

Patente und Gebrauchsmuster

von Dr. Daniel Alge, Juli 1999

Die Biotechnologie gehört zu den derzeit innovativsten Bereichen der gesamten Technik. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass im Bereich der Biotechnologie eine fast unüberschaubare Anzahl an Patenten angemeldet und erteilt wird. Die Anmeldung, Erlangung und Aufrechterhaltung von Patenten sind signifikante Kostenfaktoren, nichtsdestotrotz steigen nicht nur die jährlichen Patentansuchen insgesamt sondern im Bereich der Biotechnologie sogar überproportional. Gerade in der Biotechnologie wird der Wert von Firmen größtenteils durch ihre Technologie, ihr Know-how, ihre Patente bestimmt und nicht etwa durch ihre Mitarbeiterzahl, ihren Umsatz oder ihr Anlagevermögen. Weshalb dies so ist und weshalb Firmen viel Geld dafür ausgeben, Schutzrechte wie Patente oder Gebrauchsmuster (das Gebrauchsmuster ist ein eng mit dem Patent verwandtes Schutzrecht mit verkürzter Laufdauer) zu erwerben, soll dieser kurze Artikel beleuchten.

Von der Idee zur Innovation ist ein langer Weg

Der Innovationsprozess ist ein langwieriger und aufwandsintensiver Vorgang. Es dauert viel Zeit und kostet viel Arbeit und Geld, bis eine Idee für eine Innovation zu einem marktfähigen, erfolgreichen Produkt entwickelt worden ist. Wenn aber eine innovative Firma einmal am Markt ihr entwickeltes Produkt verkauft, ist dieses Produkt in der Regel für einen Konkurrenten leicht nachzumachen. Dieser Nachahmer kann natürlich sein nachgemachtes Produkt sehr viel günstiger verkaufen, da dieser – im Gegensatz zum Erstentwickler - in den Verkaufspreis nicht die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten einrechnen muss. Die Kosten für das Nachahmen von innovativen Produkten machen in der Regel nur 1/10 bis 1/100 der Kosten für die Erstentwicklung aus, da man als Nachahmer die vielen Anlaufschwierigkeiten, die langwierige Produktoptimierung, die aufwendigen Fehlschläge, u. dgl. gar nicht auf sich nehmen muss – man kann ja vom bereits optimierten Marktprodukt ausgehen. Nachahmen ist aber prinzipiell im wirtschaftlichen Verkehr erlaubt – Ausnahmen bietet lediglich in engen Grenzen das Wettbewerbsrecht, womit aber nur solche Nachahmungen bekämpft werden können, die sehr eng an das Original angelehnt sind. Keine auf Profit orientierte Firma würde sich aber diesen Innovationsprozess antun, wenn sie sich nicht eines effizienteren Schutzinstruments gegen Nachahmungen bedienen könnte – der Patentierung von Erfindungen.

Was ist ein Patent?

In der Tat bilden Patente nahezu die einzige Möglichkeit, Nachahmer von eigenen Erfindungen wirksam vom Markt abzuhalten oder zu verdrängen, da man mit Patenten oder Gebrauchsmustern einen Schutz auf die allgemeine erfinderische Idee und nicht nur auf das konkret entwickelte Produkt (oder das Verfahren) erwirken kann.

Ein auf eine Erfindung erteiltes Patent gewährt dem Patentinhaber das Recht, andere davon auszuschließen, diese Erfindung gewerblich zu nutzen. Dies bedeutet, dass ein Dritter, der eine patentgeschützte Erfindung kommerziell verwerten will, für

diese Verwertung zuerst die Erlaubnis vom Patentinhaber erlangen muss. Diese Erlaubnis wird in vielen Fällen in einem speziellen Vertrag geregelt, dem sog. Lizenzvertrag. Darin wird vom Lizenzgeber (dem Patentinhaber) einem Lizenznehmer die Erlaubnis an der Benutzung der geschützten Erfindung eingeräumt und die Bedingungen festgehalten, unter denen diese Benutzungserlaubnis erteilt wird. In der Regel ist dafür vom Lizenznehmer eine Lizenzgebühr an den Patentinhaber zu zahlen, beispielsweise ein bestimmter Prozentsatz des Preises des patentgeschützten Produktes.

Wenn ein Mitbewerber aber eine Erfindung nachmacht und versucht diese gewerblich zu nutzen ohne dass er dafür die Erlaubnis für diese Nutzung vom Patentinhaber bekommen hat, so kann dieser Mitbewerber vom Patentinhaber wegen Patentverletzung gerichtlich verfolgt werden. Der Patentinhaber kann dann bei Gericht durchsetzen, dass dieser Mitbewerber die patentverletzenden Handlungen einstellen muss. Daneben kann der Patentinhaber eine angemessene finanzielle Entschädigung für die unerlaubte Patentverwertung sowie Schadenersatz vom Patentverletzer einfordern. Die Einstellung der Patentverletzung kann im Rahmen einer einstweiligen Verfügung auch in einem verkürzten Verfahren (Provisorialverfahren) bei Gericht erwirkt werden, so dass nicht erst bis zum Ende des eigentlichen Patentverletzungsprozesses, der oft sehr lange dauern kann, gewartet werden muss, um einen Verletzer vom Markt zu verdrängen.

Wie erwähnt, können Patentverletzungsprozesse sehr lange dauern und sehr hohe Kosten verursachen. Daher kommt es oft vor, dass sich die Streitparteien im Laufe des gerichtlichen Verfahrens außergerichtlich einigen, bevor noch vom Gericht entsprechende Urteile gefällt worden sind.

Die wesentlichen Teile eines Patents

Ein Patent besteht im Wesentlichen aus den Patentansprüchen und der Patentbeschreibung. In den Patentansprüchen wird der Schutzbereich eines Patents definiert. Anhand der Patentansprüche wird bei Gericht geprüft, ob ein bestimmter Gegenstand oder eine bestimmte Handlung ein Patent verletzt oder nicht. Die Ansprüche sind daher der wesentlichste Teil des Patents, die – bedingt durch ihren rechtlichen Charakter und durch die Notwendigkeit die Erfindung umfassend zu schützen – oft sehr komplex abgefasst werden müssen (dies gehört daher zu den Hauptaufgaben eines Patentanwaltes). Im Allgemeinen gilt, dass, wenn etwa ein Gegenstand (der ohne Einwilligung des Patentinhabers vermarktet worden ist) alle Merkmale aufweist, die im Patentanspruch vorhanden sind, der Gegenstand als patentverletzend angesehen wird. Weicht aber der zu prüfende Gegenstand in einem oder gar mehreren Merkmalen vom anspruchsgemäßen Gegenstand ab, so liegt in der Regel (mit Ausnahme der sog. „äquivalenten Ausführungsformen“, auf die hier nicht eingegangen werden soll) keine Patentverletzung vor.

In der Patentbeschreibung muss die beanspruchte Erfindung in einer Weise dargelegt werden, die es einem Fachmann erlaubt, diese Erfindung nachzuarbeiten. Ein Fachmann muss also durch die Patentbeschreibung in die Lage versetzt werden, die Erfindung im gesamten beanspruchten Umfang nachzuvollziehen. Würde in der Patentbeschreibung beispielsweise ein essentieller Schritt in einem Herstellungsverfahren fehlen, so dass die Nacharbeitung unmöglich wäre (ohne selbst wieder eine Er-

findung machen zu müssen), so könnte das Patent (im Rahmen eines Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens) sogar für ungültig erklärt werden.

Patentierbarkeitsvoraussetzungen

Neben dieser ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der Patentbeschreibung muss eine patentierbare Erfindung die drei wesentlichen Patentierbarkeitskriterien erfüllen: sie muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie vor dem Anmeldetag des Patents nirgendwo auf der Welt in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, d.h. die Erfindung darf vor ihrem Anmeldetag nicht schon schriftlich (z.B. in einem wissenschaftlichen Artikel, in einem Abstract, auf einem Poster, etc.), mündlich (z.B. bei einem öffentlichen Vortrag, in einem öffentlichen Workshop, bei einer öffentlichen Diskussion, etc) oder elektronisch (z.B. in einer Fernsehsendung, in einer öffentlichen Newsgroup im Internet, etc) publiziert worden sein. Dies gilt auch – und vor allem - für Veröffentlichungen vom Erfinder selbst, denn eine einjährige „Neuheitsschonfrist“ für Publikationen des Erfinders gibt es neben der USA nur in wenigen anderen Staaten der Welt. Vor allem in den europäischen Ländern fehlt eine solche Neuheitsschonfrist.

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Den Stand der Technik bildet dabei – wie bei der Beurteilung der Neuheit – alles, was vor dem Anmeldetag der Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Als erfinderisch wird eine Erfindung dann angesehen, wenn sie nicht eine herkömmliche Weiterentwicklung bestehender Produkte oder Verfahren ist, also einen gewissen erfinderischen „Kniff“ aufweist oder ein überraschendes Ergebnis mit sich bringt.

Die dritte Patentierbarkeitsvoraussetzung, die gewerbliche Anwendbarkeit ist im Allgemeinen leicht zu erfüllen, hierzu reicht die Plausibilität der gewerblichen Nutzbarkeit; ein technischer Fortschritt ist dabei nicht einmal (mehr) erforderlich.

Wie erhält man ein Patent ?

Zunächst muss eine Patentanmeldung ausgearbeitet werden, in welcher die Erfindung klar definiert und ein entsprechender Schutzbereich beansprucht wird. Dann muss die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht werden. Mit dem Einreichungstag wird der Zeitrang für die Erfindung festgelegt. Anschließend wird die Patentanmeldung vom Patentamt geprüft, wobei nach einer Formalprüfung in vielen Ländern auch eine materielle Prüfung der Erfindung auf die Erfüllung der Patentierbarkeitskriterien erfolgt. Werden vom Patentamt Mängel festgestellt, so wird ein Bescheid herausgegeben, der vom Anmelder innerhalb einer gesetzten Frist unter Ausräumung der Mängel (oder mit einer überzeugenden Begründung, weshalb die amtsseitigen Beanstandungen unberechtigt ist) beantwortet werden muss. In vielen Ländern (so auch beim Europäischen Patentamt) wird die eingereichte Anmeldung nach einer bestimmten Frist veröffentlicht, so dass etwaige Mitbewerber Kenntnis von dieser Anmeldung erhalten können. Wird die Anmeldung vom Patentamt schließlich gutgeheißen, wird ein Patent auf die Anmeldung erteilt und eine Patentschrift veröffentlicht (in Österreich: die Anmeldung bekanntgemacht). Daran anschließend ist eine Ein-

spruchsfrist vorgesehen, während der jeder Dritte einen Einspruch einlegen kann. Im Einspruchsschriftsatz müssen dabei die Gründe vorgetragen werden, weshalb die Patenterteilung zu Unrecht erfolgt ist. Diese Gründe werden dann im zweiseitigen (Patentinhaber – Einsprecher) Einspruchsverfahren vor dem Patentamt auf ihre Berechtigung geprüft und das Patent schließlich unverändert oder in geänderter Form aufrechterhalten oder aber widerrufen. Für ein Patent sind auch zur Aufrechterhaltung jährliche Gebühren („Jahresgebühren“) zu entrichten; die maximale Schutzdauer eines Patents beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag.

Um Patente auch im Ausland zu erhalten ist es notwendig, in denjenigen Staaten Patente anzumelden, in denen Schutz erlangt werden soll. Um den Zeitrang einer Anmeldung in Österreich auch bei diesen Anmeldungen im Ausland in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, innerhalb eines Jahres (dem sog. „Prioritätsjahr“) nach dem Anmeldetag der österreichischen Anmeldung diese Anmeldungen bei den jeweiligen ausländischen Patentämtern einzureichen. Da damit aber bereits in einem sehr frühen Stadium der Erfindung hohe Kosten verbunden sind (Übersetzungen, Amtsgebühren, Kosten für ausländische (Patent-) Anwälte), empfiehlt sich in vielen Fällen das Einreichen einer „internationalen Anmeldung“ (auch als „PCT-Anmeldung“ bezeichnet). Mit einer PCT-Anmeldung kann man sich die Option sichern, in rund 100 Staaten (den Unterzeichnerstaaten des PCT (= Patent-Zusammenarbeits-Vertrag)) Patentschutz zu erlangen, ohne dass man innerhalb des Prioritätsjahres in allen Staaten Anmeldungen einreichen muss. Dem Anmelder bleiben dann insgesamt 30 Monate ab dem Anmeldetag in Österreich Zeit für die Entscheidung, in welchen Staaten tatsächlich um Patentschutz angesucht werden soll. Innerhalb dieser 30 Monate erhält der Anmelder auch sowohl einen Recherchenbericht sowie ein Gutachten zur Patentierbarkeit seiner Erfindung, welche eine erhebliche Hilfe bei der Evaluierung der Erfindung darstellen.

Was kann mit einem Patent geschützt werden?

Eigentlich fast alles. Es sind im Patentrecht nur einige wenige Ausnahmen von der Patentierbarkeit vorgesehen, so dass für alle Gebiete der Technik Erfindungsschutz mit Patenten erlangt werden kann. Der Begriff „Technik“ ist dabei bewusst sehr weit angelegt, so dass auch Gebiete wie Landwirtschaft oder Medizin als „technische“ Gebiete angesehen werden. Die erwähnten Ausnahmen haben aber gerade auf dem Gebiet der Biotechnologie Relevanz, so dass es wesentlich ist, durch die richtige Formulierung der Patentansprüche nicht in Konflikt mit diesen Ausnahmen zu kommen. Zu diesen Ausnahmen zählen therapeutische, chirurgische und diagnostische Verfahren an Mensch und Tier. Ausgenommen vom Patentschutz sind – neben Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen – auch Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzensorten oder Tierrassen sind. Diese Ausnahmebestimmungen sind in der sog. Biotechnologie-Patentierungsrichtlinie der EU näher definiert worden.

Ansonsten gelten für die Biotechnologie dieselben Regeln für die Patentierung wie für alle anderen Gebiete der Technik. Wie jedoch diese Regeln bei biotechnologischen Erfindungen im Praxisfall angewendet werden, ist bei vielen Spezialfragen noch nicht endgültig gesichert, da noch - verglichen mit anderen Bereichen der Technik – wenige gerichtliche Entscheidungen vorliegen, in denen diese Fragen geklärt werden konnten – ein Umstand, der auch für ein anderes boomendes Gebiet

der Hochtechnologie – für die Mikroelektronik, insbesondere für Computer-Erfindungen – gilt, weshalb auch der Patentierungsaspekt der Biotechnologie eine ungemein spannende Sache darstellt.