

ÖSTERREICHISCHES PATENTBLATT

I. Teil

Herausgeber



österreichisches
patentamt

Wien, 15. Februar 2009 / CVI. Jahrgang / Nr. 2

Erscheint am 15. jedes Monats

Bestellung beim Österreichischen Patentamt

DVR: 0078018

Bezugspreise:

Einzelne Hefte Teil I & II 30,00 EUR

Ein Jahrgang: I. Teil 72,00 EUR, II. Teil 250,00 EUR, vollst. Ausgabe 320,00 EUR

Die angeführten Bezugspreise gelten ohne Unterschied für das In- und Ausland, sowie auch für früher erschienene Hefte und Jahrgänge (soweit verfügbar)

Redaktion, Verwaltung und Verlag

im Österreichischen Patentamt

Wien XX., Dresdner Straße 87

Postanschrift: Postfach 95

1200 Wien

Inhalt

• Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

- Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2009; Abänderungen
- Bekanntmachung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes betreffend die Änderung der Biotechnologie-Prüfrichtlinie bezüglich des Patenterteilungs- und Gebrauchsmusterregistrierungsverfahrens sowie der Recherchen- und Gutachtenerstellung, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben

• Entscheidungen

- Patentrecht:

- Mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt ist das Österreichische Patentamt für Übertragungen zuständig, auch wenn ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt durchgeführt wird.

- Markenrecht:

- Zur Frage der Übertragung bzw. Löschung einer Marke gemäß § 30a MSchG:
§ 30a MSchG richtet sich gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Ein Vertrauensverhältnis kann nicht nur durch einen Alleinvertriebsvertrag begründet werden; auch andere Umstände können die Verpflichtung begründen, die geschäftlichen Interessen eines anderen zu wahren.
Wird eine Marke in Verletzung einer Pflicht zur Interessenwahrung erworben, dann kann der dadurch in seinen Rechten Verletzte die Übertragung auch dann verlangen, wenn die Marke mittlerweile auf einen Dritten übertragen wurde. Ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb ist dem Markenrecht fremd.

• Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

• Berichte und Mitteilungen

- Bestellung einer Ermächtigten Bediensteten/Formalprüferin in der Rechtsabteilung Österreichische Marken (Markenangelegenheiten)
- Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG 1989 für das Österreichische Patentamt;
- Straßburger Abkommen: Beitritt von Bosnien und Herzegovina
- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Verleihung
- Zugänge
- Abgang

• Anhang:

- Prüfrichtlinie bezüglich des Patenterteilungs- und Gebrauchsmusterregistrierungsverfahrens sowie der Recherchen- und Gutachtenerstellung, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2009; Abänderung m.W. 1. Februar 2009

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. Februar 2009 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB(v3) Silvia Horvath wird – unter Aufhebung ihrer Zuteilung zur Abteilung ZD/ Bereich Personaladministration und allgemeine Präsidialangelegenheiten – der Abteilung ZD/Bereich Finanzmanagement auf die Dauer von 3 Monaten zur Einschulung dienstzugeteilt.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes für das Geschäftsjahr 2009; Abänderung m.W. 16. Februar 2009

Gemäß § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung vom 16. Februar 2009 folgende Änderung der Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

Dipl.-Ing. Dr. Christian Thalhammer wird – unter Aufhebung seiner Zuteilung zur Technischen Abteilung 2B – der Technischen Abteilung 2A zugeteilt.

Bekanntmachung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes vom 15. Jänner 2009, ZI. 57-ÖPA/2009, betreffend die Änderung der Biotechnologie-Prüfrichtlinie bezüglich des Patenterteilungs- und Gebrauchsmusterregistrierungsverfahrens sowie der Recherchen- und Gutachtenerstellung, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben

Die Biotechnologie-Prüfrichtlinie richtet sich an die MitarbeiterInnen des Österreichischen Patentamtes, in erster Linie an die Technischen Abteilungen sowie an die serv.ip. Die Veröffentlichung dient dazu, den AnmelderInnen bzw. AntragstellerInnen einen Überblick über die aktuelle Prüfpraxis zu ermöglichen.

Die adaptierte Prüfrichtlinie wird mit Bekanntmachung wirksam.

Der vollständige Text der Prüfrichtlinie findet sich im **Anhang** zur vorliegenden Nr. 2/2009 des Österreichischen Patentblatts.

Entscheidungen

Patentrecht

Entscheidung des Patentamtes (Beschwerdeabteilung) vom 28. August 2008, B 13/2006 (E 102 631)

Mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt ist das Österreichische Patentamt für Übertragungen zuständig, auch wenn ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt durchgeführt wird.

Gründe:

Die Firma M. in L., Großbritannien, ist Inhaberin des Patentes Nr. E 102 631. Dieses europäische Patent wurde vom Europäischen Patentamt mit Wirkung vom 9. März 1994 (Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung) erteilt. Österreich ist als Vertragsstaat benannt.

Nach einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt wurde das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten.

Mit Eingabe vom 25. April 2006 wurde beantragt, als zusätzliche Patentinhaber die Firmen „T.“ und „S.“ im Patentregister zu vermerken.

Die Rechtsabteilung Patent und Muster bemängelte mit Amtsschreiben vom 10. August 2006, dass das Datum der „Decision to maintain the European Patent in amended form“ vom 24. August 2004 des Europäischen Patentamtes nach der Erteilung des Patentes für Österreich liegt, und daher ein kostenpflichtiger Antrag auf Übertragung des gegenständlichen Patentes unter Vorlage entsprechender Übertragungsurkunden nötig wäre.

Innerhalb der Äußerungsfrist kam lediglich eine Eingabe, in welcher um einen beschwerdefähigen Beschluss ersucht wurde, ohne dass inhaltlich in der Sache argumentiert wurde.

Mit Abweisungsbeschluss vom 18. September 2006 stellte die Rechtsabteilung fest, dass sie an ihrer Forderung gemäß amtlicher Bemängelung festhält.

In der rechtzeitigen Beschwerde wurde beantragt, den Beschluss aufzuheben und die Eintragung der neuen Patentinhaber gemäß Entscheidung des Europäischen Patentamtes vom 24. August 2004 in das Patentregister zu vollziehen. Nach ständiger Rechtsprechung (B 21/83) sei mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt das Österreichische Patentamt für Übertragungen zuständig und es können daher nur den österreichischen Erfordernissen genügende Übertragungsurkunden als Grundlage für die Eintragung in das österreichische Patentregister herangezogen werden. Im gegenständlichen Fall habe es nach der Erteilung des europäischen Patentes ein Einspruchsverfahren gegeben, welches die Aufrechterhaltung dieses Patentes in geändertem Umfang zur Folge gehabt habe. Das Einspruchsverfahren erfasse alle benannten Vertragsstaaten. Regel 20 EPÜ gelte daher auch für Rechtsübergänge während des Einspruchsverfahrens. Daraus folge, dass die Anerkennung der Eintragung eines Rechtsüberganges im europäischen Patentregister durch das Österreichische Patentamt ohne Vorlage einer gesondert beglaubigten Übertragungsurkunde zu erfolgen habe. Auch wenn das EPÜ nur das Verfahren bis zur Erteilung regelt und danach das nationale Recht Anwendung findet, so sei für die Zeit des Einspruchsverfahrens eine auf europäischer Ebene erfolgte Registereintragung zu übernehmen, wie in gleicher Weise z.B. die während des Einspruchsverfahrens geänderte Fassung des europäischen Patentes ebenfalls übernommen wird, obwohl diese erst nach Erteilung des Patentes vorliegt.

Die Beschwerdeabteilung hat erwogen:

Gemäß Artikel 2 Abs. 2 und Art. 97 Abs. 3 EPÜ (iVm Art. 1 Z 1 des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl III Nr. 136/2007; vormals Art. 97 Abs. 4 EPÜ) ist mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt ein europäisches Patent wirksam. Bis zum Tag vor der Veröffentlichung des Hinweises ist es daher dem Europäischen Patentamt möglich, mit Rechtswirksamkeit für die Republik Österreich Übertragungen zur Kenntnis zu nehmen bzw. Änderungen bezüglich der jeweiligen Patentinhaber vorzunehmen. Nach diesem Zeitpunkt ist im Hinblick auf Art. 64 EPÜ hiezu jedoch nur mehr das Österreichische Patentamt befugt (Be-

schwerdeabteilung PBl. 1984/78). Ab dem Tag der Bekanntmachung gilt das für Österreich erteilte europäische Patent wie ein nationales österreichisches Patent. Dies gilt auch dann, wenn sich dem zentralen europäischen Erteilungsverfahren ein zentrales europäisches Einspruchsverfahren anschließt. Denn die Wirkungen sind ja bereits mit dem genannten Zeitpunkt eingetreten. Vorausgesetzt, das europäische Patent wird im Zuge des Einspruchsverfahrens (zumindest in geändertem Umfang) aufrechterhalten und nicht widerrufen, so verschiebt sich der Wirksamkeitsbeginn nicht. Da das betreffende europäische Patent somit mit diesem Tag bereits Wirkung im jeweiligen Nationalstaat entfaltet, ist auch ausschließlich dieser Nationalstaat berechtigt, die entsprechenden Übertragungsurkunden zu beurteilen. Eine Änderung der Person des Patentinhabers innerhalb des europäischen Einspruchsverfahrens kann somit bloß prozessrechtliche Wirkung entfalten, nicht jedoch auch in die Hoheitsrechte der benannten Vertragsstaaten eingreifen, über Übertragungsanträge zu entscheiden.

Das durch das EPÜ geschaffene, den Vertragsstaaten gemeinsame Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten soll das nationale Recht nicht ersetzen, sondern als weiteres Recht neben die nationalen Rechte treten. Das gemeinsame Recht regelt nur das Verfahren bis zur Erteilung; die weitere Existenz des europäischen Rechts richtet sich jedoch weitgehend nach dem nationalen Recht der in Betracht kommenden Vertragsstaaten. Das nationale Recht gilt insbesondere auch für die Übertragung (vergleiche OGH 12. Feber 1991, 4Ob173/90 mit Verweis auf Singer, Europäisches Patentübereinkommen). Eintragungen zu europäischen Patenten, deren Erteilung (auch) für Österreich beantragt worden war, sind in einem besonderen Teil des österreichischen Patentregisters (§ 80 PatG) vorzunehmen und haben dieselbe Wirkung wie Eintragungen im übrigen Teil des Registers (§ 7 PatV-EG).

Auch nach der Rechtsprechung in Deutschland ist die Nichtigkeitsklage gegen den in der nationalen Patentrolle Eingetragenen zu richten, auch wenn im Europäischen Patentregister eine andere Person eingetragen ist; die europäische Eintragung gilt nur für das europäische Einspruchs- und Beschwerdeverfahren (Singer, Europäisches Patentübereinkommen⁴, 318, mit Verweis auf BPatG vom 26. Juni 1991, GRUR 1992, 435). Die Vorschrift des EPÜ über die Umschreibung im europäischen Patentregister während der Einspruchsfrist (Art. 164 EPÜ iVm Regeln 85 und 22 AO, vormals Regeln 61 und 20 AO), dient ausschließlich dem „Zweck...., das Einspruchsverfahren im Falle eines Rechtsübergangs mit dem neuen Patentinhaber durchführen zu können“ (BPatG vom 26. Juni 1991, GRUR 1992, 435 mit Verweis auf die Stellungnahme des Europäischen Patentamtes vom 12. Juli 1985, zitiert nach BPatG, Bl.f.PMZ 1987, 206). Diese Vorschrift des EPÜ stellt deshalb keine Ausnahme im Sinne von Art. 2 Abs. 2 EPÜ von der Maßgeblichkeit des jeweiligen nationalen Rechts dar.

Auch im Beschluss des BPatG vom 7. Juli 1986 (GRUR Int. 1986, 801) wurde festgestellt, dass durch die Umschreibung eines europäischen Patents durch das Europäische Patentamt während des Einspruchsverfahrens die eigenverantwortliche Zuständigkeit des Deutschen Patentamtes (nunmehr Deutschen Patent- und Markenamtes) für das Verfahren der Umschreibung des Patentinhabers in der vom Deutschen Patentamt geführten Rolle nicht berührt wird.

Es ist daher für eine Übertragung nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung beim Österreichischen Patentamt im Hinblick auf § 24 PatV-EG eine Übertragungsurkunde vorzulegen, die den Anforderungen des § 43 PatG entspricht. Nicht zuletzt ist hierbei zu berücksichtigen, dass das österreichische Patentregister konstitutive Wirkung hat. Die Eintragung der Übertragung ins Patentregister stellt den Modus für die Übertragung dar, sodass für die Prüfung der Übertragungsurkunde auch erhöhte Anforderungen gestellt werden.

Der rechtlichen Argumentation der ersten Instanz war sohin beizutreten und der angefochtene Beschluss zu bestätigen.

Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 26. März 2008, Om 12/07 (Nm 199/2001)

**Zur Frage der Übertragung bzw. Löschung einer Marke gemäß § 30a MSchG:
§ 30a MSchG richtet sich gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Ein Vertrauensverhältnis kann nicht nur durch einen Alleinvertriebsvertrag begründet werden; auch andere Umstände können die Verpflichtung begründen, die geschäftlichen Interessen eines anderen zu wahren.**

Wird eine Marke in Verletzung einer Pflicht zur Interessenwahrung erworben, dann kann der dadurch in seinen Rechten Verletzte die Übertragung auch dann verlangen, wenn die Marke mittlerweile auf einen Dritten übertragen wurde. Ein gutgläubiger lastenfrier Erwerb ist dem Markenrecht fremd.

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird in der Hauptsache bestätigt; im Kostenpunkt aber dahin abgeändert, dass die Antragsgegnerin schuldig erkannt wird, der Antragstellerin die mit 4.899,07 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens erster Instanz (darin 682,19 EUR Umsatzsteuer und 806,98 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 2.438,40 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens (darin 406,40 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

G r ü n d e :

Die Antragstellerin ist Inhaberin von 46 ausländischen Marken mit dem Wortbestandteil HOTSPRING.

Die deutsche Marke Nr 2015726 ist in der Klasse 11 für "Hydrotherapeutische Whirlpool-Bäder, umfassend Badewannen, Pumpen, Heizapparate, Wasserdüsen, Regeleinrichtungen, Filter und Isolierabdeckungen" eingetragen; die russische Marke Nr 145926 ist ebenfalls in der Klasse 11 für "installation for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes" eingetragen; die japanischen Marken Nr 2523755 und 2266026 sind für "bath goods including bath tubs, and all other goods included in this class" in der Klasse 19 registriert. Die Antragstellerin hat verschiedene Artikel, wie Spiel-, Sport- und Freizeitartikel, darunter auch Golfkappen und Golfbälle, mit der Marke HOTSPRING gekennzeichnet und zu Werbezwecken verschenkt.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke HOTSPRING. Die Marke ist seit der mit 4. Juni 2003 wirksam gewordenen Einschränkung um Whirlpool-Sprudelgeräte (Klasse 11) mit Priorität 7. Oktober 1999 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 11: Saunananlagen, Infrarotkabinen, Klimageräte, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen ausgenommen selbstversorgte, beheizte, transportierbare Warmsprudelgeräte (sogenannte Whirlpools) samt Zubehör;

Klasse 19: Schwimmbecken (vorgefertigt nicht aus Metall), Baumaterialien (nicht aus Metall), Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Bauten (nicht aus Metall), Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Golfschläger, Golftaschen, Golfausrüstungsgegenstände, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Inhaberin der Marke war ursprünglich die OW Bauträger GmbH. Zum Anmeldezeitpunkt war Max Kuchler geschäftsführender Alleingesellschafter der GmbH. Mit Beschluss vom 8. März 2002 schrieb das Patentamt die Marke auf die Antragsgegnerin um.

Mitte 1991 begann die Kuchler GmbH Waren der Antragstellerin unter der Marke HOTSPRING in Österreich zu vertreiben. Die Firma der Kuchler GmbH wurde 1995 in All-Akustik Handels GmbH geändert. Selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer war Max Kuchler, Gesellschafter waren Max Kuchler, Isolde Kuchler und Lorenz Kuchler. Mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 11. Mai 1995 wurde über das Vermögen der All-Akustik Handels GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Die Gesellschaft wurde aufgelöst und das Konkursverfahren mangels kostendeckenden Vermögens eingestellt.

In der Folge wurden Waren der Antragstellerin unter der Marke HOTSPRING von der RFT Handels GmbH vertrieben. Selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer war Max Kuchler, Gesellschafter waren Mag. Ing. Walter Becvar und die Drawby Ltd.

Am 29. Feber 1996 schloss die Antragstellerin mit der RFT Handels GmbH ein "Exclusive Distributor Agreement". In Punkt 6 B des Vertrags anerkannte die RFT Handels GmbH alle gewerblichen Schutzrechte der Antragstellerin und verpflichtete sich, die Rechte zu schützen. Sie übernahm Informationspflichten, insbesondere bei Markenverletzungen, sowie die Verpflichtung, Waren der Antragstellerin mit deren Marken zu kennzeichnen und es zu unterlassen, die Marken in Verbindung mit eigenen Marken oder den Marken Dritter zu verwenden. Bei Beendigung des Vertriebsvertrags war die Nutzung unverzüglich einzustellen und Werbematerial herauszugeben oder zu vernichten. Weder während des Vertriebsvertrags noch danach war es der Vertriebspartnerin gestattet, den Marken der Antragstellerin ähnliche Zeichen, Worte, Symbole oder Zeichenkombinationen als Unternehmensbezeichnungen, als Marken oder sonst wie zu verwenden.

Der Vertrag wurde ursprünglich auf ein Jahr abgeschlossen, mit automatischer Verlängerung bei Nichtkündigung. Am 30. Juni 1999 wurde der Vertriebsvertrag für vier Jahre abgeschlossen, Punkt 6 B des Vertrags blieb unverändert. 1999 warb die RFT Handels GmbH intensiv für die Produkte der Klägerin; sie trat dabei auch unter Hotspring RFT Handels GmbH und als Hotspring Österreich RFT Handels GmbH auf.

Am 7. Oktober 1999 meldete die OW Bauträger GmbH die Marke HOTSPRING an. Max Kuchler war zu diesem Zeitpunkt allein vertretungsbefugter Geschäftsführer beider Unternehmen. Die Anmeldung ist von ihm unterschrieben.

Am 21. Juli 2000 schlossen die RFT Handels GmbH und die Antragstellerin ein "Repayment Agreement", weil die RFT Handels GmbH in Zahlungsschwierigkeiten geraten war. Darin war vorgesehen, dass die OW Bauträger GmbH Zahlungen für die RFT Handels GmbH leisten und Lieferungen erhalten sollte.

Am 1. Oktober 2000 kündigte die Antragstellerin den Vertriebsvertrag mit der RFT Handels GmbH mit sofortiger Wirkung. Sie machte die RFT Handels GmbH darauf aufmerksam, dass diese nicht mehr berechtigt sei, Marken oder sonstige Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin zu verwenden. Mit Schreiben vom 2. Oktober 2000 wies die Antragstellerin Max Kuchler darauf hin, dass die vorgelegten Unternehmensunterlagen nicht ausreichten, um einen Vertriebsvertrag mit der OW Bauträger GmbH zu schließen, und dass die Anmeldung der Marke HOTSPRING die Rechte der Antragstellerin verletze.

Am 25. Oktober 2000 trat die OW Bauträger GmbH die Marke an die Antragsgegnerin ab. Am 30. Oktober 2000 wurde beim Patentamt die Eintragung der Übertragung beantragt, wobei Max Kuchler offenbar für beide Gesellschaften unterschrieb. Die Umschreibung wurde aufgrund des rechtskräftigen Beschlusses des Patentamtes vom 8. März 2002 im Markenregister eingetragen; die Verzögerung war darauf zurückzuführen, dass der Beschluss der Antragsgegnerin erst zugestellt werden konnte, nachdem die WPC Handels GmbH als Zustell-

bevollmächtigte bestellt worden war. Einziger und allein zeichnungsberechtigter Geschäftsführer der WPC Handels GmbH war und ist Max Kuchler.

Über das Vermögen der RFT Handels GmbH wurde am 18. August 2000 das Konkursverfahren eröffnet; über das Vermögen der OW Bauträger GmbH am 22. Mai 2002.

Die Antragstellerin beantragt, ihr die Marke Nr 185998 HOT SPRING zu übertragen, in eventu, die Marke zu löschen. Die Markenmelderin sei durch ihren Geschäftsführer über die Verpflichtungen aus dem Vertriebsvertrag informiert gewesen. Sie habe die Marke bösgläubig erworben. Dies müsse sich auch die nunmehrige Markeninhaberin entgegenhalten lassen.

Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag zurückzuweisen, soweit die Marke für selbstversorgte, beheizte, transportable Warmsprudelbäder (Whirlpools) eingetragen ist, im Übrigen sei der Antrag abzuweisen. Die Antragstellerin erzeuge nur Whirlpools und vertreibe sie (auch) in Österreich. Für die anderen Waren habe die Antragstellerin die Marke nie benutzt. Der Vertriebsvertrag habe weder die RFT Handels GmbH noch die OW Bauträger GmbH noch Max Kuchler gehindert, HOTSPRING als Marke anzumelden oder die Marke zu übertragen.

Die Nichtigkeitsabteilung übertrug die Marke Nr 185998 auf die Antragstellerin und stellte das Verfahren ein, soweit es "Waren der Klasse 11: selbstversorgte, beheizte, transportierbare Warmsprudelbäder (sogenannte Whirlpools) samt Zubehör" betraf.

Der Lösungsbeschluss vom 28. Juli 2003 sei in Rechtskraft erwachsen. Das Verfahren sei daher insoweit einzustellen gewesen.

§ 30a MSchG richte sich gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Die RFT Handels GmbH sei aufgrund des Vertriebsvertrags verpflichtet gewesen, die geschäftlichen Interessen der Antragstellerin zu wahren. Diese Verpflichtung habe Max Kuchler als ihren Geschäftsführer getroffen. Um eine Umgehung der Vorschriften gegen rechtswidrige Agentenmarken zu verhindern, reiche es aus, dass die Marke für ein Mitglied der Geschäftsführung, einen leitenden Angestellten, einen Gesellschafter oder eine diesen Personen nahe stehende Person angemeldet oder eingetragen worden sei. In einem solchen Fall richte sich der Übertragungsanspruch gegen diese Person. Die Übertragung der Marke könne die Rechtswidrigkeit nicht heilen. Das Schutzhindernis hafte der Agentenmarke an. Ein gutgläubiger Erwerb sei dem Markenrecht fremd.

Die Marken der Antragstellerin seien für ähnliche oder gleiche Waren eingetragen wie die zu übertragende Marke. Maßgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit sei die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise.

Die Antragsgegnerin bekämpft die Entscheidung insoweit, als die Übertragung der Marke verfügt wird. Die Berufung ist nicht berechtigt.

Die Antragstellerin stützt ihren Übertragungsanspruch auf § 30a MSchG. Danach besitzt einen Anspruch auf Löschung oder Übertragung einer Marke, wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, wenn der Inhaber der später angemeldeten, gleichen oder ähnlichen und für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldeten Marke zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

§ 30a MSchG richtet sich damit gegen sittenwidriges Vorgehen beim Markenerwerb durch Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Ein Vertrauensverhältnis kann nicht nur durch einen Alleinvertriebsvertrag begründet werden; auch andere Umstände können die Verpflichtung

tung begründen, die geschäftlichen Interessen eines anderen zu wahren (Om 5/87 ÖBI 1989, 138 = PBI 1989, 154; OGH 4 Ob 109/00h ÖBI 2001, 91 – Pycnogenol).

Wird eine Marke in Verletzung einer Pflicht zur Interessenwahrung erworben, dann kann der dadurch in seinen Rechten Verletzte die Übertragung auch dann verlangen, wenn die Marke mittlerweile auf einen Dritten übertragen wurde. Ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb ist dem Markenrecht fremd (4 Ob 109/00h ÖBI 2001, 91 – Pycnogenol).

Die angefochtene Marke wurde von der OW Bauträger GmbH angemeldet. Zwischen der Antragstellerin und der OW Bauträger GmbH ist zwar kein Vertriebsvertrag zustande gekommen; die OW Bauträger GmbH war jedoch ein Schwesterunternehmen der Vertragspartnerin der Antragstellerin, wobei Max Kuchler Geschäftsführer beider Unternehmen war. Im "Repayment Agreement" zwischen der Antragstellerin und der – in Zahlungsschwierigkeiten geratenen – RFT Handels GmbH wurde daher auch vereinbart, dass die OW Bauträger GmbH Zahlungen an die Antragstellerin leisten und Lieferungen entgegennehmen sollte.

Das "Repayment Agreement" wurde zwar erst nach Anmeldung der Marke geschlossen; Max Kuchler war jedoch von Anfang an allein vertretungsbefugter Geschäftsführer beider Unternehmen und hat in seiner Funktion als Geschäftsführer der OW Bauträger GmbH auch die Markenmeldung unterfertigt. Bei dieser Sachlage bestand nicht nur zwischen der Antragstellerin und der RFT Handels GmbH ein Vertrauensverhältnis, sondern auch zwischen der Antragstellerin und der OW Bauträger GmbH. Dieses Vertrauensverhältnis hat die OW Bauträger GmbH missbraucht, als sie sich die Marke HOTSPRING registrieren ließ.

Die OW Bauträger GmbH hat die Marke damit entgegen § 30a MSchG erworben. Diesen rechtswidrigen Erwerb muss sich auch die Antragsgegnerin entgegenhalten lassen, weil selbst ein gutgläubiger Erwerber die Marke nicht lastenfrei erwirbt.

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat die Antragstellerin für alle im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke eingetragenen Waren oder jedenfalls für diesen Waren ähnliche Waren im Ausland Rechte durch Registrierung oder Benutzung erworben. Die Antragstellerin ist Inhaberin einer deutschen und einer russischen Marke für Waren der Klasse 11 und von japanischen Marken, die für Waren der Klasse 19 registriert sind. Sie benutzt die Marke HOTSPRING im Ausland für Waren, die den Waren gleich oder ähnlich sind, für die die Marke in Klasse 28 geschützt ist.

Ob die Antragstellerin die Marken im Inland für diese Waren benutzt hat und ob die Waren Gegenstand des Vertriebsvertrags waren, ist ohne Bedeutung. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob es sich um Waren handelt, die Whirlpools ähnlich sind. § 30a MSchG macht den Übertragungsanspruch in diesem Zusammenhang nur davon abhängig, dass im Ausland Rechte am Zeichen durch Registrierung oder Benutzung erworben wurden. Dieses Erfordernis hat die Antragstellerin nach dem festgestellten Sachverhalt für alle Waren erfüllt, für die die angefochtene Marke geschützt ist.

Die Berufung musste daher in der Hauptsache erfolglos bleiben.

Die Antragsgegnerin bekämpft auch die Kostenentscheidung. Es werde weder eine Bemessungsgrundlage angeführt noch werde angegeben, wie sich die Barauslagen von 2.268,35 EUR zusammensetzen. Die Nichtigkeitsabteilung begründe die Kostenentscheidung nicht.

Die Antragstellerin nimmt in der Berufungsbeantwortung zu diesem Vorbringen nicht Stellung. Nach dem Akteninhalt hat die Antragstellerin Kosten auf Basis eines Streitwerts von 36.000 EUR für den Antrag auf Übertragung der Marke, die Erwidern der Gegenschritt vom 22. Juli 2004, die Eingabe vom 28. Juni 2005 und die Verhandlung vom 26. Jänner 2006 verzeichnet. Die - richtig verzeichneten - Kosten belaufen sich auf insgesamt 4.899,07 EUR, wobei in diesem Betrag 682,19 EUR Umsatzsteuer und 806,98 EUR Baraus-

lagen enthalten sind. Die Nichtigkeitsabteilung hat die Kosten (ohne Barauslagen) mit 4.092,10 EUR errechnet; dieser Betrag stimmt mit dem verzeichneten Betrag im Wesentlichen (die Differenz beträgt 0,01 EUR) überein. Wie die Nichtigkeitsabteilung die mit 2.268,35 EUR angegebenen Barauslagen errechnet hat, lässt sich nicht nachvollziehen. Verzeichnet hat die Antragstellerin nur insgesamt 806,98 EUR an Barauslagen. Nur der Ersatz dieses Betrags kann ihr daher zuerkannt werden.

Oberster Patent- und Markensenat

Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache des Antragstellers Verein Radetzky-Orden (Abkürzung: RO), Schloss Jaidhof, 3452 Jaidhof, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Peter Fichtenbauer, Dr. Klaus Krebs, Dr. Edeltraud Fichtenbauer, Kärntner Ring 10, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“, Breiten-seerstraße 14, 1140 Wien, vertreten durch die Herren Patentanwälte Dipl.-Ing. Werner Barger, Dr. Eberhard Piso, Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Israiloff, Mahlerstraße 9, 1015 Wien, wegen Löschung von Marken wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die fortgesetzte mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 28. Jänner 2009, 9.15 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12 (Justizpalast), 2. Stock anberaumt.

* * *

In der Markenrechtssache der Antragstellerin Europäische Gemeinschaft, vertreten durch die Europäische Kommission, 200, rue de la Loi, 1049 Brüssel, Belgien, vertreten durch Gibler & Poth Patentanwälte OEG, Dorotheergasse 7, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma Galileo International, L.L.C., Suite 400, 9700 West Higgins Road, Rosemont, Illinois 60018, USA, vertreten durch Herrn Patentanwalt Dr. Thomas M. Haffner, Schottengasse 3a, 1014 Wien, wegen Löschung einer Marke wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 25. Feber 2009, 10.30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12, (Justizpalast), 2. Stock anberaumt.

* * *

In der Patentrechtssache der Antragstellerin Firma Danieli & C. Officine Meccaniche, Società per Azioni, Via Nazionale 41, 33042 Buttrio, Italien, vertreten durch Patentanwälte Pinter, Laminger & Weiss OG, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma SMS Meer GmbH, Ohlerkirchweg 66, 41069 Mönchengladbach, Deutschland, vertreten durch Haffner und Keschmann Patentanwälte OG, Schottengasse 3a, 1014 Wien, wegen Nichtigerklärung des Patentes Nr. E 131 755 (EP 597 265) wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG die mündliche Verhandlung über die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 25. Feber 2009, 11.00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12, (Justizpalast), 2. Stock anberaumt.

In der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma Gruner + Jarh AG & Co KG, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Deutschland, vertreten durch LANSKY, GANZGER + partner, Rechtsanwälte GmbH, Rotenturmstraße 29/9, 1010 Wien, wider den Antragsgegner Herrn Harald Lemmerer, Hauptplatz 51A, 8952 Irding, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Hannes Lattenmayer, Siolygasse 10/7, 1190 Wien, wegen Löschung einer Marke wird gemäß § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mündliche Verhandlung über die Berufung des Antragsgegners auf den

Mittwoch, 11. März 2009, 9.15 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraße 12, (Justizpalast), 2. Stock anberaumt.

Berichte und Mitteilungen

Bestellung einer Ermächtigten Bediensteten/Formalprüferin in der Rechtsabteilung Österreichische Marken (Markenangelegenheiten) m.W. 15. Jänner 2009

Gemäß § 35 Abs.3 des Markenschutzgesetzes 1970 iVm § 38 Abs.1 der Patentamtsverordnung (PAV – PBl. 1990, 161 idF PBl. 2005, Nr. 12 Anhang 4) wurde mit Wirkung vom 15. Jänner 2009 nachstehende Bedienstete der Rechtsabteilung Internationale Marken ergänzend zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermächtigt (Ermächtigte Bedienstete/Formalprüferin):

Angelegenheiten
gemäß § 36 Z 9 und
gemäß § 37 Z 2:

Mag.iur. Karoline Eder

Begutachtungskommission gemäß § 7 Abs.1 Z 2 AusG 1989 für das Österreichische Patentamt; Entsendung von Oberrat Mag. Maximilian Görtler

Durch die Entsendung von Herrn Oberrat Mag. Maximilian Görtler anstelle von Frau Amtsdirektorin Margit Rausch durch die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wird die ständige Begutachtungskommission beim Österreichischen Patentamt mit sofortiger Wirkung für den Rest der laufenden Funktionsperiode bis 31. März 2010 wie folgt geändert:

1. Mitglieder:

Hofrat Mag.iur. Gerald Pilz (Vorsitzender; Österreichisches Patentamt)
Hofrätin Mag.rer.nat. Ingrid Velinsky-Huber (Österreichisches Patentamt)
Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel (Zentralausschuss beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie)
Oberrat Mag. Maximilian Görtler (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)

2. Ersatzmitglieder:

Hofrat Mag.iur. Robert Ullrich (stellvertretender Vorsitzender; Österreichisches Patentamt)
Hofrätin Dipl.-Ing. Eva Fessler (Österreichisches Patentamt)
Hofrat Dr. Hans Jasicek (Zentralausschuss beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie)

Wolfgang Kieslich (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)
Ministerialrat Mag.Dr.iur. Reinhart Kuntner (Gewerkschaft öffentlicher Dienst)

Straßburger Abkommen: Beitritt von Bosnien und Herzegovina

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass Bosnien und Herzegovina dem Straßburger Abkommen betreffend die internationale Patentklassifikation (IPC) beigetreten ist und dieses Übereinkommen für Bosnien und Herzegovina am 27. Oktober 2009 in Kraft treten wird.

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte die Veröffentlichung folgender Bezeichnung: Raviole du Dauphiné, GGA, (FR, Teigwaren), 8. Jänner 2009, C 3/17/2009.

Mit dieser Veröffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG) Nr. 510/2006.

Gemäß § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2007 sind Einsprüche gemäß Art. 7 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezüglichen Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (siehe obige Daten) beim Österreichischen Patentamt, 1200 Wien, Dresdner Straße 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begründen. Der begründete Einspruch (ggf. zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfällige Beilagen müssen spätestens am letzten Tag der Frist in dreifacher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: markus.stanagl@patentamt.at).

Verleihung

Der Herr Bundespräsident hat Amtsdirektorin Sylvie Raubal den Berufstitel „Regierungsrätin“ verliehen.

Zugänge

Im Dezember und Jänner wurden Bettina Bartosch und Adolf Gerhard Formanek in den Kreis der Kollegenschaft des Österreichischen Patentamtes aufgenommen (serv.ip, Schreibstelle bzw. Leiter IT).

Abgang

Im Februar ist VB/v3 Melanie Balham aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Österreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Biotechnologie-Prüfrichtlinie

(Version 2009)

1	Vorbemerkung	2
2	Einleitung	2
3	Prinzipielle Überlegungen	2
3.1	Beispiele für Anspruchsformulierungen	5
4	Neuheit.....	9
4.1	Implizite Offenbarung	10
5	Erfinderische Tätigkeit	10
5.1	Aspekte der erfinderischen Tätigkeit, wenn das Ziel bekannt ist.....	11
5.2	Naheliegender Versuch („obvious to try“).....	12
5.3	Offensichtlicher Ersatz.....	12
5.4	Der Fachmann.....	13
6	Gewerbliche Anwendbarkeit	13
6.1	Behandlungsmethoden.....	14
7	Ausreichender Offenbarungsgehalt	14
7.1	„Reach-through-Claims“	16
7.2	Vielzahl von Erfindungen/Uneinheitlichkeit.....	16
7.3	Veröffentlichung der Sequenzen	17
8	Patente auf Pflanzen.....	17
9	Patente auf Tiere	18
10	Der Mensch.....	19
11	Entdeckungen	20
12	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (§2 Abs, 1 PatG)	20
13	Ansprüche betreffend biologisches Material (Mikroorganismen)	21
13.1	Hinterlegung von biologischem Material.....	22
14	Biotechnologische Erfindungen im Gebrauchsmusterrecht.....	23

1 Vorbemerkung

Die Richtlinien dienen einer einheitlichen Durchführung von Patenterteilungsverfahren, Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren sowie der Bearbeitung von Recherchen und Gutachtenanträgen. Die Richtlinien richten sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Österreichischen Patentamtes, in erster Linie an die Technischen Abteilungen. Obwohl die Richtlinien daher keine Drittwirkung entfalten, d.h. keine Rechte Dritter begründen können, werden sie im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder und Anmelderinnen veröffentlicht.

2 Einleitung

Biotechnologische Erfindungen sind Erfindungen, die ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird. Biologisches Material ist jedes Material, das genetische Informationen, d.h. seinen Bauplan, enthält und sich selbst reproduzieren kann oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Ein mikrobiologisches Verfahren ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

Gesetzliche Grundlage für die Prüfung von Patentanmeldungen, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, ist das österreichische Patentgesetz (PatG) in der dzt. geltenden Fassung, insbesondere unter Berücksichtigung der geänderten Bestimmungen im Patentgesetz gemäß der Biotechnologie-Richtlinie Umsetzungsnovelle, die am 10.6.2005 in Kraft getreten ist. Mit dieser Änderung des Patentgesetzes ist die EU-Biopatentrichtlinie (Richtlinie 98/44/EG) in nationales Recht umgesetzt worden.

In materiellrechtlicher Hinsicht sind für die Frage, welche Gegenstände ihrer Natur nach dem Patentschutz zugänglich sind, auch betreffend biotechnologischer Erfindungen die §§ 1 und 2 PatG entscheidend, aus denen die grundsätzliche Schutzfähigkeit von Erfindungen auf diesem Gebiet – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für eine Patenterteilung – hervorgeht.

3 Prinzipielle Überlegungen

Es ist leicht, die umstrittenen Themen im Bereich der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen hervorzuheben, wie die Kriterien zur Patentierung von Pflanzen, Tieren oder Gensequenzen und die damit verbundenen moralischen Fragen. Jedoch wird häufig vergessen, dass die Anmeldungen im Rahmen der Biotechnologie ebenso unter den Gesichtspunkten

Neuheit, Erfindungseigenschaft und gewerbliche Anwendbarkeit zu beurteilen sind, wie alle anderen technischen Erfindungen. Allerdings hat der Gesetzgeber einige Ausnahmen von der Patentierbarkeit vorgesehen, die für Anmeldungen, die Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie betreffen, vordringlich relevant sind.

Patente werden nicht erteilt für

- Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Als nicht patentierbar gelten in diesem Sinne unter anderem:
 - a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
 - b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
 - c) die Verwendung von menschlichen Embryonen;
 - d) die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen;
 - e) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere;
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden;
- Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Dieser Patentierungsausschluss berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren oder durch diese Verfahren gewonnene Erzeugnisse zum Gegenstand haben, wobei ein mikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren ist, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

Für die Entscheidung, ob eine Erfindung einen dem Patentschutz zugänglichen Gegenstand betrifft sowie neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist, ist es wichtig zu definieren, was eigentlich geschützt werden soll, d.h. was der Inhalt der Ansprüche ist. Eine genaue, unterscheidende Kennzeichnung sowie eine vollständige Offenbarung der Erfindung und eine ausreichende und die Ansprüche stützende Beschreibung sind daher für Anmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie ebenso unerlässlich wie auf allen anderen Gebieten der Technik.

Seit langem ist unstrittig, dass sich die Technik als planmäßige Nutzung von Naturkräften zur Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolgs nicht nur derjenigen Naturgesetze bedienen kann, die der toten Materie zugrunde liegen, sondern auch derer, die die Besonderheiten der lebenden Materie ausmachen. Voraussetzung der Patentierbarkeit ist, dass es sich um keine Entdeckung, sondern um eine Erfindung handelt.

Die bloße Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorhanden ist, verhindert noch nicht dessen Patentierung. Schon bisher ging die Auffassung dahin, dass derjenige, der erstmals mit technischen Mitteln einen bisher nicht bekannten Naturstoff isoliert und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, keine bloße Entdeckung – die nicht patentierbar wäre –, sondern eine Erfindung gemacht hat, wenn eine praktische Verwertungsmöglichkeit für den Stoff angegeben werden kann. Selbstverständlich müssen neben der Neuheit der Erfindung auch die weiteren allgemeingültigen Kriterien für die Patentierung erfüllt sein, nämlich die erfinderische Tätigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit. Unter diesen Voraussetzungen kann sich das Patent auch auf den neu gefundenen Stoff beziehen. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Gegenstände, in denen der Stoff in seiner natürlichen Form enthalten ist, patentgeschützt sind.

Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Somit kann eine Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens in seiner natürlichen Umgebung nicht Gegenstand eines Schutzrechtes bilden. Das Ergebnis von Arbeiten an Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene kann nur dann zur Erteilung eines Patentes führen, wenn die Anmeldung die Beschreibung der gewerblichen Anwendung umfasst, die das Ziel der Arbeiten ist.

Die Erteilungsvoraussetzungen müssen vom Patentprüfer in jedem Einzelfall genau geprüft werden. Die Beschreibung der Funktion ist das wesentliche Kriterium für den Patentprüfer, um den zum Patent angemeldeten Genabschnitt bestimmen zu können. Daher hat eine möglichst enge und präzise Funktionszuordnung zu erfolgen. Der Anmelder hat daher eine klare Beschreibung der Erfindung vorzulegen; der Patentprüfer hat hingegen darauf zu achten, dass die Anmeldung den Bestimmungen des § 91 Abs. 1 PatG entspricht, wonach die Patentansprüche genau und in unterscheidender Weise angeben müssen, wofür Schutz begehrt wird. Erforderlichenfalls hat der Prüfer gemäß § 99 Abs. 3 PatG einen Sachverständigen (z.B. in Fragen betreffend den Sortenschutz von der Agentur für Gesundheit und Ernährung bzw. betreffend das Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom Umweltbundesamt) beizuziehen.

Im § 2 Abs. 3 PatG wird - betreffend die Anwendung des § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a bis c PatG - ausdrücklich auf das Fortpflanzungsmedizingesetz Bezug genommen.

Da die patentierten Eigenschaften in der Biotechnologie von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist es wichtig den Schutzzumfang der Patente entsprechend festzulegen. Die Biotechnologie-Richtlinie und nach deren Umsetzung auch das PatG sieht vor, dass der Schutz eines patentierten biologischen Materials jedes biologische Material umfasst, das aus diesem Material durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist (§ 22b Abs.1 PatG).

Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutzzumfang von biologisches Material betreffende Verfahrenspatente. Betrifft das Patent ein Verfahren, das die Gewinnung eines mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, dann umfasst der Schutz das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung über die Generationsgrenze hinweg gewonnen wird (§ 22b Abs. 2 PatG).

Ein biotechnologisch hergestelltes, patentiertes Erzeugnis kann aber mit dem Einbringen in den menschlichen Körper kein „Eigentum am Menschen“ begründen (§22b Abs. 3 PatG).

3.1 Beispiele für Anspruchsformulierungen

Es ist wichtig, dass Ansprüche genau und in unterscheidender Weise formuliert werden. Dies sei anhand der folgenden Beispiele gezeigt. *Unzulässige Anspruchsformulierungen sind kursiv gesetzt.*

Beispiel 1

- (a) „Polynukleotid mit der Sequenz CGATTGACCAT...GTG“
- (b) „Polynukleotid mit einer Sequenz wie in Figur 3 dargestellt“
- (c) „cDNA entsprechend SEQ ID No.4“

Das sind typische Produktansprüche, um naturidenten Polynukleotide oder ihre Äquivalente zu schützen. Es werden mit solchen Ansprüchen isolierte und gereinigte Polynukleotide beansprucht. Eine cDNA (complementary DNA) ist eine künstlich hergestellte Kopie der entsprechenden natürlichen DNA. Wenn die Sequenz in einer Figur dargestellt ist, kann sich der Anspruch auf diese Figur beziehen (b). Die Patentanmeldung hat ein Sequenzprotokoll zu enthalten. Im Anspruch kann die Sequenz dann durch Bezugsname auf die Sequenznummer gekennzeichnet werden (c).

Beispiel 2

- (a) „Polynukleotid mit der Sequenz SEQ ID No.1“

(b) „Polynukleotid bestehend aus der Sequenz SEQ ID No.1

Solche Ansprüche schützen die Sequenz 1 des Sequenzprotokolls. Ein derartiges Polynukleotid unterscheidet sich deutlich von einem Polynukleotid, das weniger oder zusätzliche Nukleotide aufweist.

Beispiel 3

Vektor umfassend die Sequenz SEQ ID No.1“

Aus diesem Anspruch geht hervor, dass die Sequenz 1 Bestandteil eines Vektors ist.

Beispiel 4

- (a) „Polynukleotid mit einer Sequenz, die homolog ist zu SEQ ID No.1 oder ein spezifischer/s Teil/Fragment davon“
- (b) „Polynukleotid, welches mit einem Polynukleotid gemäß SEQ ID No.1 hybridisiert oder ein Teil/Fragment davon“
- (c) „Protein/Polypeptid mit der Sequenz SEQ ID No.1 oder eine Variante, ein homologes Protein/Polypeptid oder ein Teil/Fragment davon“
- (d) „Polynukleotidsequenz kodierend für ein Isoenzym mit einer Sequenz, die eine Homologie von 99% zur Sequenz SEQ ID No.1 aufweist“

Ausdrücke wie „homolog“, „Teil“, „Fragment“, „hybridisiert“ und „Variante“ sollten mit Vorsicht verwendet werden und zwar aus Gründen wie im Folgenden erläutert:

Eine homologe Sequenz, egal ob Polynukleotid oder Polypeptid, sollte so eingeschränkt sein, dass sie die gleichen Eigenschaften aufweist wie die Stammsequenz. Eine Klarstellung und genaue Erklärung in der Beschreibung ist hilfreich. Bei Nukleinsäuren ist die Glaubhaftmachung von gleichen Eigenschaften schwieriger.

Ein Teil/Fragment kann sehr klein und daher etwas Einfaches und Unspezifisches und daher vorweggenommen sein. Zur Klarstellung sollte im Anspruch „spezifischer/s“ Teil/Fragment stehen.

Für eine Hybridisierung ist Homologie notwendig. Der Grad der Übereinstimmung kann in Prozenten ausgedrückt werden. Es gibt keine generelle Regel, wie hoch diese Übereinstimmung sein muss. Normalerweise muss eine Hybridisierung bei Routinebedingungen, also bei

stringenten Bedingungen durchführbar sein. Für eine DNA oder RNA Hybridisierung reichen mitunter 70% Homologie, um mit einer Sonde neue DNA Stücke zu binden. Sequenzen, die für ein Isoenzym kodieren, haben zumeist eine hohe Übereinstimmung (>95%) mit der ursprünglichen Sequenz (d).

Mutanten und Varianten sollten auf solche beschränkt werden, die spezifische Eigenschaften des ursprünglichen Polypeptides aufweisen.

Beispiel 5

- (a) „Polynukleotid mit einer Sequenz ausgewählt aus SEQ ID No. 1,3,5,7,9,11,13,15,17...“
- (b) „Polypeptid mit einer Sequenz ausgewählt aus SEQ ID No. 2,4,6,8,10,12,14,16,18...“
- (c) „Polynukleotid kodierend für ein Polypeptid mit einer Sequenz ausgewählt aus SEQ ID No. 2,4,6,8,10,12,14,16,18...“.

Solange nicht klar ist, ob die Sequenzen zu einer einzigen Erfindung gehören, muss nur die erste Sequenz geprüft werden. Die Einheitlichkeit der Anmeldung hat bei solchen Ansprüchen jedoch aus der Beschreibung eindeutig hervorzugehen.

Beispiel 6

- (a) Polypeptid, erhalten mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1“
- (b) „Polypeptid, erhältlich mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1“
- (c) „Polypeptid, hergestellt mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1“
- (d) „Polypeptid herstellbar mit einem Verfahren gemäß Anspruch 1“

Solche „product by process“ Ansprüche sind sinnvoll, wenn das zu schützende Polypeptid nur durch das Herstellungsverfahren in ausreichender Weise gekennzeichnet werden kann. Zu beachten ist, dass derartige Produkte nur dann patentfähig sind, wenn sie als solches, also unabhängig vom Herstellungsverfahren, neu sind. Das identische Polypeptid, das mit einem anderen Verfahren hergestellt wurde, steht dem beanspruchten Polypeptid neuheitsschädlich entgegen.

Beispiel 7 (nicht zulässige Formulierung)

- (a) „Polypeptid identifiziert mit einem Verfahren gemäß Anspruch“
- (b) „Polypeptid identifizierbar mit einem Verfahren gemäß Anspruch“
- (c) „Polynukleotid erhalten durch ein Screeningverfahren nach Anspruch“

Mit solchen Ansprüchen (sog. „Reach-through-claims“) wird mitunter versucht, Polypeptide/Polynukleotide (oder andere Verbindungen, z. B. kleine chemische Moleküle) zu schützen, die mit einem beanspruchten Verfahren (Screeningverfahren) identifiziert werden könnten. Ein derartiger Anspruch ist normalerweise nicht gestützt und in der Regel auch nicht recherchierbar, weil er eine unbestimmte Anzahl an nicht definierten Verbindungen umfasst, unter die auch bereits bekannte Verbindungen fallen können. Ein derartiger Anspruch darf nicht mit einem „product by process“ Anspruch verwechselt werden, da nicht ein Produkt hergestellt wird, sondern nur etwas identifiziert wird. Der Gegenstand eines solchen Anspruchs kann dann patentierbar sein, wenn die identifizierten Produkte selbst von der Beschreibung gestützt sind. Zu (c) ist zu bemerken, dass mit einem Screening-Verfahren – anders als bei einem Herstellungsverfahren - nicht eine Substanz in physischer Form erhalten wird, sondern Information.

Beispiel 9

(a) „Spezifischer Antikörper gegen das Polypeptid gemäß Anspruch 1“

Damit wird ein bestimmter Antikörper gegen ein neu identifiziertes Polypeptid geschützt.

Beispiel 10

(a) „*Computermodell von Protein X....*“

(b) „Protein mit der Tertiärstruktur definiert durch ...“

(c) „Kristalline Form von Protein X...“

Ein Computermodell eines Proteins (a) ist in der Regel die Wiedergabe von Information als solche und ist daher nicht als Erfindung anzusehen. Folglich ist ein derartiger Anspruch vom Patentschutz ausgeschlossen (vgl. § 1 Abs. 3 Z 6 PatG). Die Definition eines Proteins mit der Tertiärstruktur (b) kann eine patentierbare Erfindung darstellen. Allerdings zerstört eine Vorveröffentlichung desselben Proteins, das von derselben Quelle isoliert wurde und dasselbe Molekulargewicht aufweist, die Neuheit. Es muss angenommen werden, dass das schon vorher beschriebene Protein dieselbe Struktur aufweist.

Die kristalline Form eines Proteins (c) ist als neu anzusehen, wenn das Protein als solches zwar bekannt ist, aber nicht in seiner kristallinen Form. Als patentierbar ist eine neue kristalline Form eines Proteins dann anzusehen, wenn neben der Neuheit auch alle anderen Patentierungserfordernisse erfüllt sind.

Zum Schutzzumfang von Ansprüchen siehe Kapitel 7.1.

4 Neuheit

Wie alle Erfindungen muss auch eine Erfindung auf dem Gebiet der Biotechnologie Neuheit aufweisen, um patentfähig zu sein, d.h. der Anmeldungsgegenstand darf nicht zum Stand der Technik gehören (§ 3 PatG). Die Beurteilung der Neuheit einer biotechnologischen Erfindung bedarf jedoch besonderer Überlegungen, nicht zuletzt da viele biotechnologische Erfindungen auf natürlichem Material basieren. Dabei ist es wichtig, dass eine Bemängelung einer Erfindung, z.B. einer Polynukleotid-Sequenz, wegen der fehlenden Neuheit nicht verwechselt werden darf mit einer Bemängelung wegen Nicht-Patentierbarkeit auf Grund der Tatsache, dass es sich dabei um eine Entdeckung handelt. Grundsätzlich hat es die Prüfungspraxis mit sich gebracht, dass es einer natürlichen Substanz, die zum ersten Mal isoliert und für einen technischen Zweck bereitgestellt wurde und bisher nicht bekannt war, nicht an Neuheit fehlt, nur weil sie in der Natur schon immer existierte (zum Begriff „Entdeckung“ vgl. Kapitel 11).

Eine neuheitsschädliche Veröffentlichung muss ausreichende Information, die die Nacharbeitbarkeit ermöglicht, enthalten, um als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten zu können. Dem zufolge ist eine Veröffentlichung nur dann für eine spätere Erfindung neuheitsschädlich, wenn sie die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie danach ausführen kann.

Der Zusammenhang, in dem eine Polynukleotidsequenz veröffentlicht wird, kann Auswirkungen darauf haben, ob eine solche Veröffentlichung neuheitsschädlich für einen späteren Anspruch für diese Sequenz ist, beispielsweise wenn in der früheren Veröffentlichung eine Polynukleotidsequenz beschrieben ist, wie sie im menschlichen Genom vorkommt, d.h. eingebettet ist. Diese frühere Veröffentlichung wäre für die Sequenz nicht neuheitsschädlich, wenn sie in isoliertem Zustand beansprucht wird.

Auf die gleiche Weise wäre eine cDNA, die einem natürlich vorkommenden Polynukleotid entspricht, nicht durch eine das natürliche Polynukleotid beschreibende Offenbarung vorweggenommen, da cDNAs in der Natur nicht vorkommen.

Wenn ein Anspruch für ein isoliertes Polynukleotid das Polynukleotid als Teil einer uneingeschränkt größeren Sequenz umfasst, gilt das isolierte Polynukleotid durch das größere, isolierte Polynukleotid als vorweggenommen, möglicherweise sogar durch das assoziierte Chromosom, wenn dieses isoliert wurde. Andererseits würde ein Anspruch, der ganz allgemein irgendein isoliertes Fragment einer identifizierten Sequenz umfasst, mangelnde Neuheit aufweisen, da er durch ein einziges, isoliertes Nukleotid vorweggenommen würde. Dennoch kann ein Anspruch auf ein spezifisches Fragment als eine „Auswählerfindung“ gewertet werden,

wenn gezeigt werden kann, dass das Fragment vorher nicht erkannte Vorteile oder nützliche Qualitäten aufweist, wie z.B. einen spezifischen Polymorphismus.

4.1 Implizite Offenbarung

Im Regelfall ist es erforderlich, dass die Merkmale des zu prüfenden Anspruchs in der Vorveröffentlichung deutlich offenbart sind, um die Neuheit vorwegzunehmen. Es muss jedoch die gesamte Lehre, die ein Dokument beinhaltet, berücksichtigt werden.

Manchmal werden die beanspruchten Sequenzen durch ihre Aktivität gekennzeichnet. Eine Vorveröffentlichung derselben Sequenz auch ohne Angabe dieser Aktivität nimmt die Neuheit der beanspruchten Sequenz vorweg. Es muss angenommen werden, dass die früher offenbarte Sequenz an sich die Aktivität der später angemeldeten besitzt.

Dieselbe Annahme gilt für Ansprüche, die auf die Tertiärstruktur von Polypeptiden gerichtet sind. Es ist davon auszugehen, dass Polypeptide, die derselben Quelle entstammen und darüber hinaus auch noch dieselbe Funktion und ein annähernd gleiches Molekulargewicht haben, auch über eine idente Tertiärstruktur verfügen, weshalb die bloße Offenbarung der Tertiärstruktur keine Neuheit begründen kann. Ein Anspruch auf die kristallisierte Form eines bekannten Polypeptids kann jedoch neu sein, wenn der Stand der Technik keine Kristalle dieses Polypeptids oder Verfahren zum Herstellen der Kristalle offenbart.

Ein Dokument ist nur dann neuheitsschädlich, wenn sicher ist, dass nur eine einzige Form von einem besonderen Polypeptid existiert. Wenn diese Sicherheit nicht besteht, sollte ein Dokument nur im Zusammenhang mit der Neuheit zitiert werden, wenn die Sequenz des Peptids explizit offenbart wird.

Ein Anspruch auf ein isoliertes, gereinigtes Molekül, das die Bindungstasche eines bekannten Proteins umfasst, welche durch strukturelle Koordinaten definiert ist, wird nicht als neu betrachtet, da das isolierte, bekannte Protein von Natur aus diese Bindungstasche umfassen würde. Ein isoliertes Polypeptid jedoch, das die Bindungstasche darstellt bzw. nur aus ihr besteht, wobei für die Bindungstasche bewiesen wurde, dass sie die Bindungs- und Signaleigenschaften des Proteins beibehalten hat, könnte als neu betrachtet werden, wenn kein derartiges isoliertes Polypeptidfragment als Stand der Technik bekannt ist.

5 Erfinderische Tätigkeit

Gemäß § 1 PatG darf eine Erfindung sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Die vorliegende Prüfrichtlinie umfasst die Forderungen an die

erfinderische Tätigkeit im Lichte von nationalen Entscheidungen und Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammer, sofern sie die Biotechnologie betreffen.

Die erfinderische Tätigkeit einer Sequenz wird in ähnlicher Weise beurteilt wie die chemischer Verbindungen, d.h. während die Übereinstimmung der Struktur ausreichend ist, um die Neuheit vorwegzunehmen, wäre die Ähnlichkeit der Struktur nicht ohne weiteres ausreichend, um mangelnde erfinderische Tätigkeit festzustellen, es sei denn die Aktivität wäre zumindest in qualitativer Hinsicht identisch. Eine andere Möglichkeit, bei einer Sequenz einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit aufzuzeigen, wäre eine frühere Veröffentlichung, deren Lehre einen eindeutigen Weg zu der besonderen Sequenz aufzeigt, obwohl die tatsächliche Struktur der Sequenz erst später bestimmt wurde.

Festzustellen ist jedoch, dass es für einen Fachmann nicht nahe liegend ist, eine Erfindung, die mit einem Mikroorganismus durchgeführt wird, ohne weiteres auf andere Organismen zu übertragen (vgl. auch OP N5/2000, PBI 2004, 99).

5.1 Aspekte der erfinderischen Tätigkeit, wenn das Ziel bekannt ist

Es ist generell anerkannt und spielt besonders im Bereich der Biotechnologie eine entscheidende Rolle, dass ein großer Labor- und Kostenaufwand nicht automatisch eine erfinderische Tätigkeit begründet. Ist die Vorhersage für den Erfolg eines Experiments möglich, weil (a) das Ziel bekannt und (b) gleichzeitig ausreichend theoretisches und praktisches Wissen vorliegt, kann vom Naheliegen desselben gesprochen werden.

Je mehr man über die verschiedenartigsten Genome und die Funktion von genetischen Bestandteilen weiß, desto schwieriger wird es, für irgendein isoliertes Gen eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Die Entwicklung der Bioinformatik hat auch die Art und Weise verändert, wie erfinderische Tätigkeit im Zusammenhang mit Polynukleotiden und Polypeptidsequenzen zu sehen ist.

Die gezielte Datensuche nach homologen Formen eines bestimmten Polynukleotids oder Polypeptids mit einer bekannten Funktion oder Aktivität umfasst deshalb normalerweise keine erfinderische Tätigkeit. Während ein spezifischer Grad an Homologie dazu dienen kann, ein neu identifiziertes Gen von einem oder mehreren bekannten zu unterscheiden, kann dies normalerweise nicht eine erfinderische Tätigkeit begründen. Daraus folgt, dass die Identifikation einer menschlichen homologen Form eines schon charakterisierten Gens einer anderen Spezies nicht erfinderisch ist, unabhängig von den Methoden, die genutzt wurden, um das homologe Gen zu identifizieren. Es sollte bei jedem Fall der jeweilige Sachverhalt berücksichtigt werden.

Die Identifizierung der Funktion eines neuen Gens, die nicht durch eine Homologen-Suche durchgeführt wurde, kann dann die erfinderische Tätigkeit für ein Gen begründen. Dies ist

abhängig von den verwendeten Methoden zur Bestimmung der Funktion und vom entsprechenden Stand der Technik. Deshalb können Ansprüche auf den Gebrauch oder die Anwendung von Genen, bei denen die Erfindung in der Funktion der Gene liegt, gewährt werden; vorausgesetzt, die Funktion wurde bewiesen und ist erfinderisch.

Gene, die künstlich mutiert wurden, können erfinderisch sein, wenn bewiesen wird, dass sie einen Vorteil gegenüber den natürlich vorkommenden Genen aufweisen. Solche künstlich mutierten Gene werden als Erfindung betrachtet.

5.2 Naheliegender Versuch („obvious to try“)

Eine Erfindung ist dann naheliegend, wenn der Fachmann abschätzen kann, dass ein Versuch begründetermaßen erfolgversprechend ist. Andererseits ist die Erfindung nicht nahe liegend, wenn der Fachmann über Fähigkeiten verfügen muss, die über das durchschnittliche Maß an Allgemeinwissen und das Ausmaß von „trial and error“, das vom Fachmann erwartet werden kann, hinausgehen. Weiters ist die Erfindung nicht naheliegend, wenn (a) gegen eine bestimmte Vorgehensweise Vorurteile bestehen oder (b) Umstände vorliegen, die das Vertrauen des Fachmannes in ein erfolgreiches Ergebnis eines Experiments negativ beeinflussen könnten.

Auf einem relativ neuen technischen Gebiet hingegen, in dem das allgemeine Fachwissen noch wenig etabliert ist und daher Ungewissheit über die erfolgreiche Anwendung einer Technik besteht, kann die erfolgreiche Anwendung dieser Technik einen erfinderischen Schritt beinhalten. Sollten beispielsweise in einem früheren Dokument bereits Überlegungen in Richtung der späteren Erfindung angestellt worden sein, so stellt sich die Frage, auf welcher Basis diese erfolgten und worin die notwendigen Veränderungen bestanden, damit die Erfindung funktioniert, und was die Modifikationen bedingte; auszugehen ist bei diesen Überlegungen selbstverständlich vom relevanten Wissensstand zum Prioritätszeitpunkt.

5.3 Offensichtlicher Ersatz

Die Biotechnologie hat zu Entwicklungen geführt, die auch zur Verbesserung bereits existierender Techniken eingesetzt werden können. Wo die sich aus der neuen Technologie ergebenden Vorteile allgemeines Fachwissen sind, ist eine erfinderische Leistung nicht gegeben.

Als Beispiel hierfür gilt die Entwicklung der monoklonalen Antikörper im Jahre 1975. Als Folge davon war oftmals kein erfinderischer Schritt notwendig, um monoklonale Antikörper in Prozessen zu verwenden, in denen früher polyklonale Antikörper zur Anwendung kamen.

Als offensichtlicher Ersatz kann auch eine Technik beurteilt werden, die für einen bestimmten Zweck weniger häufig benutzt wird als eine andere.

5.4 Der Fachmann

Als Fachmann sollte eine Person bzw. ein Team angenommen werden, die/das den gesamten Stand der Technik beherrscht und die Fähigkeiten besitzt, Routine-Entwicklungen durchzuführen, die/das aber in keinsten Weise erfinderisch und einfallsreich ist.

6 Gewerbliche Anwendbarkeit

Das Patentgesetz (§ 1 Abs. 1 PatG) legt fest, dass eine Erfindung gewerblich anwendbar sein muss. Dies ist dann nicht der Fall, wenn das Produkt unbrauchbar oder nutzlos ist. Deshalb ist es nötig zu erwägen, ob die beanspruchte Erfindung einen sinnvollen Zweck erfüllt. Die Richtlinie 98/44/EG (Erwägungsgrund 22) und § 89a PatG statuieren, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz in der eingereichten Patentanmeldung konkret beschrieben sein muss. Es muss daher der Verwendungszweck einer Sequenz, d.h. ihre Funktion bereits zum Anmeldezeitpunkt aus der Anmeldung hervorgehen.

Festzustellen, ob eine biotechnologische Erfindung gewerblich anwendbar ist, d.h. einen sinnvollen Zweck erfüllt, kann schwierig sein, da die gewerbliche Anwendbarkeit einer biotechnologischen Erfindung, wie eine Gen- oder Proteinsequenz, im Gegensatz zu Erfindungen in vielen anderen Bereichen der Technik sehr oft nicht offensichtlich ist. Die immer mögliche Verwendung von kurzen DNA-Sequenzen oder ESTs (= teilsequenzierte cDNA-Klone) als Sonden, wird dabei nicht als ausreichend betrachtet werden können.

Von der Einspruchsabteilung des EPA wurde etwa ein Fall deshalb zurückgewiesen, weil es dem Einspruchsgegenstand u.a. an einer genauen, wesentlichen und glaubhaften gewerblichen Anwendbarkeit fehlte: die Offenbarung der Patentschrift enthielt lediglich vorhergesagte Verwendungen für ein beanspruchtes Protein als Regulator der Immunantwort, begründet in der vorhergesagten Funktion dieses Proteins als Rezeptor. Die Beteiligung des Rezeptors in immunologischen und/oder entzündlichen Reaktionen wurde nicht gezeigt. Daher befand die Einspruchsabteilung des EPA, dass keine konkrete (biologische) Funktion dieses Proteins offenbart war, die eine therapeutische bzw. diagnostische Verwendung implizieren könnte. Demzufolge wurden die vorhergesagten Verwendungsmöglichkeiten als spekulativ erachtet, d.h. nicht genau, wesentlich und glaubhaft. Im selben Fall wurde ein nicht näher beschriebener, Rezeptor-spezifischer Antikörper beansprucht; dieser wurde als nützlich für die Modulation von Ligand/Rezeptor-Bindungsreaktionen in immunologischen und/oder entzündlichen Vorgängen beschrieben. Dieser Verwendungszweck war ebenso als nicht glaubhaft erachtet worden, da er auf der Interaktion mit einer spekulativen Aktivität des Rezeptors mit einem Antikörper basierte, den noch nie jemand hergestellt hatte. Diese Rechtsauffassung wird auch vom Österreichischen Patentamt geteilt.

Das Fehlen jeglicher konkreter Angaben zur gewerblichen Anwendbarkeit für einen Aspekt der Erfindung kann Auswirkungen auf andere Aspekte dieser Erfindung haben. Falls beispielsweise ein Aspekt der Erfindung ein Rezeptor ist, würde ein Fehlen jeglicher gewerblicher Anwendbarkeit für den Rezeptor ebenso für einen Agonisten des Rezeptors gelten. In gleicher Weise wäre ein Verfahren zur Identifizierung von Agonisten zu diesem Rezeptor nicht gewerblich anwendbar. Wäre andererseits die Bedingung erfüllt, z.B. durch in vivo- oder in vitro-Daten bekannt, dass der Rezeptor z.B. bei der Behandlung von Fettsucht relevant ist, dann wären sowohl der Rezeptor, die Agonisten als auch das Verfahren zur Identifizierung von Agonisten gewerblich anwendbar.

Es genügt nicht, dass die kristalline Form eines Proteins neu ist, sie bedarf auch der gewerblichen Anwendbarkeit.

6.1 Behandlungsmethoden

Biotechnologische Erfindungen werden häufig in Form von Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, beansprucht. Kraft § 2 Abs. 1 Z 2 PatG sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht patentierbar.

Manchmal wird versucht, eine Behandlungsmethode als einen Verwendungsanspruch darzustellen (statt: „Verfahren zur Behandlung der Krankheit X durch Verabreichung eines Inhibitors von Rezeptor Y“: „Verwendung eines Inhibitors von Rezeptor Y zur Behandlung der Krankheit X“). Derartige Ansprüche sind jedoch ebenfalls nicht gewährbar.

Zu diesem Anspruchstyp ist außerdem zu bemerken, dass damit versucht wird, den Wirkmechanismus („mode of action“) zu schützen, was nicht zulässig ist. Gewährbar sind lediglich Ansprüche, die in Form einer zweiten medizinischen Indikation formuliert sind („Verwendung von X zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von Y“), wobei sowohl X als auch Y hinreichend definiert sein müssen.

7 Ausreichender Offenbarungsgehalt

Gemäß § 87a Abs. 1 PatG muss die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig offenbart sein, dass sie ein Fachmann ausführen kann (zur Offenbarung von biologischem Material durch Hinterlegung siehe Kapitel 13.1.). Das bedeutet, dass Ausführungsbeispiele der Erfindung oder Verfahren, um die Erfindung anzuwenden, dermaßen beschrieben sein müssen, dass sie ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand (d.h. ohne dabei erfinderisch tätig sein zu müssen) reproduziert werden können.

Biotechnologische Erfindungsanmeldungen bedürfen (fast) immer Ausführungsbeispiele, um ausreichend offenbart zu sein. Nachgereichte Beispiele sind selbstverständlich kein Teil der ursprünglichen Offenbarung. Wenn ein Fachmann, den Anleitungen der Beschreibung folgend, etwas Neues herausfinden muss, um die Erfindung zu reproduzieren, ist die Beschreibung unzureichend.

Das bedeutet allerdings nicht zwingend, dass die Offenbarung einer Erfindung unvollständig ist, lediglich weil ein gewisses Maß an Schwierigkeiten zur Durchführung zu überwinden ist. Dieses Maß an Schwierigkeiten muss jedoch angemessen sein.

Ein mangelhafter Antrag kann nicht aufgrund der allgemeinen Fortentwicklung des Standes der Technik nach dem Anmeldedatum plötzlich den Erfordernissen entsprechen. Das Datum, das für die ausreichende Offenbarung relevant ist, ist der Tag der Anmeldung und nicht beispielsweise das Publikationsdatum der Patentschrift.

Die Offenbarung muss ausreichend sein, sodass der gesamte Umfang der beanspruchten Erfindung ausgeführt werden kann. Die Erfindung muss daher genug Information zur Verfügung stellen, sodass ein Fachmann all das ausführen kann, was mit den Ansprüchen beansprucht wird. Breite Ansprüche müssen mit ausreichend Beispielen gestützt sein.

Mutanten, Analoga und Varianten von Polynukleotid- und Polypeptidsequenzen in Form von Additionen, Substitutionen oder Deletionen definieren eine extrem große Zahl von Varianten. Ein diesbezüglicher Anspruch ist dennoch zu recherchieren und er ist auch ausreichend gestützt, vorausgesetzt der Anspruch ist auf realistische Varianten mit gemeinsamer spezifischer Aktivität beschränkt, z.B. mit einem naturidenten Material. Dem Ausdruck Mutant ist in Anmeldungen der Vorzug zu geben, da es für Analoga und Varianten keine allgemein gültigen Definitionen gibt.

Wenn mit einem Anspruch versucht wird, derartige Mutanten nur mit dem Grad der Homologie und nicht mit der spezifischen Aktivität zu vereinen, so wäre, wenn nicht gezeigt ist, dass die Homologen die gleiche Aktivität teilen, mangelnde Stützung durch die Beschreibung und fehlende gewerbliche Anwendbarkeit zu bemängeln. Es ist einem Fachmann zumutbar, dass er Aminosäuren austauscht und testet, ob die erhaltenen Proteine die naturidenten Aktivität aufweisen. Es ist also nicht der Prüfungspraxis in der organischen Chemie zu folgen, bei welcher angenommen wird, dass eine neue Verbindung in der Regel eine neue Wirkung aufweist.

Werden andererseits beispielsweise DNA Sequenzen beansprucht, die durch ihre Hybridisierbarkeit und Aktivität gekennzeichnet sind, so ist darauf zu achten, dass ein Fachmann

ohne besonderen Aufwand und Fehlversuche die Hybridisierungen ausführen kann und die erwünschten Ergebnisse erhält.

Bezieht sich eine Erfindung auf die dreidimensionale Kristallstruktur eines Proteins, so muss diese im Anspruch charakterisiert sein. Die Charakterisierung kann durch die Elementarzelle erfolgen. Das Herstellungsverfahren und die Verwendung des beanspruchten Kristalls müssen in der Beschreibung offenbart sein.

Wird die Verwendung von Polypeptiden und Polynukleotiden geschützt, ist darauf zu achten, dass die Beschreibung ausreichend ist. Es ist nicht unüblich, dass in einem Anspruch viele nicht verwandte Krankheiten als potenzielle therapeutische oder diagnostische Ziele für das beanspruchte Gen oder das von ihm kodierte Protein angeführt werden. Ein derartiger Anspruch wird oft vorgelegt, wenn die Aktivität eines Proteins im Hinblick auf die Erfindung noch nicht ausreichend erforscht ist und ist daher spekulativ. Auch wenn die eine oder andere Funktion des Proteins erforscht und seine Assoziation mit einem Krankheitstyp nachgewiesen ist, ist die Verwendung des Proteins für die Diagnose oder Behandlung von zahlreichen nicht verwandten Krankheiten nicht gestützt. Wenn in der Beschreibung keine glaubhaften Nachweise für derartige Verwendungen vorliegen, sind die Ansprüche von der Beschreibung nicht gestützt bzw. liegt ein Offenbarungsmangel vor. Es ist darauf zu achten, dass der beanspruchte Schutzzumfang vollständig durch einen glaubhaften Nachweis, d.h. durch Ausführungsbeispiele, gestützt ist. Beispiele für Anspruchsformulierungen werden in Kapitel 3.1 beschrieben.

7.1 „Reach-through-Claims“

Mit sogenannten „Reach-through-Claims“ (vgl. Kapitel 3.1, Beispiel 7) wird versucht, Dinge zu schützen, die zum Anmeldezeitpunkt noch nicht identifiziert sind, aber die identifiziert werden könnten, wenn man den anmeldungsgemäßen Prozess ausführt. Solche spekulativen Ansprüche dürfen nicht mit „product by process“ Ansprüchen verwechselt werden.

Ein „Anspruch, der in die Zukunft reicht“ bezieht sich beispielsweise auf Verbindungen, die durch die Anwendung einer Screeningmethode gefunden werden sollen, z.B. „Modulator von Rezeptor X“. Die Verbindungen sind in der Regel nur durch ihre Funktion beschrieben; der Bezug zwischen Funktion und Struktur fehlt. Derart gestaltete Ansprüche sind nicht gewährbar.

7.2 Vielzahl von Erfindungen/Uneinheitlichkeit

Eine Anmeldung oder ein Anspruch betrifft mitunter viele Polynukleotid- und Polypeptidsequenzen. Die Recherche und Identifizierung des erfinderischen Konzepts können Schwierigkeiten bereiten. Auch die Beurteilung der gewerblichen Anwendbarkeit und der erfinderischen Tätigkeit sind problematisch. Wenn nicht klar ist, dass die Sequenzen ein

gemeinsames erfinderisches Konzept teilen, muss nur die erste Sequenz recherchiert werden. Dem Anmelder soll die Möglichkeit zur Äußerung gegeben werden, sodass er Argumente vorbringen kann, welche die Einheitlichkeit der Anmeldung untermauern (Auf die Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen wird verwiesen).

7.3 Veröffentlichung der Sequenzen

Sind in einer Patentanmeldung Strukturformeln in Form von Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten. Das Sequenzprotokoll hat den vom Präsidenten des Patentamtes durch Kundmachung im Patentblatt festgelegten Standards für die Einreichung von Sequenzprotokollen zu entsprechen (PAV 2005). Enthält eine Anmeldung ein Sequenzprotokoll gemäß § 7 Abs. 1 PAV, ist dieses zusätzlich in elektronischer Form auf einem Datenträger vorzulegen, der den vom Präsidenten des Patentamtes festgelegten Standards entspricht. Diesem Datenträger ist eine Erklärung beizufügen, dass alle auf dem Datenträger gespeicherten Sequenzprotokolle mit dem in der Anmeldung offenbarten Sequenzprotokollen übereinstimmen.

Handelt es sich um eine Anmeldung, die aus einer internationalen Patentanmeldung gemäß § 1 Z 6 des Patentverträge-Einführungsgesetzes hervorgeht und für die das Patentamt Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, so finden die Bestimmungen der Ausführungsverordnung zum PCT unmittelbar Anwendung, soweit diese den Standard für die Einreichung von Sequenzprotokollen regeln.

8 Patente auf Pflanzen

Pflanzensorten sind vom Patentschutz ausgeschlossen (§ 2 Abs. 2 PatG). Zum Schutz des geistigen Eigentums in Bezug auf Pflanzensorten gibt es in vielen Ländern sog. Sortenschutzgesetze. Danach kann für eine Pflanzensorte für eine bestimmte Zeit ein Schutzrecht erteilt werden. In Österreich ist das Sortenschutzgesetz 1993 in Kraft getreten. Unter einer Sorte ist eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten Rangstufe zu verstehen. Eine Sorte ist schützbar, wenn sie neu, unterscheidbar, homogen und beständig ist. Der Sortenschutz fällt in die Kompetenz des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen sind vom Patentschutz ebenfalls ausgeschlossen. Das Patentgesetz besagt, dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Ein derartiges Verfahren ist in der Regel nicht eindeutig reproduzierbar und würde daher auch nicht die Grundvoraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen.

Durch die Gentechnologie ist es möglich, auf reproduzierbare Weise bestimmte Gene in Pflanzen einzuschleusen und dadurch neue Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften zu schaffen. Der wesentliche Schritt in einem solchen Verfahren ist nicht ein biologischer, sondern ein biochemischer bzw. biotechnologischer Schritt. Derartige Verfahren sind daher im Prinzip dem Patentschutz zugänglich, ebenso wie nach solchen Verfahren hergestellte Pflanzen, wenn die Ausführbarkeit der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist.

Diese Regelung bedeutet insbesondere, dass eine Pflanzengesamtheit, die nur durch ein bestimmtes Gen (z.B. eine bestimmte Resistenz) - nicht aber durch ihr gesamtes Genom - gekennzeichnet ist, nicht dem Sortenschutz unterliegt, und damit grundsätzlich patentierbar ist. Dies gilt auch dann, wenn eine solche Pflanzengesamtheit Pflanzensorten umfasst.

Weiters ist ein reproduzierbares technisches Verfahren zur Herstellung einer Pflanzensorte grundsätzlich patentierbar. Eine gentechnisch hergestellte Pflanzensorte ist - genauso wie jede andere Pflanzensorte - nicht patentierbar.

Wenn die Anmeldung Beispiele mit einer einzigen Sorte enthält, ist eine Verallgemeinerung auf mehrere Sorten im Anspruch nicht automatisch zulässig. Es muss aus der Beschreibung hervorgehen, weshalb eine Verallgemeinerung zulässig sein soll.

Erfolgt eine Patentierung, dann sind die erfindungswesentlichen Merkmale geschützt, nicht jedoch die gesamte Pflanze. Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass durch die Patentierung keine Eigentumsrechte an Pflanzen begründet werden, sondern dem Patentinhaber lediglich ein Ausschließungsrecht gegen unberechtigte Verwendung der Erfindung durch Dritte gewährt wird.

Zu beachten ist aber, dass Sachansprüche auf Pflanzensorten auch dann nicht gewährbar sind, wenn die Sorte oder Rasse mikrobiologisch erzeugt wird.

9 Patente auf Tiere

Damit die Ergebnisse moderner Tierzucht nicht durch Dritte ausgenutzt werden, können tiergenetische Errungenschaften patentiert werden (z.B. gentechnisch verändertes Tier, dessen Milch vermehrt pharmazeutisch wirksame Stoffe ausscheidet). Wenn die Anwendbarkeit technisch und nicht auf eine konkrete Tierrasse beschränkt ist, kann eine patentierbare Erfindung vorliegen.

Gemäß § 2 Abs. 2 PatG sind Tierrassen vom Patentschutz ausgenommen. Zum Unterschied von Pflanzensorten (Sortenschutz) gibt es für Tierrassen keine gesonderte Schutzmöglichkeit.

Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Tieren sind ebenfalls vom Patentschutz ausgeschlossen. In Analogie zu den Pflanzen ist ein solches Verfahren im Wesentlichen als biologisch anzusehen, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Komplizierte Kreuzungsverfahren mit Klonierungsschritten sind jedoch als technisch und somit als patentierbar anzusehen.

Weiters besagt das Patentgesetz, dass Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere nicht patentierbar sind.

Erfolgt eine Patentierung, dann ist das Tier allgemein hinsichtlich seiner erfindungswesentlichen Merkmale geschützt, nicht jedoch das Tier als Individuum. Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass durch die Patentierung keine Eigentumsrechte an Tieren begründet werden, sondern dem Patentinhaber lediglich ein Ausschließungsrecht gegen unberechtigte Verwendung der Erfindung durch Dritte gewährt wird.

Nicht patentierbar ist eine reine Qualzucht, deren einziges Ziel darin besteht, Tieren Schmerzen zuzufügen (siehe auch Erwägungsgrund 45 der RL).

10 Der Mensch

Das Patentgesetz besagt klar, dass der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens keine patentierbaren Erfindungen darstellen können.

Hingegen kann ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens als patentierbare Erfindung gelten, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Anmeldungsbeschreibung konkret beschrieben ist. Das bedeutet, dass für die Patentierbarkeit einer Gensequenz, die zur Herstellung eines Proteins dienen soll, genau definiert werden muss, welches Protein hergestellt werden soll und welche Funktion dieses Protein hat. Rein spekulative Angaben, z. B. dass die betreffende Sequenz als Ausgangsprodukt für beliebige gentechnische Verfahren oder für die Gentherapie dienen kann, genügen nicht für

die Glaubhaftmachung der gewerblichen Anwendbarkeit und somit der Patentierbarkeit der betreffenden Sequenz.

Nicht patentierbar sind:

- Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
- die Verwendung von menschlichen Embryonen;
- die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen.

Bei der Prüfung von Ansprüchen auf Lebewesen (Tiere) ist darauf Wert zu legen, dass aus den Ansprüchen, gegebenenfalls in Zusammenhang mit der Beschreibung, klar hervorgeht, dass der Mensch sowie die einzelnen Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers nicht unter derartige Ansprüche fallen. Für diesen Zweck sind auch Disclaimer zulässig (s. Entscheidungen G 1/03 und G2/03 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, 2.4. der Entscheidungsgründe).

11 Entdeckungen

Das bloße Auffinden von biologischem Material z.B. eines Körperteils oder von Genen ist eine Entdeckung und daher nicht patentierbar. Eine DNA-Sequenz ist dann eine Entdeckung, wenn lediglich bekannt ist, dass eine Information vorliegt. Sobald technische Verfahren zur Anwendung kommen, kann isoliertes biologisches Material Gegenstand einer Erfindung sein (vgl. Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 29. November 1935 zu A 7166-31, PBI 1936, Seite 61ff).

3D-Strukturen von Proteinen werden oft mit Computermodellen erstellt. 3D-Strukturen von bekannten Proteinen sind nicht patentierbar. Diese Strukturen sind Entdeckungen. Auch ein computerlesbares Medium mit den Atomkoordinaten eines Proteins ist nicht patentierbar, da die bloße Wiedergabe von Information nicht patentierbar ist.

12 Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (§2 Abs, 1 PatG)

§ 2 Abs. 1 PatG schließt Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit aus. Ethische Bedenken sind dem Anmelder sofort mitzuteilen, allerdings soll primär eine strenge klassische technische Prüfung der Anmeldung erfolgen, die in der Regel zu einer drastischen Einschränkung des

Schutzumfanges führen wird. Bleiben dann noch Gründe, die auf Grund des § 2 Abs. 1 PatG gegen eine Patentierung sprechen, ist die Anmeldung nach entsprechender Bemänglung zurückzuweisen.

Bei der Anpassung der Beschreibung ist darauf zu achten, dass nicht nur die Ansprüche, sondern auch die Beschreibung keine technischen Informationen oder konkrete Anregungen enthalten, die gegen die guten Sitten verstoßen. Maßgeblich bei der Beurteilung der Ausschließungsbestimmung ist nicht die Möglichkeit eines Missbrauchs, sondern ob die bestimmungsgemäße Verwendung der Erfindung in jedem Fall einen Missbrauch darstellt, d.h. gegen allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze verstößt. Ein Verstoß kann nicht alleine daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist.

Das PatG zählt eine Reihe von Gegenständen auf, deren Verwertung als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten angesehen wird und deren Patentierung daher nicht zulässig ist. Beispiele hierfür wären:

- Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen (§ 2 Abs. 1 Z 1 lit a PatG)
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens (§ 2 Abs. 1 Z 1 lit b PatG)
- die Verwendung von menschlichen Embryonen (§ 2 Abs. 1 Z 1 lit c PatG)
- die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen (§ 2 Abs. 1 Z 1 lit d PatG)
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere (§ 2 Abs. 1 Z 1 lit e PatG).

Die Aufzählung ist demonstrativ und als eine Konkretisierung der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“ zu verstehen.

13 Ansprüche betreffend biologisches Material (Mikroorganismen)

Gemäß § 2 Abs. 2 PatG ist biologisches Material als solches sowie mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse patentierbar. Ein mikrobiologisches Verfahren kann sich u.a. beziehen auf:

- ein Verfahren zur Züchtung von biologischem Material (eines Mikroorganismus)
- ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produktes unter Verwendung von biologischem Material (Mikroorganismen)
- ein Verfahren zur genetischen Manipulation von biologischem Material (eines Mikroorganismus)
- ein Screening-Verfahren zur Isolierung und Aufbereitung von biologischem Material (eines Mikroorganismus)

Die ersten drei angeführten Verfahren sind im Prinzip – und waren auch immer – dem Patentschutz zugänglich. Screening-Verfahren sind nicht patentfähig, da die Reproduzierbarkeit eines solchen Verfahrens nicht gegeben ist.

Auch das mit technischen Mitteln isolierte und entsprechend aufbereitete biologische Material wird nicht als Entdeckung, sondern als patentierbares Produkt gesehen. Das Isolieren von biologischem Material, z.B. eines Mikroorganismus, aus einer bestimmten Erdprobe, ist nicht patentierbar, da die Reproduzierbarkeit nicht gegeben ist, weil jede Erdprobe anders ist. Ein Verfahren, das angibt, wie biologisches Material (Mikroorganismen) aus einer Erdprobe generell isoliert werden kann/können, ist patentierbar, weil die Reproduzierbarkeit gegeben ist. Biologisches Material (Mikroorganismen), mikrobiologische Verfahren und daraus erhaltene Produkte sind patentierbar. Entscheidend ist die Reproduzierbarkeit. Der Fachmann muss aufgrund der Patentschrift, nötigenfalls unter Zuhilfenahme des hinterlegten biologischen Materials, jederzeit und an jedem Ort in der Lage sein, die Erfindung zu wiederholen.

13.1 Hinterlegung von biologischem Material

Probleme bei mikrobiologischen Erfindungen erwachsen daraus, dass biologisches Material (ein Mikroorganismus) eine lebende Materie darstellt, die naturgemäß gewissen Veränderungen unterworfen ist. Eine Vorrichtung kann durch ihre konstruktiven Einzelvorkehrungen definiert werden, ein Produkt durch seine Zusammensetzung, eine chemische Verbindung durch seine Formel.

Biologisches Material (ein Mikroorganismus) wird in der Regel nicht in reproduzierbarer Weise beschrieben werden können. Auch der Weg für seine Gewinnung (Screening) ist für seine Reproduzierbarkeit nicht geeignet. Aus diesen Gründen wurde für das Patentwesen das Instrumentarium der Hinterlegung von biologischem Material geschaffen. Das biologische Material wird bei einer bestimmten Stelle hinterlegt und am Leben gehalten. Proben des hinterlegten biologischen Materials können unter bestimmten Umständen, die in § 81a PatG näher bestimmt sind, von Dritten entnommen werden. In der Beschreibung wird das biologische Material (der Mikroorganismus) neben seinen morphologischen und physiologischen Merkmalen

auch durch Angabe des Hinterlegungsinstitutes und der Hinterlegungsnummer definiert, wodurch seine eindeutige Offenbarung und Reproduzierbarkeit sichergestellt ist.

Biologisches Material ist jedes Material, das genetische Information enthält und sich selbst reproduzieren kann oder in einem biologischen System reproduziert werden kann, also Plasmide, Viren, Bakterien, Zelllinien etc.. Das biologische Material muss bei einer international anerkannten Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren (Budapester Vertrag) hinterlegt werden. Das biologische Material ist spätestens am Anmelde- bzw. Prioritätstag zu hinterlegen.

Das hinterlegte Material ist dann ein Teil der Offenbarung. In der Anmeldung ist das Material so genau wie möglich zu beschreiben. Weiters müssen die Hinterlegungsstelle, die Hinterlegungsnummer und die Bezeichnung des Materials angegeben werden. Die Dauer der Aufbewahrung beträgt mindestens 30 Jahre. Nach der Hinterlegung kann das Material nicht zurückgefordert werden. In der Praxis wird das Patentamt im Erteilungsverfahren keine Proben verlangen. Während des Erteilungsverfahrens ist die Hinterlegungsstelle zur Geheimhaltung verpflichtet. Der Anmelder sollte für die Dauer der Hinterlegung eine Probe seines Materials behalten.

Dies ist sinnvoll, da der Fall denkbar ist, dass das Material von der Hinterlegungsstelle nicht mehr zur Verfügung gestellt und eine erneute Hinterlegung notwendig sein könnte. Es steht dem Anmelder frei, das biologische Material zu hinterlegen. Wenn es für die Offenbarung und Durchführbarkeit der Erfindung nicht notwendig ist, ist keine Hinterlegung erforderlich.

14 Biotechnologische Erfindungen im Gebrauchsmusterrecht

§ 2 Z 3 GMG legt ausdrücklich fest, dass Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie Verfahren zu deren Züchtung nicht als Gebrauchsmuster geschützt werden. Schon nach der bisherigen Rechtslage waren Pflanzensorten und Tierrassen einschließlich Mikroorganismen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zu deren Züchtung vom Gebrauchsmusterschutz, einem inhaltlich ungeprüften Schutzrecht, ausgeschlossen. Die Komplexität und weitreichenden Auswirkungen biotechnologischer Erfindungen machen es aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich, in diesem Bereich der Innovation die Gewährung ungeprüfter Schutzrechte weitgehend zu vermeiden. Es wird daher ausdrücklich festgelegt, dass für Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie diesbezügliche Züchtungsverfahren kein Gebrauchsmusterschutz vorgesehen ist. Eine gesonderte Erwähnung der Pflanzensorten und Tierrassen im Gesetzestext ist nicht erfolgt, weil diese unter die Oberbegriffe Pflanzen und Tiere einzureihen sind und somit schon aus diesem Grund nach wie vor nicht schutzfähig sind.