

Große Lehrbücher

Patentrecht

Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht

Bearbeitet von
Prof. Dr. Rudolf Kraßer, Prof. Dr. Christoph Ann, Prof. Dr. Wolfgang Bernhardt

7., neu bearbeitete Auflage 2016. Buch. XXXV, 1038 S. In Leinen
ISBN 978 3 406 67276 7
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht](#)

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

c) Schutz chemischer Stoffe als solcher

aa) Anerkennung des absoluten Stoffschutzes durch den BGH

1. Bei Abschaffung des „Stoffschutzverbots“ schien es folgerichtig, die zu den Analogieverfahren entwickelten Grundsätze auf die Stoffe als solche mit der Maßgabe zu übertragen, dass es nicht mehr darauf ankam, durch welches Verfahren sie hergestellt waren. Trotzdem wurde eine lebhafte Diskussion⁷⁵ darüber geführt, ob der Stoffschutz *absolut*⁷⁶ oder *zweckgebunden*⁷⁷ sein solle. Manche, die schon gegen die großzügige Behandlung der Analogieverfahren Bedenken erhoben hatten, forderten deren Berücksichtigung wenigstens nach Wegfall der durch die Bindung an ein bestimmtes Herstellungsverfahren bedingten – praktisch freilich bedeutungslosen (s. oben § 11 Rn. 36) – Beschränkung der Reichweite des Schutzes⁷⁸.

Die Rechtsprechung konnte jedoch nicht hinter das für den Verfahrensschutz erreichte Ergebnis zurückgehen, ohne dieses zu korrigieren; sonst hätte durch Wahl eines Verfahrenspatents ein weitergehender Schutz erreicht werden können als durch ein Stoffpatent⁷⁹, was der Intention des Gesetzgebers, die Zahl der Verfahrensanmeldungen zu reduzieren⁸⁰, zuwidergelaufen wäre.

2. Die Grundsatzentscheidung, mit der der BGH im Fall „**Imidazoline**“ den Streit beendete⁸¹, konnte deshalb nicht überraschen:

„1. Der Patentschutz für auf chemischem Wege hergestellte Stoffe ist nicht zweckgebunden.

2. Der technische oder therapeutische Effekt braucht bei einer Stofffindung nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart zu werden.“

Zur Begründung führt der BGH an, die Gesetzesmaterialien gäben keinerlei Anhalt in der Richtung, dass die Abschaffung des Stoffschutzverbots mit einer Entscheidung über die schon vorher aufgeworfene Kontroverse, ob ein Stoffschutz für chemische Stoffe zweckgebunden oder absolut sei, zugunsten eines zweckgebundenen Stoffschutzes verknüpft werden sollte. Die Beseitigung des sog. Stoffschutzverbots sei vielmehr dahin zu werten, dass Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, fortan nach denselben Regeln zu behandeln seien wie Erfindungen auf allen übrigen Gebieten der Technik. Auch das nötige nicht dazu, jenen Erfindungen grundsätzlich nur einen zweckgebundenen Stoffschutz zu gewähren. Da es eine solche Regelung auf den übrigen Bereichen der Technik im Grundsatz nicht gebe, könne sie auch für Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, keine Geltung beanspruchen. Die Reichweite des Schutzes sei auch bei ihnen nach dem Gegenstand der Erfindung zu bemessen.

Diesen kennzeichnet der BGH durch die **Aufgabe**, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art der Konstitution **bereitzustellen**. Sie werde dadurch gelöst, dass der neue Stoff, die neue chemische Verbindung, geschaffen wird. Die Angaben über den technischen oder therapeutischen **Effekt** des Stoffes gehörten **nicht** zum **Gegenstand der Erfindung**. Hinsichtlich der Frage, was bei einer chemischen Stofffindung in den ur-

⁷⁵ Sie begann schon, als wegen des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht von 1962 und des StrÜ von 1963 der baldige Wegfall des Stoffschutzverbots im deutschen Recht erwartet werden konnte; vgl. ausführlich zur geschichtlichen Entwicklung des absoluten Stoffschutzes und zu den jeweiligen Positionen *Haedicke*, GRUR 2010, 94 ff.

⁷⁶ So z. B. *Spieß*, GRUR 1964, 49, 51 f.; *Rheinfelder*, GRUR 1964, 354; *Zumstein*, GRUR 1967, 509; *Kobs*, GRUR 1967, 512; *Dittmann*, GRUR 1968, 61.

⁷⁷ So insbes. *Geißler*, 150 ff., 166, 177 ff.; *Schwanhäußer*, GRUR 1963, 503, 505, 509 ff. (mit Ausnahme des Falles, dass das Herstellungsverfahren chemisch eigenartig ist); *Schickedanz*, GRUR 1971, 192, 202 f.

⁷⁸ So z. B. *v. Pechmann*, GRUR 1967, 504 r., 507.

⁷⁹ S. *Schmied-Kowarzik*, Mitt. 1968, 181, 183.

⁸⁰ Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses, BIPMZ 1967, 279, 282.

⁸¹ Beschluss vom 14.3.1972 BGHZ 58, 280.

§ 11 III

2. Abschnitt. Sachliche Voraussetzungen des Patent- u. Gebrauchsmusterschutzes

sprünglichen Anmeldungsunterlagen zu offenbaren ist, gälten somit die im Beschluss „Appetitzügler“ (s. oben § 11 Rn. 32 ff.) für chemische Analogieverfahren aufgestellten Grundsätze entsprechend.

- 42 Auf Grund der Umschreibung des Gegenstands der chemischen Stoffe-erfindung gelangt der BGH „im Ergebnis zu einem uneingeschränkten Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers in Bezug auf die gewerbsmäßige Verwendung der erfindungsgemäßen chemischen Stoffe“. Der **Stoffschutz** sei somit im Prinzip **absolut**.
- 43 Fast 20 Jahre später hat *Bruchhausen*⁸² festgestellt, der BGH habe die Annahme absoluter Wirkung des Stoffschutzes nicht mehr aus dem Sinn und Zweck des Patentrechts, sondern mit einer begrifflichen Argumentation motiviert, die auf Gründe der Angemessenheit und Billigkeit verzichte. Die Frage, worin solche Gründe liegen könnten, ließ *Bruchhausen* offen. Anzusetzen wäre einerseits bei dem Argument, chemische Stoffe-erfindungen müssten ebenso behandelt werden wie andere Erzeugniserfindungen (s. unten § 11 Rn. 44 ff.), andererseits bei der Übernahme der zu den Analogieverfahren entwickelten Regeln (s. unten § 11 Rn. 56 ff.).

bb) Allgemeine Reichweite des Schutzes von Erzeugniserfindungen

- 44 1. Dass der auf einem Erzeugnis- oder Verfahrenspatent beruhende Schutz eines Erzeugnisses nicht auf bestimmte Verwendungszwecke des Erzeugnisses beschränkt ist, hat grundsätzlich bereits das RG im Fall eines Patents ausgesprochen, dessen Anspruch auf ein Verfahren zur Darstellung *magnetisierbarer* Manganlegierungen gerichtet war⁸³. Es hat deshalb Manganlegierungen des beanspruchten Mischungsverhältnisses als patentverletzend angesehen, obwohl der Bekl. seinen Abnehmern vertraglich auferlegt hatte, sie nicht zu magnetischen Zwecken zu benutzen.
- 45 In der Begründung verwies das RG darauf, dass es in zahlreichen Fällen außerordentlich schwierig erscheine, den Verwendungszweck ohne Schmälerung des Erfindungsgedankens scharf abzugrenzen und der Wert der Patente wesentlich verringert werde, wenn der Inhaber den vom Nachahmer beabsichtigten Verwendungszweck ermitteln müsste.⁸⁴ Vor allem aber erfahre das schöpferische Verdienst des Erfinders keine gerechte Entlohnung, da die Anwendung einer Erfindung für andere Zwecke häufig naheliegend und im Vergleich zur Leistung des Erfinders von untergeordneter Bedeutung sei. Das RG ließ jedoch offen, ob die Verwendung eines Erzeugnisses von der Erlaubnis des Patentinhabers auch dann abhängig ist, wenn „die Übertragung der (Erzeugnis-)Erfindung auf einen neuen Zweck für sich allein Erfindungscharakter trägt“.
- 46 2. Bezugnehmend auf das RG (oben § 11 Rn. 44 f.) hat der BGH⁸⁵ ausgesprochen, der Schutz der Erfindung einer Vorrichtung erfasste in der Regel alle Funktionen, Wirkungen, Zwecke und Brauchbarkeiten dieser Vorrichtung, und zwar auch dann, wenn sie vom Erfinder selbst nicht erkannt oder nicht offenbart sind. Doch gelte dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. Die Grundlage für die Erteilung eines Patents könne auch in der Verwendung einer schon bekannten Vorrichtung zu einem neuen Zweck gefunden werden, sofern diese Art der Verwendung Erfindungseigenschaften besitze.
- 47 3. Im Fall „Textilgarn“⁸⁶ hat der BGH darauf hingewiesen, dass bei einem Sachpatent die Angabe mindestens einer Herstellungsart und eines Verwendungszwecks genüge, um dem Erfinder alle zu demselben Produkt führenden Herstellungsarten und alle möglichen Verwendungen des Produkts vorzubehalten.
- 48 Da weder Herstellungsverfahren noch Verwendungszweck Gegenstand des Schutzes seien, wurde ihre Offenbarung in der *Patentschrift* als ausreichend angesehen; im *Anspruch* brauchten sie nicht ge-

⁸² GRUR Int. 1991, 413, 415f.

⁸³ RG 23.5.1914 Magnetisierbare Manganverbindungen RGZ 85, 95, 98 f.

⁸⁴ Im gegebenen Fall war die Abgrenzung insbesondere dadurch erschwert, dass das von der Bekl. hergestellte Erzeugnis jedenfalls magnetisierbar war.

⁸⁵ BGH 15.11.1955 Rödeldraht (Spann- und Haltevorrichtung) GRUR 1956, 77, 78r.

⁸⁶ BGH 25.4.1956 GRUR 1959, 125.

nannt zu sein. Der Entscheidung, die letztlich mangels Neuheit die Nichtigerklärung des Streitpatents bestätigt, ist nichts zur Frage des Umfangs der erforderlichen Offenbarung und der Schutzwirkung in Fällen zu entnehmen, in denen eine erfinderische Leistung nur deshalb vorliegt, weil das erfindungsgemäß bereitgestellte Erzeugnis überraschende Eigenschaften aufweist.

4. Im Fall „Schießbolzen“ wurde als anerkannter Rechtsgrundsatz hervorgehoben, dass der Sachschutz eines Vorrichtungspatents alle Funktionen, Wirkungen, Zwecke, Brauchbarkeiten und Vorteile der Vorrichtung ohne Rücksicht darauf umfasse, ob der die Patentfähigkeit der Vorrichtung gegebenenfalls allein begründende Verwendungszweck im Einzelfall auch tatsächlich genutzt wird⁸⁷. **49**

Im Patentanspruch war das neue Konstruktionselement, ein auf dem Vorderteil des Bolzens sitzendes Reibungselement, durch den Zusatz „zum Festhalten des Bolzens an beliebiger Stelle des Laufs“ gekennzeichnet. Der BGH hat wegen der konstruktiven Anpassung der Vorrichtung an den neuen Zweck, die Bolzeindringtiefe durch Veränderung des Schießkammervolumens zu regulieren, das auf die Vorrichtung erteilte Patent als Sachpatent und die im Anspruch enthaltene Zweckangabe nicht als Einschränkung des Schutzbereichs, sondern lediglich als mittelbare Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung des Reibungselements gewertet⁸⁸. Er hat deshalb die als verletzend angegriffene Ausführungsform unter Hinweis darauf als vom Schutzbereich des Patents umfasst angesehen, dass sie dank ihrer konstruktiven Ausgestaltung objektiv geeignet war, den Bolzen an jeder beliebigen Stelle des Laufs eines Bolzenschießgeräts festzuhalten, und es dadurch ermöglichte, mittels Einstellung des Schießkammervolumens die Eindringtiefe der Bolzen zu regulieren. Darauf, ob der Bekl. oder seine Abnehmer diese Möglichkeit bedacht oder genutzt haben, komme es nicht an. **50**

5. Im Urteil „Befestigungsvorrichtung II“⁸⁹ wurde der Grundsatz bestätigt, dass bei einem Sachpatent der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in den Anspruch im Regelfall auch dann keine schutzbeschränkende Wirkung zukommt, wenn es sich um einen neuen Verwendungszweck handelt und dieser allein die Patentfähigkeit begründet. **51**

Solche Angaben seien nur dem besseren Verständnis der Erfindung dienende Erläuterungen, die lediglich die Bedeutung einer mittelbaren Umschreibung der betreffenden Vorrichtungsteile hätten. Da in der angegriffenen Ausführungsform die in Frage stehenden Merkmale des Patentanspruchs in ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung identisch benutzt waren, erübrigten sich Erwägungen zur Frage, ob sie dabei auch denselben Zweck, dieselbe Wirkung und Funktion hatten wie in der geschützten Vorrichtung. **52**

6. Die Frage, ob sich die Schutzwirkung eines Sachpatents auch auf Verwendungen erstreckt, die in der Patentschrift weder offenbart sind noch dem Fachmann durch deren Inhalt nahegelegt werden, war in keinem der vorstehend behandelten Fälle entscheidungserheblich. Für eine alle Verwendungsmöglichkeiten umfassende Schutzwirkung können jedoch die zitierten allgemeinen Formulierungen herangezogen werden, insbesondere der Hinweis, dass bei räumlich-körperlicher Übereinstimmung eine im Patent enthaltene Zweckangabe auch dann nicht schutzbeschränkend wirke, wenn es sich um einen neuen Verwendungszweck handelt und dieser allein die Patentfähigkeit begründet, so dass es nicht darauf ankomme, ob dieser Zweck im Einzelfall auch genutzt wird⁹⁰. Offenbar sind hiermit Fälle gemeint, in denen die Maßnahmen, die zum Erreichen des neuen Zwecks erforder-

⁸⁷ Urteil vom 7.11.1978 GRUR 1979, 149, 150 f. Krit. v. Hellfeld, GRUR 1998, 243 f.

⁸⁸ Ebenso BGH 2.12.1980 Heuwerbungsmaschine II GRUR 1981, 259, 260. Da die angegriffene Ausführungsform, ein Mähdrescher, keine Heuwerbungsmaschine, sondern nur im eingebauten Strohschüttler Merkmale aufwies, die denjenigen der patentierten Maschine entsprachen, wurde das Vorliegen einer (gegenständlichen) Verletzung verneint. Dabei hätte es nicht des Hinweises bedurft, dass die Rechtsprechung, nach der sich – wie im Fall „Schießbolzen“ – der Schutz eines Sachpatents auf jede Verwendung der geschützten Sache erstreckt, in einem solchen Fall keine Anwendung finde; denn im Gegensatz zum damaligen Sachverhalt fehlten der angegriffenen Ausführungsform die Merkmale, die durch die Zweckangabe mittelbar gekennzeichnet waren.

⁸⁹ Vom 12.7.1990 BGHZ 112, 140, 155 f.

⁹⁰ BGH 7.11.1978 GRUR 1979, 149, 151; 12.7.1990 BGHZ 112, 140, 157.

§ 11 III

2. Abschnitt. Sachliche Voraussetzungen des Patent- u. Gebrauchsmusterschutzes

lich sind, keine technischen Schwierigkeiten bereiten, wenn einmal das der neuen Verwendung zugrundeliegende Prinzip erkannt ist⁹¹.

54 Der Vergleich mit den chemischen Stoffeigenschaften scheint sich in diesem Punkt aufzudrängen. Auch bei ihnen ist die Bereitstellung eines Stoffes trivial, sobald erkannt ist, dass er sich für eine bestimmte vorteilhafte Verwendung eignet. Allerdings ist bei ihnen die Begründung der erfinderischen Leistung aus einer überraschenden Verwendbarkeit die Regel, bei anderen Erfindungen, insbesondere solchen, die sich auf mechanische Vorrichtungen beziehen, dagegen wohl eher die Ausnahme, weil die Auswirkungen einfacher konstruktiver Änderungen meist unschwer vorauszusagen, also selten überraschend sind⁹². Auch lassen sich konstruktive Maßnahmen und das Erkennen ihrer Auswirkungen meist nicht so scharf voneinander abgrenzen wie das Bereitstellen eines chemischen Stoffes und das erst durch Erprobung mögliche Erkennen seiner Eigenschaften. Schließlich vermag der Fachmann, wenn er über eine konstruktive Maßnahme informiert wird, die Vorteile, die sie bringt, meist auch dann ohne erfinderisches Bemühen durch Vergleich mit dem Stand der Technik zu erkennen, wenn es sich um erhebliche, auf Patentwürdigkeit hindeutende Vorteile handelt.

55 Aus diesen Gründen ist es nicht restlos überzeugend, wenn eine Begrenzung des Schutzes chemischer Stoffe nach Maßgabe der ihren Erfindungscharakter begründenden Eigenschaften deshalb abgelehnt wird, weil sich der Erfindungsschutz in allen Bereichen der Technik nach den gleichen Regeln richten müsse. Vielmehr beziehen sich die Regeln, deren gleichmäßige Anwendung gefordert wird, eher auf Äußerlichkeiten. Ob ihre Verallgemeinerung gewährleistet, dass allenthalben die Reichweite des Schutzes dem erfinderischen Verdienst entspricht, ist fraglich.

cc) Gegenstand der Erfindung bei Analogieverfahren

56 Der Rechtsprechung zu den Analogieverfahren (oben § 11 Rn. 29 ff.), auf die der BGH die Anerkennung eines absoluten Stoffschutzes maßgeblich stützt, fehlt eine überzeugende Begründung für die Annahme, die patentbegründenden überraschenden Eigenschaften des Verfahrenserzeugnisses gehörten nicht zum Gegenstand der Erfindung und brauchten deshalb nicht ursprünglich offenbart zu sein, obwohl das Erzeugnis zum Verfahren gerechnet und *deshalb* die erfinderische Qualität des Verfahrens aus jenen Eigenschaften abgeleitet wird. Die vordergründig folgerichtige Argumentation, mit der der BGH zu seinen Ergebnissen gelangt, setzt sich nicht wirklich mit dem Problem auseinander, wo das erfinderische Verdienst liegt, wenn ein Verfahren um der Eigenschaften seines Erzeugnisses willen patentiert wird.

57 Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es im allgemeinen zulässig ist, Angaben über *Vorteile*, die die angemeldete Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik aufweist, während des Prüfungsverfahrens als Belege für das Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit nachzubringen (vgl. unten § 24 Rn. 85 ff.). Voraussetzung dafür ist aber, dass es lediglich darum geht aufzuzeigen, dass das, was *ursprünglich offenbart* war, für den Fachmann nicht nahegelegen hat⁹³. Überträgt man dies auf den Fall des chemischen Analogieverfahrens, beschränkt sich die nachträgliche Angabe überraschender Eigenschaften nur dann darauf, die Erfindungsqualität des ursprünglich Offenbartenen zu belegen, wenn gesagt werden kann, dass es wegen dieser Eigenschaften nicht nahegelegen habe, aus der ungeheuren Vielzahl der dem Fachmann geläufigen Möglichkeiten der Kombination von Ausgangsstoffen und Reaktionsbedingungen⁹⁴ gerade diejenige zu finden, die überraschenderweise zu dem wertvollen Ergebnis führt⁹⁵. Auch dann bliebe jedoch merkwürdig, dass bei den chemischen Ana-

⁹¹ So BGH 7.11.1978 GRUR 1979, 149, 151; vgl. *Bruchhausen*, GRUR Int. 1991, 413.

⁹² Vgl. *Redies*, GRUR 1958, 62; *Schneider/Walter*, GRUR 2007, 831, 836 f.

⁹³ Vgl. *Langer*, GRUR 1960, 3 m. Nachw.

⁹⁴ Vgl. *v. Pechmann*, GRUR 1967, 504.

⁹⁵ In diesem Sinne *Weidlich*, GRUR 1949, 397; *Zumstein*, GRUR 1962, 282; *Vögt*, GRUR 1964, 171 ff. – Verfehlt wäre dagegen die Vorstellung, ein triviales Verfahren könne durch späteres Erkennen

logieverfahren Vorteile nachgebracht werden dürfen, deren Auffinden definitionsgemäß erfinderisches Bemühen erfordert, während sich in anderen Bereichen Vorteile, die für Erfindungsqualität sprechen, dem Fachmann regelmäßig ohne solches Bemühen durch Vergleich des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung mit dem im Prüfungsverfahren ermittelten SdT erschließen und nur deshalb nachträglich benannt werden, weil es angesichts dieses SdT auf sie ankommt.

Der BGH hat es bei Erfindungen außerhalb der Chemie nicht zugelassen, die Erfindungsqualität einer Maßnahme, die vom Stand der Technik aus nahelag, aus nicht ursprünglich offenbarten Wirkungen herzuleiten, wenn diese der unter Schutz gestellten Lehre erst ihren eigentlichen Sinn gaben oder ihren Erfindungsrang erst begründeten. 58

Im Fall „Flugzeugbetankung I“⁹⁶ hatte der Patentinhaber die Erfindungshöhe einer durch den SdT nahegelegten Vorrichtung damit zu begründen versucht, dass eine in einer Druck- oder Förderleitung an bestimmter Stelle angebrachte Düse oder Einschnürung nicht nur – naheliegend! – an dieser Stelle druckregelnd wirkte, sondern auch in einem weit entfernten Bereich der Leitung. Der BGH wies dies zurück, weil diese zusätzliche Wirkung nur von dem genutzt werden könne, der sie kennt. 59

Im Fall „Einlegesohle“⁹⁷ war die Lehre patentiert, Einlegesohlen aus Polyäthylen herzustellen. Sie erwies sich vom SdT aus als naheliegend. Der Versuch des Patentinhabers, dies durch den Nachweis einer gesundheitsfördernden Wirkung zu entkräften, scheiterte, weil diese Wirkung in der PS nicht offenbart war. 60

Die letztgenannte Entscheidung löste Stellungnahmen aus, in denen ihr mit unterschiedlichen Argumenten Bedeutung für chemische Analogieverfahren abgesprochen wurde⁹⁸. Sie gab jedoch auch zu der Überlegung Anlass, dass bei allen Erfindungsarten einschließlich Analogieverfahren nur solche Vorteile sollten nachgebracht werden dürfen, die der Fachmann beim Nacharbeiten ohne erfinderisches Bemühen zu erkennen vermag⁹⁹. Der BGH sah sich im Appetitzügler-Beschluss¹⁰⁰ durch keine der beiden Entscheidungen an der dort gefundenen Lösung (s. oben § 11 Rn. 32ff.) gehindert: Es sei in jenen Fällen weder um chemische Analogieverfahren noch um den Umfang der Offenbarung in der Anmeldung, sondern um einen Vorrichtungs- bzw. Verwendungsanspruch gegangen, für die ein patentbegründender Vorteil erst im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht worden sei. 61

d) Wertung

1. Zugunsten der in der Praxis feststehenden Handhabung lässt sich anführen, dass sie die Erlangung und Durchsetzung des Schutzes für neue chemische Stoffe mit unerwarteten Eigenschaften so weit wie möglich erleichtert. Fraglich ist allerdings, ob dabei *allen* im Spiel befindlichen Interessen ausreichend Rechnung getragen, insbesondere ob es durch einen Unterschied des erfinderischen Verdienstes gerechtfertigt ist, dass der Erfinder einer neuen, nicht naheliegenden Verwendung eines bereits für einen anderen patentierten Stoffes nur ein von dem Stoffpatent abhängiges Patent erlangen kann¹⁰¹. 62

überraschender Eigenschaften seines Erzeugnisses *rückwirkend* zu einem erfinderischen gemacht werden. Das wurde im Sprachgebrauch nicht immer hinreichend beachtet. Kritisch zur „Rückstrahlungsthese“ Vögt, GRUR 1964, 170. – Bruchhausen, GRUR-FS (1991), 345, lehnt nicht nur sie, sondern auch die „Auswahlthese“ ab, weil dabei nicht „das Produkt selbst mit seinem Leistungsvermögen (Eigenschaften) in das unter Schutz gestellte Herstellungsverfahren“ einbezogen werde. Wird es aber einbezogen, ist nicht einzusehen, warum dennoch sein Leistungsvermögen nicht zum Gegenstand der Erfindung gehören soll.

⁹⁶ BGH 29.4.1960 GRUR 1960, 542, 544.

⁹⁷ BGH 22.9.1961 GRUR 1962, 83, 85.

⁹⁸ S. Heine, GRUR 1962, 85; Koenigsberger und Zumstein, GRUR 1962, 280, 281; Köhler und Pöschennieder, Mitt. 1962, 81, 83; vgl. auch Geißler, 25 f.

⁹⁹ In diesem Sinne Mediger, GRUR 1963, 339 f.

¹⁰⁰ BGH 3.2.1966 Appetitzügler I BGHZ 45, 102, 108.

¹⁰¹ Die von Hansen, Mitt. 2001, 477, 481 f. dargestellten Beispiele sprechen eher für eine verneinende als für eine bejahende Antwort.

§ 11 III

2. Abschnitt. Sachliche Voraussetzungen des Patent- u. Gebrauchsmusterschutzes

- 63 Dem Argument, der Erfinder des Stoffes habe diesen erstmals bereitgestellt, steht entgegen, dass in der Schaffung des Stoffes nur wegen dessen überraschender Eigenschaften ein erfinderisches Verdienst liegt, für das es nicht genügt, das Erkennen dieser Eigenschaften durch Bereitstellung des Stoffes zu *ermöglichen*¹⁰², sondern erforderlich ist, die Eigenschaften auch zu *erkennen*. Das Erkennen neuer Eigenschaften eines patentierten Stoffes wird aber durch den Offenbarungsgehalt der Patentschrift nur im Äquivalenzbereich der darin offenbarten Eigenschaften, auf den sich auch die Wirkung eines zweckgebundenen Schutzes erstrecken würde, in erfinderischer Weise gefördert¹⁰³. Nur insoweit lässt sich die Abhängigkeit von einem älteren Stoffpatent unter dem Gesichtspunkt der Anspornungs- und Belohnungszwecke des Patentsystems rechtfertigen.¹⁰⁴ Geht sie weiter, kann sie hinsichtlich der Erforschung zusätzlicher Verwendungsmöglichkeiten demotivierend wirken.
- 64 *Keukenschrijver*¹⁰⁵ erscheint es „freilich mit dem Belohnungs- und dem Anspornungsgedanken durchaus vereinbar“, „dem, der erstmals gelehrt hat, dass man mit einem bestimmten Stoff etwas Nützliches anfangen kann“, Schutz für alle Verwendungen des Stoffes zu gewähren. Immerhin liege darin bereits ein Minus gegenüber der Auffassung, dass ein so weitgehender Schutz bereits dem zukommt, der den Stoff erstmals bereitgestellt hat.
- 65 Dieser Standpunkt unterscheidet sich von der herkömmlichen Praxis, die – inkonsequenterweise (s. unten § 24 Rn. 93 ff.) – jedenfalls die Angabe eines „allgemeinen technischen Anwendungsgebiets“ verlangt, dadurch, dass die Finalitäts- oder Funktionalitätsangabe zwingend bereits für die ursprünglichen Unterlagen gefordert wird. Unklar bleibt dabei, wie konkret die Angabe sein soll, ob sie erfinderischen Gehalt aufweisen muss und welche Rechtsfolgen es hat, wenn sie sich als unzutreffend erweist. Auch fragt sich, auf Grund welcher Schutzvoraussetzung sie verlangt werden kann, ohne dass der Schutz entsprechend beschränkt wird (s. oben § 11 Rn. 25 ff.).¹⁰⁶
- 66 2. Dass Patente auf neue chemische Stoffe, deren Bereitstellung wegen überraschender Eigenschaften als erfinderisch gewertet wird, nur bei absoluter Schutzwirkung hinreichend durchsetzbar seien, überzeugt deshalb nicht, weil das Problem der Durchsetzung eines auf bestimmte Verwendungen begrenzten Schutzes bei den Verwendungspatenten ohnehin gelöst werden muss. Da sich solche Patente auch auf Stoffe beziehen können, die als solche nicht oder nicht mehr geschützt sind, muss es Wege geben, zwischen patentgemäßer und freier Benutzung des Stoffes zu unterscheiden.¹⁰⁷ Dabei versteht sich, dass nach Maßgabe

¹⁰² So freilich *Vögt*, GRUR 1964, 170; iGls *Feldges*, GRUR 2005, 977, 980 f., der von der „Erfindung“ eines Stoffes spricht, ohne zu klären, unter welchen Voraussetzungen diese auf erfinderischer Tätigkeit beruht; krit. *Schneider/Walter*, GRUR 2007, 831, 838.

¹⁰³ Vgl. *Fürniss*, FS Nirk (1992), 306, 308, 310; *Geißler*, 170 f.

¹⁰⁴ IglS *Wilhelmi*, 123, 141; *Holzappel*, 311 f.

¹⁰⁵ *Keukenschrijver*, FS Tilmann (2003), 475, 483.

¹⁰⁶ Dass *Keukenschrijver* eine solche Beschränkung nicht für nötig erachtet, könnte damit zusammenhängen, dass er die Notwendigkeit einer Begrenzung des Schutzes nach Maßgabe des jeweiligen „Beitrags zum Stand der Technik“ bezweifelt (FS Tilmann (2003), 475, 485 f.); *Busse/Keukenschrijver*, § 34 PatG Rn. 84 f.). Praktisch geht es dabei in erster Linie um die Frage, inwieweit bei der Abfassung von Patentansprüchen Verallgemeinerungen zulässig sind (dazu unten § 24 Rn. 18 ff., § 28 Rn. 24 ff.). Ihr ist die Bestimmung des Beitrags zum SdT vorgelagert. Dass für mehr als diesen, durch den ursprünglich offenbarten neuen, nicht naheliegenden Gehalt einer Anmeldung bestimmten Beitrag Schutz beansprucht werden könne, passt nicht zu den Gründen, die den Patentschutz rechtfertigen, und den Voraussetzungen und Grenzen, denen er deshalb unterliegen muss (vgl. oben § 3 Rn. 53 ff.). Allerdings zeigt gerade das hier erörterte Problem, dass es über den Beitrag zum SdT unterschiedliche Meinungen geben kann: Bereitstellen des Stoffes als solches, auch wenn es nur in Verbindung mit dem Erkennen überraschender Eigenschaften und einer entsprechenden Verwendungsangabe erfinderisch ist, oder Bereitstellen des Stoffes für eine oder mehrere, durch erfinderisches Erkennen wertvoller Eigenschaften ermöglichte Verwendungen. Nicht ganz folgerichtig will es dagegen erscheinen, den Beitrag zum SdT in der Bereitstellung des Stoffes in Verbindung mit der Angabe einer Finalität oder Funktionalität zu sehen, ohne den Schutz entsprechend zu begrenzen.

¹⁰⁷ Nach *Wilhelmi*, 138 sollten dabei Beweiserleichterungen gewährt werden.

der allgemeinen Regeln über die Bestimmung des Schutzbereichs auch Verwendungspatente durch Äquivalente im Anspruch definierter Verwendungen verletzt sein können.

3. Gewiss hat sich der Gesetzgeber bei Aufhebung des Stoffschutzverbots nicht für einen zweckgebundenen Stoffschutz entschieden; ebenso wenig gibt es aber klare Hinweise darauf, dass er sich für einen absoluten Stoffschutz entschieden hätte. Wahrscheinlich ist das Problem bei den Beratungen der erst vom Rechtsausschuss vorgeschlagenen Änderung¹⁰⁸ überhaupt nicht bedacht worden. Diese bedeutete auch ohne absoluten Stoffschutz eine erhebliche Erweiterung der Schutzmöglichkeiten insofern, als neben der Bindung des Stoffschutzes an ein bestimmtes Herstellungsverfahren auch das durch den Ausschluss des Schutzes von Arzneimitteln bedingte Hindernis für die Patentierung medizinischer Verwendungen wegfiel (s. oben § 11 Rn. 36). Auf dieser Grundlage hat die Rechtsprechung später Regeln über den Schutz neuer, nicht naheliegender medizinischer Verwendungen zum Stand der Technik gehörender Stoffe entwickelt, die bei näherer Betrachtung nicht als Verfahrens-, sondern als zweckgebundener Stoffschutz zu begreifen sind (s. unten § 33 Rn. 205 ff.).¹⁰⁹ Dieser ist für die erste medizinische Anwendung zum SdT gehörender Stoffe seit 1978 im PatG und im EPÜ und für weitere medizinische Anwendungen in Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 auch gesetzlich vorgesehen. Darin zeigt sich, dass heute – anders als vielleicht zur Zeit des Imidazoline-Beschlusses – der zweckgebundene Stoffschutz eine anerkannte und handhabbare patentrechtliche Kategorie bildet. Das legt die Frage nahe, ob ein Stoff schon deshalb, weil er *neu* ist, einen weitergehenden Schutz auch dann verdient, wenn – wie im Regelfall – seine Bereitstellung für sich genommen keine erfinderische Leistung bedeutet. Es will nicht ohne weiteres einleuchten, dass das Erkennen wertvoller Eigenschaften des Stoffes allein wegen dessen Neuheit nicht vom Gegenstand der Erfindung umfasst sein soll, während es bei einem bekannten Stoff selbstverständlich dazu gehört.

4. Der Gedanke, dass um unerwarteter Eigenschaften willen einem neuen Stoff absoluter Schutz gebühre, führt zu Schwierigkeiten, wenn es für den Stoff eine dem Fachmann naheliegende Verwendung gibt¹¹⁰. Da die Bereitstellung des Stoffes schon wegen *dieser* Verwendungsmöglichkeit naheliegt, wäre es konsequent, den Stoffschutz zu versagen und für weitere Verwendungen, die durch überraschende Eigenschaften ermöglicht werden, nur Verwendungsschutz oder zweckgebundenen Stoffschutz zuzulassen. Ein absoluter Stoffschutz, von dessen Wirkung lediglich die naheliegende Verwendung ausgenommen ist¹¹¹, lässt sich dagegen nicht rechtfertigen.

Ein weiteres Problem ergibt sich nach den hergebrachten Regeln, wenn ein Anmelder die Schutzwürdigkeit einer Stofferfindung aus Eigenschaften ableitet, die nicht er oder sein Rechtsvorgänger, sondern ein Dritter gefunden hat¹¹². Sieht man nur die Bereitstellung des Stoffes als Gegenstand des Schutzbegehrens an, könnte bezweifelt werden, dass sich dieses widerrechtlich auf eine fremde Erfindung beziehe; gehört dagegen das Erkennen der Eigenschaften zur Erfindung, verletzt die Anmeldung im genannten Fall eindeutig fremdes Erfinderrecht.

5. Wenn für einen Stoff, dessen Bereitstellung als solche kein erfinderisches Bemühen erfordert, nur zweckgebundener Schutz gewährt wird, versteht sich, dass der Anmelder die überraschenden Eigenschaften, die die zweckentsprechende Verwendung ermöglichen, bereits *im Prioritätszeitpunkt offenbaren* muss. Die Suche nach ihnen muss also durchgeführt werden, ohne dass für ein im Erfolgsfall erreichbares Schutzrecht bereits eine Priorität gesichert ist. Das hat zur Folge, dass nicht den Vorrang erlangt, wer als erster den Stoff und

¹⁰⁸ S. den Schriftlichen Bericht, BIPMZ 1967, 279, 282; zum Verlauf der Beratungen *Bruchhausen*, GRUR 1977, 297, 299 f.

¹⁰⁹ Von *Schneider/Walter*, GRUR 2007, 831, 832 f., 837 wird dies nicht genügend beachtet.

¹¹⁰ Vgl. das Beispiel von *Weidlich*, GRUR 1949, 399 l.; außerdem *Geißler*, 179 sowie die unten (§ 18 Rn. 66 ff. und 133 ff.) behandelten Entscheidungen, wonach eine naheliegende Maßnahme auch durch einen unerwarteten Effekt nicht erfinderisch wird.

¹¹¹ So *Hüni*, GRUR Int. 1990, 425, 427; *Bruchhausen*, FS Preu (1988), 3, 9 f.; zweifelnd *ders.*, GRUR Int. 1991, 415 r.

¹¹² Erwähnt von *Trüstedt*, GRUR 1960, 55, 64; *Beil*, GRUR 1961, 325.

§ 11 III

2. Abschnitt. Sachliche Voraussetzungen des Patent- u. Gebrauchsmusterschutzes

seine Herstellung konzipiert, sondern wer als erster dessen überraschende Eigenschaften erkennt. Der Anspornungs- und Belohnungseffekt des Patentsystems kommt dann voll der Forschung nach wertvollen Eigenschaften zugute. Nur insoweit, nicht aber hinsichtlich der Bereitstellung neuer Stoffe mit geläufigen Mitteln ist er auch am Platz¹¹³.

- 71 Auch wenn man bereit wäre, demjenigen, der im angenommenen Fall als erster eine überraschende Eigenschaft des Stoffes erkennt, absoluten Schutz zuzubilligen, ließe sich nicht rechtfertigen, dass die herrschende Praxis die Offenbarung dieser Eigenschaft nicht schon in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen fordert.¹¹⁴ Bei *Gebrauchsmusteranmeldungen*, wie sie heute auch für chemische Stoffe zulässig sind, führt dieser Standpunkt zu untragbaren Konsequenzen: Die Angabe der Eigenschaften, aus denen sich ergibt, dass die Bereitstellung des beanspruchten Stoffes auf einem erfinderischen Schritt beruht, braucht nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten zu sein und mangels Vorprüfung dieser Schutzvoraussetzung nicht einmal bis zur Eintragung nachgebracht, sondern erst in einem etwaigen Lösungsverfahren gemacht zu werden. Es kann also ein vollwirksames Schutzrecht erworben werden, ohne dass Tatsachen, von denen dessen Rechtsbeständigkeit entscheidend abhängt, an Hand der Eintragungsakten verifiziert werden können.
- 72 6. Insgesamt hätte es also gute Gründe gegeben, die hergebrachte, durch fortschreitende Verallgemeinerung eines auf frühe Reichsgerichtsentscheidungen zurückgehenden Gedankens entstandene Auffassung kritisch zu überprüfen und eine Zweckbindung des Schutzes chemischer Stoffe in nähere Erwägung zu ziehen.¹¹⁵ Auch das TRIPS-Übereinkommen, das die Patentierung nur bei Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit vorschreibt, verbietet nicht die Frage, ob ein wegen bestimmter überraschender Eigenschaften gewährter absoluter Stoffschutz in vollem Umfang durch eine entsprechende erfinderische Leistung gerechtfertigt ist.
- 73 Zu fordern, dass die feststehende, anscheinend von allen Beteiligten akzeptierte Praxis ohne akuten Anlass grundsätzlich geändert werde, wäre allerdings unrealistisch. Die vorliegende Darstellung orientiert sich daher an dieser Praxis.
- 74 Dass die Fundamente der herrschenden Auffassung erhebliche Schwächen zeigen, muss jedoch auf einem Gebiet im Auge behalten werden, auf dem sich deren Übernahme als folgerichtig anzubieten scheint: Da sich Gene und Teilsequenzen von ihnen als chemische Verbindungen darstellen, müsste für sie gemäß der herrschenden Praxis absoluter Stoffschutz gewährt werden. Seitens der interessierten Industrie wird dies gefordert¹¹⁶. Doch werden auch schwerwiegende Bedenken erhoben. Sie stützen sich vor allem auf Besonderheiten im Bereich der Gentechnologie. Daneben wird zu berücksichtigen sein, dass es schon allgemein keine zwingende Rechtfertigung für, aber begründete Einwände gegen die herkömmliche Handhabung des Stoffschutzes gibt (Näheres unten § 14 R.n. 172 ff.).

¹¹³ A. M. Hüni, GRUR Int. 1990, 425, 428; Hansen, Mitt. 2001, 477, 487.

¹¹⁴ Troller, Bd. I, 182 f., insb. FN 118; v. Pechmann, GRUR Int. 1996, 366, 372 f.; vgl. auch unten § 24 R.n. 89 ff.

¹¹⁵ Vgl. auch *Wilhelmi*, 130 ff., 135, der die Rechtsprechung kritisch würdigt. Zu bezweifeln ist jedoch, dass sich „der Zusammenhang von Voraussetzungen und Wirkungen“ nicht nur durch Zweckbindung, sondern auch durch eine „Relativierung des absoluten Erzeugnisschutzes“ (138 f.) „wiederherstellen“ lasse, kraft deren absoluter Stoffschutz gewährt wird, aber gegenüber den Inhabern von Patenten bezüglich (von der dem Erzeugnispatent zugrundeliegenden) „unabhängiger Verwendungen des Erzeugnisses keine Wirkung entfaltet“. Das wäre keine konsequente Anpassung des Schutzgegenstands an die den Schutz rechtfertigende erfinderische Leistung, sondern nur eine Ausnahme von den Rechtsfolgen an sich bestehender Abhängigkeit, die sich kaum mit den förmlichen Voraussetzungen und der Entgeltlichkeit der für diesen Fall vorgesehenen Zwangslizenz vereinbaren ließe.

¹¹⁶ S. Hansen, Mitt. 2001, 477 ff.