

Jürgen Ensthaler

---

## 2.1 Begründungen für die Patenterteilung

Wie jedes Immaterialgüterrecht so gewährt auch das Patentrecht dem Patentinhaber ein Monopol. Der Patentinhaber kann im Rahmen der ihm vom Gesetzgeber gewährten Rechte jedermann von der Nutzung seiner Erfindung ausschließen, die Erfindung selber verwerten bzw. Dritten die Möglichkeit zur Verwertung einräumen. Es ist daher selbstverständlich, dass der Patentinhaber sich dieses Recht erst „verdienen“ muss. Neben dem Merkmal, dass das Patent sozialverträglich und im Hinblick auf das Kartellrecht auch „wirtschaftsverträglich“ sein muss (s. § 20 GWB, Art. 102 AEUV), muss es auch für die Gemeinschaft lohnend sein, dem Anmelder dieses Monopol zu gewähren. Der Staat vergibt Patente auf Erfindungen, d. h. gewährt und sichert Monopolstellungen, weil er dadurch den Erfinder zur Preisgabe seines neuen Wissens veranlassen möchte. Es soll also ein Tauschverhältnis herbeigeführt werden zwischen dem Staat bzw. der Allgemeinheit und dem Erfinder; der Erfinder gibt sein bislang in der Gemeinschaft noch nicht bekanntes neues technisches Wissen preis und der Staat gewährt dafür eine langjährige Vorzugsstellung.

Die Voraussetzungen, die an eine Patenterteilung gestellt werden, ergeben sich aus § 1 Abs. 1 PatG, dort heißt es: „Patente werden für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und **gewerblich anwendbar** sind.“

Das gerade beschriebene Tauschverhältnis zwischen Staat und Erfinder ist eine Begründung für die Patenterteilung. Selbstverständlich ist weiterhin zu berücksichtigen, dass nach unserer Rechtsauffassung, wie sie insbesondere aus unserer Verfassung hervorgeht, der Schutz des geistigen Gutes vom Staat ebenso zu gewährleisten ist wie der der materiellen Güter. **Artikel 14 GG** schützt neben dem Sacheigentum auch das geistige Eigentum. Natürlich lässt sich mit dieser Begründung nur ein Immaterialgüterrecht dem Grunde

---

J. Ensthaler (✉)

Lehrstuhl für Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht, Technische Universität Berlin,  
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Deutschland  
E-Mail: j.ensthaler@ww.tu-berlin.de

nach beanspruchen bzw. man kann dieses Recht nur im Grundsätzlichen dem Recht an den Mobilien und Immobilien zur Seite stellen, im Einzelnen lassen sich sehr viele Unterschiede herausarbeiten. Eines der bedeutsamsten Probleme des gesamten Immaterialgüterrechts ist die Schaffung eines allgemeinverträglichen Schutzbereiches. Auch aus dem geschriebenen PatG folgt, dass nicht alle Ideen, z. B. nicht die Entdeckungen und die mathematischen Lehren, unter ein Ausschließlichkeitsrecht gestellt werden können. Die Gesellschaft darf nicht zugunsten einzelner von den mathematischen Lehren und von dem Gebiet der Naturwissenschaft zugehörnden Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

So ist es dann auch relativ leicht, ein Schutzrecht zu begründen, aber sehr schwierig, dieses Recht so zu gestalten, dass der Erfinder angemessen belohnt und die Gemeinschaft nicht unangemessen von gesellschaftlich bedeutsamem Wissen ferngehalten wird. Sehr viele Streitfragen auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts ranken um dieses Problem. Gute Beispiele dafür sind die Diskussionen um die Schutzfähigkeit von Computerprogrammen und von gentechnischen Forschungsergebnissen. Der Grund für den Streit ist leicht aufzufinden. Es handelt sich bei den Programmen um mathematiknahe und bei den gentechnischen Forschungsergebnissen um entdeckungsnahe Erfindungen. Mathematische Lehren und die Entdeckungen sind aus Gründen eines berechtigten Freihaltungsinteresses der Allgemeinheit seit jeher vom patentrechtlichen Schutz ausgeschlossen. Es bereitet nun ganz erhebliche Schwierigkeiten, hier einen sozialverträglichen Schutzbereich festzulegen. Die beiden genannten Forschungsgebiete werden im Folgenden deshalb auch besonders berücksichtigt.

---

## 2.2 Patent und Erfindung

Die Begriffe Patent und Erfindung bezeichnen ganz unterschiedliche Sachverhalte. Mit der Erfindung ist die technische Lehre gemeint, die sich an den Anforderungen des Patentrechts messen lassen muss und für die, falls alle Voraussetzungen erfüllt sind, das Patent erteilt wird. Das Patent ist ein **Verwaltungsakt**, ein staatlicher Verleihungsakt, durch den die Erfindung als schutzfähig anerkannt und dem Erfinder bzw. Anmelder das Privileg des Ausschließlichkeitsrechts eingeräumt wird. „Patent“ bezeichnet also den staatlichen Verleihungsakt, mit dem die dieser Verleihung zugrunde liegende Leistung, die technische Erfindung, belohnt wird; zugleich begründet das Patent ein subjektives Recht, wie es in § 9 PatG umschrieben ist.<sup>1</sup> Im Urheberrecht gibt es solch eine Begriffsbildung nicht. Die geistig-persönliche Schöpfung wird geschützt, soweit das entsprechende Werk vollendet ist, der Schutz ist von einer staatlichen Bestätigung nicht abhängig.

---

<sup>1</sup> Diese früher ganz h. M. ist heute umstr. Siehe dazu Godt, S. 505 f., nach der es sich beim Patent um ein „Hybrid zwischen Verwaltungsrecht und Eigentum“ handelt.

## 2.3 Patentanmeldung

Das Patentrecht ist, wie gerade ausgeführt, auch ein förmliches Recht, d. h. das Patent wird auf der Grundlage eines behördlichen Verfahrens vergeben. Wenn eine Patentanmeldung den materiell-rechtlichen Anforderungen genügt bzw. patentfähig ist, so beschließt die Prüfungsstelle die Erteilung des Patents (§ 49 PatG).

Das Verwaltungsverfahren beginnt mit der *Anmeldung* der Erfindung bei einem Patentamt. Ausgehend von einer allein nationalen Anmeldung für Deutschland wird es beim Deutschen Patent- und Markenamt (kurz: DPMA) in München angemeldet bzw. der entsprechende Antrag kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle den Voraussetzungen des § 34 Abs. 2 PatG genügt.

§ 34 Abs. 4 PatG umschreibt dann noch die Anforderungen an die Qualität der einzelnen Unterlagen. In der Anmeldung, d. h. durch die Beschreibung, muss die Erfindung so klar erkennbar sein, dass ein Fachmann sie auch ausführen kann. Die Erfindung muss also vollständig offenbart werden, der Stand der Technik muss insofern bereichert sein.

§ 5 Abs. 2 PatAnmVO beschreibt den notwendigen Aufbau der Beschreibung. Zur Beschreibung gehört i. d. S. eine Schilderung des Standes der Technik. Dabei genügt es nicht, ausschließlich Mängel bereits bekannter Lösungen aufzuzeigen, sondern vielmehr muss gesagt werden, welche Verbesserungen oder besondere Zwecke mit der Erfindung angestrebt werden. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe muss ausdrücklich angegeben werden. Das ist wichtig, weil es oft nur bei Kenntnis der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe gelingen wird, den Gegenstand der Anmeldung vom Stand der Technik abzugrenzen. In vielen Fällen sind nämlich die zur Lösung der Aufgabe verwendeten konkreten Merkmale aus der Technik bereits bekannt, sie dienen dort aber anderen Zwecken als bei der Erfindung. Ist die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nicht klar umrissen, so kann sie häufig trotzdem ermittelt werden, wenn wenigstens die technischen Wirkungen, die mit der Erfindung erzielbar sind, erläutert werden.

Die Formvorschriften für die Anfertigung von Zeichnungen ergeben sich aus § 6 PatAnmVO. Ein wesentlicher Unterschied zur Patentzeichnung gegenüber der industriellen Zeichnung besteht in der normalerweise fehlenden Maßstabsangabe. Grundsätzlich sollte der theoretische Zusammenhang zwischen Zeichnung und Beschreibungsteil durch Bezugszeichen erhöht werden. Es können allerdings keine technischen Sachverhalte in die Patentansprüche übernommen werden, die nicht im Text des Beschreibungsteils oder der Patentansprüche dargestellt sind.

Nach § 36 Abs. 1 PatG ist der Patentanmeldung eine Zusammenfassung beizufügen. Diese dient allein der technischen Unterrichtung, für Offenbarungszwecke kann sie nicht herangezogen werden. Die bedeutet, dass Anmelder im Laufe des Prüfungsverfahrens weder aus dem Text der Zusammenfassung noch aus der Zeichnung der Zusammenfassung irgendwelche Argumente für die Patentfähigkeit seines Erfindungsgegenstandes herleiten kann. Die Zusammenfassung soll die Recherche erleichtern, ihr formaler Aufbau ergibt sich aus § 36 Abs. 2 PatG.

Der Patentanspruch enthält eine Aufzählung all derjenigen Merkmale, der Erfindung, die zur Lösung der Aufgabenstellung erforderlich sind. Die verbale Abfassung der Patentansprüche kann wahlweise einteilig oder zweiteilig, gegliedert nach Oberbegriff und kennzeichnendem Teil erfolgen (§ 4 Abs. 1 PatAnmVO).

Der Vorteil der zweiteiligen Fassung besteht in der nützlichen, zusätzlichen Information über den Stand der Technik, die den Kontext der Erfindung deutlich werden lässt. Zunächst werden dabei im klassifizierenden Teil als Oberbegriff (Gattungsbegriff) die durch den Stand der Technik bekannten Merkmale der Erfindung benannt. Er soll das Erfindungsprinzip in seiner größtmöglichen Verallgemeinerung bestimmen und darf der Bezeichnung der Erfindung nicht widersprechen, sondern muss die Bezeichnung wörtlich enthalten. Die zweite Kategorie, die meist mit den Worten „gekennzeichnet durch“ oder „dadurch gekennzeichnet, dass“ eingeleitet wird, bezeichnet man als kennzeichnenden Teil. Hier sind die Merkmale der Erfindung aufzunehmen, für die in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs Schutz begehrt wird. Während der Oberbegriff die schon bekannten Merkmale der Erfindung enthält, sind im kennzeichnenden Teil die Merkmale anzugeben, die gegenüber dem Stand der Technik als neu anzusehen sind.

Aufgrund dieser Unterteilung ist für einen potentiellen Wettbewerber auch besser ersichtlich, welche Merkmale bei der technischen Weiterentwicklung ohne Gefahr einer Patentverletzung benutzt werden können (nämlich die bekannten Merkmale des Oberbegriffs), und bei der Benutzung welcher Merkmale bereits die Gefahr einer Patentverletzung besteht (Merkmale des kennzeichnenden Teils).

Das Patentgesetz verlangt für die Anmeldung bestimmte *formale* Voraussetzungen. § 34 Abs. 3 PatG enthält die Anforderungen an eine Anmeldung. Danach muss die Anmeldung den Namen des Anmelders enthalten, den Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau benannt ist, einen oder auch mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was genau unter Schutz gestellt werden soll, eine ausführliche Beschreibung der Erfindung und Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen.

Wenn all diese Unterlagen für eine ordnungsgemäße Anmeldung, die später einmal zur Patenterteilung führen kann, erforderlich sind, so brauchen sie aber für die Festlegung des Anmeldetages nicht vollständig vorzuliegen. § 35 Abs. 2 PatG regelt für die Bestimmung des Anmeldetages, dass die Ansprüche noch nicht beigefügt sein müssen, außerdem ist das Einreichen von Zeichnungen nach § 35 Abs. 1 PatG fakultativ.

Der Anmeldetag, der in § 34 Abs. 2 PatG behandelt wird, ist für den Erfinder bzw. den Anmelder von herausragender Bedeutung. Mit der Zuweisung des Anmeldetages erhält der Anmelder/Erfinder die sog. **Priorität** an der Erfindung. Dies bedeutet, dass alle später bei dem Patentamt eingehenden Anmeldungen, die eine inhaltsgleiche Erfindung zum Gegenstand haben, nachrangig sind. Zumindest nach deutschem und europäischem Recht gilt, wer zuerst anmeldet, hat bei Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen einen Anspruch auf die Patenterteilung; die später eingehende, mit der zuerst angemeldeten Erfindung identische, Erfindung bleibt schutzlos. Dabei ist es unerheblich, wann die Erfindung tatsächlich

abgeschlossen wurde, es ist unerheblich, ob der später Anmeldende nachweisen kann, die Erfindung zuerst abgeschlossen zu haben, es kommt auf den Tag der Anmeldung und nicht auf den der Vollendung der Erfindung an.

Im Zusammenhang mit der Priorität ist von Bedeutung, dass auch später **nachgereichte Zeichnungen** erst vom Tage ihrer Nachreichung an für die Bestimmung des Inhalts der Erfindung von Bedeutung sind. Damit ist gemeint, dass erst durch die Zeichnungen mögliche Offenbarungen des neuen Standes der Technik nur unter der Priorität des Nachreichens der Zeichnungen geschützt sind.

Hinsichtlich der **Ansprüche** gilt, dass sie bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents noch geändert werden können (§ 38 PatG). Die Änderung muss sich allerdings im Bereich des durch die Beschreibung und evtl. die beigefügten Zeichnungen offenbarten Bereiches der Lehre halten. Die Lehre, die offenbart und durch die der Stand der Technik erweitert wurde, kann auch bis zur Erteilung des Patents mit Ansprüchen belegt werden. Nach der Patenterteilung ist allerdings eine Änderung der Ansprüche nur noch im Sinne einer Einschränkung möglich, nicht einer Erweiterung; selbst wenn diese noch mit dem durch die Beschreibung offenbarten Stand der Technik übereinstimmt.

Der **Erfinder** selbst braucht in der Anmeldung noch **nicht benannt** zu werden. Für den Erfinder kann ein Dritter anmelden, z. B. bei den Arbeitnehmererfindungen das Unternehmen für das der Erfinder tätig ist. Der Name des Erfinders ist aber innerhalb von 15 Monaten nach zu benennen (§ 37 PatG).

Die Priorität hat noch eine weitere Bedeutung. § 40 PatG ermöglicht die Inanspruchnahme der sog. **inneren Priorität**. Diese innere Priorität bedeutet, dass der Anmelder innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten nach einer früheren Anmeldung deren Priorität für eine spätere Anmeldung in Anspruch nehmen kann. Die erste Anmeldung gilt dann als zurückgenommen. Dadurch soll ermöglicht werden, dass der Anmelder im Falle von Weiterentwicklungen seiner Erfindung auch auf der Grundlage nur einer Anmeldung das Verfahren weiter betreiben kann; die ursprüngliche Priorität bleibt in dem Umfange erhalten wie zum Zeitpunkt der damaligen Anmeldung die Lehre mitgeteilt wurde; soweit die Lehre dann weiterentwickelt wurde, erhält der Anmelder für diesen Teil der Lehre aber auch nur die Priorität des späteren Anmeldetages.

Eine Besonderheit regelt § 40 PatG in diesem Zusammenhang noch, die häufig übersehen wird. Die **Rücknahmefiktion** hinsichtlich der ersten Anmeldung bezieht sich ausschließlich auf eine Patentanmeldung, nicht auf eine Gebrauchsmusteranmeldung, diese Anmeldung bleibt bestehen (§ 40 Abs. 5 PatG). Dies ist möglich, weil § 40 Abs. 2 bestimmt, dass für die Nachanmeldung die Priorität von ursprünglich eingereichten Patent- oder aber Gebrauchsmusteranmeldungen in Anspruch genommen werden kann. Es ist demnach möglich, die Priorität einer ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung für eine spätere Patentanmeldung zu übernehmen, und die Gebrauchsmusteranmeldung aufrechtzuerhalten.

Nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, Art. 4 C Abs. 1) kann für jeweils inländische Anmeldungen innerhalb der Mitgliedstaaten der PVÜ innerhalb von 12 Monaten die Priorität der jeweils ausländischen, internationalen oder europäischen Voranmeldung in

Anspruch genommen werden. D. h., dass die Voranmeldung in einem Verbandsstaat (auch **Stammanmeldung oder Grundanmeldung** genannt) ein Prioritätsrecht in den anderen Verbandsländern begründet. Voraussetzung dafür ist jeweils, dass eine vorschriftsmäßige Hinterlegung der ersten Anmeldung in dem anderen Verbandsland erfolgt (Art. 4 A Abs. 3 PVÜ), und dass dann diese Erfindung innerhalb einer Frist von 12 Monaten im jeweiligen Inland angemeldet wird (Art. 4 C Abs. 1, 3 PVÜ). Es gibt dann noch einen Unterschied zwischen der Nachanmeldung, die zur Prioritätswahrung innerhalb von 12 Monaten erfolgen muss und der Prioritätserklärung selbst, welche nach § 41 PatG (s. auch § 6 Abs. 2 GebrMG) innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätstag erfolgen muss.

Aus § 35 Abs. 1 PatG folgt, dass die **Anmeldeunterlagen** nicht in **deutscher Sprache** abgefasst zu sein brauchen. Ist dies der Fall, so sind aber Übersetzungen innerhalb einer Frist von 3 Monaten nachzureichen. Erfolgt die Nachreichung nicht, so gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Nach mittlerweile überkommener Rechtsprechung bezog sich dies auch auf die Situation, dass die Übersetzung unvollständig bzw. falsch war.

Die Anmeldung wurde also selbst dann zurückgewiesen, wenn eine Übersetzung innerhalb der Frist nachgereicht wurde, diese Übersetzung aber zumindest nicht ganz unerhebliche Übersetzungsfehler hatte bzw. Teile nicht übersetzt waren. Nach neuester Rechtsprechung, begründet durch das Bundespatentgericht<sup>2</sup> und mittlerweile anerkannt vom Bundesgerichtshof<sup>3</sup> genügt es, wenn innerhalb der Dreimonatsfrist Übersetzungen eingereicht werden, unabhängig davon, ob diese fehlerhaft oder unvollständig sind. Diese Auffassung ist richtig. Eine fehlerhafte Übersetzung schadet nur dem Anmelder selbst und deshalb besteht kein Grund, die Anmeldung vollständig zurückzuweisen.

Für den Fall, dass die Übersetzung hinter der Offenbarung zurückbleibt, verkürzt der Anmelder auch seine Rechte aus § 33 PatG, denn Dritte können sich auf die Übersetzung verlassen. Soweit die Übersetzung über den Text der Anmeldung hinausgeht, hat dieser Bereich keinen Bestand, weil es für die Offenbarung immer auf den Inhalt der zuerst eingereichten Beschreibung (in ausländischer Sprache) ankommt (s. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG); deshalb bestehen gegen den Anmelder insofern auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche, er behauptet eine Rechtsposition zu haben, die ihm nicht zusteht.

---

## 2.4 Die Prüfungen

Gemäß § 42 PatG erfolgt nach Einreichung der genannten Unterlagen eine sog. **Offensichtlichkeitsprüfung** durch das Amt. Hierbei wird nur geprüft, ob die Anmeldung offensichtliche formelle oder materielle Mängel hat. Es wird also geprüft, ob der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich die materiellen Patentvoraussetzungen nicht erfüllt, bzw. ob die Voraussetzungen an eine ordentliche Anmeldung (§§ 34, 36, 37 und 38 PatG)

---

<sup>2</sup> BPatG, Beschl. v. 22.07.2010 – 10 W (pat) 23/09, n. v. (hier recherchiert nach juris.de).

<sup>3</sup> BGH Mitt. 2012, 30 ff.

offensichtlich nicht erfüllt sind. Soweit Mängel festgestellt werden, wird der Anmelder aufgefordert, diese innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Nach einer Zeit von 18 Monaten nach dem Anmeldetag erfolgt die **Offenlegung** der Akten (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG); soweit der Anmelder eine Priorität beansprucht, beginnt die Frist mit dem Prioritätszeitpunkt. Vom Patentamt wird auf die Möglichkeit der Akteneinsicht im Patentblatt hingewiesen (§ 32 Abs. 5 PatG). Das Patentamt veröffentlicht den Inhalt der Akten. Jedermann hat ab diesem Zeitpunkt das Recht, Einsicht in die Akten der Patentanmeldung zu nehmen. Zweck dieser Vorschrift ist, dass die Wirtschaft bzw. die Wettbewerber frühzeitig Kenntnis davon erhalten, dass auf einem Gebiet Schutzrechte entstehen werden und wesentlich, dass bereits nach diesem frühen Zeitpunkt der Stand der Technik um die neue Lehre bereichert wird.

Der Anmelder (Patentsucher) oder jeder Dritte kann beim Patentamt einen Antrag auf **Recherche** zum Stand der Technik stellen (§ 43 PatG). Der Antrag ist darauf gerichtet, Druckschriften ausfindig zu machen, die die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung betreffen. Der Anmelder wird an solch einer Recherche Interesse haben um festzustellen, ob seine Anmeldung erfolgreich sein wird oder aber (kostenschonend) zurückgenommen werden sollte; insbesondere konkurrierende Unternehmen (Dritte) haben ein Interesse daran zu erfahren, ob die Anmeldung erfolgreich sein könnte oder nicht. Von Bedeutung ist, dass Dritte trotz der etwaigen Antragstellung nicht am Verfahren beteiligt werden (§ 43 Abs. 2 S. 1 PatG). Dies hat im Hinblick auf mögliche Rechtsbehelfe Bedeutung. Beschwerde gegen Entscheidungen des Patentamtes stehen nach § 74 PatG nur den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu.

Nach Abschluss der Recherche teilt das Patentamt dem Antragsteller die vom Amt ermittelten Druckschriften mit. Das Patentamt braucht keine Gewähr für die Vollständigkeit zu übernehmen.

Die **eigentliche Prüfung** der Patentanmeldung auf alle formellen und materiellen Voraussetzungen erfolgt nur aufgrund eines besonderen Antrags (§ 44 Abs. 1 PatG). Dieser **Antrag** kann von dem (sogenannten) Patentsucher aber auch von jedem Dritten gestellt werden. Auch hier gilt wieder, dass der Dritte durch die Antragstellung nicht am Verfahren beteiligt wird. Der Antrag ist spätestens **7 Jahre** nach der Anmeldung zu stellen (§ 44 Abs. 2 PatG). Die Prüfung erstreckt sich auf die formellen Voraussetzungen der Anmeldung (§§ 34, 37 und 38 PatG), sowie auf die materiellen Voraussetzungen der Patenterteilung, also auf die §§ 1–5 PatG. Soweit die formellen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird der Anmelder aufgefordert, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen (§ 45 PatG). Kommt die Prüfungsstelle zu dem Ergebnis, dass die materiellen Patentvoraussetzungen nicht vorliegen, so wird der Patentsucher benachrichtigt und aufgefordert sich zu äußern.

Die Anmeldung auf Erteilung eines Patents wird nach § 48 PatG zurückgewiesen, wenn die gerügten Mängel nicht beseitigt werden bzw. die Prüfung ergibt, dass die materiellen Patentvoraussetzungen nicht vorliegen.

Soweit die Anmeldung den formellen und materiellen Erfordernissen genügt, beschließt die **Prüfungsstelle** des Patentamtes die Erteilung des Patents (§ 49 Abs. 1 PatG). Die Erteilung wird veröffentlicht (§ 58 Abs. 1 PatG). Mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt entsteht das Patent (§ 58 Abs. 1 S. 3 PatG). Das Patent besteht, auch wenn die Erteilungsvoraussetzungen nicht vorlagen. Es kann auf Einspruch oder Nichtigkeitsklage wieder beseitigt werden, und zwar mit Rückwirkung.

---

## 2.5 Beschwerde und Einspruch gegen Zurückweisung oder Erteilung; Nichtigkeitsklage

### 2.5.1 Beschwerde und Einspruch

Im Falle der Zurückweisung der Anmeldung kann der Patentsucher, d. h. der Anmelder oder der Erfinder, Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluss einlegen (§ 73 PatG). Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen (§ 73 Abs. 2 PatG). Soweit die Beschwerde begründet ist, hat das Patentamt abzuhelpfen, d. h. unter Aufhebung des ablehnenden Beschlusses das Patent zu erteilen. Soweit das Patentamt der Ansicht ist, dass die Beschwerde unbegründet ist, hat es die Beschwerde vor Ablauf von einem Monat dem Patentgericht vorzulegen, das dann entscheidet (§ 73 Abs. 3 PatG).

Im Falle der Erteilung des Patents kann innerhalb einer **Frist von drei Monaten** kann „**jedermann**“, im Falle der widerrechtlichen Entnahme der Erfindung nur der Verletzte, gegen das Patent **Einspruch** erheben (§ 59 Abs. 1 PatG). Dieser Einspruch kann darauf gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliegt; die wesentlichen Widerrufsgründe beziehen sich auf die materiellen Patentvoraussetzungen (s. aber § 21 PatG mit der Aufzählung der weiteren möglichen Einspruchsgründe). Der Grund, weshalb „jedermann“ gegen die Patenterteilung den Einspruch erheben kann, liegt darin, dass mit der Erteilung des Patents auch die Wirkungen des Patents eintreten, d. h. dass nun auch „jedermann“ von den in §§ 9 ff. PatG genannten Berechtigungen des Patentinhabers ausgeschlossen ist; demnach ist auch die Öffentlichkeit durch diesen Verwaltungsakt in ihren Rechten eingeschränkt und für den Fall, dass er zu Unrecht erteilt wurde, auch beschwert und kann Beschwerde einlegen. Wegen dieses öffentlichen Interesses wird das Beschwerdeverfahren auch fortgesetzt, wenn der Beschwerdeführer den Einspruch zurückgenommen hat (§ 61 Abs. 1 S. 2 PatG). Dies gilt allerdings nicht für den Fall der Beschwerde wegen widerrechtlicher Entnahme.

### 2.5.2 Nichtigkeitsklage

Mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist ist das Patent aber nicht bestandskräftig geworden. Das Patent kann wiederum von jedermann und während der gesamten Laufzeit des Patents



mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Die zur Nichtigkeitserklärung führenden Gründe sind wieder die in § 21 PatG genannten, also wesentlich das Fehlen der materiellen Schutzvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). In Deutschland ist für dieses Nichtigkeitsverfahren das Patentgericht (ein Bundesgericht mit Sitz in München) zuständig. Häufig verhält es sich so, dass eine Nichtigkeitsklage durch eine zuvor bei einem Landgericht eingereichte Schadensersatzklage provoziert wird: Der Patentinhaber klagt gegen einen Dritten wegen der Verletzung seines Patents und dieser Dritte verteidigt sich damit, dass das Patent zu unrecht erlangt wurde und für nichtig zu erklären sei. Das Gericht des Verletzungsprozesses (das Landgericht) ist nicht befugt, das Patent für nichtig zu erklären, dies kann nur das Patentgericht durch ein vor diesem Gericht geführtes Nichtigkeitsklageverfahren (§§ 81 ff. PatG).

Das ordentliche Gericht kann aber auch im Verletzungsprozess zu der Ansicht gelangen, dass die gegenständliche Erfindung nicht die Erteilungsvoraussetzungen erfüllt und das Verfahren nach § 148 ZPO aussetzen. Die wesentliche Voraussetzung, die sog. Vorgreiflichkeit, ist wegen der alleinigen Verwerfungskompetenz des Patentgerichts gegeben. Das Klageverfahren (oder auch das Beschwerdeverfahren) muss anhängig sein. Die Entscheidung über die Aussetzung ist im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu treffen, wobei nach der Rechtsprechung den Interessen des Patentinhabers an der Aufrechterhaltung der Vorrang gebührt.<sup>4</sup>

Bei erheblichen Zweifeln an der Beständigkeit des Patents hat das Verletzungsgericht weiterhin die Möglichkeit, den Schutzbereich des Patents auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung zu begrenzen. Diese als Ergebnis der von Lindenmaier begründeten sog. Dreiteilungslehre (der Schutzbereich wird in drei Ebenen unterteilt) mögliche Eingrenzung des Schutzbereiches hat nur für den Verletzungsprozess Bedeutung und zwar dahin, dass nur der Wortlaut der Ansprüche für den Schutzbereich herangezogen wird und nicht etwa noch die Äquivalente, auch nicht die sog. glatten Äquivalente bzw. eine großzügige wortsinngemäße Interpretation.<sup>5</sup>

Das Verletzungsgericht wird diese Entscheidung deshalb nur treffen, wenn es erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit des Patents hat. Andernfalls wird das Verletzungsgericht bei festgestelltem Eingriff des Beklagten in den Schutzbereich des Patents, entsprechend den vom Kläger gestellten Anträgen, auf Schadensersatz, auf Unterlassung, auf Vernichtung zu unrecht hergestellter Erzeugnisse verurteilen.

Dem Beklagten bleibt es trotz Verurteilung unbenommen, die Nichtigkeitsklage einzureichen und im Falle des Erfolges nunmehr Schadensersatz vom Patentinhaber zu fordern.

Im Berufungsverfahren wird über die Aussetzung großzügiger zu entscheiden sein, weil ein erstinstanzliches gegen Sicherheitsleistung zu vollstreckendes Urteil vorliegt. Dem Klä-

---

<sup>4</sup> BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug.

<sup>5</sup> Die Möglichkeit, auf den Wortlaut der Ansprüche zu begrenzen hat trotz Aufgabe der Dreiteilungslehre durch die Rechtsprechung des BGH (grundlegend BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung) weiterhin Bedeutung, siehe insoweit auch Keuckenschrijver, in: Busse, PatG, § 14, Rn. 28.

ger und Beklagten im Nichtigkeitsverfahren ist dann ein Abwarten zumutbar, weil er bereits hinsichtlich des erstinstanzlich zugesprochenen Betrages vollstrecken kann.<sup>6</sup>

Eine Besonderheit im Patentstreitverfahren ist die „cross border injunction“: Unter der Voraussetzung des Bestehens entsprechender internationaler Verträge kann der Kläger danach zumindest Verletzungsklage gegen einen Beklagten führen, der Patente des Klägers in einem anderen Staat verletzt hat, soweit der Beklagte nur seinen Firmensitz/Wohnsitz im Staat des Berechtigten bzw. innerhalb der europäischen Union hat.

Für den Nichtigkeitsprozess ist diese Möglichkeit abzulehnen, weil es insofern um die Aufhebung eines vom jeweiligen Nationalstaat erlassenen Verwaltungsakts geht. Umstritten ist allerdings diese erweiterte Zuständigkeit, wenn der Beklagte im Verletzungsprozess mit dem Einwand der Nichtigkeit des Patents reagiert.<sup>7</sup>

Für die internationale Zuständigkeit ist die Verordnung des Rates (EG) über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) von besonderer Bedeutung.

Die Nichtigkeitserklärung führt zur Aufhebung des Patents mit Wirkung ex tunc, also rückwirkend vom Tage der Erteilung an

Das Nichtigkeitsklageverfahren ist im Patentgesetz selbst geregelt (§§ 81 ff. PatG), auf die Zivilprozessordnung wird zum Teil verwiesen (s. §§ 81 Abs. 6; 83 Abs. 1; 84 Abs. 2; 86; 87 Abs. 2; 92 Abs. 2 PatG). Das Klageverfahren beginnt mit der Einreichung der Klageschrift beim Patentgericht. Die Klageschrift muss Kläger und Beklagten sowie den Gegenstand des Streits benennen und soll einen oder mehrere Anträge enthalten die darauf gerichtet sind, das Patent ganz oder teilweise für nichtig zu erklären. Die Anträge sind zu begründen, für die Behauptungen Beweise zu benennen.

Dem Patentinhaber wird die Klageschrift mit der Aufforderung zugestellt, sich innerhalb eines Monats zu erklären; erfolgt keine Erklärung, so kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden und dabei können vom Gericht alle vom Kläger (schlüssig) behaupteten Tatsachen als erwiesen angenommen werden (§ 82 Abs. 2 PatG). Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so wird vom Gericht der Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt und im Termin über die Klage verhandelt.

Das Gericht kann den Streitparteien aufgeben, innerhalb einer angemessenen Frist die Anträge zu ergänzen oder weitere sachdienliche Hinweise zu geben. Eine Partei, die dieser Frist nicht nachkommt, kann mit einem verspätet vorgebrachten Angriffs- oder Verteidigungsmittel ausgeschlossen werden (§ 83 Abs. 4 PatG).

Der Beklagte kann während des Verfahrens die angegriffenen Ansprüche einschränken, um das Patent zumindest zum Teil aufrecht zu erhalten. Eine Veränderung der Ansprüche, die diese erweitern würden, ist selbst dann nicht möglich, wenn die entsprechenden Merkmale in der Beschreibung enthalten, also offenbart sind.

---

<sup>6</sup> OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 257 ff. – Steinknacker.

<sup>7</sup> Vgl. ablehnend LG Mannheim, Urt. vom 08.02.2002 – 7 O 235/01; positiv LG Düsseldorf GRUR Int. 2001, 983; besprochen bei Osterrieth, Rn. 518 f.

Management geistigen Eigentums  
Die unternehmerische Gestaltung des  
Technologieverwertungsrechts  
Ensthaler, J.; Wege, P. (Hrsg.)  
2013, III, 348 S. 15 Abb., Hardcover  
ISBN: 978-3-642-19839-7