

Handbuch des Patentrechts

von

Dr. Dirk Bühler, Dr. Johannes Bukow, Dr. Martin Chakraborty, Prof. Dr. Maximilian Haedicke, Dr. Felix Harbsmeier,
Dr. Lorenz Hartmann, Dr. Dietrich Kamlah, Dr. Felix Landry, Dr. Ralph Nack, Dr. Joel Nägerl, Dr. Rüdiger Pansch,
Marco Stief, Dr. Henrik Timmann, Axel Verhauwen, Dr. Matthias Zigann

1. Auflage

[Handbuch des Patentrechts – Bühler / Bukow / Chakraborty / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Patentrecht, Gebrauchsmuster](#)



Verlag C.H. Beck München 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 63762 9

C. Das Erfordernis der „gewerblichen Anwendbarkeit“

307–312 § 2

den,⁴⁴⁵ denn es ist offensichtlich, dass jeder chemische Stoff in irgendeiner Weise weiterverarbeitet werden kann, im Zweifel zu einer Füllung eines Briefbeschwerers.

Nach der gegenwärtigen Rechtslage **scheitert der Patentschutz daher praktisch nie** 307 **wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit.** Die Möglichkeit der Herstellung oder der Anwendung der beanspruchten Lehre in irgendeiner auf Dauer angelegten und auf die Erzielung von Erträgen ausgerichteten Tätigkeit ist immer begründbar.⁴⁴⁶ In heutiger Zeit ist eindeutig das Erfordernis der „Erfahrung“ das zentrale Kriterium zur inhaltlichen Begrenzung des Patentrechts.

Im Ergebnis sind daher heute mehr denn je die Ausführungen von *Schanze* aus dem Jahr 1895 (!) zutreffend: „Gegenüber der Definition der Erfahrung, nach welcher dieselbe immer technischer und praktischer Natur ist, entsteht die Frage: was bleibt für die gewerbliche Verwertbarkeit übrig? Gibt es eine Erfahrung, die dem technischen und praktischen Leben angehört, die nicht gewerblich verwertbar wäre (...)? Schwerlich!“⁴⁴⁷

II. Gewerbliche Anwendbarkeit von Gensequenzen (§ 1a Abs. 3 PatG)

Nach § 1a Abs. 3 PatG muss die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden.

Mittelbar geht diese Bestimmung auf die Bestimmungen der **Biotechnologie-Richtlinie**⁴⁴⁸ zurück. Zwar findet sich in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie kein explizites Erfordernis dieser Art, jedoch hat es der deutsche Gesetzgeber⁴⁴⁹ aus Erwägungsgrund 23 der Richtlinie hergeleitet, wonach ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion keine patentierbare Lehre darstellt. In Erwägungsgrund 24 der Richtlinie wird die Funktionsangabe zudem für den speziellen Fall, dass eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins verwendet wird, zu den Voraussetzungen der gewerblichen Anwendbarkeit gezählt.

Nach der Gesetzesbegründung⁴⁵⁰ (und auch dem Wortlaut der Vorschrift) ist die Funktionsangabe nicht lediglich als ein formales Erfordernis, sondern vielmehr als Patentierungserfordernis zu verstehen. Die anzugebende Funktion kann die natürliche Funktion einer Gensequenz sein (Codierung eines bestimmten Proteins), oder aber auch in einer abgeleiteten Funktion, wie z.B. der Verwendung als Sonde oder diagnostisches Mittel.⁴⁵¹ Jedenfalls im deutschen Recht bestehen keine Zweifel, dass diese Funktion bereits in den Anmeldeunterlagen offenbart sein muss („in der Anmeldung“).⁴⁵²

Unter dem allgemeinen Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit ist die Vorschrift des § 1a Abs. 3 PatG kaum verständlich, denn jede Gensequenz ist – ungeachtet ihrer spezifischen Funktion – jedenfalls insoweit „gewerblich anwendbar“, als dass sie sich z.B. als Tierfutter oder als Füllung eines Briefbeschwerers einsetzen lässt. Die Vorschrift ist daher als eine systematisch sehr fragwürdige Umsetzung der Vorgaben der Biotechnologie-Richtlinie zu sehen und in diesem Zusammenhang zu interpretieren. Durch die Modifizierung des Kriteriums der gewerblichen Anwendbarkeit und die damit einhergehende starke

⁴⁴⁵ BGH GRUR 1972, 642, 644 – Lactame; BPatGE 17, 192, 195.

⁴⁴⁶ Benkard/*Asendorf/Schmidt* § 5 Rn. 3f.

⁴⁴⁷ *Schanze* S. 12.

⁴⁴⁸ Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biologischer Erfindungen, Amtsbl. L 213/13.

⁴⁴⁹ BT-Drs. 15/1709, S. 10.

⁴⁵⁰ RegE, BT-Drs. 14/5642, S. 10f.; s. auch Erwägungsgrund 25 der Richtlinie.

⁴⁵¹ Schulte/*Moufang* § 1a Rn. 28; *Tilmann* Mitt. 2002 438, 441; *Nieder* Mitt. 2001, 97, 98.

⁴⁵² Schulte/*Moufang* § 1a Rn. 29.

§ 2 313–317

§ 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

Zweckbindung bei gentechnischen Erfindungen lässt sich allerdings die Gefahr vermeiden, dass weitreichende Patente im Biologiebereich die Nachfolgeinnovation lähmen.⁴⁵³

- 313 Systematisch überzeugender wäre es jedenfalls gewesen, die entsprechende Vorgabe der Biotechnologie-Richtlinie im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erforderlichen Tätigkeit umzusetzen. Die bloße Offenbarung der Sequenz eines Gens ohne gleichzeitige Offenbarung von dessen Funktion dürfte sich – jedenfalls heute – im Regelfall in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, denn für die Sequenzierung eines Gens sind lediglich handwerkliche (meist vollständig automatisierte) Maßnahmen notwendig.

D. Schutzhindernisse

I. Allgemeines

- 314 Laut § 2 Abs. 1 PatG wird für eine Erfindung, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, kein Patent erteilt. § 2 Abs. 1 PatG entspricht Art. 53 lit. a EPÜ. § 2 Abs. 2 PatG zählt nicht abschließend Beispiele für den Ausschluss der Patentfähigkeit aus dem Bereich der biologischen Erfindungen auf. Im Gegensatz zu § 1 Abs. 3 PatG berührt § 2 PatG nicht den Erfindungscharakter einer technischen Lehre. Es wird nur die Patentfähigkeit ausgeschlossen.⁴⁵⁴ Die Neufassung des § 2 PatG⁴⁵⁵ ist in Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG erlassen worden.
- 315 Die Nutzung einer Erfindung durch den Patentinhaber selbst muss sich **selbstverständlich im Rahmen des geltenden Rechts** bewegen, § 9 S. 1 PatG. Die Erteilung eines Patents ist im Grunde wertneutral und befreit nicht von Beschränkungen durch sonstige Vorschriften. Insofern schützt der Ausschluss der Patentfähigkeit nicht vor den Gefahren durch die Nutzung von Erfindungen, sondern bewirkt nur, dass die Erfindung nicht einzelnen Rechtseinhabern zugeordnet wird. Der Ausschluss der Patentfähigkeit rechtfertigt sich gleichwohl aus der Erwägung, dass das Patentrecht Teil der objektiven Rechtsordnung ist und das Patent im Rahmen eines staatlichen Verfahrens erteilt wird.⁴⁵⁶ Die Erteilungsbehörden sollen nicht „sehenden Auges“ eine Erfindung, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung bzw. die guten Sitten verstößen würde, durch ein Ausschlussrecht belohnen.⁴⁵⁷
- 316 Letztlich ist die Regelung des § 2 PatG kritisch zu bewerten.⁴⁵⁸ Die Beurteilung komplexer ethischer Fragen ist bei den Patenterteilungsbehörden nicht angemessen verortet. Es besteht die Gefahr, dass das Erteilungsverfahren wird mit derartigen Fragen überfrachtet wird.

II. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

- 317 Die **Bedeutung** der Generalklausel des § 2 Abs. 1 PatG ist **praktisch gering**. Als Ausnahmeverordnung ist § 2 PatG restriktiv auszulegen.⁴⁵⁹ Von größerer praktischer Rele-

⁴⁵³ Haedicke GRUR 2010, 94, 96 f.

⁴⁵⁴ Benkard/Melullis § 2 Rn. 1 c; Busse/Keukenschrijver § 2 Rn. 8; Mes § 2 Rn. 2.

⁴⁵⁵ BGBl. I 2005 S. 146.

⁴⁵⁶ Busse/Keukenschrijver § 2 Rn. 8.

⁴⁵⁷ Etwa BPatG GRUR 2007, 1049, 1051 – Neurale Vorläuferzellen; Haedicke Patentrecht, Kap. 5 Rn. 20.

⁴⁵⁸ Vgl. Benkard/Melullis § 2 Rn. 3 a und Kraßer § 15 II (S. 252).

⁴⁵⁹ BGHZ 88, 209, 215 = GRUR 1983, 729, 730 – Hydroxyridin; Mes § 2 Rn. 6 m. w. N.

vanz sind allerdings die Konkretisierungen der Generalklausel in § 2 Abs. 2 PatG. Erforderlich ist zunächst, dass die gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Dabei ist allein das Verbot der Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift nicht ausreichend, § 2 Abs. 1 Hs. 2 PatG. Vielmehr müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, die gegen die Patentierung sprechen.⁴⁶⁰ Die abstrakte Möglichkeit eines Verstoßes ist nicht ausreichend.⁴⁶¹ Ein Verstoß muss nicht bereits eingetreten sein („würde“), es ist aber die **ernsthafte Gefährdung eines Rechtsgutes** erforderlich.⁴⁶²

Bei der Auslegung der Begriffe der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass die Erteilung eines Patents im Wesentlichen bloß die Möglichkeit eröffnet, andere von der Benutzung der Erfindung auszuschließen. Die Versagung patentrechtlichen Schutzes auf der anderen Seite hat nicht zur Folge, dass damit schon die Nutzung der Erfindung überhaupt untersagt wäre. Insofern ist generell **Zurückhaltung bei der Versagung patentrechtlichen Schutzes** aufgrund des § 2 Abs. 1 PatG bzw. Art. 53 EPÜ geboten.⁴⁶³ Das gilt umso mehr, als dass die Versagung der Patenterteilung patentrechtlichen Schutz auf Dauer⁴⁶⁴ ausschließt. Moralvorstellungen und Rechtslage sind hingegen stetem Wandel unterworfen.

Öffentliche Ordnung und gute Sitten stehen in keinem Exklusivitätsverhältnis. Meist werden mögliche Fälle der Sittenwidrigkeit bereits unter den Verstoß gegen die öffentliche Ordnung zu fassen sein, soweit Rechtsnormen die Verwertung verbieten.⁴⁶⁵

Soweit ersichtlich werden die praktisch relevanten Fälle, die bisher unter § 2 Abs. 1 PatG gefallen wären, nun im Wesentlichen von § 2 Abs. 2 PatG und § 2a PatG erfasst.⁴⁶⁶ Die darüber hinaus genannten Lehrbuchbeispiele wie Patente auf völkerrechtswidrige Waffen spielen in der Praxis keine Rolle.⁴⁶⁷

1. Die öffentliche Ordnung

Für den Begriff der öffentlichen Ordnung ist nicht wie im Polizei- und Ordnungsrecht auf die **gesamte Rechtsordnung** abzustellen. Aufgrund des engen Verständnisses der Vorschrift müssen tragende Grundsätze der Rechtsordnung betroffen sein.⁴⁶⁸ Dazu gehören die überragend wichtigen Gemeinschaftsgüter, vor allem also verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter, wie auch solche aus der Grundrechte-Charta und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Beispiele für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung finden sich aber kaum.⁴⁶⁹

Für europäische Patente sind nur solche **tragenden Grundsätze** der Rechtsordnung relevant, die in **allen Vertragsstaaten** anerkannt sind.⁴⁷⁰ Das sind vor allem die Grundrechte-Charta sowie die Europäische Menschenrechtskonvention. Verbote in einzelnen Vertragsstaaten genügen nicht.

⁴⁶⁰ Benkard/*Melullis* § 2 Rn. 1 b.

⁴⁶¹ Benkard/*Melullis* § 2 Rn. 1 e.

⁴⁶² Benkard/*Melullis* § 2 Rn. 5 d; Singer/*Stauder/Schatz* Art. 53 Rn. 13.

⁴⁶³ Vgl. Benkard/*Melullis* EPÜ Art. 53 Rn. 15.

⁴⁶⁴ Es wird zum späteren Zeitpunkt in der Regel an der Neuheit der technischen Lehre scheitern.

⁴⁶⁵ Busse/*Keukenschrijver* § 2 Rn. 18.

⁴⁶⁶ Vgl. *Mes* § 2 Rn. 8 mit Beispielen.

⁴⁶⁷ Vgl. etwa die Aufzählung von Busse/*Keukenschrijver* § 2 Rn. 20 sowie *Haedicke* Patentrecht, Kap. 5 Rn. 20.

⁴⁶⁸ BGH GRUR 2010, 212, 214 [Rn. 28] – Neurale Vorläuferzellen.

⁴⁶⁹ Zu den wenigen Beispielen aus der Rechtsprechung zu § 2 Abs. 1 PatG vgl. etwa Busse/*Keukenschrijver* § 2 Rn. 17 und Fn. 42.

⁴⁷⁰ Benkard/*Melullis* EPÜ § 2 Rn. 17.

§ 2 323–327

§ 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

2. Die guten Sitten

- 323 Unter den guten Sitten wird, wie im bürgerlichen Recht, grundsätzlich das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zu verstehen sein.⁴⁷¹ Dies ist aber nicht mehr als eine Leerformel. Anhaltspunkte für die Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten können in der Rechtsprechung zu §§ 138, 826 BGB gefunden werden.⁴⁷² Dabei ist jedoch auf die patentrechtlichen Besonderheiten Rücksicht zu nehmen, sodass ein Verstoß nur unter strenger Voraussetzung angenommen werden kann. Nur tragende und dauerhaft gültige Grundsätze sollen die Erteilung eines Patents ausschließen dürfen. Wandelbare Moralvorstellungen kommen nicht in Betracht.⁴⁷³ Insgesamt ist aufgrund der **Unbestimmtheit des Begriffs** der guten Sitten große Zurückhaltung bei der Anwendung des § 2 Abs. 1 PatG geboten. Für europäische Patente ist wiederum auf ein Begriffsverständnis abzustellen, für das der **gesamte europäische Kulturreich** maßgeblich ist.⁴⁷⁴
- 324 Ein Verstoß gegen die guten Sitten ist nur in „extremen“⁴⁷⁵ Ausnahmefällen anzunehmen. Das EPA hat, soweit ersichtlich, die Patentierung aufgrund von Sittenwidrigkeit nur in einem Fall abgelehnt.⁴⁷⁶

III. Sonderbestimmungen für biotechnologische Erfindungen

- 325 § 2 Abs. 2 PatG enthält eine nicht abschließende Aufzählung besonderer Patentierungsverbote bezüglich biotechnologischen Erfindungen. § 2 Abs. 2 PatG setzt Art. 6 Abs. 2 Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG um. Zu § 2 Abs. 2 PatG siehe ausführlich § 7 – Chemische und biologische Erfindungen.

E. Abgrenzung vom Stand der Technik

- 326 Nach § 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (§ 3 PatG bzw. Art. 54 EPÜ). Sie gilt als auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 PatG bzw. Art. 56 EPÜ). Neuheit und erforderliche Tätigkeit sind zwei notwendige **materiellrechtliche Voraussetzungen**, die vorliegen müssen, damit ein Patent erteilt werden kann. Durch sie wird ein Patent gegenüber dem Stand der Technik, d.h. gegenüber vorbekannten technischen Lehren, abgegrenzt bzw. ein patentfreier Bereich für Neuerungen geschaffen, die im Rahmen der normalen technologischen Weiterentwicklung eines durchschnittlich begabten technischen Fachmanns liegen und nicht vom Patentschutz behindert werden sollen.
- 327 Hintergrund der Voraussetzungen ist, dass das von einem Patent begründete Ausschließlichkeitsrecht (§ 9 PatG) in der **Anerkennung einer besonderen Leistung** im Bereich der Technik verliehen wird und als **Ansporn** für weitere Leistungen dienen soll, damit der Erfinder den technischen Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit weiter-

⁴⁷¹ Siehe beispielsweise BPatGE 29, 39 – Scheintoten-Entlarvungssystem.

⁴⁷² *Mes* § 2 Rn. 9.

⁴⁷³ Benkard/*Melullis* EPÜ Art. 53 Rn. 31.

⁴⁷⁴ EPA GRUR Int. 1995, 978 – Pflanzenzellen.

⁴⁷⁵ So Busse/*Keukenschrijver* § 2 Rn. 18.

⁴⁷⁶ EPA GRUR Int. 93, 865 – Patent für pflanzliche Lebensformen.

hin bereichert.⁴⁷⁷ Belohnt durch ein Patent wird nicht die Konzeption der Erfindung an sich, sondern ihre Offenbarung an die Allgemeinheit. Der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts soll dem tatsächlichen technischen Beitrag des Erfinders zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein.⁴⁷⁸ Ein Patent muss deshalb so vom Stand der Technik abgegrenzt sein, dass nichts Naheliegendes mehr, und insbesondere nichts bereits Bekanntes vom Schutzbereich des Patents umfasst wird. Was der Allgemeinheit einmal frei zur Verfügung stand, soll durch Erteilung eines Patents nicht wieder der „public domain“ entzogen werden.⁴⁷⁹ Das gesetzliche Erfordernis, die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, macht deutlich, dass dem Patentschutz nur **Lehren zum technischen Handeln** zugänglich sind (sog. Erfordernis der Technizität).⁴⁸⁰

Die technische Lehre, für welche Patentschutz beansprucht wird, wird im **Patentanspruch** definiert.⁴⁸¹ Um sich gegenüber dem **Stand der Technik**⁴⁸² abzuheben, muss sie **neu** sein⁴⁸³ und **auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhen**.⁴⁸⁴ Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitraum der beanspruchten Erfindung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 1 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ). Dem Stand der Technik werden weiterhin auch Patentanmeldungen zugerechnet („fiktiver Stand der Technik“), die später veröffentlicht sind, aber einen früheren Zeitraum haben als die zu prüfende Anmeldung bzw. das zu überprüfenden Patent (§ 3 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 3 EPÜ). Um einen solchen fiktiven Stand der Technik zu bilden, müssen die Anmeldungen aber bestimmten Voraussetzungen genügen.⁴⁸⁵ Als Maßstab für eine objektive Beurteilung der Neuheit und erforderlichen Tätigkeit wird der durchschnittlich begabte **Fachmann**⁴⁸⁶ herangezogen mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten auf dem Gebiet, auf dem die Erfindung liegt.

Die Beurteilung der Neuheit und der erforderlichen Tätigkeit sind **Rechtsfragen**, welche mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände durch die Patentämter bzw. Gerichte zu beurteilen sind⁴⁸⁷ und als solche einer Beweiserhebung nicht zugänglich sind.⁴⁸⁸ Aufgrund der gesetzlichen Formulierung „eine Erfindung gilt als neu“ (§ 3 PatG, Art. 54 EPÜ) bzw. „eine Erfindung gilt als auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhend“ (§ 4 PatG, Art. 56 EPÜ) ist abzuleiten, dass es Aufgabe der Patentämter, des Einsprechenden bzw. des Nichtigkeitsklägers ist nachzuweisen, dass die beanspruchte Erfindung nicht patentfähig ist, um eine Anmeldung zurückzuweisen bzw. ein Patent zu widerrufen. Dies bedeutet, dass nicht die erforderliche Tätigkeit, sondern ihr Fehlen – d.h. das Naheliegen der Erfindung – nachzuweisen ist.⁴⁸⁹ Die **Beweislast** für die mangelnde

⁴⁷⁷ BGH GRUR 1987, 231, 232 – Tollwutvirus.

⁴⁷⁸ EPA T 939/92; EPA T 409/91, Ziffer 3.3 und 3.4; EPA T 435/91, Ziffer 2.2.1 & 2.2.2; BGH GRUR 2010, 414, 415 [Rn. 23] – thermoplastische Zusammensetzung.

⁴⁷⁹ EPA G 1/92; EPA T 939/92; EPA T 930/94; EPA T 795/93; EPA T 714/97.

⁴⁸⁰ BGH GRUR 1977, 96, 99 – Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1992, 36, 37 – Chinesische Schriftzeichen; BGH GRUR 1992, 430, 432 – Tauchcomputer; BGH GRUR 2000, 498, 500 – Logikverifikation.

⁴⁸¹ Ausführungen zum Begriff „Patentanspruch“ finden sich in § 2 Rn. 353 ff.

⁴⁸² Ausführungen zum Begriff „Stand der Technik“ finden sich in § 2 Rn. 378 ff.

⁴⁸³ Ausführungen zum Begriff „Neuheit“ finden sich in § 2 Rn. 471 ff.

⁴⁸⁴ Ausführungen zum Begriff „erforderliche Tätigkeit“ finden sich in § 2 Rn. 534 ff.

⁴⁸⁵ Ausführungen zum Begriff „fiktiver Stand der Technik“ finden sich in § 2 Rn. 414 ff.

⁴⁸⁶ Ausführungen zum Begriff „Fachmann“ finden sich in § 2 Rn. 338 ff.

⁴⁸⁷ BGH GRUR 2006, 663, 665 [Rn. 28] – Vorausbezahlte Telefongespräche; zum Verhältnis von Rechts- und Tatfragen vgl. BPatG BeckRS 2009, 11233, Ziffer IV.

⁴⁸⁸ BGH GRUR 2004, 411, 413 – Diabehältnis.

⁴⁸⁹ Meier-Beck GRUR 2010, 1041, Ziffer 4.

§ 2 330–337

§ 2. Die Erfundung und ihre Schutzfähigkeit

Neuheit bzw. für ein Naheliegen der beanspruchten Erfundung liegt also auf Seiten der Patentämter bzw. der Einsprechenden und Nichtigkeitskläger.⁴⁹⁰ Bestehen Zweifel daran, dass die Erfundung sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, dann ergibt sie sich ersichtlich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und gilt somit als auf einer erforderlichen Tätigkeit beruhend.⁴⁹¹

I. Rechtsquellen

1. Rechtsquellen für das europäische Patent

- 330 Für europäische Patente regeln die Artikel 54 bis 56 EPÜ die Neuheit, unschädliche Offenbarungen und die erforderliche Tätigkeit.
- 331 Art. 54 EPÜ liefert **Legaldefinitionen** für den Begriff der Neuheit (Abs. 1) und den Begriff des Standes der Technik (Abs. 2 und 3). Speziell Absatz 3 regelt, dass auch nachveröffentlichte Patentanmeldungen als Stand der Technik gelten, wenn sie vor dem betreffenden Patent angemeldet wurden und daher ein älteres Recht bilden (sog. „fiktiver Stand der Technik“). Absätze 4 und 5 enthalten Sonderregelungen für das Verhältnis von vorbekannten Stoffen und Stoffgemischen zu Verfahren, in denen sie verwendet werden, im Rahmen der sog. ersten und zweiten medizinischen Indikation.
- 332 Vor dem Wirksamwerden des EPÜ 2000 war die Berücksichtigung nachveröffentlichter Patentanmeldungen als neuheitsschädlicher Stand der Technik gemäß Art. 54 (4) EPÜ a.F. noch zusätzlich davon abhängig, dass ein für die spätere europäische Patentanmeldung benannter Vertragsstaat auch für die frühere Anmeldung benannt worden war. Dieses Erfordernis gilt gemäß den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 noch für alle vor dem 13. 12. 2007 anhängige Anmeldungen und bereits erteilte Patente.⁴⁹² Mit der alten Fassung von Art. 54 Abs. 4 EPÜ geht die mit der Revision weggefallene Regel R. 23a EPÜ einher,⁴⁹³ wonach eine europäische Anmeldung nur dann als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ gilt, wenn die Benennungsgebühren nach Art. 79 Abs. 2 EPÜ wirksam entrichtet worden sind.
- 333 Art. 55 EPÜ sieht **Privilegierungen** des Patentanmelders für den Fall der missbräuchlichen Offenbarung und der Zurschaustellung der Erfundung auf Ausstellungen vor.
- 334 Art. 54 EPÜ enthält eine Legaldefinition für den Begriff der erforderlichen Tätigkeit.
- 335 Im Zusammenhang mit den Art. 54 bis 56 EPÜ kommt Art. 89 EPÜ, der das **Prioritätsrecht** regelt, noch eine hervorragende Bedeutung zu. In den dort genannten Fällen tritt der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags.
- 336 Für das Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA werden in der Praxis auch die Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt herangezogen, welche der Erfassung von normalen Fällen dienen und als allgemeine Anleitung zu verstehen sind. Sie stellen entsprechend keine verbindlichen Rechtsvorschriften dar.

2. Rechtsquellen für das deutsche Patent

- 337 Für deutsche Patente regeln §§ 3, 4 PatG die Neuheit und erforderliche Tätigkeit. Die deutschen Normen sind weitgehend wortgleich zu den Patentierungsvoraussetzungen des europäischen Rechts. Die Unterschiede beschränken sich darauf, welcher Art von Patentanmeldungen die Wirkung eines älteren Rechts zugerechnet wird.

⁴⁹⁰ EPA T 197/86, Ziffer 6.1.1, GRUR Int. 1990, 142; EPA T 219/83, GRUR Int. 1986, 548.

⁴⁹¹ BPatG GRUR 1997, 523, 524 – Faksimile-Vorrichtung; abweichend: BPatG GRUR 1996, 868, 870 – Knochenzellenpräparat.

⁴⁹² VR-Beschluss vom 28. 6. 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Art. 7 der Revisionsakte, ABl. 01 Sonder A Nr. 4, 139.

⁴⁹³ Art. 2 VR-Beschluss vom 7. 12. 2006 zur Änderung der AusfO EPÜ.

II. Der Fachmann

1. Der zuständige Fachmann

Eine technische Lehre wendet sich nicht an den Mann auf der Straße, sondern an den **zuständigen Fachmann**. Er ist als Maßstab dessen zugrunde zu legen, was der „Öffentlichkeit zugänglich“ gemacht worden ist und welche technische Lehre einer Offenbarungsquelle zu entnehmen ist.⁴⁹⁴ Er ist auch derjenige, der bei der Prüfung auf Neuheit, erfinderrische Tätigkeit oder Ausführbarkeit der beanspruchten technischen Lehre⁴⁹⁵ sowie bei der Bestimmung des Schutzbereichs (§ 14 PatG, Art. 69 EPÜ)⁴⁹⁶ herangezogen wird.

Der zuständige Fachmann ist **keine real existierende Person** und kein realer Sachverständiger. Er wird weder verkörpert durch einen Prüfer beim DPMA oder EPA, durch einen Richter beim BPatG oder durch ein Mitglied der Beschwerdekammern des EPA, noch durch einen Hochschulprofessor, einen gewieften⁴⁹⁷ Fachmann, einen gerichtlichen Sachverständigen oder durch eine andere konkrete Person, insbesondere nicht durch einen Erfinder⁴⁹⁸ oder einen Nobelpreisträger.⁴⁹⁹ Er ist eine **Fiktion**,⁵⁰⁰ die im Interesse der Rechtsicherheit eine einheitliche Grundlage für die Beurteilung der Rechtsbegriffe „Stand der Technik“, „Neuheit“, „erfinderrische Tätigkeit“ und „Ausführbarkeit“ bildet. Er steht für den **durchschnittlichen Sachverständigen**, der typischerweise auf dem Gebiet der Erfindung tätig ist,⁵⁰¹ die übliche Vorbildung genossen und durchschnittliche Kenntnisse, Fähigkeiten und praktische Erfahrungen gesammelt hat.⁵⁰² Ihm wird üblicherweise die der Erfindung zugrundeliegende **Problemstellung auferlegt**, um Lösungswege aufzufinden. Er verkörpert den erfahrenen **Mann der Praxis auf dem betreffenden Gebiet**, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört.⁵⁰³ Ihm wird unterstellt, dass er Zugang hat zu allem, was zum Stand der Technik gehört, und dass er über die normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet.⁵⁰⁴ Sein Denken und Handeln ist **vernünftig**, **um Verständnis bemüht**, verantwortungsvoll und stets bestrebt, bekannte Lösungen zu verbessern und Anregungen aufzugreifen. Der Fachmann wählt **Vor- und Nachteile** bekannter technischer Maßnahmen gegeneinander ab und achtet auf Material- und Kosten einsparungen. Er ist **Techniker** auch bei Erfindungen, die nicht-technische Bereiche berühren, und **nicht** etwa **Designer**,⁵⁰⁵ Geschäftsmann, Versicherungsmathematiker oder Buchhalter.⁵⁰⁶

⁴⁹⁴ BGH GRUR 1995, 330, 331 – Elektrische Steckverbindung.

⁴⁹⁵ EPA T 60/89 Rn. 3.2.5, ABl. 6/1992, 268; EPA T 694/92, Ziffer 7, ABl. 9/1997, 408 und EPA T 373/94.

⁴⁹⁶ BGH GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher; vgl. auch unten § 6 Rn. 22 ff.

⁴⁹⁷ BGH BIPMZ 1991, 159, 160 – Haftverband.

⁴⁹⁸ EPA T 39/93, ABl 1997, 134.

⁴⁹⁹ EPA T 60/89, ABl 1992, 268.

⁵⁰⁰ BGH GRUR 2004, 1023, 1025 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2006, 663, 665 [Rn. 28] – Vorausbezahlte Telefongespräche.

⁵⁰¹ BGH GRUR 1987, 37, 38 – Börsenbügel; BGH GRUR 1962, 290, 293 – Brieftauben-Reisekabine; EPA T 641/00, ABl. 2003, 352.

⁵⁰² BGH BIPMZ 1991, 159, 160 – Haftverband; BGH PMZ 1989, 133 – Gurtumlenkung.

⁵⁰³ EPA T 4/98, ABl. 3/2002, 139; EPA T 143/94, ABl. 7/1996, 430; EPA T 426/88, ABl. 8/1992, 427.

⁵⁰⁴ EPA T 774/89 und EPA T 817/95.

⁵⁰⁵ BGH GRUR 2003, 693, 694 – Hochdruckreiniger.

⁵⁰⁶ EPA T 172/03.

§ 2 340–343

§ 2. Die Erfindung und ihre Schutzfähigkeit

- 340 Die **Festlegung des zuständigen Fachmanns** erfolgt durch die Patentprüfungsbehörde bzw. das mit technischen Richtern sachkundig besetzte Gericht.⁵⁰⁷ Die Sachkunde dieser Behörde oder dieses Gerichts umfasst auch die Kenntnis, über welches Wissen und Können der so definierte Fachmann verfügt, weshalb nach deutscher Auffassung dies nicht im Einzelnen belegt werden muss, da es **gerichtsbekannt bzw. amtsbekannt** ist.⁵⁰⁸

2. Das allgemeine Fachwissen

- 341 Ein Fachmann versteht eine technische Lehre nicht ausschließlich gemäß ihrem Wortlaut, d.h. philologisch gemäß einem rein sprachwissenschaftlich festgestellten Wortsinn, sondern stützt sich zum Verständnis auf das **allgemeine Fachwissen** und die besonderen Kenntnisse seines Fachgebiets. Das allgemeine Fachwissen bildet das „**geistige Rüstzeug**“⁵⁰⁹ des zuständigen Fachmanns und bildet die Basis dessen, was der Fachmann einer Offenbarungsquelle als technische Lehre entnimmt. Es besteht aus dem allgemeinen technischen Grundlagenwissen, das ein Fachmann sich normalerweise bei seiner Ausbildung angeeignet hat,⁵¹⁰ und umfasst die Kenntnisse, über die jeder Techniker unabhängig vom Fachgebiet verfügt.⁵¹¹ Die allgemeinen Fachkenntnisse hat der Fachmann **präsent** oder er beschafft sie sich leicht aus ihm üblicherweise zugänglichen Quellen, wie **Nachschatzgewerken** und allgemeiner technischer Literatur wie Standardhandbüchern, Lexika, Lehrbüchern, Leitfäden oder Kompendien.⁵¹² Auch stellen nach deutscher Auffassung **Datenbanken**, die keine Enzyklopädien oder Handbücher im strengen Sinn sind, allgemeines Fachwissen dar, wenn sie dem Fachmann als geeignete Quelle für die gesuchte Information bekannt sind, ohne unzumutbaren Aufwand nach dieser Information durchsucht werden können und die Information **klar und unmissverständlich** bereitstellen, ohne dass weiter gehende Recherchen notwendig wären.⁵¹³
- 342 Nach europäischer Rechtsauffassung muss das allgemeine technische Fachwissen, wenn streitig, durch schriftliche oder mündliche **Beweismittel** belegt werden,⁵¹⁴ nach deutscher Rechtsauffassung ist dies nicht nötig, da es gerichtsbekannt bzw. amtsbekannt ist.⁵¹⁵ Zum allgemeinen Fachwissen gehört nicht Spezialliteratur wie z.B. Spezialwerke, Abhandlungen in Fachzeitschriften, chemical abstracts⁵¹⁶ oder Patentschriften.⁵¹⁷ Solche Spezialliteratur kann aber ausnahmsweise doch dem allgemeinen Fachwissen in Fällen zugerechnet werden, wo ein Forschungsgebiet so neu erschlossen ist, dass die Lehrbücher noch kein technisches Fachwissen darüber vermitteln.⁵¹⁸

3. Das Fachgebiet des Fachmanns

- 343 Das technische Gebiet, auf dem die Erfindung liegt, wird üblicherweise durch die **Aufgabe** bestimmt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Auf ihm ist die Lösung der gestellten Aufgabe zu suchen. Zu berücksichtigen sind dabei die **Verwendungsmög-**

⁵⁰⁷ BPatG GRUR 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion.

⁵⁰⁸ BPatG GRUR 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion.

⁵⁰⁹ BPatG GRUR 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion; EPA T 939/92, ABl. 1996, 309.

⁵¹⁰ BGH PMZ 1989, 133, 133 – Gurtumlenkung.

⁵¹¹ EPA T 195/84; EPA T 206/83.

⁵¹² EPA T 295/2000; EPA T 206/83, ABl. 1987, 5; EPA T 234/93; EPA T 171/84; EPA T 766/91; EPA T 426/88; EPA-Richtlinien F II 4.1; EPA T 890/02, ABl. 2005, 497.

⁵¹³ EPA T 890/02 GRUR Int. 2005, 1030; vgl. EPA T 206/83.

⁵¹⁴ EPA T 939/92, ABl. 96, 309, Ziffer 2.3; EPA T 766/91, Ziffer 8.2; EPA T 452/05, Ziffer 2.4.1; EPA T 234/93; EPA T 590/94; EPA T 671/94; EPA T 438/97.

⁵¹⁵ BPatG 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion.

⁵¹⁶ EPA T 206/83 GRUR Int. 1987, 170.

⁵¹⁷ EPA T 295/2000; EPA T 206/83 GRUR Int. 1987, 170; EPA T 171/84 GRUR Int. 1986, 467.

⁵¹⁸ EPA T 51/87 GRUR Int. 1991, 372, 374; EPA T 772/89, ABl. 92 SonderA 33; EPA T 537/90.