

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe I/2008, Gruppen A - C**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe**

bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil I (Seiten 1 – 3)**Sachverhalt**

6

Herr Friedrich Pazificus Grün, Mitglied des nichteingetragenen Vereins „Patente auf Leben: Nein, danke!“ sucht im September 2007 die Patentanwaltskanzlei Stamm & Zeller auf und bittet um rechtliche Beratung. Er legt zunächst den folgenden Zeitungsartikel vor, der die Überschrift „Forscher wollen Embryo aus Mensch und Kuh“ trägt und der Süddeutschen Zeitung vom 8. November 2006 entnommen ist:

„München - Britische Forscher planen Experimente, bei denen menschliches Erbgut in die Eizellen von Kühen eingepflanzt wird. Ihr Ziel ist es, daraus Embryonen zu züchten und aus diesen dann Stammzellen für die Therapie schwerkranker Menschen zu gewinnen. Die Wissenschaftler wollen mit den Misch-Embryonen, die nach ihren Angaben zu 99,9 Prozent menschlich wären, die Verwendung von Eizellen von Frauen umgehen. Das deutsche Embryonenschutzgesetz sieht solche Experimente nicht vor, verbietet sie aber nicht ausdrücklich. Deutsche Stammzellforscher halten den Ansatz für wenig sinnvoll.

Die Wissenschaftler von der Universität Newcastle und des Londoner King's College haben eine Erlaubnis für drei Jahre beantragt. „Die Stammzellforschung verspricht enorme medizinische Fortschritte, und wir hoffen, dass wir dazu beitragen, neue Therapien zu entwickeln“, sagt Antragsteller Lyle Armstrong. Bei der Parkinson - Krankheit etwa sind Nervenzellen im Gehirn zerstört. Wäre es möglich, sie mit Hilfe von Stammzellen zu erneuern, könnte man die Krankheit heilen. Dass sie für ihre Forschung Misch-Embryonen aus Mensch und Kuh erzeugen wollen, begründen die Forscher damit, dass Eizellen von Kühen leichter zu bekommen sind als Eizellen von Menschen. Weil das Verfahren uneffektiv ist, wären Tausende Embryonen notwendig, um Stammzellen zu gewinnen. Menschliche Eizellen stehen aber kaum zur Verfügung; zum einen, weil ihre Verwendung zu Forschungszwecken ethisch umstritten ist, zum anderen, weil sich kaum Frauen finden, die die dafür notwendige Operation über sich ergehen lassen wollen.

Unter Umständen wären solche Experimente auch in Deutschland möglich. „Ob sie genehmigungsfähig wären, ist nicht ohne gründliche Prüfung durch die Ethikkommission zu

klären“, sagt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts, das für die Prüfung von Versuchen mit menschlichen Stammzellen zuständig ist. Tatsächlich ist ein solcher Fall im Embryonenschutzgesetz nicht vorgesehen. Auf die Idee, einen fast-menschlichen Embryo mit Hilfe einer Tierzelle herzustellen, sind die Gesetzgeber nicht gekommen. Zwar seien ihr die Versuche nicht im Einzelnen bekannt, sagt Kristiane Weber-Hassemer, Vorsitzende des Nationalen Ethikrates. „Doch ich hätte erhebliche Bedenken, so etwas in Deutschland zuzulassen.“

Herr Grün berichtet dann, dass die im Zeitungsartikel angesprochenen Experimente kürzlich von britischen Behörden genehmigt worden seien. Entsprechende Forschungen ließen sich offensichtlich auch in Deutschland kaum aufhalten, denn das ansonsten strenge deutsche Embryonenschutzgesetz weise hier wohl eine Lücke auf. Daher sei es nur noch eine Frage der Zeit, dass ein Mensch-Tier-Mischwesen beim Deutschen Patentamt angemeldet werde. Sollte ein entsprechendes Patent – sei es aus Skrupellosigkeit, sei es wegen eines Versehens - erteilt werden, so wolle er es zu Fall bringen. Schließlich habe man sich in Europa ja darauf geeinigt, dass die Erzeugung von menschlichen Hybriden oder Chimären nicht patentiert werden dürfe.

Die Gerichtskosten würden sich sicher in Grenzen halten. Denn ein Patent, dem die Unmoral auf die Stirn geschrieben stehe, sei unverkäuflich und damit wirtschaftlich völlig wertlos. Den Streitwert eines Gerichtsverfahrens müsse man also bei Null oder allenfalls mit einem symbolischen Betrag in Höhe von 1 € ansetzen; das wolle er notfalls durch alle Instanzen ausfechten. Er überlege allerdings, ob es nicht ratsam sei, dem Verein „Patente auf Leben? Nein, danke!“ eine Klage nahe zu legen, statt persönlich gegen Mischwesen-Patente zu klagen. Gemeinsam sei man schließlich stärker. Und ein Letztes: Wie könne man erreichen, das sich der Bundesgerichtshof mit den zu erwartenden brisanten Mischwesen-Patenten beschäftigen muss - und dies möglichst bald und umfassend? Auch ein deutsches Patent zu menschlichen embryonalen Stammzellen werde ja zurzeit beim Bundesgerichtshof auf Herz und Nieren überprüft; der Name des deutschen Forschers falle ihm allerdings gerade nicht ein.

Aufgabe:

Erörtern Sie in einem Gutachten folgende Fragen; die einschlägigen Gesetzesvorschriften sind exakt anzugeben:

(Hinweis: Für die Beantwortung der Fragen spielt weder der naturwissenschaftliche Unterschied zwischen Hybriden und Chimären eine Rolle, noch ist auf das Stammzellgesetz aus dem Jahr 2002 einzugehen)

1. Sollte es zu der von Herrn Grün befürchteten Patentierung kommen:
 - a) Wie wäre der Instanzenzug, falls Herr Grün versuchen würde, das Patent schon beim Deutschen Patent- und Markenamt zu Fall zu bringen?
 - b) Wie wäre der Instanzenzug, falls Herr Grün sich gleich an ein Gericht wenden möchte?
 - c) Welcher dieser beiden Instanzenzüge kommt dem Anliegen des Herrn Grün wohl mehr entgegen?
 - d) Was könnte Herr Grün rechtlich daran hindern, das Patent vor Gericht anzugreifen?
2. Wen müsste Herr Grün dazu überreden, Klage zu erheben, damit sich das Kostenrisiko auf die Mitglieder des Vereins „Patente auf Leben? Nein, danke!“ verteilt?
3.
 - a) Was halten Sie davon, dass Herr Grün den Streitwert symbolisch mit nur 1€ angeben möchte?
 - b) Welche Möglichkeit gibt es für Herrn Grün, sich gegen eine höhere Streitwertfestsetzung durch das Bundespatentgericht zur Wehr zu setzen?
4.
 - a) Ist die Aufzählung der Patentierungsverbote in § 2 Abs. 2 PatG abschließend?
 - b) Welche Bedeutung hat Erwägungsgrund 38 Satz 3 der RL 98/44/EG („Biopatentrichtlinie“) in diesem Zusammenhang? *696 r*
 - c) Wie stehen § 2 Abs. 1 PatG und § 2 Abs. 2 PatG zueinander?
5.
 - a) Lässt § 2 Abs.1 zweiter Halbsatz PatG folgenden Schluss zu: „Ist die Verwendung einer Erfindung nur durch ein Gesetz oder durch eine Verwaltungsvorschrift verboten, so besteht kein Patentierungsverbot.“
 - b) Lässt § 2 Abs. 1 zweiter Halbsatz PatG folgenden Umkehrschluss zu: „Alles, was nicht durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist, unterliegt keinem Patentierungsverbot.“

Teil II (Seiten 4 – 6)

Sie erhalten folgendes Schreiben eines Mandanten:

C I T Medizintechnik GmbH
Im Technologiepark
Tübingen

Datum

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Dr. Umsichtig,

im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Tübingen hat meine Firma gerade unsere Visualisierungsvorrichtung CU I, welche wir seit geraumer Zeit herstellen, zu einer neuartigen Visualisierungsvorrichtung verbessert:

Kern der verbesserten Visualisierungsvorrichtung ist ein von unserem Mitarbeiter Dipl.-Ing. Käpsele entwickelter neuartiger Bildsensor. Wie unsere Visualisierungsvorrichtung C U I ist auch die verbesserte Visualisierungsvorrichtung für den Einsatz bei chirurgischen Operationen ausgelegt. Die bahnbrechenden optischen Eigenschaften des Bildsensors ermöglichen eine neuartige Darstellung eines Operationsgebiets auf einem Monitor: Blutgefäße und stark durchblutetes Körpergewebe können in einer Farbe angezeigt werden, die sich klar und deutlich von derjenigen des übrigen Körpergewebes unterscheidet.

Dr. Sanskrit, ein begabter indischer Wissenschaftler, der am Klinikum der Universität Tübingen angestellt ist und mit dem wir dort zusammenarbeiten, hatte vor einiger Zeit in Gesprächen mit Dipl.-Ing. Käpsele aus unserem Hause darauf hingewiesen, dass es nach dem Stand der Wissenschaft bekannt sei, in einem Operationsgebiet durch einen in die Blutbahn eingebrachten bekannten Farbstoff mit bekannten Eigenschaften bösartige Tumore sichtbar zu machen, da tumorbefallenes Körpergewebe eines Patienten stärker durchblutet ist als gesundes. Dipl.-Ing. Käpsele hat darauf den Bildsensor so entwickelt, dass er nur für Licht aus diesem bekannten Farbstoff empfindlich ist.

Mit dem Klinikum der Universität Tübingen kooperieren wir schon lange. Wir haben deshalb vor 3 Jahren mit diesem einen schriftlichen Kooperationsvertrag geschlossen. Dieser Kooperationsvertrag enthält folgende Regelungspunkte:

1. Vereinbart ist eine dauerhafte Kooperation zur gemeinsamen Verbesserung und Weiterentwicklung von Medizingeräten.
2. Von der C I T Medizintechnik wird dem Klinikum der Universität Tübingen ein Gerätepark einschließlich unserer Visualisierungsvorrichtung C U I zum Einsatz bei chirurgischen Operationen kostenlos zur Verfügung gestellt.
3. Im Gegenzug stehen uns die Mitarbeiter der chirurgischen Sektion des Klinikums einmal pro Quartal für Gespräche über die Geräte des Geräteparks zur Verfügung, um zu erörtern, wie diese verbessert werden könnten.
4. Die C I T Medizintechnik GmbH darf die im Rahmen der Kooperation entstandenen Erfindungen nutzen.

In den Verhandlungen zum Kooperationsvertrag sind seinerzeit sowohl wir wie das Klinikum davon ausgegangen, dass eine Nutzung von Erfindungen, die bei der Kooperation entstehen, angemessen vergütet werden muss. Weil wir uns aber über die Höhe der Vergütung nicht einigen konnten, wurde damals in den schriftlich fixierten Kooperationsvertrag keine Vergütungsregelung aufgenommen.

Wir planen die mit dem Klinikum entwickelte neuartige Visualisierungsvorrichtung alsbald zu produzieren und zu vermarkten, da wir uns hiervon großen wirtschaftlichen Erfolg versprechen.

Könnten Sie vor diesem Hintergrund bitte die folgenden Fragen beantworten:

- I. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um für folgende Aspekte der Entwicklung schnell einen möglichst breiten Schutz in Deutschland zu erhalten?
 1. für den Bildsensor;
 2. für die neuartige Visualisierungsvorrichtung;
 3. für die bestimmungsgemäße Verwendung der Visualisierungsvorrichtung zur Visualisierung von Gegenständen; und

4. für das Verfahren zur Unterscheidung von gesundem und krankem, tumorbefallenem Körpergewebe mit der neuartigen Visualisierungsvorrichtung bei medizinischen Operationen.

Kann der Bildsensor an sich und die Visualisierungsvorrichtung sowie deren Verwendung in einer gemeinsamen Patentanmeldung geschützt werden?

- II. Können wir die Entwicklung umgehend beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent anmelden?

Weil ja das Wesentliche an der neuartigen Visualisierungsvorrichtung der von Dipl Ing. Käpsele entwickelte Bildsensor ist, gehe ich davon aus, dass die Patentanmeldung allein für die C I T Medizintechnik GmbH vorgenommen werden kann. Sehen Sie das auch so?

Eine ausführliche Beschreibung von Bildsensor und Visualisierungsvorrichtung sowie der geschilderten Verfahren könnte ich Ihnen hierzu nächste Woche zukommen lassen.

Gibt es etwas, was unbedingt noch veranlasst werden muss?

Munich

- III. Wir verfügen selbst über keine eigene Bildsensorfertigung. Haben Sie Bedenken, wenn wir den Bildsensor nach unseren genauen Vorgaben und unseren Spezifikationen bei einem in Freiburg ansässigen Halbleiterhersteller fertigen lassen?
- IV. Muss dem Klinikum für Herstellung und Vertrieb der verbesserten Visualisierungsvorrichtung grundsätzlich etwas bezahlt werden, obwohl der schriftliche Vertrag mit dem Klinikum keine Regelung zu Lizenzzahlungen enthält?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Schlaule, Geschäftsführer

Aufgabe: Beantworten Sie die gestellten Fragen gutachterlich.