

Recht & Patente

III AUF EINSTEINS SPUREN

Abhängige Patente, Auswahlerfindungen

Dr. Thomas Westphal und Claus Becker, Hamburg

GLAWE · DELFS · MOLL, Patent- und Rechtsanwälte

Albert Einstein war vor seiner einzigartigen und nobelpreisgekrönten Karriere als Physiker zunächst im Patentwesen beschäftigt. Er war ein geschätzter Gutachter in Patentverletzungsverfahren, beispielsweise in der Sache „Anschütz & Co. contra Kreiselbau-Gesellschaft m.b.H.“, bei der es um die Frage der Verletzung des 1917 erteilten deutschen Reichspatentes 301738 „Anzeigevorrichtung für die Drehungen eines Flugzeuges um die senkrechte Achse“ ging. Die Publikationen von Einstein haben erstaunlicherweise auch heute noch Gewicht: Das Einstein-Gutachten zum zitierten Fall ist als Nachdruck der breiten Öffentlichkeit erhalten geblieben (The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, DOC.21, Princeton University Press 2002). Es ist übrigens nicht nur für Leute des Fachgebietes ein Lesegenuss! Bemerkenswert: nachdem Einstein in sachlichem und glas-

klarem Stil auf die im Verletzungsprozess vorgelegten Fragen in seinem Gutachten geantwortet hat, erklärt er uns seine Gedankenwelt zu dem heute mehr denn je aktuellen Thema der „abhängigen Erfindung“. Diese Überlegungen erlauben wir uns nachfolgend zu zitieren, wobei die Autoren des vorliegenden Beitrags versucht haben, diese Überlegungen im nebenstehenden Hintergrundkasten umzusetzen.

Das Dilemma des abhängigen Erfinders

Das Dilemma desjenigen, der in Besitz einer abhängigen Erfindung ist, besteht darin, dass er seine Erfindung (unabhängig davon, ob sie patentiert ist) nicht ausüben kann. Denn die abhängige Erfindung fällt in den Schutzbereich des herrschenden Patents,

dessen Inhaber ein als Patent verbrieftes Verbotshrecht hat. Dies entspricht dem fundamentalen Prinzip des Patentrechts, nämlich dem Recht, andere von der Benutzung auszuschließen.

Streitigkeiten wie in dem oben genannten Verfahren, in dem Einstein sein Verletzungsgutachten abgab, und bei Lizenzverhandlungen sind daher vorprogrammiert. Der Besitzer der abhängigen Erfindung ist dabei auf die Großzügigkeit des Inhabers des herrschenden Patents angewiesen, die sich dieser üblicherweise angemessen durch Gegenleistungen wie Lizenzzahlungen vergüten lässt.

Der Besitzer der abhängigen Erfindung kann seine Verhandlungsposition gegenüber dem Inhaber des herrschenden Patents aber stärken, indem er seine abhängige Erfindung seinerseits zu einem dann abhängigen Patent anmeldet und als Verhandlungsmasse einbringt. Denn das Verbotshrecht aus dem Patent greift auch für das abhängige Patent. Mit anderen Worten: Der Inhaber des herrschenden Patents darf die patentierte abhängige Erfindung ohne Einverständnis des Inhabers des abhängigen Patents nicht ausüben, auch wenn er ein gesteigertes Interesse an der Nutzung der abhängigen Erfindung besitzt. Als Ergebnis der Verhandlung der Parteien auf mehr oder weniger gleicher Augenhöhe bei gegebener gegenseitiger Abhängigkeit steht dann häufig der gegenseitige Austausch von Lizenzen („cross licensing“). Führen die Lizenzverhandlungen zu keinem Erfolg, kann die Auswahlerfindung häufig erst nach Wegfall des herrschenden Patents verwertet werden. Das ist dann für ein „return on investment“ häufig zu spät. Auf die gegebene Möglichkeit der Zwangslizenz an einem herrschenden Patent sei an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Wie bereits



Die Autoren



Dr. Thomas Westphal ist seit 2006 Partner im Hamburger Büro der Patentanwaltskanzlei GLAWE DELFS MOLL. Er studierte Biologie an der Lomonossov-Universität in Moskau und promovierte auf dem Gebiet der Gentechnik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Westphal ist Deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney. Seine Vertretungstätigkeit konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den Bereich Biologie und Pharmazie.

Claus Becker ist seit 2007 im Hamburger Büro von GLAWE

DELFS MOLL tätig. Er studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart. Becker ist unter anderem mit Patentangelegenheiten im Bereich der Medizin- und Labor-technik betraut.



erwähnt, kann der Besitzer der abhängigen Erfindung seine Verhandlungsposition gegenüber dem Inhaber des herrschenden Patents durch ein eigenes Auswählerfindungs-Patent stärken.

Auswählerfindungen

Probleme ergeben sich meist dann, wenn es sich bei der abhängigen Erfindung um die auf dem Gebiet der Biotechnologie oder Chemie wichtigste Gruppe der abhängigen Erfindungen, nämlich eine „Auswählerfindung“ handelt und Patentschutz in Deutschland begehrt wird. Bei Auswählerfindungen handelt es sich um eine Auswahl im Stand der Technik nicht ausdrücklich erwähnter Einzelemente, Teilmengen oder Teilbereiche aus einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich, die sich durch besondere, unvorhergesehene Wirkungen, Eigenschaften oder Vorteile auszeichnen. Dieser ausgewählte Bereich ist nach den Maßstäben des Europäischen Patentamts patentierbar, wenn er entweder im Vergleich zum bekannten Bereich eng ist, ausreichend Abstand von den Beispielen des bekannten Bereichs aufweist und eine gezielte Auswahl darstellt, insbesondere weil der Bereich eine besondere Wirkung beziehungsweise Vorteile hat (Praxis des Europäischen Patentamts seit der Entscheidung der Beschwerdekammer T 198/84). Zum besseren Verständnis sei dies an einem Beispiel erläutert:

Es gebe ein herrschendes Patent, das eine bestimmte organische Verbindung zur Heilung einer bestimmten Krankheit schützt. Als täglich zu verabreichende Mengengrenze werden 20 mg angegeben, wobei die Beispiele im Patent verabreichte Tagesmengen von 15, 18 und 20 mg nennen. Überraschenderweise wurde nun festgestellt, dass das Mittel hundertmal besser wirkt als die Beispiele des herrschenden Patents, wenn täglich eine Menge von 1 bis 3 mg eingenommen wird. Dieser Teilbereich von 1 bis 3 mg ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich (maximal 20 mg) eng, ausreichend weit weg von den Beispielen des bekannten Bereichs (15, 18 und 20 mg) und kein willkürlicher Ausschnitt, da gezeigt werden konnte, dass die überraschend bessere Wirkung nur in dem Teilbereich von 1 bis 3 mg eintritt. Somit sind alle vom Europäischen Patentamt aufgestellten Merkmale a)-c) erfüllt und der Erteilung des europäischen Patents steht nichts im Wege. Der Inhaber des Auswahlpatents reibt sich bereits die Hände, da er weiß, dass „sein“ Mittel vor allem in Deutschland und dem Vereinigten Königreich ein Umsatzbringer wird

Hintergrund

Gedanken zu „abhängigen Patenten“ von Albert Einstein

„...Zu jeder in einem Patent niedergelegten Erfindung gehört ein gewisses Gebiet G von Möglichkeiten der Realisierung des patentierten Erfindungsgedankens. Wir wollen uns dies Gebiet G als ein gewisses umgrenztes Flächenstück einer Ebene aller Möglichkeiten versinnlichen. Jeden realen Gegenstand der Technik können wir uns dargestellt denken durch einen bestimmten Punkt auf der Ebene aller Möglichkeiten. Einem Gegenstande, der von dem Erfindungsgedanken eines Patentes Gebrauch macht, wollen wir durch einen Punkt dargestellt denken, der im Innern des zugehörigen Gebietes G liegt. Besäße der Erfinder des zum Gebiet G gehörigen Patents eine vollkommene Übersicht über alle möglichen Ausführungen und Anwendungen seines Erfindungsgedankens, so wäre der Patentinhaber ohne Zweifel als der unbedingte geistige Besitzer aller Ausführungsmöglichkeiten seines Erfindungsgedankens anzusehen. In Wahrheit pflegt aber der Erfinder die seiner Erfindung entsprechenden Ausführungs- und Anwendungsmöglichkeiten niemals vollständig zu übersehen. Er kennt gewissermaßen nicht alle Punkte seines Gebietes G, sondern nur eine gewisse endliche Zahl von Punkten dieses Gebietes. Es kann nun Ausführungen bzw. Anwendungen des Erfindungsgedankens geben, an welche der Erfinder selbst nicht gedacht hat, und welche neue eigenartige technische Vorteile mit sich bringen (Auffindung vom Erfinder nicht gesehener wertvoller Punkte P bzw. Punktbereiche des Gebietes G). Man kann in diesem Falle von einer „abhängigen Erfindung“ sprechen. Über die Frage, ob einem Erfinder einer „abhängigen Erfindung“ Rechte zuzusprechen seien, habe ich nicht zu erörtern; denn dies ist Sache der Juristen...“

(The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, DOC.21 „Court Expert Opinion in the Matter of Anschutz & Co. contra Kreiselbau-Gesellschaft m.b.H.“, Seite 193, letzter Absatz-Seite 194, Absatz 2, Princeton University Press 2002).



- Konkrete Ausführungsformen des patentierten Erfindungsgedankens
- Bereich möglicher neuer und wertvoller Ausführungsformen (z.B. Auswählerfindung)

und der Inhaber des herrschenden Patents an seinem Patent vermutlich nicht vorbeikommen wird.

Keine Patentschutz für Auswählerfindungen in Deutschland

Dabei übersieht der Auswählerfinder in seiner Vorfremde, dass der deutsche Teil seines europäischen Patents bereits *a priori* entwertet ist. Denn der deutsche Teil seines europäischen Auswahlpatents ist in der Regel nicht rechtsbeständig. Die deutsche Praxis stützt sich dabei allein auf Neuheitsüberlegungen. Auf vorliegendes Beispiel bezogen ist die deutsche Praxis die, dass der Wertebereich der Auswählerfindung von 1 bis 3 mg von dem breiteren Wertebereich des älteren herrschenden Patents mit maximal 20 mg umfasst wird und deshalb nicht mehr neu ist. Aus den gleichen Gründen würde auch eine deutsche Patentanmeldung nicht zur Erteilung gelangen. Der Inhaber der Auswählerfindung findet sich somit in der unbefriedigenden Situation wieder, dass seine Erfindung wegen der vielfach besseren Wirkung fraglos erfinderisch ist, er aber

trotzdem kein Patent für Deutschland bekommt, weil sein Wertebereich von 1 bis 3 mg unter eine schon bekannte Obergrenze (20 mg) fällt und nach deutscher Sichtweise nicht mehr neu sei. An der Stelle bricht dann bereits die Prüfung einer deutschen Patentanmeldung über eine Auswählerfindung ab, denn was nicht mehr neu ist, darf auch nicht mehr patentiert werden.

Wie bereits erwähnt, könnte ein europäisches Patent erteilt werden. In Deutschland müsste es sich dann aber dem Problem der mangelnden Neuheit unter Umständen in einem Patentnichtigkeitsverfahren stellen, bei dem deutsche Maßstäbe angewandt werden. Diese nicht besonders rosigen Aussichten im scheinbar harmonisierten Europa sind bedauerlich, erst recht wenn man bedenkt, dass andere Länder (zum Beispiel Großbritannien) Schutz für Auswählerfindungen nach Maßstäben gewähren, die an die des europäischen Patentamts angelehnt sind.

Es ist zu hoffen, dass sich die deutsche Praxis der Praxis des europäischen Patentamts annähert, um Auswählerfindern auch in Deutschland wirksamen Patentschutz zu ermöglichen. Sie haben es verdient! ■