

Patent und Gebrauchsmuster

Ein wichtiges Kapital jedes Unternehmers sind neue Ideen. Gute Ideen werden jedoch häufig kopiert und verlieren dadurch ihren unternehmerischen Wert. Besonders hoch ist der Marktwert technischer Erfindungen. Um die Erfindung gegen Nachahmung zu schützen und ihren Marktwert zu erhalten, kann sie als Patent oder Gebrauchsmuster eingetragen werden. Das Merkblatt gibt Auskunft darüber, welche Anforderungen bei der Anmeldung zu beachten sind und wie die Schutzrechte verwertet werden können.

1. Was ist als Patent oder Gebrauchsmuster schutzfähig?

Schutzgegenstände des Patent oder Gebrauchsmusterschutzes sind:

- technische Gegenstände
- chemische Stoffe / Erzeugnisse
- technische und chemische Verfahren (nur beim Patent!)

Nicht schutzfähig sind wissenschaftliche Theorien, Geschäftsideen, Pflanzensorten und Tierarten sowie Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten und Spiele. Computerprogramme sind als solche nicht technisch und daher nur dann schutzfähig, wenn sie selbst technischen Inhalt haben. Nicht schutzfähig sind im Übrigen solche Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten verstoßen würde, insbesondere Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen.

Patente und Gebrauchsmuster schützen ausschließlich technische Erfindungen, die neu sind, eine ausreichende Erfindungshöhe aufweisen und gewerblich anwendbar sind:

Neuheit

Erfindungen sind neu, wenn sie über den Stand der Technik hinausgehen, das heißt über alle technischen Lehren, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Anmeldung an irgendeinem Ort durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht geworden sind. Für Patente sind daher insbesondere auch ausländische Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Präsentationen im In- und Ausland neuheitsschädlich.

Demgegenüber sind für Gebrauchsmuster nur Veröffentlichungen im Inland neuheitsschädlich, nicht dagegen solche im Ausland. Auch vorangegangene lediglich mündliche Beschreibungen haben auf die Anmeldung keine negative Auswirkung.

Besonderheit: Neuheitsschonfrist

Für das Gebrauchsmuster besteht – im Gegensatz zum Patent – eine sog. 6-monatige „Neuheitsschonfrist“. Das bedeutet, dass der Erfinder innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Erfindung zum ersten Mal veröffentlicht wurde, diese noch zum Gebrauchsmusterschutz anmelden kann. Innerhalb dieses Zeitraums gilt die Erfindung weiterhin als „neu“ im oben genannten Sinne. Wurde also eine Erfindung versehentlich zu früh veröffentlicht, so kann innerhalb dieses Zeitraums zumindest noch Gebrauchsmusterschutz beantragt werden.

Beachte:

Bei der Weitergabe von Informationen an Dritte, beispielsweise Mitarbeiter eines Unternehmens, sollte äußerste Vorsicht gelten, da auch eine zuvor vereinbarte schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung bei Geheimnisverrat durch den Dritten nicht die Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit verhindern kann! Dennoch ist eine solche Vereinbarung zum Zwecke der Haftung des Dritten zu empfehlen.

Ausreichende Erfindungshöhe liegt vor, wenn ein durchschnittlicher, mit der Materie vertrauter Fachmann nach dem Stand der Technik nicht ohne weiteres in der Lage wäre, zu dieser technischen Entwicklung zu gelangen. Damit werden rein handwerkliche Leistungen oder lediglich konstruktive Verbesserungen des technischen Standes ausgeschlossen. Die Anforderungen an den erfinderischen Schritt sind beim Gebrauchsmuster geringer als beim Patent.

Gewerblich anwendbar ist die Erfindung, wenn sie ihrer Art nach geeignet ist, in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt zu werden oder technische Verwendung in einem Gewerbe zu finden.

Beachte:

Diese Darstellung liefert nur einen groben Überblick über die Kriterien der Schutzfähigkeit von Patenten und Gebrauchsmustern. Letztlich ist immer im Einzelfall zu entscheiden, wobei hierzu umfangreiche Rechtsprechung existiert. Vor diesem Hintergrund ist die Beurteilung der Schutzfähigkeit meist sehr schwierig, so dass bei der Anmeldung unbedingt die Hilfe eines Patentanwaltes in Anspruch genommen werden sollte.

2. Welche Unterschiede gibt es zwischen Patent und Gebrauchsmuster?

Sowohl Patente als auch Gebrauchsmuster schützen neuartige, gewerblich anwendbare technische Erfindungen. Aufgrund der Ähnlichkeit beider Schutzrechte wird das Gebrauchsmuster häufig auch als „kleines Patent“ bezeichnet. Zwischen beiden Rechten bestehen dennoch einige Unterschiede:

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden liegt in der Erfindungshöhe, an die beim Gebrauchsmuster geringere Anforderungen gestellt werden als beim Patent. Darüber hinaus verlaufen die Anmeldeverfahren für beide Schutzrechte vor dem Deutschen Patentamt- und Markenamt (DPMA) sehr unterschiedlich. Insbesondere prüft das DPMA beim Gebrauchsmuster – anders als beim Patent – die Voraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderischer Schritt“ nicht bereits im Rahmen der Anmeldung, sondern erst nachträglich im Falle eines späteren Lösungs- oder Verletzungsverfahrens. Dadurch ist das Gebrauchsmuster einfacher, schneller und auch kostengünstiger zu erlangen als ein Patent und kann daher die Wartezeit bis zur Erteilung des Patents überbrücken. Jedoch besteht damit auch eine höhere Gefahr, dass es nachträglich angegriffen und infolgedessen wieder gelöscht wird.

Darüber hinaus sind (technische und chemische) Verfahren nur als Patent schutzfähig, nicht als Gebrauchsmuster. Die Schutzdauer eines Patents ist ferner erheblich länger als beim Gebrauchsmuster.

3. Recherche

Bevor eine Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet wird, sollte sorgfältig recherchiert werden, ob es diese Erfindung bereits gibt. Damit werden Kosten für eine erfolglose Anmeldung sowie für teure Rechtsstreitigkeiten bei Kollisionen mit anderen Schutzrechten gespart. Gegen Gebühr kann beispielsweise eine Recherche beim DPMA beantragt werden.

4. Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters

Jede natürliche oder juristische Person kann ein Patent oder ein Gebrauchsmuster anmelden. Im Gegensatz dazu kann ein Erfinder immer nur eine natürliche Person sein. Für die Anmeldung eines Patents oder eines Gebrauchsmusters ist ein entsprechender Antrag beim DPMA erforderlich. Dieser muss in deutscher Sprache oder unter Beifügung einer beglaubigten deutschen Übersetzung eingereicht werden. Das Formular zur Anmeldung ist beim DPMA erhältlich, ein interaktives Anmeldeformular ist im Internet unter <http://www.dpma.de> eingestellt.

Die Anmeldung muss enthalten:

- Name des Anmelders (oder gegebenenfalls mehrerer Anmelder),
- Name des Erfinders (bei Gemeinschaftserfindung die Namen aller Miterfinder)
- bei Personenverschiedenheit zwischen Anmelder und Erfinder Angaben darüber, wie das Recht zur Anmeldung vom Erfinder auf den Anmelder übergegangen ist (näher dazu unten),
- eine kurze, aber genaue Bezeichnung der Erfindung,
- einen oder mehrere sog. „Patentansprüche“ (bei Gebrauchsmuster „Schutzansprüche“), in denen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist und wofür konkret Patent- / Gebrauchsmusterschutz begehrt wird,
- eine Beschreibung der Erfindung in Worten (Inhalt und Aufbau gesetzlich vorgegeben),
- Zeichnungen, auf die sich Patent- / Schutzansprüche und / oder Beschreibung beziehen
- Zusammenfassung mit Bezeichnung der Erfindung und einer Kurzfassung des Inhalts der Anmeldung mit Angaben über das technische Gebiet, das technische Problem, seine Lösung und die Verwendungsmöglichkeit der Erfindung (max. 150 Worte).

Beachte:

Der Name des Erfinders und die Zusammenfassung können noch innerhalb von 15 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritätstag (siehe dazu Nr. 7) nachgereicht werden. Nachträgliche Änderungen der Anmeldung sind im Übrigen nur insoweit zulässig, als sie den Gegenstand der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung nicht erweitern. Es muss zudem ersichtlich sein, ob das Patent oder Gebrauchsmuster für einen oder mehrere Inhaber erteilt werden soll (Näheres unter Nr. 7).

Adresse:

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Zweibrückenstraße 12, 80331 München, Tel.: (089) 2195-0, Telefax: (089) 2195-2221, telefonische Auskünfte: (089) 2195-3402, www.dpma.de

5. Personenverschiedenheit Anmelder / Erfinder; Anmeldemehrheit

Der Anmelder eines Patents oder Gebrauchsmusters muss nicht notwendig auch der Erfinder sein.

Beachte: Die folgende Darstellung für das Patent gilt gleichermaßen für das Gebrauchsmuster!

Das Recht zur Anmeldung eines Patents kann durch Erbschaft, Kaufvertrag oder Lizenzvertrag vom Erfinder erworben werden. Bei der Erbschaft geht das Recht automatisch auf einen oder mehrere Erben des Erfinders über. Beim Kaufvertrag erwirbt der Käufer vom Erfinder gegen Zahlung eines Kaufpreises das Recht auf Anmeldung und auf Erteilung des Patents, wobei sich der Erfinder durch besondere Vereinbarung auch Nutzungsrechte am Patent vorbehalten kann (Nießbrauch).

Im Falle eines Lizenzvertrages (hierzu näher unter Nr. 17) behält in der Regel der Erfinder das Recht auf Anmeldung und Erteilung des Patents und überträgt nur das Recht zur Benutzung der Erfindung auf den Lizenznehmer. Allerdings kann vereinbart werden, dass auch das Recht auf Anmeldung und Erteilung des Patents gegen Zahlung einer Lizenzgebühr auf den Lizenznehmer übertragen wird.

Ist der Anmelder aus einem der oben genannten Gründe nicht der Erfinder, so muss er im Anmeldeformular den oder die tatsächlichen Erfinder namentlich benennen und außerdem die Rechtsgrundlage für seine Anmeldeberechtigung darlegen.

Inhaber des Patents wird der berechtigte Anmelder (oder die berechtigten Anmelder), auch wenn er / sie nicht selbst der Erfinder ist / sind. Der tatsächliche Erfinder wird lediglich zusätzlich in der Patentschrift benannt. Der Erfinder kann auch gemeinsam mit anderen Personen seine Erfindung zum Patent anmelden, so dass es mehrere Anmelder gibt und nach Erteilung auch mehrere Inhaber des Patents. Das Innenverhältnis zwischen den Patentanmeldern bzw. -inhabern (z. B. Bezahlung der zu zahlende Lizenzgebühren an den Erfinder, Nutzungsrechte etc.) kann in einem Lizenzvertrag näher geregelt werden.

6. Muss ein Patentanwalt beauftragt werden?

Für die Anmeldung ist die Hilfe eines Rechts- oder Patentanwalts nicht vorgeschrieben. Wer jedoch keinen Wohnsitz im Inland hat, muss sich bei der Anmeldung durch einen im Inland bestellten Anwalt vertreten lassen. Da die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Erfindung – wie schon oben erwähnt – oft sehr schwierig sein kann, ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts bei der Anmeldung allerdings zu empfehlen.

7. Anmeldetag

Der „Anmeldetag“ einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung ist der Tag, an dem die Anmeldung mit dem Namen des Anmelders, dem Antrag auf Erteilung des Patents / Gebrauchsmusters sowie den notwendigen Angaben zu seiner Beschreibung beim DPMA oder bei einem Patentinformationszentrum eingegangen ist. Bei fremdsprachiger Anmeldung muss zudem innerhalb von drei Monaten eine deutsche Übersetzung nachgereicht werden. Das Vorliegen der übrigen, unter Nr. 4 aufgeführten Angaben ist für den Anmeldetag nicht entscheidend. Der Anmeldetag ist maßgebend für die Priorität und wird durch den Eingangsstempel des DPMA dokumentiert.

8. Prioritätsrecht

Für gewerbliche Schutzrechte gilt der Grundsatz der Priorität, der sich auch mit der einfachen Formulierung „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ umschreiben lässt. Der Prioritätszeitpunkt ist zum einen maßgebend für die „Neuheit“ der Erfindung, da nur solche Erfindungen schutzfähig sind, die an ihrem Anmeldetag gegenüber dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Stand der Technik neu sind. Zum anderen ist dieser Zeitpunkt auch für die Beurteilung von Rechtsverletzungen wichtig, da in der Regel das prioritätsjüngere Schutzrecht dem prioritätsälteren weichen muss. Bei Patenten und Gebrauchsmustern ist der Prioritätszeitpunkt in der Regel der Anmeldetag. Daneben gibt es aber auch früher gelegene Prioritätszeitpunkte:

a) Patent

So kann der Anmelder eines Patents anstelle des oben genannten Anmeldetages den Tag einer früher beim DPMA eingereichten Patent- oder einer Gebrauchsmusteranmeldung(!) als Prioritätszeitpunkt („Priorität“) in Anspruch nehmen.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass es sich um dieselbe Erfindung handelt, der Tag der früheren Anmeldung nicht länger als zwölf Monate zurückliegt und die Inanspruchnahme innerhalb von zwei Monaten seit dem Tag der neuen Anmeldung erfolgt.

Dies soll vor allem die Möglichkeit schaffen, Weiterentwicklungen einer Erfindung, die für sich allein genommen nicht patentfähig wären (insb. mangels Neuheit gegenüber der Haupterfindung), nachträglich zu patentieren. Dabei wird die frühere Patentanmeldung durch die Inanspruchnahme ihrer Priorität quasi ersetzt und gilt als zurückgenommen. Eine frühere Gebrauchsmusteranmeldung bleibt dagegen neben der neuen Patentanmeldung bestehen.

Auch die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung kann in gleicher Weise in Anspruch genommen werden, sofern deren Prioritätszeitpunkt nicht länger als 16 Monate zurückliegt und diese Möglichkeit in internationalen Abkommen vorgesehen ist.

b) Gebrauchsmuster

Der Anmelder eines Gebrauchsmusters kann dagegen nur den Anmeldetag (Priorität) einer früheren Patentanmeldung für dieselbe Erfindung in Anspruch nehmen. Dies wird als „Abzweigung“ bezeichnet und ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich herausstellt, dass die angemeldete Erfindung zwar nicht als Patent schutzfähig ist (z. B. mangels ausreichender Erfindungshöhe oder Neuheit), aber noch als Gebrauchsmuster eingetragen werden kann. Der Anmelder kann dabei nicht nur den tatsächlichen Anmeldetag der früheren Patentanmeldung verwenden, sondern auch einen früheren Prioritätszeitpunkt im oben beschriebenen Sinne. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen Gebrauchsmusteranmeldung innerhalb von zwölf Monaten.

9. Prüfungs- und Erteilungsverfahren

a) Patent

Bei der Anmeldung eines Patents ist spätestens sieben Jahre nach dem Anmeldetag ein Antrag auf Prüfung durch das DPMA zu stellen. Wegen der oft langen Verfahrensdauer sollte ihn der Anmelder aber möglichst unmittelbar nach der Einreichung der Anmeldung stellen. Der Prüfungsantrag kann im Übrigen nicht nur vom Anmelder, sondern von jedermann gestellt werden. Das DPMA prüft dann neben dem Vorliegen der formellen Bestandteile der Anmeldung auch die materiellen Schutzvoraussetzungen, nämlich das Vorliegen einer Erfindung, ihre Schutzfähigkeit und ihre Neuheit.

Enthält die Anmeldung formelle oder materielle Mängel, so erhält der Anmelder einen Prüfungsbescheid. Dazu kann er innerhalb einer vom DPMA gesetzten Frist Stellung nehmen. Werden die Mängel dadurch nicht behoben, so wird die Anmeldung durch Beschluss zurückgewiesen. Gegen die Zurückweisung ist Beschwerde beim DPMA möglich. Sind die formellen und materiellen Erfordernisse erfüllt, so erfolgt die Erteilung des Patents durch Beschluss. Die Erteilung wird anschließend im Patentblatt veröffentlicht.

b) Gebrauchsmuster

Beim Gebrauchsmuster findet kein umfassendes Prüfungsverfahren statt. Das DPMA prüft lediglich das Vorliegen der formellen Anforderungen für die Anmeldung. Wird das Gebrauchsmuster erteilt, so erfolgt die Eintragung in das beim DPMA geführte Gebrauchsmusterregister und deren Bekanntmachung im Patentblatt. Sind die formellen Anmeldevoraussetzungen nicht erfüllt, so wird die Anmeldung durch Beschluss zurückgewiesen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde zum DPMA eingelegt werden.

10. Kosten der Anmeldung

a) Patent

Informationen dazu finden Sie unter: <http://www.dpma.de/patent/gebuehren/index.html>

b) Gebrauchsmuster

Informationen dazu finden Sie unter:

<http://www.dpma.de/geschmacksmuster/gebuehren/index.html>

Eine detaillierte Gebührenübersicht enthält das Merkblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes: <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf>

Wichtig: Die Zahlungsfrist beträgt drei Monate ab Einreichung des Antrages. Wird sie veräußt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

11. Wie lange dauert das Erteilungsverfahren?

Das Verfahren für Patente bis zur Erteilung dauert durchschnittlich zwei bis 2½ Jahre, sofern der Prüfungsantrag innerhalb der ersten vier Monate nach der Anmeldung gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt wurde. Wird der Prüfungsantrag zeitgleich mit der Anmeldung gestellt, wird der Prüfungsbescheid bei Vorliegen von Mängeln (fast immer!) in der Regel nach acht Monaten erteilt. In Ausnahmefällen kann das Verfahren jedoch wesentlich länger – je nach Belastung der Prüfungsstelle auch einige Jahre – dauern.

Bei Gebrauchsmusteranmeldungen erfolgt die Eintragung meist schon nach drei Monaten, da hier das Prüfungsverfahren entfällt.

12. Einspruchsverfahren, Nichtigkeitsklage, Löschung

Gegen ein erteiltes **Patent** kann grundsätzlich jedermann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung Einspruch einlegen. Dieser ist beim DPMA schriftlich einzureichen und zu begründen. Die gesetzlich vorgesehenen Gründe für den Einspruch liegen vor, wenn:

- die Erfindung nicht patentierbar ist,
- die Offenbarung (Darstellung) unvollständig oder undeutlich ist, so dass ein Fachmann sie nicht ausführen kann,
- der wesentliche Inhalt des Patentbeschlusses gestohlen, das heißt aus dem Verfahren eines anderen widerrechtlich entnommen wurde (Beachte: In diesem Fall kann nur der hierdurch Verletzte Einspruch einlegen!; siehe hierzu auch Nr. 13) oder
- der Gegenstand des Patents gegenüber der ursprünglichen Fassung in der Anmeldung unzulässig erweitert wurde.

Liegt einer der genannten Gründe vor, so wird die Patenterteilung durch Beschluss des DPMA ganz oder in einzelnen Teilen (dann Aufrechterhaltung der übrigen Teile) widerrufen. Insoweit gelten die Wirkungen des Patents (siehe Nr. 13 Inhalt und Umfang des Schutzes) als von Anfang an nicht eingetreten. Der Patentinhaber kann allerdings das Patent teilen und solche Teile ausnehmen, denen die oben genannten Einspruchsgründe entgegenstehen, sofern die übrigen Teile für sich genommen bestehen bleiben können.

Aus denselben Gründen kann darüber hinaus jedermann, im Falle der widerrechtlichen Entnahme jedoch nur der Verletzte, Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents beim Bundespatentgericht erheben. Sie ist zeitlich unbefristet möglich, jedoch muss ihr ein abgeschlossenes Einspruchsverfahren vorausgegangen sein. Die Nichtigkeitsklage ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Einspruch vom DPMA abgewiesen wurde. Das Gericht ist dabei nicht an die Entscheidung des DPMA gebunden.

Beim **Gebrauchsmuster** besteht dagegen nur die Möglichkeit eines Lösungsverfahrens. Die Löschung eines Gebrauchsmusters kann von jedermann beim Patentamt schriftlich beantragt werden. Lösungsgründe liegen vor, wenn:

- der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfähig ist,
- der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist (dies kann nur vom Verletzten geltend gemacht werden!)
- der Gegenstand des Gebrauchsmusters gegenüber der ursprünglichen Fassung in der Anmeldung unzulässig erweitert wurde.

Das DPMA entscheidet über den Antrag durch Beschluss, dagegen kann Beschwerde beim DPMA eingelegt werden.

13. Inhalt und Umfang des Schutzes

Die gesetzlichen Wirkungen des Patents treten mit seiner Veröffentlichung ein, die des Gebrauchsmusters mit seiner Eintragung in das Register. Der Schutz von Patenten bzw. Gebrauchsmustern wirkt nur auf dem Gebiet des Staates, für das sie erteilt wurden, deutsche Patente / Gebrauchsmuster wirken also nur in Deutschland. Inhaltlich wird der Schutz durch die sog. Patentansprüche (vgl. Nr. 4 Anmeldeverfahren) bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung ergänzend herangezogen werden.

Die Erteilung des Patents bzw. des Gebrauchsmusters hat zum einen die Wirkung, dass der Inhaber des Patents / Gebrauchsmusters allein befugt ist, die geschützte Erfindung zu benutzen (Benutzungsrecht). Zum anderen darf der Rechtsinhaber jedem Dritten verbieten (Verbotungsrecht),

- ein **Erzeugnis**, das Gegenstand des Patents oder des Gebrauchsmusters ist,
 - herzustellen,
 - anzubieten,
 - in den Verkehr zu bringen,
 - zu gebrauchen oder
 - zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
- ein Verfahren, das Gegenstand des Patents (nicht eines Gebrauchsmusters!) ist,
 - anzuwenden,
 - zur Anwendung in Deutschland anzubieten, sofern der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist oder
 - unmittelbar nach diesem Verfahren hergestellte Erzeugnisse anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
- Mittel zur Benutzung der Erfindung in Deutschland (Geltungsbereich des Gesetzes), die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, anderen, nicht zur Benutzung berechtigten Personen anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benut-

zung der Erfindung verwendet zu werden (mittelbare Benutzung). Dies gilt für Patente und für Gebrauchsmuster.

14. Welche Handlungen sind für Dritte erlaubt?

Vom Schutz des Patents / des Gebrauchsmusters ausgenommen sind insbesondere solche Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht-gewerblichen Zwecken, und solche, die zu Versuchszwecken vorgenommen werden und sich auf den Gegenstand der Erfindung beziehen.

15. Vorbenutzungsrecht

Die Wirkung des Patents bzw. des Gebrauchsmusters gilt auch nicht gegenüber einem Dritten, der die Erfindung bereits vor Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster gewerblich benutzt hat. Insoweit wird das Erfordernis der Neuheit (siehe Nr. 1) der Erfindung eingeschränkt.

Beim Gebrauchsmuster muss die Benutzung im Inland erfolgt sein. Der Dritte darf in diesem Fall die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten ausnutzen. Diese Befugnis kann er (nur!) zusammen mit seinem Betrieb vererben oder veräußern.

Dies gilt nicht, wenn er die Kenntnis von der Erfindung durch eine entsprechende Mitteilung des Patent- / Gebrauchsmusteranmelders oder dessen Rechtsvorgänger erlangt hat und sich der Anmelder seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten hat.

16. Erschöpfung

Hat der Inhaber eines Patents bzw. eines Gebrauchsmusters die geschützte Erfindung oder ein durch sie hergestelltes Erzeugnis im Inland oder in einem anderen Land der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums vertrieben, so ist der Schutz des Patents oder des Gebrauchsmusters erschöpft. Die Erfindung oder das aus ihr hergestellte Erzeugnis können dann von jedermann frei benutzt werden. Das gleiche gilt, wenn ein Dritter mit Zustimmung des Inhabers die Erfindung oder das Erzeugnis in den genannten Ländern in den Verkehr brachte.

17. Übertragung und Lizenzierung von Patenten / Gebrauchsmustern

Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters kann das Recht auf das Patent / Gebrauchsmuster, den Anspruch auf Erteilung des Patents / Gebrauchsmusters und die Rechte aus dem Patent / Gebrauchsmuster entweder durch eine ausschließliche Lizenz oder durch eine einfache Lizenz an Dritte übertragen.

Bei der ausschließlichen Lizenz erhält der Lizenznehmer die alleinige Berechtigung zur Benutzung sowie ein alleiniges Verbotungsrecht, so dass grundsätzlich auch eine Benutzung durch den Lizenzgeber selbst ausgeschlossen ist. Dem Lizenznehmer wird dabei in der Regel auch das Recht zur Vergabe weiterer Unterlizenzen an Dritte eingeräumt.

Eine nicht ausschließliche (einfache) Lizenz liegt vor, wenn der Lizenzgeber sich selbst das Recht vorbehält, an dem Patent / Gebrauchsmuster weitere Lizenzen (Unterlizenzen) zu vergeben und dem Lizenznehmer lediglich das Recht zur Benutzung einräumt. Die Lizenz kann zeitlich befristet oder unbefristet, entgeltlich oder unentgeltlich sein.

In der Regel wird für die Übertragung der Rechte eine Lizenzgebühr vereinbart, deren Höhe normalerweise abhängig vom Umfang der Nutzung ist. Meist werden sog. „Umsatzlizenzen“ vereinbart, bei denen ein bestimmter Prozentsatz der vom Lizenznehmer erzielten Umsätze abzuführen ist. Sind die zulässigen Nutzungsarten und die lizenzierten Produkte klar definiert, werden statt dessen häufig „Stücklizenzen“ festgelegt, bei denen unabhängig vom Verkaufspreis eine bestimmte Summe pro ausgeliefertem Stück bezahlt wird. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer „Pauschallizenz“, bei der eine pauschale Gebühr unabhängig vom Nutzungsumfang zu zahlen ist. Schließlich kann auch eine „Mindestlizenzgebühr“ vereinbart werden, die auch dann zu zahlen ist, wenn es nicht zu Benutzungshandlungen durch den Lizenznehmer kommt. Die Höhe kann dabei von den Parteien grundsätzlich frei vereinbart werden, wobei diese von vielen Faktoren abhängig sein kann.

18. Welche Ansprüche hat der Inhaber eines Patentes / Gebrauchsmuster bei Rechtsverletzungen? Wie kann er seine Rechte durchsetzen?

Im Falle einer Verletzung seiner Rechte stehen dem Rechteinhaber verschiedene Ansprüche gegen den Rechtsverletzer zu:

Zum einen kann er Unterlassung der Benutzung der Erfindung verlangen, sofern die Gefahr einer Begehung (z. B. bei Vorbereitungshandlungen) oder Wiederholung droht. Zu diesem Zweck wird er den Verletzer schriftlich abmahnen und binnen kurzer Frist die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangen (siehe auch Merkblatt „Abmahnung im Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht“).

Wichtig: Verschulden ist dabei nicht erforderlich, Unkenntnis bezüglich des Patent- / Gebrauchsmusterrechts schützt nicht vor einer Abmahnung!

Darüber hinaus hat der Rechteinhaber bei Verschulden (vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln) des Verletzers einen Anspruch auf Schadenersatz. Da der tatsächlich entstandene Schaden meist kaum nachweisbar ist ebenso wenig wie der durch die Verletzung erwirtschaftete Gewinn des Verletzers, wird in aller Regel eine fiktive Lizenzgebühr berechnet (sog. „Lizenzanalogie“). Zudem kann er die durch die Abmahnung entstandenen Kosten geltend machen (z. B. Rechtsanwaltskosten, siehe dazu Merkblatt „Abmahnung“). Fahrlässigkeit wird dabei schon dann angenommen, wenn keine professionelle Recherche durchgeführt wurde.

Voraussetzung für das Bestehen eines Schadenersatzanspruches ist allerdings, dass die Patenterteilung bzw. Gebrauchsmustereintragung bereits veröffentlicht wurde. Bei Verletzungen während des Anmeldeverfahrens besteht dagegen nur ein Anspruch auf Entschädigung, die nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu berechnen ist und insgesamt geringer ausfällt.

Daneben kann der Rechteinhaber die Vernichtung der patent- / gebrauchsmusterverletzenden Erzeugnisse und / oder der dafür verwendeten Vorrichtungen verlangen und hat außerdem Ansprüche auf Auskunftserteilung (hinsichtlich der Herkunft und des Vertriebsweges der patentverletzenden Erzeugnisse) und Bekanntmachung des Urteils. Schließlich kann der Rechteinhaber die Beschlagnahme und Einziehung der patent- / gebrauchsmusterverletzenden Erzeugnisse durch die Zollbehörde verlangen.

19. Verjährung der Ansprüche

Die Ansprüche wegen Verletzung eines Patents oder eines Gebrauchsmusters verjähren grundsätzlich in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Kenntnis spätestens in 30 Jahren seit der Verletzung. Gleiches gilt beim Anspruch auf Entschädigung bei Verletzungen während des Anmeldeverfahrens, der allerdings frühestens nach einem Jahr verjähren kann.

20. Schutzdauer und ihre Verlängerung

Die Schutzdauer eines **Patents** beträgt maximal 20 Jahre, beginnend mit dem Tag nach der Anmeldung der Erfindung. Zur Aufrechterhaltung des Patents während dieser Zeit sind ab dem dritten und für alle folgenden Jahre Jahresgebühren zu zahlen, die mit zunehmendem Alter des Patentschutzes steigen. Die Gebühren sind für das jeweils kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.

Die maximale Laufzeit für Arzneimittel kann durch Beantragen eines „ergänzenden Schutzzertifikats“ und Zahlung weiterer Jahresgebühren um maximal fünf Jahre verlängert werden, wenn ein Inverkehrbringen des Arzneimittels wegen eines Zulassungsverfahrens verzögert wurde. Wird die Verlängerungs- oder Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird ein Verspätungszuschlag fällig.

Die Laufzeit für **Gebrauchsmuster** beträgt grundsätzlich drei Jahre, beginnend mit dem Tag der Anmeldung. Durch Zahlung von Jahresgebühren (stetig steigend), beginnend ab dem 4. Jahr, kann der Schutz aufrechterhalten und auf eine maximale Laufzeit von zehn Jahren verlängert werden.

21. Erlöschen des Patents / des Gebrauchsmusters

Das **Patent** erlischt, wenn der Inhaber durch schriftliche Erklärung an das DPMA auf das Patent verzichtet oder wenn die Jahresgebühr zur Aufrechterhaltung / Verlängerung nicht rechtzeitig gezahlt wird. Gleiches gilt für das Erlöschen des **Gebrauchsmusters**. Darüber hinaus erlischt das **Patent**, wenn die Erklärung zur Benennung des Erfinders nicht rechtzeitig abgegeben wird.

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Stand: August 2010