

MMag. Dr. Rupert Manhart, LL.M. (LSE)

PATENTRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE



Überblick

1. Grundstrukturen

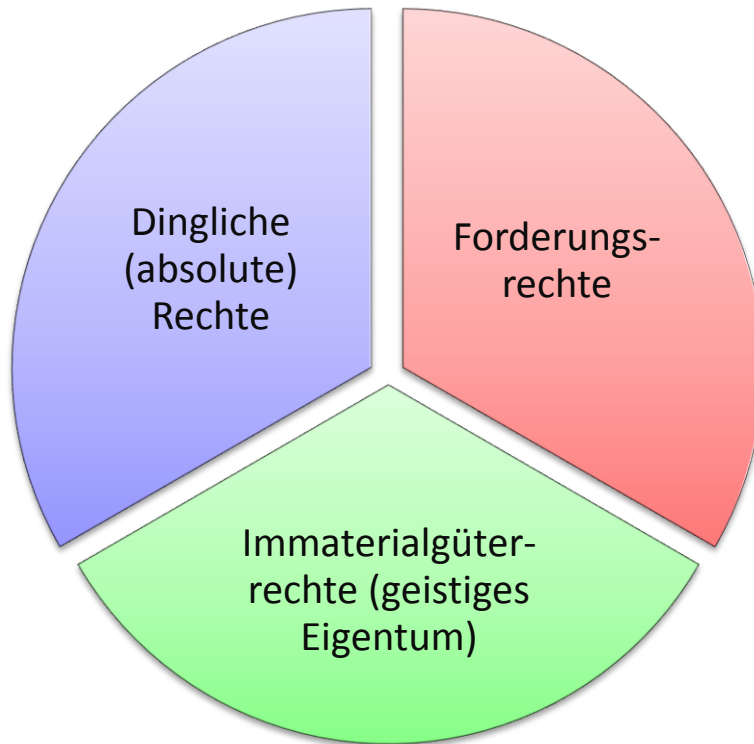
- Typologie und Grundbegriffe

2. Patentrecht

- Rechtsquellen, geographischer Schutzbereich
- Das Patent: Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen und Erfinder
- Patenterteilung: Institutionen und Verfahren
- Wirkung, Übertragung, Schutzdauer und Sanktionen

Grundstrukturen 1

Einteilung der subjektiven Rechte nach dem Objekt



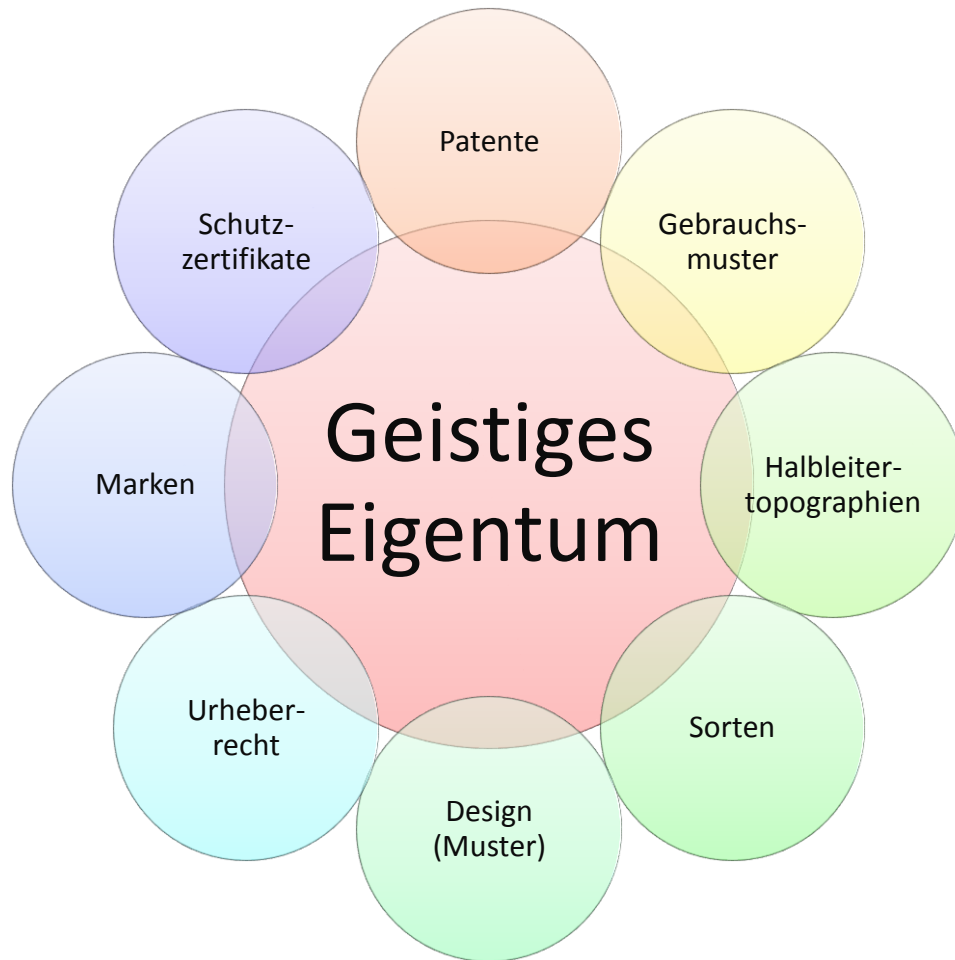
- Forderungsrechte
 - Subjektive Rechte
- Dingliche Rechte
 - eine Sache zu gebrauchen und
 - andere davon auszuschließen
- Immaterialgüterrechte
 - „Potentielle Ubiquität“
 - Ausschließungsrecht!
 - Verfügungsrecht

Grundstrukturen 2

- Enumerationsprinzip
 - Numerus clausus der Immaterialgüterrechte
- Entstehung durch
 - Schöpfung (zB Urheberrecht) oder
 - Registrierung (zB Patentrecht, Markenrecht)
- Territorialität
 - Nationale, autonome Regelung der Immaterialgüterrechte
 - Erwerb von Immaterialgüterrechten für jeden Staat gesondert
 - Internationale Abkommen und Organisationen
 - WIPO, WTO, EPO (samt EPA), ...
 - Pariser Verbandsübereinkunft, TRIPS,

Grundstrukturen 3

Typologie & Begriffe



- **Gewerbliche Schutzrechte**
 - Technische Schutzrechte
 - Patente
 - Gebrauchsmuster
 - ...
 - Kennzeichenrechte
 - Marken
- **Urheberrecht**

Patentrecht

- **Definition:** Schutzrechte an Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind.
- Verwandte technische Schutzrechte:
 - Gebrauchsmusterrecht
 - Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen
 - Sortenschutz
 - Schutzzertifikate für Arzneimittel
- Übertragbare Vermögensrechte

Schutzzweck

Wirtschaftliche Rechtfertigung und rechtspolitische Ziele

- Naturrechts- und Eigentumstheorie
- Belohnungstheorie
- Anspornungstheorie
- Offenbarungstheorie

Interessen des Schöpfers

- Möglichst umfassender Schutz

Interessen der Allgemeinheit

- Offenbarung
- Freie Nutzung

Rechtsquellen

National

- PatentG 1970
- Patentverträge-EinführungsgG
- Verwandte Schutzrechte:
 - GebrauchsmusterG
 - SchutzzertifikatG
 - HalbleiterschutzG
 - SortenschutzG
- ProduktpiraterieG
- Diverse Verordnungen (BMwA, PA)

EU

- Gemeinschafts-PatenÜbk/-VO (Entwurf)
- Biotechnologie-RL
- Schutzzertifikat-VO
- Halbleiterschutz-RL
- Produktpiraterie-VO
- Schutz-RL

International

- Europäisches PatentÜbk
- Straßburger Abk über Patentklassifikation
- Patent Cooperation Treaty (Washingtoner Vertrag, PCT)
- Budapester Vertrag
- Pariser VerbandsÜbk (PVÜ)
- TRIPS-Abk

Nationale/internationale Patente

PatentG

- Eine Anmeldung (ÖPA)
- Nationale Erteilung
- Nationales Patent mit Wirkung nur in Österreich

EPÜ

- Eine Anmeldung (EPA in München / ÖPA)
- Zentralisierte Erteilung
- Zerfall in Bündel nationaler Patente

PCT

- Eine Anmeldung (ÖPA)
- Dezentrale / nationale Erteilung
- Bündel nationaler Patente mit Wirkung für die jeweiligen Staaten

GPÜ / GP-VO

- Eine Anmeldung (EPA in München)
- Zentralisierte Erteilung
- Gemeinschaftspatent mit Wirkung in EU
- Entwürfe 1975 / 2000

Schutzgegenstand „Erfindung“ 1

- Legaldefinition der „Erfindung“ (TRIPS-Abk):
 - Erzeugnisse und Verfahren auf allen Gebieten der Technik,
 - sofern sie
 - **neu** sind,
 - auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und
 - **gewerblich anwendbar** sind.
- Kenntnis der Regel zum technischen Handeln
 - Erfindungsbesitz
 - Zufallserfindungen
 - Wiederholbarkeit und Ausführbarkeit
- Auf dem Gebiet der Technik
 - umfassendes Verständnis

Schutzgegenstand „Erfindung“ 2

- Keine Erfindungen sind:
 - **Entdeckungen** und wissenschaftliche Theorien
 - Ästhetische Formschöpfungen ohne besondere technische Wirkung
 - Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten (auch **Computerprogramme**)
 - Wiedergabe von Informationen (zB Modelle)

Schutzvoraussetzung 1: Neuheit

- Nicht „Stand der Technik“ (Absoluter Neuheitsbegriff)
 - Alles, was der **Öffentlichkeit** (= im Wesentlichen unbeschränkter und unbestimmter Personenkreis)
 - vor dem **Prioritätstag** (idR Tag der Anmeldung)
 - durch schriftliche und mündliche Beschreibung (**Vorveröffentlichung**), durch Benützung (**Vorbenützung**) oder auf sonstige Weise zugänglich gemacht worden ist (Möglichkeit der Kenntnisnahme)
Beispiele: Vortrag, Publikation, Vorführung, Verkauf
- Keine **Neuheitsschonfrist**, aber Offenbarungen 6 Monate vor dem Prioritätstag,
 - die auf einem Missbrauch beruhen,
 - auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen.

Schutzvoraussetzung 2: Erfindungshöhe

- Erfindung ergibt sich für den Fachmann, der über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.
- Aber:
 - Übertragungserfindungen
 - Kombinationserfindungen
 - Auswählerfindungen
 - Aufgabenerfindungen
 - Verfahrensvereinfachung

Schutzvoraussetzung 3: Gewerbliche Anwendbarkeit

- Erfüllung der äußeren „bildhaften“ Merkmale einer beruflichen Tätigkeit
- Kaum Probleme in der Praxis
- unabhängig von gesetzlichen Beschränkungen
 - Auf Erlaubtheit des Vertriebes des Produkts kommt es nicht an (zB Gentechnik)

Nicht patentierbare Erfindungen

- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (zB Einbruchswerkzeug)
- Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnose von Menschen oder Tieren
- Pflanzensorten und Tierrassen
 - Anwendung biologischer Verfahren zur Züchtung
 - Aber: SortenschutzG (Zuständigkeit BMLF)
 - Aber: Biotechnologische Erfindungen

Sonderprobleme 1

- Biotechnologische Erfindungen
 - Erzeugnis aus oder Verfahren zur Herstellung, Bearbeitung oder Verwendung von **biologischem Material** (genetischer Code)
 - Schutz des **biologischen Materials** oder des **mikrobiologischen Verfahrens** zur dessen Herstellung oder Isolierung
 - Nicht patentierbar, wenn
 - bloße **Entdeckung** (aber Isolierung bestimmter Gene durch technische Verfahren)
 - **Verstoß gegen die guten Sitten** (insbesondere betreffend menschliche Lebewesen)
 - Verfahren zur **Behandlung und Diagnose** bei Menschen oder Tieren
 - **Pflanzensorten** und **Tierrassen** als Ganzes (SortenschutzG), aber Verfahrenspatente und isolierte Bestandteile derselben
 - Reproduzierbarkeit, aber auch Offenbarung durch Hinterlegung

Sonderprobleme 2

- Softwarepatente
 - Österreichische Rechtslage
 - Kein Anspruch auf Schutz von „Computerprogrammen“
 - Aber, wenn das Programm Teil eines technischen Verfahrens ist (zB Steuerung von Maschinen, Verarbeitung von Bilddaten)
 - Schutz der Programmlogik als Gebrauchsmuster
 - Schutz des Verfahrens als Patent
 - Urheberrechtsschutz des Quellcodes als Werk der Literatur, nicht aber als Patent oder Gebrauchsmuster (aber kein Schutz der Logik)
 - Europäisches Patent
 - Keine Patentierbarkeit der „Software as solche“ ohne „nichttechnische Neuerungen“, bereits 30.000 Patente
 - USA
 - Seit 1980 Softwarepatente mit Bezug zu industriellen Prozessen
 - Seit 1999 auch Patentierbarkeit der Geschäftsidee

Erfinder 1

- Erfinder = Schöpfer der Erfindung, der den „Realakt des Findens der Regel zum technischen Handeln“ gesetzt hat.
 - Sämtliche wesentliche Merkmale der Erfindung
 - Anregung zur Erfindung keine Erfindung
- **Persönlichkeitsrechtliche Seite**
 - Schutz der Erfinderehre – Nennung als Erfinder
 - Unübertragbar, unverzichtbar und unvererbbar
- **Vermögensrechtliche Seite**
 - Anspruch auf Patenterteilung
 - Urhebervermutung (erster Anmelder)
 - Übertragbar

Erfinder 2

- Doppelerfindung
 - „First to file Rule“
 - Vorbenützerrecht
 - Mehrere Patentinhaber wie Miteigentümer nach bR
 - Verfügungen nur gemeinsam
 - Verfolgung von Patentverletzungen durch jeden einzeln
- Diensterverfindung
 - Definition
 - In das Arbeitsgebiet des Unternehmens fallend, in dem der Dienstnehmer tätig ist und
 - Beteiligung des Unternehmens am Zustandekommen, wenn (i) die Tätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten gehört, (ii) die Anregung zur Erfindung durch die Tätigkeit im Unternehmen erhalten wird, oder (iii) die Erfindung durch das Unternehmen wesentlich erleichtert wurde.

Erfinder 3

- Dienstleistung
- Anspruch auf das Patent
 - Vorrang des Erfinderprinzips, außer
 - Aufgriffsrecht des DG bei
 - gegenteiliger Vereinbarung (Achtung: **Due Diligence-Prüfung!**)
oder
 - öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis (auch Universitäten)
 - Unverzögliche Mitteilungspflicht des DN
 - Inanspruchnahme durch DG binnen 4 Monaten
 - Besondere Dienstleistungvergrütung in angemessener Höhe nach wirtschaftlicher Bedeutung für Unternehmen
 - Rechnungslegungsanspruch
 - Clausula rebus sic stantibus

Institutionen 1

Patentamt (ÖPA)

Technische Abteilung (TA)

- Patenterteilung
- Gutachten

Rechtsabteilung (RA)

- Übertragung, Lizenzierung, sonstige Verfügungen über bereits erteilte Patente
- Wiedereinsetzungen

Beschwerdeabteilung (BA)

- Beschwerden gegen Entscheidungen der TA und der RA
- Beschwerdefrist 2 Monate
- 4er- und 3er-Senate

Nichtigkeitsabteilung (NA)

- Nichtigerklärung
- Aberkennung
- Vorbenutzerrecht
- Zwangslizenzen usw.
- 5er- und 3er- Senate

Oberster Patent- und Markensenat (OPM)

- Beschwerden gegen Entscheidungen der NA
- Weisungsunabhängige Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag
- 5er-Senate

Institutionen 2

Handelsgericht Wien

- Klagen wegen Patentverletzung
- Einstweilige Verfügungen wegen Patentverletzung

LG für Strafsachen Wien

- Gerichtsbarkeit in Strafsachen

Europäisches Patentamt (EPA, München)

- Erteilung Europäischer Patente
- Zuständigkeit ÖPA als Anmeldestelle und für Nichtigkeitsklärung
- Zuständigkeit HG Wien / LG für Strafsachen Wien für Verletzungen

Internationales Büro (Genf)

- Koordination bei PCT-Anmeldungen
- Zuständigkeit ÖPA als Anmeldestelle, für Patenterteilung, Recherchebericht und Nichtigkeitsklärung
- Zuständigkeit HG Wien / LG für Strafsachen Wien für Verletzungen

Patenterteilung 1

- Anmeldung
 - Ansprüche (= Schutzzumfang, zB „Schnellkocher, dadurch gekennzeichnet, dass eine Heizspirale zur Erwärmung des Wassers vorhanden ist)
 - Offenbarung der Erfindung, sodass sie ein Fachmann ausführen kann (bei Mikroorganismen Hinterlegung ausreichend)
 - Beschreibung
 - Technische Zeichnungen
 - Einheitlichkeit: pro Erfindung gesonderte Anmeldung
- Priorität
 - Tag des Einlangens der Anmeldung
 - Innere Priorität: Anmeldetag einer 12 Monate früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung betreffend dieselbe Erfindung
 - Auslandspriorität: Anmeldetag einer 12 Monate früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung im Ausland

Patenterteilung 2

- Vorprüfung
 - In formeller Hinsicht (Gebühreuzahlung)
 - In materieller Hinsicht (Neuheit, Erfindungshöhe)
 - Gelegenheit zur Verbesserung
- Zurückweisung der Anmeldung
 - Beschwerdemöglichkeit
- Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung
 - Spätestens 18 Monate ab Einlangen der Anmeldung
 - Bekanntmachung im PBI und Auslegung der Unterlagen beim PA
 - Einstweilige Wirkung eines Patentes
 - Aussetzung auf Antrag bis zu einem Jahr

Patenterteilung 3

- Einspruch
 - Binnen 4 Monaten ab Bekanntmachung
 - Wegen Mängel der Patentanmeldung (insb Offenbarung)
 - Wegen materieller Mängel des Patentes (Patentierbarkeit, Anspruch des Anmelders)
- Abhängigerklärung
 - Jüngeres Patent setzt älteres voraus
 - Antrag des Inhabers des älteren Patentes
- Patenterteilung oder Versagung
- Beschwerde
 - Bei Zurückweisung: durch Anmelder
 - Bei Erteilung: durch Einsprecher

Patenterteilung 4

- Gebühren:
 - Anmeldegebühr (ca € 500) und
 - progressive Jahresgebühr (ca € 80 bis € 1.400 / Jahr)
 - Befreiung bei Mittellosigkeit oder Erfindung zur Energiegewinnung/-einsparung möglich
- Patentarten
 - Sachpatent eines räumlich fassbaren Gegenstandes (Arbeitsmittel, Stoff, Räumliche Anordnung von Gegenständen)
 - Verfahrenspatent eines zeitlichen Ablaufs von Vorgängen (Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren)
 - Beispiel: chemische Patente in Deutschland früher nur Verfahrenspatente, kein Schutz des Stoffes selbst → chemische Industrie in der Schweiz
- Gutachten durch TA

Patentwirkung 1

- Ausschließungsrecht
 - Patentverletzung
 - Sachpatente: den Gegenstand betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen
 - Verfahrenspatente: das Verfahren anzuwenden, Schutz auch der unmittelbar aus dem Verfahren gewonnene Erzeugnisse
 - Schutzzumfang nach dem Inhalt der Patentansprüche und „äquivalente Lösungsmittel“
 - Erschöpfung durch legales In-Verkehr-Bringen des Gegenstandes
- Territorialität
 - Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung

Patentwirkung 2

- Vorbenützerrecht
 - Vorbenützer ist, wer die Erfindung vor dem Prioritätstag im guten Glauben im Inland in Benützung genommen hat oder diesbezügliche Veranlassungen getroffen hat.
 - Eingeschränkte Weiterbenützung
 - Teil des Erfindungsgedankens, der tatsächlich benützt wurde
 - Bedürfnisse des eigenen Betriebes
 - Gleiche Art der Benützung
 - Streitanmerkung auf Antrag
- Patente in Fahrzeugen
 - Freie Einfuhr bei vorübergehender Benützung im Inlandsverkehr
- Bindung an Rechtsvorschriften
 - zB Gewerberecht

Übertragung und Lizenzierung 1

- Übertragung des Rechts aus der Anmeldung und des Patentrechts
 - durch Rechtsgeschäft, Richterspruch oder im Erbweg (Titel)
 - Erwerb durch Registereintragung (Modus)
- Freiwillige Lizenzen
 - Weitergabe des **Nutzungsrechtes** durch Lizenzvertrag
 - Ausschließliche oder nicht-ausschließliche Lizenzen
 - Abgrenzung
 - Know-How-Verträge (auch nicht geschützte Erfindungen)
 - Franchise-Verträge (dauernde kaufmännische Beziehung)
 - Weiterübertragung nur mit Zustimmung des Lizenzgebers
 - außer: Übertragung gemeinsam mit Unternehmen
 - Wirkung gegenüber Dritten durch Registereintragung

Übertragung und Lizenzierung 2

- Zwangslizenzen
 - Drei Fälle:
 - **Abhängigkeit**, wenn das jüngeres Patent einen wesentlichen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung zum älteren darstellt
 - **mangels Ausübung** im Inland
 - im öffentlichen **Interesse**
 - Bemühung um Einräumung durch Lizenznehmer erfolglos
 - Einräumung auf Antrag und angemessene Vergütung
- Pfandrecht
 - Vertragliches Pfandrecht
 - Verbindung mit Verfügungsverbot möglich)
 - Exekutives Pfandrecht

Schutzdauer

- Höchstdauer 20 Jahre
- Ende des Schutzes durch
 - Zeitablauf
 - Nicht rechtzeitige Einzahlung der Jahresgebühr
 - Verzicht
 - Rücknahme
 - Zwangslizenzen nicht ausreichend
 - Nichtigerklärung
 - Erfindung nicht patentierbar oder
 - Offenbarung nicht vollständig
 - Aberkennung
 - Anmelder nicht Erfinder
 - erblosen Tod des Patentinhabers

Schutzzertifikate

- Spezieller Schutz für
 - Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel
 - die einem speziellen verwaltungsrechtlichen Zulassungsverfahren unterliegen
- Verlängerung der Schutzdauer
 - anschließend an das Grundpatent
 - um 5 Jahre

Anfechtungsverfahren

- Verfahren vor der NA nach den Grundsätzen der ZPO
- Verfahrensgang
 - Einleitung auf Antrag
 - Schriftliches Vorverfahren
 - Mündliche Verhandlung und Beweisverfahren
 - Entscheidung
- Berufung an den OPM
 - Berufungsfrist 2 Monate
 - Neuerungsverbot

Sanktionen 1

- Zivilrechtlicher Schutz
 - Unterlassung
 - verschuldensunabhängig
 - Einstweilige Verfügung auch ohne Gefährdungsbescheinigung
 - Beseitigung
 - der patentverletzenden Gegenstände (Eingriffsgegenstände)
 - der Werkzeuge (Eingriffsmittel)
 - Urteilsveröffentlichung
 - Geldansprüche
 - angemessenes Entgelt (Lizenzentgelt)
 - Verdoppelung bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
 - Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinnes, Herausgabe des Gewinnes und Ersatz des ideellen Schadens bei Verschulden

Sanktionen 2

- Zivilrechtlicher Schutz
 - Ergänzende Bestimmung
 - Rechnungslegungsanspruch
 - Unternehmerhaftung
 - Haftung zur ungeteilten Hand bei mehreren Schädigern
 - Verjährung 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger
 - Nichtigkeit als Vorfrage durch NA zu beurteilen (Verletzer hat Antrag binnen eines Monats zu stellen)
 - Zuständigkeit HG Wien
- Strafrechtliche Sanktionen
 - Vorsätzliche Patentverletzung, Geldstrafe bis 360 Tagessätze
 - Privatanklagedelikt
 - Zuständigkeit LG für Strafsachen Wien

Sanktionen 3

- Auskunftspflicht
 - Wer Eindruck des Patentschutzes erweckt, hat Auskunft zu erteilen, auf welches Schutzrecht er sich stützt
 - Bekämpfung der Patentanmaßung gemäß § 2 UWG
- Feststellungsantrag
 - Negativer
 - Antrag auf Feststellung, dass ein Gegenstand oder Verfahren nicht unter ein Patent fällt
 - Positiver
 - Antrag des Patentinhabers, dass ein Gegenstand oder Verfahren unter ein Patent fällt

Exkurs: Gebrauchsmuster 1

- Einführung des GMG in Österreich 1994
- Schutzvoraussetzungen
 - Erfindungsgegenstand: auch Programmlogik
 - Neuheit
 - Erfindung gehört nicht zum Stand der Technik
 - **Neuheitsschonfrist von 6 Monaten**, wenn Offenbarung durch Anmelder oder Rechtsvorgänger
 - Erfinderischer Schritt
 - **Geringere Erfindungshöhe** als beim Patent
 - Gewerbliche Anwendbarkeit

Exkurs: Gebrauchsmuster 2

- Verfahren
 - Lediglich formale Prüfung
 - Keine Prüfung der Neuheit (aber Zustellung eines Recherchenberichtes mit Stand der Technik) und der materiellen Schutzvoraussetzungen
 - Abzweigung: Patentanmeldung → Gebrauchsmusteranmeldung
 - Umwandlung: Gebrauchsmusteranmeldung → Patentanmeldung
- Schutzdauer
 - 10 Jahre
 - Erlöschen durch
 - Nichteinzahlung der Jahresgebühr
 - Nichtigerklärung, Aberkennung
 - Verzicht

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

MMag. Dr. Rupert Manhart, LL.M. (LSE) studierte Rechtswissenschaften und Internationale Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Innsbruck, Straßburg und an der London School of Economics and Political Science (LSE). Zahlreiche akademische Auszeichnungen. Publikationen aus dem Finanz-, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht und zum Europäischen Privatrecht. 2002–2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strafrecht der Universität Innsbruck. 2006–2008 Rechtsanwaltsanwärter bei Fellner Wratzfeld & Partner, Wien. Seit 2008 Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei Stolz - Manhart – Einsle, Bregenz.

Kontakt: Rechtsanwälte Stolz - Manhart - Einsle
Römerstraße 19, A-6900 Bregenz
Tel: +43 5574 42364, Fax: DW 20
r.manhart@stolz-manhart-einsle.at
www.stolz-manhart-einsle.at