

4. Kapitel

Nachdem wir uns in den vorherigen Kapiteln im Wesentlichen mit den Grundsätzen des Patentrechts sowie mit den Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents beschäftigt haben, wollen wir nun das Patenterteilungsverfahren besprechen.

Wie bereits in Kapitel 3.3.3 angesprochen, gilt es hinsichtlich des räumlichen Schutzes zwischen

- Deutschland und
- dem Ausland

zu differenzieren. Ein nationales deutsches Patent entfaltet nur in Deutschland Wirkung, sofern auch ein internationaler Schutz angestrebt wird, muss die Erfindung auch international geschützt werden.

Gegenstand dieses Kurses ist im Wesentlichen das nationale (deutsche) Patentrecht. Dennoch wollen wir zunächst kurz die internationalen Schutzmöglichkeiten darstellen, bevor wir das nationale Verfahren besprechen.

4.1 Möglichkeiten des Schutzes im Ausland

Ein nationales Patent wirkt nur innerhalb des jeweiligen Staates (vergleiche insoweit Kapitel 3.3.3). Deswegen muss gegebenenfalls auch im Ausland ein Schutz herbeigeführt werden.

Im Wesentlichen gibt es folgende Möglichkeiten:

- ausländisches nationales Patent (hierzu 4.1.1)
- europäisches Patent (hierzu 4.1.2)
- internationales Patent (hierzu 4.1.3)

4.1.1 Ausländisches nationales Patent

Es besteht die Möglichkeit, ein nationales ausländisches Patent entsprechend den jeweiligen Vorschriften des Landes, in dem patentrechtlicher Schutz begehrt wird, zu erwerben. Dazu wird die Erfindung bei den Patentämtern derjenigen Staaten angemeldet, in denen der Schutz gewünscht wird. Dieses ausländische Patent wirkt dann ausschließlich in diesem Staat. Die Prüfung der sachlichen Patentvoraussetzungen erfolgt meist wie in Deutschland (dazu gleich unten) auf einen gesonderten Antrag hin. Unterschiedlich ist dabei allerdings die Prüfungshöhe der einzelnen Voraussetzungen.

4.1.2. Europäisches Patent

Grundlage eines europäischen Patenten ist das „Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente“ (EPÜ). Ein europäisches Patent hat den Vorteil, dass nur eine Patentanmeldung erforderlich ist, der Anmelder aber ein Patent in allen wichtigen europäischen Staaten erhält. Die Schutzwirkungen in den einzelnen Ländern richten sich dann wiederum nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen. Das europäische Patent hat also in den Vertragsstaaten dieselbe Wirkung wie ein national erteiltes Patent. Insoweit ist der Begriff „europäisches Patent“ missverständlich. Es zerfällt in einzelne nationale Patente (Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Es wird in jedem der entsprechenden Staaten wie ein nationales Patent behandelt.

Die Anmeldung kann in deutscher Sprache beim Europäischen Patentamt in München erfolgen. Die Kosten eines europäischen Patenten sind allerdings in der Regel deutlich höher als die Kosten eines nationalen Patenten.

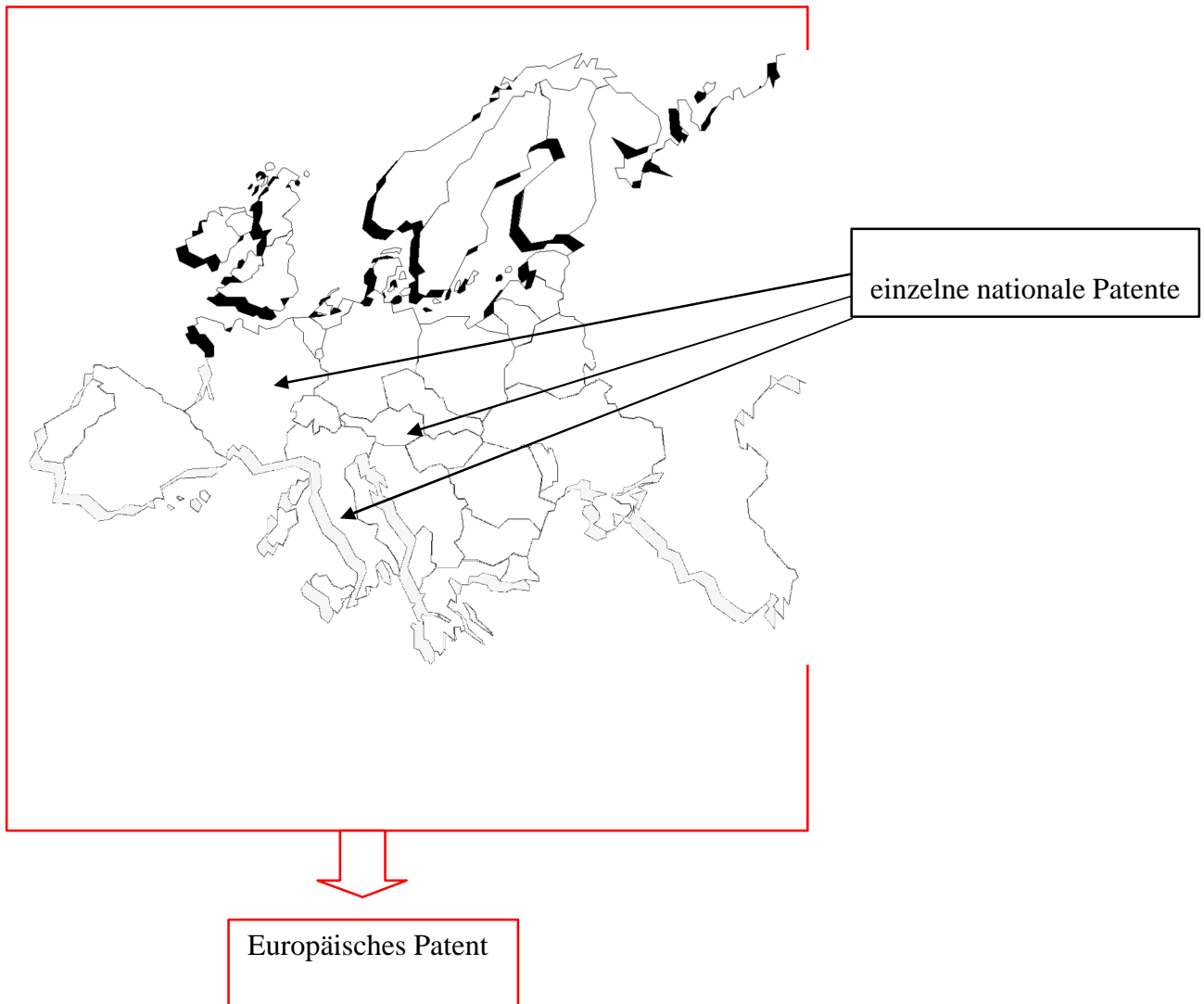
4.1.3. Internationale Anmeldung

Rechtsgrundlage einer internationalen Anmeldung ist der Patentrechtsvertrag (PCT), den alle wichtigen Industrienationen unterzeichnet haben.

Auch bei diesem Verfahren erfolgt zunächst eine einheitliche Anmeldung für alle die Staaten, in denen voraussichtlich Schutz begehrt wird.

Eine Anmeldung nach dem PCT erfolgt bei deutschen Anmeldern grundsätzlich beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA). Auch ein Patent nach dem PCT wirkt nur wie ein nationales Patent.

Darstellung ausländische nationale Patente und europäisches Patent:



4.2. Nationales Patenterteilungsverfahren

Nach diesem kurzen Überblick über die Möglichkeiten eines internationalen Schutzes wollen wir uns jetzt dem nationalen Patenterteilungsverfahren zuwenden.

Am Ende dieses Verfahrens steht ein (geprüftes) Patent. Dies bedeutet, dass sich der Patentinhaber in einem Verletzungsprozess auf sein Patent berufen kann. Der Verletzer kann sich in diesem Verletzungsprozess nicht darauf berufen, dass das Patent zu Unrecht erteilt worden sei (z.B. dass nicht die erforderliche Erfindungshöhe vorgelegen habe oder dass die Erfindung nicht gewerblich anwendbar sei). Solche Einwendungen gegen das Patent als solches können nur in einer gesonderten Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden (§ 22 in Verbindung mit § 21 PatG).

In einem Verletzungsprozess kann sich der Verletzer also nur noch damit verteidigen, dass keine Patentverletzung vorliegt, d.h. dass der Schutzbereich des Patentes nicht verletzt wurde. Wenn von dem Verletzer eine Nichtigkeitsklage eingereicht wird, setzt das Gericht den Verletzungsprozess grundsätzlich aus, d.h. der Prozess wird erst nach Abschluss der Nichtigkeitsklage weitergeführt.

Ein Verletzungsprozess ist deswegen bei Patenten grundsätzlich viel einfacher zu führen als ein Verletzungsprozess bei einem Gebrauchsmuster. Ein Gebrauchsmuster ist kein geprüftes Schutzrecht, so dass sich der Verletzer im Prozess darauf berufen kann, es läge kein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster vor. Dies muss dann direkt im Verletzungsprozess und nicht in einem gesonderten Verfahren geprüft werden. Es ist also viel einfacher, einen Einwand gegen das Gebrauchsmuster als gegen das Patent vor Gericht geltend zu machen.

Wegen dieser absoluten Wirkung des Patentes dient das Patenterteilungsverfahren dazu, abschließend die Patentfähigkeit der Erfindung zu überprüfen.

Das Patenterteilungsverfahren kann grob in

- die Anmeldung und
- die Prüfung

unterteilt werden.

4.2.1 Anmeldung

Das Patenterteilungsverfahren beginnt mit der Anmeldung beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA), § 34 PatG. Die Anmeldung kann jeder vornehmen, nicht nur der Erfinder selbst, § 7 PatG. Insofern wird noch einmal auf das Bedürfnis der Geheimhaltung hingewiesen.

Bei der Anmeldung ist die Erfindung genau zu bezeichnen. Die Formulierung der Patentansprüche hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen, da die in der Anmeldung aufgeführten Patentansprüche die Reichweite des zukünftigen Patentes bestimmen.

Bei der Anmeldung ist ferner Folgendes zu beachten:

- Die unbedingt notwendigen Angaben ergeben sich aus § 34 Abs. 3 PatG.
 - Name des Anmelders
 - Antrag auf Erteilung eines Patent
 - Einen oder mehrere Patentansprüche in denen angegeben wird, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll

- Eine Beschreibung der Erfindung
 - Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche beziehen
- Bei den formellen Anforderungen einer Patentanmeldung ist die von DPMA erlassene Patentverordnung (PatV, gültig ab 15.10.2003) zu beachten. Die Anmeldung muss nicht ausschließlich aus einer schriftlichen Darstellung der Erfindung bestehen. (Ergänzend) können auch Zeichnungen eingereicht werden.
- Die Erfindung muss in der Anmeldung so
 - deutlich und
 - vollständig offenbart werden,dass ein Fachmann sie ausführen kann, § 34 Abs. 4 PatG. Der Fachmann muss mit zumutbarem Aufwand die Erfindung ausführen können. Hierbei ist es ausreichend, wenn die Auswertung anfänglicher Fehlschläge den Fachmann auf den richtigen Weg bringt. Zu viele Versuche sind aber schädlich.
- Es ist bei der Anmeldung die Anmeldegebühr zu zahlen. Die aktuellen Gebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz (<http://transpatent.com/gesetze/pkosteng.html>). Sofern diese Gebühr auch einen Monat nach Aufforderung durch das DPMG nicht gezahlt wird, gilt der Antrag als zurückgenommen, § 34 Abs. 6 PatG.

4.2.2 Prüfung des Patentanspruchs

Die Prüfung des Patentanspruchs erfolgt zweistufig.

- Zunächst erfolgt eine Offensichtlichkeitsprüfung (hierzu 4.2.2.1).
- Sodann erfolgt die eigentliche sachliche Prüfung (hierzu 4.2.2.3).

4.2.2.1 Offensichtlichkeitsprüfung

Nach Eingang der Anmeldung wird diese zunächst durch das DPMA

- auf Einhaltung der Formvorschriften und
- auf offensichtliche Mängel überprüft, § 42 Abs. 2 PatG.

Die Prüfung gem. § 42 Abs. 2 PatG erstreckt sich also **nicht** auf die Frage, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es wird im Wesentlichen überprüft,

- ob seinem Wesen nach keine Erfindung vorliegt,
- ob die Erfindung gewerblich anwendbar ist,
- ob ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt.

Werden Formmängel oder offensichtliche sachliche Mängel festgestellt, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist diese Mängel zu beseitigen, § 42 Abs.1 PatG. Sofern das DPMA der Meinung ist, dass es sich um eine nicht patentfähige Erfindung handelt, gibt es dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme, § 42 Abs.2 PatG.

4.2.2.2. Offenlegung

Unabhängig von dem Verfahrensstand wird nach 18 Monaten (bezogen auf den Anmelde- oder Prioritätstag) die Patentanmeldung offen gelegt, § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG.

Von diesem Zeitpunkt der Offenlegung an kann die Benutzung der Erfindung durch Dritte Entschädigungsansprüche zugunsten des Anmelders auslösen.

Die Offenlegung geschieht durch Veröffentlichung des Offenlegungshinweises im Patentblatt (§ 32 Abs. 5 PatG) und Herausgabe der Anmeldungsunterlagen als Offenlegungsschrift (§ 32

Abs.2 PatG). Der Patentanmelder kann sich mit einer Vorziehung der Offenlegung einverstanden erklären. Hierdurch kann er erreichen, dass die Offenlegungsschrift als Sperrveröffentlichung allen späteren Veröffentlichungen entgegensteht. Andererseits hat durch die Offenlegung jedermann die Möglichkeit einer Kenntnisnahme der Erfindung.

4.2.2.3. sachliche Prüfung

Eine sachliche Prüfung durch das DPMA setzt einen entsprechenden Prüfungsantrag voraus, § 44 Abs.1 PatG.

Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Art „Vorschaltprüfung“. In diesem Fall wird nach § 43 Abs. 1 S. 1 PatG ein Rechercheantrag gestellt. Die Recherche ermöglicht einen recht zuverlässigen Überblick über den einschlägigen Stand der Technik. Das Ergebnis ist ein Recherchebericht, in dem eine Liste von Druckschriften dem Antragsteller mitgeteilt wird, die sich auf den Anmeldegegenstand beziehen und der Patentfähigkeit entgegenstehen könnten. Es findet aber noch keine sachliche Prüfung durch das DPMA statt. Der Anmelder muss die Bewertung der Druckschriften selbst vornehmen. Er erhält aber die Möglichkeit, relativ sicher abzuschätzen, ob die Erfindung patentfähig ist. Diese Vorgehensweise hat ferner den Vorteil, dass die Gebühr niedriger ist, als die Gebühr des Prüfungsantrages selbst und der Aufwand eines komplexen Prüfungsantrages vermieden wird. (Die Gebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz <http://transpatent.com/gesetze/pkosteng.html>).

Die eigentliche Prüfung der Patentfähigkeit erfolgt nur auf besonderen Antrag, § 44 Abs. 1 PatG. Dieser Antrag muss spätestens sieben Jahre nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen, § 58 Abs. 3 PatG.

Gegenstand der Prüfung stellen die Fragen dar, ob

- die Formalitäten der Anmeldung beachtet sind
- die sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind (insbesondere Neuheit und Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit)

Für den Antrag ist eine Gebühr zu entrichten, die sich vermindert, wenn vorher ein Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt wurde. (Die Gebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz <http://transpatent.com/gesetze/pkosteng.html>). Der unmittelbare Prüfungsantrag hat den Vorteil, dass der Anmelder sehr bald Klarheit über die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes hat. Eine direkte Anmeldung ohne vorhergehenden Rechercheantrag ist z.B. dann zu empfehlen, wenn die Erfindung schon genutzt wird. Im Erfolgsfall wird das Patent erteilt, § 49 Abs. 1 PatG.

4.2.2.4. Beschwerde- und Einspruchsverfahren

Gegen die Ablehnung der Patenterteilung kann der Antragsteller Beschwerde, Dritte können gegen die Erteilung des Patentes Einspruch einlegen. Das Beschwerde- und Einspruchsverfahren wollen wir aus Zeitgründen nicht näher erläutern. Es spielt für den Laien auch keine praktische Rolle, da hierfür in jedem Fall professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.

4.2.2.5 Jahresgebühr

Für die Aufrechterhaltung des Patentes ist für das dritte Jahr und jedes folgende Jahr gerechnet vom Anmeldetag eine Gebühr zu entrichten. Die Gebühr steigt mit zunehmender Schutzdauer an (Die Gebühren bestimmen sich nach dem Patentkostengesetz <http://transpatent.com/gesetze/pkosteng.html>).