

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

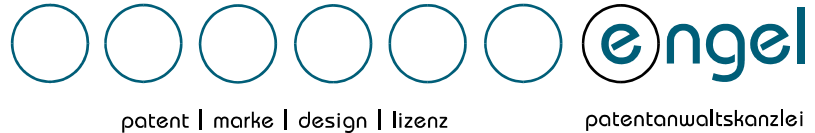
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney

patent and trademark attorney

haftungsregelung: die patentanwaltskanzlei engel
haftet bei einfacher fähligkeit bis 1 mio. euro,
bei vorsatz und grober fähligkeit unbeschränkt.



NEWS 04/2006

UPDATE – Das Gebrauchsmuster Schutz nur noch für „große“ Erfindungen?

Auch die Auslegung von Rechtsvorschriften ist einem Wandel unterworfen. Noch vor wenigen Wochen haben wir in einer Veröffentlichung in der Zeitschrift der IHK Südthüringen als einen wichtigen Vorteil des Gebrauchsmusters herausgestrichen, dass an die erforderliche Erfindungsqualität beim Gebrauchsmuster häufig niedrigere Anforderungen gestellt werden als beim Patent. Diese überwiegend praktizierte Auslegung des Begriffs „erfinderischer Schritt“ hat der BGH nun durch seine neue Entscheidung „*Demonstrationsschrank*“¹ vom Tisch gewischt. Zur Klarstellung werden in diesem Newsletter neben den Grundlagen des Gebrauchsmusterschutzes daher die neuesten höchstrichterlichen Vorgaben zur Bewertung des erfinderischen Schritts dargelegt.

1. Wirkungen des Gebrauchsmusters

Die Wirkungen des Gebrauchsmusters ergeben sich direkt aus dem Gebrauchsmustergesetz. Das eingetragene Gebrauchsmuster berechtigt den Inhaber zur exklusiven Benutzung des im Gebrauchsmuster beanspruchten Gegenstandes. Ohne seine Zustimmung darf kein Dritter diesen Gegenstand herstellen, anbieten, vertreiben, einführen oder benutzen. Hinsichtlich dieser Wirkungen steht das Gebrauchsmuster dem Patent somit nicht nach.

Wird ein Gebrauchsmuster durch einen Dritten verletzt, so hat der Inhaber nach § 24 (1) Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) einen Anspruch darauf, dass der Verletzer die Verletzungshandlung unterlässt. Dieser Anspruch kann beispielsweise mit einer Abmahnung gegenüber dem Verletzer geltend gemacht werden. In vielen Fällen führt dies bereits zu einer Einigung; beispielsweise in Form einer Lizenzierung, welche dem Inhaber zu Lizenzeinnahmen verhilft. Kommt keine Einigung zustande, kann eine Unterlassung im Klageweg durchgesetzt werden. Aus Verletzungshandlungen erwachsen dem Inhaber darüber hinaus Schadensersatzansprüche nach § 24 (2) GebrMG.

2. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes

Der Schutz durch ein Gebrauchsmuster kann gemäß § 1 GebrMG für Erfindungen erworben werden, die neu sind und auf einem *erfinderischen Schritt* beruhen. Die Kriterien, wann eine Erfindung als neu gilt, sind beim Gebrauchsmuster weniger streng als beim Patent. Beispielsweise steht eine frühere Verwendung des betreffenden Gegenstandes im Ausland der Neuheit der als Gebrauchsmuster zu schützenden Erfindung nicht entgegen. Der Neuheit steht ebenfalls nicht entgegen, wenn der Anmelder die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung bereits veröffentlicht hat (Neuheitsschonfrist). Diese Regelung kann das entscheidende Kriterium für eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, wenn trotz bereits vorgenommener Veröffentlichung der Erfindung (beispielsweise durch Ausstellung entsprechender Produkte auf einer Messe) ein Schutzrecht erworben werden soll. Der Patentschutz ist demgegenüber durch solche Veröffentlichungen fast immer versperrt.

¹ BGH, X ZB 27/05, Beschluss vom 20. Juni 2006, Mitt. 2006, 512

Um Schutz zu entfalten verlangt das Gebrauchsmuster einen erfinderischen Schritt. Gemäß der o.g. Entscheidung „*Demonstrationsschrank*“¹ sind an die Qualität des erfinderischen Schritts nunmehr aber keine geringeren Anforderungen mehr zu stellen als an die für ein Patent erforderliche erfinderische Tätigkeit. Insbesondere sollen durch das Gebrauchsmuster nicht nahe liegende Ergebnisse technischer Weiterentwicklungen unter Schutz gestellt werden, die der Fachmann auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik ohne weiteres auffinden konnte. Ein erfinderischer Schritt liegt jedenfalls nicht mehr vor, wenn der Gegenstand ausgehend vom Stand der Technik durch eine gewohnheitsmäßige fachmännische Tätigkeit aufgefunden werden konnte. Es bleibt aber weiterhin der Vorteil, dass der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigende Stand der Technik beim Gebrauchsmuster bestimmte Bereiche nicht umfasst (z.B. gegenständliche Veröffentlichungen im Ausland, eigene Veröffentlichungen in der Neuheitsschonfrist).

Gebrauchsmuster erlangen gemäß § 11 (1) GebrMG ihre Wirkung durch die Eintragung in das Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts. Diese Eintragung erfolgt üblicherweise bereits wenige Monate nach der Anmeldung. Hingegen vergehen bis zur Erteilung eines Patentes meist viel längere Zeiträume. Die kurzfristige Erlangung des Schutzrechtes kann daher ein weiteres Kriterium sein, sich für ein Gebrauchsmuster zu entscheiden.

3. Grenzen des Gebrauchsmusters

Der Gebrauchsmusterschutz ist ebenso wie der Patentschutz nicht für Entdeckungen, Spiele, Software im engeren Sinne oder Formschöpfungen (Design) erlangbar. Des Weiteren sind Verfahren und biotechnologische Erfindungen dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich, während solche Entwicklungsergebnisse durch Patente geschützt werden können.

Die maximale Dauer des Gebrauchsmusterschutzes beträgt zehn Jahre, während ein Patent bis zu zwanzig Jahren aufrechterhalten werden kann. Dieser Unterschied ist in den meisten Fällen jedoch nicht von entscheidender Bedeutung, da aufgrund der Geschwindigkeit des technischen Fortschritts auch nur ein kleiner Anteil der Patente tatsächlich länger als zehn Jahre aufrechterhalten wird.

Das Gebrauchsmuster wird vom Patentamt ohne inhaltliche Prüfung auf Schutzwürdigkeit eingetragen. Dies stellt in vielen Fällen den entscheidenden Nachteil des Gebrauchsmusters dar, denn der Anmelder erlangt keine Gewissheit über die Rechtsbeständigkeit. Der zunächst formal entstehende Schutz ist nicht wirksam, wenn die Anforderungen hinsichtlich Neuheit und erfinderischem Schritt nicht erfüllt sind. In diesem Fall hat nach § 15 (1) GebrMG jedermann einen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters. Insbesondere wird sich der einem Verletzungsvorwurf ausgesetzte Dritte durch einen Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gegen den Vorwurf zu wehren versuchen. Ein solches Lösungsverfahren ist üblicherweise weniger aufwändig als beispielsweise ein Nichtigkeitsverfahren gegen ein Patent. Ein Lösungsantrag wird aber nur dann Erfolg haben, wenn das Gebrauchsmuster tatsächlich eine der Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt. Um den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters im Vorfeld abschätzen zu können, empfiehlt sich eine Recherche zur Ermittlung des relevanten Standes der Technik.

4. Das Verhältnis des Gebrauchsmusters zum Patent

Nach § 5 GebrMG hat man die Möglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung auf Grundlage einer früheren Patentanmeldung vorzunehmen (Abzweigung). Hierbei bleibt die Priorität der früheren Patentanmeldung für die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten. Durch dieses Verfahren ist es

beispielsweise möglich, einen kurzfristigen Schutz für eine Erfindung zu erzielen, wenn dieser während eines langwierigen Patenterteilungsverfahrens schneller benötigt wird.

Unabhängig davon hat der Anmelder nach § 6 GebrMG die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldetag einer früheren Gebrauchsmusteranmeldung die Priorität des Gebrauchsmusters für die Anmeldung eines Patents zu nutzen. Zeigt sich beispielsweise nach Erstanmeldung eines Gebrauchsmusters ein erheblicher Markterfolg, so kann der Gebrauchsmusterschutz auf diese Weise z.B. auf ein Europäisches Patent aufgeweitet werden.

Wenn sich herausstellt, dass ein Patent eines Dritten neben dem eigenen Gebrauchsmuster existiert und sich die beanspruchten Erfindungsgegenstände zumindest teilweise gleichen, ist zunächst zu prüfen, welches der beiden Schutzrechte den älteren Zeitrang genießt. Wenn das Gebrauchsmuster jünger ist, so kann das Gebrauchsmuster löschungsreif sein. Ist aber das Patent jünger, so darf gemäß § 14 GebrMG das daraus abgeleitete Recht nicht ohne Erlaubnis des Gebrauchsmusterinhabers ausgeübt werden. Man spricht dann auch von einem abhängigen Patent.

Mitunter kann es sinnvoll sein, gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster für eine Erfindung anzumelden. Insofern keine Schutzhindernisse vorliegen, erzielt man einen kurzfristigen Schutz durch das Gebrauchsmuster. Falls das Patent nicht zur Erteilung kommt, so verbleibt gegebenenfalls ein Schutz durch das Gebrauchsmuster. Kommt das Patent zur Erteilung, so verfügt man über ein geprüftes und damit leichter durchsetzbares Schutzrecht, auf dessen Grundlage man beispielsweise auch eine einstweilige Verfügung gegen einen Verletzer erwirken kann.

5. Die Gebrauchsmusteranmeldung

Um den Schutz einer Erfindung durch ein Gebrauchsmuster zu erhalten, ist eine Gebrauchsmusteranmeldung in einer vorgeschriebenen Form erforderlich. Die Formulierung der Gebrauchsmusteranmeldung erfordert höchste Sorgfalt, da sie den inhaltlichen Schutzzumfang und die Wirksamkeit des künftigen Gebrauchsmusters bestimmen wird. Es wird nicht die Erfindung als solche, d. h. ein Gegenstand, ein Produkt, eine Maschine oder dergleichen, unter Schutz gestellt, sondern vielmehr ein geistiges Abbild der Erfindung. Dieses Abbild wird mit dem Mittel der geschriebenen Sprache in Form einer Anmeldeschrift erstellt. Was dem Wortlaut nicht zwingend und umfassend entnommen werden kann, ist daher nicht unter Schutz gestellt. Aus diesem Zusammenhang erwachsen die häufigsten Fehler bei der Abfassung von Gebrauchsmusteranmeldungen. Wenn eine Gebrauchsmusteranmeldung zu eng gefasst ist, d. h. nicht abstrakt genug, kann der Schutzzumfang so gering sein, dass das Gebrauchsmuster mühelos umgangen werden kann. In Verletzungsstreitigkeiten können durch fehlerhafte Anmeldungen hohe Verluste eintreten. Wird hingegen die Gebrauchsmusteranmeldung zu weit gefasst, erfasst sie möglicherweise auch Teile des Standes der Technik. Folglich ist die Neuheit oder der erfinderische Schritt des beanspruchten Gegenstandes nicht mehr gegeben und das Gebrauchsmuster kann seine Wirkung nicht entfalten. Derjenige, der die tatsächliche Erfindung nutzen will, kann dies risikoarm tun, da er im Falle eines Verletzungsvorwurfes eine Löschung des Gebrauchsmusters bewirken kann. Die negativen Folgen einer nicht adäquaten Anmeldung sind in der Regel irreparabel. Da eine inhaltliche Prüfung vom Patentamt in der Eintragungsphase nicht erfolgt, bemerkt der Anmelder inhaltliche Fehler zumeist erst, wenn das Gebrauchsmuster gegenüber Dritten durchgesetzt werden soll und dies an solchen Fehlern scheitert.