann, beispielsweise, an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges mit Hilfe geeigneter LED- oder LCD-Displays die Geschwindigkeit mit Digitalzahlen anzuzeigen, deren Farbe von grün nach rot wechselt, sobald die zulässige Geschwindigkeit überschritten wird, wobei die zulässige Geschwindigkeit mit Hilfe von GPS-Daten und gespeicherten Kartenmaterialien eines Navigationssystem zur Verfügung gestellt wird. **21**

Für die Vollständigkeit der Erfindung ist es nicht unbedingt erforderlich, dass der Erfinder seine Erfindung auch schon einmal in die Praxis umgesetzt hat. Es reicht die Angabe der technischen Mittel aus, mit deren Hilfe die Umsetzung vorgenommen werden kann. **22**

IV. Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Das durch ein Patent oder Gebrauchsmuster gewährte Ausschließungsrecht wird dem Erfinder nur für eine solche Erfindung zugestanden, die gegenüber dem Stand der Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Darüber hinaus muss die Erfindung auch auf irgendeinem gewerblichen Gebiet unter Einschluss der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden können. **23**

Während die gewerbliche Anwendbarkeit selten ein Stolperstein auf dem Weg zum Patent oder Gebrauchsmuster ist, kann gerade das Erfordernis der Neuheit der Erfindung gegenüber dem vor allem beim Patent sehr umfassend definierten Stand der Technik ein Problem darstellen. Insbesondere ist dem Erfinder leider häufig nicht bekannt, dass sogar durch ihn selbst erfolgte Verlautbarungen seiner Erfindung die Neuheit rauben und die Erwirkung eines rechtswirksamen technischen Schutzrechts unmöglich machen können. **24**

Beispiel: Ein Mandant hat auf einer Handwerksmesse einen neuen Haarkamm präsentiert, der mit einer Knopf-Batterie und einem Mini-Elektromotor ausgestattet ist, der die Kammzinken in oszillierende Bewegungen versetzt und hierdurch das Kämmen auch von langen Haaren erheblich erleichtert. Er ist von dem großen Interesse, das sein Produkt hervorgerufen hat und den vielen begeisterten Friseuren, die ihn auf seinem Stand besucht haben, beeindruckt und möchte den neuen Kamm aufgrund des unvorhergesehenen Erfolges zum Patent anmelden. Die eigene Vorveröffentlichung durch Präsentation des Kamms auf der Messe bewirkt, dass ein rechtswirksames Patent nicht mehr erhalten werden kann, denn mit der Präsentation ist der Kamm Stand der Technik geworden und somit nicht mehr neu. **25**

- 26 **Praxistipp:** Es empfiehlt sich immer, den Mandanten nach möglichen eigenen Vorveröffentlichungen seiner Erfindung frühzeitig zu befragen und – falls solche Vorveröffentlichungen stattgefunden haben – das genaue Datum der ersten Veröffentlichung herauszufinden. Während Vorveröffentlichungen der Erfindung, die auf den Erfinder zurückgehen, die Erlangung eines rechtswirksamen Patentbeschlusses grundsätzlich ausschließen, kann zumindest häufig noch ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster erhalten werden, sofern dieses innerhalb der vom Gebrauchsmustergesetz eingeräumten Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung angemeldet wird.
- 27 Im Übrigen erfordert die Beantwortung der Frage, ob eine Erfindung gegenüber dem Stand der Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, umfassenden technischen Sachverstand, um beurteilen zu können, welche technischen Kenntnisse dem Fachmann auf dem fraglichen technischen Gebiet durch welche Vorveröffentlichungen bereits objektiv bekannt gewesen sind. Da der Erfinder selbst häufig Fachmann auf dem technischen Gebiet ist, auf dem seine Erfindung liegt, wird er im Allgemeinen erläutern können, welche Technik vor seiner Erfindung zum Einsatz gekommen ist.
- 28 **Praxistipp:** Sollte der Erfinder nicht von sich aus bereits eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt haben, empfiehlt es sich, dem Mandanten eine solche Recherche ans Herz zu legen. Mit den von den Patentämtern in den vergangenen Jahren geschaffenen Recherchemöglichkeiten im Internet ist dies nach verhältnismäßig kurzer Einarbeitungszeit auch am heimischen Computer leicht und kostenlos möglich. Über Rechercheseiten wie beispielsweise „Depatisnet“ des Deutschen Patent- und Markenamtes (www.dpma.de) oder „Espacenet“ des Europäischen Patentamtes (www.epo.org) können durch Eingabe geeigneter Schlagworte, die auch miteinander kombiniert werden können, die Veröffentlichungen der Patentämter (Patentschriften und -anmeldungen, Gebrauchsmusterschriften) daraufhin recherchiert werden, ob darin schon identische oder ähnliche technische Entwicklungen beschrieben sind. Eine lediglich mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet durchgeführte Recherche führt im Allgemeinen bei Weitem nicht so weit wie die Recherche in der Patentliteratur, denn vielfach sind Erfindungen, die in Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen beschrieben werden, gar nicht in die Praxis umgesetzt worden und damit nie ins allgemeine Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Gleichwohl stellen die Veröffentlichungen der Patentämter natürlich relevanten Stand der Technik dar, auch wenn sich der Mandant sicher ist, dass es eine mit seiner Erfindung vergleichbare Technik noch nie gegeben hat.
- 29 Auf die Unterschiede in der Definition des Standes der Technik beim Patent und Gebrauchsmuster wird nachfolgend bei der Erläuterung der einzelnen Schutzrechtsformen noch eingegangen.

V. Erfinderrecht

- 30 Das Recht auf das Patent oder das Gebrauchsmuster steht grundsätzlich dem Erfinder selbst zu. Das Recht kann auf einen Rechtsnachfolger übertragen oder übergeben werden, beispielsweise auf den Erben.
- 31 Teilweise durchbrochen wird dieser Grundsatz bei Vorliegen einer Erfindung von einem oder mehreren Arbeitnehmern, wenn eine solche Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmererfinder bei einem Dienstherrn entweder in dessen Betrieb entstanden

ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Arbeitgebers beruht (§ 4 ArbEG). Derartige Erfindungen sind vom Arbeitnehmererfinder dem jeweiligen Arbeitgeber unverzüglich zu melden, damit der Arbeitgeber entscheiden kann, ob die Erfindung in Anspruch genommen und somit für die Belange des Betriebes genutzt werden soll. Mit der wirksamen Inanspruchnahme geht das Recht an der Erfindung und damit auf das Patent/Gebrauchsmuster sowie die daraus resultierenden Rechte auf den Arbeitgeber über, der allerdings im Gegenzug verpflichtet ist, hierfür den Arbeitnehmererfinder angemessen zu entlohnen.

Praxistipp: Wenn Ihnen ein Erfinder seine neue Erfindung vorstellt, die er zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden möchte, sollte zunächst geklärt werden, ob und bei welcher Firma der Erfinder in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt ist und ob die Erfindung möglicherweise im Interessengebiet des Betriebs des Arbeitgebers liegt. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es sich um eine Diensterfindung handelt, die dem Arbeitgeber zusteht. Für das Vorliegen einer Diensterfindung ist es nicht erforderlich, dass diese während der allgemeinen Arbeitszeit in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers entstanden ist; sie kann also auch in der Freizeit des Arbeitnehmers von diesem gemacht worden sein, auch ohne das Wissen des Arbeitgebers, dass sich der Arbeitnehmererfinder mit der Erfindung zugrundeliegenden Problematik überhaupt beschäftigt. Nur in solchen Fällen, in denen die Erfindung offensichtlich und eindeutig nicht im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers liegt, besteht keine Verpflichtung des Erfinders, seine dann als "frei" einzustufende Erfindung dem Arbeitgeber mitzuteilen. In allen anderen Fällen oder bei Zweifeln, wie eine Erfindung einzustufen ist, ist eine Meldung der Erfindung an den Arbeitgeber unbedingt angezeigt, um etwaige spätere Ersatzansprüche des sich übergangen fühlenden Arbeitgebers auszuschließen.

32

Für die Überführung des Rechts auf das Patent vom Arbeitnehmererfinder auf dessen Arbeitgeber ist nicht nur die Mitteilung der Erfindung durch den Erfinder an den Arbeitgeber erforderlich, sondern die mitgeteilte Erfindung muss von diesem auch wirksam in Anspruch genommen werden. Für Erfindungen, die bis zum 31.9.2009 gemeldet wurden, war hierzu nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) in der bis zum 31.9.2009 gültigen Fassung die schriftliche Inanspruchnahmeerklärung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmererfinder erforderlich, die innerhalb einer nicht verlängerbaren gesetzlichen Frist von vier Monaten zu erfolgen hatte. Wurde die Inanspruchnahme nicht, nicht in der gehörigen schriftlichen Form oder nicht innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist erklärt, wurde die Erfindung automatisch frei und das Recht auf die Diensterfindung einschließlich aller sich daraus ergebenden Ansprüche fielen an den Erfinder zurück, unabhängig davon, ob die Erfindung durch den Arbeitgeber tatsächlich zum Patent oder Gebrauchsmuster anmeldet wurde und der Diensterfinder hiervon Kenntnis hatte oder sogar aktiv an der Schutzrechtsanmeldung für den Dienstherrn mitgewirkt hat.

33

Diese für die Arbeitgeber mitunter betriebsbedrohliche Situation hat der Gesetzgeber zum 1.10.2009 mit der durch das „Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ erfolgten Änderung des ArbnErfG entschärft, da nun die Inanspruchnahme automatisch als erfolgt gilt, wenn die vom Arbeitnehmererfinder gemeldete Erfindung vom Arbeitgeber nicht innerhalb der Viermonatsfrist ausdrücklich freigegeben wird (vgl. § 6 Abs. 2 ArbEG n.F.). „Altlasten“, die aus nicht form- oder fristgerechter Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber nach der alten Gesetzeslage resultieren, sind allerdings durch Inkrafttreten der neuen Bestimmung nicht geheilt worden; es bleibt insoweit bei der Anwendung des Gesetzes in der Fassung vor dem 1.10.2009.

34