

Juristische Kurz-Lehrbücher

## Gewerblicher Rechtsschutz

Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht

von

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Heinrich Hubmann

10. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 65313 1

Zu [Inhalts- und Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

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 begründen kann, ein **zweckgebundener Stoffschutz** für die sog. **erste medizinische Indikation** anerkannt.<sup>14</sup>

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).<sup>15</sup>

Bis zum Inkrafttreten der Revision des EPÜ (EPÜ 2000) und der gleichzeitigen Anpassung des PatG mit Gesetz vom 24.8.2007<sup>16</sup> 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.<sup>17</sup> Allerdings war für diese weiteren Verwendungen ein zweckgebundener Stoffschutz ausgeschlossen.<sup>18</sup> 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 diesbezüglicher zweckgebundener Stoffschutz vorgesehen (§ 3 Abs. 4 PatG, Art. 54 Abs. 4 und 5 EPÜ).<sup>19</sup>

Eine zweite (weitere) medizinische Indikation soll bereits bei einer neuen Dosierungsmenge bzw. -form zur Behandlung der gleichen Krankheit vorliegen.<sup>20</sup>

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).

Jemand hat die Kenntnis von der Erfindung vom Erfinder erlangt und gegen dessen Willen offenbart (typischer Fall: Vertrauensbruch, Nichteinhaltung von Geheimhaltungsvereinbarungen).<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Siehe Busse/Keukenschrijver/Keukenschrijver, PatG, § 3 Rn. 158ff.

<sup>15</sup> Dazu ausführlich bei Kraßer, Patentrecht, § 14 III f.

<sup>16</sup> BGBl. 2007 I, S. 2166.

<sup>17</sup> Siehe BGH GRUR 1983, 729 – Hydropyridin; 2001, 730 – Trigonellin; ablehnend EPA GRUR Int. 1985, 193, 195 – Zweite medizinische Indikation/BAYER.

<sup>18</sup> BGH, ebenda (Fn. 17).

<sup>19</sup> Siehe den Bericht über die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens v. 20.–29.11.2000 in München von Nack/Phélyp, GRUR Int. 2001, 322, 324; siehe auch unten § 32 Rn. 3f.

<sup>20</sup> EPA GRUR Int. 2010, 333 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY.

<sup>21</sup> Siehe zur widerrechtlichen Entnahme unten § 19 Rn. 28ff.

Bis 1.7.1980 galt nach Art. XI § 3 Abs. 6 IntPatÜbkG<sup>22</sup> 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.

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)<sup>23</sup> 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.<sup>24</sup> 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 durchzuführen 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. **Ausstellungsriorität**). 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 Ausstellungen<sup>25</sup> erfolgte. Welche Ausstellungen den Schutz des § 3 Abs. 5 Nr. 2 PatG genießen, wird vom Bundesminister der Justiz im BGBL. bekannt gemacht (§ 3 Abs. 5 S. 3 PatG). Die Ausstellungsriorität 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).<sup>26</sup>
- 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 Tech-

<sup>22</sup> Siehe Bekanntmachung am 29.3.1980 in BGBL. 1980 II, S. 572.

<sup>23</sup> 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, 3. Aufl., 2003, Rn. 268.

<sup>24</sup> Siehe dazu und zum Folgenden *Götting*, Mitt. 1999, 81 ff.; siehe auch *Bardehle*, Mitt. 2004, 289 ff.

<sup>25</sup> Unterzeichnet am 22.11.1928 in Paris, mit Änderungsprotokollen, zuletzt v. 30.11.1972, für die Bundesrepublik in Kraft seit 9.6.1980.

<sup>26</sup> Siehe unten § 19 Rn. 26f. sowie über die Prioritätsrechte aufgrund sonstiger Abkommen oben § 7 Rn. 15.

nik 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.

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 Offenbarten über den „reinen Wortlaut“ hinaus vorzunehmen.<sup>27</sup> Dies zielt jedoch nicht auf eine Ergänzung des Offenbarten 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“<sup>28</sup> – 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 EPA<sup>29</sup> – in der Regel auch alle im Bereich liegenden Einzelwerte und Unterbereiche als offenbart und somit neuheitsschädlich vorweggenommen.<sup>30</sup>

### III. Die erforderische Tätigkeit

Die Erfindung setzt neben der Neuheit eine erforderische 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 erforderlichen 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 Phantasie, 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,<sup>31</sup> 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 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

<sup>27</sup> BGH GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

<sup>28</sup> BGH GRUR 2009, 382, 384 – Olanzapin, m. Anm. *Bublak* und *Coehn*; BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram.

<sup>29</sup> ABl.EPA 1993, 495, 502 – Waschmittel.

<sup>30</sup> BGH GRUR 1990, 510 – Crackkatalysator; 2000, 591 – Inkrustierungsinhibitoren.

<sup>31</sup> So noch die 7. Aufl., § 8 Rn. 18.

verbleibt, wie z. B. bei technischen Zeichnungen,<sup>32</sup> Datenbanken<sup>33</sup> oder auch wissenschaftlichen Werken.<sup>34</sup>

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.<sup>35</sup>

- 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.<sup>36</sup> Zwar wird als Maßstab das Wissen eines durchschnittlichen, nicht eines überragenden Fachmanns zugrunde gelegt.<sup>37</sup> Gleichwohl liegt der Kenntnisstand, von dem die Rechtsprechung ausgeht, auf einem hohen Niveau.<sup>38</sup> 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.<sup>39</sup> 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 Kunststofffachleute<sup>40</sup> oder ein Konstrukteur von Nutzkraftfahrzeugen gegebenenfalls einen Regeltechniker<sup>41</sup> zu Rate zieht. Die Festlegung des im Einzelfall zuständigen Fachmanns erfolgt durch das DPMA bzw. das BPatG.<sup>42</sup>

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.<sup>43</sup> 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 Einfall<sup>44</sup> 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.<sup>45</sup>

- 23 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).<sup>46</sup> 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 Erfin-

<sup>32</sup> Siehe etwa *BGH* GRUR 1991, 529, 530 – Explosionszeichnungen.

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

<sup>34</sup> Siehe dazu *Götting*, FS Nordemann, 2004, S. 7, 12ff.

<sup>35</sup> Siehe *BGH* Bl.PMZ 1991, 159 – Haftverband.

<sup>36</sup> *BGH* GRUR 1995, 330, 331 – Elektrische Steckverbindungen.

<sup>37</sup> *BGH* Bl.PMZ 1991, 159 – Haftverbund.

<sup>38</sup> Siehe *Mes*, PatG, § 4 Rn. 6ff.

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

<sup>40</sup> *BGH* GRUR 1988, 290, 294 – Kehlrinne für Dächer.

<sup>41</sup> *BGH* GRUR 1980, 166, 168 – Doppelachsaggregat.

<sup>42</sup> *BPatG* GRUR 2008, 689, 691 – Scharnierkonstruktion.

<sup>43</sup> *RG* GRUR 1941, 468; siehe auch *BGH* Bl.PMZ 1991, 159 – Haftverband.

<sup>44</sup> Siehe *BGH* GRUR 1984, 580, 582 – Chlortoluron.

<sup>45</sup> Ebenso offenbar *BGH* GRUR 1954, 584; anders anscheinend *RG* GRUR 1938, 426.

<sup>46</sup> Zum „Naheliegend“ siehe *BGH* Mitt. 2000, 67.

der nicht bekannt sein können (§ 4 S. 2 PatG – **fiktiver Stand der Technik**). Im Übrigen entspricht der zu berücksichtigende Stand der Technik dem der Neuheitsprüfung.

4. Die erforderische 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.<sup>47</sup> 24

5. Gleichwohl haben sich für die oft schwierige Frage, ob sich eine Erfindung in nahe-liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, in der Praxis sog. **Hilfskriterien** (früher auch Beweisanzeichen genannt) herausgebildet.<sup>48</sup> 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.:<sup>49</sup> 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 erforderliche Maßnahme gekommen (z. B. die Überwindung der Meinung, der Kern des Meißels müsse besonders stark sein).<sup>50</sup> 26

b) Während die Erfindung regelmäßig die Lösung einer Aufgabe voraussetzt, kann ausnahmsweise in der bloßen **Aufgabenstellung** bereits eine erforderliche Leistung liegen, wenn die Lösung sich für den Fachmann von selbst ergibt.<sup>51</sup> 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.<sup>52</sup>

c) Die **Übertragung einer bekannten Lösung** auf ein anderes technisches Gebiet ist erforderlich, 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).<sup>53</sup> 28

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.

<sup>47</sup> *BGH GRUR* 1974, 148, 150 – Stromversorgungseinrichtung; siehe Busse/Keukenschrijver/*Keuken-schrijver*, PatG, § 4 Rn. 32.

<sup>48</sup> Vgl. *Mes*, PatG, § 4 Rn. 52ff.

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

<sup>50</sup> Siehe *RG GRUR* 1937, 632, 634; ferner *BGH GRUR* 1984, 580, 581 – Chlortoluxon; *BPatG GRUR* 1997, 521 – Nährungsschalter.

<sup>51</sup> *BGH GRUR* 1955, 283, 285; 1985, 369, 370 – Körperstativ; *BPatG GRUR* 1995, 397, 398 – Außen-spiegelanordnung.

<sup>52</sup> Siehe *RG GRUR* 1936, 919.

<sup>53</sup> Siehe *BGH GRUR* 1958, 131, 132 – Schmierverfahren.

- 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.<sup>54</sup> 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.<sup>55</sup> 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.<sup>56</sup>

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.<sup>57</sup> 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 erforderliche Leistung liegen, selbst wenn die einzelnen Mittel als solche bereits bekannt sind (Kombinationserfindung). Der Gedanke, diese Mittel zu vereinigen, darf aber nicht nahe liegen.<sup>58</sup> Es muss deshalb geprüft werden, ob der Stand der Technik Anregungen für das Zusammenwirken aller Lösungsmittel innerhalb der Kombination gegeben hat.<sup>59</sup> Dabei kann die Frage entscheidend sein, ob mit diesen Anregungen eine „**angemessene Erfolgsverwaltung**“ für die Lösung der erforderlichen Aufgabe verknüpft war.<sup>60</sup> Allerdings kann nach Auffassung des BGH 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**.<sup>61</sup>

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 schutzwürdig,<sup>62</sup> es sei denn, dass sie ausnahmsweise eine erforderliche Leistung enthält.

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

Unter Äquivalenten versteht man gleichwertige Mittel. Dabei wird zwischen technischen und patentrechtlichen Äquivalenten unterschieden. Technische sind solche, die der Durchschnittsfachmann des betreffenden Gebiets allgemein als gleichwertig und vertauschbar kennt (z. B. Schraube und Nagel, Feder und Gewicht, Druckflüssigkeit und Druckluft), patentrechtliche sind solche, die im Rahmen einer konkreten

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

<sup>55</sup> Siehe § 10 Rn. 8.

<sup>56</sup> BGH GRUR 1969, 265 – Disiloxan; 1970, 506, 508 – Dilactame.

<sup>57</sup> RG Patentblatt 1889, 209.

<sup>58</sup> Siehe BGH GRUR 2003, 317 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel.

<sup>59</sup> Siehe BGH GRUR 1981, 736, 738 – Kautschukrohlinge.

<sup>60</sup> BGH GRUR 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat.

<sup>61</sup> BGH GRUR 2012, 1130 – Leflunomid.

<sup>62</sup> Siehe BGH GRUR 1956, 317, 318.

Erfahrung mit dem vom Erfinder angegebenen Mittel vertauschbar sind. Eine besondere Leistung und damit Erfahrungshöhe liegt offenbar nicht vor, wenn jemand eine bereits gelöste Aufgabe mit einem anderen Mittel löst, dessen Gleichwertigkeit dem Fachmann naheliegt. Wer z. B. die bei einer Maschine verwendete Druckflüssigkeit durch Druckluft ersetzt, kann für diesen Gedanken kein Schutzrecht beanspruchen.

Dagegen ist die Erfahrungshöhe zu bejahen, wenn die Ersetzbarkeit des bisher verwendeten Mittels durch das vom Patentsucher angegebene dem Durchschnittsfachmann nicht nahe lag. So mag zu einer Zeit, in der die Gleichwertigkeit von Feder und Gewicht noch nicht erkannt war, die Ersetzung des Gewichts einer Uhr durch eine Feder durchaus eine überfachmännische Leistung gewesen sein.

g) Ein Indiz für die Erreichung der erforderlichen Erfahrungshöhe kann auch die Aufzeigung eines einfacheren und billigeren Weges zur Herstellung<sup>63</sup> oder zur Verbesserung der Brauchbarkeit<sup>64</sup> eines **Massenartikels** sein. Entsprechendes gilt auch für den **Markterfolg**, wenn er auf technischen Ursachen beruht,<sup>65</sup> und den Abschluss eines entgeltlichen **Lizenzvertrages**.<sup>66</sup> 32

h) Schließlich spricht es auch für erforderliche Tätigkeit, wenn der Fachmann **Funktionsänderungen** an bereits bekannten Bauteilen eines Erzeugnisses vornehmen muss, um eine vereinfachte Konstruktion und damit eine Kostenersparnis zu erzielen und der Stand der Technik zu einem solchen veränderten Konzept keine Anhaltspunkte liefert.<sup>67</sup> 33

i) Dagegen kann einer erforderlichen Leistung eine sogenannte **Einbahnstraßensituation** im Sinne der Praxis des EPA entgegenstehen, wonach der Fachmann zur Bewältigung eines Problems keine andere Wahl mehr hatte als die in der Erfahrung beschriebene Lösung.<sup>68</sup> 34

4. Die abschließende Beurteilung, ob sich der Gegenstand einer Erfahrung für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine Tat-, sondern eine **Rechtsfrage**. Dementsprechend ist die Wertung nicht Aufgabe des Sachverständigen, sondern obliegt dem Gericht.<sup>69</sup> 35

## IV. Die gewerbliche Anwendbarkeit

Nach § 1 PatG sind nur Erfahrungen patentierbar, die eine gewerbliche Anwendung gestatten; denn der Zweck des Patentschutzes ist es, die gewerbliche Leistung zu schützen und das Gewerbe zu fördern. 36

1. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Erfahrung ist zu bejahen, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt und benutzt werden kann (§ 5 PatG). Auf die tatsächliche Anwendung im Gewerbe und auf die wirtschaftliche Rentabilität kommt es nicht an. Zum Gewerbe gehören nicht nur Industrie, Handwerk und Handel, sondern auch Bergbau, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei; dagegen nimmt die Rechtsprechung die freien Berufe, wie Ärzte, Anwälte usw., vom Gewerbebegriff aus.<sup>70</sup> Danach besitzen z. B. landwirtschaftliche Kulturverfahren die gewerbliche Anwendbarkeit, nicht jedoch Erfahrungen, die nur für wissenschaftliche oder behördliche Zwecke verwendbar sind.

<sup>63</sup> *BGH* GRUR 1954, 391 – Latex.

<sup>64</sup> *BGH* GRUR 1974, 715, 717 – Spreizdübel.

<sup>65</sup> *BGH* GRUR 1991, 120, 121 – Elastische Bandage; 1994, 36, 38 – Messventil.

<sup>66</sup> Siehe *Schwendy*, GRUR 1980, 815, 816 unter Hinweis auf ein Urteil des *BPatG* v. 22.2.1979.

<sup>67</sup> *BGH* GRUR 1991, 522 – Feuerschutzabschluss; 2005, 233, 235 – Paneelelemente.

<sup>68</sup> Vgl. *BGH* GRUR 2009, 746, 748 Tz. 21 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; 2008, 885, 887 – Schalungsteil.

<sup>69</sup> *BGH* GRUR 2004, 411 – Diabehältnis; 2006, 663 – Vorausbezahlte Telefongespräche.

<sup>70</sup> *BGH* NJW 1968, 197, 200 – Glatzenoperation.

- 37 2. Die gewerbliche Anwendbarkeit gem. § 5 PatG im Sinne einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung im weitesten Sinne ist grundsätzlich von dem Kriterium der **technischen Anwendbarkeit** (ausführbar, wiederholbar, fertig) zu unterscheiden, das ein Wesensmerkmal des Erfindungsbegriffs darstellt und zur Abgrenzung gegenüber der nicht patentfähigen Entdeckung dient. Gleichwohl zeigen sich im Bereich des **Schutzes biotechnologischer Erfindungen** Berührungspunkte.
- 38 a) Um einer ungerechtfertigten Monopolisierung durch einen zu weit reichenden Patentschutz zu begegnen, bestimmt § 1 a Abs. 3 PatG, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden muss. Abweichend und in Erweiterung von Art. 5 Abs. 3 Biotechnologierichtlinie i. V. m. Erwägungsgründen 23 und 24 verlangt § 1 a Abs. 3 PatG, dass die konkrete Beschreibung in der Anmeldung „unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion“ erfolgen muss. Unklarheit besteht darüber, was unter dem Begriff der „Funktion“ zu verstehen ist, insbesondere ob damit die konkret benannte Anwendung, also z. B. zur Behandlung einer bestimmten Krankheit, oder allgemeiner die wirkungsrelevanten Eigenschaften gemeint sind.<sup>71</sup> Klar ist allerdings, dass die frühere Praxis, eher allgemeine Angaben zur gewerblichen Verwertbarkeit zu machen, die im Laufe des Patentverfahrens ergänzt werden können, nicht mehr als ausreichend anerkannt werden.<sup>72</sup>

Nach der Gesetzesbegründung ist die Beschreibung der Funktion nicht nur ein formales Erfordernis des Anmeldeverfahrens, sondern das wesentliche Kriterium für die Bestimmung des zum Patent angemeldeten Genabschnitts, auf den das Patent beschränkt werden muss. Unter Berufung auf den Erwägungsgrund 25 der Biotechnologierichtlinie sollen auf diesem Weg Überlappungen von Gensequenzen mit verschiedenen Funktionen und damit auch unangemessene Sperrwirkungen und Überbelohnungen vermieden werden.<sup>73</sup> Dieses „**Konkretisierungsgebot**“ führt zu einer **Einschränkung des absoluten Stoffschutzes**, wonach unabhängig von Funktionsangaben ein alle Anwendungen umfassender Patentschutz gewährt wird, wenn erstmals mit technischen Mitteln ein bisher nicht bekannter Stoff gewonnen wird.<sup>74</sup>

- 39 b) Die Regelung des § 1 a Abs. 4 PatG, für die in der Richtlinie keine entsprechende Vorgabe existiert, hat schließlich zur Folge, dass der absolute Stoffschutz für menschliche Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens abgeschafft wurde und an seine Stelle ein eingeschränkter, **verwendungsbezogener Stoffschutz** tritt.<sup>75</sup> Danach ist die gem. § 1 a Abs. 3 PatG erforderliche Funktionsangabe in den Patentanspruch aufzunehmen, wenn der Aufbau einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens mit dem einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt. Der Zweck dieses Erfordernisses besteht darin, den Schutzmfang auf die in der Patentanmeldung beschriebene Verwendung zu beschränken und damit einer Behinderung der Forschung durch „Vorratspatente“ entgegenzutreten.<sup>76</sup> Die Einschränkung des Stoffschutzes sei „durch die für den Menschen geltenden Besonderheiten gerechtfertigt“.<sup>77</sup> Die praktische Konsequenz des § 1 a Abs. 4 PatG ist, dass es zukünftig für ein Gen, das auch beim Menschen vorkommt,

<sup>71</sup> Siehe dazu Krauß, Mitt. 2005, 490, 491f.; siehe auch die Stellungnahme des nationalen Ethikrats „Zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen unter Verwendung biologischem Materials menschlichen Ursprungs“ v. 6.10.2004, S. 22f.

<sup>72</sup> Begr. RegE BT-Drs. 15/1709, S. 10.

<sup>73</sup> Begr. RegE BT-Drs. 15/1709, S. 10.

<sup>74</sup> Begr. RegE BT-Drs. 15/1709, S. 10, 11.

<sup>75</sup> Im Einzelnen dazu Götting, GRUR 2009, 256, 257f.

<sup>76</sup> Krauß, Mitt. 2005, 490, 492.

<sup>77</sup> BT-Drs. 15/4417, S. 20; Krauß, Mitt. 2005, 490, 493.