

Gewerblicher Rechtsschutz

Götting

11., neu bearbeitete Auflage 2020
ISBN 978-3-406-75138-7
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

b) Die Veröffentlichung der Erfindung kann durch **schriftliche oder mündliche** 5
Vorbeschreibung erfolgt sein. Hierher gehören z. B. Veröffentlichungen durch Bücher,
Zeitschriften, Patentschriften, Gebrauchsmustereintragungen, Warenkataloge, Pro-
spekte, Filme, Schallplatten, Tonbänder, aber auch durch Vorträge, Rundfunk- und
Fernsehsendungen usw., egal in welcher Sprache.

Die Veröffentlichung der eigenen Erfindung kann aber auch als strategisches Mittel eingesetzt werden. Ins-
besondere wenn die Erlangung eines exklusiven Rechts nicht im Vordergrund steht, kann mit einer Publi-
kation der Erfindung der eigene Handlungsspielraum für die Zukunft gesichert oder zumindest die Mono-
polisierung durch Dritte verhindert werden, da sie dann zum freien Stand der Technik gehört (sog.
Defensive Publishing).⁷

c) Die Veröffentlichung der Erfindung kann auch durch **Vorbenutzung oder in** 6
sonstiger Weise erfolgt sein. Letzteres bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wie
die Veröffentlichung stattfindet, so dass jede Art von Kommunikation genügt.

Vorbenutzungshandlungen stellen vor allem die in § 9 PatG genannten Verwertungs- 7
akte dar, nämlich das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen des Er-
findungsgegenstandes. Eine Vorbenutzung ist z. B. gegeben, wenn die Maschine, die
als Erfindung angemeldet wird, vom Anmelder oder einem anderen vorher bereits in
Verkehr gebracht wurde; dasselbe gilt, wenn sie in einem Museum ausgestellt wurde,
da Gewerbsmäßigkeit bei der Vorbenutzung nicht erforderlich ist.⁸ Versuche, die erst
zur Erfindung führen sollen, sind nicht neuheitsschädlich, wohl aber Erprobungen der
fertigen Erfindung.⁹

Die Vorbenutzung ist nur patenthindernd, wenn sie den Erfindungsgedanken der Öff- 8
fentlichkeit zugänglich macht. Sie muss also wenigstens die nicht zu entfernte Mög-
lichkeit eröffnen, dass beliebige Dritte, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet
sind, Kenntnis von der Erfindung erhalten.¹⁰ Somit kann schon ein einziger Fall des
Inverkehrbringens eine Veröffentlichung bedeuten. Die Benutzung der Erfindung inner-
halb eines zur Geheimhaltung verpflichteten Kreises, z. B. innerhalb des Betriebes,
ist nicht neuheitsschädlich; durch Vertrauensbruch kann die Erfindung jedoch der Öff-
fentlichkeit zugänglich werden.

Wer eine Erfindung als **Betriebsgeheimnis** benutzt, riskiert also, dass sein Geheimnis durch Vertrauens-
bruch offenkundig gemacht wird mit der Folge, dass der Erfindung sechs Monate nach dieser Offenbarung
die Neuheit fehlt und er selbst darauf kein Patent mehr erhalten kann (siehe § 3 Abs. 4 Nr. 1 PatG); er ris-
kiert aber auch, dass ein anderer dieselbe Erfindung macht und zum Patent anmeldet. Dieser erhält dann
als erster Anmelder das Patent und dem Geheimnisinhaber bleibt nur mehr ein Vorbenutzungsrecht.¹¹

d) Vorbeschreibung und Vorbenutzung müssen so beschaffen sein, dass danach die 9
Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Sie müssen also den
Erfindungsgedanken in seinem wesentlichen Inhalt vorwegnehmen und so offen-
baren, dass er vom Durchschnittsfachmann ohne eigenes erfinderisches Zutun er-

⁷ *Blind/Karge/Marquard*, GRUR 2013, 1197, 1197ff.; *Rosenich*, Mitt. 2014, 306ff.; *Tönnies*, Mitt. 2014, 309.

⁸ Für das frühere Recht siehe *BGH* GRUR 1956, 208, 209.

⁹ *BGH* Mitt. 1999, 362 – Herzklappenprothese.

¹⁰ Für das frühere Recht siehe *BGH* GRUR 1966, 484 – Pfennigabsatz; 1973, 263 – Rotterdam-Geräte.

¹¹ Siehe dazu unten § 25 Rn. 1 ff.

kannt und ausgeführt werden kann.¹² Bei einer Vorbenutzung ist nicht erforderlich, dass der Vorbenutzende selbst die technische Regel erfasst hat.

- 10 2. Als Stand der Technik gilt auch kraft unwiderleglicher Vermutung der Inhalt **älterer Patentanmeldungen**, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 2 PatG). Der ältere Anmelder soll so davor bewahrt werden, dass durch seine Patentanmeldung bereits offenbarte technische Gedanken für einen anderen geschützt werden, auch wenn sie im Zeitpunkt von dessen Anmeldung noch nicht veröffentlicht waren (sog. **Doppelpatentierungsverbot**).

Als solche älteren Anmeldungen werden nur **inländische Patentanmeldungen** berücksichtigt; also nationale Anmeldungen; ihnen gleich stehen jedoch Anmeldungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen und dem Patentrechtsabkommen, soweit sie Schutz für die Bundesrepublik begehren.

- 11 Im Einzelnen bestimmt § 3 Abs. 2 S. 1 PatG: Bei nationalen Anmeldungen ist die beim DPMA ursprünglich eingereichte Fassung maßgebend; wird also nach § 41 PatG die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung in Anspruch genommen, so ist nicht der Inhalt der ausländischen, sondern der der inländischen Anmeldung maßgebend. Bei einer europäischen Anmeldung ist grundsätzlich die bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichte Fassung maßgebend, bei einer internationalen Anmeldung gilt die beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichte Fassung, sofern die Anmeldegebühr fristgemäß entrichtet und eine Übersetzung in deutscher Sprache eingereicht wird (diese Einschränkung ergibt sich aus Art. III § 8 Abs. 3 IntPatÜbkG).

Beruhet der ältere Zeitrang auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist die ursprünglich eingereichte Fassung der Nachanmeldung nur insoweit maßgebend, als sie nicht über den Inhalt der Fassung der Voranmeldung hinausgeht (§ 3 Abs. 2 S. 2 PatG). Enthält also die Nachanmeldung mehr als die Voranmeldung, so gilt für das Mehr nicht der Prioritätstag der Voranmeldung. Nationale Patentanmeldungen, die geheim zu halten sind, gelten vom Ablauf des 18. Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, gehören also von diesem Zeitpunkt an zum Stand der Technik (§ 3 Abs. 2 S. 3 PatG).

- 12 3. **Maßgeblicher Zeitpunkt** für die Neuheitsschädlichkeit von Vorbeschreibungen, Vorbenutzungen und älteren Patentanmeldungen ist der für den **Zeitrang der Anmeldung** maßgebende Tag; das ist in der Regel der Tag der Anmeldung beim DPMA, bei Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung der Prioritätstag. Die Erfindung muss zu Beginn dieses Tages noch neu sein. Erscheint z. B. eine Druckschrift über die Erfindung erst am Anmeldetag, aber vor der Stunde der Anmeldung, so zerstört sie die Neuheit nicht, wohl aber, wenn sie am Tag vor der Anmeldung im Inland oder irgendwo im Ausland, z. B. in Australien, veröffentlicht wurde.
- 13 4. Für einen zu medizinischen Zwecken bestimmten Stoff oder ein Stoffgemisch, also ein Arzneimittel, gilt ein **erweiterter Neuheitsbegriff** (§ 3 Abs. 3 PatG): Betrifft eine Erfindung eine neue Anwendung von Stoffen oder Stoffgemischen in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder in einem Diagnostizierverfahren i. S. v. § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, so gilt diese abweichend von § 3 Abs. 1 und 2 PatG noch als neu, obwohl der Stoff bzw. das Stoffgemisch im Stand der Technik bereits bekannt war. Damit wird in Abweichung von dem allgemeinen Grundsatz, dass eine neue Verwendungsweise nicht die Neuheit eines an sich bekannten Stoffes be-

¹² BGH GRUR 1956, 77; 1974, 332 – Cholinsalicylat; 2015, 463 Rn. 39 – Presszange.

gründen kann, ein **zweckgebundener Stoffschutz** für die sog. **erste medizinische Indikation** anerkannt.¹³

Ebenso ist die lange Zeit umstrittene und in ihrem Umfang unklare Patentierbarkeit einer **zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation** zwischenzeitlich gesetzlich geregelt (§ 3 Abs. 4 PatG).¹⁴

Bis zum Inkrafttreten der Revision des EPÜ (EPÜ 2000) und der gleichzeitigen Anpassung des PatG mit Gesetz vom 24.8.2007¹⁵ trafen weder das PatG noch das europäische Patentrecht Aussagen über die patentrechtliche Behandlung von Erfindungen für weitere medizinische Indikationen. Der Wortlaut von § 3 Abs. 3 PatG (Art. 54 Abs. 5 EPÜ a. F.) gab keine Anhaltspunkte für einen über die erste medizinische Indikation hinausgehenden Schutz. Die Rechtsprechung, die für die erste medizinische Indikation alternativ einen zweckgebundenen Stoffschutz oder einen Verwendungsschutz gewährte, ließ neben diesem auch eine Patentierung eines Verwendungsanspruchs für die Anwendung eines bekannten Heilmittels für die Behandlung einer anderen Krankheit zu.¹⁶ Allerdings war für diese weiteren Verwendungen ein zweckgebundener Stoffschutz ausgeschlossen.¹⁷ Die Belohnung der Aufbereitung eines bekannten Stoffes für den Bereich der Medizin im Umfang eines – wenn auch zweckgebundenen – Stoffschutzes sollte nur dem ersten Erfinder zustehen.

Mit Inkrafttreten des EPÜ 2000 und der Änderungen des PatG am 13.12.2007 wurde die Patentfähigkeit eines bekannten Arzneimittels für eine neue spezifische Anwendung ausdrücklich anerkannt und darüber hinaus ein zweckgebundener Stoffschutz anerkannt (§ 3 Abs. 4 PatG, Art. 54 Abs. 4 und 5 EPÜ).¹⁸

Eine zweite (weitere) medizinische Indikation soll bereits bei einer neuen Dosiermenge bzw. -form zur Behandlung der gleichen Krankheit vorliegen.¹⁹

5. Das Gesetz sieht ferner zwei Fälle **unschädlicher Offenbarungen** vor (§ 3 Abs. 5 PatG), bei denen trotz einer vor dem Anmeldetag erfolgten Beschreibung oder Benutzung die Neuheit der Erfindung nicht zerstört wird, wenn zwischen Veröffentlichung und Einreichung der Patentanmeldung nicht mehr als sechs Monate liegen (**eingeschränkte Neuheitsschonfrist**):

a) Eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Offenbarung der Erfindung bleibt außer Betracht, wenn sie mittelbar oder unmittelbar zurückgeht auf einen **offensichtlichen Missbrauch** zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG).¹⁶

Jemand hat die Kenntnis von der Erfindung vom Erfinder erlangt und gegen dessen Willen offenbart (typischer Fall: Vertrauensbruch, Nichteinhaltung von Geheimhaltungsvereinbarungen).²⁰

Bis 1.7.1980 galt nach Art. XI § 3 Abs. 6 IntPatÜbkG²¹ noch eine allgemeine Neuheitsschonfrist; d. h., eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung blieb außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruhte.

¹³ Siehe Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver*, PatG, § 3 Rn. 164ff.

¹⁴ Dazu ausführlich bei *Kraßer/Ann*, Patentrecht, § 14 III f.

¹⁵ BGBl. 2007 I, S. 2166.

¹⁶ Siehe *BGH* GRUR 1983, 729 – Hydroxyridin; 2001, 730 – Trigonellin; ablehnend *EPA* GRUR-Int 1985, 193, 195 – Zweite medizinische Indikation/BAYER.

¹⁷ *BGH* GRUR 1983, 729, 731 – Hydroxyridin.

¹⁸ Siehe den Bericht über die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens v. 20.–29.11.2000 in München von *Nack/Phélip*, GRUR-Int 2001, 322, 324; siehe auch unten § 32 Rn. 3f.

¹⁹ *EPA* GRUR-Int 2010, 333 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY.

²⁰ Siehe zur widerrechtlichen Entnahme unten § 19 Rn. 27ff.

²¹ Siehe Bekanntmachung am 29.3.1980 in BGBl. 1980 II, S. 572.

Eine solche generelle, über die beiden o. g. eng begrenzten Ausnahmen hinausgehende Neuheitsschonfrist, innerhalb derer eine Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit unberücksichtigt bleibt, kennen das geltende deutsche und europäische Patentrecht (anders als das amerikanische)²² nicht. Der Nachteil einer solchen Regelung, über deren Einführung auf internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen der WIPO, immer wieder nachgedacht wird, ist eine verminderte Rechtssicherheit.²³ Dieser Nachteil wird allerdings durch eine Reihe von Vorteilen aufgewogen. So sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen häufig darauf angewiesen, zur Entwicklung oder Verbesserung der Erfindung Versuche und Tests außerhalb des eigenen Betriebes durchführen zu lassen. Dies bringt die Gefahr mit sich, dass Informationen an die Öffentlichkeit dringen, die bei einer späteren Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden können. Entsprechendes gilt auch für Wissenschaftler, die dazu neigen, wegen des damit verbundenen Ruhmes ihre Forschungsergebnisse möglichst frühzeitig zu veröffentlichen. Dies wirkt sich bei einer späteren Patentanmeldung neuheitsschädlich aus, da die betreffenden Publikationen bereits zum Stand der Technik gehören.

- 17 b) Nach § 3 Abs. 5 Nr. 2 PatG ist die Schaustellung einer Erfindung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger auf einer internationalen Ausstellung nicht neuheitsschädlich, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor der Anmeldung erfolgt ist und die in § 3 Abs. 5 S. 2 PatG genannten Voraussetzungen erfüllt sind (sog. **Ausstellungspriorität**). Auch eine Offenbarung, die mittelbar auf die Schaustellung zurückgeht, schadet nicht.

Die Offenbarung ist aber nur dann unschädlich, wenn sie auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Abkommens über Internationale Ausstellungen²⁴ erfolgte. Welche Ausstellungen den Schutz des § 3 Abs. 5 Nr. 2 PatG genießen, wird vom Bundesminister der Justiz und Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht (§ 3 Abs. 5 S. 3 PatG). Die Ausstellungspriorität ist praktisch von sehr geringer Bedeutung, da nur wenige technologisch bedeutsame Ausstellungen zu denjenigen zählen, die vom maßgebenden Pariser Übereinkommen privilegiert werden. Letztlich handelt es sich nur noch um Ausstellungen im Rang von Weltausstellungen wie der EXPO oder der Internationalen Gartenbauausstellung.

- 18 c) Darüber hinaus hat die Inanspruchnahme der **Unionspriorität** nach Art. 4 PVÜ die Wirkung, dass eine Vorbenutzung, Vorbeschreibung oder Patentanmeldung, die in der Zwischenzeit zwischen ausländischer Voranmeldung und inländischer Nachanmeldung erfolgt, nicht neuheitsschädlich ist, wenn die Nachanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten bewirkt wird. Auch die innere Priorität einer vorausgegangenen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann in Anspruch genommen werden (§ 40 PatG).²⁵
- 19 6. Die Bestimmung des § 3 Abs. 1 S. 1 PatG begründet eine **unwiderlegbare Vermutung**: Die Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Gegenbeweis, dass das Vorbeschriebene oder Vorbenutzte nicht zum Stand der Technik gehöre, z. B. weil es von der Fachwelt nicht beachtet worden sei, wird nicht zugelassen. Auch der sog. papierene Stand der Technik ist somit neuheitsschädlich.

²² Siehe *Götting/A. Fikentscher*, in: Assmann/Bungert (Hrsg.), Handbuch des US-amerikanischen Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts, Bd. 1, 2001, S. 393, 407 Rn. 30; *Mayer*, Das US-Patent, 5. Aufl., 2017, Rn. 484ff.

²³ Siehe dazu und zum Folgenden *Götting*, Mitt. 1999, 81ff.; siehe auch *Bardehle*, Mitt. 2004, 289ff.

²⁴ Unterzeichnet am 22. 11. 1928 in Paris, mit Änderungsprotokollen, zuletzt v. 30. 11. 1972, für die Bundesrepublik in Kraft seit 9. 6. 1980.

²⁵ Siehe unten § 19 Rn. 26f. sowie über die Prioritätsrechte aufgrund sonstiger Abkommen oben § 7 Rn. 15.

7. Die **Prüfung der Neuheit** erfolgt mittels eines **Einzelvergleichs** der Erfindung mit jeder einzelnen Entgegenhaltung (Vorveröffentlichung): Wenn nicht alle Merkmale der Erfindung in einer einzigen Entgegenhaltung vorweggenommen sind, ist sie neu. Insoweit kommt es auf den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung an. Eine Kombination von Entgegenhaltungen (mosaiksteinartige Betrachtung) ist unzulässig. Maßgeblich ist die Sicht des Fachmanns. 20

Umstritten war die Frage, ob der Fachmann im Rahmen der Neuheitsprüfung einer Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik nicht ausdrücklich dargestellte Einzelheiten ergänzen darf oder muss. Maßgeblich ist zunächst, was aus fachmännischer Sicht einer Entgegenhaltung „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, wobei es erforderlich sein kann, zur Vermeidung von Doppelpatentierungen eine Auslegung des Offenbartens über den „reinen Wortlaut“ hinaus vorzunehmen.²⁶ Dies zielt jedoch nicht auf eine Ergänzung des Offenbartens durch das Fachwissen, sondern vergleichbar der Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs auf die Ermittlung des Sinngehalts der Entgegenhaltung. Der BGH bestätigte in seiner Entscheidung „Olanzapin“²⁷ – dort insbesondere für den Offenbarungsgehalt einer chemischen Strukturformel –, dass auch dasjenige offenbart sein kann, was nicht ausdrücklich erwähnt ist, aber vom Fachmann als selbstverständlich „mitgelesen“ werden kann. Abwandlungen und Weiterentwicklungen der offenbarten Informationen, vergleichbar dem Äquivalenzbereich des Patentanspruchs, gehören jedoch nicht zum neuheitsschädlichen Offenbarungsgehalt.

Enthält eine Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik numerische Bereichsangaben, so gelten – abweichend von der insoweit zurückhaltenderen Rechtsprechung des EPA²⁸ – in der Regel auch alle im Bereich liegenden Einzelwerte und Unterbereiche als offenbart und somit neuheitsschädlich vorweggenommen.²⁹ Demgegenüber gilt eine bestimmte Verwendung bereits dann als neu, wenn eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufgezeigt wird, die durch objektive Merkmale von den im Stand der Technik bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann. Für die Annahme einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme ist daher nur dann Raum, wenn der Fachmann den Gegenstand zweckgerichtet zu dem neu aufgefundenen Verwendungszweck eingesetzt hat.³⁰

III. Die erfinderische Tätigkeit

Die Erfindung setzt neben der Neuheit eine erfinderische Tätigkeit, also eine **individuelle Leistung** des Erfinders, voraus. Sie wird in der Regel einen technischen Fortschritt begründen, in dem letztlich die Rechtfertigung für die Gewährung des Schutzrechts liegt. So gilt die Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 S. 1 PatG). 21

1. Die Erfindung ist eine Leistung, die einen schöpferischen Gehalt aufweist, weil sie auf Kreativität und Fantasie, also auf „Erfindungsreichtum“ des Erfinders, beruht. Die Auffassung, dass der Erfinder lediglich die Gesetzmäßigkeiten auffindet, die in der Natur latent vorhanden sind und dieselbe Erfindung über kurz oder lang auch von einem anderen gemacht würde,³¹ verkennt, dass häufig verschiedene Wege zur Lösung einer technischen Aufgabe beschritten werden können. Insofern besteht für den Erfinder durchaus ein schöpferischer Gestaltungsspielraum, auch wenn dieser wesentlich geringer ist als bei einer urheberrechtlichen Werkschöpfung, die nicht in gleicher Weise an

²⁶ BGH GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

²⁷ BGH GRUR 2009, 382, 384 – Olanzapin, m. Anm. *Bublak* und *Coehn*; BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram.

²⁸ ABl. EPA 1993, 495, 502 – Waschmittel.

²⁹ BGH GRUR 1990, 510 – Crackkatalysator; 2000, 591 – Inkrustierungsinhibitoren.

³⁰ BGH GRUR 2017, 681 Rn. 36 – *Cryptosporidium*.

³¹ So noch die 7. Aufl., § 8 Rn. 18.

Naturgesetze gebunden ist. Allerdings gibt es auch hier Bereiche, in denen der Urheber weitgehend durch Vorgaben determiniert wird, die sich aus der Natur der Sache ergeben, so dass nur ein geringer Spielraum für schöpferische Individualität verbleibt, wie z. B. bei technischen Zeichnungen,³² Datenbanken³³ oder auch wissenschaftlichen Werken.³⁴

Eine Erfindung erfordert somit individuelle Fähigkeiten eines Menschen. Ob sie im Einzelfall erforderlich waren, ist aber nicht subjektiv an dem Geschick, dem Aufwand, dem Fleiß, dem Können und Wissen des Erfinders festzustellen, sondern objektiv an dem, was dem Fachmann erreichbar ist.³⁵

- 22 2. Bei dem Fachmann, auf den gem. § 4 S. 1 PatG bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt wird, handelt es sich um ein Konstrukt, das neben einer kognitiven auch eine kreative Komponente enthält. Maßgeblich ist, ob sich nach dem Wissen und den Fähigkeiten eines **fiktiven Durchschnittsfachmanns** auf dem einschlägigen Gebiet die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.³⁶ Zwar wird als Maßstab das Wissen eines durchschnittlichen, nicht eines überragenden Fachmanns zugrunde gelegt.³⁷ Gleichwohl liegt der Kenntnisstand, von dem die Rechtsprechung ausgeht, auf einem hohen Niveau.³⁸ Dem Durchschnittsfachmann wird unterstellt, dass er den gesamten Stand der Technik auf seinem Gebiet kennt, über allgemeines Grundlagenwissen verfügt sowie auch über das Wissen auf technischen Nachbargebieten und auf dem übergeordneten allgemeinen Gebiet, auf dem sich im größeren Umfang gleiche oder ähnliche Probleme stellen.³⁹ Lediglich entfernte Fachgebiete gehören nicht zum Wissensstand. Eine Ausnahme gilt allerdings dann, wenn die Hinzuziehung eines zweiten Fachmanns erwartet werden kann, da das zu lösende Problem ersichtlich ein zweites Fachgebiet berührt. Es ist z. B. davon auszugehen, dass ein Hersteller von Autozubehör unter Umständen auch Kunststofffachleute⁴⁰ oder ein Konstrukteur von Nutzkraftfahrzeugen gegebenenfalls einen Regeltechniker⁴¹ zu Rate zieht. Er kann auch in ein **Team** von Spezialisten eingebunden sein. Dies bedeutet nicht, dass dem Fachmann auch alle Kenntnisse zuzuschreiben sind, über die irgendein anderes Mitglied des Teams verfügt. Dem in ein Team eingebundenen Fachmann ist es aber leichter möglich, sich bei erkannten Problemen an die anderen Teammitglieder zu wenden oder von diesen Anregungen für sein Vorgehen zu erhalten.⁴² Die Festlegung des im Einzelfall zuständigen Fachmanns erfolgt durch das DPMA bzw. das BPatG.⁴³

Dass die individuelle Leistung des Erfinders am fiktiven **Durchschnittsfachmann** zu messen ist, ergibt sich aus dem rechtspolitischen Zweck der Schutzrechte. Eine technische Regel, die der Allgemeinheit zugänglich ist, weil sie beim üblichen Fortschritt der Technik ohnehin vom Durchschnittsfachmann bald gefunden würde, darf nicht zugunsten eines Einzelnen monopolisiert werden.⁴⁴ Dagegen ist ein Schutzrecht angebracht für eine Regel, die nur von einem besonders Begabten oder von wenigen Spezialisten auffindbar ist oder die auf einem glücklichen Einfall⁴⁵ oder auf der Erfassung und Anwendung einer Zufallserkenntnis, an der die Fachwelt sonst vorübergeht, beruht. In einem bloßen finanziellen Aufwand kann in der Regel eine erfinderische Leistung nicht erblickt werden.⁴⁶

³² Siehe etwa *BGH GRUR* 1991, 529, 530 – Explosionszeichnungen.

³³ Siehe etwa *BGH GRUR* 1999, 923, 924f. – Tele-Info-CD.

³⁴ Siehe dazu *Götting*, FS Nordemann, 2004, 7, 12ff.

³⁵ Siehe *BGH Bl.PMZ* 1991, 159 – Haftverband.

³⁶ *BGH GRUR* 1995, 330, 331 – Elektrische Steckverbindungen.

³⁷ *BGH Bl.PMZ* 1991, 159 – Haftverbund.

³⁸ Siehe *Mes*, PatG, § 4 Rn. 16ff.

³⁹ *BGH GRUR* 1986, 372, 374 – Thrombozyten-Zählung; *Bl.PMZ* 1989, 133 – Gurtumlenkung; vgl. auch *BGH GRUR* 2010, 41 – Diodenbeleuchtung; 2010, 712 – Telekommunikationseinrichtung.

⁴⁰ *BGH GRUR* 1988, 290, 294 – Kehlrinne für Dächer.

⁴¹ *BGH GRUR* 1980, 166, 168 – Doppelachsaggregat.

⁴² *BGH GRUR* 2010, 123 Rn. 27 – Escitalopram.

⁴³ *BPatG GRUR* 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion.

⁴⁴ *RG GRUR* 1941, 468; siehe auch *BGH Bl.PMZ* 1991, 159 – Haftverband.

⁴⁵ Siehe *BGH GRUR* 1984, 580, 582 – Chlortoluron.

⁴⁶ Ebenso offenbar *BGH GRUR* 1954, 584; anders anscheinend *RG GRUR* 1938, 426.

3. Die gefundene Lösung muss also **Erfindungshöhe** besitzen, d. h. sie muss einen Schritt hinausgehen über das, was einem Durchschnittsfachmann, dem der Stand der Technik bekannt ist, nahe liegt (§ 4 S. 1 PatG). Dabei werden ältere, noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen, die für die Neuheitsprüfung nach § 3 Abs. 2 PatG noch zum Stand der Technik gehören, hier außer Betracht gelassen, da sie dem Erfinder nicht bekannt sein können (§ 4 S. 2 PatG – **fiktiver Stand der Technik**). Im Übrigen entspricht der zu berücksichtigende Stand der Technik dem der Neuheitsprüfung. 23
4. Die erfinderische Tätigkeit wird nicht wie die Neuheit durch Einzelvergleich, sondern durch eine **mosaikartige Gesamtbetrachtung** des relevanten Standes der Technik und Bewertung aller Umstände des Einzelfalls ermittelt.⁴⁷ 24
5. Gleichwohl haben sich für die oft schwierige Frage, ob sich eine Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, in der Praxis sog. **Hilfskriterien** (früher auch Beweiszeichen genannt) herausgebildet.⁴⁸ Dabei handelt es sich um Indizien, die im Rahmen der erforderlichen Gesamtbewertung herangezogen werden und nicht für sich allein, sondern nur gemeinsam mit anderen Umständen für oder gegen das Vorliegen einer ausreichenden Erfindungshöhe sprechen, z. B.:⁴⁹ 25
- a) Die **Überwindung eines allgemeinen Vorurteils**, das innerhalb der Fachkreise vorhanden ist, reicht in der Regel für die Erfindungshöhe aus; denn die Fachleute wären offenbar wegen ihres Vorurteils nicht auf die erfinderische Maßnahme gekommen (z. B. die Überwindung der Meinung, der Kern des Meißels müsse besonders stark sein).⁵⁰ 26
- b) Während die Erfindung regelmäßig die Lösung einer Aufgabe voraussetzt, kann ausnahmsweise in der bloßen **Aufgabenstellung** bereits eine erfinderische Leistung liegen, wenn die Lösung sich für den Fachmann von selbst ergibt.⁵¹ 27
- Ein Erfinder zeigte, dass Fälschungen in der Buchhaltung verhindert werden können durch Buchungsmaschinen, die so eingerichtet werden, dass die an verschiedenen Stellen der Maschine entstehenden Typendrucke voneinander abweichen und damit ohne weiteres erkennen lassen, wenn ein Druck nicht an der für das betreffende Formular bestimmten Stelle zustande gekommen ist. Zur Konstruktion solcher Maschinen war jeder Fachmann ohne weiteres in der Lage.⁵²
- c) Die **Übertragung einer bekannten Lösung** auf ein anderes technisches Gebiet ist erfinderisch, wenn sie etwas Überraschendes an sich hat, z. B. weil dabei technische Vorurteile oder besondere technische Schwierigkeiten überwunden werden mussten oder weil die neue Verwendungsart auf einem nicht verwandten Gebiet liegt (Übertragungserfindung; Anwendungserfindung).⁵³ 28

⁴⁷ BGH GRUR 1974, 148, 150 – Stromversorgungseinrichtung; siehe Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver*, PatG, § 4 Rn. 34.

⁴⁸ Vgl. *Mes*, PatG, § 4 Rn. 56ff.

⁴⁹ BGH GRUR 1991, 120, 121 – Elastische Bandage; 2007, 997, 998 – Wellnessgerät; 2010, 44, 46 – Dreinahtschlauchfolienbeutel; *BPatG* GRUR 1995, 397, 398 – Außenspiegelanordnung.

⁵⁰ Siehe *RG* GRUR 1937, 632, 634; ferner *BGH* GRUR 1984, 580, 581 – Chlortoluxon; *BPatG* GRUR 1997, 521 – Näherungsschalter.

⁵¹ *BGH* GRUR 1955, 283, 285; 1985, 369, 370 – Körperstativ; *BPatG* GRUR 1995, 397, 398 – Außenspiegelanordnung.

⁵² Siehe *RG* GRUR 1936, 919.

⁵³ Siehe *BGH* GRUR 1958, 131, 132 – Schmierverfahren.

Die Erfindungshöhe wurde z. B. bejaht für die Übertragung des Differentialgetriebes von Kraftfahrzeugen auf Spielzeug, für die Verwendung des Antriebs von Hobelmaschinen bei einer Glockenläutevorrichtung. Dagegen wurde sie verneint für die Übertragung einer Vorrichtung von Rechenmaschinen auf Schreibmaschinen, für die Übertragung eines bei der Dachziegelfabrikation verwendeten Verfahrens auf die Herstellung von Deckensteinen.

- 29 d) Bei **chemischen Analogieverfahren** wird die Erfindungshöhe bejaht, wenn entweder der Reaktionsablauf ein überraschender ist oder wenn das gewonnene Erzeugnis einen unerwarteten technischen oder therapeutischen Effekt hat.⁵⁴ Unter einem Analogieverfahren versteht man die Verwendung eines bekannten chemischen Verfahrens auf bisher nicht verwendete, aber ähnliche Ausgangsstoffe oder die Abänderung eines bekannten Verfahrens in einer der Methode nach analogen Weise. Die Patentierung chemischer Analogieverfahren ist grundsätzlich auch dann möglich, wenn Stoffschutz gewährt wird.⁵⁵ Bei der Patentierung von chemischen Zwischenprodukten oder des Verfahrens zu ihrer Herstellung können die überlegenen Eigenschaften und Wirkungen des Endprodukts für die Beurteilung der Erfindungshöhe mit herangezogen werden, wenn die Eigenschaften des Zwischenprodukts die Ursache für die überlegenen Eigenschaften des Endprodukts sind, und zwar auch dann, wenn bei der Weiterverarbeitung eine chemische Umsetzung erfolgt.⁵⁶

Ein bekanntes Beispiel für die Erzielung eines unerwarteten technischen Effektes durch die Anwendung eines bekannten Verfahrens auf neue Ausgangsstoffe ist die Gewinnung des Farbstoffes Kongorot.⁵⁷ Allerdings konnte der neue Stoff nach alter Rechtslage nicht patentiert werden (§ 2 PatG a. F.); um jedoch die Leistung zu belohnen, wurde ein Patent auf das Verfahren erteilt, obwohl dieses an sich bereits bekannt war.

- 30 e) Auch in einer **Kombination** mehrerer Arbeitsmittel oder Verfahren zur Herbeiführung einer neuartigen und einheitlichen Wirkung kann eine erfinderische Leistung liegen, selbst wenn die einzelnen Mittel als solche bereits bekannt sind (Kombinationserfindung). Der Gedanke, diese Mittel zu vereinen, darf aber nicht nahe liegen.⁵⁸ Es muss deshalb geprüft werden, ob der Stand der Technik Anregungen für das Zusammenwirken aller Lösungsmittel innerhalb der Kombination gegeben hat.⁵⁹ Dabei kann die Frage entscheidend sein, ob mit diesen Anregungen eine „**angemessene Erfolgserwartung**“ für die Lösung der erfinderischen Aufgabe verknüpft war.⁶⁰ Allerdings kann ein Gegenstand auch dann nahegelegt sein, wenn zwar kein Anlass bestand, diesen zur Verfügung zu stellen, der Fachmann aber gleichwohl durch ein im Stand der Technik nahegelegtes Verfahren in der Lage war, den Gegenstand – und sei es mit einer Verzögerung – ohne weiteres Zutun **zwangsläufig zu erhalten**.⁶¹

Die Kombination ist von der **Aggregation** zu unterscheiden. Diese stellt eine Verbindung mehrerer Mittel dar, bei der die Wirkung jedes Mittels von der des anderen unabhängig bleibt, wie z. B. bei der Verbindung von Bleistift und Radiergummi. Sie ist in der Regel nicht schutzfähig,⁶² es sei denn, dass sie ausnahmsweise eine erfinderische Leistung enthält.

- 31 f) Die Verwendung von sog. **Äquivalenten** zur Lösung einer bereits gelösten Aufgabe ist in der Regel keine individuelle Leistung.

⁵⁴ BGHZ 41, 231, 242f.; BGH GRUR 1966, 312, 315 – Appetitzügler.

⁵⁵ Siehe § 10 Rn. 8.

⁵⁶ BGH GRUR 1969, 265 – Disiloxan; 1970, 506, 508 – Dilactame.

⁵⁷ RG Patentblatt 1889, 209.

⁵⁸ Siehe BGH GRUR 2003, 317 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel.

⁵⁹ Siehe BGH GRUR 1981, 736, 738 – Kautschukrohlinge.

⁶⁰ BGH GRUR 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat.

⁶¹ BGH GRUR 2012, 1130 – Leflunomid; GRUR 2019, 157 – Rifaximin α .

⁶² Siehe BGH GRUR 1956, 317, 318.