

**Vorbemerkung**

Bevor wir mit den ersten inhaltlichen Schritten beginnen, wollen wir Ihnen an dieser Stelle ein paar rechtliche Grundlagen, die Sie für diesen Kurs benötigen, näher bringen.

**Zitierweise**

Bei dem Durcharbeiten der einzelnen Kapitel ist es unerlässlich, dass Sie die zitierten Gesetzesstellen nachschlagen und durchlesen (auch wenn juristische Paragraphen nicht immer leicht verständlich sind). Dies werden überwiegend Normen aus dem Patentgesetz (PatG) oder dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) sein. Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie die jeweils gültige Fassung des Gesetzes vorliegen haben.

Das Patentgesetz können Sie online einsehen unter:

<http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/patg/index.html>

Die aktuelle Fassung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes finden Sie über folgenden link:

<http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbnerfg/index.html>

Sofern Normen zitiert werden, erfolgt dies immer nach dem gleichen Schema:

Zunächst wird der einschlägige Paragraph mit dem jeweiligen Gesetz genannt, beispielsweise § 2 PatG.

Danach ist der Absatz aufgeführt, auf den sich die Fundstelle bezieht, z.B.

§ 1 Abs. 1 PatG.

Als letztes kann noch ein besonderer Verweis auf einen ganz bestimmten Satz oder eine Nummer in diesem Absatz erfolgen, z.B.

§ 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 PatG oder

§ 3 Abs. 1 S. 2 PatG.

Sollte der entsprechende Absatz aus nur einem Satz bestehen, erübrigt sich ein expliziter Hinweis auf „S. 1“.

**Gerichtsentscheidungen**

Im Verlauf der einzelnen Kapitel finden Sie auf der rechten Seite in einem Kasten Gerichtsentscheidungen oder Vertiefungshinweise. Diese sollen zur Nacharbeitung bzw. Vertiefung des in dem jeweiligen Kapitel behandelten Stoffes dienen. Für die abschließende Prüfung ist der Inhalt dieses „Kastens“ jedoch nicht relevant.

In diesen Vertiefungshinweisen meint „BGH“ dabei Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Die folgende Abkürzung bezeichnet die Zeitschrift, in der die Entscheidung abgedruckt ist. Die Zahl danach bezeichnet das Erscheinungsjahr dieser Zeitschrift, die nachfolgende Zahl wiederum die Seitenangabe.

Beispiel:

BGH GRUR 80, 849, 850

Es handelt sich in diesem Fall um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes, welche in der GRUR (Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht) aus dem Jahr 1980 abgedruckt ist. Die Entscheidung beginnt auf Seite 849, die für den besprochenen Stoff relevanten Stellen finden sich auf Seite 850.

Sofern hinter dem entscheidenden Gericht keine Zeitschrift genannt ist, handelt es sich um die „Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen“, welche in eigenständigen fortlaufenden Sammelbänden abgedruckt sind. Die erste Ziffer gibt dabei wiederum die Nummer des Bands an, die nachfolgenden die jeweilig einschlägige Seitenzahl.

Teilweise haben sich für die einzelnen Entscheidungen Namen herausgebildet. Diese werden kursiv dargestellt.

Nach diesem Einstieg, können wir uns nun dem Thema „Patentrecht an deutschen Hochschulen“ widmen. Dazu soll zunächst ein Einblick in den Regelungsgehalt des allgemeinen Patentrechtes erfolgen.

## 1. Kapitel: Grundbegriffe zum Patentrecht

Zentraler Anknüpfungspunkt des Patentrechts ist die praxisrelevante Erteilung des Patents. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei natürlich der Wille, eine Schutzmöglichkeit für Erfindungen zu erhalten.

Welche Anforderungen muss aber eine solche Erfindung erfüllen, um überhaupt patentiert werden zu können? Wo kann ich als Erfinder ein Patent beantragen? Welche verfahrensrechtlichen Voraussetzungen müssen dabei beachtet werden?

Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Fragen sollen in diesem Kapitel zunächst einige grundlegenden Begriffe erläutert werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden wir uns dann vortasten zu einzelnen Voraussetzungen und den Rechtsfolgen der Patenterteilung.

### 1.1 Was ist ein Patent?

In einem Satz lässt sich das Patent folgendermaßen zusammenfassen:

Ein Patent ist ein **technisches Schutzrecht**, das für eine **Erfindung** zur Sicherung bestimmter Monopolrechte an einer **technischen Lehre** verliehen wird.

Beispiel:

Schutzfähig	Nicht schutzfähig
Vorher nicht nach dem Stand der Technik bekannte chemische Formel zur Herstellung eines verbesserten Wirkstoffes	Bloße wissenschaftliche Theorie

Der Schutz, den ein erteiltes Patent bietet, ist dabei als staatliches Ausschließlichkeitsrecht ausgestaltet. Dem Berechtigten wird demzufolge eine Monopolstellung eingeräumt. Nur ihm ist es gestattet, das Patent herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu gebrauchen. Allen anderen kann er die Möglichkeit des Gebrauchs untersagen.

Das Patentgesetz verlangt als Voraussetzung für die Gewährung des Patentschutzes zunächst, dass eine **Erfindung** vorliegt. Wann eine solche angenommen werden kann, soll im Folgenden näher betrachtet werden.

### 1.2 Was ist eine patentierbare Erfindung?

Gemäß § 1 Abs. 1 PatG werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Diese gesetzliche Definition (Legaldefinition) führt unweigerlich zu der Frage, was denn wiederum eine Erfindung im Sinne von § 1 Abs. 1 PatG ist. Hier hilft das Patentgesetz leider nicht weiter.

Hinweise finden sich aber in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH). Der BGH war aufgrund der fehlenden gesetzlichen Definition gezwungen, den unbestimmten Rechtsbegriff „Erfindung“ konkreter auszufüllen.

Der BGH stellt so in seinen Entscheidungen fest, dass eine Erfindung als



„Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“

zu verstehen ist.

Es muss also für eine Erfindung ein Handeln vorliegen, das einer gewissen Gesetz- und Regelmäßigkeit unterliegt und somit eine Wiederholbarkeit gewährleistet (planmäßiges Handeln). Es muss zudem der Bereich der Naturkräfte betroffen sein, welcher sowohl technische als auch biologische Naturkräfte umfasst. Weiter muss die Lehre unmittelbar an einem bestimmten Erfolg ausgerichtet sein und so zu einem definierten technischen Ziel führen.

Diese Erfindung (nach dem BGH: Lehre zum technischen Handeln) muss nach § 1 Abs. 1 PatG:

- absolut neu sein, darf also nicht
  - vorveröffentlicht oder auch nur
  - mündlich bereits bekannt gemacht worden sein,
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
- gewerblich anwendbar sein

Eine genaue Erläuterung dieser Begriffe wird in Kapitel 2 erfolgen.

Eine Erfindung ist erst dann patentierbar, wenn sie fertig ist. Das heißt nicht, dass sämtliche naturgesetzlichen Zusammenhänge vollständig erklärt werden müssen. Es genügt, dass eine Lösung mit solcher Klarheit feststeht, dass ein Durchschnittsfachmann die Erfindung ausführen kann, d.h. das gestellte technische Problem mit den angegebenen Mitteln lösen kann. Eine wissenschaftliche Erklärung, warum die Erfindung funktioniert, braucht nicht mitgeliefert zu werden.

Dies ist in der Praxis insbesondere dann problematisch, wenn der Erfinder bestimmte Wirkungszusammenhänge vermutet und Laborversuche zum Auffinden der Lösung anstellt. Grundsätzlich gilt eine Erfindung erst dann als fertig, wenn sie aus dem reinen Versuchsstadium herausgetreten ist und nicht mehr auf ihre Funktionstüchtigkeit hin erprobt werden muss.

### 1.3 Kategorien des Patentschutzes

Patentschutz kann angestrebt werden für technische Lehren, die entweder ein Erzeugnis oder ein Verfahren betreffen. Welche der beiden Kategorien als Schutzform in Frage kommt, bestimmt sich sowohl nach dem Inhalt der Erfindung als auch nach dem Gegenstand der Anmeldung.

---

Verfahrenspatent

Erzeugnispatent

<p>Lehre erschöpft sich in der Darstellung einer Vorgehensweise</p> <p>☞ Verfahren ist unabhängig von einem bestimmten Erzeugnis</p> <p>Schutz erstreckt sich aber auch auf die unmittelbar durch das Verfahren hergestellten Erzeugnisse, § 9 S.2 Nr. 3 PatG</p> <p><b>Unterkategorien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellungsverfahren = beziehen sich auf die Beschreibung bestimmter Maßnahmen, etwa der Wahl bestimmter Ausgangsstoffe, die Art der Einwirkung auf diese Stoffe zur Herstellung eines Produkts oder die Herstellung einer besonderen äußeren Gestaltung oder inneren Beschaffenheit des Produkts</li> <li>- Arbeitsverfahren = beziehen sich auf bestimmte Tätigkeiten, wie Transportmethoden, Registrierungen oder Untersuchungs- und Analysemethoden</li> <li>- Anwendungs- oder Verwendungspatente = beziehen sich auf die bestimmte Verwendung einer Sache, unabhängig davon, ob die Sache schon bekannt ist oder selbst Gegenstand einer Erfindung ist (Bsp.: Zahnpasta)</li> </ul>	<p>Lehre beschreibt Gestaltung, Konstruktion oder Zusammensetzung eines Gegenstandes</p> <p>☞ technische Lehre ist also in einem bestimmten Erzeugnis verkörpert</p> <p>Gegenstand des Patenten ist die in einem Erzeugnis verkörperte Lehre (Merkmale und Eigenschaften), nicht der körperliche Gegenstand selbst.</p> <p><b>Unterkategorien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorrichtungspatente = beziehen sich auf Maschinen oder Geräte, d.h. auf Arbeitsmittel (diese werden in der Regel im Rahmen von Herstellungsverfahren eingesetzt, die ihrerseits patentfähig sein können)</li> <li>- Stoffpatente = beziehen sich auf einen bestimmten Stoff (der Schutz erstreckt sich in diesem Fall grundsätzlich auf jedwede Verwendung des Stoffes unabhängig davon, ob eine bestimmte Verwendung vom Erfinder erkannt wurde)</li> </ul>
--	--

Sofern eine technische Lehre sowohl ein Verfahren als auch ein Erzeugnis betrifft, kann sich der Erfinder bei der Anmeldung für eine der beiden Kategorien entscheiden. Grundsätzlich gewährt ein Erzeugnispatent den umfassenderen Schutz als ein Verfahrenspatent. Denn bei einem Erzeugnispatent sind dem Patentinhaber sämtliche Herstellungs- und Verwendungsmöglichkeiten des Erzeugnisses vorbehalten. Sofern das Patent beiden Patentkategorien zugeordnet werden kann, kann der Erfinder aber auch kumulativ beide Kategorien beantragen. Er erhält dann zwei verschiedene Patente, die voneinander unabhängig sind.

Nach erfolgter Anmeldung ist ein Wechsel von einer Patentkategorie zur anderen nur noch in seltenen Ausnahmefällen zulässig.

#### 1.4 Nicht patentierbare Erfindungen

Für das Bejahen einer patentierbaren Erfindung ist – wie eben dargestellt – eine technische Lehre erforderlich. Wann diese vorliegt, ist nicht immer einfach zu beurteilen.

Abgrenzungskriterien hierzu ergeben sich aus dem Negativkatalog des § 1 Abs. 2 PatG. Die hier aufgeführten Fälle sind untechnisch und daher nicht patentfähig. Allerdings bedeutet die Aufzählung nicht, dass die Handlungsbereiche, die nicht in § 1 Abs. 2 PatG erwähnt sind,

automatisch als patentierbare Erfindung gelten. Diese Negativliste ist nur beispielhaft und nicht abschließend.

Beispiele:

- Geschäftliche Methoden (z.B. Methoden zur Marktforschung oder Unternehmenskommunikation) fallen nicht unter einen der Ausschlussgründe des § 1 Abs. 2 PatG. Geschäftliche Methoden sind aber keine technische Lehre und damit nach deutschem Recht nicht schutzfähig.
- Ein computerimplementiertes Verfahren zur Satzanalyse nach grammatikalischen Gesichtspunkten liegt nicht auf technischem Gebiet.

Außerdem sind chirurgische, therapeutische sowie diagnostische Verfahren nicht patentfähig. Diesen Verfahren fehlt die erforderliche gewerbliche Anwendbarkeit, § 5 Abs.2 PatG. Hierzu ausführlich Kapitel 2.

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG:

### **Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden**

- bei **Entdeckungen** wird lediglich etwas Vorhandenes aufgefunden, das bisher noch unbekannt war. Entdeckung ist also Erkenntnis.  
Beispiel: Aufstellung eines Naturgesetzes, Auffinden eines chemischen Stoffes in der Natur  
Patentierbar sind aber weiterhin: Verfahren zur Gewinnung eines bereits in der Natur bekannten Stoffes sowie Verfahren, die sich die neuen Entdeckungen zunutze machen, indem sie ein technisches Problem lösen (angewandte Entdeckung)

Beispiel:

Die mit einem Nobelpreis belohnte "Entdeckung", dass spezielle Yttrium - Barium - Kupfer - Oxid - Verbindungen bei tiefen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand mehr aufweisen, kann als technische Lehre formuliert werden:

Verwende die Yttrium-Barium-Kupfer-Oxid-Verbindung bei geeignet tiefen Temperaturen als Stromleiter, um Leistungsverluste zu vermeiden.

Bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ist damit für eine solche „Entdeckung“ Patentschutz möglich.

- **Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden** erschöpfen sich in der Erklärung eines Phänomens bzw. der Lösung eines abstrakten Problems.  
Beispiel: Satz des Pythagoras  $a^2 + b^2 = c^2$   
Wissenschaftliche Theorien können allerdings der erfinderischen Erkenntnis eines kausalen Zusammenhangs vorausgehen. Sie unterscheiden sich von der Erfindung durch das Fehlen konkreter Anweisungen, mit welchen technischen Mitteln ein bestimmter Erfolg zu erreichen ist.

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG:

### **ästhetische Formschöpfungen**

- Ästhetische Wirkungen eines Erzeugnisses können allenfalls nach dem Geschmacksmustergesetz oder dem Urhebergesetz geschützt werden. Allerdings ist eine Erfindung nicht schon allein dadurch vom Patentschutz ausgeschlossen, dass sie einen ästhetischen Effekt erzielt.

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG:

### **Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten**

- Hier liegt kein Beherrschen von Naturkräften, sondern lediglich von geistigen Methoden vor.

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG:

#### **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**

- Computerprogramme können aufgrund dieser gesetzlichen Anordnung grundsätzlich nicht patentiert werden. Programmbezogene Erfindungen können dagegen aufgrund ihrer Einbettung in technische Prozesse selbst technischen Charakter haben.

#### **Technische Programme sind beispielsweise verwirklicht bei:**

- Anordnungen im Bereich der Regeltechnik durch eine Aufeinanderfolge technischer Einzelmaßnahmen –*Antiblockiersystem*–
- Einer Datenverarbeitungsanlage, die zum Betrieb eines bestimmten Rechenprogramms einen neuen und erfinderischen Aufbau erfordert –*Dispositionsprogramm* –
- Einer Röntgeneinrichtung, die eine nach einem Ablaufprogramm arbeitende Datenverarbeitungseinheit enthält und von dieser so gesteuert wird, dass eine optimale Belichtung bei hinreichender Überlastungssicherheit der Röntgenröhren erzielt wird –*Röntgeneinrichtungen/KOCH & STERZEL* –

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG:

#### **Wiedergabe von Informationen**

- Informationen sind Mitteilungen von Tatsachen und Begebenheiten. Es ist z.B. keine Erfindung, wenn lediglich eine Einwirkung auf die menschliche Vorstellung mit Hilfe der Sprache oder von optischen oder akustischen Zeichen erfolgt.

#### **Nicht patentierbar sind außerdem nach § 2 PatG:**

- Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, § 2 Nr. 1 PatG

- z.B. Erfindungen, die die Veränderung menschlichen Erbguts zum Gegenstand haben

- Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, § 2 Nr. 2 PatG

- Tierarten sind nach geltendem Recht nicht schutzfähig. Der Schutz von neuen Pflanzensorten hingegen beurteilt sich nach dem speziellen Sortenschutzgesetz. Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse sind nach § 2 Nr. 2 S. 2 PatG sind als Ausnahme von § 2 Nr. 2 S. 1 PatG wiederum patentierbar.