

## Gebrauchsmusterschutz

# Das „kleine Patent“ für biotechnologische Erfindungen

MARTIN GRUND, ERIK RICHLI, STACEY J. FARMER  
GRUND INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, MÜNCHEN

■ Ein Gebrauchsmuster stellt eine kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit dar, ein Schutzrecht für eine Vielzahl von Erfindungen zu erlangen. Obwohl der eigentliche Gesetzeswortlaut Verfahren und biotechnologische Erfindungen vom Schutz ausnimmt, ist es möglich, Erfindungen auf dem biotechnologischen Sektor schnell und kostengünstig durch ein Gebrauchsmuster zu schützen.

### Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz

Das Gebrauchsmuster schützt wie das Patent technische Neuerungen und ermöglicht im Vergleich zum Patent, unkompliziert und kosteneffektiv ein Schutzrecht zu erwerben. Ein Gebrauchsmuster wird bereits ca. zwei bis vier Monate nach Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), und damit wesentlich schneller als ein Patent, eingetragen. Dies ergibt sich daraus, dass das Gebrauchsmuster bereits nach einer bloßen Prüfung der formalen Erfordernisse in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen wird, ohne dass, wie im Falle der Patentanmeldung, das DPMA ausgiebig prüft, ob der Anmeldung eine patentfähige Erfindung zugrunde liegt. Das Gebrauchsmuster ist also ein reines Registerrecht.

Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz vorliegen, erfolgt nur im Streitfall während eines Löschungs- oder Verletzungsverfahrens. Die Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz sind Neuheit, das Vorliegen eines erfinderischen Schritts und gewerbliche Anwendbarkeit. Hierbei bietet ein Gebrauchsmuster aber gegenüber dem Patent den weiteren Vorteil, dass an die Erfindungshöhe geringere Anforderungen gestellt werden. Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom Patent hinsichtlich der Neuheit, da eine 6-monatige Neuheitsschonfrist berücksichtigt wird, also z. B. bereits in den letzten sechs Monaten veröffent-

lichte wissenschaftliche Publikationen des Anmelders diesem nicht entgegengehalten werden. Auch ist der zu berücksichtigende Stand der Technik im Falle des Gebrauchsmusters deutlich enger: Es werden lediglich schriftliche Veröffentlichungen oder in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte Benutzungen herangezogen, während für das Patent weltweite, mündliche und schriftliche Benutzungen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zum Patent ist darüber hinaus lediglich ein so genannter „erfinderischer Schritt“ notwendig, der bereits gegeben ist, wenn die Erfindung über das hinausgeht, was auf rein handwerkliches Können zurückzuführen ist. Die gewerbliche Anwendbarkeit liegt fast immer vor, da hierfür lediglich erforderlich ist, dass die Erfindung auf irgendeinem Gebiet angewendet werden kann.

### Verfahrenserfindungen und „bestimmte“ biotechnologische Erfindungen sind nicht gebrauchsmusterschutzfähig

Ein weiteres wesentliches Kriterium, welches die beiden Schutzrechte Gebrauchsmuster und Patent voneinander abgrenzt, ist, dass für Verfahren jeglicher Art grundsätzlich kein Gebrauchsmuster erteilt werden kann. Diese Regelung wird damit begründet, dass Verfahrenserfindungen für ein reines Registerrecht wie das Gebrauchsmuster als zu komplex angesehen werden.

In der Vergangenheit war es selbstverständlich, Gebrauchsmuster auch für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie eintragen zu lassen. Mit Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44/EG durch den deutschen Gesetzgeber sind nun jedoch seit dem 28. Februar 2005 biotechnologische Erfindungen als Gegenstand eines Gebrauchsmusters ausgeschlossen. Unklar ist hierbei der genaue Umfang des Ausschlusses, d. h. welche Gegenstände als „biotechnologische Erfindungen“

ausgenommen sind. Zur Definition verweist hierbei das Gebrauchsmustergesetz auf das Patentgesetz, welches normiert, dass biotechnologische Erfindungen dann vorliegen, wenn sie ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält. Das Gesetz lässt jedoch weitgehend offen, was genau unter „biologischem Material“ zu verstehen ist. Einen Anhaltspunkt bietet die oben erwähnte EU-Richtlinie, die definiert, dass „biologisches Material ein Material ist, welches genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.“ Damit sollte z. B. der Gebrauchsmusterschutz von DNA-Sequenzen nicht möglich sein. Dennoch bleibt der genaue Umfang der gesetzlichen Definition fraglich, denn wie verhält es sich z. B. mit Primern, DNA-Arrays oder Peptiden? Im Folgenden soll dieser Frage nachgegangen werden.

### Gebrauchsmusterfähige Erfindungen

Geht man davon aus, dass generell Ausnahmebestimmungen eng ausgelegt werden, betrifft der Ausschluss biotechnologischer Erfindungen auch nur solche, die in ihrem Kern als reine biotechnologische Erfindungen zu werten sind (z. B. „reine“ DNA-Sequenzen). Nicht eintragungsfähig sind demnach DNA-Sequenzen, wie z. B. aus Sequenzierungsprojekten, Primer, Plasmide, Viren oder Bakterien. Eintragungsfähig sind hingegen alle Arten von Peptiden (z. B. Antikörper, Hormone), jegliche Form von Pharmazeutika und auch z. B. Collagen-enthaltende Cremes oder Proteasen-enthaltende Waschmittel.

Für Mischerfindungen, beispielsweise Nukleinsäure-Beads, ist die gesetzliche Bestimmung nicht eindeutig, und soweit bekannt existiert auch noch keine Rechtsprechung zu dieser Frage. Eintragungsfähig sollte unserer Meinung nach ein Mischpro-

dukt sein, das sich nicht mehr reproduzieren kann, oder in einem biologischen System reproduzierbar ist, da es sich wie vorstehend dargestellt im Sinne der EU-Richtlinie hierbei nicht mehr um „biologisches Material“ handelt. Solange es jedoch keine Rechtsprechung zu Misch-erfindungen gibt, bleibt allerdings aufgrund der unklaren gesetzlichen Bestimmungen die Frage der Eintragungsfähigkeit offen.

Da Verfahrenserfindungen prinzipiell vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sind, galt bisher auch die häufig durch Patente geschützte Verwendung von Substanzen zur Behandlung einer bestimmten Krankheit als von der Eintragung als Gebrauchsmuster ausgeschlossen. Diese Ansicht wurde jedoch kürzlich in einer Entscheidung des BGH (X ZB 7/03, „Arzneimittelgebrauchsmuster“) mit der Begründung verworfen, dass es bei solchen Verwendungen im Kern auf die Eignung eines bestimmten Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck ankomme und damit kein Verfahren im klassischen Sinne vorliege. Die Entscheidung des BGH erlaubt damit ausdrücklich eine Eintragung der medizinischen Verwendung eines Stoffes als Gebrauchsmuster und eröffnet somit die Möglichkeit, für die medizinische Verwendung klassischer chemischer Wirkstoffe sowie auch vieler biotechnologischer Produkte, wie z. B. Proteine und Peptide, den kostengünstigen und unkomplizierten Schutz durch ein Gebrauchsmuster in Anspruch nehmen zu können.

## Fazit

Trotz des Ausschlusses von biotechnologischen Erfindungen und Verfahren als Gegenstand eines Gebrauchsmusters, ist es dennoch möglich, kostengünstig und unkompliziert ein Schutzrecht für eine Vielzahl von Erfindungen auf dem biotechnologischen Sektor zu erlangen. ■

## Korrespondenzadresse:



Dr. Martin Grund  
GRUND Intellectual Property Group  
Patentanwaltskanzlei  
Nikolaistraße 15  
D-80802 München  
Tel.: 089-548019-0  
Fax: 089-548019-10  
grund@grundipg.com  
www.grundipg.com