

Zur gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshöhe - sind bisher erteilte Gebrauchsmuster wertlos? Die Entscheidung "Demonstrationsschrank" des BGH

2008-05-17 09:02:12

Die bisherige Rechtslage:

Für die Erlangung patentrechtlichen Schutzes bedarf es u.a. einer **erfinderischen Tätigkeit**. Die aufgefundene Lösung muss also „Erfindungshöhe“ aufweisen, d.h. „sie muss einen Schritt über das hinausgehen, was einem Durchschnittsfachmann, dem der Stand der Technik bekannt ist, nahe liegt (§ 4 PatG).

Anders verhält es sich hingegen beim Gebrauchsmuster. In Lehrbüchern und Kommentaren konnte man dort bislang stets nachfolgende Ausführung finden: „Fest steht, dass Gebrauchsmuster eine geringere Leistung voraussetzen als Patente. Bei ihnen kann die Erfindungshöhe niedriger sein als bei Letzteren. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass § 1 GebrMG den Begriff ‚**erfinderischen Schritt**‘ verwendet, während § 1 Abs. 1 PatG eine ‚**erfinderische Tätigkeit**‘ verlangt (vgl. bspw. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Auflage 2007, S. 126).

In der Praxis wurde Erfindern daher häufig folgende Vorgehensweise empfohlen: bestanden Zweifel, ob die für die Erlangung eines Patents erforderliche Erfindungshöhe erreicht ist, so wurde dem Mandanten stets empfohlen, sich entweder auf eine Gebrauchsmusteranmeldung zu beschränken oder aber die Patentanmeldung mit einer Gebrauchsmusteranmeldung zu flankieren. Die Gebrauchsmusteranmeldung hat zudem den Vorteil, dass es sich dabei im wesentlichen um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt. D.h. die eigentliche Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Gebrauchsmusterschutz vorliegen, findet erst im Verletzterprozess statt. Die Erlangung eines patentrechtlichen Schutzes hingegen, erfordert ein aufwendiges und oft auch langwieriges und teures (Vorab-) Prüfungsverfahren.

Der Gebrauchsmusterschutz wurde daher häufig als Unterbau für den Schutz kleinerer Erfindungen unterhalb des Patentschutzes verwendet.

Ob dies auch weiterhin der Fall sein wird, erscheint höchst fraglich. Grund für diese Zweifel ist die Demonstrationsschrank-Entscheidung des BGH vom 20.06.2006 (abzurufen auf der Homepage des BGH). Darin stellte der Bundesgerichtshof klar, dass Gebrauchsmusterschutz nicht an eine geringere erfinderische Leistung anknüpfen könne, als Patentschutz (BGH Urt. v. 20.06.2006 – X ZB 27/05, GRUR 2006, 842 [845]). Erstaunlicherweise wurde die Bedeutung und der in dieser Entscheidung vollzogene Paradigmenwechsel lange Zeit von Wissenschaft und Praxis verkannt. Erst durch jüngste Vorträge der an der Entscheidung beteiligten Richter wurde

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

deren Tragweite deutlich. Praxis und Lehre zeigen sich entsprechend beunruhigt. Was bedeutet diese Entscheidung für die Praxis und für den Gebrauchsmusterinhaber?

Diese Entscheidung könnte fortan eine Quelle erheblicher Rechtsunsicherheiten bilden. Wurde bislang in der Rechtsberatung empfohlen, auf den Gebrauchsmusterschutz zurückzugreifen, wenn die für die Patenterteilung erforderliche Erfindungshöhe nicht erreicht wurde, so könnte sich eben diese Beratungspraxis nunmehr als fatal herausstellen. Gemäß der Rechtsprechung des BGH muss im Moment davon ausgegangen werden, dass diese Gebrauchsmuster löschungsreif und damit wertlos sind. Dies dürfte den Großteil der Gebrauchsmuster betreffen. Geht ein Gebrauchsmusterinhaber aus einem Gebrauchsmuster gegen einen potentiellen Verletzer vor, so wird dieser Verletzer zu seiner Verteidigung den Einwand vorbringen, dass die für den Gebrauchsmusterschutz erforderliche Erfindungshöhe (die der für den Patentschutz erforderlichen Erfindungshöhe entspricht) nicht erreicht sei. Im Moment weist alles darauf hin, dass dieser Einwand erfolgsversprechend sein wird.

Wir empfinden die Demonstrationsschrank-Entscheidung des BGH als nicht überzeugend. Es erscheint uns nicht recht nachvollziehbar, weshalb von einheitlichen Maßstäben im Gebrauchsmusterschutz und im Patentschutz ausgegangen werden muss, wenn sich der Gesetzgeber einer differenzierenden Wortwahl bedient. Eine der Auslegungsmethoden, der wir Juristen uns bedienen, ist die „grammatikalische Auslegungsmethode“, nämlich die Frage nach dem Wortlaut. Ein erfinderischer Schritt (§ 1 GebrMG) ist aber eben schon vom Wortlaut her nicht dasselbe wie eine erfinderische Tätigkeit (§ 1 PatG). Darüber bestand auch lange Zeit völlige Einigkeit in Rechtsprechung und Lehre. Unserer Meinung nach überschreitet das Gericht in seiner Würdigung nicht nur den einstigen Willen des Gesetzgebers – dies wäre im Lichte der Soraya-Entscheidung des BVerfG noch durchaus vertretbar – sondern setzt sich über den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut hinweg. Der Wortlaut des Gesetzes stellt aber die unumstößliche Grenze der Auslegung dar. Dies ergibt sich bereits aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung, der unserer Rechtsordnung immanent ist. Sollte es in der Tat erforderlich sein, die Voraussetzungen an den Gebrauchsmusterschutz dem des Patentschutzes anzugleichen, so wäre dies Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Rechtsprechung. Zudem hätte sich das Gericht auch der Frage stellen müssen, wie mit den bisher erteilten Gebrauchsmustern, die nicht die für die Patenterteilung erforderliche Erfindungshöhe aufweisen, aber entsprechend bisheriger Rechtsprechung zu recht erteilt wurden, weiter zu verfahren ist. Schon das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hätte es erfordert, dass für die Vollziehung eines derart weitgreifenden Paradigmenwechsels Übergangsvorschriften geschaffen werden.

Was wird nun zukünftig geschehen? Die Landschaft der technischen Schutzrechte wird sich wohl einem eingehenden Wandel unterziehen. Das Gebrauchsmuster scheint dem Patent nunmehr überlegen. Es ist billiger und – da ungeprüft – schneller zu erlangen. Dem steht entgegen, dass das Patent mehr Rechtssicherheit gewährt, da es bereits ein Prüfungsverfahren durchlaufen hat und der Patentinhaber daher auf den Bestand des Schutzrechts vertrauen kann. Wir werden Mandanten wohl empfehlen, am Patentschutz weiter festzuhalten. Insbesondere um dem Umstand Rechnung zu tragen, das zukünftig wohl gegen jedwedes Gebrauchsmuster pauschal der Einwand vorgebracht werden wird, dass die erforderliche Schutzhöhe nicht erreicht sei. Andere Kollegen wollen hingegen das Gebrauchsmuster dem Patent vorziehen.

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Um etwas mehr Licht in diese Angelegenheit zu bringen, werden wir in Bälde selbst an einem Vortrag der an der Entscheidung beteiligten Richter teilnehmen. Selbstverständlich werden wir unseren Lesern über den Verlauf des Vortrags und der Diskussionen berichten.

(sjm)