

Gewerblicher Rechtsschutz

Lettl

2. Auflage 2024
ISBN 978-3-406-81740-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

tents. Es soll **angemessener Schutz der erfinderischen Leistung für den Patentinhaber** einerseits sowie ausreichende **Rechtssicherheit für Dritte** andererseits bestehen. Dieser Interessenausgleich gebietet es, den ggf. durch Auslegung zu ermittelnden Sinngehalt der Patentansprüche als die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen. Auch Abwandlungen (inhaltsgleiche Benutzung) der geschützten Erfindung, die über die wortsinngemäße Benutzung hinausgehen, können im Schutzbereich des Patents liegen und einen Patenteingriff darstellen. Andernfalls würde der Zweck des Patentrechts nicht vollständig erreicht. Umgekehrt muss der patentrechtliche Schutz im Interesse der Rechtssicherheit eine Grenze erfahren, um eine ungerechtfertigte Übermonopolisierung des Patentinhabers zu vermeiden. Diesen Interessengegensatz soll die **Äquivalenzlehre** einer ausgewogenen Lösung zuführen.

§ 12 PatG schränkt das ausschließliche Benutzungsrecht des Patentinhabers nach § 9 PatG für einen Sonderfall ein. Denn danach tritt diese Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht ein, der die Erfindung zur Zeit der Anmeldung im Inland bereits in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist nämlich berechtigt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten zu benutzen.

Die Rechte des Patentinhabers schränkt § 13 PatG für Zwecke der **Allgemeinheit** ein. Danach ist eine Benutzung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt (zB Seuchenbekämpfung oder Waldbrandeinsatz) und der Sicherheit des Bundes (zB Luftraumschutz) gegen **angemessene Vergütung** des Schutzrechtsinhabers erlaubt. Damit sind die Rechte des Schutzrechtsinhabers einerseits und der Allgemeinheit andererseits einem interessengerechten Ausgleich zugeführt.

Die Rechte des Patentinhabers schränkt auch eine Zwangslizenz ein. § 24 Abs. 1 PatG sieht unter bestimmten Voraussetzungen die Erteilung einer solchen Lizenz vor, wenn der Patentinhaber trotz des Angebots einer angemessenen Vergütung zur Lizenzerteilung nicht bereit ist. Dagegen soll § 24 Abs. 1 PatG bei bestehendem öffentlichen Interesse ein Mittel zur Abhilfe schaffen. Denn diese Norm begründet einen klagbaren **Anspruch des Lizenzsuchers gegen den Patentinhaber** (§§ 24 Abs. 1, 81 Abs. 1, 84 PatG). Auch darin kommt die soziale Bindung der technischen Schutzrechte (Art. 14 Abs. 2 GG) zum Ausdruck. Die Norm beruht daher auf ei-

ner **Abwägung** der Interessen des Patentinhabers einerseits und der Interessen der Allgemeinheit andererseits. Es kommt nicht darauf an, ob der Lizenzsucher ein eigenes Interesse an der Lizenzerteilung hat.

Das Patentrecht ist zeitlich begrenzt. Die in § 16 PatG vorgesehene Begrenzung der Schutzdauer des Patents auf 20 Jahre beruht auf einer **Abwägung** der Interessen des Patentinhabers einerseits und der Interessen der Allgemeinheit andererseits. Der Patentinhaber soll für eine gewisse Zeit mit dem Ausschließlichkeitsrecht eine Belohnung erhalten. Andererseits soll nach dieser Zeit das durch das Ausschließlichkeitsrecht begründete Monopol entfallen, so dass es dem weiteren technischen Fortschritt nicht entgegensteht.

Das Patent erlischt (ex nunc), wenn der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das Deutsche Patent- und Markenamt verzichtet (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) oder fällige Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Hat das Patent **materielle Mängel**, kann das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent widerrufen, wenn ein Dritter innerhalb von 9 Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung **Einspruch** erhebt (§ 59 PatG). Hat das Patent **materielle Mängel**, kann ein Dritter Klage auf Nichtigkeitsklärung durch das Bundespatentgericht (Nichtigkeitsklage) erheben. Es gelten dieselben Erwägungen wie beim Widerruf, insbesondere stimmen die Nichtigkeitsgründe im Wesentlichen überein (§ 21 PatG einerseits und § 22 PatG andererseits).

Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen bei Tod des Erfinders nach § 15 Abs. 1 S. 1 PatG auf die Erben über, sie sind also **vererblich**. Der Übergang auf die Erben findet nach allgemeinen erbrechtlichen Bestimmungen (§§ 1922 ff. BGB) statt. Er setzt voraus, dass dem Erblasser das jeweilige Recht im Hinblick auf das Patent noch zusteht. Denn soweit der Erblasser ein Recht zu Lebzeiten auf Dritte übertragen hat, steht es ihm nicht mehr zu, so dass dieses Recht nicht auf die Erben übergehen kann. Der Erbe ist **unmittelbarer** Rechtsnachfolger (Grundsatz der Universalsukzession). Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent sind **übertragbar** (§ 15 Abs. 1 S. 2 PatG).

An den in § 15 Abs. 1 S. 1 PatG genannten Rechten kann der Berechtigte Lizenzen vergeben (§ 15 Abs. 2 PatG). Den Begriff der Lizenz definiert das PatG nicht. Es handelt sich um eine entgeltliche oder unentgeltliche **Benutzungsbefugnis**, die der Patentinhaber einem Dritten einräumt – im Gegensatz zur Übertragung von Rechten

iSd § 15 Abs. 1 S. 1 PatG. Diese Befugnis kann sich auf Art, Umfang, Menge, Gebiet oder Zeit beziehen. Nach § 15 Abs. 3 PatG berührt ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind (Sukzessionsschutz). Dies gilt sowohl für eine ausschließliche Lizenz als auch für eine nicht ausschließliche Lizenz.

Bei Verletzungen des Schutzrechts bestehen ua Ansprüche des Rechtsinhabers. § 139 Abs. 1 S. 1 PatG begründet bei Wiederholungsgefahr einen Unterlassungsanspruch gegen jeden, der entgegen §§ 9 – 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt. Nach § 139 Abs. 1 S. 2 PatG besteht der Anspruch auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Das PatG sieht keine Grundlage für einen Anspruch auf Beseitigung vor. Da das Patentrecht ein absolutes Recht darstellt, ergibt sich ein solcher aber aus **§ 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog**. § 140a PatG begründet besondere, über den Beseitigungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog hinausgehende Anspruchsgrundlagen für Vernichtungs- und Rückrufansprüche.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §§ 9–13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet (§ 139 Abs. 2 S. 1 PatG). Der Verletzte erhält neben der Möglichkeit, seinen Schaden konkret zu berechnen, zwei weitere objektive Methoden zur Berechnung seines Schadens, nämlich die Lizenzanalogie und die Herausgabe des Verletzergewinns. Dies trägt dem **besonderen Schutzbedürfnis des Verletzten** Rechnung. Der Verletzte kann also seinen Schaden auf eine von drei Arten berechnen (**dreifache Schadensberechnung**): (1) Konkreter Schaden (§§ 249 ff. BGB), insbesondere entgangener Gewinn (§ 252 BGB), (2) angemessene Lizenzvergütung (§ 139 Abs. 2 S. 3 PatG; Lizenzanalogie) und (3) Herausgabe des Verletzergewinns (§ 139 Abs. 2 S. 2 PatG). Die Verjährung von Ansprüchen nach dem PatG richtet sich nach **§§ 195 ff. BGB** (§ 141 S. 1 PatG). Auch nach dem Eintritt der Verjährung besteht ein Anspruch auf Herausgabe des Erlangten (§ 852 S. 1 BGB iVm § 141 S. 2 PatG). Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften **bleiben unberührt** (§ 141a PatG). Da das PatG anders als das UrhG und das UWG keine Regelung des außergerichtlichen Verfahrens und insbesondere keine Anspruchsgrundlage für den Ersatz von Abmahnkosten enthält, ist die Anspruchsgrundlage für den Ersatz der **Kosten einer berechtigten Abmahnung** aus §§ 670, 683 S. 1, 677 BGB iVm § 242 BGB (berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag) zu entnehmen.

§ 3. Gebrauchsmusterrecht

I. Gebrauchsmusterrecht der Europäischen Union

- 1 Es gibt keine Regelungen der Europäischen Union zum Gebrauchsmusterrecht. Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass nicht alle Mitgliedstaaten ein Gebrauchsmusterrecht haben.

II. Schutzrechtsgegenstand (§§ 1–3 GebrMG)

- 2 Auch das Gebrauchsmusterrecht ist ein **technisches Schutzrecht**. Denn es dient wie das Patentrecht dem Schutz technischer Erfindungen. Es findet in Abgrenzung zum Patentrecht seine Grundlage in dem Anliegen nach einem kurzfristigen, einfacheren und billigeren Schutz für **Erfindungen**, das Deutsche Patent- und Markenamt von der Prüfung solcher Erfindungen zu entlasten und damit eine Lücke im Rechtsschutz zu schließen. Infolgedessen sind die Voraussetzungen für die Entstehung von gebrauchsmusterrechtlichem Schutz teilweise geringer. So ist der Begriff der Neuheit im GebrMG enger als im Patentrecht. § 3 Abs. 1 S. 2 GebrMG enthält nämlich nicht wie § 3 Abs. 1 S. 2 PatG die Merkmale „mündliche Beschreibung“ und „der Öffentlichkeit in sonstiger Weise zugänglich machen“ zur Umschreibung des maßgeblichen Standes der Technik (dazu sogleich unter → Rn. 6). Geringeren Anforderungen an den rechtlichen Schutz eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum Patentrecht steht eine im Vergleich zum Patentrecht kürzere Schutzdauer eines Gebrauchsmusters gegenüber (Patent: 20 Jahre, § 16 PatG; Gebrauchsmuster: 10 Jahre, § 23 Abs. 1 GebrMG). Seinem Wesen nach ist das Gebrauchsmuster ein **„kleines Patent“**. Das Gebrauchsmusterrecht ist infolgedessen als Unterbau des Patentrechts zu sehen. Daher stimmt das GebrMG inhaltlich weitgehend mit dem PatG überein, so dass lediglich die Besonderheiten des GebrMG gegenüber dem PatG herauszuarbeiten sind.

Die **materiellen Schutzvoraussetzungen** eines Gebrauchsmusterrechts bestehen nach § 1 Abs. 1 GebrMG darin, dass es sich (1) um eine Erfindung handelt, die (2) neu ist (§ 3 GebrMG), (3) auf einem erfinderischen Schritt beruht (§ 4 GebrMG) und (4) gewerblich anwendbar ist (§ 5 GebrMG).



beck-shop.de
1. Erfindung

Der gebrauchsmusterrechtliche Begriff der Erfindung stimmt mit dem patentrechtlichen Begriff der Erfindung (→ § 2 Rn. 5 ff.) überein.

2. Anforderungen an die Erfindung

Der Neuheitsbegriff des § 3 GebrMG ist nicht derselbe wie in § 3 PatG (→ § 2 Rn. 18 ff.). Auch bei dem Merkmal „auf erfinderischer Tätigkeit beruhend“ iSd § 4 PatG formuliert das GebrMG abweichend „auf einem erfinderischen Schritt beruhend“ (§ 1 Abs. 1 GebrMG). Lediglich für den Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit iSd § 3 Abs. 2 GebrMG gilt dasselbe wie im Patentrecht (→ § 2 Rn. 34).

a) Neu (§ 3 GebrMG)

- 6 Wie § 3 PatG soll § 3 GebrMG Bekanntes vom Schutzgegenstand ausnehmen.¹ Nach § 3 Abs. 1 S. 1 GebrMG gilt der Gegenstand eines Gebrauchsmusters als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Auch der gebrauchsmusterrechtliche Neuheitsbegriff ist daher in **Abgrenzung zum Stand der Technik** zu bestimmen. Der Stand der Technik nach § 3 Abs. 1 S. 1 GebrMG umfasst aber abweichend von § 3 Abs. 1 S. 2 PatG nur alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich des GebrMG erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 1 S. 2 GebrMG). Damit ist der gebrauchsmusterrechtliche Begriff der Neuheit **enger** gefasst als § 3 Abs. 1 S. 2 PatG, der auch mündliche Erklärungen und öffentliches Zugänglichmachen in sonstiger Weise als neuheitsschädlich erfasst. Anders als im Patentrecht, in dem ein absoluter Neuheitsbegriff gilt (→ § 2 Rn. 18), besteht im Gebrauchsmusterrecht daher lediglich ein **relativer Neuheitsbegriff**. Nach § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG besteht eine 6-monatige Neuheitsschonfrist. Diese Regelung geht weit über § 3 Abs. 5 PatG hinaus.

b) Beruhen auf erfinderischem Schritt (§ 1 Abs. 1 PatG)

- 7 Die Erfindung muss nicht wie im Patentrecht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 1 Abs. 1 PatG; → § 2 Rn. 29 ff.), sondern auf einem erfinderischen Schritt beruhen (§ 1 Abs. 1 GebrMG). Damit stellt sich die umstrittene Frage, ob sich daraus ein Unterschied beim Ausmaß der erfinderischen Leistung zwischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, also das Erfordernis einer unterschiedlichen **Erfindungshöhe**, ergibt. Die sprachliche Differenzierung bringt den Wunsch des Gesetzgebers nach einer Unterscheidung zum Ausdruck.² Denn spricht das Patentrecht von einer „erfinderischen Tätigkeit“, ist im Gebrauchsmusterrecht von einem „erfinderischen Schritt“ die Rede. Gegen eine Unterscheidung im Hinblick auf das Ausmaß der erfinderischen Leistung ist aber der weitgehende inhaltliche Gleichlauf von Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht insbesondere im Hinblick auf die Wirkungen des Schutzrechts (§§ 9, 10 PatG einerseits, §§ 11, 12a

¹ BGH GRUR 1997, 360 (362) – Profilkrümmer.

² BT-Drs. 10/3903, 18; BGH GRUR 2006, 842 Rn. 13 – Demonstrationsschrank.

GebrMG andererseits) anzuführen.³ Das gesetzgeberische Anliegen nach einer Unterscheidung zwischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht kommt bereits beim Neuheitsbegriff zum Ausdruck (→ Rn. 6). Auch der zu berücksichtigende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Leistung ist im Gebrauchsmusterrecht anders bestimmt als im Patentrecht.⁴ Hinzu kommt, dass das Patent bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfasst.⁵ Es gibt keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, die diese Anforderungen unterschreiten, ohne dass es zu einer Monopolisierung trivialer Neuerungen käme.⁶ Auch wenn Gebrauchsmusterschutz anders als Patentrechtsschutz in manchen Bereichen, insbesondere Arbeits- und Herstellungsverfahren ausgeschlossen ist, ist das Gebrauchsmuster ein dem Patentrecht gleichrangiges Recht (allerdings unterschiedliche Schutzdauer; vgl. § 23 PatG einerseits und § 16 GebrMG andererseits).⁷ Die Anknüpfung des Ausschließlichkeitsrechts nach Patentrecht einerseits und Gebrauchsmusterrecht andererseits auf Grund einer „geringeren“ erfinderischen Leistung stellte sich außerdem als Systembruch dar.⁸ Das Gebrauchsmusterrecht könnte dann Auffangbecken in den Fällen werden, in denen patentrechtlicher Schutz ausgeschlossen ist.⁹ Auch der Gesetzgeber verlangt für das Gebrauchsmusterrecht eine erfinderische Leistung.¹⁰ Infolgedessen ist Nahe liegendes nicht als erfinderischer Schritt zu beurteilen und mit einer Monopolisierung durch ein Ausschließlichkeitsrecht zu belohnen.¹¹ Für das Merkmal des erfinderischen Schritts (§ 1 Abs. 1 GebrMG) gelten daher **dieselben Anforderungen wie an eine erfinderische Tätigkeit** iSd §§ 1 Abs. 1, 4 PatG (vgl. → § 2 Rn. 29–33).¹²

³ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 – Demonstrationsschrank.

⁴ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 – Demonstrationsschrank.

⁵ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 – Demonstrationsschrank.

⁶ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 – Demonstrationsschrank.

⁷ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 – Demonstrationsschrank.

⁸ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 20 – Demonstrationsschrank.

⁹ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 20 – Demonstrationsschrank.

¹⁰ BT-Drs. 10/3903, 15ff.; BGH GRUR 2006, 842 Rn. 20 – Demonstrationsschrank.

¹¹ BGH GRUR 2006, 842 Rn. 20 – Demonstrationsschrank.

¹² BGH GRUR 2006, 842 Rn. 18 bis 20 – Demonstrationsschrank.

III. Schutzrechtsinhaber (Erfindungsberechtigter; § 13 Abs. 3 PatG iVm § 6 PatG)

- 8 Für die Person des Schutzrechtsinhabers verweist § 13 Abs. 3 GebrMG auf eine entsprechende Anwendung von § 6 PatG (→ § 2 Rn. 37 ff.).

IV. Formelle Voraussetzungen für die Entstehung des Schutzrechts

- 9 Formelle Voraussetzungen für die Entstehung eines Gebrauchsmusterrechts sind **Anmeldung** (§ 4 Abs. 1 S. 1 GebrMG) und **Gebrauchsmustererteilung** (§§ 8 ff. GebrMG). Für den Anspruch auf Gebrauchsmustererteilung verweist § 13 Abs. 3 GebrMG auf eine entsprechende Anwendung von § 7 PatG (→ § 2 Rn. 52). Form und Inhalt der Anmeldung richten sich nach §§ 4 ff. GebrMG. Als **Abweichung vom Patentrecht** findet entsprechend dem Anliegen des Gebrauchsmusterrechts, das Deutsche Patent- und Markenamt zu entlasten (→ Rn. 2), vor der Eintragung eines Gebrauchsmusters grundsätzlich keine Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen iSd § 1 Abs. 1 GebrMG statt. Im Eintragungsverfahren kommt es nur zu einer **beschränkten Prüfung** durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Es prüft nämlich nur (1) die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anmeldung (§ 8 Abs. 1 GebrMG) und (2) das Fehlen des Ausschlusses der Schutzfähigkeit nach § 1 Abs. 2 GebrMG oder § 2 GebrMG. § 8 Abs. 1 GebrMG enthält das unter (2) genannte Prüfungserfordernis zwar nicht. Da § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG aber lediglich eine Prüfung des Gegenstandes der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit ausschließt, ergibt sich jedoch, dass das Vorliegen der weiteren materiellen Voraussetzungen zu überprüfen ist.¹³ Anders als im Patentrecht kann ein **Verfahren** nicht Gegenstand eines gebrauchsmusterrechtlichen Rechts-

¹³ BGH GRUR 2018, 605 Rn. 15 – Feldmausbekämpfung.