Busse/Keukenschrijver
PatG
Patentgesetz
De Gruyter Kommentar

Busse/Keukenschrijver

Patentgesetz

unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens,
der Regelungen zum Patent mit einheitlicher Wirkung
und des Patentzusammenarbeitsvertrags
mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und
Gesetz über den Schutz der Topographien von
Halbleitererzeugnissen, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
und Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Kommentar

9., neu bearbeitete und erweiterte Auflage

begründet von
Dr. Rudolf Busse
weiland Senatspräsident beim Deutschen Patentamt

herausgegeben von
Alfred Keukenschrijver,
Richter am Bundesgerichtshof a.D.

fortgeführt und bearbeitet von
Alfred Keukenschrijver, Thomas Kaess, Lena Maute, Mary-Rose McGuire, Peter Tochtermann, Georg Werner

DE GRUYTER

Alfred Keukenschrijver, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Mail: keukenschrijver@gmx.de
Thomas Kaess, Vorsitzender Richter am Landgericht a.D., Mail: thomaskaess@gmx.de
Prof. Dr. Lena Maute, Juniorprofessorin an der Universität Augsburg, Mail: lena.maute@jura.uni-augsburg.de
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums, deutsches und europäisches Zivilprozessrecht Universität Osnabrück, Mail: mmcguire@uos.de
Dr. Peter Tochtermann, Vorsitzender Richter am Landgericht, Mail: peter.tochtermann@lgmannheim.justiz.bwl.de
Dr. Georg Werner, Richter am Landgericht, Mail: georg.werner@lg-m1.bayern.de

Frühere Bearbeiter
Dr. Rudolf Busse (1893–1984), Senatspräsident am Deutschen Patentamt (1.–4. Aufl.);
Werner Althammer (1929–2002), Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (4. Aufl.);
Gernot Kaube, Leitender Regierungsdirektor am Deutschen Patentamt (4. Aufl.);
Dr. Klaus Schwendy, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (5.–6. Aufl.);
Thomas Baumgärtner, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (5.–7. Aufl.);
Prof. Dr. Franz Hacker, Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (6.–8. Aufl.);
Gabriele Schuster (1956–2017), Richterin am Bundesgerichtshof (6.–8. Aufl.);
Claus-Dieter Brandt, Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Richter am Bundespatentgericht (7. Aufl.);
Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (7.–8. Aufl.);
Dipl.-Chem. Dr. Dieter Schneider (1949–2019), Hauptabteilungsleiter am Deutschen Patent- und Markenamt a.D. (8. Aufl.)

Zitiervorschlag: z.B. McGuire in Busse/Keukenschrijver PatG § 15 Rn 321

ISBN 978-3-11-054461-9
e-ISBN (PDF) 978-3-11-054492-3
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-054469-5

Library of Congress Control Number: 2020936652

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Datenkonvertierung/Satz: jürgen ullrich typosatz; Nördlingen
Druck und Bindung: C. H. Beck, München

www.degruyter.com

Vorwort

Der hier in 9. Auflage vorgelegte Kommentar ist, nachdem sein Begründer *Rudolf Busse* (26.6.1893–27.2.1984) schon 1925 einen Kommentar zum Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen veröffentlicht hatte, erstmals 1937 mit einem Umfang von 548 Seiten in Stilkes Rechtsbibliothek erschienen, von der zweiten Auflage (1956) über die dritte (1964) und die vierte (1972) bis zur fünften, völlig neu erarbeiteten (der ersten, an der *Busse* nicht mehr mitwirkte) in der Sammlung Guttentag (Band 244), seither als De Gruyter Kommentar. Auf die fünfte Auflage 1999 folgte die sechste zum Jahresende 2003, die siebente zum Jahresende 2012 und die achte 2016. Die nunmehrige neunte bringt den Kommentar im wesentlichen auf den Stand vom 16. März 2020. An gewichtigeren Rechtsänderungen ist seit Erscheinen der Vorauflage nur das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform zu verzeichnen, das infolge der durch das Bundesverfassungsgericht mit der am 20. März 2020, also nach Abgabe des Manuskripts, veröffentlichtem Beschluss vom 13. Februar 2020 (Az. 2 BvR 739/17, GRUR 2020, 506) erfolgten Nichtigerklärung des EPG-Zustimmungsgesetzes obsolet ist; das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat allerdings im Juni 2020 einen hinsichtlich des Gesetzeswortlaufs übereinstimmenden Referentenentwurf für dieses Gesetz vorgelegt. Der am 14.1.2020 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte, noch nicht abgestimmte Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts ist in den kommentierten Gesetzen berücksichtigt.

Bei der Kommentar- und Lehrbuchliteratur waren wieder diverse Neuerscheinungen und Neuauflagen zu berücksichtigen, so insbesondere die 10. Auflage des *Schulte*, die 3. Auflage des *Benkard-EPÜ*, die 8. Auflage des *Singer/Stauder/Luginbühl* zum EPÜ, weiter die Neuauflagen der Handbücher von *Kühnen* (die 12. Auflage konnte noch berücksichtigt werden, die im April 2020 erschienene Neuauflage des Kommentars von *Mes* nicht mehr) und *Kraßer/Ann*, die in der Vorauflage noch nicht vollständig eingearbeitet war, die Neuauflage des Kommentars zum Gebrauchsmustergesetz von *Loth* sowie weitgehend die 4. Auflage des Kommentars zum Markenrecht von *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*. Bei § 139 und § 142 PatG konnte auch die Neuauflage des Handbuchs von *Haedicke/Timmann* berücksichtigt werden.

Bei den Bearbeitern ist *Gabriele Schuster* ausgeschieden, die über drei Auflagen das Organisationsrecht des Bundespatentgerichts, dessen allgemeine Verfahrensvorschriften und das Patentkostengesetz betreut hat, sich aber schon an der achten Auflage nur mehr eingeschränkt beteiligen konnte. Frau Schuster ist im Oktober 2017 verstorben; die Autoren gedenken ihrer mit großer Hochachtung. Das gilt auch für *Dieter Schneider*, der in der 8. Auflage das europäische Einheitspatent kommentiert hat; er ist im November 2019 verstorben. Ausgeschieden ist auch *Rainer Engels*, dem für seine sehr engagierte Arbeit an den beiden vorausgegangenen Auflagen herzlich zu danken ist, die auch jetzt eine wichtige Grundlage für die Weiterbearbeitung bildet. Neu eingetreten ist mit *Mary-Rose McGuire*, Lehrstuhlinhaberin und Dekanin an der Universität Osnabrück, eine hervorragende Kennerin (nicht nur) des Lizenzvertrags- und Zwangslizenzrechts; sie hat die entsprechenden Teile von *Franz Hacker* übernommen, der nach der Mitwirkung über drei Auflagen seine Mitarbeit für die 9. Auflage nicht fortführen konnte; die Bearbeitung der Schutzzertifikate und der Grenzbeschlagnahme hat er an *Lena Maute*, früher Assistentin bei *Christoph Ann* an der Technischen Universität München und seit 2018 Juniorprofessorin an der Universität Augsburg, abgegeben; auch ihm gebührt herzlicher Dank für seine bisherige Mitarbeit. Die Kommentierungen zum Schutzbereich (§ 14 PatG), zur mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG), zum Entschädigungsanspruch nach Offenlegung (§ 33 PatG) und zu den Ansprüchen wegen Patentverletzung (§ 139 PatG) betreut nunmehr mit *Georg Werner* ein erfahrener Verletzungsrichter, der auch aus einer mehrjährigen Praxis als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof schöpfen kann. Die neu Hinzugetretenen konnten auf der Arbeit ihrer Vorgänger aufbauen, das gilt auch für den Unterzeichner, der einige Bereiche neu oder wieder übernehmen musste. Das Register hat wiederum Herr *Christian Klie* erstellt. Für wertvolle Hinweise ist insbesondere *Achim Bender, Sven-Erik Braitmayer* und *Stephanie Breitenbach* zu danken, außerdem allen, die ihre Veröffentlichungen überlassen haben.

Nachdem der Kommentar schon in der *8. Auflage* die Grenzen des technisch Machbaren erreicht hat, konnte sich der Herausgeber für die vorliegende Auflage dem Drängen des Verlags nicht verschließen, einige Kürzungen vorzunehmen. Dem sind verschiedene Hinweise auf übergangsrechtliche Regelungen zum Opfer gefallen, die für die tägliche Arbeit nicht mehr von größerer Bedeutung sind. Außerdem musste bei den Literaturverweisen ein rigoroser Schnitt gemacht werden: Die Verweise auf Veröffentlichungen vor 1978 sind aus Platzgründen entfallen. Auch die umfangreichen Anhänge der Vorauflage und der Abdruck

https://doi.org/10.1515/9783110544923-202

einiger Normtexte außerhalb der kommentierten Gesetze mussten geopfert werden; zudem wurden die Hinweise auf ältere Rechtsprechung, vor allem des Reichsgerichts, ausgedünnt. Wegen des europäischen Einheitspatents, dessen Schicksal nach der genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ungewiss ist, muss im Wesentlichen auf die *8. Auflage* verwiesen werden. Die Benutzer müssen sich also die Mühe machen, bei Bedarf dort nachzublättern oder auf andere Veröffentlichungen zurückzugreifen; angesichts der elektronischen Recherchemöglichkeiten sollte das nicht allzu schwer fallen. Vielfach wurden auch Randnummern zusammengefasst und der Text gestrafft, um Raum zu gewinnen. Leider ließ sich eine Reduktion der Darstellung historischer Entwicklungen vielfach nicht vermeiden. Alle an der Bearbeitung Beteiligten haben selbstverständlich ihre eigene, gelegentlich kontroverse Meinung, deren Vereinheitlichung nicht angestrebt wurde, auch nicht über die verschiedenen Auflagen.

Für gute Zusammenarbeit sei dem Verlag und dort besonders Frau Lili Hammler und Frau Seitz gedankt.

Tempora mutantur ... Der Unterzeichner verabschiedet sich nach fünf Auflagen und 29 Jahren Arbeit am Kommentar vom *Busse* und seinen Benutzern.

München und Karlsruhe, im Juli 2020 *A. Keukenschrijver*

Inhalts- und Bearbeiterverzeichnis

Kaess (Ka), Keukenschrijver (K); Prof. Dr. Maute (M), Prof. Dr. McGuire (MG), Dr. Tochtermann (T), Dr. Werner (W)

Hinweise auf Datenbanken und Materialien (K) —— **XIX**
Hinweis zur Zitierweise und zur Nomenklatur —— **XXII**
Allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, Lehrbücher, Kommentare und Einführungen (K) —— **XXIII**
Abkürzungen —— **XLI**

Patentgesetz

vom 5.5.1936
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1980

Einleitung (K) —— **3**

Erster Abschnitt. Das Patent:

Vor § 1 (K) —— **39**
§ 1 (Patentfähige Erfindungen) (K) —— **41**
§ 1a (Menschlicher Körper) (K) —— **92**
§ 2 (Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen) (K) —— **107**
§ 2a (Pflanzensorten und Tierrassen; Therapie- und Diagnostizierverfahren; Züchtungsverfahren) (K) —— **123**
§ 3 (Neuheit) (K) —— **146**
§ 4 (Erfinderische Tätigkeit) (K) —— **204**
§ 5 (Gewerbliche Anwendbarkeit) (K) —— **280**
Vor § 6 (K) —— **284**
§ 6 (Recht auf das Patent) (K) —— **286**
§ 7 (Formelle Patentberechtigung; Nachanmelderecht) (K) —— **307**
§ 8 (Abtretungs- und Übertragungsanspruch; Klage) (K) —— **311**
Vor § 9 (K) —— **325**
§ 9 (Wirkung des Patents) (K) —— **327**
§ 9a (Wirkungen bei biologischem Material) (K) —— **385**
§ 9b (Erschöpfung bei biologischem Material) (K) —— **388**
§ 9c (Landwirteprivileg) (K) —— **390**
§ 10 (Mittelbare Patentverletzung/Patentgefährdung) (W) —— **394**
§ 11 (Beschränkung der Wirkung des Patents) (K) —— **407**
§ 12 (Vorbenutzung) (K) —— **422**
§ 13 (Staatliche Benutzungsanordnung) (K) —— **440**
§ 14 (Schutzbereich) (W) —— **445**
§ 15 (Übertragung und Lizenz) (MG) —— **490**
§ 16 (Patentdauer, *Zusatzpatent – weggefallen*) (K) —— **580**
§ 16a (ergänzendes Schutzzertifikat) (M) —— **583**
Anhang zu § 16a (M) —— **588**
§ 17 (Jahresgebühren) (K) —— **651**
§ 18 (Stundung und Erlass von Gebühren, aufgehoben) (K) —— **656**
§ 19 (Vorauszahlung und Rückzahlung von Jahresgebühren, aufgehoben) (K) —— **656**
§ 20 (Erlöschen des Patents) (K) —— **656**
§ 21 (Widerruf des Patents) (K) —— **662**
§ 22 (Nichtigkeit des Patents) (K) —— **687**
§ 23 (Lizenzbereitschaft) (MG) —— **691**

§ 24 (Zwangslizenz) (MG) —— **703**
Anhang I zu § 24. Die EU-Zwangslizenzverordnung (VO EG Nr 816/2006) (MG) —— **731**
Anhang II zu § 24. Patentrechtliche Regelungen im EAG-Vertrag, insbesondere Zwangslizenz (K) —— **742**
§ 25 (Inlandsvertreter) (K) —— **746**

Zweiter Abschnitt. Patentamt:

Vor § 26 Das Europäische Patentamt (K) —— **757**
§ 26 (Deutsches Patent- und Markenamt; Präsident; Mitglieder; Hilfsmitglieder) (K) —— **761**
§ 27 (Prüfungsstellen; Patentabteilungen) (K) —— **768**
Anhang zu § 27. Patentklassifikation (K) —— **782**
§ 28 (Organisation; Geschäftsgang des Patentamts; Verordnungsermächtigungen) (K) —— **784**
§ 29 (Gutachten des Patentamts; Auskünfte zum Stand der Technik) (K) —— **788**
§ 29a (Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken) (K) —— **792**
§ 30 (Patentregister) (K) —— **793**
§ 31 (Akteneinsicht) (K) —— **813**
§ 31a Datenschutz (K) —— **829**
§ 32 (Veröffentlichungen des Patentamts) (K) —— **830**
§ 33 (Entschädigungsanspruch nach Offenlegung) (W) —— **842**

Dritter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentamt:

Vor § 34 (K) —— **849**
§ 34 (Einreichung der Patentanmeldung) (K) —— **877**
§ 34a (Herkunftsangabe bei biologischem Material) (K) —— **948**
§ 35 (Anmeldetag; Nachreichung von Zeichnungen und Beschreibungsteilen) (K) —— **951**
§ 35a (Fremdsprachige Unterlagen) (K) —— **959**
§ 36 (Zusammenfassung) (K) —— **963**
§ 37 (Erfinderbenennung) (K) —— **967**
§ 38 (Änderungen der Anmeldung) (K) —— **973**
§ 39 (Teilung der Anmeldung) (K) —— **984**
Vor § 40 (T) —— **1010**
§ 40 (Innere Priorität) (T) —— **1014**
§ 41 (Ausländische Priorität; Prioritätserklärung) (T) —— **1022**
Vor § 42 (K) —— **1041**
§ 42 (Offensichtlichkeitsprüfung) (K) —— **1042**
§ 43 (Recherche) (K) —— **1052**
§ 44 (Prüfungsantrag) (K) —— **1066**
§ 45 (Prüfungsbescheide) (K) —— **1078**
§ 46 (Sachaufklärung; Anhörung; Niederschrift) (K) —— **1090**
§ 47 (Begründung, Zustellung, Verkündung der Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung) (K) —— **1106**
§ 48 (Zurückweisung der Anmeldung) (K) —— **1121**
§ 49 (Erteilungsbeschluss, Aussetzung der Erteilung) (K) —— **1128**
§ 49a (Prüfung der Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats) (M) —— **1135**
Vor § 50 (K) —— **1140**
§ 50 (Geheimhaltungsanordnung) (K) —— **1143**
§ 51 (Akteneinsicht für die oberste Bundesbehörde) (K) —— **1148**
§ 52 (Anmeldung im Ausland; Strafvorschrift) (K) —— **1149**
§ 53 (Ausbleiben der Geheimhaltungsanordnung) (K) —— **1152**
§ 54 (Besonderes Register) (K) —— **1153**
§ 55 (Entschädigungsanspruch) (K) —— **1154**
§ 56 (Zuständige Behörde) (K) —— **1157**
§ 57 (Erteilungsgebühr, aufgehoben) (K) —— **1158**

§ 58 (Veröffentlichung der Patenterteilung und der Patentschrift, Eintritt der Patentwirkungen, Rücknahmefiktion) (K) —— **1158**
§ 59 (Einspruch, Beitritt als Einsprechender) (K) —— **1163**
§ 60 (Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, aufgehoben) —— **1222**
§ 61 (Entscheidung im Einspruchsverfahren; Veröffentlichung) (K) —— **1222**
§ 62 (Kostenentscheidung; Kostenfestsetzung; Verfahren) (K) —— **1247**
§ 63 (Erfindernennung) (K) —— **1256**
§ 64 (Widerruf; Patentbeschränkung) (K) —— **1263**

Vierter Abschnitt. Patentgericht:

Vor § 65 (K) —— **1271**
§ 65 (Bundespatentgericht) (K) —— **1272**
Anhang zu § 65. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (K) —— **1282**
§ 66 (Senate des Bundespatentgerichts) (K) —— **1288**
§ 67 (Besetzung der Senate) (K) —— **1289**
§ 68 (Präsidium; Geschäftsverteilung) (K) —— **1294**
§ 69 (Öffentlichkeit; Sitzungspolizei) (K) —— **1304**
§ 70 (Beratung und Abstimmung) (K) —— **1308**
§ 71 (Richter kraft Auftrags; abgeordnete Richter) (K) —— **1313**
§ 72 (Geschäftsstelle) (K) —— **1316**

Fünfter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentgericht:

1. Beschwerdeverfahren:
Vor § 73 (K) —— **1321**
§ 73 (Beschwerde) (K) —— **1338**
§ 74 (Beschwerderecht) (K) —— **1373**
§ 75 (Aufschiebende Wirkung) (K) —— **1382**
§ 76 (Äußerungsrecht des Präsidenten des Patentamts) (K) —— **1385**
§ 77 (Beitritt des Präsidenten des Patentamts) (K) —— **1388**
§ 78 (Mündliche Verhandlung) (K) —— **1390**
§ 79 (Entscheidung) (K) —— **1396**
§ 80 (Kosten des Beschwerdeverfahrens) (K) —— **1415**

2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren:
Vor § 81 (K) —— **1442**
§ 81 (Klage) (K) —— **1451**
§ 82 (Zustellung der Klage; Nichterklärung; Widerspruch; mündliche Verhandlung) (K) —— **1481**
§ 83 (Hinweispflicht; Zurückweisung) (K) —— **1525**
§ 84 (Urteil; Kostenentscheidung) (K) —— **1534**
§ 85 (Zwangslizenz: einstweilige Verfügung; vorläufige Vollstreckbarkeit) (K) —— **1564**
§ 85a (Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse zur Ausfuhr) (K) —— **1569**

3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften:
Vor § 86 (K) —— **1571**
§ 86 (Ausschließung und Ablehnung) (K) —— **1571**
§ 87 (Erforschung des Sachverhalts; vorbereitende Anordnungen) (K) —— **1578**
§ 88 (Beweiserhebung) (K) —— **1584**
§ 89 (Termin; Ladung) (K) —— **1586**
§ 90 (Mündliche Verhandlung) (K) —— **1588**
§ 91 (Erörterung der Sache) (K) —— **1589**
§ 92 (Niederschrift) (K) —— **1591**

§ 93 (Beweiswürdigung; rechtliches Gehör; Richterwechsel) (K) —— **1593**
§ 94 (Verkündung der Entscheidungen; Begründung) (K) —— **1599**
§ 95 (Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten) (K) —— **1602**
§ 96 (Tatbestandsberichtigung) (K) —— **1604**
§ 97 (Vertretung; Vollmacht) (K) —— **1607**
§ 98 (Auslagen; aufgehoben) (K) —— **1612**
§ 99 (Anwendbarkeit von Gerichtsverfassungsgesetz und Zivilprozessordnung; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht) (K) —— **1612**

Sechster Abschnitt. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof:

1. Rechtsbeschwerdeverfahren:
Vor § 100 (K) —— **1629**
§ 100 (Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde) (K) —— **1635**
§ 101 (Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe) (K) —— **1661**
§ 102 (Förmliche Voraussetzungen) (K) —— **1663**
§ 103 (Aufschiebende Wirkung) (K) —— **1667**
§ 104 (Prüfung der Zulässigkeit) (K) —— **1668**
§ 105 (Mehrere Beteiligte) (K) —— **1669**
§ 106 (Anwendung weiterer Vorschriften) (K) —— **1671**
§ 107 (Entscheidung über die Rechtsbeschwerde) (K) —— **1673**
§ 108 (Zurückverweisung) (K) —— **1677**
§ 109 (Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens) (K) —— **1679**

2. Berufungsverfahren:
Vor § 110 (K) —— **1684**
§ 110 (Berufung; Berufungsschrift) (K) —— **1688**
§ 111 (Berufungsgründe) (K) —— **1695**
§ 112 (Berufungsbegründung) (K) —— **1696**
§ 113 (Vertretung) (K) —— **1701**
§ 114 (Prüfung der Zulässigkeit; weiteres Verfahren) (K) —— **1703**
§ 115 (Anschlussberufung) (K) —— **1706**
§ 116 (Prüfungsumfang; Klageänderung) (K) —— **1708**
§ 117 (Verweisung auf die Zivilprozessordnung) (K) —— **1713**
§ 118 (Mündliche Verhandlung; Ladungsfrist) (K) —— **1718**
§ 119 (Aufhebung und Zurückverweisung; eigene Sachentscheidung) (K) —— **1719**
§ 120 (Keine Begründung zu Rügen von Verfahrensmängeln) (K) —— **1725**
§ 121 (Streitwertfestsetzung; Kosten) (K) —— **1725**

3. Beschwerdeverfahren:
§ 122 (Beschwerde gegen Urteile nach §§ 85, 85a) (MG) —— **1731**

4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften:
§ 122a (Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör) (K) —— **1732**

Siebenter Abschnitt. Gemeinsame Vorschriften:

Vor § 123 (K) —— **1739**
§ 123 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) (K) —— **1739**
§ 123a (Weiterbehandlung) (K) —— **1769**
§ 124 (Wahrheitspflicht) (K) —— **1775**
§ 125 (Anforderung von Unterlagen) (K) —— **1779**
§ 125a (Elektronische Dokumente) (K) —— **1781**

§ 126 (Amtssprache und Gerichtssprache) (K) —— **1787**
§ 127 (Zustellungen) (K) —— **1794**
§ 128 (Rechtshilfe) (K) —— **1807**
§ 128a (Zeugenentschädigung; Sachverständigenvergütung) (K) —— **1809**
§ 128b (Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren) (K) —— **1812**

Achter Abschnitt. Verfahrenskostenhilfe:

Vor § 129 (K) —— **1817**
§ 129 (Verfahrenskostenhilfe) (K) —— **1822**
§ 130 (Erteilungsverfahren) (K) —— **1823**
§ 131 (Widerrufs- und Beschränkungsverfahren) (K) —— **1836**
§ 132 (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) (K) —— **1837**
§ 133 (Beiordnung eines Vertreters) (K) —— **1842**
§ 134 (Hemmung von Fristen) (K) —— **1848**
§ 135 (Bewilligungsverfahren) (K) —— **1850**
§ 136 (Anwendbarkeit von Bestimmungen der Zivilprozessordnung) (K) —— **1855**
§ 137 (Aufhebung) (K) —— **1858**
§ 138 (Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren) (K) —— **1860**

Neunter Abschnitt. Rechtsverletzungen:

Vor § 139 (W) —— **1863**
§ 139 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) (W) —— **1866**
§ 140 (Aussetzung des Rechtsstreits bei Ansprüchen aus offengelegter Anmeldung) (Ka) —— **1957**
§ 140a (Vernichtungs- und Rückrufanspruch) (Ka) —— **1968**
§ 140b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) (Ka) —— **1979**
§ 140c (Vorlage und Besichtigung) (Ka) —— **2004**
§ 140d (Vorlage von Bankunterlagen) (Ka) —— **2022**
§ 140e (Urteilsbekanntmachung) (Ka) —— **2026**
§ 141 (Verjährung) (K) —— **2032**
§ 141a (Andere Anspruchsgrundlagen) (K) —— **2042**
§ 142 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) (K) —— **2058**
§ 142a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) (M) —— **2071**
§ 142b (Verfahren nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung) (M) —— **2083**

Zehnter Abschnitt. Verfahren in Patentstreitsachen:

Vor § 143 (Ka) —— **2091**
§ 143 (Patentstreitsachen) (Ka) —— **2198**
§ 144 (Streitwertherabsetzung) (K) —— **2236**
§ 145 (Klagenkonzentration) (K) —— **2242**
§ 145a DiskE (Schutz von Geschäftsgeheimnissen) (K/Ka/MG/W) —— **2249**

Elfter Abschnitt. Patentberühmung:

§ 146 (Auskunftsanspruch) (K) —— **2255**

Zwölfter Abschnitt. Übergangsvorschriften:

Vor § 147 (K) —— **2263**
§ 147 (Übergangsbestimmungen) (K) —— **2265**

Patentkostengesetz

vom 13.12.2001
(K)

Einleitung PatKostG —— **2272**
§ 1 Geltungsbereich, Verordnungsermächtigungen —— **2280**
§ 2 Höhe der Gebühren —— **2281**
§ 3 Fälligkeit der Gebühren —— **2283**
§ 4 Kostenschuldner —— **2285**
§ 5 Vorauszahlung, Vorschuss —— **2287**
§ 6 Zahlungsfristen, Folgen der Nichtzahlung —— **2290**
§ 7 Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag —— **2293**
§ 8 Kostenansatz —— **2295**
§ 9 Unrichtige Sachbehandlung —— **2296**
§ 10 Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr —— **2297**
§ 11 Erinnerung, Beschwerde —— **2302**
§ 12 Verjährung, Verzinsung —— **2304**
§ 13 Anwendung der bisherigen Gebührensätze —— **2306**
§ 14 Übergangsvorschrift aus Anlass des Inkrafttretens dieses Gesetzes —— **2308**
§ 15 Übergangsvorschriften aus Anlass des Inkrafttretens des Geschmacksmuster-reformgesetzes —— **2309**

Gebrauchsmustergesetz

vom 5.5.1936
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.8.1986
(K)

Einleitung GebrMG —— **2312**
§ 1 (Gebrauchsmusterfähigkeit) —— **2317**
§ 2 (Schutzausschlüsse) —— **2323**
§ 3 (Neuheit; gewerbliche Anwendbarkeit) —— **2325**
§ 4 (Anmeldung; Änderungen; Teilung) —— **2329**
§ 4a (Anmeldetag; Nachreichung von Zeichnungen und Beschreibungsteilen) —— **2335**
§ 4b (Fremdsprachige Unterlagen) —— **2336**
§ 5 (Abzweigung) —— **2337**
§ 6 (Priorität) —— **2343**
§ 6a (Ausstellungsschutz) —— **2345**
§ 7 (Recherche) —— **2347**
§ 8 (Eintragung; Register) —— **2352**
§ 9 (Geheimgebrauchsmuster) —— **2358**
§ 10 (Gebrauchsmusterstelle; Gebrauchsmusterabteilungen; Verordnungsermächtigung) —— **2359**
§ 11 (Wirkung der Eintragung) —— **2362**
§ 12 (Beschränkung der Wirkung) —— **2363**
§ 12a (Schutzbereich) —— **2364**
§ 13 (Nichteintritt des Schutzes; Entnahme; Verweisungen) —— **2366**
§ 14 (Gebrauchsmuster und jüngeres Patent) —— **2368**
Vor § 15 —— **2370**
§ 15 (Löschungsgründe; Antragsberechtigung; Teillöschung) —— **2374**
§ 16 (Löschungsantrag) —— **2379**
§ 17 (Löschungsverfahren) —— **2384**
§ 18 (Beschwerde; Rechtsbeschwerde) —— **2399**

§ 19 (Aussetzung des Verletzungsstreits) —— **2407**
§ 20 (Gebrauchsmusterzwangslizenz) —— **2411**
§ 21 (Verweisungen auf das Patentgesetz) —— **2412**
§ 22 (Übertragung und Lizenz) —— **2414**
§ 23 (Schutzdauer; Aufrechterhaltung; Erlöschen) —— **2415**
§ 24 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) —— **2419**
§ 24a Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch) —— **2422**
§ 24b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) —— **2423**
§ 24c (Vorlage und Besichtigung) —— **2424**
§ 24d (Vorlage von Unterlagen) —— **2425**
§ 24e (Urteilsbekanntmachung) —— **2426**
§ 24f (Verjährung) —— **2426**
§ 24g (Andere Anspruchsgrundlagen) —— **2426**
§ 25 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) —— **2427**
§ 25a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) —— **2428**
§ 25b (Verfahren nach der Grenzbeschlagnahmeverordung) —— **2429**
§ 26 (Teilstreitwert) —— **2429**
Vor § 27 (Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen) —— **2430**
§ 27 (Gebrauchsmusterstreitsachen) —— **2431**
§ 28 (Inlandsvertreter) —— **2432**
§ 29 (Verordnungsermächtigung) —— **2433**
§ 30 (Auskunftsanspruch) —— **2434**
§ 31 (Übergangsbestimmung) —— **2435**

Gesetz über den Schutz der Topographien von elektronischen Halbleitererzeugnissen

vom 22.10.1987
(K)

Einleitung HlSchG —— **2437**

Erster Abschnitt. Der Schutz der Topographien:

§ 1 Schutzgegenstand, Eigenart —— **2441**
§ 2 Recht auf den Schutz der Topographie —— **2443**
§ 3 Anmeldung —— **2445**
§ 4 Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen, Akteneinsicht, Topographiestelle, Topographieabteilung —— **2447**
§ 5 Entstehung des Schutzes, Schutzdauer —— **2450**
§ 6 Wirkung des Schutzes —— **2451**
§ 7 Beschränkung der Wirkung des Schutzes —— **2453**
§ 8 Löschungsanspruch, Löschungsverfahren —— **2454**
§ 9 Schutzverletzung —— **2455**
§ 10 Strafvorschriften —— **2455**
§ 11 Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes —— **2456**

Zweiter Abschnitt. Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes:

§§ 12–16 (nicht abgedruckt) —— **2457**

Dritter Abschnitt. Änderung anderer Gesetze:

§§ 17–25 (nicht abgedruckt) —— **2457**

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften:

§ 26 Übergangsvorschriften —— **2458**
§ 27 Berlin-Klausel —— **2458**
§ 28 Inkrafttreten —— **2458**

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

vom 25.7.1957
(K)

Einleitung ArbEG —— **2459**

Erster Abschnitt. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen:

§ 1 Anwendungsbereich —— **2465**
§ 2 Erfindungen —— **2468**
§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge —— **2470**
§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen —— **2471**

Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst:

1. Diensterfindungen:
Vor § 5 —— **2474**
§ 5 Meldepflicht —— **2474**
§ 6 Inanspruchnahme —— **2481**
§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme —— **2485**
§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen —— **2487**
Vor § 9 —— **2490**
§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme —— **2491**
§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme —— **2503**
§ 11 Vergütungsrichtlinien —— **2503**
§ 12 Feststellung und Festsetzung der Vergütung —— **2525**
§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland —— **2541**
§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland —— **2547**
§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten —— **2553**
§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts —— **2556**
§ 17 Betriebsgeheimnisse —— **2565**

2. Freie Erfindungen:
Vor § 18 —— **2568**
§ 18 Mitteilungspflicht —— **2568**
§ 19 Anbietungspflicht —— **2571**

3. Technische Verbesserungsvorschläge:
§ 20 —— **2574**

4. Gemeinsame Bestimmungen:
§ 21 (aufgehoben) —— **2579**
§ 22 Unabdingbarkeit —— **2580**
§ 23 Unbilligkeit —— **2582**
§ 24 Geheimhaltungspflicht —— **2586**
§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis —— **2588**
§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses —— **2589**
§ 27 Insolvenzverfahren —— **2590**

5. Schiedsverfahren:
Vor § 28 —— **2593**
§ 28 Gütliche Einigung —— **2594**
§ 29 Errichtung der Schiedsstelle —— **2597**
§ 30 Besetzung der Schiedsstelle —— **2598**
§ 31 Anrufung der Schiedsstelle —— **2600**
§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle —— **2601**
§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle —— **2601**
§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle —— **2604**
§ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens —— **2608**
§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens —— **2609**

6. Gerichtliches Verfahren:
Vor § 37 —— **2610**
§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage —— **2610**
§ 38 Klage auf angemessene Vergütung —— **2612**
§ 39 Zuständigkeit —— **2613**

Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten:

§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst —— **2617**
§ 41 Beamte, Soldaten —— **2619**
§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen —— **2619**

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen:

§ 43 Übergangsvorschrift —— **2628**
§ 44 (aufgehoben) —— **2630**
§ 45 Durchführungsbestimmungen —— **2630**
§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften —— **2631**
§ 47 (aufgehoben) —— **2631**
§ 48 (aufgehoben) —— **2631**
§ 49 Inkrafttreten —— **2631**

Gesetz über internationale Patentübereinkommen

vom 21.6.1976
(K)

Einleitung IntPatÜG —— **2633**
Vor Artikel I —— **2646**
Artikel I. Zustimmung zu den Übereinkommen —— **2646**
Vor Artikel II —— **2651**
Artikel II. Europäisches Patentrecht:
§ 1 Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen —— **2652**
§ 2 Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentanmeldungen —— **2655**
§ 3 Übermittlung von Informationen —— **2656**
§ 4 Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt —— **2658**
§ 5 Anspruch gegen den nichtberechtigten Patentanmelder —— **2661**
§ 6 Nichtigkeit —— **2663**
§ 6a Ergänzende Schutzzertifikate —— **2672**
§ 7 Jahresgebühren —— **2672**
§ 8 Verbot des Doppelschutzes —— **2674**
§ 9 Umwandlung —— **2678**
§ 10 Zuständigkeit von Gerichten —— **2680**
§ 11 Zentrale Behörde für Rechtshilfeersuchen —— **2683**
§ 12 Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters —— **2683**
§ 13 Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten —— **2684**
§ 14 Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt —— **2686**
§ 15 Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung —— **2687**
§ 16 Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung —— **2688**
§ 17 Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung —— **2688**
§ 18 Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme —— **2689**
§ 19 Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts —— **2690**
§ 20 Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts —— **2692**
Vor Artikel III —— **2693**
Artikel III. Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag:
§ 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt —— **2698**
§ 2 Geheimhaltungsbedürftige internationale Anmeldungen —— **2702**
§ 3 Internationale Recherchenbehörde —— **2703**
§ 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt —— **2704**
§ 5 Weiterbehandlung als nationale Anmeldung —— **2709**
§ 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt —— **2710**
§ 7 Internationaler Recherchenbericht —— **2712**
§ 8 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung —— **2712**
Artikel IV, V, VI (nicht abgedruckt) —— **2713–2714**
Artikel VII. Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung —— **2714**
Artikel VIII, IX (nicht abgedruckt) —— **2714**
Artikel X. Bekanntmachung von Änderungen —— **2714**
Artikel XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen:
§ 1 Geltungsbereich des Art. IV IntPatÜG —— **2715**
§ 2 (nicht abgedruckt) —— **2715**
§ 3 (nicht abgedruckt) —— **2715**
§ 4 Geltungsbereich des Übersetzungserfordernisses für europäische Patente —— **2716**
§ 5 Geltungsbereich der durch das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform geänderten Regelungen —— **2720**

Einheitlicher Patentschutz in Europa

(K) —— **2723**

Anhang

Entscheidungs- und Fundstellenregister BGH —— **2731**

Sachregister —— **2831**

Hinweise auf Datenbanken und Materialien

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs seit 2000 sind in das Internet eingestellt (http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288) und dort über das Aktenzeichen abrufbar. Dasselbe gilt für Entscheidungen des Bundespatentgerichts (http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg&Art=en&Sort=12288&Datum=Aktuell). Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind über die Homepage des EPA abrufbar (http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search_de.html). Einigungsvorschläge der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen bis Mitte 2012 wurden auf der CD-ROM „Aktuelle Schiedsstellenpraxis" veröffentlicht, seither sind sie in anonymisierter Form über die Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts abrufbar (http://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/suche/index.html). Entscheidungen der Instanzgerichte finden sich in (kostenpflichtigen) Datenbanken wie juris und BeckRS; Rechtsprechung zu Verletzungssachen (hauptsächlich aus Düsseldorf) im „Düsseldorfer Archiv" (http://www.duesseldorfer-archiv.de/). Auch ausländische Rechtsprechung, hauptsächlich der Obergerichte, ist im Internet recherchierbar.

Der seit 2011 eingeführte **European Case Law Identifier (ECLI)** ist ein Ordnungssystem und eine standardisierte Identifikationsmöglichkeit (Standardidentifikator) für Entscheidungen der Gerichte der Mitgliedstaaten der EU einschließlich des EuGH und des EPA. Er ist noch nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt.

Materialien zum PatG: Motive zum PatG 1877 in: Stenographische Berichte des Reichstages vom Jahre 1877 Bd III Anl S 26; Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1977, Aktenstück Nr 8; Drucksachen des Reichstags pro 1877 Bd II Nr 144; Verlauf und Ergebnis der über die reichsgesetzliche Regelung des Patentwesens durch Beschluß des Bundesrats veranlaßten Sachverständigenvernehmungen, 1877; Entwurf, Reichsanzeiger 21./22.11.1876; Reichstagsvorlage Drs 3. Legislaturperiode, I. Session 1877 Nr 8; zum Entwurf *Alexander-Katz* Bemerkungen zum Entwurf eines Patentgesetzes, 1877; *Lenz* Entwurf eines Patentgesetzes, 1877. Materialien zum PatG 1891: Entwurf, veröffentlicht 17.3.1890; Reichstagsvorlage Drs 1890 Nr 152; Kommissionsbericht Drs 1890/91 Nr 322; zum Entwurf *Bojanowski* Über die Entwicklung des deutschen Patentwesens, 1890; *Bolze* Der Entwurf einer Patentnovelle, 1890; *Gareis* Die Frage der Revision eines Patentgesetzes, Jahrbuch für Nationalökonomie neue Folge 16, 1; *Meibom* Bemerkungen zum Entwurf des Gesetzes betr die Abänderung des Patentgesetzes, 1890; *Nolte* Die Reform des deutschen Patentrechts, 1890; *Pieper* Gewerbe- und Industrieschutz, 1890; ders Zur Reform des Patentgesetzes, 1890; *Weber* Die deutsche Patentgesetzgebung und ihre Reform, 1890. Entwurf 1913 mit Erläuterungen: Beilage zu BlPMZ 1913 Heft 7/8. Begr zum PatG 1936 BlPMZ 1936, 103. Begr zum 6. ÜberlG BlPMZ 1961, 140. Begr zum PatÄndG 1967 BlPMZ 1967, 244. Begr zum IntPatÜG BlPMZ 1976, 322 = BTDrs 7/3712. Denkschrift zum GPÜ BlPMZ 1979, 325. Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum PrPG (BTDrs 11/5744) BlPMZ 1990, 173; Bericht der Bundesregierung zum PrPG BTDrs 12/4427, vgl GRUR 1993, 455. Begr zum 2. PatGÄndG, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung BTDrs 13/9971 = BlPMZ 1998, 393; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses BTDrs 13/10847 = BlPMZ 1998, 416, Gesetzesbeschluss BRDrs 479/98. Zum Patentrechtsvereinfachungs- und Modernisierungsgesetz Begr BTDrs 16/11339, Ausschussbericht BTDrs 16/13099; Stellungnahme der DVGR GRUR 2008, 881. Zur Patentrechtsnovelle 2013 Begr BTDrs 17/10308 = BlPMZ 2013, 366, Ausschussbericht und Beschlussempfehlung BTDrs/17/14221, 14222 = BlPMZ 2013, 376 ff. Regierungsentwurf des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes BTDrs 18/7195.

Materialien zum PatKostG: Entwurfsbegründung BTDrs 14/6203 = BlPMZ 2002, 36, Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/7140 = BlPMZ 2002, 65; Änderungen durch das Transparenz- und Publizitätsgesetz: Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/9079 = BlPMZ 2002, 298 (Auszug). Änderungen durch das GeschmMRefG BTDrs 15/1075, 15/2191 = BlPMZ 2004, 222, 253 ff.

Materialien zum GebrMG: Bericht der XI. Kommission, Reichstags-Drs 1890/91 Nr 398; Entwurf vom 25.11.1890 mit Begr, stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, 8. Legislaturperiode, I. Session 1890/91, zweiter Anlagenband Nr 153, S 978; Begr GebrMG 1936 BlPMZ 1936, 103, 116; Be-

https://doi.org/10.1515/9783110544923-204

richt des Unterausschusses Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1979, 29; Begr GebrMÄndG BTDrs 10/3903 = BlPMZ 1986, 320; Sitzungsbericht 225. Sitzung vom 26.6. 1986; BRDrs 305/86 und 365/86; Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusters (Bericht), GRUR Int 1986, 334; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags zum PrPG BTDrs 11/5744 = BlPMZ 1990, 195; Kurzprotokoll des Ausschusses für Wirtschaft vom 18.10.1989; Sitzungsprotokoll des Rechtsausschusses vom 18.10.1989; stenographischer Bericht über die Sitzung des Bundestages vom 14.12.1989; BRDrs 39/90; Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int 1994, 569; *Kraßer* Bericht der Deutschen Landesgruppe der AIPPI für den Kongress in Montreal 1995 zu Frage Q 117: Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern, GRUR Int 1995, 214; EG-Grünbuch: Gebrauchsmusterrecht im Binnenmarkt (EG-Dokument KOM 95/370 vom 19.7.1995, Ratsdokument 9720/95, BRDrs 618/95); Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ABl EG 1996 C 174/6; Entschließung des Europäischen Parlaments Abl EG 1996 C 347/40; Eingabe zur Europäischen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes GRUR 1996, 186; *Commission européenne (Hrsg)* L'avenir du modèle d'utilité dans l'union européenne. Colloque international Grenoble 27.1.1995 (1995); *EU-Kommission* Vorschlag über eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster vom 12.12.1997, Dok. KOM (97) 691 endg.

Materialien zum HlSchG: Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags BTDrs 11/754 v. 1.9.1987, BlPMZ 1987, 374; Merkblatt für Anmelder BlPMZ 1987, 390; Anmeldeformular BlPMZ 1987, 389.

Materialien zum ArbEG: BTDrs II/1648 und II/3327, BlPMZ 1957, 224 und 249; zu den Änderungen 2009 s unter Materialien zum PatG.

Materialien zum IntPatÜG: Begr BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322; Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5.–19.6.1970, GRUR Int 1971, 101.

Materialien zur PVÜ: Zur Lissaboner Konferenz Sonderheft GRUR 1958 und GRUR Februar 1959, zur Stockholmer Konferenz GRUR Int 1967, 425 ff.

Materialien zum EPÜ: (ausführlich in *MGK/Haertel* Geschichtliche Entwicklung Anh B) Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patent (1962; GRUR Int 1962, 561); Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (1970) nebst Berichten hierzu (1970; GRUR Int 1970, 102); Zweiter Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren sowie erster Vorentwurf und erster Vorentwurf einer Gebührenordnung (1971) nebst Berichten hierzu (1971); Münchner diplomatische Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, vorbereitende Dokumente (1972); Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (endgültiges Dokument Nr 1) (1972); Entwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (endgültiges Dokument Nr 2) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (endgültiges Dokument Nr 3) (1972); Entwurf eines Protokolls über Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation (endgültiges Dokument Nr 4) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (endgültiges Dokument Nr 5) (1972); Empfehlung betr die Patentdokumentation für die Recherche (endgültiges Dokument Nr 6) (1972); Empfehlung betr den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Abs 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten (endgültiges Dokument Nr 7) (1972); Empfehlung betr vorbereitende Arbeiten für die Eröffnung des Europäischen Patentamts (endgültiges Dokument Nr 8) (1972); Berichte der Münchner diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (ohne Jahr); Entwurf der PrRl (1976/78); *Europäisches Patentamt (Hrsg)* Nationales Recht zum EPÜ; *Europäisches Patentamt (Hrsg)* Durchführungsvorschriften zum EPÜ. Materialien zur Revision 2000: Revisionsakte Dokument MR/3/00/rev., Basic Proposal Dokument MR/2/00.

Materialien zum GPÜ und zur GPVO s *7. Aufl.*

Materialien zum PCT: BIRPI-Plan für ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (GRUR Int 1969, 269); Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5.–19.6.1970, GRUR Int 1971, 101; Die Grundzüge des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), WIPO-Veröffentlichung Nr 433 (G), 1993; *WIPO (Hrsg)* PCT-Leitfaden für Anmelder (Loseblattausgabe, 2 Bde; deutsche Ausgabe hrsg vom DPMA); *WIPO* The First Twenty-Five Years of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970–1995, 1995.

Hinweis zur Zitierweise und zur Nomenklatur

Veröffentlichte inländische Gerichtsentscheidungen sind, soweit in der entsprechenden autorisierten Entscheidungssammlung (insbesondere BGHZ, BPatGE, RGZ) veröffentlicht, nach dieser zitiert, weiter und sonst nach einer Zeitschriftenfundstelle (grundsätzlich in der Reihenfolge GRUR, GRUR Int, Mitt, InstGE, BlPMZ, NJW und GRUR-RR, sonstige), Entscheidungen des BGH und des RG auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und benachbarten Gebieten zusätzlich mit einem Schlagwort. Nicht oder nur im Leit- oder Orientierungssatz im Druck veröffentlichte Entscheidungen sind regelmäßig mit Entscheidungsdatum, Aktenzeichen und Fundstelle des Leit- oder Orientierungssatzes mit dem Zusatz „Ls" oder „KT" (für Kurztext) zitiert. Soweit im Einzelfall undokumentierte Entscheidungen des BPatG berücksichtigt sind, ist dies im allgemeinen erwähnt („undok"). Entscheidungen sonstiger Instanzgerichte ohne Veröffentlichungsangaben sind vielfach undokumentiert, teilweise aber im Internet verfügbar. Entsprechendes gilt für Entscheidungen anderer inländischer Stellen (insbesondere des DPMA und der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, letztere sind vielfach auf CD-ROM oder im Internet verfügbar). Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind mit Aktenzeichen, Fundstelle im ABl EPA und in GRUR Int, soweit dort veröffentlicht, ausnahmsweise auch mit anderen Fundstellen, zitiert, gedruckte Entscheidungen in der Regel mit einem Schlagwort; die Entscheidungen sind durchwegs im Internet abrufbar. Entscheidungen des EuGH sind mit der Fundstelle in der Amtlichen Sammlung (Slg), solange und soweit dort veröffentlicht, und einer weiteren Fundstelle zitiert. Bei ausländischen Entscheidungen richtet sich die Zitierweise in erster Linie nach der Erreichbarkeit der Fundstelle. Entscheidungsanmerkungen und -besprechungen sind am allgemeinen nicht zitiert. Nicht zitiert werden grds die Schulte-Kartei sowie nur gegen Gebühr zugängliche Datenbanken wie BeckOnline oder juris. Ob online-Kommentare zitiert werden, ist den Bearbeitern überlassen.

Die Gerichte (außer EuGH, BVerfG, BGH, BVerwG, BPatG uä) werden grundsätzlich nach ihrem Sitz genannt, auch wenn ihre amtliche Bezeichnung abweicht (zB LAG Hannover statt Niedersächsisches LAG, OVG Bautzen statt Sächsisches OVG, ehemaliger VGH Stuttgart statt Württemberg-Badischer VGH).

In diesem Kommentar wird wie bisher im Text des deutschen Patentgesetzes (anders in einigen neueren Gesetzes- und Verordnungstexten sowie nunmehr in der Schweiz) bei der Verwendung generischer (dh nicht auf eine bestimmte Person bezogener) Begriffe generell die generische Form (traditionell meist das grammatische Maskulinum) verwendet, dies nicht etwa, um Frauen zu diskriminieren (vgl hierzu etwa *Ulrike Spangenberg* Alltag oder Diskriminierung? KJ 2018, 345), sondern einmal, weil generische Bezeichnungen nichts über das natürliche Geschlecht der mit ihnen bezeichneten Person aussagen (sollten), zum anderen, weil sie fast immer knapper als andere sind (vgl Art 8 Abs 2 schweiz PatGG: „Dem Bundespatentgericht gehören zwei hauptamtliche Richterinnen beziehungsweise Richter sowie eine ausreichende Anzahl nebenamtlicher Richterinnen beziehungsweise Richter an. Die Mehrheit der nebenamtlichen Richterinnen beziehungsweise Richter muss technisch ausgebildet sein."), der Verlag darauf achtet, dass der Kommentar einen vorgegebenen Umfang nicht überschreitet, und eine rechtliche Differenzierung schon nach Art 3 Abs 2 Satz 1 GG grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Gebrauch des generischen Maskulinums bringt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Geringschätzung gegenüber Personen zum Ausdruck, deren natürliches Geschlecht nicht männlich ist (BGH, Urteil vom 13.3.2018 VI ZR 143/17, NJW 2018, 1671). Dass die Doppelverwendung der männlichen und der weiblichen („bipolaren") Bezeichnung nicht alle Schwierigkeiten beseitigt, belegt BVerfG vom 8.11.2017 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643. Die sich damit vielleicht als nicht angemessen angesprochen ansehenden Präsidentinnen, Richterinnen, Patentanwältinnen, Protokollführerinnen, Klägerinnen, Nebenintervenientinnen usw mögen Nachsicht üben! Selbstverständlich wird bei generisch weiblichen Bezeichnungen (wie „die Partei" oder „die Gesellschaft") das generische Maskulinum nicht benutzt.

Allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, Lehrbücher, Kommentare und Einführungen *(Literatur vor 1978 s 8. Aufl)*

Ahrens	Der Wettbewerbsprozess[7], 2013, bearbeitet von *Achilles, Ahrens, Bacher, Bähr, Bornkamm, Büttner, Jestaedt, Scharen, Singer, Spätgens*
Ammendola	La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Mailand 1981
Ann/Barona	Schuldrechtsmodernisierung und gewerblicher Rechtsschutz, 2002
Bartenbach/Volz	Arbeitnehmererfindungsgesetz[5], 2013
Bartenbach/Volz VergRl	Arbeitnehmererfindervergütung[4], 2017
Baumbach/Hefermehl	Warenzeichenrecht[12], 1985
Bausch	Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd 1 (BGH 1994–1998), Bd 2 (BPatG 1994–1998), 2000, Bd 3 (BGH 1999–2001), 2002; Bd 4 (BGH 1986–1993), 2007
Beier/Haertel/Schricker (Hrsg)	Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar (zit MGK/Bearbeiter), 2014 bis 30. Lieferung
Beil	Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes und des Erfinderrechts, 1961
Benkard	Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz[11], 2015, bearbeitet von *Asendorf, Bacher, Deichfuß, Engel, Fricke, Goebel, Grabinski, Hall, Kober-Dehm, Melullis, Nobbe, Rogge, Schäfers, Scharen, Schmidt, Schramm, Schwarz, Tochtermann, Ullmann. Zülch*
Benkard-EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen[3], 2019, bearbeitet von *Adam, Bacchin, Birken, Ehlers, Fritsche, Grabinski, Henke, Irmscher, Joos, Keussen, Kinkeldey, Kley, Kolle, Melullis, Osterrieth, Quarch, Scharen, Söldenwagner, Thums, Unland, Wieser*
Bertschinger/Geiser/ Münch	Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, bearbeitet von *Bertschinger, Blumer, Comte ua*
Blumer	Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, 1998
Boemke/Kursawe	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 2015, bearbeitet von *Boemke, Engemann, Gennen, Hoppe-Jänich, Kursawe, Nebel, Raif, Sachadae, Ulrici*
Boeters	Handbuch Chemiepatent[2], 1989
Brändel	Technische Schutzrechte, 1995
Braitmayer/van Hees	Verfahrensrecht in Patentsachen[4], 2010, 5. Aufl angekündigt
Bremi	The European Patent Convention, 2008
Bruchhausen	Patent-, Sortenschutz- und Gebrauchsmusterrecht, 1985
Buddeberg	Beck'sche Formularsammlung zum gewerblichen Rechtsschutz mit Urheberrecht[3], 2015
Bühring	Gebrauchsmustergesetz[8], 2011
Büscher/Dittmer/ Schiwy (Hrsg)	Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht[3], 2015, PatG und GebrMG bearbeitet von *Obenland, von Samson-Himmelstjerna, Lippich, von Pichler, Trimborn, Köhler, Kanz, Lunze, Kasper, Schoenen* (4. Aufl angekündigt für Herbst 2020)
Bunte (Hrsg)	Lexikon des Rechts, Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, 1996
Busche/Stoll/Wiebe	TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums[2], 2013
Cepl/Voß	Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz[2], 2018, bearbeitet von *Augenstein, Bacher, Cassardt, Cepl, Guhn, Haft, Hahn, Jacobs, Lunze, Matthes, Müller, Nielen, Rinken, Rüting, Schilling, Thomas, Tochtermann, Voß, Werner, Zigann, Zöllner*
Chrocziel	Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht[2], 2002
Cohausz	Patente und Muster, 1993

https://doi.org/10.1515/9783110544923-205

Cole (Hrsg)	C.I.P.A. Guide to the Patent Acts[7], 2012
Däbritz/Jesse/Bröcher	Patente. Wie versteht man sie? Wie bekommt man sie? Wie geht man mit ihnen um?[3] 2009
Dybdahl-Müller	Europäisches Patentrecht[3], 2009
Eichmann/v. Falckenstein/Kühne	Designgesetz[5], 2015
Eisenmann/Jautz	Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht[10], 2015
Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann	Markenrecht[4], 2019, bearbeitet von *Bender, Dück, Eisfeld* ua
Engels	Patent-, Marken- und Urheberrecht[9], 2015 (bis 7. Auflage: *Ilzhöfer*)
Ensthaler	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht[3], 2009
Erdmann/Rojahn/Sosnitza	Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz[3], 2018
Fezer	Markenrecht[5], 2019
Fezer	Handbuch der Markenpraxis[3], 2016
Fischer	Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes[2], 1986
Fitzner/Lutz/Bodewig	Patentrechtskommentar[4], 2012, bearbeitet von *Fitzner, Lutz, Bodewig* (zugl Hrsg), *Ahrens, Beckmann, Einsele, Eisenrauch, Ensthaler, Feuerlein, Fischer, Gleiter, Haertel, Hauck, Heinrich, Hofmeister, Hössle, Kiefer, Kircher, Kubis, Loth, Metternich, Müller, Münch, Pitz, Rauch, Rinken, Schnekenbühl, Stortnik, Voß, Wickenhöfer, Wilhelmi*
Formular-Kommentar	Bd 3, Handels- und Wirtschaftsrecht III, Gewerblicher Rechtsschutz[21], 1979
Gall	Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort[7], 2006
Gleiss	Gewerblicher Rechtsschutz, 2002
Geissler	Halbleiterschutzgesetz/Semiconductor Protection Act, Textausgabe mit Erläuterungen, 1988
Goebel	Das Patentgesetz in der Praxis des Deutschen Patentamts, 1984
Götting	Gewerblicher Rechtsschutz[10], 2014, begründet von *Hubmann*
Götting/Hetmank/Schwipps	Patentrecht, 2014
Götting/Meyer/Vormbrock (Hrsg)	Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht[2], 2020
Gruber	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht[7], 2015
Gruber/von Zumbusch/Haberl/Oldekop	Europäisches und internationales Patentrecht[7], 2012
Günther/Beyerlein	DesignG, 2015
Haedicke	Patentrecht[4], 2018
Haedicke/Timmann	Handbuch des Patentrechts[2], 2020 (auch englisch: Patent Law, 2014), bearbeitet von *Bühler, Bukow, Chakraborty, Haedicke, Harbsmeier, Hartmann, Kamlah, Landry, Nack, Nägerl, Nestler, Pansch, Schnekenbühl, Stief, Timmann, Verhauwen, Wollenschlaeger, Zigann*
Haedicke	Patente und Piraten, 2011
Hassemer	Patentecht mit Arbeitnehmererfindungsrecht, Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht und Patentmanagement[2], 2015
Heinrich	PatG/EPÜ[2], 2010 (Schweiz)
Hellebrandt/Rabe	Lizenzsätze für technische Erfindungen[5], 2017
Hilti	Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 2008
Hirsch	Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts[2], 1987
Hirsch/Hansen	Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995
Hoeren	Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland, 1988
Hüttermann	Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, 2017
Ingerl/Rohnke	Markengesetz[3], 2010
Jestaedt	Patentrecht[2], 2008
Keukenschrijver	Sortenschutzrecht[2], 2017 (*Keukenschrijver* SortSch)

Keukenschrijver	Patentnichtigkeitsverfahren[6], 2016, Neuauflage für Dezember 2020 angekündigt
Kley/Gundlach	Kommentar zum EPÜ 2000, Loseblatt, 2008
Köhler/Bornkamm	Wettbewerbsrecht[38], 2020 (jetzt: Köhler/Bornkamm/Feddersen)
Kohler	Lehrbuch des Patentrechts, 1908
Kraßer	Patentrecht, WissFS 50 Jahre BGH Bd 2, 647
Kraßer/Ann	Patentrecht[7], 2016 (bis 4. Aufl 1986 *Bernhardt/Kraßer* Lehrbuch des Patentrechts, 5. und 6. Aufl *Kraßer* Patentrecht, 8. Aufl unter der alleinigen Bezeichnung *Ann* angekündigt)
Kremnitz	Patentrecht von A–Z (1976/84)
Kur/v. Bomhard/Albrecht	Markenrecht[2], 2019
Kucsko	Geistiges Eigentum, 2003
Kühnen	Die Teilung des Patents, 2000 (*Kühnen* Teilung)
Kühnen Hdb	Handbuch der Patentverletzung[12], 2020 (bis 4. Aufl *Kühnen/Geschke* Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis), auch engl Ausgabe unter dem Titel: Patent Litigation Proceedings in Germany, 2013
Lehr/Göckmann	Leitfaden zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Multimedia, 1999
Lendvai/Rebel	Gewerbliche Schutzrechte[7], 2017
Liedel	Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, 1979
Loth	Gebrauchsmustergesetz[2], 2017, bearbeitet von *Loth, Hauck, Pantze, Stock*
Maksymiw	Schutz technischer Erfindungen, 2017
Mathély	Le Droit Européen des Brevets d'Invention, Paris 1978
Melullis	Patentrecht[2], 2013
Mes	Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz[5], 2020
Metzger/Zech	Sortenschutzrecht, 2016
MGK	Münchener Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 2014 bis 30. Lieferung
Müller-Guggenberger/ Bieneck (Hrsg)	Wirtschaftsstrafrecht[6], 2014
Münch	Patentbegriffe von A bis Z, 1992
Münchner Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz	hrsg von *Hasselblatt*, 5. Aufl 2017
Münchner Prozessformularbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Presserecht	hrsg von *Mes*, 5. Aufl 2018
Nirk	Gewerblicher Rechtsschutz, 1981
Nirk/Ullmann/Metzger	Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht[4], 2018
Osterrieth	Patentrecht, Einführung für Studium und Praxis[5], 2015
Pahlow	Patentvertragsrecht, 2017
Paterson	The European Patent System, 1992
Paul	Lexikon Gewerblicher Rechtsschutz, angekündigt für Oktober 2019
Pfaff/Osterrieth	Lizenzverträge, Formularkommentar[4], 2018
Pierson/Ahrens/Fischer	Recht des geistigen Eigentums, 2014
Rehmann	Designrecht[2], 2014
Reichel	Gebrauchsmuster- und Patentecht – praxisnah[6], 2003
Reimer/Schade/Schippel	Das Recht der Arbeitnehmererfindung[8], 2007, bearbeitet von *Himmelmann, Leuze, Rother* und *Trimborn*
Ring	Gewerblicher Rechtsschutz, 2019
Ritscher/Holzer/Kasche	Patentrecht, Entwicklungen 2007
Scheer	Deutsches Patent-, Gebrauchsmuster, Warenzeichen-, Wettbewerbs- und Arbeitnehmererfindungs-Recht[41], 1997
Scheer	Die Internationale PCT-Anmeldung. Das Europäische Patent. Das Gemeinschaftspatent[9], 1996/97

Schennen	Die Verlängerung der Patentlaufzeit für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1993
Schramm PVP	Der Patentverletzungsprozess[7], 2013, bearbeitet von *Kilchert, Kaess, Schneider, Oldekop, Donle, Ebner*
Schulte	Patentgesetz mit EPÜ[10], 2017, bearbeitet von *Schulte, Moufang, Püschel, Rinken, Rudloff-Schäffer, Schell, Schulte, Voit, Voß*
Schweizer/Zech	Patentgesetz PatG, 2016 (Schweiz)
Singer	Das neue europäische Patentsystem, 1979
Singer/Stauder/Luginbühl	Europäisches Patentübereinkommen[8], 2019; weitere Bearbeiter: *Almer, Blumer, Bostedt, Bremi, Brückner, Bühler, Haugg, Hesper, Klopschinski, Kroher, Kunz-Hallstein, Lindner, Luginbühl, Mathoi, Neumann, Plouard, Podbielski, Preller, Quarch, Schauwecker, Schmitz, Stauder, Steinbrener, Teschemacher, Weiss, Zimmermann*
Stadler/Koller (Hrsg)	Patentgesetz. GMG – PatV-EG. Kommentar, bearbeitet von *Adocker, Alge, Anderl*, 2019
Stammberger/Lippelt	Deutsches und Europäisches Patentrecht[3], 2013
Straus	The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States and Japan, 1997
Steckler	Grundzüge des IT-Rechts[3], 2011
Stockmair	The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany, 1994
Ströbele/Hacker/Thiering	Markengesetz[12], 2018, bearbeitet von *Hacker, Knoll, Miosga, Ströbele, Thiering*
Teplitzky	Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren[11], 2016 (Hrsg *Bacher*)
V. Tetzner	Leitfaden des Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland[3], 1983
Thouvenin	Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Diss Zürich 2007
Tilmann	Neue Überlegungen im Patentrecht, GRUR 2005, 904; GRUR 2006, 824; GRUR 2008, 312
Tilmann/Plassmann	Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, angekündigt für Herbst 2018
Troller	Immaterialgüterrecht[3], 2 Bde, 1983/85
van Venrooy	Patentrecht einschließlich Arbeitnehmererfindungsrecht und Vertragsrecht, 1996
Véron/Cottier	Concise International and European IP Law – TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology[3], 2014
Volmer/Gaul	Arbeitnehmererfindungsgesetz[2], 1983
von Büren/Marbach/Ducrey	Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2008
von Hellfeld	Verfahrensrecht im gewerblichen Rechtsschutz, 2015
von Schultz	Kommentar zum Markenrecht[3], 2012
Weiser	Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz [Österreich][3], 2016
Werum	Der Schutz von Halbleitererzeugnissen der Mikroelektronik im deutschen Rechtssystem, 1990
Wiltschek	Patentrecht, Wien 2006
WIPO (Hrsg)	Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, 1997
Witte/Vollrath	Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung[6], 2008
Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger	Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutzrecht, 2 Bde, 1999, 2. Aufl unter der Bezeichnung *Leßmann/Würtenberger* Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht 2009

Festschriften und Sammelwerke

5. St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 2001	Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, hrsg von C. Baudenbacher ua (2002)
Album Amicorum voor Sonja Boekman, 16 januari 1997	= BIE 1997, 1 ff
EPOscript 1	*Cookson, Nowak, Thierbach (Hrsg)* Genetic Engineering – The New Challenge, 1993
Festgabe zum Schweiz. Juristentag 1994	Aspekte des Wirtschaftsrechts, hrsg von H.U. Walder, T. Jaag und D. Zobl (1994)
Festgabe Schweiz. Juristenverein 2000	Recht und Internationalisierung, Festgabe gewidmet dem Schweizerischen Juristenverein anlässlich des Juristentags 2000 in St. Gallen ..., hrsg von Ch. Meier-Schatz und R. Schweizer, 2000
FS AIPPI 1897–1997 (1997)	AIPPI und die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes 1897–1997, Ausgabe zur Hundertjahrfeier, hrsg von S. Amberg, 1997
FS H.-J. Ahrens (2016)	Rechtsdurchsetzung – Rechtsverwirklichung durch materielles Recht und Verfahrensrecht, Festschrift für Hans-Jürgen Ahrens zum 70. Geburtstag, hrsg von Büscher/Erdmann/Fuchs, 2016
FS W. Ballhaus	= GRUR 1985, 575 ff
FS K. Bartenbach (2005)	Festschrift für Kurt Bartenbach zum 65. Geburtstag, hrsg von M. Haesemann, K. Gennen und B. Bartenbach, 2005
FS F.-K. Beier (1996)	= GRUR Int 1996, 273
FS F.-K. Beier (1996)	= Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag, hrsg von J. Straus, 1996
FS K. Bepler (2012)	Arbeitsgerichtsbarkeit und Wissenschaft, Festschrift für Klaus Bepler zum 65. Geburtstag, hrsg von G. Thüsing, M. Creutzfeldt, P. Hanau, H. Wißmann
FS V. Beuthien	Von der Sache zum Recht, Festschrift für Volker Beuthien zum 75. Geburtstag, hrsg von M. Schöpflin, F. Meik, H.-O. Weber und J. Bandte, 2009
FS U. Blaurock (2013)	Einheit und Vielheit im Unternehmensrecht, Festschrift für Uwe Blaurock zum 70. Geburtstag, hrsg von P. Jung, Ph. Lamprcht, K. Blasek und M. Schmidt-Kessel, 2013
FS Blum (1978)	Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, Festschrift Blum, 1978
FS R. Blum (1989)	Festschrift für Dr. Rudolf E. Blum, 1989
FS K.-H. Böckstiegel (2001)	Law of international business and dispute settlement in the 21st century, Liber amicorum Karl-Heinz Böckstiegel anlässlich seines Ausscheidens als Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht und des von ihm gegründeten Lehrstuhls für Internationales Wirtschaftsrecht, hrsg von R. Briner u.a., 2001
FS K.-H. Böckstiegel (2001)	Luft- und Weltraumrecht im 21. Jahrhundert, liber amicorum Karl-Heinz Böckstiegel, anlässlich seines Ausscheidens ... sowie zum 50-jährigen Bestehen der von ihm herausgegebenen Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, hrsg von M. Benkö ua, 2001
FS M.M. Boguslavskij (2004)	Russland im Kontext der internationalen Entwicklung, Festschrift für Mark Moiseevič Boguslavskij, hrsg von A. Trunk, R. Knieper und A.G. Svetlanov, 2004
FS J. Bornkamm (2014)	Festschrift für Joachim Bornkamm zum 65. Geburtstag, hrsg von W. Büscher, W. Erdmann, M. Haedicke, H. Köhler und M. Loschelder, 2014
FS H.E. Brandner (1996)	Festschrift für Hans Erich Brandner zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Pfeiffer, J. Kummer, S. Scheuch, 1996

FS A. Braun	Jura vigilantibus, Antoine Braun, les droits intellectuels, le barreau, hrsg von F. de Visscher, Brüssel 1994
FS K. Bruchhausen	= GRUR 1993, 163 ff
FS W. Büscher (2018)	H.-J. Ahrens/J. Bornkamm/K.-H. Fezer/Th. Koch/M.-R. McGuire/G. Würtenberger (Hrsg): Festschrift für Wolfgang Büscher, 2018
FS D. Coester-Waltjen (2015)	Zwischenbilanz, Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen, hrsg von K. Hilbig-Lugeni, D. Jakob, G. Mäsch, Ph. Reuß, Ch. Schmid, 2015
FS Constantinesco (1983)	Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration, 1983
FS L. David (1996)	Binsenweisheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, hrsg von M. Kurer ua, Zürich 1996
FS A. Deringer (1993)	Europarecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Festschrift für Arved Deringer, hrsg von U. Everling, K.-H. Narjes, J. Sedemund, 1993
FS E. Deutsch (1999)	Festschrift für Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag, hrsg von H.-J. Ahrens ua, 1993
FS A. Dietz (2001)	Urheberrecht – Gestern – Heute – Morgen, Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, hrsg von P. Ganea, Ch. Heath und G. Schricker, 2001
FS K. Doehring (1989)	Staat und Völkerrechtsordnung, Festschrift für Karl Doehring, hrsg von K. Hailbronner, G. Ress und T. Stein, 1989
FS U. Doepner (2008)	Festschrift für Ulf Doepner zum 65. Geburtstag, hrsg von U. Reese, F.-E. Hufnagel und A. Lensing-Kramer, 2008
FS W. Döser (1999)	The international lawyer, Freundesgabe für Wulf H. Döser, hrsg von F. Kübler ua, 1999
FS J. Druey (2002)	Festschrift für Jean Nicolas Druey zum 65. Geburtstag, hrsg von R. Schweizer, H. Burkert, V. Gasser, 2002
FS G. Eisenführ (2003)	Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag, hrsg von Ch. Spintig und J. Ehlers, 2003
FS U. Eisenhardt (2007)	Festschrift für Ulrich Eisenhardt zum 70. Geburtstag, hrsg von U. Wackerbarth, Th. Vormbaum und H. P. Marutschke, 2007
FS W. Erdmann (2002)	Festschrift für Willi Erdmann [zum 65. Geburtstag], hrsg von H.-J. Ahrens, J. Bornkamm, W. Gloy, J. Starck, J. v. Ungern-Sternberg, 2002
FS U. Everling (1995)	Festschrift für Ulrich Everling, hrsg von O. Due, M. Lutter, J. Schwarze, 1995
FS K.-H. Fezer (2016)	Marktkommunikation zwischen Geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, hrsg von W. Büscher, J. Glöckner, A. Nordemann, Ch. Osterrieth, R. Rengier, 2016
FS W. Fikentscher (1998)	Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, hrsg von B. Großfeld, R. Sack, Th. Möllers, J. Drexl und A. Heinemann, 1998
FS A.-C. Gaedertz (1992)	Festschrift für Alfred-Carl Gaedertz zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Wild, I.-M. Schulte-Franzheim und M. Lorenz-Wolf, 1992
FS D. Gaul (1980)	Festschrift für Dieter Gaul zum fünfundzwanzigjährigen Dozentenjubiläum, herausgegeben von der Technischen Akademie Wuppertal, 1980
FS D. Gaul (1992)	Festschrift für Dieter Gaul zum 70. Geburtstag, hrsg von D. Boewer, B. Gaul, 1992
FS K. Geiß (2000)	Festschrift für Karlmann Geiß zum 65. Geburtstag, hrsg von H.-E. Brandner, H. Hagen, R. Stürner, 2000
FS H.-D. Gesthuysen (2010)	= Mitt 2010, 145 ff
FS I. Griss (2011)	Festschrift für Irmgard Griss, hrsg von B. Schenk, E. Lovrek, G. Musger, M. Neumayr, 2011
FS H. Hahn (1997)	Währung und Wirtschaft. Das Geld im Recht, FS für Prof. Dr. Hugo J. Hahn zum 70. Geburtstag, hrsg von A. Weber ua, 1997
FS H. Hattenhauer (2003)	Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte, Hans Hattenhauer zum 8. September 2001, hrsg von J. Eckert, 2003
FS M. Hecker (2017)	Liber Amicorum für Manfred Hecker, hrsg von M. Ruttig und I. Jung, 2017
FS W. Hefermehl (1996)	= GRUR 1996, 515
FS A. Heldrich (2005)	Festschrift für Andreas Heldrich zum 70. Geburtstag, hrsg von St. Lorenz ua, 2005

FS H. Helm (2002)	Recht und Wettbewerb, Festschrift für Horst Helm zum 65. Geburtstag, hrsg von Th. Bopp und W. Tilmann, 2002
FS H. Helmrich (1994)	Festschrift für Herbert Helmrich zum 60. Geburtstag, hrsg von K. Letzgus, H. Hill, H.H. Klein, D. Kleinert, G.-B. Oschatz, H. de With, 1994
FS P. Hertin (2000)	Festschrift für Paul W. Hertin zum 60. Geburtstag, hrsg von Ch. Scherz und H.-J. Omsels, 2000
FS G. Hirsch (2008)	Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, hrsg von G. Müller, E. Osterloh, T. Stein, 2008
FS M. Hoffmann-Becking (2013)	Festschrift für Michael Hoffmann-Becking, hrsg von G. Krieger, M. Lutter und K. Schmidt, 2013
FS J. Hruschka (2005)	Philosophia Practica Universalis, Festschrift für Joachim Hruschka zum 70. Geburtstag, hrsg von B. Sharon Byrd ua, 2005
FS H. Hubmann (1985)	Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, hrsg von H. Forkel und A. Kraft, 1985
FS U. Immenga (2004)	Wirtschafts- und Privatrecht im Spannungsfeld von Privatautonomie, Wettbewerb und Regulierung, Festschrift für Ulrich Immenga zum 70. Geburtstag, hrsg von A. Fuchs, H.-P. Schwintowski und Daniel Zimmer, 2004
FS R. Jacobs (2011)	= GRUR 2011, 1057
FS O. Kimminich (1999)	Vielfalt des Wissenschaftsrechts, Gedächtnisschrift für Prof. Dr. Otto Kimminich, hrsg von Ch. Fläming ua, 1999
FS H.-P. Kirchhof (2003)	Insolvenzrecht im Wandel der Zeit, Festschrift für Hans-Peter Kirchhof zum 65. Geburtstag, hrsg von W. Gerhard ua, 2003
FS H. Kirchner (1985)	Festschrift für Hildebert Kirchner zum 65. Geburtstag, hrsg von W. Dietz und D. Pannier, 1985
FS T. Kigawa (2005)	Ach; so ist das! Liber amicorum Prof. Dr. Toichiro Kigawa zum 80. Geburtstag, hrsg v. J. Westhoff ua, 2005
FS Z. Kitagawa (1992)	Wege zum japanischen Recht. Festschrift für Zentaro Kitagawa zum 60.Geburtstag am 5.4.1992, hrsg von H.G. Leser und T. Isomura, 1992
Festgabe M. Kisseler	= WRP 1997, 887 ff
FS R. Klaka (1987)	Festschrift für Rainer Klaka, hrsg von G. Herbst, 1987
FS H. Köhler (2015)	Festschrift für Helmut Köhler zum 70. Geburtstag, hrsg von Chr. Alexander, J. Bornkamm, B. Buchner, J. Fritzsche und T. Lettl, 2015
FS R. König (2003)	Materielles Patentrecht, Festschrift für Reimar König, hrsg von Ch. Ann, W. Anders, U. Dreiss, B. Jestaedt, D. Stauder, 2003
FS Kolle/Stauder (2005)	„... und sie bewegt sich doch!" – Patent Law on the Move, Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, hrsg von A. Kur, St. Luginbühl, E. Waage (2005)
FS H.-G. Koppensteiner (2001)	Beiträge zum Unternehmensrecht, Festschrift für Hans-Georg Koppensteiner zum 65. Geburtstag, hrsg. von E.A. Kramer ua, 2001
FS A. Kraft (1998)	Festschrift für Alfons Kraft zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Hönn ua, 1998
FS A. Krämer (2009)	Festschrift für Achim Krämer zum 70. Geburtstag am 19. September 2009, hrsg von U. Blaurock, J. Bornkamm und Chr. Kirchberg, 2009
FS R. Kraßer (2004)	= GRUR Int 2004, 695 ff
FS H. Krüger (2001)	Wissenschaftsrecht im Umbruch, Gedächtnisschrift für Hartmut Krüger, hrsg von P. Hanau ua, 2001
FS G. Krüger-Nieland	= GRUR 1980, 511 ff
FS W. Küttner (2006)	Personalrecht im Wandel, Festschrift für Wolfdieter Küttner zum 70. Geburtstag, hrsg von P. Hanau, J. Röller, L. Macher und R. Schlegel, 2006
FS D. Leipold	Festschrift für Dieter Leipold zum 70. Geburtstag, hrsg von R. Stürner ua, 2009
FS M. Levin (2008)	Festskrift till Marianne Levin, hrsg von A. Bakardjieva Engelbrekt, U. Bernitz, B. Domeij, A. Kur, P. J. Nordell (2008)
FS O. Lieberknecht (1997)	Festschrift für Otfried Lieberknecht zum 70. Geburtstag, hrsg von E. Niederleithinger ua, 1997

FS W. Lindacher (2007)	Facetten des Verfahrensrechts, liber amicorum Walter F. Lindacher zum 70. Geburtstag am 20. Februar 2007, hrsg v. W. Hau ua, 2007
FS. U. Loewenheim (2009)	Schutz von Kreativität und Wettbewerb, Festschrift für Ulrich Loewenheim zum 75. Geburtstag, hrsg v. R. Hilty, J. Drexl und W. Nordemann, 2009
FS W. Lorenz (1991)	Festschrift für Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, hrsg von B. Pfister und M.R. Will, 1991
FS M. Loschelder (2010)	Festschrift für Michael Loschelder, hrsg von W. Erdmann, M. Leistner, W. Rüffer, Th. Schulte-Beckhausen, 2010
FS R. Lukes (1990)	Festschrift für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, hrsg von H. Leßmann, B. Großfeld und L. Vollmer, 1990
FS K.P. Mailänder (2006)	Festschrift für Karl Peter Mailänder zum 70. Geburtstag, hrsg von K. Geiss, K. Gerstenmaier, R. Winkler, P. Mailänder, 2006
FS J. Mantscheff (2000)	Technik und Recht, Festschrift für Jack Mantscheff zum 70. Geburtstag, hrsg von I. Jagenburg, 2000
FS R. Maunz (1981)	Festschrift für Theodor Maunz zum 80. Geburtstag am 1. September 1981, hrsg von P. Lerche, H. Zacher und P. Badura, 1981
FS. K.-J. Melullis (2009)	= GRUR 2009, 193
FS F. Merz (1992)	Festschrift für Franz Merz zum 65. Geburtstag am 3. Februar 1992, hrsg von W. Gerhardt, W. Henckel, J. Kilger, G. Kreft, 1992
FS P. Mes (2009)	Festschrift für Peter Mes zum 65. Geburtstag, hrsg von G. Rother, M. Bergermann und A. Verhauwen, 2009
FS P. Mes (2014)	= GRUR 2014, 1
FS E.-J. Mestmäcker (1996)	Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker zum siebzigsten Geburtstag, hrsg von U. Immenga ua, 1996
FS A. v. Mühlendahl (2005)	Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, hrsg von V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen, 2005
FS W.-D. Müller-Jahncke (2009)	Pharmazie in Geschichte und Gegenwart, Festgabe für Wolf-Dieter Müller-Jahncke zum 65. Geburtstag, hrsg von C.F. Telle und J. Telle, 2009
FS H. Nagel (1987)	Beiträge zum internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Heinrich Nagel zum 75. Geburtstag, hrsg von W. J. Habscheid und K. H. Schwab, 1987
FS R. Nirk (1992)	Festschrift für Rudolf Nirk zum 70. Geburtstag, hrsg von K. Bruchhausen, W. Hefermehl, P. Hommelhoff und H. Messer, 1992
FS W. Nordemann (1999)	Festschrift für Wilhelm Nordemann, hrsg von B. Zollner und U. Fitzner, 1999
FS W. Nordemann (2004)	Urheberrecht im Informationszeitalter, Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. Geburtstag, hrsg von U. Loewenheim, 2004
FS W. Odersky (1996)	Festschrift für Walter Odersky zum 65. Geburtstag am 17. Juli 1996, hrsg von R. Böttcher, G. Hueck und B. Jähnke, 1996
FS W. Oppenhoff (1980)	= GRUR 1980, 333 ff
FS W. Oppenhoff (1985)	Festschrift für Walter Oppenhoff zum 80. Geburtstag, hrsg von W.Jagenburg, G. Meier-Reimer, T. Verhoeven, 1985
FS J. Pagenberg (2006)	Festschrift für Jochen Pagenberg zum 65. Geburtstag, hrsg von D. Beier, L. Brüning-Petit und Ch. Heath, 2006
FS G. Pfeiffer (1988)	Strafrecht, Unternehmensrecht, Anwaltsrecht, Feststchrift für Gerd Pfeiffer zum Abschied aus dem Amt als Präsident des Bundesgerichtshofes, hrsg von O.F. Freiherr von Gamm, P. Raisch und K. Tiedemann, 1988
FS H. Piper (1996)	Festschrift für Henning Piper, hrsg von W. Erdmann, W. Gloy, R. Herber, 1996
FS A. Preu (1988)	Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift für Albert Preu zum 70. Geburtstag, hrsg von M. Bohlig, M. Brandi-Dohrn, L. Donle, M. Buddeberg, St. Schweyer, 1988
FS K. Quack (1991)	Festschrift für Karlheinz Quack zum 65. Geburtstag am 3. Januar 1991, hrsg von H.P. Westermann und W. Rosener, 1991
FS G. Rahn (2011)	Patent Practice in Japan and Europe, Liber Amicorum for Guntram Rahn, hrsg von B. Hansen und D. Schüssler-Langeheine, 2011

FS P. Raue (2006)	Festschrift für Peter Raue, hrsg von R. Jacobs, H.-J. Papier und P.-K. Schuster, 2006
FS Th. Reimann (2009)	Patentrecht, Festschrift für Thomas Reimann, hrsg von Ch. Osterrieth, M. Köhler und K. Haft, 2009
FS W. Ritter (1997)	Festschrift für Wolfgang Ritter zum 70. Geburtstag, hrsg von M.D. Kley ua, 1997
FS R. Rogge (2001)	= GRUR 2001, 865 ff
FS F. J. Säcker (2006)	Festschrift für Franz Jürgen Säcker zum 70. Geburtstag, hrsg von D. Joost, H. Oetker M. Paschke, 2006
FS H. Salger (1995)	Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Recht, FS für H. Salger zum Abschied aus dem Amt als Vizepräsident des Bundesgerichtshofes, hrsg von A. Eser, H.-J. Kullmann, L. Meyer-Goßner, W. Odersky, R. Voss, 1995
FS O. Sandrock (2000)	Festschrift für Otto Sandrock zum 70. Geburtstag, hrsg von K. P. Berger, W. Ebke, S. Elsing, B. Großfeld, G. Kühne, 2000
FS T. Schilling (2007)	Festschrift für Tilman Schilling zum 70. Geburtstag am 29. Juli 2007, hrsg von M. Grosch und E. Ullmann, 2007
FS H. Schippel (1996)	Festschrift für Helmut Schippel zum 65. Geburtstag, hrsg von der Bundesnotarkammer, 1996
FS P. Schlechtriem (2003)	Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, hrsg von I. Schwenzer und G. Haager, 2003
FS W. Schluep (1988)	Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, hrsg von P. Forstmoser, P. Tercier, R. Zäch, 1988
FS F. Schönherr (1986)	Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für F. Schönherr, hrsg von W. Barfuß, H. Torggler, Ch. Hauer, L. Wiltschek, G. Kucsko, 1986
FS G. Schricker (2005)	Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts, Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, hrsg von A. Ohly, Th. Dreier, H.-P. Götting, M. Haedicke, M. Lehmann, 2005
FS G. Schulze (2017)	Anwalt des Urheberrechts, Festschrift für Gernot Schulze zum 70. Geburtstag, hsg von Th. Dreier, K.-N. Peifer, L. Specht, 2017
FS R. Schweizer (2003)	Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für Rainer J. Schweizer zum 60. Geburtstag, hrsg von P. Sutter, 2003
FS I. Schwenzer (2011)	Private Law, national – global – comparative, Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, hrsg von A. Büchler und M. Müller-Chen, 2011
FS A. Söllner (1990)	Geschichtliche Rechtswissenschaft. Freundesgabe für Alfred Söllner zum 60. Geburtstag am 5.2.1990, hrsg von G. Köbler, M. Heinze, J. Schapp, 1990
FS A. Söllner (2000)	Europas universale rechtsordnungspolitische Aufgabe im Recht des dritten Jahrtausends, Festschrift für Alfred Söllner zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Köbler ua, 2000
FS A. Sölter (1982)	Wettbewerbsordnung und Wettbewerbsrealität, Festschrift für Arno Sölter zum 70. Geburtstag, hrsg von C.-A. Andreae und W. Benisch, 1982
FS W. Sonn (2014)	Festschrift für Walter Sonn, hrsg von R. Beetz, D. Alge, G. Heger, P. Pawloy und A. Weinzinger, 2014
Festgabe K. Spätgens	= WRP 1999, 1 ff
FS T. Spengler (2007)	Festschrift für Tilman Spengler, 2007
FS D. Stauder	= IIC 31 (2000), 625 ff
FS D. Stauder (2011)	Nourriture de l'esprit, Festschrift für Dieter Stauder zum 70. Geburtstag, hrsg von H.-P. Götting und C. Schlüter, 2011
Mélanges D. Stauder	La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, Mélanges offerts à Dieter Stauder, Collection C.E.I.P.I., 2001
FS E. Steindorff (1990)	Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990, hrsg von J.F. Baur, K.J. Hopt, K.P. Mailänder, 1990
FS R. Strasser (1983)	Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsordnung, Festschrift für Rudolf Strasser, hrsg von W. Schwarz, 1983
FS J. Straus (2009)	Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus, hrsg von W. Prinz zu Waldeck, W. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl, R. Nack, 2009

FS P. Ströbele (2019)	Festschrift für Paul Ströbele zum 75. Geburtstag, hrsg von F. Hacker und F. Thiering, 2019
FS R. Teschemacher (2008)	= GRUR Int 2008, 631 ff
FS W. Tilmann (2003)	Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, hrsg von E. Keller, C. Plassmann und A. von Falck, 2003
FS K. Tolksdorf (2014)	Festschrift für Klaus Tolksdorf, hrsg von F. Dencker, Gr. Galke und A. Voßkuhle, 2014
FS F. Traub (1994)	Festschrift für Fritz Traub zum 65. Geburtstag, hrsg von C.D. Asendorf, J. Dembowski, J. Maruhn und H. Weiss, 1994
FS E. Ullmann (2006)	Festschrift für Eike Ullmann, hrsg von H.-J. Ahrens, J. Bornkamm und H.P. Kunz-Hallstein, 2006
FS R. Vieregge (1995)	Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995, hrsg von J. Baur, R. Jacobs, M. Lieb, P.-C. Müller-Graff, 1995
FS F. Vischer (1983)	Festschrift für Frank Vischer zum 60. Geburtstag, hrsg von P. Böckli, H. Hinderling, H.P. Tschudi, K. Eichenberger, 1983
FS M. Vogel (2017)	Kreativität und Charakter, Festschrift für Martin Vogel zum 70. Geburtstag, hrsg von A. G. von Olenhusen und Th. Gergen, 2017
FS R. Volhard (1996)	Recht, Geist und Kunst, liber amicorum für Rüdiger Volhard, hrsg von K. Reichert ua, 1996
FS E. von Caemmerer (1978)	Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. Geburtstag, hrsg von H.C. Fischer, 1978
FS H. von der Groeben (1987)	Eine Ordnungspolitik für Europa, Festschrift für Hans von der Groeben zu seinem 80. Geburtstag, hrsg von E.-J. Mestmäcker, H. Möller und H.-P. Schwarz, 1987
FS O.-F. von Gamm (1990)	Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm, hrsg von H. Erdmann, H.-K. Mees, H. Piper, O. Teplitzky, W. Hefermehl, P. Ulmer, 1990
FS W. von Meibom (2010)	Festschrift für Wolfgang von Meibom, hrsg von Ch. Harmsen, O.J. Jüngst und F. Rödiger, 2010
FS A.-A. Wandtke (2013)	Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag, hrsg von K.-I. Wöhrn, W. Bullinger, E. Grunert und C. Ohst, 2013
FS G. Weißmann (2003)	Freiheit, Sicherheit, Recht. Notariat und Gesellschaft. Festschrift Georg Weißmann, hrsg von der Österr. Notarkammer (2003)
FS L. Wiltschek (2008)	= ÖBl 2008, 161 ff
FS L. Wiltschek (2018)	= ÖBl 2018, 145
FS R. Zäch (1999)	Der Einfluß des europäischen Rechts auf die Schweiz, Festschrift für Prof. R. Zäch zum 60. Geburtstag, hrsg von Forstmoser, von der Crone, Weber und Zorbel, 1999
FS 10 Jahre DVS (1999)	Ehrenamtliche Richter – Demokratie oder Dekoration am Richtertisch? Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der DVS [Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen], hrsg von H. Lieber und U. Sens, 1999
FS 10 Jahre Rspr. GBK EPA (1996)	Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt, hrsg von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer im EPA, 1996
FS 10 Jahre sic!	Das Immaterialgüterrecht und seine Schnittstellen, Sonderheft 2007
FS 10 Jahre Studiengang „International Studies Property Law“	Überproduktion durch Geistiges Eigentum? Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum des Studiengangs „International Studies in Intellectual in Intellectual Property Law“, hrsg v. H.-P. Götting und A. Lunze, 2009
FS 25 Jahre BPatG (1986)	25 Jahre Bundespatentgericht, hrsg vom Bundespatentgericht, 1986
FS 40 Jahre BPatG (2001)	= GRUR 2001, 545 ff
FS 50 Jahre BGH (2000)	Festschrift aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens von Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, hrsg von K. Geiß, K. Nehm, E.-E. Brandner, H. Hagen, 2000

WissFS 50 Jahre BGH (2000)	50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe der Wissenschaft, hrsg von C.-W. Canaris, A. Heldrich, K.J. Hopt, C. Roxin, K. Schmidt, G. Widmaier, 4 Bde, 2000
FS 50 Jahre Bundesarbeitsgericht	50 Jahre Bundesarbeitsgericht, hrsg von H. Oetker ua, 2004
FS 50 Jahre BPatG	50 Jahre Bundespatentgericht, hrsg von A. Bender, K. Schülke, V. Winterfeldt, 2011
FS 50 Jahre DPMA	= Festheft 50 Jahre Deutsches Patent- und Markenamt in München, GRUR 1999, 781ff
FS 50 Jahre PAO (2017)	= Festschrift 50 Jahre Patentanwaltsordnung, hrsg von der Patentanwaltskammer, 2017
FS 50 Jahre VPP (2005)	Festschrift 50 Jahre VPP, hrsg von R. Einsele und E. Franke, 2005
FS 75 Jahre Pro Honore (2000)	Gute Beispiele setzen schlechte Sitten ins Unrecht, 75 Jahre Arbeit in Grauzonen der Wirtschaft, red. von O. Dobbeck, 2000
FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf	hrsg von Th. Kühnen, 2016
FS DPA 100 Jahre Marken-Amt (1994)	
FS 100 Jahre AIPPI (1997)	AIPPI und die Entwicklung des Gewerblichen Rechtsschutzes 1897–1997
FS 100 Jahre eidg. PatG (1988)	Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des eidgenössischen Patentgesetzes
FS 100 Jahre GRUR (1991)	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, hrsg durch F.-K. Beier, A. Kraft, G. Schricker, E. Wadle, 2 Bde
FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag	Recht im Wandel europäischer und deutscher Rechtspolitik, hrsg von B. Limperg, J. Bormann, A. Filges, M.-L. Graf-Schlicker, H. Prütting, 2015
FS 400 Jahre Universität Gießen	Rechtswissenschaft im Wandel, Festschrift des Fachbereichs Rechtswissenschaft zum 400jährigen Gründungsjubiläum der Justus-Liebig-Universität Gießen, hrsg von W. Gropp, M. Lipp und H. Steiger, 2007
Liber Amicorum Manfred Hecker (2016)	Liber Amicorum für Manfred Hecker zum 66. Geburtstag, hrsg von I. Jung und M. Ruttig (2016)
Schriften zum Außenwirtschaftsrecht Bd 8	Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums, Ehlers/Wolffgang/Pünder (Hrsg), 2002

Textausgaben, Rechtsprechungsübersichten und Hilfsmittel (weitere s *8. Aufl*)

Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre ...	(jährliche Rechtsprechungsübersichten in den Jahresberichten des BPatG und in GRUR des Folgejahrs) GRUR 1978, 404 (*Maue-zur Rocklage*); 1979, 341 (*Starck*); 1980, 815; 1981, 489; 1982, 379; 1983, 267; 1984, 479 (*Schwendy*); 1985, 403; 1986, 565; 1987, 325 (*Ströbele*); 1988, 413 (*Schade*); 1989, 388 (*Schade/Hellebrand*); 1990, 483 (*Hellebrand/Ströbele*); 1991, 483 (*Anders/Schade/Ströbele*); 1992, 347; 1993, 631; 1994, 399 (*Pösentrup/Schade/Ströbele*); 1995, 365; 1996, 303 (*Pösentrup/Keukenschrijver/Ströbele*); 1997, 487 (*Anders/Hacker*); 1998, 604; 1999, 443; 2000, 257(*Anders*); 2001, 276; 2002, 289; 2003, 369 (*Kellerer*); 2004, 361; 2005, 449; 2006, 441 (*Winterfeldt*); 2007, 449, 537; 2008, 553; 2009, 525, 613, 641 (*Winterfeldt/Engels*); 2010, 465; 2011, 561; 2012,

	551, 673 (*Engels/Morawek*); 2013, 433, 545 (*Engels/Morawek*); 2014, 409 (*Engels/Morawek*); 2015, 409, 513 (*Kopacek/Morawek*); 2016, 537 (*Kopacek/Morawek*); 2017, 545 *(Kopacek/Morawek);* 2018, 553 *(Kopacek/Morawek);* 2019, 553 *(Kopacek/Morawek);* 2020, 471 (*Kortge/Mittenberger-Huber*); zuvor unter dem Titel Die Tätigkeit des Bundespatentgerichts im Jahre ...: GRUR 1974, 268; 1975, 250; 1976, 242 (*Neuperth*); 1977, 588 (*Maue-zur Rocklage*)
Bausch	Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, 4 Bde, 2000/2002 und o.J. (2007)
Beck Texte im dtv	Patent- und Designrecht[14], 2018
Beck'sche Formularsammlung	zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht[5], 2015
Beuskens	Geistiges Eigentum und Kartellrecht (Jura kompakt), 2013
Deutsches Patent- und Markenamt (Hrsg)	Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes, 4 Bde (Loseblatt)
Düwel/Gabriel/Renz/Teufel	EPÜ- und PCT-Tabellen[4], 2016
Eckardt/Klett (Hrsg)	Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Vorschriftensammlung, 2007
Europäisches Patentamt (Hrsg)	Europäisches Patentübereinkommen, Textausgabe[14], 2010
Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht[61]	(Loseblatt, Beck), 2018
Götting	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Prüfe dein Wissen)[3], 2015
Götting/Meyer/Vormbrockj (Hrsg)	Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht[9], 2020
Haberstrumpf/Husemann	Wettbewerbs- und Kartellrecht, Gewerblicher Rechtsschutz[6], 2015
Hasselblatt	Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz[4], 2012
Heinemann (Hrsg)	Patent- und Musterrecht (Beck-Texte 5563)[11], 2011
Hoppe/Donle	Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2017, GRUR-RR 2018, 393
Hoppe/Donle/Hülsewig	Die Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte zum Patent- und Gbrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2018, GRUR-RR 2019, 505
Hoppe-Jänich	Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2013, GRUR-RR 2013, 473
Jänich/Haupt/Cantner/Muhsfeldt (Hrsg)	Neue Schutzrechte in der Unternehmenspraxis, 2009
Kase	Dictionary of Industrial Property, 1980 (engl/span/franz/dt)
Klett/Sonntag/Wilske	Intellectual Property Law in Germany, 2008
Mehler/Möller (Hrsg)	Intellectual Property, A Dictionary on Legal Terms, English-Chinese/Chinese-English, 2015
Meier-Beck	Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht/in Patentsachen im Jahr 2005, GRUR 2007, 11; 2006, GRUR 2007, 913; 2007, GRUR 2008, 1033 = IIC 2009, 434; 2008, GRUR 2009, 893; 2009, GRUR 2010, 1041; 2010, GRUR 2011, 857; 2011, GRUR 2012, 1177; 2012, GRUR 2013, 1177; 2013, GRUR 2014, 1033; 2014, GRUR 2015, 721; 2015, GRUR 2016, 865; 2016, GRUR 2017, 1065; 2017, GRUR 2018, 977; 2018, GRUR 2019, 985
Mes (Hrsg)	Beck'sches Prozeßformularbuch[11], 2010
Mes (Hrsg)	Münchener Prozeßformularbuch Bd 5[4], 2014
Morawek	Aktuelle Entscheidungspraxis des BPatG zum Patentrecht, VPP-Rdbr 2014, 97; 2015, 60; 2016, 46
Offenburger	Patent und Patentrecherche, 2014
Reitzle/Butenschön/Bergmann	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen/Act on Employees' Inventions[3], 2007
Rosenberger/Wündisch	Verträge über Forschung und Entwicklung[3], 2017

Starck	Gewerblicher Rechtsschutz mit Wettbewerbs- und Urheberrecht (juris Texte), Ausgabe 2004
Teschemacher	Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA – Notizen aus der/für die Praxis, Mitt 2009, 297; Mitt 2018, 319
Trimborn	Aktuelle Entwicklungen im Erfindungsrecht sowie bei Lizenzen und Know-how im Zeitraum 2004–2006, Mitt 2006, 352
Vollrath	Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung[5], 2002
von Uexküll	Wörterbuch der Patent- und Markenpraxis[8], 2011 (dt/engl, engl/dt)
Wuttke	Aktuelles aus dem Bereich der „Patent Litigation", Mitt 2013, 483, Mitt 2014, 452, Mitt 2016, 55, Mitt 2017, 55, Mitt 2018, 107

Zeitschriften und Entscheidungssammlungen

ABl EG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABl EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
AcP	Archiv für civilistische Praxis
AJP	Aktuelle juristische Praxis
Ann. propr. ind.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
AntBul	The Antitrust Bulletin
AnwBl	Anwaltsblatt
AöR	Archiv des öffentlichen Rechts
AP	Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts (Arbeitsrechtliche Praxis)
AuR	Arbeit und Recht
BAGE	Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts; s auch schweiz. BAGE
BAnz	Bundesanzeiger
BB	Der Betriebsberater
Bek AfEP	Bekanntmachungen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik
BFHE	Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Bundesfinanzhofs
BFH/NV	Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH
BfS	Blatt für Sortenwesen
BGBl	Bundesgesetzblatt
BGE	Entscheidungen des schweiz. Bundesgerichtes
BGHR	Systematische Sammlung der Entscheidungen des BGH
BGHReport	Schnelldienst zur Zivilrechtsprechung des BGH
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIE	Bijblad bij De Industriële Eigendom, seit März 2010 Berichten Industriële Eigendom
BlStSozArbR	Blatt für Steuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht
BlPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BOPI	Bulletin officiel de la propriété industrielle
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
BRDrs	Bundesratsdrucksache
BStBl	Bundessteuerblatt
BTDrs	Bundestagsdrucksache
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
CahDrEur	Cahiers de droit européen
CIPR	CIP-Report (Universität Düsseldorf)
CIT	Chemie-Ingenieur-Technik
CMLR	Common Market Law Review
CPR	Canadian Patent Reporter/Review
CR	Computer und Recht
CRi	Computer law review international, zuvor Computer und Recht international

DB	Der Betrieb
DEPATIS	elektronisches Archiv des DPMA
DEPATISnet	Datenbestände von DEPATIS online
DJ	Deutsche Justiz
dn B	Der Neuerer Teil B
DÖD	Der öffentliche Dienst
DÖV	Die öffentliche Verwaltung
DPINFO	Auskunftssystem des DPMA
DR	Deutsches Recht
DRiZ	Deutsche Richterzeitung
DRZ	Deutsche Rechts-Zeitschrift
DuD	Datenschutz und Datensicherung
DVBl	Deutsches Verwaltungsblatt
ecolex	Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht (Österreich)
EFG	Entscheidungen der Finanzgerichte
EGR	Entscheidungssammlung Arbeitnehmererfindungsrecht (früher: Entscheidungssammlung Gewerblicher Rechtsschutz), hrsg von *Gaul*/*Bartenbach*, 1972ff
EIPR	European Intellectual Property Review
ENPR	European National Patent Reports
Entsch	Landgericht Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer
EPA (Generaldirektion Beschwerde) (Hrsg)	Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 1996
EPA-E	Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
epi-Inf	EPI-Information
EPOR	European Patent Office Reports
EuGRZ	Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuPatBl	Europäisches Patentblatt
EurLawRev	European Law Review
EuV	Erfindungs- und Vorschlagswesen
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
FSR	Fleet Street Reports (früher Fleet Street Patent Law Reports)
Gareis	Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patent-, Muster- und Markenschutzsachen, einschl neuer Folge ab 1896 19 Bde 1881 bis 1914
GazPal	Gazette du Palais (Frankreich)
GoltdArch	Goltdammers Archiv für Strafrecht
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl	s GRUR Int
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, teilweise Auslands- und Internationaler Teil, seit 2020 GRUR International: Journal of European and International IP Law
GRUR Newsletter	GRUR Newsletter
GRURPrax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	GRUR-Rechtsprechungsreport
HRR	Höchstrichterliche Rechtsprechung
ICLQ	The International and Comparative Law Quarterly
IDEA	Idea – The Patent, Trademark, and Copyright Journal of Research and Education (USA)
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (Niederlande)
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law, seit 2004 International Review of Intellectual Property and Competition Law

IndProp	Industrial Property, seit 1995 Industrial Property and Copyright (s ProprInd)
Information StW	Information über Steuer und Wirtschaft
Ing.-Cons.	L'Ingénieur-Conseil, Revue technique et juridique des droits intellectuels (Belgien)
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des Geistigen Eigentums, bisher 13 Bde
IPQ	Intellectual Property Quarterly (London)
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRB	Der IP-Rechtsberater
iur	Informatik und Recht
JA	Juristische Arbeitsblätter
JCP	Juris-classeur périodique
JIBL	Journal of International Biotechnology Law
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JJGrAIPPI	Journal of the Japanese Group of AIPPI
JMBl	Justizministerialblatt
JPOS	Journal of the Patent Office Society
JPTOS	Journal of the Patent and Trademarks Office Society
JR	Juristische Rundschau
JurBüro	Das juristische Büro
JurPC	Jur-PC (Zeitschrift, im Internet)
JuS	Juristische Schulung
JUVE	JUVE Rechtsmarkt
JVBl	Justizverwaltungsblatt
JW	Juristische Wochenschrift
JWIP	Journal of World Intellectual Property
JWorldTrL	Journal of World Trade Law
JZ	Juristenzeitung
KritV	Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
KWI	Karlsruher Schriften zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
LiechtJZ	Liechtensteinische Juristen-Zeitung
Liedl	Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, Patentnichtigkeitsklagen
LM	Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs
LMK	Kommentierte BGH-Rechtsprechung Lindenmaier-Möhring
MA	Der Markenartikel
ManIntProp	Managing intellectual property
MarkenR	Markenrecht
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mitt	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, zeitweise Mitteilungen aus dem Verband der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MR	Medien und Recht (Österreich)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
NedJ	Nederlandse Jurisprudentie
NIR	Nordisk Immateriellt Rättsskydd (Schweden)
NJ	Neue Justiz
NJB	Nederlands Juristenblad
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue juristische Wochenschrift
NJW-CoR	NJW-Computerreport
NJW-RR	NJW-Rechtsprechungs-Report
NJWE-VHR	NJW-Entscheidungsdienst Versicherungs- und Haftungsrecht
NJWE-WettbR	NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
NordÖR	Zs für öffentliches Recht in Norddeutschland

NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Rechtsprechungs-Report
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
NZBau	Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZI	Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
ÖBl	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OGZ	Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR in Zivilsachen
ÖJZ	Österreichische Juristen-Zeitung
OLGR	OLG-Report (mit Zusatz des Gerichts)
OLGZ	Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
öPBl	(österreichisches) Patentblatt
PatBl	Patentblatt
PatentiLic	Patenti i Licenzii
PatLic	Patent and licensing
PatWorld	Patent World, London
PharmR	Pharma-Recht
PharmInd	Pharmazeutische Industrie
PIBD	Propriété industrielle – Bulletin de documentation
ProprInd	La Propriété Industrielle, seit 1995 La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur, bis Mai 1998, seither Revue de l'OMPI
PTCJ	Patent, Trademark and Copyright Journal
RdA	Recht der Arbeit
RDPI	Revue du droit de la propriété industrielle (Frankreich)
RDV	Recht der Datenverarbeitung
Rev.tr.dr.comm.	Revue trimestrielle du droit commerciel (Frankreich)
Rev.tr.dr.eur.	Revue trimestrielle de droit européen (Frankreich)
RGBl	Reichsgesetzblatt
RGSt	Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RiA	Recht im Amt
RIPIA	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Frankreich)
Riv.dir.ind.	Rivista di diritto industriale (Italien)
Riv.propr.intell. e ind.	Rivista della proprietà intellettuale ed industriale (Italien)
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft, zeitweise RIW/AWD (Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters)
ROHGE	Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts
ROW	Recht in Ost und West
RPC	Reports of Patent, Design and Trade mark cases
RRPI	Revista romana de proprietate industriala, Bukarest
RsprDB ArbEG	*Hellebrand/Schmidt* Rechtsprechungsdatenbank ArbEG[5], 2012
Rpfleger	Der deutsche Rechtspfleger
RzU	Rechtsprechung zum Urheberrecht
Schulte-Kartei	hrsg von *Schulte* (auch als CD-ROM)
SchwPMMBl	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
sic!	(schweiz.) ZS für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (ab 1997, zuvor SMI)
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung
Slg	Sammlung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (bis 1996), bis 1984 Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, ab 1997 sic!
StBp	Die steuerliche Betriebsprüfung

UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
USPQ	The United States Patent Quarterly (USA)
VerwArch	Verwaltungsarchiv
VPP-Rdbr	VPP-Rundbrief
wbl	Wirtschaftsrechtliche Blätter
WIB	Wirtschaftsrechtliche Beratung
WIPR	World Intellectual Property Report, London
WiRO	Wirtschaft und Recht in Osteuropa
WissR	Wissenschaftsrecht
wistra	ZS für Wirtschaft, Steuer, Strafrecht
WM	Wertpapier-Mitteilungen Teil IV
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
ZAkDR	Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht
ZBR	Zeitschrift für Beamtenrecht
ZEuP	Zeitschrift für europäisches Privatrecht
ZEV	Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZfA	Zeitschrift für Arbeitsrecht
ZfRV	Zeitschrift für Rechtsvergleichung, int. Privatrecht und Europarecht (Österreich)
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZGR	Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZinsO	Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (und Insolvenzpraxis)
ZJS	Zeitschrift für das juristische Studium
ZÖR	Zeitschrift für öffentliches Recht
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUR	Zeitschrift für Umweltrecht
ZVglRWiss	Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess
ZZP Int	Zeitschrift für Zivilprozess International

Abkürzungen

aA	anderer Ansicht
abgedr	abgedruckt
abl	ablehnend (-e, -er)
ABl	Amtsblatt
Abs	Absatz
Abschn	Abschnitt
abw	abweichend
aE	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
aF	alte Fassung
AfEP	Amt für Erfindungs- und Patentwesen (ehem. DDR)
AGGVG	Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
AHKG	Gesetz der Alliierten Hohen Kommission
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz)
allg	allgemein
allgM	allgemeine Meinung
AMG	Arzneimittelgesetz
AMVO	Verordnung (EWG) Nr 1768/92 des Rates vom 18.6.1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel
ÄndG	Änderungsgesetz
ÄndVO	Änderungsverordnung
Anh	Anhang
Anl	Anlage
Anm	Anmerkung
AnspÜbersV	Verordnung über die Übersetzungen der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen
ao	außerordentlich
AO	Ausführungsordnung; auch: Abgabenordnung
AOEPÜ	Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen
AOPCT	Ausführungsordnung zum Patentzusammenarbeitsvertrag
ArbEG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
ArbGb	Arbeitgeber
ArbGG	Arbeitsgerichtsgesetz
ArbN	Arbeitnehmer (auch in Zusammensetzungen)
ArbNErfV	VO über die steuerliche Behandlung der Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen
ARIPO	Organisation für geistiges Eigentum im englischsprechenden Afrika
Art	Artikel
Aufl	Auflage
ausländ	ausländisch (-e, -er)
AusstG	Gesetz über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen
austral	australisch
Az	Aktenzeichen
BAG	Bundesarbeitsgericht
BayObLG	Bayerisches Oberstes Landesgericht
BBG	Bundesbeamtengesetz
Bd	Band
Bde	Bände
bdkl	bedenklich
Begr	Begründung

https://doi.org/10.1515/9783110544923-206

Beil	Beilage
Bek	Bekanntmachung
belg	belgisch
ber	berichtigt
betr	betreffend (-e, -en, -es)
BFH	Bundesfinanzhof
BG	(schweiz.) Bundesgericht
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BioTRl	Biotechnologie-Richtlinie
BIRPI	Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Vereinigte Internationale Büros zum Schutze des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums
BKartA	Bundeskartellamt
BM	Bundesminister(ium)
BMA	Bundesminister(ium) für Arbeit (und Sozialordnung)
BMJ	Bundesminister(ium) der Justiz, jetzt: BMJV
BMJV	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BMVtg	Bundesminister(ium) der Verteidigung
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGer	schweiz Bundespatentgericht
BRAGebO	Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte
brit	britisch
BSA	Bundessortenamt
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
Bsp	Beispiel (-e)
Buchst	Buchstabe
BV	Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
bzgl	bezüglich
bzw	beziehungsweise
CA	Corte di Appello, Cour d'appel, Court of Appeal
CAFC	Court of Appeal for the Federal Circuit
CBC	GPÜ (frz Bezeichnung)
CBE	EPÜ (frz Bezeichnung)
CCass	Cour de Cassation
chin	chinesisch
CIPA	Chartered Institute of Patent Agents
CPI	(frz) Code de la propriété intellectuelle
dän	dänisch
dass	dasselbe
DDR	Deutsche Demokratische Republik
dh	das heißt
DiskE	Diskussionsentwurf
Diss	Dissertation
DNS	Desoxyribonucleinsäure
DO	Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz
DPA	Deutsches Patentamt, seit 1.11.1998 Deutsches Patent- und Markenamt
DPAV	Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 5.9.1968, jetzt DPMAV
DPAVwKostV	Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt, jetzt DPMAVwKostV

DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DPMAV	Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt
DPMAVwKostV	Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt
DRiG	Deutsches Richtergesetz
dt	deutsch
DVGR	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
DVO	Durchführungsverordnung
dzt	derzeit
EAPatV	Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof
EFTA	Europäische Freihandelszone
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGStGB	Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EGZPO	Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung
EinhP	Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
EinigV	Einigungsvertrag
Einl	Einleitung
EinsprRl	Richtlinien für das Einspruchsverfahren
EintrRl	Eintragungsrichtlinien
EMRK	Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
EMRKomm	Europäische Kommission für Menschenrechte
entspr	entsprechend (-e, -em, -en, -er, -es; auch in Zusammensetzungen wie dementsprechend oder zweckentsprechend)
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ, EPG-Übk	Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht
EPG-VerfO	Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts
EPLA	European Patent Litigation Agreement (Entwurf)
EPO	Europäische Patentorganisation; auch: European Patent Office (Europäisches Patentamt)
EPÜ	Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)
EPVO	Verordnung (EU) Nr 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
EPÜbersVO	Verordnung (EU) Nr 1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen
ErfBenV	Verordnung über die Benennung des Erfinders (Erfinderbenennungs-verordnung)
ErfV	VO über die einkommensteuerliche Behandlung der freien Erfinder
ERGE	eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
ErstrG	Erstreckungsgesetz
ESchG	Embryonenschutzgesetz
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht 1. Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGVVO	Verordnung (EG) Nr 44/2001 vom 22.12.2000 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

EuGVÜ	Übereinkommen der EG über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen)
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (früher HABM)
eur	europäisch
EURAG	Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9.3.2000
EuratomV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
EuroFormÜ	Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen
EuroLÜ	Europäisches Legalisationsabkommen
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f	folgende(r); (-s)
ff	folgende
FG	Finanzgericht
FGG	Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FICPI	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle
Fn	Fußnote
FRAND	fair, reasonable, non discriminatory
franz	französisch
FS	Festschrift
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)
GBK	Große Beschwerdekammer (EPA)
GBl	Gesetzblatt
Gbm-	Gebrauchsmuster-
geänd	geändert
GebrMÄndG	Gebrauchsmusteränderungsgesetz
GebrMAnmV	Gebrauchsmusteranmeldeverordnung
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GebVerz	Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG)
GeschGehG	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GeschmMRefG	Geschmacksmusterreformgesetz
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf	gegebenenfalls
GH	Gerechtshof (Niederlande, Belgien)
GKG	Gerichtskostengesetz
GmS OGB	Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes
GPatG	Gemeinschaftspatentgesetz
2. GPatG	Zweites Gemeinschaftspatentgesetz
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GPVO	Verordnung über das Gemeinschaftspatent
grds	grundsätzlich
griech	griechisch
GSortV	Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (jetzt EUIPO)
Halbs	Halbsatz

HG	Handelsgericht (Österreich, Schweiz)
HGB	Handelsgesetzbuch
HighC	High Court
HlSchG	Halbleiterschutzgesetz
HlSchAnmV	Halbleiterschutz-Anmeldeverordnung
HLÜ	Haager Legalisierungsübereinkommen
hM	herrschende Meinung
HoL	House of Lords
HRR	Höchstrichterliche Rechtsprechung
Hrsg	Herausgeber
hrsg	Herausgegeben
HSanG	Haushaltssanierungsgesetz
idF	in der Fassung
idR	in der Regel
IGE	(schweiz.) Institut für Geistiges Eigentum
insb	insbesondere
InsO	insolvenzordnung
IntAusstÜ	Übereinkommen über Internationale Ausstellungen
IntPatÜG	Gesetz über Internationale Patentübereinkommen
IntPflanzÜ	Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
IPC	Internationale Patentklassifikation
iS	im Sinne
iSd	im Sinne des (der)
iSv	im Sinne von
ital	italienisch
iVm	in Verbindung mit
iZw	im Zweifel
JBeitrO	Justizbeitreibungsordnung
JBK	Juristische Beschwerdekammer (EPA)
JGG	Jugendgerichtsgesetz
japan	japanisch
JVEG	Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
JVKostV	Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung
Kap	Kapitel
KG	Kammergericht
KO	Konkursordnung
Komm	Kommentar
korean	koreanisch
KostO	Kostenordnung
KostRMoG	Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
KostVerz	Kostenverzeichnis
kr, krit	kritisch
KT	Kurztext
KtG	Kantonsgericht (Schweiz)
LAG	Landesarbeitsgericht
lfd	laufend (-e, -en, -er, auch in Zusammensetzungen wie fortlaufend)
LG	Landgericht
liechtenst	liechtensteinisch
liSp	linke Spalte
Lit	Literatur
Ls	Leitsatz

LugÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988 (Lugano-Übereinkommen)
luxemb	luxemburgisch
m	mit (nur in Verbindungen wie m Anm, m Nachw)
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)
MarkenRRefG	Markenrechtsreformgesetz
m Nachw	mit Nachweis(en)
MittPräsDP(M)A	Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- (und Marken-)amts
mwN	mit weiteren Nachweisen
mWv	mit Wirkung vom
Nachw	Nachweis(e)
NATOGeheimÜ	NATO-Übereinkommen über die wechselseitige Geheimhaltung verteidigungswichtiger Erfindungen, die den Gegenstand von Patentanmeldungen bilden
NATOInfÜ	NATO-Übereinkommen über die Weitergabe technischer Informationen zu Verteidigungszwecken
Neubek	Neubekanntmachung
nF	neue Fassung
niederl, niederländ	niederländisch
nlHR	niederländischer Hoge Raad
Nr	Nummer
ö, öst, österr (öPatG; ÖPA usw)	österreichisch(er, -es)
OAPI	Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum
OG	Oberstes Gericht
OG DDR	Oberstes Gericht der DDR
OGH	Oberster Gerichtshof
OGH BrZ	Oberster Gerichtshof für die Britische Zone
OLG	Oberlandesgericht
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Weltorganisation für geistiges Eigentum; WIPO)
öOGH	(österreichischer) Oberster Gerichtshof
öOPM	österreichischer) Oberster Patent- und Markensenat
OVG	Oberverwaltungsgericht
PA-DDR	Patentamt der DDR (zuvor: Amt für Erfindungs- und Patentwesen)
PAO	Patentanwaltsordnung
PatÄndG	Patentänderungsgesetz (mit Jahr: 1967)
PatAnmV	Patentanmeldeverordnung
PatAnwGebO	Patentanwaltsgebührenordnung
PatentsC	Patents Court
PatG	Patentgesetz
PatGÄndG	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes (1993)
PatÄndG DDR	Patentänderungsgesetz der DDR (1990)
PatG-DDR	Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik (mit Jahr)
PatGebG	Patentgebührengesetz
PatGebÄndG	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes
PatGebZV	Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts
PatKostG	Patentkostengesetz

PatRollV	Verordnung über die Patentrolle
PatRVereinfModG	Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
PatV	Patentverordnung
PatV-EG	österreichisches Patentverträge-Einführungsgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty, Vertrag über die internatioale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag)
PflSchG	Pflanzenschutzgesetz
PLT	Patent Law Treaty (Patentharmonisierungsvertrag)
poln	polnisch
port	portugiesisch
PräsBPatG	Präsident(in) des Bundespatentgerichts
PräsDPA, PräsDPMA	Präsident des Deutschen Patentamts/Patent- und Markenamts
PräsEPA	Präsident des Europäischen Patentamts
ProzKostHG	Gesetz über die Prozesskostenhilfe
PrPG	Produktpirateriegesetz
PrRl	Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen
PSMVO	Verordnung (EG) Nr 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.7.1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
RB	Arrondissementsrechtbank (Niederlande)
RBerG	Rechtsberatungsgesetz
RechRl	Recherchenrichtlinien
rechtl	rechtlich(er, -es usw, auch in Zusammensetzungen)
RefE	Referentenentwurf
RegE	Regierungsentwurf
reSp	rechte Spalte
RG	Reichsgericht
RL, -Rl	Richtlinie
Rn	Randnummer
ROHG	Reichsoberhandelsgericht
RPflG	Rechtspflegergesetz
Rspr	Rechtsprechung
rumän	rumänisch
russ	russisch
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
s	siehe
S	Seite
SaarEinglG	Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
SaatG	Saatgutgesetz
SACEPO	Standing Advisory Committee before the EPO (Ständiger Beratender Ausschuss beim EPA)
schwed	schwedisch
schweiz	schweizerisch
schweiz BAGE	schweizerisches Bundesamt für geistiges Eigentum (nunmehr IGE)
SEP	standardessentielles Patent
serbokr	serbokroatisch
SGB	Sozialgesetzbuch
Sgb	Sachgebiet
sog	sogenannt
Sort	Sortenschutz (in Zusammensetzungen)
1. SortSchÄndG	Erstes Gesetz zur Änderung des Sortenschutzgesetzes

SortG	Sortenschutzgesetz
span	spanisch
SSO	Standardisierungsorganisation
SstA	Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
SstUrh	Schiedsstelle nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
StdT	Stand der Technik
StGB	Strafgesetzbuch
str	strittig
StRÄndG	Strafrechtsänderungsgesetz
StraÜ	Straßburger Übereinkunft zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente
stRspr	ständige Rechtsprechung
StZG	Stammzellengesetz
SuprC	Supreme Court
TBK	Technische Beschwerdekammer (EPA)
TGI	Tribunal de Grande Instance
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
tschech	tschechisch
Tz	Textziffer
ua	unter anderem
uä	und ähnlich(e, -es)
ÜberlG	Überleitungsgesetz auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes (1.–6.)
ÜbersV	Verordnung über die Übersetzung europäischer Patentschriften
unbdkl	unbedenklich
undok	undokumentiert
ungar	ungarisch
unzutr	unzutreffend
UPOV	Union Internationale pour la Protection des obtentions végétales (Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen)
Urh-	Urheberrechts-
UrhG	Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
UrhWG	Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz)
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
uU	unter Umständen
UWG	Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
vAw	von Amts wegen
VereinfNovelle	Vereinfachungsnovelle
VerfGH	Verfassungsgerichtshof
VergRl	Vergütungsrichtlinien
VertrGebErstG	Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen
VerwKostV	Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt
VG	Verwaltungsgericht
VGG	Verwertungsgesellschaftengesetz
VGH	Verwaltungsgerichtshof
vgl	vergleiche
VO	Verordnung
Vorb	Vorbemerkung(en)
VPP	s VVPP (jetzt: Vereinigung von Personen mit einer Tätigkeit im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums)

Vv	Veröffentlichung vorgesehen
VVPP	Verband der vertretungsberechtigten Patentingenieure und Patentassessoren e.V. (s VPP)
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz
WahrnV	Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Deutschen Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung)
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WIPO	World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum; OMPI)
WIPO-Übk	Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum
WTO	World Trade Organization, Welthandelsorganisation
WTO-Übk	Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation
WVK	Wiener Vertragsrechtskonvention
Wz-	Warenzeichen-
WZG	Warenzeichengesetz
zB	zum Beispiel
ZollkodexVO	Zollkodexverordnung (VO (EWG) Nr 2913/92)
ZollKV	Zollkostenverordnung
ZPO	Zivilprozessordnung
ZPO-RG	Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27.7.2001
ZRHO	Rechtshilfeordnung für Zivilsachen
ZS	Zeitschrift
zT	zum Teil
ZuSEntschG	Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen
zust	zustimmend
zutr	zutreffend
zwd	zweifelnd
zwh	zweifelhaft

Patentgesetz

PatG

vom 5.5.1936

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1980

Änderungen des Gesetzes:

Nr.	ändernde Norm	vom	BGBl	geänd (Ä) eingefügt (E) aufgehoben (A)
	Patentgesetz [1877]	25.05.1877	501	1–45
	Patentgesetz [1891]	07.04.1891	79	1–40
1	PatAusfZwG	06.06.1911	243	11 Ä; 30 Abs 3 A
2	PAGebErhG	29.06.1922	II 619	8, 20, 26, 27 Ä; 33 Abs 1 Satz 4, Abs 2 E
3	PAGebG	09.07.1923	II 297	7, 8 19, 23 Ä
4	**Neubek**	07.12.1923	II 437	
	Patentgesetz [1936]	05.05.1936	II 117	1–60
1	VerfPAVereinfG	09.04.1938	II 129	33 Abs 1 Ä
2	**ÄndVO**	23.10.1941	II 372	37 Abs 3 A
3	1. ÜberlG	08.07.1949	WiGBl 1752	8, 15, 17 Abs 2, 24 Abs 3 Abs 4, 30 Abs 3, 37 Abs 4, 41, 49 Abs 1, 51 Abs 2 Ä; 7 Abs 2, 14 Abs 6, 16 Abs 2, 30 Abs 5, 52 Abs 5 A
4	5. ÜberlG	18.07.1953	I 615	8, 12, 18 Abs 5, 22, 24, 26, 33 Abs 1, 36 Abs 4, 42 Abs 4, Abs 5, 43 Abs 1, 51 Abs 2 Ä; 13a, 30a, 36a, 44a, 46a–46i E: 52 A
5	**Neufassung [1953]**	18.07.1953	I 623	
6	6. ÜberlG	23.03.1961	I 274, ber 316	1 Abs 2 Nr 1, 11 Abs 3, Abs 4 Satz 2, Satz 3, 12 Abs 1 Nr 3, Abs 2, 14 Abs 4 Satz 2, 15 Abs 1, 16 Satz 1, Satz 2, 17 Abs 2, Abs 3, 18, 22, 24 Abs 3, Abs 4, 26 Abs 2, 27, 30 Abs 3 Satz 1, 30a, 33, 34, 35, 37–41, 42, 43 Abs 1, Abs 2 Satz 1, 44, 44a, 45 Satz 1, 46, 46a, 46b Abs 2, 46e Abs 2, Abs 4, 46g Abs 1, Abs 2 Nr 2, Abs 3, 46h Abs 1 Ä; 30b–30g, 36b–36q, 41a–41y, 42a–42m, 45a, 46k E; 12 Abs 3, 17 Abs 1, 19–21, 36a Abs 5, 46i Abs 3 A
7	**Neufassung [1961]**	09.05.1961	I 549	
8	PatÄndG 1967	04.09.1967	I 953	1 Abs 2, 4 Abs 1, 11, 17 Abs 3, 24, 26, 27 Abs 2, 28, 29, 30, 35, 36a Abs 3, 36d Abs 1, 36g Abs 1, 36l, 41o Abs 3, 46b Ä; 14 Abs 6, 28a–28c, 36p Abs 3, 43 Abs 5, 47a E
9	**Neufassung [1968]**	02.01.1968	I 2	
10	SortG	20.05.1968	I 429	1 Abs 2 Ä
11	8. StRÄndG	25.06.1968	I 741	30a Abs 1 Satz 1, 30c, 30d Abs 1 Ä
12	KostErmÄndG	23.06.1970	I 805	22 Ä
13	RiBezÄndG	26.05.1972	I 841, ber 1830	36b Abs 2 Satz 1, 36e Ä; 36f A
14	EGStGB	02.03.1974	I 469	30c Abs 2, 46 Abs 2 Satz 1, 49 Ä; 50 A
15	KostÄndG	20.08.1975	I 2189	42 Abs 2 Satz 3 Ä
16	IntPatÜG	21.06.1976	II 649	1a, 2a, 2b, 6a E; 1, 2, 4, 7, 10, 13, 23, 26, 28, 28b, 28c, 29, 30c, 30e, 30f, 32, 35 Ä; 4 Abs 2, 26 Abs 4 Satz 2 A
17	VereinfNovelle	03.12.1976	I 3281	41b Abs 2, 41i Abs 1, 43 Abs 1, 43, 43 Abs 3 Ä
18	GPatG	26.07.1979	I 1269	4 Abs 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Abs 1, 18, 24, 26, 27, 28, 28a, 28b, 28c Abs 1, 30, 30e, 30g, 31, 35, 36 Abs 1, 36a, 36d Abs 1, 36g Abs 1, 36l Abs 3, 36m Abs 2, 36s, 37, 40 Abs 2, 41a Abs 2, 41g, 41o Abs 3, 41y, 42, 42l, 43, 44a Abs 1, 46b,

https://doi.org/10.1515/9783110544923-001

Nr.	ändernde Norm	vom	BGBl	geänd (Ä) eingefügt (E) aufgehoben (A)
				46c, 46e, 46g, 47, 47a, 48, 49, 51 Abs 1 Ä; 6a, 6b, 9 Abs 2, 11a, 11b, 12a, 24a–24c, 26a–26e, 28d, 28e, 35a–35d, 36o, 36p, 1m Abs 3, 41u Abs 2 E: 13a, 32–34 A; 6a wird 8a, 36o wird 36q, 36p wird 36r, 36q wird 36s
19	ProzKostHG	13.06.1980	I 677	11a Abs 1, Abs 2, 14 Abs 4, 18 Abs 1, 46a–46k Ä
20	**Neufassung [1981]**	16.12.1980	1981 I 1	1–146
21	GebrMÄndG	15.08.1986	I 1446	15 Abs 3 E
22	KostÄndG	09.12.1986	I 2326	135 Abs 3, 136 Ä
23	PrPG	07.03.1990	I 422	142 Ä; 140a, 140b, 142a E
24	2. GPatG	20.12.1991	II 1354	23, 40 Ä
25	1. SortÄndG	27.03.1992	I 727	2 Ä
26	PatGÄndG	23.03.1993	I 366	16a, 49a E; 27, 30, 81, 142 Ä
27	RAPABerRNRegG	02.09.1994	I 2278	143 Ä
28	MarkenRRefG	25.10.1994	I 3082	41 Abs 2 E
29	GerFerienAbschG	28.10.1996	I 1546	99 Abs 4 Ä
30	2. PatGÄndG	16.07.1998	I 1827	34, 129 Satz 2 A; 34 E; 3, 16, 16a, 17 Abs 3, 23, 24, 26 Abs 2, 30, 31 Abs 2 Nr 2, 32, 35, 36 Abs 1, 37 Abs 1, 39 Abs 3, 41 Abs 1, 42 Abs 1, 44 Abs 1, 45 Abs 1, 48 Satz 1, 49 Abs 1, 49a Abs 3, 81 Abs 1, 85 Abs 1, 100 Abs 3, 102 Abs 2, 106 Abs 1, 110–114, 121, 122, 123, 123a, 126, 127, 132 Abs 2, 135, 136, 142a Abs 1 Ä
31	3. RPflGÄndG	06.08.1998	I 2030	81 Abs 7 Ä
32	RPNeuOGÄndG	17.12.1999	I 2448	143 Ä
33	RiGerUnabhStärkG	22.12.1999	I 2598, ber 2000, I 68 Ä 1415	
34	ZustRG	25.06.2001	I 1206	127 Ä
35	ZPO-RG	27.07.2001	I 1887	101 Abs 2, 136 Ä
36	SchuldRModG	26.11.2001	I 3138	147 E; 33, 141 Ä
37	KostRegBerG	13.12.2001	I 3656	18, 19, 57, 98 A; 123a E; 13, 16a, 17, 20, 23, 25, 27–32, 34, 39, 42–44, 47, 49a, 54, 58, 62–64, 67, 73, 80, 81, 85, 130, 143, 147 Ä
38	TransparenzPublG	19.07.2002	I 2681	16a, 135, 147 Ä, 125a E
39	OLGVertrÄndG	23.07.2002	I 2850	143 Ä
40	GeschmMRefG	12.03.2004	I 390	28, 44, 102, 143 Ä
41	KostRMoG	05.05.2004	I 718	128a E, 143 Ä
42	PatGGewRechtsschÄndG	09.12.2004	I 3232	27, 147 Ä
43	BioTRlUmsG	21.01.2005	I 148	1, 2, 9, 11, 16a, 24, 39, 85 Ä; 1a, 2a, 9a–9c, 34a E
44	14. AMGÄndG	29.08.2005	I 2570	11 Ä
45	1. G zur Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des BMJ	19.04.2006	I 866	56–60 PatG 1936 A
46	PatrEinsprVerfPatKostGÄndG	21.06.2006	I 1318, ber I 2737	16a, 21, 32, 59, 61, 62, 67, 80, 100, 123, 123a, 127, 133, 147 Ä, 60 A, 122a E
47	EPÜ-Revisionsakte-UmsetzungsG	24.08.2007	I 2166	1, 2, 2a, 3, 5, 14, 16, 31, 64, 131 Ä
48	2. G zur Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des BMJ	23.11.2007	I 2614	22, 26, 49a, 65
49	RBerNeuregelungsG	12.12.2007	I 2840	97, 102 Ä
50	FinanzVerwGÄndG	13.12.2007	I 2897	142a Ä
51	G zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums	07.07.2008	I 1191	16a, 139, 140a, 140b, 142a Ä, 140c, 140d, 140e, 141a, 142b E
52	FGG-RG	17.12.2008	I 2586	140b Ä
53	PatRVereinfModG	31.07.2009	I 2521	16a, 25, 30, 49a, 65, 81, 82, 83, 85, 110, 111–120, 122, 125a, 127, 132, 136, 147 Ä, 85a E

Nr.	ändernde Norm	vom	BGBl	geänd (Ä) eingefügt (E) aufgehoben (A)
54	G über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren ...	24.11.2011	I 2302	128b E
55	G zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts	31.08.2013	I 3533	136, 137 Ä
56	G zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten	10.10.2013	I 3786	125a Ä
57	G zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes	10.10.2013	I 3799	3 Ä
58	G zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes	19.10.2013	I 3830	16, 16a, 17, 20, 23, 31, 32, 35, 37, 42, 43, 44, 46, 59, 69, 125, 130, 147 Ä, 35a E
59	10. ZuständigkeitsanpassungsVO	31.08.2015	I 1474	3, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 41, 43, 63, 66, 68, 72, 125a Ä
60	G zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll ...	25.11.2015	I 2092	34a Ä
61	G zur Neuorganisation der Zollverwaltung	13.12.2015	I 2178	142a Ä
62	G zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes	04.04.2016	I 558	32, 35a, 47, 127, 142a, 142b Ä
63	G zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie ...	12.05.2017	I 1121	25 Ä
64	G zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften	17.07.2017	I 2541	31 Ä, 31a E
65	UrhWissG	01.09.2017	I 3346	29a E
66	G über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren	08.10.2017	I 3546	59 Ä
	G zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform	*BTBeschluss 09.03.2017 (nicht verkündet)*	*BTDrs 18/8827*	*30 Ä*
	2.PatRVereinfModG	*DiskE 14.1.2020*		*3, 6, 7, 16a, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 34, 34a, 35, 35a, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 105, 109, 123, 123a, 124, 125, 125a, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 135, 147 Ä, 145a E*

Einleitung PatG

Übersicht

A. Geschichte des Patentrechts
- I. Vor dem 19. Jahrhundert:
  - 1. Privilegienwesen — 1
  - 2. Statute of Monopolies — 2
  - 3. Vereinigte Staaten von Amerika — 3
  - 4. Frankreich — 4
- II. Deutschland im frühen 19. Jahrhundert; Deutscher Bund:
  - 1. Linksrheinisches Deutschland — 5
  - 2. Preußen — 6
  - 3. Österreich — 7
  - 4. Bayern — 8
  - 5. Württemberg — 9
  - 6. Andere Staaten — 10
  - 7. Zoll- und Handelsverein, Antipatentbewegung — 11
- III. Deutsches Reich 1871 bis 1918:
  - 1. Reichsverfassung, Patentschutzverein — 13
  - 2. Patentgesetz 1877 — 14

3. Patentgesetz 1891 —— 15
4. Erster Weltkrieg —— 16

IV. 1919 bis 1945:
1. Versailler Friedensvertrag, Zwanziger Jahre —— 17
2. Patentgesetz 1936 —— 19
3. Zweiter Weltkrieg —— 20

V. Entwicklung nach 1945 bis 1990:
1. 1945 bis 1948 —— 21
2. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956 —— 23
3. Saareingliederung —— 24
4. 6. Überleitungsgesetz ____ 25
5. Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz) —— 26
6. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen —— 27
7. Gemeinschaftspatentgesetz u. a. —— 28
8. Produktpirateriegesetz —— 29

VI. Deutsche Demokratische Republik (DDR) —— 30

VII. Entwicklung seit 1990:
1. Die deutsche Einigung:
a. Einigungsvertrag —— 31
b. Erstreckungsgesetz —— 32
2. 2. Gemeinschaftspatentgesetz —— 33
3. Erstes Sortenschutzänderungsgesetz —— 34
4. Patentänderungsgesetz 1993 (Arzneimittelzertifikat) und weitere Änderungen —— 35
5. 2. Patentgesetzänderungsgesetz —— 37
6. Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums —— 38
7. Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes —— 39
8. EG-Biotechnologie-Richtlinie —— 40
9. Durchsetzungsrichtlinie —— 41
10. Umsetzung der EPÜ-Revision 2000 —— 42
11. Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts —— 43
12. Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes —— 44
13. Weitere Änderungen —— 45
14. Einheitspatent —— 46
15 2. Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Diskussionsentwurf) —— 47

B. Grundlagen des deutschen Patentrechts:
I. Stellung des Patentrechts im Rechtssystem:
1. Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht —— 48
2. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes —— 49
3. Rechtsquellen —— 51
4. Patentschutz und Verfassungsrecht:
a. Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts —— 54
b. Eigentumsgarantie —— 57
c. Rechtsweggarantie —— 59
5. Patentschutz und Völkerrecht —— 60

II. Patentrecht —— 61

III. Bedeutung des Patentschutzes:
1. Allgemeines —— 62
2. Patentrechtstheorien —— 64
3. Patentschutz und Wettbewerb —— 69
4. Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter —— 72
5. Investitionslenkung durch Erfindungsschutz? —— 73
6. Erfindungsschutz oder Innovationsschutz? —— 74
7. Verhältnis Erfinder – Betrieb —— 75
8. Öffentliche Förderung der erfinderischen Tätigkeit —— 76
9. Gewerblicher Rechtsschutz in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre —— 77
10. Versicherung von Patentrisiken —— 78

C. Patentrecht und Internationales Privatrecht:
I. Allgemeines:
1. Territorialitätsgrundsatz —— 79
2. Inländerbehandlung —— 80

II. Auslandsbezug —— 81

III. Maßgebliche Bestimmungen —— 82

D. Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt:
I. Europäische Union —— 89

II. Europäischer Wirtschaftsraum —— 96

III. Bilaterale Freihandelsabkommen —— 98

Neuere Lehrbücher und Kommentare, Einführungen: s zunächst unter allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, außerdem: *Bruguière*/*Mallet-Poujol*/*Robin* Propriété intellectuelle et droit commun, 2007; *Drahos* A Philosophy of Intellectual Property, 1996; *Enders* Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Medienrecht, 2000; *Erdmann*/*Rojahn*/*Sosnitza* Gewerblicher Rechtsschutz, Handbuch des Fachanwalts[2], 2011; *Gehring* Patent-, Urheber-, Erfinder- und Lizenzrecht, in: *Wagner* (Hrsg) Rechtliche Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung, 4 Bde, 2000, Bd 2, 149–191; *Gleiss* Gewerblicher Rechtsschutz, 2002; *Götting* Grundstrukturen des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, in *Ring* (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in der Praxis (Tagungsband 1. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1999), 49; *Götting* Einführung in die Grundlagen des Patentrechts, in *Ring* (Hrsg) Tagungsband 2. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2000, 69; *Hacon*/*Pagenberg* Concise Commentary of European Patent Law, 2008; *Hansen*/*Hirsch* Protecting Inventions in Chemistry, 1997; *Harke* Ideen schützen lassen? Patente, Marken, Design, Copyright, Werbung, 2000; *Hirsch* Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts[2], 1987; *Hirsch*/*Hansen* Der

Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; *Koktvedgaard* The Universe of Intellectual Property, GRUR Int 1996, 296; *Leible/Lehmann/Zech* (Hrsg) Unkörperliche Güter im Zivilrecht, 2011; *Münch* Patente, Marken, Design von A bis Z, 2010; *Müssig* Wirtschaftsprivatrecht[2], 1999; *Offenburger* Patent und Patentrechte, Praxisbuch für KMU, Start-ups und Erfinder, 2014; *Pierson/Ahrens/Fischer* Recht des geistigen Eigentums, 2007; *Reich* Materielles Europäisches Patentrecht, 2009; *Roughton/Johnson/Cook* The Modern Law of Patents[2], 2010; *Sekretaruk/Klug/Kaiser/Winter/Donath/Haas* Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts, 2006; *Singer* Das neue europäische Patentsystem, 1979; *Stamm* Logik im Patentrecht, 2002; *Stockmair/Klitzsch* The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany[2], 2001; *Straus* The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States and Japan, 1997; *Troller* Immaterialgüterrecht[3], 2 Bde 1983/85; *Witte/Vollrath* Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung[6], 2008; *Weber* Das Patent (national? – europäisch – weltweit!), 1999; *WIPO* (Hrsg) Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, 1997.

A. Geschichte des Patentrechts

Schrifttum, allgemein (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*): *Bahke* Der Erfinder zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik, GRUR 1985, 596; *Beier* Gewerbefreiheit und Patentschutz, in *Coing/Wilhelm* (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), 183; *Beier* Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz, GRUR 1978, 123; *Beltran/Chauveau/Galvez-Behar* Des brevets et des marques, 2001; *Forth* (Hrsg) The Prehistory and Development of Intellectual Property Systems, 1997; *Klippel* (Hrsg) Geschichte des deutschen Patentrechts, 2009; *Kurz* Historische Patentprozesse, Mitt 1996, 65 ff, 368 ff, 1997, 105 ff; *Kurz* Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, 2000; *Otto/Klippel* (Hrsg) Geschichte des deutschen Patentrechts, 2015; *Preu* Von der Zunft zum Europäischen Patent und der Gemeinschaftsmarke, Mitt 1982, 122; *Wadle* Stichwort Patent (gewerblich) in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, III. Band; *Wadle* Geistiges Eigentum, Bausteine zur Rechtsgeschichte, 1996.

Altertum, Mittelalter, 16.–18. Jahrhundert: *Bannerman* The English Patent System: Early Developments, FS W. Sonn (2014), 53; *Kilchenmann* Patentschutz und Innovation, 2011; *Lubar* The Transformation of Antebellum Patent Law, 32 Technology and Culture 932 (1991); *Mathieu* Zwischen Innovationsförderung und Technikfolgenabschätzung Das venezianische Patentverfahren der Frühen Neuzeit als „Theater der Sicherheit"? Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 188 (2007) 95; *Öhlschlegel* Das Bergrecht als Ursprung des Patentrechts, 1978; *Öhlschlegel* Zur Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1978, 201; *Öhlschlegel* Französische gewerbliche Schutzrechte aus dem 17. Jh., Mitt 1980, 163; *Savignon* La révolution française et les brevets d'invention, ProprInd 1989, 415; *Schippel* Die Anfänge des Erfinderschutzes in Venedig, in *Lindgren* (Hrsg) Europäische Technik im Mittelalter, 800 bis 1400, Tradition und Innovation[4] (2001), 539; *Walterscheid* The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents, JPTOS 1994, 697, 849, 1995, 771, 847; *Windisch* Immaterielle Leistungen bei Leibniz, FS F. Traub (1994), 483.

Seit dem 19. Jahrhundert: *Beier* Gewerbefreiheit und Patentschutz. Zur Entwicklung des Patentrechts im 19. Jahrhundert, in *Coing/Wilhelm* (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des deutschen Privatrechts im 19. Jahrhundert, IV (1979), 183; *Beier* Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz – Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Patentrechts, GRUR 1978, 123; *Beier/Moufang* Vom deutschen zum europäischen Patentrecht – 100 Jahre Patentrechtsentwicklung im Spiegel der Grünen Zeitschrift, FS 100 Jahre GRUR (1991), 241; *Bruchhausen* Die päpstliche Verordnung vom 3. September 1833 – ein frühes Zeugnis des Sortenschutzes, FS H. Kirchner (1985) 21; *Bruchhausen* Hundert Jahre „Kongorot"-Urteil, GRUR 1989, 153; *Bruchhausen* Unverdiente Nachsicht beim Zitat oder der „Grüne Verein" in den Jahren 1933 bis 1945, GRUR 1991, 737; *Dölemeyer* Einführungsprivilegien und Einführungspatente als historische Mittel des Technologietransfers, GRUR Int 1985, 735; *Dressel* Neue Strukturen für den Schutz geistigen Eigentums im 19. Jahrhundert, Der Beitrag Rudolf Klostermanns (Rechtsgeschichtliche Schriften Bd 29, zugl Diss Bonn), 2013; *England* Towards a single, pan-european standard – common concepts in UK and „Continental European" patent law, EIPR 2010, 195; *Feldmann* Die Geschichte des französischen Patentrechts und sein Einfluß auf Deutschland, Diss Münster 1997; *Fleischer* Patentgesetzgebung und chemisch-pharmazeutische Industrie im Deutschen Kaiserreich; *Forkel* Das Erfinder- und Urheberrecht in der Entwicklung – vom nationalen zum internationalen Schutz des „geistigen Eigentums", NJW 1997, 1672; *Gehm* Das bayerische Patentwesen im 19. Jahrhundert. Eine Betrachtung unter Berücksichtigung zeitgenössischer Patentverfahren, ZS für bayerische Landesgeschichte 67 (2004), 679; *Gehm* Das württembergische Patentrecht im 19. Jahrhundert, Diss Saarbrücken 2001; *Gehm* Bayerns Beitrag im 19. Jahrhundert zum deutschen Patentwesen unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten in der bayerischen Pfalz, Pfälzer Heimat 1999, 86; *Gehm* Das Sächsische Patentwesen im 19. Jahrhundert, Mitt 2003, 450; *Gehm* Die patentrechtlichen Bestimmungen in der hannoverschen Gewerbeordnung vom 1. August 1847, Mitt 2004, 157; *Kinkeldey* Der Ausschluß der Juden aus der Patentanwaltschaft in Deutschland 1933–1938, Diss Regensburg 1997; *König* Wider das Vergessen, Mitt 1995, 58; *U. Krieger/Bühling* 100 Jahre Grüner Verein – Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil I: 1891 bis 1945, FS 100 Jahre GRUR (1991), 3; *Kurz* Die berühmtesten Patentprüfer – drei biografische Skizzen, Mitt 1994, 112; *Kurz* Ein Königlich Württembergisches Landespatent aus dem 19. Jahrhundert, Mitt 2000, 134; *Kurz* Das Kaiserliche Patentamt im Patentgesetz 1877, Mitt 2002, 487; *Löhr* Die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte, 2010; *Luginbühl* European Patent Law Towards a Uniform Interpretation, 2011; *Mächtel* Das Patentrecht im

Krieg, Diss Bayreuth 2009; *Münzenmayer* Das Patentwesen im Königreich Württemberg 1818–1877, Mitt 1990, 137; *Otto* Die Geschichte des Patentrechts der Bundesrepublik Deutschland und seine Vorgeschichte unter alliierter Verwaltung, in: *Otto/Klippel (Hrsg)* Geschichte des deutschen Patentrechts, 2015, 289; *Otto* Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), in: Historisches Lexikon Bayerns, im Internet unter https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Deutsches_Patent-_und_Markenamt_(DPMA); *Pahlow* Monopole oder freier Wettbewerb? Die Bedeutung des „Lizenzzwangs" für die Reichspatentgesetzgebung 1876/77, in: *Pahlow* (Hrsg) Die zeitliche Dimension des Rechts (2005), 243; *Pahlow* Zwischen unternehmerischer Verwertung und internationaler Verflechtung: Zur Geschichte des Patentrechts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ZGE 2012, 186; *Pahlow* Josef Kohler und der Begriff des Immaterialgüterrechts, ZGE 2014, 429; *Plasséraud/Savignon* L'État et l'invention. Histoire des brevets, 1986; *Schmidt* Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936, 2009; *Seckelmann* Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich 1871–1914 (2006); *Schmidt* Vor 75 Jahren: das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Mitt 2011, 220; *Sherman/Bently* The Making of Modern Intellectual Property Law. The British Experience, 1760–1911, 1999; *Treue* Die Entwicklung des Patentwesens im 19. Jahrhundert in Preußen und im Deutschen Reich, in *Coing/Wilhelm* (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), S 163; *Übler* Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 1877 bis heute, ZGE 2013, 397; *Vieregge/Bühling* 100 Jahre Grüner Verein – Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil II: 1945 bis heute, FS 100 Jahre GRUR (1991), 43; *Vogel* Die Verfolgung der jüdischen Patentanwälte im Dritten Reich, Mitt 1995, 59; *Wadle* Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland (1870–1914), in *Horn/Kocka* (Hrsg) Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert (1979), 343; *Wadle* Der Einfluß Frankreichs auf die Entwicklung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland, in FS L.-J. Constantinesco (1983), 871; *Wadle* Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens – Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert, FS 100 Jahre GRUR (1991), 93; *Wadle* Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte², 2003; *Wadle* Zur Bedeutung der Rechtsgeschichte für das Urheberrecht und den Gewerblichen Rechtsschutz, FS H. Hattenhauer (2003); *Walterscheid* Patents and Manufacturing in the Early Republic, JPTOS 1998, 855; *Wiese* 80 Jahre Patentgericht: Die Geschichte der Düsseldorfer Gerichte im Patentrecht, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf (2016), 597; *Wolfering* Freiheit der Advokatur, Mitt 2000, 139.

I. Vor dem 19. Jahrhundert

1 **1.** Die Anfänge des Patentwesens im heutigen Sinn gehen auf das hoch- und spätmittelalterliche **Privilegienwesen** zurück. Seit dem 14. Jahrhundert wurden durch Landesherrn Schutzbriefe („litterae patentes") (nicht nur) auf Erfindungen und auf die Einführung von Neuerungen vergeben. Das Privileg, das im Widerspruch zum neuerungsfeindlichen Zunftwesen stand, war Gnadenakt, ein Rechtsanspruch bestand nicht. Im 14. Jahrhundert entwickelten sich auf der Grundlage des böhmischen und sächsischen Bergrechts erste Ansätze zum Erfindungsschutz („Wasserkünste"). Venedig gewährte 1469 ein Privilegium für die Einführung des Buchdrucks, Mailand 1542 für die Einführung der Seidenmanufaktur. Als erstes Patentgesetz wird das Venedigs von 1474 mit den Kriterien Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit angesehen. Auch England, die Niederlande, der Kaiser und einzelne dt Fürsten, vor allem Sachsen und Österreich, gewährten Privilegien, dabei kam es zu sich verfestigenden Regeln. Im Reich waren seit Ferdinand I. (1556–1564) Anträge an den Reichshofrat zu richten; wichtigste Kriterien waren Neuheit und das Erbringen einer „Probe". Unter den Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs verkümmerte das Privilegienwesen wieder.

2 **2.** Von Bestand war das häufig als erstes modernes Patentgesetz angesprochene englische **Statute of Monopolies** von 1623. Die Schutzdauer wurde grds auf 14 Jahre beschränkt, Patente sollten nur dem ersten und wahren Erfinder und nur für neue Gewerbeerzeugnisse erteilt werden können. Ausgeschlossen waren gesetzwidrige oder dem Gemeinwohl schädliche Erfindungen, namentlich solche, die die Lebensmittelpreise erhöhten. Die Regelung blieb bis 1835 in Geltung.

3 **3.** In den **Vereinigten Staaten von Amerika** wurde nach Regelungen in einzelnen Kolonien (Massachusetts 1641, Connecticut 1672, South Carolina 1691) aufgrund des Art I Section 8 der Verfassung vom 17.9.1787 („The Congress shall have Power ... To promote the Progress of Science and usefull Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries") 1790 ein Patentgesetz nach englischem Vorbild erlassen. Seit 1812 war es üblich, am Ende der Beschreibung den wesentlichen Inhalt der Erfindung kurz in einer Art Patentansprüche darzustellen. Das Patentgesetz von 1836 brachte die Vorprüfung auf Neuheit.

4 **4.** In **Frankreich** wurde die schwer durchschaubare Privilegienerteilung durch das **Patentgesetz vom 7.1.1791** abgelöst. Das Erfinderrecht wurde als geistiges Eigentum naturrechtl begründet (Präambel:

„... toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur") und gewährte ein ausschließliches Nutzungsrecht an der Erfindung. Es bestand Ausübungszwang binnen zwei Jahren, druckschriftliche Vorbeschreibung führte zur Nichtigkeit. Als Patentbehörde wurde das Directoire des Brevets d'invention errichtet, bei dem ein Katalog der Erfindungen geführt wurde. Das Gesetz wurde 1844 durch ein neues Patentgesetz abgelöst.

II. Deutschland im frühen 19. Jahrhundert; Deutscher Bund

1. Im annektierten **linksrheinischen Deutschland** wurde das franz Patentgesetz am 3.3.1799 eingeführt. Das Großherzogtum **Berg** übernahm es am 3.11.1809. 5

2. In **Preußen** war die Erteilung von Erfindungsprivilegien nach § 7 Teil II Titel 13 ALR dem König vorbehalten, das Verfahren war im Publicandum über die Ertheilung von Patenten vom 14.10.1815 geregelt, es galt anders als in den das franz Anmeldeverfahren rezipierenden Territorien (Bayern, Württemberg, Sachsen) ein strenges Vorprüfungsverfahren durch die „Technische Deputation". Ein Erteilungsanspruch bestand nicht, wohl aber eine Ausübungspflicht. Erst durch § 9 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17.1.1845[1] erfolgte eine gesetzliche Regelung des Inhalts, dass „die besonderen Vorschriften über Ertheilung und Benutzung der Erfindungspatente ferner zur Anwendung" kommen sollten. 6

3. In **Österreich** blieb das Privilegium Gnadenakt, Grundsätze über Erfindungs- und Einführungsprivilegien wurden 1794 aufgestellt. Die Regelung im Privilegiengesetz von 1820, die neben einer Ausübungspflicht steigende Gebühren während der höchstens 15jährigen Geltungsdauer vorsah, blieb im wesentlichen bis 1897 in Kraft. 7

4. Im linksrheinischen **Bayern** blieb das franz Patentgesetz in Geltung. Für das rechtsrheinische Bayern sah das Gewerbegesetz von 1825 Gewerbsprivilegien mit bis zu 15jähriger Dauer vor, die Neuheit, Eigentümlichkeit und Gemeinnützigkeit des Schutzgegenstands voraussetzten, worüber im Streitfall die Gerichte zu entscheiden hatten. Eine Vorprüfung fand nicht statt. Steigende Gebühren und Ausübungspflicht waren vorgesehen. 8

5. In **Württemberg** war eine Patente betr Bestimmung in der Verfassungsurkunde vom 25.9.1819 enthalten. Die Patenterteilung war dem Ermessen der Regierung überlassen. Bestimmungen enthielt die Gewerbeordnung von 1828, revidiert 1836. 9

6. Andere Staaten. Das Großherzogtum Hessen sah in Art 104 Satz 2 der Verfassungsurkunde vom 22.12.1820 die Erteilung von Patenten durch die Regierung für bestimmte Zeit vor; man folgte dem preußischen Vorbild. Eine weitere Regelung erfolgte 1858. Die Verfassung von Kurhessen vom 5.1.1831 enthielt in § 36 eine entspr Regelung mit 10jähriger Laufzeit. Hannover (1847; Vorprüfung) und Sachsen (1853; Registrierungssystem) folgten mit Regelungen. 10

7. Die Übereinkunft der zum **Zoll- und Handelsverein** verbundenen Regierungen „wegen Erteilung von Erfindungspatenten und Privilegien" vom 21.9.1842 stellte nur allg Grundsätze (Neuheitsprinzip, ausschließlicher Zugang des einzelstaatlichen Patentinhabers zur Privilegierung in den anderen Staaten) auf, diente aber als Grundlage in Baden, Braunschweig und Sachsen-Weimar. Bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren 29 Regelungen in Geltung. Die kleineren Staaten machten die Patenterteilung davon abhängig, dass die Erfindung bereits in einem größeren Staat geschützt war. Die Hansestädte und Mecklenburg kannten keinen Erfindungsschutz. Die Nationalversammlung versuchte 1849, eine reichsrechtl Regelung herbeizuführen, die Verfassung vom 28.3.1849 sah vor (Abschn II Art I § 40): „Erfindungspatente werden ausschließlich von Reichs wegen auf der Grundlage eines Reichsgesetzes erteilt ...". Gleiches gilt für die Bundesversammlung 1860/63. 11

---

1 GesSlg 1845, 41, 43.

12 **Antipatentbewegung.** 1863 sprachen sich auf eine Umfrage des preußischen Handelsministers *von Itzenplitz* 31 preußische Handelskammern gegen den Erfindungsschutz und nur 16 dafür aus; die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt im Kongress dt Volkswirte 1863, zu ihren Anhängern gehörte der Leiter der für Patenterteilungen zuständigen Technischen Deputation im preußischen Handelsministerium, *R. Delbrück*. Auch *Bismarck* befürwortete 1868 die Abschaffung des Patentschutzes, auf dessen Beseitigung eine preußische Bundesratsvorlage im Norddeutschen Bund hinarbeitete. Die Bewegung war zunächst in den Niederlanden und der Schweiz erfolgreich. Noch im Jahr 1872 beantragte die preußische Regierung beim Bundesrat die Abschaffung des Erfinderschutzes, der als volkswirtschaftlich nachteilig und der Gewerbefreiheit widersprechend angesehen wurde; die Freihandelsschule lehnte ihn als industriehemmend ab. Die Entwicklung in anderen Staaten bewies jedoch das Gegenteil, gerade wegen des fehlenden Erfinderschutzes gingen Erfinder nach England und Amerika.

III. Deutsches Reich bis 1918

13 **1.** Die **Reichsverfassung** vom 16.4.1871[2] sah in Art 4 Nr 5 die Gesetzgebung des Reichs über die Erfindungspatente vor. Der Verein dt Ingenieure (VDI) legte 1872 den Entwurf eines Patentgesetzes vor, fördernd wirkte der internationale Patentkongress in Wien 1874. Auf Drängen des VDI und des **Patentschutzvereins** (*W. von Siemens*) ging die Regierung an die Vorbereitung eines Entwurfs.

14 **2.** Das **Patentgesetz vom 25.5.1877** trat am 1.7.1877 in Kraft. Das „Kaiserliche Patentamt" wurde Patentbehörde für das gesamte Reichsgebiet. Das Gesetz brachte strenge Neuheitsprüfung und Einspruchsmöglichkeit, Publizitätsprinzip, Abhängigkeit der höchstens fünfzehnjährigen Schutzdauer von einer gestaffelten Gebühr und Rücknahmemöglichkeit bei Nichtausführung.

15 **3.** Das **Patentgesetz vom 7.4.1891** stellte einige Mängel, insb in der Organisation des Patentamts und im Verfahren, ab. Es regelte ua das Verhältnis zwischen zwei Erfindungen mit ganz oder teilweise gleichem Erfindungsgegenstand, die Erstreckung des Schutzes auf die unmittelbar hergestellten Erzeugnisse beim Verfahrenspatent und brachte eine fünfjährige Ausschlussfrist bei Nichtigkeitsklagen. Beim Patentamt fielen die nebenamtlichen Mitglieder im wesentlichen weg, Vorbescheid und Beschwerdeabteilungen wurden eingeführt. Ergänzend erging 1904 das Gesetz betr. den Schutz auf Ausstellungen, nachdem Deutschland 1903 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) beigetreten war. Die Novelle vom 6.6.1911 schränkte die Zurücknahme des Patents ein und führte die Zwangslizenz ein.

16 **4.** Während des **Ersten Weltkriegs** wurden durch die VO betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 10.9.1914[3] mit ÄnderungsVO vom 13.4.1916,[4] die VOen betr die Verlängerung von Prioritätsfristen vom 7.5.1915[5] und vom 8.4.1916[6] und die Bek über Vereinfachungen im Patentamt vom 9.3.1917[7] ua Gebührenstundung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Fristversäumnisse geschaffen. Der 1891 eingeführte abl Vorbescheid wurde wieder abgeschafft. Das Patentamt wurde durch die Übertragung der Prüfung und Patenterteilung von der Patentabteilung auf die Prüfungsstelle arbeitsfähig erhalten, die Beschwerdeabteilung mit 3 statt 5 Mitgliedern besetzt. Die PVÜ wurde durch den Krieg suspendiert.

IV. 1919 bis 1945

17 **1.** Nach Art 286, Art 306 des **Versailler Friedensvertrags** wurden die Vorkriegsrechte mit Einschränkungen wieder in Kraft gesetzt. Art 158 der Reichsverfassung von 1919 bestimmte, dass das Recht der Erfinder den Schutz und die Fürsorge des Reiches genieße. Für die abgetretenen Gebiete enthielt Art 311 des Versailler Vertrags eine Regelung. Konsequenzen aus der Abtretung regelte das

---

2 RGBl S 64.
3 RGBl S 403 = BlPMZ 1914, 290.
4 RGBl S 278 = BlPMZ 1916, 50.
5 RGBl S 272 = BlPMZ 1915, 142.
6 RGBl S 259 = BlPMZ 1916, 50.
7 RGBl S 221 = BlPMZ 1917, 26.

Gesetz zur Sicherung von gewerblichen Schutzrechten deutscher Reichsangehöriger im Ausland vom 6.7.1921.[8] In der im Jahr 1920 verselbstständigten Stadt Danzig wurde durch das Gesetz betreffend Erfindungen und Warenzeichen vom 14.7.1921 eine eigenständige Regelung mit einen Amt für gewerblichen Rechtsschutz des Amtsgerichts Danzig geschaffen.[9] Für das unter Völkerbundsverwaltung gestellte Saargebiet blieben die Gesetze und Verordnungen, die am 11.11.1918 in Kraft waren, abgesehen von den mit Rücksicht auf den Kriegszustand getroffenen Bestimmungen in Kraft (Anlage zu Art 45–50 Versailler Vertrag § 23). Auch für das zunächst unter Völkerbundsverwaltung gestellte Memelgebiet sind keine speziellen Regelungen ergangen.[10]

Die **zwanziger Jahre** brachten eine Verlängerungsmöglichkeit für den Schutz um die Kriegszeit (Ge- **18**
setz betr eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten, Gebrauchsmustern usw vom 21.4.1920)[11] sowie verschiedene Neuregelungen der Gebühren (Gesetze vom 27.6.1922 und 9.7.1923, VOen vom 29.10.1923,[12] 29.11.1923,[13] 28.2.1924,[14] und das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 26.3.1926.[15] Durch Gesetz vom 9.7.1923 wurde die Patentlaufdauer von 15 auf 18 Jahre erhöht. In der Fassung vom 7.12.1923 wurde das PatG neu bekanntgemacht. Durch das Gesetz über Änderungen im patentamtlichen Verfahren vom 1.2.1926[16] ging das Einspruchsverfahren von den Prüfungsstellen wieder auf die Anmeldeabteilung über. Zur Sicherung größerer Einheitlichkeit wurde für die Beschwerdeabteilungen ein Großer Senat geschaffen.

2. Zwar war schon im Jahr 1913 der amtliche Entwurf eines neuen PatG veröffentlicht worden,[17] aber erst **19**
nach Beendigung von Krieg und Inflation nahm das Reichsjustizministerium die Arbeiten wieder auf. Die Reichstagsvorlage vom 20.4.1932 kam nicht mehr zur Beratung. Erst am 5.5.1936 wurde nach Vorarbeiten des Reichsjustizministeriums und des Ausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz der Akademie für Deutsches Recht gleichzeitig mit einem neuen GebrMG und dem Gesetz über die patentamtlichen Gebühren[18] ohne parlamentarische Beteiligung durch den „Führer und Reichskanzler" das **Patentgesetz 1936** erlassen. Die Neugestaltung wurde bestimmt[19] von den Zielen Förderung des Erfinders als schöpferische Persönlichkeit (Kostenerleichterungen, Erfinderehre) und Schutz der Interessen der Allgemeinheit (Einschränkung der Erfinderrechte insb durch Befugnisse des Staats und Zwangslizenzen). Dazu sollte eine Vereinfachung und übersichtliche Gestaltung des zersplitterten Gesetzesstoffs erfolgen. Schließlich machten Änderungen der PVÜ Anpassungen notwendig. Der Nationalsozialismus wirkte sich in erster Linie durch die Verdrängung der jüdischen Anwälte,[20] das Abreißen der Kontinuität in der Literatur durch Nichtfortführung wesentlicher Werke und deren Verbannung aus der Praxis sowie durch die Folgen seiner Expansions- und Eroberungspolitik aus, während die Einflüsse in Gesetzgebung und Rspr (entgegen der Einleitung zur Begr zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5.5.1936,[21] und trotz mehrfacher Zitate aus „Mein Kampf" in

8 RGBl S 828.

9 Näher hierzu *Otto* Der Schutz des geistigen Eigentums in der Freien Stadt Danzig – ein deutscher „Sonderweg"? in: *M. Goldhammer, M. Grünberger, D. Klippel* (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 91; vgl auch *Damme* Der gewerbliche Rechtsschutz in der „Freien Stadt Danzig", GRUR 1921, 129; *Damme* Über die rechtliche Tragweite des § 34 des Danziger Gesetzes betr. Erfindungen und Warenzeichen, GRUR 1922, 41; *Loening* Der gewerbliche Rechtsschutz in der Freien Stadt Danzig, MuW 21, 25; *Ahlbrecht* Danziger Patent- und Warenzeichenrecht, DJZ 1921, 758; *Busse* Rezension *Hans Schneider* Gewerbliches und geistiges Urheberrecht in der Freien Stadt Danzig, GRUR 1927, 732.

10 *Hesse* Die Entwickelung des Privatrechts im Memelgebiet, RabelsZ 1927, 678.

11 RGBl S 675 = BlPMZ 1920, 74.

12 RGBl II 399 = BlPMZ 1923, 126.

13 Reichsanzeiger Nr 273 = BlPMZ 1923, 143.

14 Reichsanzeiger Nr 51 = BlPMZ 1924, 45.

15 RGBl II 181 = BlPMZ 1926, 58.

16 RGBl II 127 = BlPMZ 1926, 42.

17 Beil zu BlPMZ 1913, Heft 7/8.

18 RGBl II 142 = BlPMZ 1936, 95.

19 Begr BlPMZ 1936, 103.

20 Hierzu *Vogel* Mitt 1995, 59; *König* Mitt 1995, 58; *Bruchhausen* GRUR 1991, 737; instruktiv auch RG GRUR 1940, 462 Konsulent; aus NS-Sicht wurde für die Zeit bis 1933 der Anteil „nichtarischer" Patentrechtler mit $^4/_5$ angegeben, s JW 1936, 1749.

21 BlPMZ 1936, 103.

RG-Entscheidungen (und in der *1. Aufl* dieses Kommentars) sowie der Erwähnung des „Stellvertreters des Führers“ in § 52 Abs 5 PatG) eher marginal blieben.[22]

20 **3.** Im **Zweiten Weltkrieg** ließ zunächst die 1. VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 1.9.1939[23] die Zuschlagsgebühren wegfallen, verlängerte die letzte Mahnungsfrist auf 3 Monate und gewährte bei „außergewöhnlichen Umständen“ Wiedereinsetzung. Die 2. VO vom 9.11.1940[24] brachte die Wiedereinsetzung in die Prioritäts- und Einspruchsfrist. Beide VOen wurden, nachdem das 1. ÜberlG einzelne Regelungen aufrecht erhalten hatte, insgesamt erst durch das 5. ÜberlG aufgehoben. Durch die VO zur Änderung des PatG vom 23.10.1941 fiel die Fünfjahres-Ausschlussfrist für die Nichtigkeitsklage fort. Die 1. und 2. VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 10.1.1942[25] und vom 12.5.1943[26] brachten ua Gebührenstundung, Verlängerung der Patentdauer, Wiederinkrafttreten erloschener Patente sowie einschneidende Verfahrensänderungen (zB Wegfall des Einspruchsverfahrens und Aussetzungsmöglichkeit für die Prüfung; Wegfall des Zwangslizenzverfahrens, Einschränkung des Nichtigkeitsverfahrens). Das ArbN-Erfinderrecht wurde durch die VOen vom 12.7.1942[27] und vom 20.3.1943[28] erstmals normativ geregelt (hierzu die Einl ArbEG). Ein Teil des RPA wurde zunächst nach Striegau und Jauer in Schlesien und später nach Heringen, Eger (jetzt Cheb) und Lichtenfels ausgelagert; im März 1943 wurde eine Schließung des RPA diskutiert.[29] Die VO zur Einschränkung von Veröffentlichungen im Patentwesen vom 15.1.1944[30] schuf die Möglichkeit, die Angabe des Patentinhabers oder Erfinders in der Rolle zu unterlassen. Die 3.VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 16.1.1945[31] schränkte das Verfahren in Patentsachen dahin ein, dass Prüfungsverfahren nur soweit durchgeführt wurden, als es der Reichsminister für Bewaffnung und Kriegsproduktion zur Wahrung kriegswichtiger Belange verlangte, hob die Möglichkeit der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens auf, setzte anhängige Nichtigkeitsverfahren grds aus und unterließ Eintragungen und Löschungen in der Rolle. Am 21.4.1945 wurde die Tätigkeit des RPA ganz eingestellt. Seine formale Auflösung erfolgte durch die Art II und X Kontrollratsgesetz Nr 5 vom 30.10.1945.

V. Entwicklung nach 1945 bis 1990

21 **1. 1945 bis 1948.** Ab 1945 waren zunächst Schutzrechtsanmeldungen nicht möglich. Gespräche der Siegermächte über eine Wiederherstellung des deutschen Patentwesens verliefen ergebnislos. Eine durch VO des braunschweigischen Staatsministeriums im Juli 1945 eröffnete Annahmestelle musste 1946 geschlossen werden.[32] Erfindungsschutz beschränkte sich auf das Bürgerliche und das Wettbewerbsrecht.[33] Ab 1948 verlief die Entwicklung in West und Ost getrennt. Zur Entwicklung in der DDR Rn 30.

22 Die **Rückgabe konfiszierten deutschen Vermögens** wurde von einem Teil der Siegerstaaten, darunter den USA, abgelehnt[34] (vgl hierzu das Kontrollratsgesetz Nr 5 vom 30.10.1945); soweit sich das auch auf Vermögenswerte im neutralen Ausland bezog, ist die Schweiz dem nicht gefolgt.[35]

---

22 Vgl *Mächtel* (2009), insb S 355; anders aus NS-Sicht, vgl *Frank* Die Grundlagen des nationalsozialistischen Patentrechts, FS Akademie für Deutsches Recht (1936), 7.
23 RGBl II 958 = BlPMZ 1939, 136, 1949, 233.
24 RGBl II 256 = BlPMZ 1949, 234.
25 RGBl II 81 = BlPMZ 1942, 1.
26 RGBl II 150 = BlPMZ 1943, 64.
27 RGBl I 466 = BlPMZ 1942, 97.
28 RGBl I 257 = BlPMZ 1943, 48.
29 Vgl *Mächtel* S 361 ff.
30 RGBl II 5 = BlPMZ 1944, 11.
31 RGBl II S 11.
32 Vgl BlPMZ 1949, 118.
33 Vgl LG Berlin GRUR 1948, 209; vgl weiter das erste Beiheft zur DRZ, 2. Aufl 1950, sowie *Benkard*[6] Einl Rn 168, *Benkard* Einl Rn 19.
34 Vgl *Baade* Die Behandlung es feindlichen Privatvermögens in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1953; *Roos* Zur Konfiskation privater deutscher Auslandsvermögen, 1956; *Berber* Völkerrecht Bd II[2] § 39 S 207.
35 Vgl *Schindler* Besitzen konfiskatorische Gesetze außerterritoriale Wirkung? Schweizer Jahrbuch für internationales Recht III S 65 ff; kr *Berber* Völkerrecht Bd II[2] § 39 S 208; dieses Vorgehen rechtfertigend Monthly Report of Military Governor U.S. Zone no 4, 20.11.1946 S 26.

2. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956. In den Westzonen konnten aufgrund des Gesetzes über die Errichtung von Annahmestellen vom 5.7.1948[36] und der DVO hierzu vom 14.7.1948[37] ab 1.10.1948 bei den Annahmestellen in Darmstadt und Berlin Patentanmeldungen altersrangbegründend eingereicht werden. Das Grundgesetz vom 23.5.1949 wies in Art 73 Nr 9 die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für den gewerblichen Rechtsschutz dem Bund zu. Das Erste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (1. ÜberlG) vom 8.7.1949[38] gestaltete das Prüfungsverfahren vor dem durch Gesetz vom 12.8.1949[39] in München errichteten und am 1.10.1949 eröffneten (Bek vom 25.8.1949)[40] Deutschen Patentamt (DPA) vorübergehend neu, indem es ua vor der Bekanntmachung keine Neuheitsprüfung vorsah. Es berücksichtigte die Rechte des Ersterfinders aus der patentamtslosen Zeit und regelte die Weiterbehandlung der Altschutzrechte und Altanmeldungen beim RPA. Zum 1. ÜberlG ergingen zwei DurchführungsVOen vom 1.10.1949[41] und vom 14.6.1950.[42] Seit der Eröffnung des DPA konnten wieder Nichtigkeitsverfahren durchgeführt werden. Das Gesetz über das DPA wurde durch das Gesetz vom 30.1.1950[43] auf die Länder der franz Besatzungszone erstreckt. Das Gesetz Nr 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20.10.1949 (AHKG 8)[44] regelte kriegsbetroffene Schutzrechte und Anmeldungen. Als Änderungsgesetz war das Gesetz Nr 41 der Alliierten Hohen Kommission vom 9.11.1950,[45] daneben die 1. DVO zum Gesetz Nr 8 vom 8.5.1950[46] zu beachten. Durch VO vom 20.1.1950[47] wurde zum 1.2.1950 die Dienststelle Berlin des DPA errichtet. Das Gesetz über die Verlängerung der Dauer bestimmter Patente vom 15.7.1951[48] (aufgehoben durch das KostRegBerG) verlängerte bei Altpatenten und bei Altanmeldungen, für die kein vorläufiger Schutz mehr eingetreten war, die Patentdauer um fünf Jahre. Das 3.ÜberlG vom 3.10.1951[49] betraf Altschutzrechte und Altanmeldungen österreichischen Ursprungs. Durch das 4. ÜberlG vom 20.12.1951[50] wurden die Vereinfachungen des Prüfungsverfahrens im wesentlichen beseitigt und insb für die nach dem 31.12.1951 eingereichten Anmeldungen die Neuheitsprüfung wieder eingeführt. Den vorläufigen Abschluss der Neuordnung nach dem Krieg brachte das 5. ÜberlG vom 18.7.1953,[51] mit dem zugleich das PatG neu bekanntgemacht wurde. Neu waren Regelungen über Geheimpatente, das Benutzungsrecht des Bundes im Interesse seiner Sicherheit, Patentbeschränkung und Armenrechtsverfahren, das zugleich durch das Gesetz über die Erstattung von Gebühren für im Armenrecht beigeordnete Vertreter in Patent- und Gebrauchsmustersachen[52] ergänzt wurde. Die noch bestehenden Kriegsvorschriften wurden aufgehoben. Zur gesetzlichen Regelung des ArbN-Erfinderrechts s Einl ArbEG. **23**

3. Saareingliederung. Die zum 1.1.1957 politisch vollzogene Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik erfolgte auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes mWv 6.7.1959 durch das Gesetz vom 30.6.1959[53] (SaarEinglG, aufgehoben durch das KostRegBerG). **24**

4. 6. Überleitungsgesetz. Die folgende Reform wurde durch das Urteil des BVerwG vom 13.6. 1959[54] ausgelöst, nach dem die Entscheidungen der nicht als Gericht anzusehenden Beschwerdesenate des DPA **25**

---

36 WiGBl S 65 = BlPMZ 1948, 3.
37 WiGBl S 66 = BlPMZ 1948, 4.
38 WiGBl S 175= BlPMZ 1949, 229.
39 WiGBl S 251 = BlPMZ 1949, 262; aufgehoben durch Art 42 des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 23.11.2007, BGBl I 2614, 2619.
40 BlPMZ 1949, 262, Begr BlPMZ 1949, 308.
41 BGBl S 27 = BlPMZ 1949, 291.
42 BGBl S 227 = BlPMZ 1950, 162.
43 BGBl S 24 = BlPMZ 1950, 27.
44 AHK-ABl S 18 = BlPMZ 1949, 317.
45 AHK-ABl S 661 = BlPMZ 1950, 327.
46 BGBl S 357 = BlPMZ 1950, 195.
47 BGBl S 6 = BlPMZ 1950, 28.
48 BGBl I 449 = BlPMZ 1951, 229.
49 BGBl I 847 = BlPMZ 1951, 327.
50 BGBl I 979 = BlPMZ 1952, 2.
51 BGBl I 615 = BlPMZ 1953, 269.
52 BGBl 1953 I 654 = BlPMZ 1953, 291.
53 BGBl I 388 = BlPMZ 1959, 209.
54 BVerwGE 8, 350 = GRUR 1959, 435.

nach Art 19 Abs 4 GG vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden konnten. Dies erforderte eine Neuordnung der gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen des DPA insgesamt. Zunächst wurde, um Rechtssicherheit zu schaffen, durch das Gesetz über die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen des DPA vom 17.2.1960[55] eine befristete Anfechtungsmöglichkeit für die bis zur Entscheidung des BVerwG ergangenen Entscheidungen des DPA geschaffen. Das 12. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 6.3.1961[56] gab dem Bund die Befugnis, für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht zu errichten. Diese wurde durch das 6. ÜberlG vom 23.3.1961 durch die Errichtung des BPatG am 1.7.1961 ausgeschöpft (näher hierzu Rn 1 die Kommentierung zu § 65).

5. Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz)

Schrifttum s *8. Aufl*.

26 Zur Entlastung des DPA wurde durch das PatÄndG 1967 vom 4.9.1967, das „Vorabgesetz", der Verfahrensablauf bis zur Bekanntmachung erheblich geänd. MWv 1.10.1968 wurde das System der „aufgeschobenen Prüfung", verbunden mit der wesentlich auf den Entwurf eines skandinavischen Patentgesetzes zurückgehenden Offenlegung der Patentanmeldung spätestens nach 18 Monaten ab Prioritätszeitpunkt, eingeführt. Zum Ausgleich für den Verlust der Geheimhaltung erhielt der Anmelder einen Entschädigungsanspruch aus der offengelegten Patentanmeldung, der jedoch kein Verbotsrecht einschließt. Damit wurde das DPA spürbar entlastet. Weiter wurde die Möglichkeit des Stoffschutzes eingeführt. Änderungen des PatG erfolgten weiter durch das **Sortenschutzgesetz** vom 20.5.1968, das **8. Strafrechtsänderungsgesetz** vom 25.6.1968, das **Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz** vom 23.6.1970 und das **Gesetz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter** usw vom 26.5.1972.

27 **6.** Durch das **Gesetz über internationale Patentübereinkommen** (IntPatÜG) vom 21.6.1976 wurden im Zug der eur Rechtsangleichung eine grundlegende Umgestaltung des materiellen Patentrechts und der Nichtigkeitsgründe, eine Neuregelung des Schutzbereichs und die Verlängerung der Patentdauer auf 20 Jahre vorgenommen. Die Änderungen traten großenteils am 1.1.1978 in Kraft. Die Hauptbedeutung dieses Gesetzes liegt in der Umsetzung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) in das nationale Recht; hierdurch kam eine konkurrierende Patenterteilungsbehörde, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein gleichwertiges Patent erteilen kann, ins Spiel, zum anderen wurde ein weiterer, internationaler Anmeldeweg sowohl in das nationale als auch in das eur Verfahren eröffnet.

28 **7.** Weitere Anpassungen an das Recht der eur Übk enthält das **Gemeinschaftspatentgesetz** (GPatG) vom 26.7.1979, das im wesentlichen am 1.1.1981 in Kraft trat. Hervorzuheben sind die Neuregelung der Wirkung des Patents und des Erteilungsverfahrens, in dem der nachgeschaltete Einspruch eingeführt wurde. Die (vertragliche) Lizenz wurde erstmals ausdrücklich geregelt; weitere Änderungen betreffen die Einführung der Zusammenfassung, die vorzeitige Offenlegung, die Teilung und die innere Priorität. Prozessrechtl wurden die Beteiligungs- und Äußerungsmöglichkeit des PräsDPA im Beschwerdeverfahren geschaffen und der Anwaltszwang im Nichtigkeitsberufungsverfahren eingeführt. Das **Gesetz über die Prozesskostenhilfe** vom 13.6.1980 regelte das frühere Armenrecht neu. Am 16.12.1980 wurde das PatG mit neuer Paragraphenfolge neu bekanntgemacht („PatG 1981"). Das **Gebrauchsmusteränderungsgesetz** vom 15.8.1986 brachte ua einen Bestandsschutz für Lizenzen. An die Stelle der Anmeldebestimmungen für Patente ist die im Jahr 2003 durch die Patentverordnung (PatV) abgelöste **PatentanmeldeVO** vom 12.11.1986 getreten. Auch durch das **Kostenänderungsgesetz** vom 9.12.1986 erfolgten Änderungen des PatG.

---

55 BGBl I 78 = BlPMZ 1960, 29.
56 BGBl I 141 = BlPMZ 1961, 122.

8. Produktpirateriegesetz[57]

Schrifttum: *Ann* Produktpiraterie – Bloße Verletzung individueller Rechte oder Bedrohung des Systems gewerblicher Schutzrechte insgesamt? FS T. Schilling (2007), 1; *Ann* Produktpiraterie – „Anständige Verletzer" einerseits, Piraten andererseits, VPP-Rdbr 2014, 93; *Asendorf* Gesetz zur Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, NJW 1990, 1283; *Asendorf* Auskunftsansprüche nach dem Produktpirateriegesetz und ihre analoge Anwendung auf Wettbewerbsverstöße, FS F. Traub (1994), 21; *Beysen* Der privatrechtliche Schutz des Softwareherstellers vor Programmpiraterie, Diss Osnabrück 2003; *Bittner* Produktpiraterie auf inländischen Fachmessen: Vorgehen gegen patentverletzende Ware, GRURPrax 2015, 142; *Braun* Produktpiraterie. Rechtsschutz durch Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht sowie ausgewählte Probleme der Rechtsdurchsetzung, Köln 1993; *Braun* Produktpiraterie, CR 1994, 726; *Braun* Produktpiraterie, Rechtliche Erfassung durch Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht, ein Überblick, in: *DACH Europäische Anwaltsvereinigung e.V.* (Hrsg) Produktpiraterie, 1996; *Cremer* Die Bekämpfung der Produktpiraterie in der Praxis, Mitt 1992, 153; *Cremer* Die Wirksamkeit von zollrechtlichen Maßnahmen nach TRIPS, Bericht Q 147 für die deutsche AIPPI-Landesgruppe, 2001; *Ensthaler* Produktpirateriegesetz, GRUR 1992, 273; *Haedicke* Patente und Piraten, Geistiges Eigentum in der Krise, 2011; *Harte-Bavendamm* (Hrsg) Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000; *Knieper* Mit Belegen gegen Produktpiraten, WRP 1999, 1116; *Kommission der Europäischen Gemeinschaften* Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmerkt, Dokument KOM(98) 569 endg., 1998; *Kröger/Bausch* Produktpiraterie im Patentwesen, GRUR 1997, 321; *Lehmann/Diercks* Die Bekämpfung der Produktpiraterie nach der Urheberrechtsnovelle, CR 1993, 537; *Lührs* Verfolgungsmöglichkeiten im Fall der „Produktpiraterie" unter besonderer Betrachtung der Einziehungs- und Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten (bei Ton-, Bild- und Computerprogrammträgern), GRUR 1994, 264; *Maul/Maul* Produktpiraterie im Pharma-Bereich – Sanktionsbedarf und Schadensquantifizierung, GRUR 1999, 1059; *Mayer/Linnenborn* Kein sicherer Hafen: Bekämpfung der Produktpiraterie in der Europäischen Union, Kommunikation und Recht 2003, 313; *Meister* Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Problem, 1990; *D. Müller* Keine Gnade für Plagiate: gewerbliche Schutzrechte nutzen[3], 2001; *Müller/Wabnitz* Die veränderte Stellung des Staatsanwalts im heutigen Wirtschaftsleben, ZRP 1990, 429; *Patnaik* Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produktpiraterie? GRUR 2004, 191; *Röder* Strafrechtlicher Schutz vor Produktpiraterie im europäischen Rahmen: Notwendige Harmonisierung oder grenzwertiger Protektionismus, FS 10 Jahre Studiengang „International Studies in Intellectual Property Law" (2009), 145; *Scheja* Bekämpfung der grenzüberschreitenden Produktpiraterie durch die Zollbehörden, CR 1995, 714; *Schmidl* Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich. Zur Notwendigkeit eines europäischen Markenstrafrechts am Beispiel der Gemeinschaftsmarke, 1999; *Schöner* Die Bekämpfung der Produktpiraterie durch die Zollbehörden, Mitt 1992, 180; *Tilmann* Der Schutz gegen Produktpiraterie nach dem Gesetz von 1990, BB 1990, 1565; *Tronser* Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7.3.1990 auf das Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1991, 10; *von Welser/González* Marken- und Produktpiraterie[2], 2015.

Wesentliche Änderungen brachte das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (Produktpirateriegesetz – PrPG) vom 7.3.1990. Ziel dieses Gesetzes war es, „die gesetzlichen Regelungen zur Verfolgung und Ahndung von Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums zu verbessern. Das Gesetz will, aufbauend auf einer Verbesserung des rechtl Instrumentariums bei Schutzrechtsverletzungen insgesamt. vor allem auch die Voraussetzungen für eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen schaffen, die seit geraumer Zeit und mit nach wie vor ansteigender Tendenz planmäßig, gezielt und massenhaft begangen werden und für die die Umschreibung ‚Produktpiraterie' gebräuchlich geworden ist".[58] Es enthält im wesentlichen gleichlautende Änderungen des (damaligen) WZG, des UrhG, des (damaligen) GeschmMG, des PatG, des GebrMG, des HlSchG und des SortG. Hauptpunkte sind Verschärfung der strafrechtl Sanktionsmöglichkeiten (§ 142), Erweiterung der zivil- (§ 140a) und strafrechtl (§ 142) Vernichtungs- und Einziehungsmöglichkeiten, Schaffung eines besonderen Auskunftsanspruchs (§ 140b) und Einführung der zuvor nur im WZG vorgesehenen Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden unter Umgestaltung des Verfahrens (§ 142a). **29**

57 Berichte des BMJ zum PrPG: BTDrs 12/4427 (1993), BRDrs 659/99 (1999); zu entspr eur Initiativen vgl das Grünbuch der Kommission zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt (Dokument KOM(98)559 endg., Stellungnahme der DVGR GRUR 1999, 479, 560, Mitteilung der Kommission Dokument KOM 2000/789, Hinweis GRUR 2001, 220.

58 Begr BTDrs 11/4792 = A I, BlPMZ 1990, 173.

VI. Deutsche Demokratische Republik (DDR)

Schrifttum s *8. Aufl*.

30 In der DDR erfolgte eine grundlegende Umgestaltung des Patentrechts durch das PatG-DDR vom 6.9.1950,[59] gleichzeitig wurde in (Ost-)Berlin das Amt für Erfindungs- und Patentwesen (AfEP) errichtet. Neben dem Ausschließungspatent wurde das Wirtschaftspatent eingeführt, das kein Ausschließungsrecht gegenüber Dritten zum Inhalt hatte. Für Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb oder staatlichen Organ oder mit dessen Unterstützung entstanden waren, konnte nur ein Wirtschaftspatent erteilt werden, zu dessen Anmeldung der Ursprungsbetrieb verpflichtet war. Seit der Änderung vom 31.7.1963[60] erfolgte eine vollständige Sachprüfung vor Patenterteilung grds nicht mehr, sie wurde aber auf Antrag oder vAw nachgeholt. Am Wirtschaftspatent hatten sozialistische Betriebe und staatliche Organe ein Benutzungsrecht, sonstigen Dritten konnte das AfEP die Benutzung gestatten. Das Ausschließungspatent, das bei Inländern nur ausnahmsweise in Betracht kam, gewährte demgegenüber einen Unterlassungsanspruch, der allerdings durch das AfEP aus bestimmten Gründen gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt oder aufgehoben werden konnte. Der Gebrauchsmusterschutz wurde 1963 abgeschafft. Das Gesetz über den Rechtsschutz für Erfindungen vom 27.10.1983[61] änderte die Rechtslage im Grundsatz nicht. Erst in der Schlussphase der DDR erfolgte in der Folge des Vertrags über eine Wirtschafts- und Sozialunion durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen der Deutschen Demokratischen Republik vom 29.6.1990 (PatÄndG-DDR 1990)[62] eine Anpassung an das Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, insb unter Fortfall des technischen Fortschritts als Patentierungsvoraussetzung und des Stoffschutzverbots. Art 3 PatÄndG-DDR 1990 sah die Möglichkeit der Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente vor (näher *8. Aufl*).

VII. Entwicklung seit 1990

1. Die deutsche Einigung

Schrifttum s *8. Aufl*.

31 **a.** Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands (**Einigungsvertrag**; EinigV) vom 31.8.1990[63] bestimmte das DPA zur alleinigen Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Er hat die vor dem 3.10.1990 eingereichten Anmeldungen und Schutzrechte mit Wirkung für ihr bisheriges Schutzgebiet und nach den vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR geltenden Rechtsvorschriften aufrechterhalten, Neuanmeldungen ab 3.10.1990 aber nur mit Wirkung für das gesamte Bundesgebiet einschließlich des Beitrittsgebiets und nach den Bestimmungen des Bundesrechts zugelassen. Damit bestand für eine Übergangszeit ein gespaltener Rechtszustand mit zwei Schutzrechtsgebieten und unterschiedlichen Regeln unterliegenden Altschutzrechten und einem einheitlichen Schutzgebiet für Neuschutzrechte.

32 **b.** Durch das am 1.5.1992 in Kraft getretene Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten **(Erstreckungsgesetz**; ErstrG**)** vom 23.4.1992[64] wurde dieser Zustand beendet; es wurde ein einheitliches Schutzrechtsgebiet geschaffen. Dies geschah durch die Erstreckung der bestehenden Rechte und Anmeldungen auf das Gebiet, in dem sie nicht galten; dies galt auch für aufgrund internationaler Übereinkommen erteilte Rechte und Anmeldungen.[65] Die erstreckten Rechte wurden im Grundsatz den Regeln des PatG in der zur Zeit des Beitritts bzw der Erstreckung geltenden Fassung unterstellt (vgl *6. Aufl* Rn 6 ff zu

---

59 GBl S 989 = BlPMZ 1950, 263.
60 GBl S 121 = BlPMZ 1963, 275.
61 GBl I 284 = BlPMZ 1984, 37.
62 GBl DDR I 571 = BlPMZ 1990, 347.
63 BGBl II 889 = BlPMZ 1990, 379.
64 BGBl I 938 = BlPMZ 1992, 202.
65 Vgl zur markenrechtl Problematik BGHZ 139, 147 = GRUR 1999, 155, 158 Dribeck's Light.

§ 9, Rn 9 zu § 139; zur Auslegung des Patents *8. Aufl*; *6. Aufl* Rn 14 ff vor § 1 und Rn 140 ff zu § 15; *5. Aufl* Rn 136 ff zu § 15, *7. Aufl* Rn 8 ff Einl ArbEG).

2. Das **2. Gemeinschaftspatentgesetz** (2. GPatG) vom 20.12.1991 (weitgehend aufgehoben durch Art 4 des Gesetzes zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte vom 24.8.2007) enthielt neben der Zustimmung zu der (nicht zustande gekommenen) Vereinbarung über Gemeinschaftspatente Änderungen des IntPatÜG, insb das (inzwischen wieder beseitigte) Übersetzungserfordernis für eur Patentschriften (Art II § 3 IntPatÜG aF) und die Abschaffung des patentgerichtlichen Kollisionsverfahrens bei prioritäts- und inhaltsgleichen eur und nationalen Patenten. Im PatG wurden die Rücknahmemöglichkeit für die Lizenzbereitschaftserklärung eingeführt und die Rücknahmefiktion bei der Prioritätsbeanspruchung eines älteren Gebrauchsmusters (iSd BGH-Rspr) geregelt. **33**

3. Das **Erste Sortenschutzänderungsgesetz** vom 27.3.1992 glich mit der Ausdehnung des Sortenschutzes auf jegliche Pflanzensorte den Patentierungsausschluss in § 2 der Regelung im EPÜ an. **34**

4. Patentänderungsgesetz 1993 (Arzneimittelzertifikat) und weitere Änderungen. Durch VO vom 18.6.1992 (EWG) Nr 1768/92 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 18.6.1992[66] wurde als für alle EG-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel als nationales Recht ersetzendes und nicht nur alternativ ergänzendes gemeinschaftliches Einheitsrecht geschaffen. Damit vollzog der Rat eine Entwicklung nach, die in den USA, in Japan und in der Republik Korea bereits stattgefunden hatte.[67] Eine entspr Regelung für Pflanzenschutzmittel enthält die VO des Parlaments und des Rates vom 23.7.1996. Die inzwischen durch die VO Nr 469/2009 (Arzneimittel) abgelöste VO ist unmittelbar anwendbares Recht. Die erforderlichen Anpassungen des nationalen Rechts brachte das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (PatGÄndG) vom 23.3.1993 durch Einfügung der §§ 16a, 49a sowie Änderung weiterer Bestimmungen, für das eur Patent durch Einfügung des Art II § 6a IntPatÜG. **35**

Kostenrechtliche Änderungen enthielt das Gesetz zur Änderung des Patentgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 25.7.1994 (PatGebÄndG); die vorgesehene[68] Einführung einer Einspruchsgebühr wurde zunächst nicht verwirklicht. Durch das MarkenRRefG vom 25.10.1994 wurde die Regelung des Prioritätsrechts in § 41 geänd. **36**

5. 2. Patentgesetzänderungsgesetz. Das im wesentlichen am 1.11.1998 in Kraft getretene Zweite Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) brachte ua die Umbenennung des DPA in Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Änderungen bei der Zwangslizenz und den Wegfall der Zurücknahme des Patents, die Möglichkeit der Einreichung von Patent- und GbmAnmeldungen über Patentinformationszentren und in Fremdsprachen, einheitliche Fristen bei der Inanspruchnahme einer Priorität und die Abschaffung des Vorschaltverfahrens sowie die Einführung einer Begründungspflicht im Nichtigkeitsberufungsverfahren[69] und die Umbenennung der Patentrolle in Patentregister. Durch das Gesetz werden zudem verschiedene entbehrlich gewordene Vorschriften aufgehoben (näher *8. Aufl*). **37**

6. Das **Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums** vom 13.12.2001 hat insb das Gebühren- und Kostenrecht umfangreich geänd, wobei zahlreiche, bisher im PatG enthaltene Regelungen in das neue PatKostG eingestellt wurden, das das PatGebG abgelöst hat; es hat außerdem das Einspruchsverfahren vorübergehend ganz auf das BPatG verlagert. Das Gesetz warf zahlreiche Zweifelsfragen auf, die zT durch das GeschmMRefG geklärt wurden. Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26.11.2001 hat insb die Verjährungsregelung geänd. Weitere Änderungen haben das GeschmMRefG vom 12.3.2004, das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5.5.2004 und das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9.12.2004 **38**

---

66 ABl EG L 182/1 = BlPMZ 1992, 494.

67 Zur Entstehungsgeschichte in den USA vgl *Hutter* Die Produktion von Recht, 1989; *Pontani*/*Rozek* Das US-Gesetz über Arzneimittelpreiswettbewerb und Patentlaufzeitverlängerung – 10 Jahre danach, Mitt 1995, 159 und Mitt 1997, 41.

68 BTDrs 12/5280.

69 Vgl dazu *Mühlens* Aktuelle Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz, VPP-Rdbr 1996, 77 f.

gebracht. Das Vierzehnte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 29.8.2005 hat § 11 geänd. Im Rahmen der Rechtsbereinigung ist 2006 auch die längst überfällige Aufhebung der §§ 56 – 60 PatG 1936 erfolgt.

39 **7.** Das **Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes** hat ua die Rückverlagerung des Einspruchsverfahrens mWv 1.7.2006 auf das DPMA und die Abschaffung der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren gebracht sowie eine Anhörungsrüge in den Verfahren vor dem BGH eingeführt.

40 **8. EG-Biotechnologie-Richtlinie** Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen[70] ist am Tag ihrer Veröffentlichung (30.7.1998) in Kraft getreten; für den EWR ist sie am 31.1.2003 übernommen worden.[71] Die Umsetzung der BioTRl hat (nicht nur in Deutschland) Schwierigkeiten bereitet (näher *8. Aufl*). Die Richtlinie ist mWv 1.9.1999 in die AOEPÜ integriert worden. In Deutschland ist die parlamentarisch lange umstrittene Umsetzung durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21.1.2005 erfolgt.[72]

41 **9. Durchsetzungsrichtlinie.** S vor § 139 sowie die Kommentierung der nach dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 geänd und neu eingestellten Bestimmungen.

42 **10. Umsetzung der EPÜ-Revision 2000.** Das Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente hat die Regelungen des nationalen Rechts, insb das PatG und das IntPatÜG, an das geänd EPÜ angepasst und damit insb die Patentfähigkeit bekannter Stoffe und Stoffgemische neu geregelt und den Widerruf des Patents auf Antrag des Patentinhabers eingeführt.

43 **11.** Das **Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts** (PatRVereinfModG) vom 31.7.2009 hat ua Änderungen beim Inlandsvertreter, beim ergänzenden Schutzzertifikat und beim Verfahren der Zwangslizenzierung vorgenommen, enthält eine weitgehende Neuregelung des Nichtigkeitsverfahrens in beiden Instanzen sowie weitgehende Änderungen des ArbEG.

44 **12.** Das im wesentlichen am 1.4.2014 in Kraft getretene **Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes** vom 19.10.2013 hat neben einer Änderung der Regelung in § 2a (kein Erzeugnisschutz bei biologischen Züchtungsverfahren) ua die Abschaffung des Zusatzpatents, Akteneinsicht via Internet, Änderungen bei der Erfinderbenennung, Erleichterungen bei fremdsprachigen Anmeldungen (Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung englisch- und französischsprachiger Anmeldungen, Rücknahmefiktion bei Fristversäumnis und damit Erhaltung der Prioritätsbegründung), die Möglichkeit der altersrangschädlichen Nachreichung von Beschreibungsteilen, eine erweiterte Recherche im Patentrecht mit vorläufiger Einschätzung der Schutzfähigkeit, Erhöhung der Recherchegebühr, Wegfall des Rechts Dritter, einen Rechercheantrag zu stellen, Abschaffung des Sachdienlichkeitserfordernisses bei der Anhörung und im Einspruchsverfahren deren Öffentlichkeit, Verlängerung der Einspruchsfrist auf neun Monate gebracht, weiter neue Gebührenregelungen bei PCT-Anmeldungen.[73]

45 **13. Weitere Änderungen.** Kleinere Änderungen sind durch das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren, das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts,

---

70 ABl EG 1998 L 213/13 = BlPMZ 1998, 458 = GRUR Int 1998, 675 = ABl EPA 1999, 101.

71 Vgl *Midtbø* 36 IIC (2005), 542.

72 Vgl auch die Stellungnahme der DVGR GRUR 2000, 680; den Teilbericht der Enquête-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin" „Schutz des geistigen Eigentums in der Biotechnologie", BTDrs 14/5157 vom 25.1.2001 sowie das Kommissionspapier vom 23.1.2002 Life sciences and biotechnology – A strategy for Europe sowie den Kommissionsbericht KOM (2002) 545 endg; zur Umsetzung *Landfermann* FS W. Tilmann (2003), 527.

73 Vgl Hinweis BlPMZ 2013, 361.

das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und das Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsgesetz erfolgt. Die 10. Zuständigkeitsanpassungsverordnung berücksichtigt die geänd Bezeichnung des BMJ. Das Gesetz zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll usw hat § 34a Abs 2 eingestellt. Das Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften hat ua § 142b geänd. Durch das Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie ist § 25 Abs 2 gestrichen worden. Das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren hat § 59 geänd, Durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz ist ein neuer § 29a eingestellt worden.

14. Einheitspatent. Der vom BMJV vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patent- **46**
rechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform wurde am 27.5.2015 vom Bundeskabinett beschlossen. Auf der Grundlage des Regierungsentwurfs hat der Bundestag am 9.3.2017 das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform verabschiedet, dessen Ausfertigung und Verkündung aufgrund einer Verfassungsbeschwerde vom BVerfG angehalten wurden.

15. 2. Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Diskussionsentwurf). **47**
Das BMJV hat am 14.1.2020 einen Diskussionsentwurf vorgelegt,[74] der umfangreiche Änderungen des PatG, der weiteren in diesem Buch kommentierten Gesetze (mit Ausnahme des ArbEG) und verschiedener VOen sowie des Marken- und Designrechts vorsieht. Die Vorschläge sind berücksichtigt, aber nicht in die geltenden Normtexte eingearbeitet.

B. Grundlagen des deutschen Patentrechts

I. Stellung des Patentrechts im Rechtssystem

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8 Aufl*): *Ahrens* Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums? GRUR 2006, 617; *Aicher* Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz und Immaterialgüterrechte, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, 1986, 3; *Ann* Privatrecht und Patentrecht? Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs, GRUR Int 2004, 696; *Ann* Vom Patentschutz zum Technologieschutz: Braucht der deutsche Erfindungsschutz ein neues Konzept? FS W. von Meibom (2010), 1; *Badura* Zur Lehre von der verfassungsrechtlichen Institutsgarantie des Eigentums, betrachtet am Institut des „geistigen Eigentums", FS Th. Maunz (1981), 1; *Bardehle* Muss die Behauptung der Existenz zu vieler „Trivialpatente" zu einer Verschiebung des Niveaus ausreichender erfinderischer Tätigkeit als Patenterfordernis führen, FS J. Pagenberg (2006), 3; *Bauer* Hegels Theorie des geistigen Eigentums, Hegel-Studien 41 (2006), 51; *Beier* Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, GRUR 1998, 185 = Exclusive Rights, Statutory Licenses and Compulsory Licenses in Patent and Utility Model Law, IIC 1999, 251; *Berger* Die Immaterialgüterrechte sind abschließend aufgezählt, FS L. David (1996), 3; *Beyerbach* Der Gesetzgeber und das Geistige Eigentum, in: *Goldhammer/Grünberger/Klippel* (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 193; *Brinkhof* Wensen op het gebied van het octrooirecht, BIE 2003, 372 = Wish List in the Area of Patent Law, 35 IIC (2004), 407; *Buck* Geistiges Eigentum und Völkerrecht, 1993; *Cotter* Legal Pragmatism and Intellectual Property Law, ZGE 2015, 291; *Eifert/Hoffmann-Riem* (Hrsg) Geistiges Eigentum und Innovation, 2008; *Eisfeld* Geistiges Eigentum und Interdisziplinarität, ZGE 2015, 318; *Fechner* Geistiges Eigentum und Verfassung: schöpferische Leistungen unter dem Schutz des Grundgesetzes, 1999; *Fezer* Theorie der Funktionalität der Immaterialgüterrechte als geistiges Eigentum, GRUR 2016, 50; *Fikentscher* Geistiges Gemeineigentum – am Beispiel der Afrikanischen Philosophie, FS G. Schricker (2005), 3; *Friedl/Ann* Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, GRUR 2014, 948; *Geiger* „Constitutionalising" Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union, IIC 37 (2006), 371; *Ghidini* For a Holistic and Systemic Approach to IP Law, IIC 2014, 381; *Godenhielm* Ist die Erfindung etwas Immaterielles? GRUR Int 1996, 327; *Godt* Eigentum an Informationen, Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Informationen, 2007; *Godt* Regulative Einbettung der Immaterialgüterrechte, ZGE 2014, 279; *Götting* Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353; *Goldhammer* Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie, Diss Bayreuth 2012; *Goldhammer* Die Begründung des Geistigen Eigentums in der US-amerikanischen Rechtswissenschaft und ihre Bedeutung für die deutsche Diskussion, ZGE 2009, 139; *Goldhammer* Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat und darüber hinaus: öffentlich-rechtliche Skizzen aktueller Herausforderungen, in: *Goldhammer/Grünberger/Klippel* (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 1; *Grundmann* Schutzrechte: Funk-

74 Hierzu *Stierle* Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, GRUR 2020, 262; *Schönbohm/Ackermann-Blome* Zur Modernisierung des Patentgesetzes: Ursache, Wirkung und Abhilfe? Mitt 2020, 101.

tion und Begrenzung, GRUR 2011, 89; *Haesemann* Internationale und nationale Wurzeln des Patentrechts in Deutschland, FS K. Bartenbach (2005), 261; *Heinemann* Gefährdung von Rechten des geistigen Eigentums durch Kartellrecht? GRUR 2006, 705; *Heinrich* Immaterialgüter sind geistiger Natur, FS L. David (1996), 9; *Heinz* Das Patent im System der Eigentumsrechte, Mitt 1994, 1; *Heinz* Immaterielle Güter und ihre Schutzgarantie, Mitt 2019, 269; *Hetmank* Was ist Prüfungs- und Schutzgegenstand des Patentrechts? Die Ambiguität des Erfindungsbegriffs, ZGE 2015, 460; *Hubmann* Geistiges Eigentum, in *Bettermann*/*Nipperdey*/*Scheuner* Die Grundrechte, Bd IV 1 S 1; *Jänich* Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? 2002; *Jestaedt* Patentschutz und öffentliches Interesse, FS F. Traub (1994), 141; *Kirchhof* Der verfassungsrechtliche Gehalt des geistigen Eigentums, FS W. Zeidler, Bd 2, (1987), 1639; *Klippel* Die Idee des geistigen Eigentums in Naturrecht und Rechtsphilosophie des 19. Jahrhunderts, in *Wadle* (Hrsg) Historische Studien zum Urheberrecht in Europa (1993), 121; *Klippel* Geistiges Eigentum, Privileg und Naturrecht in rechtshistorischer Perspektive, ZGE 2015, 49; *Chr. Krüger* Zur Konvergenzdiskussion im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, FS G. Schricker (2005), 69; *Kunz-Hallstein* Grundlagen und Grenzen verfassungsgerichtlicher Kontrolle von Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR 2011, 1072; *Kur* Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen, in *Schricker*/*Dreier*/*Kur* Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 23; *Leinemann* Die Sozialbindung des „Geistigen Eigentums", 1998; *Leistner* Schutz des traditionellen Wissens, in: Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums (2002), 169; *Moir* Patent Policy and Innovation, 2013; *Müller*/*Henke* Patentdurchsetzung als Kartellrechtsverstoß. Die Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen Samsung und Motorola, GRUR Int 2014, 662; *Ohly* Geistiges Eigentum? JZ 2003, 545; *Ohly* Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte? FS G. Schricker (2005), 105; *Ohly* Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, in: *Ohly*/*Klippel* (Hrsg) Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit (2007), 1; *Oppermann* Geistiges Eigentum – Ein „Basic Human Right" des Allgemeinen Völkerrechts, FS H. Hahn (1997), 447; *Pahlow* „Intellectual Property", „propriété intellectuelle" und kein „Geistiges Eigentum"? UFITA 2006, 705; *Pahlow*/*Eisfeld* Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, 2008; *Palmer* Are Patents and Copyrights Morally Justified? Harv. J. Law & Pub. Policy 13 (1990), 817; *Papier* Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Patentschutz, ZGE 2016, 431; *Picht* Patente und kartellrechtliche Zugangsgewähr: Motor für die digitale Zukunft? sic! 2019, 335; *Pinto* The Influence of the European Convention on Human Rights on Intellectual Property Rights, EIPR 2002, 209; *Randakeviciúte* The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balacing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, 2015; *Rigamonti* Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, zugl Diss Zürich; *Schefczyk* Anmerkungen zur naturrechtlichen Begründung geistigen Eigentums, Juridikum 2004, 60; *Schefczyk* Rechte an Immaterialgüterrechten – eine kantische Perspektive, DZPhil 2004, 739; *Schovsbo* Constitutional Foundations and Constitutionalization of IP Law – A Tale of Different Stories? ZGE 2015, 383; *H. Schulte* Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772; *Schwab* Das Geistige Eigentum zwischen Naturrecht und Positivierung, in: *Pahlow*/*Eisfeld (Hrsg)* Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums (2008), 35; *Slopek*/*Gottschalk* Das Patentmonopol im Faktencheck, WRP 2011, 853; *Söllner* Zum verfassungsrechtlichen Schutz geistigen Eigentums, FS F. Traub (1994), 367; *Spector* An Outline of a Theory Justifying Intellectual and Industrial Property Rights, EIPR 1989, 270; *Steinvorth* Natürliche Eigentumsrechte, Gemeineigentum und geistiges Eigentum, DZPhil 2004, 717; *Strömholm* Tradition und Innovation im Recht des geistigen Eigentums, in: *Schricker*/*Dreier*/*Kur* Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 179; *Timmann* Das Patentrecht im Lichte von Art 14 GG, 2008; *Tonner*/*Reich* Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Teilgebiete, Jura 2011, 278; *Ullrich* Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz, RIW 1987, 179; *Vivant* Open Source: A Way for Reasonable Standard Implementation? EIPR 2018, 466; *von Meibom*/*Pitz* Klinische Versuche – eine transatlantische Betrachtung vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH „Klinische Versuche II", Mitt 1998, 244 = Experimental Use, Patent Infringement. A Transatlantic Review from German Perspective in Regard to the Decision of the German Supreme Court in Ortho v. Merckle „Clinical Trials II", 1 JWIP 633 (1998); *Wadle* Geistiges Eigentum. Bausteine zur Rechtsgeschichte, Bd I (1996); *Wagner* Human Tissue Research: Who Owns the Results? JPTOS 1987, 329; *Weck* Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts, NJOZ 2009, 1177; *Weisser-Lohmann* Das geistige Eigentum – Naturrecht, erworbenes Recht oder Institution? Philosophische Aspekte zur Schutzwürdigkeit geistigen Eigentums, in: *Goldhammer*/*Grünberger*/*Klippel (Hrsg)* Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 113; *Zech* Legal Pragmatism and Intellectual Property Law, ZGE 2015, 418; *Zuck* Die verfassungsrechtliche Kontrolle von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs, GRUR Int 2011, 302; *Zypries* Hypertrophie der Schutzrechte? GRUR 2004, 977.

48 **1. Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.** Das Patentrecht rechnet zum Bürgerlichen Recht im weiteren Sinn. Als Teil des Rechtsgebiets des gewerblichen Rechtsschutzes (propriété industrielle) bildet es mit diesem und dem Urheberrecht und verwandten Schutzrechten (propriété litteraire et artistique) das Immaterialgüterrecht (propriété intellectuelle). Der gewerbliche Rechtsschutz bezieht sich anders als das Urheberrecht auf die gewerblich-technische Betätigung, ohne dass immer eine scharfe Scheidung möglich wäre. Beide Teilgebiete sind vielfältig miteinander verknüpft, so dass Gedanken aus dem einen Teilgebiet häufig im anderen Anwendung finden können. Der gewerbliche Rechtsschutz umfasst insb die technischen Schutzrechte, nämlich Patent, Gebrauchsmuster und Halbleitertopographie (mit Beziehungen zum Urheberrecht), daneben das Designrecht (bis 2013 Geschmacks-

musterrecht, mit engen Beziehungen zum Urheberrecht), das Markenrecht, weiter das Wettbewerbsrecht, dessen Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz allerdings str ist.[75] Daneben treten Namens- und Firmenschutz (§ 12 BGB, Schutz geschäftlicher Bezeichnungen, § 5 MarkenG). Schließlich ist das Sortenschutzrecht als Schutz des Pflanzenzüchters mit engen Beziehungen zum Landwirtschaftsrecht zu nennen; auch seine Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz ist str.

2. Die (ausschließliche) **Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes** für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ergibt sich aus Art 70, 71 und Art 73 Abs 1 Nr 9 GG.[76] Für das ArbNErfinderrecht ist dies allerdings umstr (vgl Rn 6 Einl ArbEG). Die Länder haben eine Befugnis zur Gesetzgebung nur, soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden (so in § 143). Teilweise beruht die Kompetenz zur bundesrechtl Regelung auf anderen (ausschließlichen oder konkurrierenden) Zuständigkeiten, so im Bereich der Grenzbeschlagnahme, der Strafbarkeit der Patentverletzung und der gerichtsverfassungs- und prozessrechtl Regelungen. Die Kompetenz zur Errichtung von Bundesbehörden ergibt sich für das DPMA aus Art 87 Abs 3 GG. Grundlage für die Errichtung des BPatG ist nunmehr Art 96 Abs 1 GG. Der Erlass von Rechtsverordnungen ist in Art 80 GG geregelt. **49**

Das **PatG 1936** gilt nach Art 124 GG als **Bundesrecht** fort. ISd Rspr zu Art 100 Abs 1 GG[77] ist es im Umfang seiner geltenden §§ 1–147 als nachkonstitutionelles Recht anzusehen; dies galt nicht für die 2006 aufgehobenen §§ 56–60 PatG 1936. **50**

3. Rechtsquellen. Eine Gesamtkodifikation des gewerblichen Rechtsschutzes ist anders als etwa in Frankreich, Italien und Polen nicht erfolgt.[78] Zu unterscheiden ist zwischen Rechtsnormen im formellen Sinn (Gesetzen) und solchen im (nur) materiellen Sinn (Verordnungen); auch die Herausbildung von Gewohnheitsrecht kommt in Betracht. Die unterschiedliche Regelung durch Gesetz und Verordnung, die auch im ausländ Recht und in internationalen Verträgen (insb EPÜ mit AOEPÜ; PCT mit AOPCT) Parallelen hat, nutzt die größere Flexibilität des Verordnungswegs, der allerdings verfassungsrechtl Grenzen hat. Anders als zB im schweizerischen Recht (schweiz PatentVO) oder im frz CPI (der gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zusammenfasst), sieht das dt Recht keine einheitliche und umfassende Regelung im Verordnungsweg vor, sondern eine Reihe einzelner VOen. Die Richtlinien des DPMA wie des EPA (insb DPMA-PrRl, EPA-PrRl; DPMA-EinsprRl) sind keine Rechtsnormen, sondern innerdienstliche Anweisungen, sie geben jedoch Hinweise zur jeweiligen Amtspraxis und haben erhebliche praktische Bedeutung. **51**

Als Rechtsquellen auf dem **Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes** sind insb das wiederholt neugefasste und neu bekanntgemachte PatG vom 5.5.1936, das GebrMG, das HlSchG, das DesignG, das MarkenG, das Schriftzeichengesetz, das UWG und das SortG zu nennen,[79] als Nebengesetze insb das IntPatÜG, das PatKostG und das ArbEG. Hinzu kommen verschiedene Verordnungen wie die DPMAV und die PatV. Neben die nationalen Rechtsvorschriften treten vermehrt solche des EU-Gemeinschaftsrechts, so insb im Bereich des Markenrechts, des Designrechts und des Sortenschutzes, aber auch im Patentrecht (Schutzzertifikate, BioTRl, DurchsetzungsRl), zum Einheitspatent Rn 53. Zur Überlagerung der nationalen Kompetenzen durch solche der EU Rn 84 ff. **52**

Weitere wichtige Rechtsquellen sind **internationale Übereinkommen** wie das WIPO-Übk, die Übk der Internationalen Union (hier im Bereich des Patentrechts in erster Linie die Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ], der Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen [BV] und der Patentzusammenarbeitsvertrag [PCT]), das Straßburger Übereinkommen (StraÜ) und das Klassifikationsübereinkommen (IPC). Das Vertragswerk der Welthandelsorganisation (WTO; TRIPS-Übk) kommt hinzu. Das EPÜ regelt das eur Patent; Bestimmungen über ein Gemeinschaftspatent sind nicht in Kraft getreten und sollen durch Bündel von Regelungen zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (EPG-Übereinkommen und zwei EU-VOen) abgelöst werden. Schließlich haben Sonderverträge mit Einzelstaaten eine gewisse, aber heute untergeordnete Bedeutung. **53**

---

75 Vgl zu Konfliktlagen zwischen verschiedene Schutzrechtsarten *Sosnitza* FS W. Tilmann (2003), 895.

76 Vgl BVerwG NVwZ 1998, 614 Allround-Gerüst.

77 BVerfGE 1, 189; BVerfGE 24, 165.

78 Zu Vorüberlegungen hierzu *Ahrens* GRUR 2006, 617.

79 Zu Reformbedarf im nationalen Patentrecht vgl die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion BTDrs 19/7591 und die Antwort der Bundesregierung BTDrs 19/8048.

4. Patentschutz und Verfassungsrecht

54 **a. Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts.** Die naturrechtl Begründung des Erfinderrechts ist str,[80] ebenso die Frage, ob es verfassungsrechtl geboten ist, ein lückenloses Schutzsystem (Stoffschutz, Computerprogramme, Dienstleistungen) zur Verfügung zu stellen.[81]

55 Eigentumsschutz ist in die **Europäische Menschenrechtskonvention** durch das 1. Zusatzprotokoll vom 20.3.1952[82] eingefügt worden. Die frühere Europäische Kommission für Menschenrechte hat sich mit Patenten erstmals 1975 im Zusammenhang mit dem Zugang zu Gericht (hohe Verfahrenskosten) befasst. Weitere Entscheidungen betreffen den Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA vor nationalen Instanzen[83] und die fehlende Angreifbarkeit von Entscheidungen der Berufungsabteilung des niederländ Patentamts vor Gerichten unter dem Gesichtspunkt des Art 6 Abs 1 EMRK.[84]

56 **Europäische Union.** Der verfassungsrechtl Schutz des geistigen Eigentums ist europarechtl mehrfach, aber undifferenziert postuliert worden (Art 17 Abs 2 Charta der Grundrechte in der Europäischen Union und übereinstimmend Art II–77 Abs 2 des gescheiterten EU-Vertrags vom 29.10.2004 über eine Verfassung für Europa).[85] Bei der Beurteilung der Verpflichtung, Schutzinstitute zur Verfügung zu stellen, darf weder der Sozialbezug des Eigentums noch der verfassungsrechtl gesicherte Grundsatz der allg Handlungsfreiheit übersehen werden, der jedenfalls (Probleme ergeben sich ua auch bei Traditionswissen[86] und im Grenzbereich zwischen Erfindung und Entdeckung, vgl die Diskussion über „Bio-" und „Software"-Patente)[87] eine Monopolisierung „reiner" Erkenntnis problematisch macht, im Verein mit dem Rechtsstaatsgebot möglichst klare und eindeutige Verhaltensnormen fordert[88] und es verbietet, den Schutzumfang über den erfinderischen Verdienst hinaus etwa auf Naheliegendes auszudehnen (im Gebrauchsmusterrecht höchst kontrovers).[89] Daraus leitet sich auch die Diskussion um die Berechtigung von „Trivialpatenten" ab.[90] „Die Schutzrechte des geistigen Eigentums gelten nicht als solche oder in einem Vakuum, sondern beruhen auf einem sorgfältigen Ausgleich mit den Interessen der Wettbewerber".[91] Es ist dabei nicht Sache des BVerfG, den Zivilgerichten vorzugeben, wie sie im Ergebnis zu entscheiden haben.[92] Grundrechtsfähig sind für materielle Grundrechte aufgrund des Anwendungsvorrangs in Art 26 Abs 2 AEUV und des allg Diskriminierungsverbots in Art 18 AEUV auch juristische Personen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU;[93] auf Verfahrensgrundrechte können sie sich ohnehin berufen.

57 **b. Eigentumsgarantie.** Dass die patentierte Erfindung unter die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (wie auch schon der Art 153 und 158 Abs 1 – „Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießt den Schutz und die Fürsorge des Reichs" – der Weimarer Reichsverfassung und verschiedener Verfassungen der Länder, zB Art 162 der bayerischen Verfassung 1946)[94] fällt, ist unstr (wenn auch

---

80 Vgl *Benkard* Einl Rn 3, *H. Schulte* GRUR 1985, 772, 775, mwN.

81 Vgl *H. Schulte* GRUR 1985, 772, 777 f; *Wertenson* Mitt 1993, 169 f; zum Schutz von Dienstleistungen auch *van Raden* Dienstleistungspatente? in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 117, *Schindlbeck* Schutzfähigkeit von Dienstleistungen als Beitrag zur Existenzsicherung mittelständischer Unternehmen, aaO S 123.

82 BGBl 1956 II 1880; näher *Sebastian* Geistiges Eigentum als europäisches Menschenrecht, GRUR Int 2013, 524.

83 EMRK 9.9.1998 3902/97 Lenzing AG/Deutschland.

84 EMRK 10.5.1994 19589/92 The B. Company/Niederlande.

85 ABl EG C 310 v. 16.12.2004.

86 Vgl *Fikentscher/Ramsauer* FS A. Dietz (2001), 25; *Leistner* in: Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums (2002), 169.

87 Vgl *Pinto* EIPR 2002, 209, 215.

88 BGHZ 57, 1, 3 f = GRUR 1972, 80 Trioxan.

89 Vgl BGHZ 168, 142 = GRUR 2006, 842, 845 Demonstrationsschrank; *Kulhavy* sic! 2015, 692 schlägt vor, solche Neuerungen als „Evolut" zu bezeichnen.

90 Vgl zur Problematik der Trivialpatente nur *Keukenschrijver* FS R. König (2003), S 255, 259; *Zypries* GRUR 2004, 977, *Pagenberg* FS G. Kolle und D. Stauder (2005), 251 257 ff; *Bardehle* FS J. Pagenberg (2006), S 3, 4: vgl auch BGH 30.3.2004 X ZR 199/00, im Druck nicht veröffentlicht, Umdruck S 17.

91 *Ullrich* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 637 Fn 122; vgl auch *R. Rogge* Zur Aussetzung in Patentverletzungsprozessen, GRUR Int 1996, 386, 387.

92 BVerfG GRUR 2011, 223 Drucker und Plotter.

93 BVerfG GRUR 2012, 52 Le-Corbusier-Möbel.

94 Vgl *Dietz* Verfassungsklauseln und Quasi-Verfassungsklauseln zur Rechtfertigung des Urheberrechts – gestern, heute und morgen, GRUR Int 2006, 1, 5.

unter dem ordnungspolitischen Aspekt des Technologieschutzes wohl nicht denknotwendig).[95] Nach der Rspr des BVerfG ist das „technische Urheberrecht" des Erfinders an der fertigen und verlautbarten Erfindung vor der Patentierung als Eigentum iSd Institutsgarantie des Art 14 GG anzusehen.[96] Die Grundsätze gelten auch im ArbNErfinderrecht.[97] Das Patent gewährt ein nicht vorpositives, sondern vom Gesetzgeber geschaffenes eigentumsähnliches Recht;[98] allerdings begründet das (insgesamt) noch dem Einspruch ausgesetzte Patent für den Patentinhaber auch über die geltend gemachten Widerrufsgründe hinaus keine unanfechtbare Rechtsposition iSd Eigentumsgarantie.[99] Die grds Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung des Patentinhabers und dessen Freiheit, in eigener Verantwortung darüber zu verfügen, bilden ein konstitutives Merkmal des Patentrechts als Eigentum.[100] Das „geistige Eigentum"[101] (der Begriff wurde von der Immaterialgüterrechtstheorie bekämpft) an der Erfindung unterliegt der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber.[102] Damit sind aber die Pflicht des Staats, Erfindungen zu schützen, also die Institutsgarantie des Patentrechts, und die Ausgestaltung des Schutzes nicht festgelegt. Die dem Erfinder schon vor der Patenterteilung zugeordnete Rechtsposition genießt den Eigentumsschutz des Patentrechts entspr dem zum allg Urheberrecht entwickelten Grundsatz,[103] dass es die sichernde und abwehrende Funktion der Eigentumsgarantie gebietet, die vermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk als „Eigentum" iSd Art 14 GG anzusehen und seinem Schutzbereich zu unterstellen; hierbei muss berücksichtigt werden, dass die fertige und verlautbarte Erfindung die durch die Anmeldung verwirklichte Grundlage für das Recht auf das Patent bildet. Geschützt ist aber nicht jede denkbare Verwertungsmöglichkeit.[104] Dem Erfinder steht daher grds ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu, wenn seine Leistung durch Dritte verwertet wird.[105] Die Eigentumsrechte der Urheber müssen auch gegenüber tatsächlichen oder rechtl Entwicklungen durch Lückensuche und -schließung gewährleistet werden; dies schließt die Prüfung ein, wieweit eine restriktive Auslegung urheberrechtl Bestimmungen angesichts der rasanten Verbreitung digitaler Datenspreicherung und -vervielfältigung dazu führt, dass zu Lasten einzelner Urheber eine absolute Schutzlücke entsteht.[106] Anders als beim Urheberrecht lässt sich ein (neuerdings wieder in die Diskussion gekommenes) Ausschließungsrecht des Erfinders wohl nicht zwingend aus der Eigentumsgarantie begründen; dem Gesetzgeber steht ein weiter Gestaltungsspielraum zur Verfügung.[107] Eine Perpetuierung des Schutzes über die gesetzliche Laufzeit des Patents hinaus ist verfassungsrechtl nicht geboten[108] und grds nicht erwünscht. Die Erhebung von Patentjahresgebühren verstößt nicht gegen die Eigentumsgarantie.[109] Das Vertrauen in eine bestimmte Gesetzesauslegung durch die Gerichte wird durch Art 14 GG regelmäßig nicht geschützt;[110] deshalb sind durch Änderung der Rspr verursachte Reduzierungen von Besitzständen hinzunehmen.[111]

---

95 Vgl etwa *Walz* Der Schutzinhalt des Patentrechts im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen (1973) 296 ff; *Ullrich* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 624 f.

96 BVerfGE 36, 281, 290 f = GRUR 1974, 142 Akteneinsicht im Patenterteilungsverfahren; BVerfG (Nichtannahmebeschluss) NJW 1998, 3704 Induktionsschutz von Fernmeldekabeln; BVerfG – Nichtannahmebeschluss – GRUR 2001, 43 – Human-Immuninterferon; BVerfG (Nichtannahmebeschluss) 10.5.2000 1 BvR 1458/97 klinische Versuche; BGHZ 82, 13 = GRUR 1982, 95 pneumatische Einrichtung; BGH GRUR 2012, 605 antimykotischer Nagellack I; BPatG BlPMZ 1970, 47, 59; vgl BVerfGE 31, 229 = GRUR 1972, 481 Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfGE 49, 382, 400 = GRUR 1980, 44 Kirchenmusik; BVerfGE 79, 29, 40 f = GRUR 1989, 193 Gefangenenbetreuung.

97 BVerfG – Nichtannahmebeschluss – NJW 1998, 3704 Induktionsschutz von Fernmeldekabeln.

98 BGHZ 18, 81, 95 f = GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II.

99 Vgl BGH GRUR 1995, 333, 336 Aluminium-Trihydroxid.

100 BVerfG GRUR 2001, 43 f klinische Versuche.

101 Näher zu diesem Begriff *Götting* GRUR 2006, 353.

102 BVerwG NJW 1995, 1627.

103 BVerfG Kirchen- und Schulgebrauch.

104 BVerfG Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG Human-Immuninterferon; vgl *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 152.

105 Vgl BGHZ 141, 13, 35 = GRUR 1999, 707 Kopienversanddienst mwN.

106 BVerfG (Kammerbeschluss) GRUR 2011, 223 Drucker und Plotter; vgl BVerfG GRUR 2011, 225 Gerätevergütung.

107 Vgl *Söllner* FS F. Traub (1994), 367, 372, unter Hinweis auf *Kirchhof* Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken (1968), 26 f; *Kraßer/Ann* § 3 Rn 28.

108 Vgl BVerwG NVwZ 1998, 614 Allround-Gerüst; BVerfG Human-Immuninterferon.

109 BPatGE 24, 154 = GRUR 1982, 361.

110 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794, 797 Rolling Stones.

111 BPatG BlPMZ 2001, 325, 327, Markensache.

58 Dem Gesetzgeber obliegt es, **Inhalt und Schranken des Patentrechts** zu bestimmen.[112] Der Einfluss der Grundrechte ist nicht auf die Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürftigen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtl Vorschriften.[113] Lässt das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielräume, sind diese grundgesetzkonform auszufüllen; fehlt es an einem solchen Spielraum, ist die Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art 267 AEUV zu erwägen.[114] Im Interesse des Gemeinwohls lässt die Sozialbindung des Eigentums Beschränkungen des Patentrechts zu.[115] Eingriffe in das Patentrecht bedürfen einer gesetzlichen Ermächtigung, wie sie § 13 enthält. Aus § 11 ergibt sich eine Schrankenbestimmung (vgl die Problematik der Zulässigkeit klinischer Versuche).[116] Zu den Auswirkungen des Grundsatzes der Freiheit der Forschung Rn 37 zu § 11. Die Inhalts- und Schrankenbestimmung steht mit der verfassungsrechtl Gewährleistung des Eigentums in Einklang, wenn sowohl der Anerkennung des Privateigentums durch das GG als auch dem Sozialgebot Rechnung getragen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wird,[117] dies rechtfertigt es, bei bestimmten Formen von Erfindungen den Patentschutz einzuschränken oder auszuschließen,[118] soweit die Unterscheidung nicht willkürlich erfolgt, was insb für den Patentierungsausschluss von Tierrassen in der Lit vertreten wird (hierzu Rn 23 zu § 2a). Deshalb begegnet es auch grds keinen verfassungsrechtl Bedenken, patentgeschützte Gegenstände preisregulierenden Maßnahmen zu unterstellen.[119] Auch Prinzipien wie „Copyleft" und Modelle wie „open source" und „open access" können Bedeutung erlangen, etwa im Bereich der Patentierung von „research tools" (Rn 16 zu § 11) insb in der universitären und öffentlich geförderten Forschung, für die etwa Art 40b schweiz PatG einen Anspruch auf Einräumung einer nichtausschließlichen Lizenz vorsieht, sowie dem von der Rspr entwickelten Anspruch auf Einräumung kartellrechtl Lizenzen bei Erfindungen, die technische Standards betreffen (vgl zum wettbewerbsbeschränkenden Aspekt des Patentrechts verschiedene Stimmen in der Lit).[120] Andererseits sind die auf Unionsrecht basierenden Einschränkungen bei der Vergabe gebietsbeschränkter Lizenzen zu beachten.[121] Dabei darf nicht außer Betracht gelassen werden, dass es einen Zwang zum Patentieren weder für den Erfinder noch für den ArbGb gibt.

59 **c.** Verfassungsrechtl relevant ist weiter die **Rechtsweggarantie** des Art 19 Abs 4 GG. Nichtauseinandersetzung mit der Vorlagepflicht an den EuGH durch den BGH verletzt das grundrechtsgleiche Verfahrensrecht auf den gesetzlichen Richter. Während für die an den Verfahren vor dem DPMA Beteiligten der Rechtsschutz gewährleistet ist und auch in den Verfahren vor dem EPA eine gerichtsähnliche Instanz zur Verfügung steht, ist der Rechtsschutz für von Patenten in ihrer Handlungsfreiheit betroffene Dritte nur durch die Möglichkeit des Einspruchs und der Nichtigkeitsklage gewahrt, jedoch nicht lückenlos, weil die Angriffsmöglichkeiten auf bestimmte Rügen beschränkt sind; die „unangemessene Anspruchsbreite" iS eines Überschusses des Patentschutzes gegenüber der Erfindung (Rn 71 f zu § 34) kann nicht geltend gemacht werden. Der numerus clausus der Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe ist in dieser Hinsicht verfassungsrechtl bdkl.

60 **5. Patentschutz und Völkerrecht.** Patentrechtl Rechtspositionen genießen auch den Schutz des Völkerrechts.[122]

---

112 BVerfGE 18, 85, 90 = GRUR 1964, 554 künstliche Bräunung.
113 BVerfG GRUR 2012, 53, 56 Le-Corbusier-Möbel.
114 BVerfG Le-Corbusier-Möbel.
115 Vgl BVerfGE 31, 229 = GRUR 1972, 481, 484 Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfGE 49, 382 = GRUR 1980, 44 Kirchenmusik; BVerfG GRUR 2001, 43 Human-Immuninterferon; BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I; BGHZ 144, 232, 235 f = GRUR 2001, 251 Parfumflakon; BGHZ 150, 6 = GRUR 2002, 605 verhüllter Reichstag; BGH GRUR 2002, 1050 Zeitungsbericht als Tagesereignis mwN, auch zur grds engen Auslegung der auf der Sozialbindung beruhenden Schrankenbestimmungen.
116 Hierzu von *Meibom*/*Pitz* Mitt 1998, 244, 250 f; BVerfG Human-Immuninterferon.
117 BVerwG NJW 1995, 1627, zu § 11 Apothekengesetz: Angabe der Zusammensetzung des verschriebenen Arzneimittels.
118 Vgl BVerwG NJW 1995, 1627, 1628.
119 Kr zur Unterstellung patentgeschützter Arzneimittel unter Festbetragsregelungen PharmR 6/1995, aktuelle Seite III.
120 *Friedl*/*Ann* GRUR 2014, 948; *Weck* NJOZ 2009, 1177; *Heinemann* GRUR 2006, 705; *Slopek*/*Gottschalk* WRP 2011, 853.
121 Vgl *Benkard* Einl Rn 4.
122 *Buck* (1993), 205 ff, 209 ff; *Oppermann* FS H. Hahn (1997), 447; *Ullrich* RIW 1987, 179; *ders* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 632 Fn 75.

II. Das **Patentrecht** ist Teil der objektiven Rechtsordnung. Es umfasst zugleich subjektive Rechte unterschiedlicher Art wie das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das Recht auf das Patent und die aus dem Patent und aus der Patentanmeldung fließenden Rechte. Das subjektive Recht aus dem Patent hat absoluten Charakter; es wirkt iS eines Ausschließlichkeitsrechts grds gegenüber jedem Dritten. Vielfach wurde auf die Ähnlichkeit des Rechts aus dem Patent mit dem Sacheigentum hingewiesen; ein Unterschied besteht jedoch darin, dass dem Recht aus dem Patent ein körperliches Substrat fehlt. Das Recht aus dem Patent wird heute allg als privatrechtlich angesehen.[123] Dagegen hat das Recht auf das Patent iS eines Anspruchs auf Erteilung des Patents öffentlich-rechtl Charakter.[124] Die subjektiven Rechte auf das Patent, aus der Patentanmeldung und dem Patent sind übertragbar und vererblich. Als höchstpersönlich wird dagegen das Erfinderpersönlichkeitsrecht angesehen (zur str Frage der Vererblichkeit Rn 9 zu § 6). **61**

III. Bedeutung des Patentschutzes

Schrifttum: (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl;* s auch die Hinweise zu § 15, zu § 29 und zur Einl IntPatÜG) *Abdul Ghani Azmi* Die Anerkennung von Immaterialgüterrechten in der Scharia, GRUR Int 1997, 85 = Basis for the Recognition of Intellectual Property in the Light of Shari'ah, IIC 1996, 649; *Adrian* Patentrecht im Spannungsfeld von Innovationsschutz und Allgemeininteresse, 1997; *Alikhan* Socio-Economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countries, 2000; *Andres* Gedanken zum Patentrecht, Fragen der Freiheit Nr 253 (2000), 3; *Ann* Die idealistische Wurzel des Schutzes geistiger Leistungen, GRUR Int 2004, 597; *Ann* Patent Trolls – Menace or Myth, FS J. Strauss (2009), 255, auch in VPP-Rdbr 2009, 1; *Ann* Patentqualität: was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig? GRUR Int 2018, 1114; *Aoki/Hu* Time factors of patent litigation and licensing, Journal of institutional and theoretical economics 2003, 280; *Arora* Patents, licensing, and market structure in the chemical industry, 26 Research Policy 391 (1997); *Arundel* (Hrsg) Innovation Strategies of Europe's Largest Industrial Firms, EIMS Publication 23 (1995); *Arundel/Kabla* What percentage of innovations are patented: Empirical estimates for European firms, 27(2) Res. Policy 127 (1998); *Audretsch* The Competitive and Technological Effects of Patents: A Critical Assessment of the Relevant Literature in Industrial Economics, in *EPA/IFO-Institut* (Hrsg) Results and Methods of Economic Patent Research, S 173; *Ayres/Klemperer* Limiting Patentees' Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies, 97 Mich. L.Rev. 985 (1999); *Bader* Strategisches Patentmanagement, Mitt 2007, 97; *Balz* Eigentumsordnung und Technologiepolitik, 1980; *Bartels* Ein Plädoyer für das utilitaristische Patentrecht, ZGE 2019, 1; *Barth* Zum 40. Geburtstag des Hochschullehrerprivilegs nach § 42 ArbNEG, GRUR 1997, 880; *Barton* Adapting the Intellectual Property System to New Technologies, in *Wallerstein* (Hrsg) Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology (1993), 284; *Behrmann* Patentwesen in der Wissensgesellschaft: Der Patentanwalt als Partner einer lernenden Organisation, Mitt 2000, 143; *Beier* Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, GRUR Int 1979, 227; *Beier* Probleme der wirtschaftlichen Verwertung von Ergebnissen der Grundlagenforschung, Angewandte Chemie 1982, 109; *Beier* Patentschutz – weltweit Grundlage technischen Fortschritts und industrieller Entwicklung, in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 29; *Beier* Gewerblicher Rechtsschutz, Soziale Marktwirtschaft und Europäischer Binnenmarkt, GRUR 1992, 228; *Beier* Patent Protection and Free Market Economy, IIC 1992, 159; *Bercovitz* Getting the Most from Your Patent, Res. Techn. Management, März/April 1993, 26; *Berman* Hidden Value: Profiting from the intellectual property economy, 1999; *Bertin* Patent and Licensing Strategies of the Various Technology Types of Corporations, in *EPA/IFO-Institut* (Hrsg) Results and Methods of Economic Patent Research, S 83; *Bertin/Wyatt* Multinationales et propriété industrielle – Le contrôle de la technologie mondiale (1986); *Beyer* Patent und Ethik im Spiegel der technischen Evolution, GRUR 1994, 541; *Bérubé-Côté/Süzeroglu-Melchiors* Between now and 2030: New paths in IP protection, Mitt 2017, 447; *Blind/Edler/Friedewald* Geistige Eigentumsrechte in der Informationsgesellschaft: eine Analyse der Rolle gewerblicher Schutzrechte bei Gründung und Markteintritt sowie für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Softwareunternehmen anhand unternehmens- und softwaretypenbezogener Fallstudien, Endbericht, 2003; *Bodewig* Staatliche Forschungsförderung und Patentschutz Bd 1, USA (1982); *Bouju* Patent Infringement Litigation Costs (1988); *Brett* The Patent System – What Future Role in the Creation of Wealth? EIPR 1983, 83; *Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung* Förderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbereich, 1997; *Bürgi/Lang* Rettungsanker Patentrecht zum Schutz selektiver Vertriebssysteme in der Schweiz? sic! 1999, 379; *Carl/Lübke* Die Zukunft des geistigen Eigentums, 2017, hierzu Bespr *Brunner* Mitt 2017, 444; *Cho/Illangasekare/Weaver/Leonard/Merz* Effect of Patents and Licenses on the Provision of Clinical Genetic Testing Services, (2003) 5 Journal of Molecular Testing Diagnostics 3; *Chronopoulos* Patenting Standards: A Case for US Antitrust Law or a Call for Recognizing Immanent Public Policy Limitations to the Exploitation Rights Conferred by the Patent Act? IIC 2009,

123 Vgl *Walz* Der Schutzinhalt des Patentrechts im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, 1973, S 120, 138 ff; *Ullrich* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 633; *Stedman* Invention and Public Policy, 12 L. and Contemp. Probl. 649, 669 ff (1947).

124 Vgl auch *Jestaedt* FS F. Traub (1994), 141, 143 f.

782; *Cottier*/*Widmer* (Hrsg) Strategic Issues of Industrial Property Management in a Globalizing Economy, 1999; *D'Silva* Pools, Thickets and Open Source Nanotechnology, EIPR 2009, 300; *Dahmann* Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb, 1981; *Dahmann*/*Zohlnhöfer* Erfindungen, Patentwesen und Angebotskonzentration: Theoretische Grundlegung und empirische Illustration, FS B. Röper (1980), 135; *Dam* Die ökonomischen Grundlagen des Patentrechts, in *Ott*/*Schäfer* (Hrsg) Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen (1994), 283, mit Kommentar *Schanze* S 322; *David* Intellectual Property Institutions and Panda's Thumb: Patents, Copyrights and Trade Secrets in Economic Theory and History, in *Wallerstein* (Hrsg) Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology (1993), 19; *Dent* Decision-Making and Quality in Patents: An Exploration, EIPR 2006, 381; *Depenheuer*/*Peifer* (Hrsg) Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? Zustand und Entwicklungen im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung, 2008; *Depoorter*/*Menell*/*Schwartz* Reerch Handbook on the Economics of Intellectual Propert Law, 2 Bde, 2019; *Derclaye* Patent Law's Role in the Protection of the Environment: Re-Assessing Patent Law and Its Justifications in the 21st Century, IIC 2009, 249; *Derclaye* Should Patent Law Help Cool The Planet? An Inquiry from the Point of View of Enviromental Law, EIPR 2009, 168, 227; *Detter* Innovationsmanagement für klein- und mittelständische Unternehmungen, in: *Rafeiner* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 163; *Deurvorst* Slimming Down Intellectual Property with Lon Fuller, EIPR 2009, 161; *Deutsche Stiftung Eigentum* (Hrsg) Bericht zur Lage des geistigen Eigentums, 2008; *Dolder* Patente auf der Grundlage traditioneller Kenntnisse indigener Gemeinschaften, FS R. König (2003), 81; *Domeij* Läkemedelspatent, Stockholm 1998; *Domeij* Pharmaceutical Patents in Europe, 2000; *Drahos* (Hrsg) Death of Patents, 2005; *Einsele* Industrial Property – Strategien eines Unternehmens der Automobilindustrie, in *Ring* (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in der Praxis (Tagungsband 1. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1999), 39; *Einsporn* Unternehmenserfolg durch Patente, Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik Heft 232, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 1999; *Einsporn*/*Rösch* Produktionsfaktor Wissen: Patente und Lizenzen in Unternehmen und Hochschulen, 2002; *Eisenberg* Bargaining over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is this Market Failing or Emerging? in: *Dreyfuss*/*Zimmerman*/*First* (Hrsg) Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society, 2001, 228; *Endeshaw* Treating Intellectual Capital as Property: the Vexed Issues, EIPR 2001, 140; *Ernst* Industrial Research as a source of important patents, 27(2) Res. Policy 1 (1998); *European Commission* (Hrsg) Patinnova 97. Patents as an innovation tool, 1998; *Fessler* Informationspolitik im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Patentinformation – ein Element der Wirtschaftsförderung, in: *Rafeiner* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 129; *Fikentscher* Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust und Technologietransfer, GRUR Int 1983, 497; *Fikentscher* Zur Anerkennung von Grundsätzen des gewerblichen Rechtsschutzes, Urheberrechts und Wettbewerbsrechts im Rahmen einer neuen Wirtschaftsordnung, GRUR Int 1987, 758; *Fikentscher* Property rights und liberty rights. Normativer Zusammenhang von geistigem Eigentum und Wirtschaftsrecht, FS H. Schippel (1996), 563; *Fikentscher* Intellectual Property and Competition – Human Economic Universals or Cultural Specifities – A Farewell to Neoclassics, IIC 2007 137; *Fikentscher*/*Ramsauer* Traditionswissen – Tummelplatz immaterialgüterrechtlicher Prinzipien, FS A. Dietz (2001), 25; *Fischer*/*Henkel* Patent Trolls on Markets for Technology: An Empirical Analysis of Trolls' Patent Acquisitions (2011); *Franke* Kriterien für die Anmeldung von Schutzrechten aus der Sicht der Industrie, in *Ring* (Hrsg) Tagungsband 2. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2000, 1; Frankel The Object and Purpose of Intellectual Property, 2019; *Franzosi*/*de Sanctis* The Increasing Worldwide Significance of European Patent Litigation, AIPLA Q.J. 1997, 67; *Frauenknecht* Patente – Quo Vadis? Antworten und Konsequenzen, sic! 2001, 715; *Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung* Aktive Patentpolitik an Einrichtungen der Ressortforschung am Beispiel der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), 1997; *Frein* Die Globalisierung von Rechten am Geistigen Eigentum und der Nord-Süd-Konflikt, PROKLA, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Heft 126 (2002) Nr 1, 103; *Frieden* Indigene Gesellschaften und geistige Eigentumsrechte: der potentielle Beitrag geistiger Eigentumsrechte zum Schutz indigenen Wissens, Bern 2000; *Früh*/*Lichtenegger* Immaterialgüterrecht und „Schlüsselgegenstände" Zur schutzrechtsübergreifenden Behandlung von Gegenständen mit erhöhter Relevanz für die Allgemeinheit, ZGE 2010, 119; *Funke* Technologietransfer in internationalen Corporate Joint-ventures: eine Untersuchung zu dem Wirtschaftsordnungsrecht und den Rechtsbeziehungen auf patentrechtlich nicht geschützte Technologie, 1998 (auch Diss Köln 1997); *Gerhardt* Why Lawmaking for Global Intellectual Property is Unbalanced, EIPR 2000, 309; *Ghidini* „Protektionistische" Tendenzen im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR Int 1997, 773; *Ghosh*/*Kesan* What do Patents Purchase? In Search of Optimal Ignorance in the Patent Office, 40 Houston Law Review (2004), 1219; *Glazier* Patent Strategies for Business[2], 1995; *Goodenough* The Future of Intellectual Property: Broadening the Sense of „Ought", EIPR 2002, 291; *Götting* Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht als Mittel der Techniksteuerung, in*Vieweg* (Hrsg) Techniksteuerung und Recht, Referate und Diskussionen eines Symposiums an der Universität Erlangen-Nürnberg (2000), 69; *Granstrand* The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism, 1999; *Granstrand* (Hrsg) Economics, Law and Intellectual Property, 2003; *Greif* State and Development of Economic Patent Research in the Federal Republic of Germany, in *EPA*/*IFO-Institut* (Hrsg) Results and Methods of Economic Patent Research, S 113; *Greif* Volkswirtschaftliche Aspekte eines verschärften Ausübungszwanges für Patente in Entwicklungsländern, GRUR Int 1980, 451; *Greif* Ausübungszwang für Patente – Ökonomische Möglichkeiten und Grenzen unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungsländer, GRUR Int 1981, 731; *Greipl*/*Täger* Wettbewerbswirkungen der unternehmerischen Patent- und Lizenzpolitik, 1982; *Greipl*/*Täger* Unternehmerische Patent- und Lizenzpolitik in Maschinenbau und elektrotechnischer Industrie, in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 215; *Gröndahl* The Tragedy of the Anticommons: Kapitalistische Eigentumskritik im Patentwesen, PROKLA, Zeit-

schrift für kritische Sozialwissenschaft Heft 126 (2002) Nr 1, 89; *Grosse Ruse-Khan* Internationaler Investitionsschutz und geistiges Eigentum, ZGE 2012, 37; *Grossenbacher* Management von Schutzrechtssystemen, in: *Baudenbacher/Simon* (Hrsg) Drittes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 1999 (2000), 123; *Gruss* Geistiges Eigentum – Kapital oder Falle? GRUR Int 2003, 289; *Gurgula* Strategic Accumulation of Patents in the Pharmaceutical Industry and Patent Thickets in Complex Technologies, IIC 48 (2017), 385; *Harhoff* The Demand for Patents and the Evolution of Patents Quality, National Academy of Sciences, 11.1.2005; *Haugg* Entwicklung im gewerblichen Rechtsschutz im neuen Jahrtausend, VPP-Rdbr 2000, 67; *Haugg/van Raden* Bedeutung des nationalen gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1997, 169; *Häußer* Die Existenzbedingungen technisch-naturwissenschaftlicher Information in der Bundesrepublik Deutschland, Mitt 1983, 41; *Häußer* Schutzrechte als strategische Waffen im Wettbewerb, GRUR 1993, 211; *Häußer* Deutschland als Wirtschaftsstandort im Spiegel der Patentanmeldungen, Mitt 1996, 97; *Häußer* Anerkennung, Dank und Ehre für Erfinder, Mitt 1998, 1; *Heath/Kaltner* Industrial Property Protection in Japan and Germany – Systems and Strategies, IIC 1995, 76; *Heinemann* Immaterialgüterrecht in der Wettbewerbsordnung: eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, 2000; *Heller/Eisenberg* Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, (1998) 280 Science 698; *Hess-Blumer* Patent Trolls: eine Analyse nach Schweizer Recht, sic! 2009, 851; *Hilty* „Leistungsschutz" – made in Switzerland? Klärung eines Missverständnisses und Fragen zum allgemeinen Schutz von Investitionen, FS E. Ullmann (2006), 643; *Hodkinson* The Management of Intellectual Property Rights, in *Wild* (Hrsg) Technology and Management (1990), 41; *Hofinger* Ökonomische Determinanten aktiver Patentpolitik. Eine empirische Untersuchung ausgewählter Unternehmen in Österreich, ÖBl 1996, 111; *Hofinger* Determinanten aktiver Patentpolitik. Eine empirische Untersuchung an ausgewählten Unternehmen in Österreich, 1996; *Hofinger* Portfolio-Analyse als Instrument unternehmerischer Patentpolitik, epi-Information 1997, 100; *Hübner-Weingarten* Outsourcing einer Patentabteilung – selbständige Patentanwalts-GmbH als Lösung? DB 1998, 2049; *Huch* Die Industriepatentabteilung^2, 2001; *Hundertmark/Reinhardt/Wurzer* Portfoliosteuerung im strategischen Patentmanagement, Mitt 2007, 105; *Hutter* Die Produktion von Recht. Eine selbstreferentielle Theorie der Wirtschaft, angewandt auf den Fall des Arzneimittelpatentrechts, 1989; *Huydecooper* Waarom bescherming, en waarom zoveel sorten? BIE 1997, 33; *Il Ho Lee* Perspektiven des internationalen Immaterialgüterrechts, 2017; *Imam* How Does Patent Protection Help Developing Countries? IIC 37 (2006), 245; *Jabbusch* Funktionsfähigkeit des Patentschutzes und Patentgesetzgebung, GRUR 1980, 761; *Jaffe/Lerner* Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, Princeton 2004; *Jensen/Webster* Achieving the Optimal Power of Patent Rights, Intellectual Property Research Institute of Australia, Working Paper 15/04 (2004); *Jeremiah* Merchandising Intellectual Property Rights, 1997; *Jihun Cho* Evidence of Patent Quality and its Implementation for Patent Policy, EIPR 2011, 565; *Joly/de Looze* An Analysis of Innovation Strategies and Industrial Differentiation Through Patent Applications: The Case of Plant Biotechnology, 25 Research Policy (1996), 1027; *Kaufer* The Economics of the Patent System (1988); *Keil* Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; *Kerber* Zur Komplexität der Anwendung des ökonomischen Anreizparadigmas bei geistigen Eigentumsrechten. Ein wirtschaftspolitischer Analyserahmen, ZGE 2013, 245; *Kingston* An ‚Investment Patent', EIPR 1981, 207; *Kingston* Innovation, Creativity and the Law, 1990; *Kingston* Intellectual Property Needs Help from Accounting, EIPR 2002, 508; *Kingston* How Realistic Are EU Hopes for Innovation? EIPR 2004, 197; *Kirchner* Innovationsschutz und Investitionsschutz für immaterielle Güter, GRUR Int 2004, 603; *Knight* Patent Strategy for Researchers and Research Managers, 1996, Auszug unter dem Titel Entwicklung eines Modells für Patentstrategien in EPA-Jahresbericht 1995, 14; *Köhler* Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums, GRUR 2007, 548; *Köllner/Weber* Trolls and their consequences: an evolving IP ecosystem, Mitt 2014, 106; *Kongolo* Towards a New Fashion of Protecting Pharmaceutical Patents in Africa – Legal Approach, IIC 2002, 185; *Korenko* Intellectual Property Protection and Industrial Growth – A Case Study, 2 JWIP 47 (1999); *A. Krieger* „Innovation" im Spannungsfeld zwischen Patentschutz und Freiheit des Wettbewerbs, GRUR 1979, 350; *Krukiel* Foreign Patenting Strategies of International Corporations, Intellectual Property in Asia and the Pacific 1986 (13), 18; *Kübler/Matschke* Patentrechtsverletzungen – weltweit ein unternehmensbedrohendes Risiko, Allianz Report 3/00 S 188; *Kühl/Sasse* Patente in Mergers und Acquisitions, Mitt 2007, 121; *Kulhavy* Erfindungs- und Patentlehre, 2009; *Laddie* National I.P. Rights; A Moribund Anachronism in a federal Europe? EIPR 2001, 402; *Laurie* Fore-Warned is Fore-Armed: Is Intellectual Property a Suitable Case for Foresight? IIC 2008, 507; *Lawrence* The Business of Invention. How to turn a patentable idea into a profitable product, 1997; *Lebedeva* Der Erfinderschein – seine Rechtsnatur, GRUR Int 1982, 699; *Lemley* Rational Ignorance at the Patent Office, 95 Northwestern University Law Review (2001), 1495; *Lerner* Patenting in the Shadow of Competitors, 38 Journal of Law and Economics (1995), 463; *Lipton* Intellectual Property in the Information Age and Secure Finance Practice, EIPR 2002, 358; *Liu* IPR Protection for New Traditional Knowledge: With a Case Study of Traditional Chinese Medicine, EIPR 2003, 194; *Long* Proprietary Rights and why Initial Allocations Matter, (2000) 49 Emory Law Journal 823; *Lutz/Staehelin* Technologietransfer an den schweizerischen Hochschulen, GRUR Int 1999, 219; *Martinez Gonzales* La propriedad industrial en la nueva estructura económica internacional, 1997; *Mastrelia* Patent Information and Technology Transfer in the Information Society: From the Current Scenario to New Business Ideas, EIPR 2018, 460; *Mazzoleni/Nelson* The Benefits and Costs of Strong Patent Protection: A Contribution to the Current Debate, 27(3) Res. Policy 273 (1998); *Mazzoleni/Nelson* Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents, 1998 (32/4) Journal of Economic Issues 1031; *McGuire/Wagner* Verbraucherschutz durch Geistiges Eigentum? Über die Zweckmäßigkeit den Schutzzweck zu erweitern, ZGE 2012, 259; *Meitinger* Crowdsourcing und Patentrecht: Wie passt das zusammen? Mitt 2016, 532; *Merges* Patent Law and Policy: Cases and Materials, 1992; *Merges/Nelson* On the Complex Economics of the Patent Scope, 90 Col. L. Rev. 839 (1990) = Intellectual Property Law Review 1990, 3; *Merges* As Many as Six Impossible Patents before Breakfast, 14 Berkeley Technology Law Journal (1999),

577; *Merkle* Patentinformationen als Frühindikatoren technologischer Entwicklungen, DB 1984, 2101; *Merrill* – Improving Patent Quality: Connecting Economic Research and Policy, in: Patents, Innovation and Economic Performance, OECD Conference Proceedings, Paris 2004; *Mestmäcker* Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte in der Eigentums- und Wirtschaftsordnung, FS U. Immenga (2004), 261; *Merz/Kriss/Leonard/Cho* Diagnostic Testing Fails the Test, (2002) 415 Nature 577; *Chr. Meyer* Grenzziehung zwischen Immaterialgüter- und Kartellrecht, sic! 2000, 331; *Metzger/Zech* COVID-19 als Herausforderung für das Patentrecht und die Innovationsförderung, Mitt 2020, 561; *Minn* Patenting Practices in the Competetive European Pharmaceutical Market: A Thin Line between Patents, Innovation and Strategy, EIPR 2018, 16; *Müller* Die Patent- und Markenabteilung im Unternehmen, Mitt 1999, 422; *Mutter* Traditional Knowledge related to Genetic Resources and its Intellectual Property Protection in Colombia, EIPR 2005, 327; *Nard* In Defense of Geographic Disparity, 34 IIC (2003), 907; *Nelson/Merges* On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Columbia Law Review (1990), 908; *Nicol/Nielsen* Patents and Medical Biotechnology. An Empirical Analysis of Issues Facing the Australian Industry, 2003, auch im Internet unter www.ipria.org/publications/reports.html; *Nicol/Nielsen* Australian Medical Biotechnology: Navigating a Complex Patent Landscape, EIPR 2005, 313; *Niedlich* Systematisch erfinden und anmelden – eine vergleichende Betrachtung von Innovationsstrategien und Patentwesen, VPP-Rdbr 1997, 5; *Oddi* The International Patent System and Third World Development: Reality or Myth? Duke Law Journal 1987, 831; *OECD* Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices: Evidence and Policies, 2002, auch im Internet unter www.oecd. org/dataoecd/42/21/2491084.pdf; *Oppenländer* Die wirtschaftspolitische Bedeutung des Patentwesens aus der Sicht der empirischen Wirtschaftsforschung, GRUR Int 1982, 598; *Oppenländer* Die wirtschaftspolitische Bedeutung des Patentwesens aus der Sicht der empirischen Wirtschaftsforschung, in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 13; *Ordover* A Patent System for Both Diffusion and Exclusion, 5 J.Ec.Persp. 43 (1991); *Osterrieth* Patent-Trolls in Europa: Braucht das Patentrecht neue Grenzen, GRUR 2009, 540; *Perez Pugatch* The Process of Intellectual Policy-Making in the 21st Century: Shifting from a General Welfare Model to a Multi-Dimensional One, EIPR 2009, 307; *Pernicka* Wem gehören die Gene? Patente auf Leben für ein neues Wachstumsregime, 2001; *Pfanner* Förderung der technischen Entwicklung und gewerblicher Rechtsschutz, GRUR Int 1983, 362; *Pham/Weinstein/Minutoli* Identifying the Optimal Global Patent Protection Strategy, VPP-Rdbr 2010, 77; *Picht* Vom materiellen Wert des Immateriellen, (2018); *Bojan Pretnar* Industrial Property and Related Trade Policy in Less-Developed Countries: Economic Appraisal of Legal Concepts, IIC 1990, 782; *Bojan Pretnar* The Economic Impact of Patents in a Knowledge-Based Market Economy, 34 IIC (2003), 887; *Bojan Pretnar* Die ökonomische Auswirkung von Patenten in der wissensbasierten Marktwirtschaft, GRUR Int 2004, 776; *Bojan Pretnar* Patents in EU Competition Policy Context: Economic, Legal and Institutional Sources of Persisting Tension, GRUR Int 2018, 1158; *Stojan Pretnar* Der gewerbliche Rechtsschutz und die Gesellschaftsordnung, GRUR Int 1982, 1; *Prosi* Entspricht der Patentschutz noch den Wettbewerbserfordernissen? WuW 1980, 641; *Rahn* Die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes für die wirtschaftliche Entwicklung: Die japanischen Erfahrungen, GRUR Int 1982, 577, auch in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 77; *Rahn* Patentstrategien japanischer Unternehmen, GRUR Int 1994, 377, auch in *Rahn/Scheer* (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland und Japan (1993, 4) und in EPA-Jahresbericht 1995, 8; *Raith* Das geistige Eigentum und seine Bedeutung für den internationalen Handel, Zs für europäische Studien 2000, 465; *Reichman* The TRIPS Component of the GATT's Uruguay Round: Competetive Prospects for Intellectual Property Owners in the Integrated World Market, Fordham L.J. 1993, 181, 216; *Reid* Die Anforderungen an einen angemessenen und wirksamen Patentschutz in Europa aus der Sicht der Industrie, GRUR Int 1996, 1109 = Views of industry on requirements for adequate and effective patent protection in Europe, IIC 1996, 214; *Reitzle* Die Patentpolitik in der Vertragsforschung am Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft, Mitt 1992, 245; *Remmertz* Patentverwertung in der Praxis, Mitt 2002, 450; *Rimmer* Blue Gene: Intellectual Property and Bioinformatics, IIC 2003, 31; *Riordan* What's Driving Patent and Trademark Application Filings? EIPR 2000, 349; *Rozek/Berkowitz* The Effects of Patent Protection on the Prices of Pharmaceutical Products, 1 JWIP 179 (1998); *Rüetschi* Wozu Immaterialgüterrecht(e)? Dargestellt am Beispiel des Patent- und Urheberrechts, Basler Juristische Mitteilungen 2005, 113; *Sandburg* Trolling für Dollars: Patent Enforcers are Scaring Corporate America and Getting Rich – very Rich – Doing It, The Recorder, 30.7.2001; *Scherer* Zusammenhänge zwischen Forschungs- und Entwicklungsausgaben und Patenten, in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 175; *Scherer* Research on Patents and the Economy: The State of the Art, in *EPA/IFO-Institut* (Hrsg) Results and Methods of Economic Patent Research, S 41; *Schickedanz* Patentverletzung durch Einsatz von geschützten Bauteilen in komplexen Vorrichtungen und die Rolle der Patent-Trolle, GRUR Int 2009, 901; *Schmidt-Diemitz* Geistiges Eigentum und entwicklungspolitischer Wissenstransfer, GRUR Int 1988, 287; *Schmorr/Kuschotzky* Freie Erfindungen erfolgreich verwerten, 1996; *Scholz/Schmalholz* Patentschutz und Innovation, in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 189; *Schricker/Dreier/Kur* Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001; *Schwegler* Neue Patentrechte, neue Einnahmequellen, Plädoyer 2006, 12; *Seifried/Borbach* Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie, 2014; *Sell* Power and Ideas. North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust, 1998; *Sellnick* Erfindung, Entdeckung und die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; *Seminar für freiheitliche Ordnung* (Hrsg) Patentrecht in der Kritik, 2000; *Shapiro* Responding to the Changing Patent System, Res. Techn. Management, Sept./Okt. 1990, 38; *Siew Kuan Ng* Patent Trolling: Innovation at Risk, EIPR 2009, 593; *Sinnot* Pharmaceutical Intellectual Property Portfolios, Managing Int. Prop. Jan./Feb. 1994, 20; *Slopek* Die Ökonomie der Erfindungshöhe, Diss Düsseldorf 2011; *Straus* Der Erfinderschein – eine Würdigung aus der Sicht der Arbeitnehmererfindung, GRUR Int 1982, 706; *Straus/Holzapfel/Lindenmeir* Empirical Survey on Genetic Invention and Patent Law, 2003; *Streitzig* Patente – Quo vadis? Der Paradigmenwechsel fand statt – Eine Replik, sic! 2003, 373; *Stumpf* Interests and Conflicts of Interests in Techno-

logy Transfer – The Role of Patents, IIC 1978, 309; *Täger* Zum Patent- und Lizenzverhalten der deutschen Investitionsgüterindustrie, GRUR Int 1982, 604 und in: *Oppenländer* (Hrsg) Patentwesen, technischer Fortschritt und Wettbewerb (1984), 231; *Täger/Bockenfeld* The Stimulus for Change in British and German Industry – Entwicklung der Patentaktivitäten von in- und ausländischen Unternehmen in Deutschland und Großbritannien, IFo-Institut für Wirtschaftsforschung, 1993; *Thomas* The Responsibility of the Rule-maker: Comparative Approaches to Patent Administration Reform, 17 Berkeley Technology Law Journal (2002), 727; *Tönnies* Erfindungen: Ein Kollektivgut oder die Gedanken sind frei, GRUR 2013, 796; *Towse/Holzhauer* (Hrsg) The Economics of Intellectual Property, 4 Bde, 2002; *Träger/Seyler* Probleme des deutschen Patentwesens im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten der Wirtschaft (insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen) und Vorschläge zu deren Lösung, Schlußbericht (Ifo-Institut), 1989; *Tuominen* An IP Perspective on Defensive Patenting Strategies in the EU Pharmaceutical Industry, EIPR 2012, 541; *Uehara* Intellectual Property Rights and Competitive Strategy – A Multinational Electronic Firm, in *Wallerstein* (Hrsg) Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology (1993), 228; *Ullrich* Privatrechtsfragen der Forschungsförderung in der BRD, 1984; *Ullrich* Die wettbewerbspolitische Behandlung gewerblicher Schutzrechte in der EWG, GRUR Int 1984, 89; *Ullrich* Patentschutz im europäischen Binnenmarkt, GRUR Int 1991, 1; *Ullrich* Auslegung und Ergänzung der Schutzrechtsregeln gemeinsamer Forschung und Entwicklung, GRUR 1993, 338; *Ullrich* Grenzen des Rechtsschutzes: Technologieschutz zwischen Wettbewerbs- und Industriepolitik, in: *Schricker/Dreier/Kur* Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001; *Ullrich* Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen, GRUR 2007, 817; *Ullrich/Sandgren/Baumann/Lodder* Staatliche Forschungsförderung und Patentschutz Bd 3 (1985); *van den Daele/Döbert/Seiler* Stakeholder Dialogue on Intellectual Property Rights in Biotechnology: A Project of the World Business Council for Sustainable Development, IIC 34 (2003), 932; *van Dulken* (Hrsg) Introduction to Patents Information[3], 1998; *van Raden* Patente für Dienstleistungsprodukte, in: *Bullinger* (Hrsg) Dienstleistungen – Innovation für Wachstum und Beschäftigung (1999), 427; *van Raden* Unser Kontinent – das Alte, GRUR 1999, 904; *Vaver* Taking Stock, EIPR 1999, 339; *Villiger* Vergleich der Patentaktivitäten verschiedener Firmen im Bereich Pflanzenschutz, Diplomarbeit ETH Zürich 1998; *Volkmann* Patenterwerb und Marktmachtmissbrauch, 2013; *von Bassewitz/Kramer/Prinz zu Waldeck und Pyrmont* Zusammenfassung des Vortrags „Innovationsschutz und Investitionsschutz für immaterielle Güter" von Prof. Dr. Reto M. Hilty, GRUR Int 2004, 607; *von Pierer* Patente – ein wichtiger Rohstoff der globalen Wissensgesellschaft, GRUR 1999, 818; *von Pierer* Patente und Innovationen: Strategische Erfolgsfaktoren im globalen Wettbewerb, BlPMZ 1999, 422; *Wagner* Economic Analyses of the European Patent System, 2006; *Walsh/Arora/Cohen* Effect of Research Tool Patenting and Licensing on Biomedical Innovation, in: *Cohen/Merrill* (Hrsg) Patents in the Knowledge-Based Economy, 2003, 287; *Walter/Brusch/Hartung* – Präferenzen bezüglich Dienstleistungen von Patentverwertungsagenturen: eine explorative Untersuchung, GRUR 2007, 395; *Webber* – Intellectual Property Callenges for the Future, EIPR 2005, 345; *Weber/Hedemann/Cohausz* Patentstrategien, 2007; *Wegner* Patents to Aid (or Hinder) International Technology Transfer, in FS Z. Kitagawa (1992), 1057; *Welch/Müller* Patente – Quo vadis? Eine Erwiderung, sic! 2002, 290; *Werz/Girsberger* Patente als Goldesel? Das System der Aufteilung der kommerziellen Vorteile (commercial benefit sharing) im „Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft" der FAO, sic! 2006, 889; *Widtmann* Die Patentsituation österreichischer Betriebe unter dem Blickpunkt patentintensiver Branchen, in: *Rafeiner* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 123; *Wilhelmi* Der Zusammenhang zwischen dem Ausschluss durch und dem Zugang zum Patentschutz angesichts der aktuellen Entwicklungen im deutschen und europäischen Patentrecht, Jb junger Zivilrechtswissenschaftler 2005, 123; *Wurzer* Wettbewerbsvorteile durch Patentinformationen[2], 2003; *Wurzer/Berres/Krämer* Organisatorische Umsetzung einer Patentstrategie: ein Fallbeispiel, Mitt 2016, 163; *Wurzer/Grünewald* Aktuelles aus der IP-Ökonomie: Industrie 4.0, Mitt 2017, 205; *Zech* Die Ersatzteil- und Zubehörproblematik im gewerblichen Rechtsschutz, Mitt 2000, 195; *Zitscher* Zur Erweiterung der Informationsfunktion des Patentsystems, 1995; *Zitscher* Ein Reformansatz zur Steigerung der Allokationseffizienz des Patents, WuW 1996, 559; *Zitscher* Zur Erweiterung der Informationsfunktion des Patentsystems, GRUR 1997, 261.

1. Allgemeines. Die Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt ist nahezu weltweit über die politischen und gesellschaftlichen Systeme hinweg nicht umstritten. Nicht nur in marktwirtschaftlich strukturierten, sondern auch in verwaltungswirtschaftlich organisierten Systemen bestehen Patentrechtsordnungen. Jedenfalls seit dem TRIPS-Übk sind globale Vorgaben, die über fremdenrechtl Regelungen hinausgehen, unübersehbar. Positionen, wie sie ähnlich auch bei der Antipatentbewegung des 19. Jahrhunderts auftauchen, finden sich immer wieder, wo neue Bereiche in das Patentschutzsystem oder vergleichbare Systeme einbezogen werden sollen, etwa in der Informationsverarbeitung oder der Biotechnologie (zur biologischen Vielfalt näher *8. Aufl*). Unter bestimmten Umständen sind Pflichtabgaben für Inhaber gewerblicher Schutzrechte vorgesehen (vgl § 34a). Die Rolle des Patentschutzes im System des Welthandels, des Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ist durch die Welthandelsorganisation (WTO) und das TRIPS-Übk stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Umstritten ist die Funktion des Patentschutzes im Verhältnis zwischen den entwickelten und den weniger entwickelten Ländern.[125] **62**

125 Vgl nur die Studie Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, im Internet unter www.iprcommission.org.

63 Der Patentschutz steht grds **allen Erfindern** offen; deshalb sollte in ihm nicht einseitig ein Instrument zur Durchsetzung der Interessen bestimmter Kreise wie der Großindustrie oder des Mittelstands gesehen werden. Die Belange der Allgemeinheit dürfen nicht außer Betracht gelassen werden; dies schließt es zum einen aus, den Patentschutz über Gebühr lange auszudehnen, zum anderen, Patenten einen uferlosen Schutzumfang zuzubilligen, schließlich, die Anforderungen an die erfinderische Leistung zu minimieren.[126] Qualitätsanforderungen an Patente sind ihre Gültigkeit, ihre Durchsetzbarkeit (die bei der Erteilung nicht geprüft wird, vgl die Diskussion über den unbedingten Unterlassungsanspruch), Rechtssicherheit für Konkurrenten und ihre Handelbarkeit.[127] Andererseits darf Patentierung nicht durch prohibitiv wirkende Gebührenregelungen verhindert werden;[128] neben den Amtsgebühren können hohe Übersetzungskosten ins Gewicht fallen.[129] Wieweit Innovationslücken auf Dauer und Kosten der Patentverfahren zurückzuführen sind, ist im Zusammenhang mit dem „Industriestandort Deutschland" diskutiert worden.[130] Dabei darf nicht übersehen werden, dass der Patentschutz gerade nicht dazu dient, der einheimischen Industrie Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ausland zu sichern.[131]

64 **2. Patentrechtstheorien.**[132] Im Anschluss an *Machlup* lassen sich vier Patentrechtstheorien formulieren, die sich nicht ausschließen, sondern in Zusammenhang miteinander stehen und sich ergänzen.

65 Die **Eigentumstheorie** (Naturrechtstheorie) sieht geistige Schöpfungen als Eigentum dessen an, der sie hervorgebracht hat. Die technische Erfindung gehört dem Erfinder, dem Anerkennung und Schutz wie beim Sacheigentum gebührt. Dies wird durch das Patent als Ausschlussrecht sichergestellt. Als Zuordnungsregelung ist die Eigentumstheorie eine petitio principii.[133]

66 Die **Belohnungstheorie**[134] will den Erfinder als „Lehrer der Nation" für seine der Allgemeinheit geleisteten Dienste belohnen und ihm deshalb das ausschließliche Recht zur Verwertung seiner Erfindung vorbehalten.[135] Die Belohnung kann allerdings auch in anderer Weise als durch Zubilligung eines Ausschließungsrechts erfolgen; dies findet im geltenden ArbN-Erfinderrecht seinen Niederschlag. Einen anderen Weg sind die früheren sozialistischen Länder mit dem Erfinderscheinprinzip gegangen, das dem Erfinder zwar einen Anspruch auf Anerkennung und Vergütung, aber kein Ausschließungsrecht zuerkannte.[136]

67 Die **Anspornungstheorie** will den technischen Fortschritt durch die Aussicht auf einen entspr Ertrag fördern und über den zeitweiligen Patentschutz die Ertragserwartungen des Erfinders stabilisieren.

68 Die **Offenbarungstheorie** (Vertragstheorie) stellt darauf ab, dass der Erfinder sein technisches Wissen der Allgemeinheit zugänglich macht und nicht geheim hält; das Ausschlussrecht des Erfinders ist Gegenleistung für den Geheimhaltungsverzicht.

---

126 Zu Expansionstendenzen bei Schutzrechten *Cornish*, referiert bei *Hohagen* (Tagungsbericht) GRUR Int 2000, 246, 247 ff; zur Situation auf Folgemärkten *Dreier* ebenda S 253 f.

127 Vgl die Nachw bei *Dent* EIPR 2006, 381 ff; *Ann* GRUR Int 2018, 1114, zur Patentqualität Good enough? Offener Brief an das EPA (Oktober 2018).

128 Zur Gebührendiskussion beim EPA *EPA* Cost of Patenting in Europe, IIC 1995, 650.

129 Zum Anmeldeverhalten insb im Bereich der kleinen und mittelständischen Industrie s die Untersuchung des Roland-Berger-Forschungsinstituts Nutzen des Patentschutzes in Europa, EPOscript Bd 3; siehe hierzu auch die Antwort der Bundesregierung vom 9.2.1995 auf die Frage des Abg. *Kubatschka*; vgl allg zu den EU-Fördermaßnahmen für solche Unternehmen *Carl* Maßnahmen der EU zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen, EuZW 1995, 141.

130 *Stelkens* Verwaltungsgerichtsbarkeit im Umbruch – Eine Reform ohne Ende? NVwZ 1995, 325, 332, insb Fn 67.

131 Vgl *Laddie* EIPR 2001, 402 ff.

132 Näher zu „idealistischen" (besser wohl: nicht materiell begründeten) Rechtfertigungen des Erfindungsschutzes *Ann* GRUR Int 2004, 597, 601 ff; vgl auch *Büscher/Dittmer/Schiwy* § 1 Rn 1 f.

133 Vgl *Kraßer/Ann* § 3 Rn 13 mit krit Hinweis auf BGHZ 17, 266, 278 = GRUR 1955, 492 Grundig-Reporter; *Tönnies* GRUR 2013, 796: Zirkelschluss.

134 Vgl zum Gesichtspunkt der Überbelohnung die Zitate bei *Straus* GRUR 2001, 1016 f.

135 Vgl BGHZ 100, 67, 70 f = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I.

136 Vgl auch *Kingston* 1994 Research Policy 661 und EIPR 2004, 447, 459, der sich für einen Übergang vom zeitlichen Ausschlussrecht zu einer Vergütung in Geld ausspricht.

3. Patentschutz und Wettbewerb[137] stehen in einem Spannungsverhältnis. Eine Monopolwirkung[138] kommt dabei für ein einzelnes Patent praktisch nur dann in Betracht, wenn es als „Pionierpatent" eine grundlegende technische Neuerung begründet.[139] Insb für das Markenrecht geht die Rspr vom Vorrang vor dem Wettbewerbsrecht aus;[140] dies betrifft auch das Verhältnis des Patentrechts zum ergänzenden Leistungsschutz. Patentschutz kann zu einer besonderen Art des Wettbewerbs, dem Substitutionswettbewerb, führen, durch den Forschung und Entwicklung bereichert werden kann.[141] **69**

Problematisch sind **Sperrpatente**, die in erster Linie zur Unterbindung fremder Tätigkeit bestimmt sind, insb wenn sie mit „flächendeckenden" Patentstrategien oder Lizenzverweigerung verknüpft werden. Dies ist ua bei Genpatenten und sog „Research Tool"-Patenten angenommen worden.[142] Wie die Erfahrung seit 1949 gezeigt hat, ist dem mit Benutzungsanordnungen (§ 13) und Zwangslizenzen (§ 23) kaum wirksam zu begegnen. In diesem Zusammenhang ist auch die Auseinandersetzung über **„**Patent Trolls" und über den Missbrauch von Patenten[143] zu sehen. Ähnliche Wirkungen können Patentpools, die Aufnahme von Patenten in Standards („standardessentielle Patente") und missbräuchliche Klauseln in Lizenzverträgen hervorrufen;[144] allerdings bestehen hier mit den Instrumenten des Kartellrechts Abhilfemöglichkeiten. **70**

Keine unmittelbare Folge des Patentrechts, aber durch dieses verstärkt, ist die unterschiedliche **wirtschaftliche Macht** der Marktteilnehmer. Ein Rechtsstreit kann für ein Unternehmen existenzgefährdend, für den Gegner von untergeordneter Bedeutung sein. Im Markenrecht kann der Marktposition über die „Verkehrsdurchsetzung" rechtsbegründende Funktion zukommen. **71**

4. Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, dass erst der Patentschutz Erfindungen zu voll verkehrsfähigen Gütern macht und im Gegensatz zu Betriebsgeheimnissen auf der einen Seite und Vergütungssystemen ohne Ausschlussrecht (etwa nach der Art des früheren DDR-Wirtschaftspatents und des Erfinderscheins) marktwirtschaftlichen Systemen am besten entspricht;[145] dies schließt es für den Berechtigten nicht aus, in bestimmten Situationen betriebsgeheimem Wissen den Vorzug vor dem Publizitätssystem des Patentschutzes zu geben. Die Rechtsordnung steht Betriebsgeheimnissen nicht abl gegenüber, wie sich aus einzelnen Regelungen über den Geheimnisverrat ergibt. **72**

5. Investitionslenkung durch Erfindungsschutz? Erfindungsschutz knüpft an die erfinderische Leistung, das Nichtnaheliegen, und nicht an Kategorien wie soziale Nützlichkeit an. Maßgebend ist nicht die Bewertung der Folgen der Ausübung der Technik. Hierzu sind weder das Patentrecht noch die zuständigen Behörden sinnvollerweise in der Lage. Ordnungsrechtl Gesichtspunkte sind grds von den Ordnungsbehörden und nicht von den Patenterteilungsbehörden zu beachten. Als Wirtschaftslenkungsinstrument erscheint das Patentschutzsystem ungeeignet. **73**

6. Erfindungsschutz oder Innovationsschutz? Neuere Entwicklungen scheinen den Gesichtspunkt der erfinderischen Leistung in den Hintergrund treten, wenn nicht ganz fallen zu lassen, ebenso die (vermeintlich oder tatsächlich) niedrigen Schutzerfordernisse beim Software- und Halbleiterschutz oder im Gbm- und Designrecht oder die EU-Datenbankrichtlinie. „So begünstigen strenge Patentierbarkeitsvoraussetzungen zugleich die technologieorientierten und die am freien Wettbewerb interessierten Unternehmen, während eine großzügige Schutzgewährung den Schutzzugang ebenso erleichtern wie zu Marktzutrittsschranken (etwa bei ‚Massenpatentierung' trivialer Erfindungen) führen kann ... Allgemein lassen sich die **74**

---

137 Zu internationalen Aspekten *Häußer* Gewerblicher Rechtsschutz an deutschen Hochschulen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes (1995), 23, 25 f.

138 Zur Doppelbedeutung des Monopolbegriffs unter den Gesichtspunkten Wettbewerbsbeschränkung und Wettbewerbsvoraussetzung/-ziel *Fikentscher/Theiss* in: *Adrian/Nordemann/Wandtke* (Hrsg) Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, 1996, 55, sowie *Fikentscher* Wettbewerbsrecht im TRIPS-Agreement der Welthandelsorganisation – Historische Anknüpfung und Entwicklungschancen, GRUR Int 1995, 529, 532 ff.

139 Vgl *Kraßer/Ann* § 3 Rn 47.

140 BGHZ 138, 349 = GRUR 1999, 161 f MAC Dog; BGHZ 153, 131 = GRUR 2003, 332, 336 Abschlussstück; BGH GRUR 2007, 339 Stufenleitern; kr *Fezer* § 2 MarkenG Rn 1 ff; *Münker* FS E. Ullmann (2006), 781; *Köhler* GRUR 2007, 548.

141 Vgl *Kraßer/Ann* § 3 Rn 47, 49.

142 Vgl zB *Nicol/Nielsen* EIPR 2005, 313 m zahlreichen Nachw.

143 Vgl *Chronopoulos* IIC 2009, 782, 805 ff.

144 Vgl *Kraßer/Ann* § 3 Rn 50.

145 Vgl *Kraßer/Ann* § 3 Rn 16.

Vor- und Nachteile der einen oder der anderen Schutzrechtsregelung nur auf der volkswirtschaftlichen Ebene ermitteln".[146] Eine Begründung des Patentschutzes aus dem Investitionsschutz ist wiederholt postuliert worden.[147] Ein Außerachtlassen der erfinderischen Leistung bis hin „zu einer Okkupationstheorie, die den Stärkeren oder Schnelleren prämiert",[148] läge außerhalb der Rechtfertigungsgründe wie geistiges Eigentum und Belohnung und müsste den gewerblichen Rechtsschutz zu einem nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten einsetzbaren Instrument der Wirtschaftsförderung machen; dies wäre per se nicht undenkbar, hätte aber mit dem überkommenen System des Patentschutzes wenig zu tun.[149] Der BGH hat darauf hingewiesen, dass Patente für erfinderische Leistung erteilt werden und Fleiß, Geld- sowie Arbeitsaufwand allein eine Ausschließlichkeitsstellung durch Patenterteilung nicht rechtfertigen können.[150] Patente dienen auch nicht dem Inländerschutz.

75 **7. Verhältnis Erfinder – Betrieb.** Ein Spannungsverhältnis ergibt sich daraus, dass die Mehrheit der Erfindungen von abhängig Beschäftigen im Rahmen ihres Arbeits- oder Dienstverhältnisses getätigt wird. Dies müsste konsequenterweise auf die Zuordnung der Erfindung an den Erfinder ohne Einfluss sein. Eine derartige Betrachtung geht allerdings an den wirtschaftlichen Gegebenheiten vorbei. Die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen lösen diesen Konflikt unterschiedlich auf, das dt Recht durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Diensterfindung; im einzelnen ist auf das ArbEG zu verweisen.[151]

76 **8. Öffentliche Förderung der erfinderischen Tätigkeit** kann sich auf vielfältigen Wegen ergeben, so durch steuerliche Begünstigung der erfinderischen Tätigkeit (Rn 55 zu § 6), beratende Tätigkeit des DPMA und sonstiger öffentlicher Stellen, aber auch durch unmittelbare Subventionierung innovativer Bemühungen,[152] Gebührenbegünstigung bestimmter Nutzergruppen (Einzelerfinder, kleine und mittelständische Unternehmen) und Hilfestellung öffentlicher und sonstiger Stellen. Der Gesetzgeber darf typisierend davon ausgehen, dass Erfindungen für die wirtschaftliche Entwicklung wesentliche Anstöße geben, die insb im Interesse der internationalen Konkurrenzfähigkeit förderungswürdig sind. Es ist ihm nicht verwehrt, in seiner Steuergesetzgebung für die erfinderische Tätigkeit Anreize zu schaffen, zumal diese hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Erfolgs im allg erheblichen Risiken und auch erheblichen Wartezeiten ausgesetzt ist.[153] Jedoch besteht keine gesetzgeberische Pflicht zur Erfinderförderung. In den USA ist der Bayh-Dole-Act 1980 (35 USC §§ 200-212) bedeutsam, durch den die Nutzung von Erfindungen, die mit Hilfe von staatlichen Mitteln gemacht wurden, erleichtert und gefördert wird.[154]

9. Gewerblicher Rechtsschutz in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre

Schrifttum: *Adrian* Möglichkeiten der Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes im juristischen Regelstudium und in Aufbau- und Zusatzstudiengängen in Deutschland, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 153; *Bernecker* Praktika im EPA, Mitt 1997, 298; *Cawthra* Training of lawyers in the European Patent Office, Mitt 1993, 252; *Charbonnier* Dynamik in Grenzbereichen zum gewerblichen Rechtsschutz, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 175; *D'haemer* Die Ausbildung der europäischen Patentvertreter, Mitt 1993, 226; *Dölemeyer/Klippel* Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, FS 100 Jahre GRUR (1991), 185; *Dreiss* Die verbesserte Ausbildung der Patentanwaltskandida-

146 *Ullrich* GRUR Int 1995, 623, 639 f Fn 136; vgl *Kingston* EIPR 2004, 447, 458.
147 Vgl *Tönnies* GRUR 2013, 796 mwN.
148 *Sellnick* GRUR 2002, 121, 125.
149 Vgl auch *Kraßer*[6] S 52 (§ 3 VI 4); *Ghidini* GRUR Int 1997, 773, 778 ff, der sich bei „Zuwachserfindungen" (nach *Reichman* Fordham L.J. 1993, 181, 216) für zwar absoluten, aber nicht ausschließlichen Schutz ausspricht; *van Raden* GRUR 1999, 904, 907; *Cornish*, referiert bei *Hohagen* (Tagungsbericht) GRUR Int 2000, 246, 248; aA wohl *Hilty* FS E. Ullmann (2006), 643, 659.
150 BGH Bausch BGH 1994–1998, 366 PKW-Kotflügel.
151 Zur Tätigkeit des Patentingenieurs im Betrieb *Huch*[2] (2001); *van Venrooy* Patentrecht (1996).
152 Vgl *Barth* GRUR 1997, 880, 884 ff; vgl zur Förderung biotechnologischer Forschungen und darauf gerichteter Patentanmeldungen durch die EG-Kommission im Rahmen des Programms VALUE die Anfrage des Abg. *Lanoye* und die Antwort der Kommission ABl EG C 132/11 = VPP-Rdbr 1993, 68; vgl weiter die Förderrichtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 29.3.1995, BlPMZ 1995, 201.
153 BVerfGE 81, 108 = NJW 1990, 2053.
154 Zur Situation in der Schweiz *Lutz/Staehelin* GRUR Int 1999, 219.

ten, Mitt 1993, 279; *Dreiss* Sicht eines Praktikers zu Ausbildungsdefiziten und künftigen Ausbildungsinhalten, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 135; *Dreiss* Das Studium des allgemeinen Rechts als Teil der Patentanwaltsausbildung und das geplante Fortbildungsstudium des Europäischen Patentverfahrensrechts an der FU Hagen, Mitt 2002, 477 = VPP-Rdbr 2002, 137; *Einsporn/Risch* Hochschulen und Patente: Integration des gewerblichen Rechtsschutzes in die Hochschulausbildung, 2001; *Eisenhardt/Stoffels* Das Fernstudium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte" an der FernUniversität Hagen, Mitt 2000, 149; *Ganten* Gesetzesentwürfe zur Änderung der Ausbildung der Patentanwaltsbewerber auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1998, 81; *Gowshall* Training and Education in Europe, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 8; *Hacker* Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, GRUR 2004, 537; *Häußer* Die Situation des gewerblichen Rechtsschutzes an den deutschen Hochschulen aus der Sicht des Patentamts, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 23; *Häußer* Gewerblicher Rechtsschutz und Lehrangebot an den deutschen Hochschulen, Mitt 1994, 197; *Heisel/Dunkelberg* Verein zur Ausbildungsförderung der Patentanwaltsbewerber (VAPb) e.V., Mitt 1996, 308; *Macchetta* Education and Training of European Patent Attorneys at the European and National Levels, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 12; *Rau* Verbesserung der Kandidatenausbildung – Maßnahmen der Patentanwaltskammer, Mitt 1994, 57; *Rau* Einrichtung eines rechtswissenschaftlichen weiterbildenden Studiums „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte", Mitt 1995, 261; *Stauder* Die Rechtsstellung und die Arbeit des Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), Mitt 1993, 233; *Stauder* Möglichkeiten von Aufbau und Zusatzstudiengängen, Beispiele aus anderen europäischen Ländern, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 145; *Stuhr/Grote* Sicht eines juristischen Hochschullehrers zu möglichen Beiträgen der Forschung und Lehre und ihrem Transfer in die Praxis, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 159; *Weatherald* Training for the Profession in the UK, Mitt 1997, 302; *Ziller* Gewerblicher Rechtsschutz in Bildung und Wissenschaft: Impulse für Forschung und Technik, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 9.

Aufbaustudiengänge und Seminare für gewerblichen Rechtsschutz werden an zahlreichen Hochschulen angeboten. Die Fernuniversität Hagen bietet ein rechtswissenschaftliches Aufbaustudium für Patentanwälte an. Zu nennen sind im wissenschaftlichen Bereich insb das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München, das Institut für Geistiges Eigentum an der TU Dresden und das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum an der Universität Mannheim. An verschiedenen Hochschulen (ua Universität Münster, Universität Düsseldorf, Humboldt-Universität Berlin) bestehen besondere Einrichtungen. Bei der EPO ist eine Europäische Patentakademie errichtet worden.[155] **77**

10. Versicherung von Patentrisiken wird angeboten für den Fall der Patentverletzung („PIL") zur Abdeckung von Verletzerrisiken (nicht bei Vorsatz), insb von Betriebsverlusten; Lizenzvergütungen und Rechtsverteidigungskosten; in Patentstreitsachen („PLI") zur Abdeckung der Kostenrisiken des Patentinhabers, Gültigkeit (deckt den Wert des Schutzrechts und den Ausfall von Lizenzeinnahmen ab).[156] bisher aber von geringer Bedeutung. Pflichtversicherungslösungen sind sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene erwogen worden.[157] **78**

C. Patentrecht und Internationales Privatrecht

Schrifttum: (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl;* zum Lizenzvertragsrecht s die Hinweise zu § 15; zum Internationalen Prozessrecht zu § 143) *Baetzgen* Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007; *Bettinger/Thum* Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int 1999, 669; *Bogdan* Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980, 269; *Cornish* Intellectual Property Infringement and Private International Law: Changing the Common Law Approach, GRUR Int 1996, 285; *Fallenböck* Zur kollisionsrechtlichen Anknüpfung von Immaterialgüterrechtsverträgen nach dem Europäischen Vertragsrechtsübereinkommen (EVÜ), ZfRV 1999, 98; *Girsberger* Schutzrechte und Kollisionsrecht? Echte oder nur Scheinprobleme? FS 10 Jahre sic! (2007), 47; *Hacker* Gewerbliche Schutzrechte und internationaler Handel im Spannungsverhältnis, FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag (2015), 363; *Kur* Territorialität versus Globalität – Kennzeichenkonflikte im Internet, WRP 2000, 935; *Österborg* Patente und Warenzeichen in Krieg und Frieden – Erfahrungen aus Dänemark, GRUR Int 1987, 380; *O'Sullivan* Cross-Border Jurisdiction in Patent Infringement Proceedings in Europe, EIPR 1996, 654; *Regelin* Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Diss Mannheim 1999; *Sack* Das internationale Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

155 Beschl vom 17.6.2004 ABl EPA 2004, 362.

156 Vgl auch *Beier-Thomas* Deutschland – Patent-Haftpflichtversicherung – Neue Angebote der Versicherungswirtschaft, Produkthaftpflicht international 2001, 126.

157 Bericht GRUR Int 1997, 1035; Folgepapier der EU-Kommission vom 12.2.1999 S 20; Stellungnahme des eur Parlaments (Anoveros-Bericht) ABl EPA 1999, 193, 196 f; Report GRUR 2007, 43.

nach der EGBGB-Novelle, WRP 2000, 269; *Thum* Internationalprivatrechtliche Aspekte der Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet, GRUR Int 2001, 9; *Vischer* Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Entwurf, GRUR Int 1987, 670.

I. Allgemeines

79 **1.** Der **Territorialitätsgrundsatz** des Patentrechts (Rn 89 ff zu § 9) schließt das Auftreten internationalprivatrechtl Fragen nicht aus, so bei der Beurteilung, nach welcher Rechtsordnung sich das Recht auf das Patent richtet, des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Patentanmeldungen und Patenten. Solche Fragen stellen sich auch bei grenzüberschreitender Rechtsverfolgung.[158] Eine Regelung enthält das PatG nicht, im EPÜ finden sich verschiedene Bestimmungen (Art 60, Art 74 EPÜ).

80 **2.** Im Anwendungsbereich der PVÜ gilt der Grundsatz der **Inländerbehandlung** für die Angehörigen der Verbandsländer und Personen mit Sitz oder Niederlassung in einem der Verbandsländer (Art 2, 3 PVÜ; vgl Rn 10 Einl IntPatÜG).

II. Auslandsbezug

81 Ob auf einen Sachverhalt mit einer Verbindung zum Recht eines ausländ Staats dt oder ausländ Recht anzuwenden ist, beurteilt sich nach den Regeln des Internationalen Privatrechts (IPR). Eine solche Verbindung ist schon gegeben, wenn eine ausländ Partei beteiligt ist, die Erfindung im Ausland gemacht wurde oder das zu beurteilende Recht (auch) andere Staaten erfasst. Zu Handlungen im Internet Rn 106 zu § 9.[159]

III. Maßgebliche Bestimmungen

82 Das dt IPR enthält keine einheitliche Anknüpfungsregel (vgl für das österreich Recht § 34 Abs 1 öIPRG, wonach Entstehen, Inhalt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten nach dem Recht des Staats beurteilt werden, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird, nach dessen Abs 2 für Immaterialgüterrechte, die mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers in seinem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, im Innenverhältnis das auf das Arbeitsverhältnis anzuwendende Recht maßgeblich ist).[160] Gleichwohl ist das Schutzlandsprinzip auch für das dt Recht anerkannt.[161]

83 Maßgeblich für das dt IPR sind die teilweise durch die VO (EG) Nr 593/2008 des Parlaments und des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht (**Rom I-VO**; Rn 171 ff zu § 15)[162] und die VO (EG) Nr 864/2007 des Parlaments und des Rates vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (**Rom II-VO**; Rn 5 ff vor § 139)[163] abgelösten Art 3–38 EGBGB. In Betracht zu ziehen ist insb Art 11 EGBGB (Form von Rechtsgeschäften: alternativ Ortsrecht oder Wirkungsstatut). Die Art 27–37 EGBGB, insb Art 27 EGBGB (freie Rechtswahl bei Schuldverträgen), Art 28 EGBGB (mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht mit engster Verbindung als Grundsatzanknüpfung), Art 30 EGBGB (Schutz des ArbN), Art 31 EGBGB (Zustandekommen des Vertrags), Art 32 EGBGB (Geltungsbereich) und Art 34 EGBGB (zwingender Charakter dt Eingriffsnormen, insb des Kartellrechts, im Weg der Sonderanknüpfung)[164] sind wie insgesamt die Art 27–37 EGBGB durch die am 17.12.2009 in Kraft getretene Rom I-VO abgelöst worden. Die Art 27–37 EGBGB sind durch das Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EG) Nr 593/2008 vom 25.6.2009[165] aufgehoben worden, bleiben jedoch für vor dem 17.12.2009 abgeschlossene Lizenzverträge ungeachtet ihres Charakters als Dauerschuldverträge (Rn 60 zu § 15) anwendbar[166] (Art 28 Rom I-VO, zur Datumskorrektur Rn 16 zu § 15). Inhaltlich orientiert sich die Rom I-VO weitgehend an den Normen des Europäischen Schuldvertrags-Übereinkommens (EVÜ) vom

---

158 Zu Auslegung und Anwendung ausl Rechts schweiz BG GRUR Int 2001, 477 Amfit-Lizenz.

159 Vgl *Bettinger*/*Thum* GRUR Int 1999, 669; *Kur* WRP 2000, 935, 937.

160 Zur Rechtslage in Österreich auch öOGH ÖBl 1995, 224, 226 Virion mwN.

161 Vgl zum Urheberrecht BGHZ 152, 316 = GRZR 2003, 328 Sender Felsberg; BGHZ 155, 257 = GRUR 2003, 876 Sendeformat.

162 ABl EU 2008 L 177/6.

163 ABl EU 2007 L 199/40.

164 Vgl auch die Bespr Jurisdiction and the Exterritorial Application of Antitrust Laws after Hartford Fire, 62 Univ. Chicago L. Rev. (1995) 1583.

165 BGBl I 1574.

166 *Brödermann* NJW 2010, 807 Fn 19; *Magnus* IPRax 2010, 27, 32.

19.6.1980, das wiederum den Art 27–37 EGBGB zugrunde gelegen hatte. Insoweit bestehen keine grds Bedenken, die hierzu gewonnenen Erkenntnisse auch unter dem geltenden Recht anzuwenden.

Das Schutzlandsprinzip ist grds nicht anwendbar, soweit der **Grundsatz der freien Rechtswahl** gilt[167] (vgl Art 3 Rom I-VO). Dieser findet jedoch auf den Bestand,[168] die Verletzung und die Inhaberschaft und des Umfangs der Übertragung[169] (vgl zur sachenrechtl Anknüpfung an die Belegenheit Art 43 EGBGB) und die Schutzwirkungen keine Anwendung, diese unterliegen immer dem Recht des Schutzlands (Schutzrechtsstatut, Art 8 Rom II-VO; Rn 6 ff vor § 139); eine besondere Lage besteht, soweit, insb im Anwendungsbereich des Art 69 EPÜ, einheitliches Recht gilt (Rn 86 zu § 14). Für Bereicherungsansprüche wegen unberechtigter Geltendmachung von Ansprüchen wurde auf das Recht des Orts des Bereicherungseintritts abgestellt.[170] **84**

Dispositiv, und zwar auf jede Rechtsordnung, ohne dass zu dieser eine sachliche Beziehung bestehen muss, und auch für Teile des Vertrags, ist das Schuldstatut von Verträgen über Schutzrechte, das die Auslegung des Vertrags, Erfüllung und Folgen der Nichterfüllung, Beendigung, Folgen der Unwirksamkeit, Verjährung usw erfasst. **85**

Die Rom I-VO gilt in **allen Mitgliedstaaten** (auch soweit darin die Anwendung des Rechts eines Drittlands vorgeschrieben ist, Art 2) mit Ausnahme Dänemarks (46. Erwägungsgrund). Wie Verträge mit Bezug zu Dänemark zu behandeln sind, ist umstr. In Betracht kommt eine einseitige Anwendung der Rom I-VO, wobei Dänemark als Drittstaat angesehen wird, oder eine unmittelbare Anwendung des EVÜ nach der Völkerrechtsklausel des Art 25 Abs 1 Rom I-VO.[171] Gegen letzteres könnte sprechen, dass das EVÜ in den Mitgliedstaaten (mit Ausnahme wiederum Dänemarks) nach der gegenüber Art 25 Abs 1 Rom I-VO spezielleren Regel des Art 24 Rom I-VO durch die VO verdrängt wird. **86**

Ob eine **ausländische juristische Person** besteht und ob sie rechtsfähig ist, beurteilt sich grds nach ihrem Personalstatut, das an den tatsächlichen Sitz ihrer Hauptverwaltung anknüpft; Sitzverlegung hat einen Statuswechsel zur Folge.[172] Geschäftsführung und Vertretung sind ebenfalls nach dem Personalstatut zu beurteilen.[173] **87**

Güterrechtlich sind Art 14–16 EGBGB zu beachten.[174] **88**

D. Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt

Schrifttum: *Artelsmair* Europäische Patentpolitik unter den Bedingungen der Globalisierung, GRUR 2004, 1; *Berg*/*Sauter* Rechtsfragen der Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland, PharmR 2004, 233; *Berg* Zur Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland und Europa, PharmR 2005, 352; *Berg*/*Sauter* Rechtsfragen der Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland, PharmR 2004, 233; *Besen*/*Gärtner*/*Mayer*/*Vormann* Kommissionsbericht über die Untersuchung des Arzneimittelsektors: Kritische Notizen aus patent- und kartellrechtlicher Sicht, PharmR 2009, 432; *Bossung* Rückführung des europäischen Patentrechts in die Europäische Union, GRUR Int 1995, 923; *Brazell* The Protection of Pharmaceutical Products and Regulatory Data: E.U. Enlagement Update, EIPR 2002, 155; *Endeshaw* Free Trade Agreements as Surrogates for TRIPs-Plus, EIPR 2006, 374; *Erdmann*/*Melullis* Einfluß des europäischen Rechts auf den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, FS 50 Jahre BGH (2000), 315; *Feddersen* Parallel Trade in Pharmaceuticals in a Europe of 25: What the „Specific Mechanism" Achieves and What it Does Not, EIPR 2003, 545; *Govaere* The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, 1996; *Graz* Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, 1988; *Harte-Bavendamm* Zu den Arbeiten an einer Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, MarkenR 2002, 382; *Heath* Patent Rights and the „Specific Mechanism" to Prevent Parallel Imports, IIC 2014, 399; *Hoeren* Gewerblicher Rechtsschutz und das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU 2004–2006, FS K. Bartenbach (2005), 285; *Jarass* Richtlinienkonfor-

167 Vgl *Fallenböck* ZfRV 1999, 98, 100 mwN.
168 Eingehend *Benkard* § 15 Rn 225.
169 LG Hamburg GRUR-RR 2002, 93, 94, UrhSache; für die Übertragung BGH GRUR 2002, 972 Frommia, Markensache, unter Hinweis auf BGHZ 75, 150, 152 = GRUR 1980, 52 Contiflex; jedoch beurteilt sich die Übertragungsberechtigung des ausländ Konkursverwalters nach dem ausländ Konkursstatut, BGH Frommia.
170 ÖOGH GRUR Int 2002, 773 Thousand Clowns, UrhSache.
171 *Brödermann* NJW 2010, 807, 809 f mwN; vgl *NK-BGB*[3]/*Leible* Art 24 Rom I-VO Rn 3 ff, dort auch zur Nichtgeltung in bestimmten Überseegebieten Frankreichs, der Niederlande; zu den Auswirkungen des „Brexit" auf das Vereinigte Königeich *NK-BGB*[3]/*Leible* Art 24 Rom I-VO Rn 9; vgl *Rühl* Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit, JZ 2017, 72, 75.
172 BGHZ 97, 269; str.
173 Vgl BGHZ 40, 197.
174 Zur Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz für den Verlust eines Auslandspatents BGH MDR 1979, 53 Danziger Patent.

me bzw. EG-rechtkonforme Auslegung nationalen Rechts, Europarecht 1991, 211; *Kappes* Zu der Frage nach der Auslegung des Besonderen Mechanismus, PharmR 2008, 558; *Kappes* Zur Anwendbarkeit des Besonderen Mechanismus gem Art 1 des EU-Beitrittsvertragsgesetzes vom 18.9.2003, PharmR 2009, 348; *Kingston* Intellectual Property in the Lisbon Treaty, EIPR 2008, 439; *Klopschinski* Die Implementierung von Gemeinschaftsrecht und internationalen Verträgen in das Europäische Patentübereinkommen nach der Revisionskonferenz im Jahr 2000, GRUR Int 2007, 555; *Kober* Herausforderungen an das europäische Patentsystem, VPP-Rdbr 1997, 1; *König* Zur Harmonisierung des Patentrechts – ein dritter Weg, Mitt 1997, 340; *Kühnen* Die Eingriffsvoraussetzungen des Besonderen Mechanismus, FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag (2015), 373; *Laddie* National I.P. Rights: A Moribund Anachronism in a federal Europe? EIPR 2001, 402; *Lemaire* Parallel Trade of Pharmaceutical Products within the Enlarged European Union, EIPR 2005, 43; *Lieck* Der Parallelhandel mit Arzneimitteln, 2008; *Meitinger* Der Schutz des geistigen Eigentums in Freihandelsabkommen der EFTA mit Drittstaaten, sic! 2004, 192; *Moerland* Do Developing Countries Have a Say? Bilateral and Regional Intellectual Property Negotialtions with the EU, IIC 48 (2017),760; *Sadlonova* Die patentrechtliche Erschöpfung für pharmazeutische Erzeugnisse im EU-Beitrittsvertrag 2003, FS Kolle/Stauder (2005), 265; *Schade* Europe and the International Community of States on the Path: Towards a Common Patent Strategy? IIC 2007, 517; *Schlötelburg* Die unaufhaltsame Vergemeinschaftung des Gewerblichen Rechtsschutzes in Europa, Mitt 1999, 222; *Schwartz* 30 Jahre EG-Rechtsangleichung, FS H. von der Groeben (1987), 333; *Schwarze* Die Vereinheitlichung der Patente in der Europäischen Gemeinschaft, RIW 1996, 272; *Spetzler* Die richtlinienkonforme Auslegung als vorrangige Methode steuerjuristischer Hermeneutik, RIW 1991, 579; *Stöcker* „Parallelhandel mit Arzneimitteln in der EU“: ein Sachstandsbericht, PharmR 2006, 415; *Straus* Völkerrechtliche Verträge und Gemeinschaftsrecht als Auslegungsfaktoren des Europäischen Patentübereinkommens – dargestellt am Patentierungsausschluß von Pflanzensorten in Artikel 53(b), GRUR Int 1998, 1; *Tettinger* Zum Schutz geistigen Eigentums in der Charta der Grundrechte der EU, FS K. Bartenbach (2005), 43; *Toutoungi* EFTA: Fortress Europe's Soft Underbelly? EIPR 2006, 110; *Ubertazzi* IP and the Draft Treaty on the European Union, IIC 2007, 881.

I. Europäische Union

89 Die nationalen Kompetenzen werden durch solche der Europäischen Union (mit dzt 28 Mitgliedstaaten, Austritt des Vereinigten Königreichs bevorstehend) überlagert. Zunächst bestanden nur Regelungen im Rahmen des EuratomV (Anh II zu § 24). Anders als im SortRecht, im Markenrecht und im Designrecht ist die Einführung eines Unionspatents nicht erfolgt, steht aber mit einer differenzierten Regelung für die teilnahmewilligen Mitgliedstaaten bevor (vgl die Kommentierung zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in der *8. Aufl*). Der Aufbau des Binnenmarkts weist nahezu zwangsläufig auf die Schaffung eines einheitlichen Schutzraums.[175]

90 **Art 118 AEUV** bestimmt:[176]

> **Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene.**
>
> **Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Sprachenregelungen für die europäischen Rechtstitel fest. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.**

Die Union verfügt im Bereich des geistigen Eigentums weiter über eine Zuständigkeit zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften nach den Art 114, 115 AEUV und kann auf der Grundlage von Art 352 AEUV neue Titel schaffen, die die nationalen Titel überlagern.[177] Der EuGH hat die Kompetenz für den Erlass der Ratsverordnung über das ergänzende Schutzzertifikat anerkannt.[178] Die Gemeinschaft hat

---

175 Vgl *Laddie* EIPR 2001, 402, 405: „... there is little doubt that national I.P. rights are an anachronism within the context of the Treaty of Rome“; vgl auch S 408; vgl auch Stellungnahme der DVGR zum Fragebogen der Europäischen Kommission zur künftigen Patentpolitik, GRUR 2006, 390.

176 Hierzu *Kingston* EIPR 2008, 439.

177 EuGH TRIPS-Kompetenz Tz 59; zu den Kompetenzen der EG-Organe BVerfGE 89, 155 = NJW 1993, 3047 ff („Maastricht“-Entscheidung).

178 EuGH Slg 1995 I 1985 = GRUR Int 1995, 906 Arzneimittelzertifikat; vgl EuGH Slg 1995 I 5276 = GRUR Int 1995, 239, 248 TRIPS-Kompetenz; zur Rechtsgrundlage für den Erlass von Richtlinien EuGH Slg 1994 I 2857 = NVwZ 1995, 261 Parlament/Rat; zur Frage der unmittelbaren Wirksamkeit von Richtlinien EuGH Slg 1994 I 3325, 3352 ff = GRUR Int 1994, 954 Faccini Dori/Recreb; vgl auch *Schwartz* FS H. von der Groeben (1987), 333, 367; *Bossung* GRUR Int 1995, 923, 925, insb Fn 7, 930; dort auch zum Verhältnis EG – Europäische Patentorganisation; *Schwarze* RIW 1996, 272, auch zu Kompetenz- und Kollisionsfragen; *Kober* VPP-Rdbr 1997, 1, 4; *König* Mitt 1997, 340.

sich zunächst auf Regelungen im Bereich des freien Warenverkehrs und des gemeinschaftlichen Kartellrechts beschränkt und ist erst später in anderen Bereichen initiativ geworden (Schutzzertifikate, Biotechnologie, Gebrauchsmuster), teils mit dem Instrument der Verordnung, teils mit dem der Richtlinie. Ein Richtlinienvorschlag zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen ist gescheitert; die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist 2004 in Kraft getreten und, wenn auch verspätet, in Deutschland umgesetzt worden (näher Rn 8 vor § 139).[179] Die nationalen Gerichte sind zur gemeinschaftskonformen Anwendung des nationalen Rechts verpflichtet; hierzu rechnet auch die richtlinienkonforme Auslegung.[180] Ob dem bei der nationalen Umsetzung der BiotechRl in vollem Umfang Genüge getan worden ist, darf bezweifelt werden. Der BGH hat eine Kompetenz des EuGH auch für die Gebiete anerkannt, für die eine umfassende Gemeinschaftsregelung fehlt und die nur in Teilbereichen harmonisiert sind.[181] Im Divergenzfall ist vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem einfachen nationalen Recht auszugehen.[182] Art 38 GG ist erst verletzt, wenn ein Gesetz, das die dt Rechtsordnung für die unmittelbare Anwendung von Recht der EU öffnet, die zur Wahrung übertragenen Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend bestimmbar festlegt, so dass eine verfassungsrechtl unzulässige Generalermächtigung vorliegt. An die Bestimmtheit und Dichte der Regelungen können aber nicht die Anforderungen gestellt werden, wie sie der Parlamentsvorbehalt sonst für ein Gesetz vorgibt.[183] Die nationalen Gerichte haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit das nationale Recht im Licht des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen.[184] Schon vor Umsetzung einer Richtlinie kann richtlinienkonforme Auslegung von Vorschriften des nationalen Rechts geboten sein;[185] Zum Verhältnis Gemeinschaftsrecht – internationale Übk Art 216, 351 AEUV. Eine Bindung an die Amts- oder Gerichtspraxis anderer Mitgliedstaaten besteht nicht.[186] Gleichwohl sind ihre Kenntnis und Auseinandersetzung mit ihr wünschenswert und uU geboten.

91 Vorabentscheidungen des **Europäischen Gerichtshofs** (EuGH) nach Art 267 AEUV binden grds nur die im Ausgangsverfahren beteiligten Gerichte. Im Interesse einer einheitlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten sind die letztinstanzlichen Gerichte gehalten, das Gemeinschaftsrecht in der vom EuGH gegebenen Auslegung anzuwenden oder erneut vorzulegen.[187] Grds kommt den Vorabentscheidungen ex-tunc-Wirkung zu.[188]

92 Wesentliche Auswirkungen hat die Schaffung des Binnenmarkts auf die Anwendung des Territorialitätsgrundsatzes; hierzu ist das Institut der „**gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung**" entwickelt worden (Rn 133 ff zu § 9). Zur Erschöpfung in **Spanien und Portugal** bis 1994/1995 nach dem EG-Beitrittsvertrag Spanien/Portugal *8. Aufl.*

93 Das am 1.5.2004 in Kraft getretene **Beitrittsübereinkommen**[189] mit Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern[190] enthält in Art 22 und Anlage IV.2. einen „Besonderen Mechanismus" zur Beschränkung von Parallelimporten von Arzneimitteln

179 Dokument KOM 2003 (46) endg vom 30.1.2003; vgl *Harte-Bavendamm* MarkenR 2002, 382; *Drexl/Hilty/Kur* GRUR Int 2003, 605.

180 Vgl *Spetzler* RIW 1991, 579; *Jarass* Europarecht 1991, 211; zur Auslegung des aufgrund einer Richtlinie gesetzten nationalen Rechts BGHZ 150, 248 = NJW 2002, 1881; BGH GRUR 1994, 652, 653 Virion; BGH GRUR 1995, 54, 57 Nicoline; BGHZ 130, 276, 284 f = GRUR 1995, 825 Torres; BGH GRUR 1999, 992, 995 Big Pack; BGH 25.3.1999 I ZB 21/96; zur Berücksichtigung noch nicht umgesetzter Richtlinien auch BPatGE 41, 50 = GRUR 1999, 746, BPatG 1.2.1999 30 W (pat) 182/98, alles Markensachen.

181 BGH GRUR Int 1995, 503 Cliff Richard II, zu Urheber- und Leistungsschutzrechten, weil diese den Austausch von Gütern und die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft berühren.

182 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794, 796 Rolling Stones mwN; BPatG GRUR 2006, 946, Markensache.

183 S auch BGH Rolling Stones.

184 EuGH Rs 14/83 Slg 1984, 1891 = NJW 1984, 2021 f; BGH GRUR 1993, 825, 826 Dos; BGH GRUR 1998, 699, 701 SAM; BGHZ 138, 55, 60 = GRUR 1998, 824, 826 f Testpreisangebot.

185 BGH Testpreisangebot, zur Korrektur bisheriger Auslegung; vgl öOGH ÖBl 1999, 184 Heute Preissturz!

186 BPatGE 36, 238 = GRUR 1997, 132.

187 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794 Rolling Stones; öOGH ÖBl 1998, 250 NEWS-Gewinnspiele nimmt Bindung iS einer Schaffung objektiven Rechts an.

188 BGH Rolling Stones; BGH GRUR Int 1995, 503 Cliff Richard II.

189 BGBl 2003 II 1408, ber BGBl 2008 II 1235.

190 ABl EU 2003 L 236/33; näher *Feddersen* EIPR 2003, 545, 547; *Kühnen* Hdb[12] Rn E 643 ff.

während einer Übergangszeit;[191] dies gilt auch für Kroatien.[192] Eine entspr Regelung enthält die Beitrittsakte für Bulgarien und Rumänien in Anhang V Nr 1 zu Art 21 („Spezieller Mechanismus").[193] Die Bestimmung lautet:[194]

> **Im Falle der Tschechischen Republik, Estlands, Lettlands, Litauens, Ungarns, Polens, Sloweniens oder der Slowakei kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt beantragt [**im ursprünglichen Text: **eingetragen] wurde, als ein entsprechender Schutz für das Erzeugnis in einem der vorstehenden neuen Mitgliedstaaten nicht erlangt werden konnte, oder der vom Inhaber Begünstigte auf die durch das Patent oder das Ergänzende Schutzzertifikat eingeräumten Rechte berufen, um zu verhindern, dass das Erzeugnis in Mitgliedstaaten, in denen das betreffende Erzeugnis durch ein Patent oder Ergänzendes Schutzzertifikat geschützt ist, eingeführt und dort in den Verkehr gebracht wird; dies gilt auch dann, wenn das Erzeugnis in jenem neuen Mitgliedstaat erstmalig von ihm oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebracht wurde.**
>
> **Jede Person, die ein Arzneimittel im Sinne des vorstehenden Absatzes in einen Mitgliedstaat einzuführen oder dort zu vermarkten beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Ergänzenden Schutz genießt, hat den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber oder der von ihm Begünstigte einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist.**

94 Der **Besondere Mechanismus** verzögert für einen Übergangszeitraum die Geltung der Warenverkehrsfreiheit.[195] Er verhindert damit Einfuhren patent- oder durch ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel geschützter Arzneimittel aus den genannten Beitrittsstaaten, wenn sich der Inhaber oder der Begünstigte dieser Schutzrechte auf sie beruft und zum Zeitpunkt der Anmeldung im Einfuhrmitgliedstaat in dem Beitrittsstaat Schutz nicht erlangt werden konnte. Einen dem Besonderen Mechanismus entspr Schutz begründen Schutzzertifikate auf Grundlage von Verfahrenspatenten nicht.[196] Dem EuGH wurden Fragen dazu vorgelegt, ob der Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats die Einfuhr von Erzeugnissen aus den erfassten Beitrittsstaaten verhindern kann, wenn das Schutzzertifikat zu einem Zeitpunkt beantragt wurde, in dem in den Beitrittsstaaten bereits Regelungen für die Erlangung eines Schutzzertifikats bestanden, ein solches vom Inhaber des für Deutschland erteilten Schutzzertifikats aber nicht erteilt werden konnte, weil es an einem Grundpatent im Beitrittsstaat fehlte.[197] Der EuGH hat hierzu entschieden, dass diese Mechanismen dahin auszulegen sind, dass sie es dem Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat als den in diesen Beitrittsakten genannten neuen Mitgliedstaaten erteilten Ergänzenden Schutzzertifikats gestatten, sich der Paralleleinfuhr eines Arzneimittels aus diesen neuen Mitgliedstaaten zu widersetzen, wenn die Rechtsordnungen dieser neuen Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Erlangung eines entsprechenden Schutzes nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents, sondern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Grundpatentanmeldung und/oder der Beantragung des Ergänzenden Schutzzertifikats im Einfuhrmitgliedstaat vorsahen, so dass es für den Inhaber unmöglich war, in den Ausfuhrstaaten ein Patent und ein entsprechendes Ergänzendes Schutzzertifikat zu erlangen, und dass auf sie die in Art 36 Abs 1 der VO (EG) 1901/2006 über Kinderarzneimittel geregelte Verlängerung Anwendung finden.[198]

---

191 Vgl *Feddersen* EIPR 2003, 545; BGH GRUR 2011, 995 besonderer Mechanismus; gegen LG Hamburg PharmR 2008, 553 und OLG Hamburg PharmR 2009, 338: vgl auch die Bek des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, des Paul-Ehrlich-Instituts sowie des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über die Bestimmungen des Besonderen Mechanismus nach Nummer 2 zu Anhang IV der Beitrittsakte des EU-Beitrittsvertrages vom 16. April 2003 betreffend den Parallelimport von Human- oder Tierarzneimitteln aus den Republiken Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Ungarn, der Slowakischen Republik oder der Tschechischen Republik in die Bundesrepublik Deutschland vom 30.4.2004, BAnz Nr 86 S 9971.

192 Erweiterung der Bek über die Bestimmungen des Besonderen Mechanismus nach Nummer 2 des Anhangs IV der Beitrittsakte des EU-Beitrittsvertrages vom 16. April 2003 betreffend den Parallelimport von Human- oder Tierarzneimitteln aus den Republiken Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn, der Slowakischen Republik oder der Tschechischen Republik in die Bundesrepublik Deutschland, um die Bestimmungen des Speziellen Mechanismus nach Anhang IV Nummer 1 der Anlage zum Gesetz vom 14. Juni 2013 zu dem Vertrag vom 9. Dezember 2011 zum Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union, BAnz AT vom 23.6.2015.

193 ABl EU 2005 L 157.

194 ABl EU 2003 L 236/797, ber ABl EU 2004 L 126/3.

195 LG Düsseldorf 26.8.2014 4c O 116/13 CIPR 2014. 98 Ls.

196 LG Düsseldorf 26.8.2014 4c O 116/13 CIPR 2014. 98 Ls.

197 LG Düsseldorf GRUR Int 2017, 321.

198 EuGH C-681/16 GRUR 2018, 904 Pfizer/Orifarm.

Die Konkretisierung der sich aus der Vorabunterrichtung für die Beteiligten ergebenden Pflichten ist Sache des nationalen Gerichts.[199] Gibt der Schutzrechtsinhaber dem Importeur die ihm zustehenden **Schutzrechte** nicht an, auf die er sich stützt, steht dies der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht entgegen.[200] Nach den Regeln des Besonderen Mechanismus ist der Importeur verpflichtet, den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag **nachzuweisen**, dass der Schutzrechtsinhaber einen Monat vor der geplanten Einfuhr unterrichtet worden ist. **95**

II. Europäischer Wirtschaftsraum

Das Abkommen vom 2.5.1993 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sowie das wegen der Nichtteilnahme der Schweiz erforderlich gewordene Anpassungsprotokoll und die zugehörigen Ausführungsgesetze sind am 1.1.1994 in Kraft getreten.[201] Das angepasste EWR-Abkommen ist danach zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, deren Mitgliedstaaten, Österreich, Finnland, Island, Norwegen und Schweden in Kraft getreten; für Österreich, Finnland und Schweden ist es seit deren EG-Beitritt obsolet. Für Liechtenstein ist das Abkommen am 1.5.1995 in Kraft getreten.[202] Es schafft zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten sowie den weiteren Vertragsparteien binnenmarktähnliche Verhältnisse; es sieht wie der EWG-Vertrag freien Warenverkehr, Freizügigkeit, freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten vor und stellt in Artikel 53–60 Wettbewerbsregeln auf, die denen des EWG-Vertrags entsprechen. Das Protokoll 28 über geistiges Eigentum[203] regelt in Art 2 die Erschöpfung der Rechte. Art 4 betrifft Halbleitererzeugnisse. Anh XIV,[204] geänd durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 28.4.1995,[205] enthält ua Anpassungen für die Anwendung der inzwischen außer Kraft getretenen Gruppenfreistellungsverordnung für Patentlizenzvereinbarungen. **96**

Die EWR-Mitglieder passen ihre Rechtsvorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums in der Weise an, dass diese den Grundsätzen des **freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs** und dem im Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums erreichten Schutzniveau einschließlich des Grads der Durchsetzbarkeit dieser Rechte entsprechen (Art 1 Protokoll 28 über geistiges Eigentum). Sie haben sich zur Übernahme der materiellen Bestimmungen des EPÜ verpflichtet. Art 3 des Protokolls über geistiges Eigentum enthält darüber hinaus Bestimmungen wegen des (so nicht zustande gekommenen) Gemeinschaftspatents. **97**

III. Bilaterale Freihandelsabkommen

Die EU verlangt in den Assoziations- und Freihandelsabkommen die Übernahme der Standards der Gemeinschaft für den Schutz des geistigen Eigentums.[206] Auch die EFTA (der noch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz angehören) hat bilaterale Abkommen geschlossen.[207] Ob das von der Regierung des Vereinigten Königreichs für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union angestrebte, auf den Warenverkehr beschränkte Freihandelsabkommen zustande kommen wird, ist fraglich. **98**

---

199 EuGH C-348/04 Slg. 2007 I-3391 = GRUR 2007, 586 Boehringer Ingelheim/Swingward II.
200 BGH GRUR 2011, 995 besonderer Mechanismus; vgl LG Frankfurt/Main 9.5.2007 6 O 682/06.
201 BGBl 1994 II 515.
202 ABl EG L 140/30.
203 BGBl 1993 II 632 = BlPMZ 1994, 73 = GRUR Int 1994, 215.
204 BGBl 1993 II 605.
205 ABl EG L 139/14.
206 Aufstellung der Abkommen im Fortführungsnachweis zum BGBl Teil II; zum Stand des Schutzes pharmazeutischer Produkte in den Beitrittsländern *Brazell* EIPR 2002, 155; vgl auch *Endeshaw* EIPR 2006, 374, 376.
207 Hierzu *Meitinger* sic! 2004, 192.

ERSTER ABSCHNITT
Das Patent

Vor § 1

Übersicht

A. Voraussetzungen der Patentfähigkeit; Patentierungsausschlüsse —— 1
B. Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und -Patenten —— 5
C. Europäische Patente —— 6
D. Internationale Rechtsangleichung:
I. Allgemeines —— 8
II. Patentharmonisierungsvertrag —— 9
III. TRIPS-Übereinkommen —— 10
IV. Straßburger Übereinkommen —— 11
V. Europäisches Patentübereinkommen; Unionspatent —— 12

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*): *Blumenberg*/*Grünecker* Patent ohne Fortschritt, GRUR 1978, 63; *Coldewey* Eine kurze Betrachtung über die Bedeutung des technischen Fortschrittes für das Patenterteilungsverfahren unter dem Blickwinkel der neuen materiell-rechtlichen Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes, GRUR 1978, 509; *Exner*/*Hüttermann* Führt das EPA mit Hilfe der „Plausibilität" den Erfindungsbesitz als Patentierungskriterium ein? GRUR Int 2018, 97; *Osterrieth* Technischer Fortschritt: Eine Herausforderung für das Patentrecht? GRUR 2018, 985; *Pietzcker* Voraussetzungen der Patentierung: Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, FS 100 Jahre GRUR (1991), 417; *Preu* Die patentierbare Erfindung und der Fortschritt, GRUR 1980, 444; *Trüstedt* Gebrauchsmuster, GRUR 1980, 777.

A. §§ 1, 1a, 2, 2a, 3–5 regeln die **Voraussetzungen der Patentfähigkeit** und die **Patentierungsausschlüsse**, die wiederum zu den Erteilungsvoraussetzungen iSd § 49 Abs 1 rechnen. Sie gehen in ihrer geltenden Fassung auf Art 1–5 StraÜ, Art 52–57 EPÜ, die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie und die Revision des EPÜ zurück. Eine bestimmte Reihenfolge bei der Prüfung hinsichtlich Technizität, den Patentierungsausschlüssen, Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit ist nicht einzuhalten.[1] Die Prüfung auf Patentfähigkeit erfolgt im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens nach §§ 34 ff, wobei einige Gesichtspunkte (Technizität, gewerbliche Anwendbarkeit, Patentierungsverbote nach § 2, zur Einbeziehung von § 1a und § 2a Rn 18 zu § 42) bereits bei der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42, die übrigen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) erst bei der Sachprüfung berücksichtigt werden. **1**

Die Voraussetzungen der **Gebrauchsmusterfähigkeit** sind nicht völlig übereinstimmend in §§ 1–3 GebrMG geregelt. **2**

Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind **„relative" Patentierungsvoraussetzungen** in dem Sinn, dass sie anders als Technizität und gewerbliche Anwendbarkeit im Vergleich mit dem StdT zu ermitteln sind. Zum Verhältnis von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Rn 10 f zu § 3. **3**

Technischer Fortschritt. Die Rspr hat für vor 1978 angemeldete Patente als eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit technischen Fortschritt (eine Bereicherung der Technik) verlangt, ohne dass das PatG eine positive Regelung hierüber enthalten hätte. Seit 1978 ist der technische Fortschritt keine eigenständige Voraussetzung der Patentfähigkeit mehr.[2] Die praktische Tragweite der Änderung ist gering.[3] Die Patentierung soll nicht mehr an der fehlenden Überlegenheit gegenüber bekannten Lehren scheitern.[4] Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum StdT keinen erkennbaren Vorteil bietet, das Aufzeigen eines anderen oder weiteren Wegs reicht aus.[5] Versuche, rückschrittliche Lehren wegen „Zweckverfehlung",[6] **4**

1 Vgl BPatG 9.6.1999 7 W (pat) 24/98; *MGK*/*Pagenberg* Art 57 EPÜ Rn 63; für das Beschwerdeverfahren BGHZ 159, 197, 206 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; aA zur Offenbarung BPatGE 41, 64 = GRUR 1999, 697, 699.

2 BPatGE 22, 139 = BlPMZ 1980, 288; *Kraßer*/*Ann* § 10 Rn 19; *Benkard* Einl Rn 77, § 1 Rn 74; *Schulte* § 1 Rn 11; *MGK*/*Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 91 ff mit eingehenden Hinweisen zur Vorgeschichte der Regelung im EPÜ; *Preu* GRUR 1980, 444; vgl Begr BlPMZ 1976, 332.

3 *Benkard*[9] § 1 Rn 74.

4 *Benkard*[9] § 1 Rn 74.

5 BGH GRUR 2015, 983 Flugzeugzustand; BGH 19.2.2019 X ZR 19/17.

6 In diese Richtung *Benkard*[9] § 1 Rn 74.

https://doi.org/10.1515/9783110544923-002

mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses[7] oder mit ähnlichen Hilfskonstruktionen (Aufgabenstellung)[8] von der Patentierung auszuschließen,[9] sind mit der Neuregelung unvereinbar und daher abzulehnen;[10] dies gilt auch unter dem Gesichtspunkt der „sozialen Nützlichkeit" (Rn 9 zu § 1). Grenze ist allerdings, dass die Lehre technisch unsinnig ist,[11] dies wird aber grds an § 34 und Art 83 EPÜ zu messen sein (vgl Rn 238 zu § 34). Unhaltbar ist auch die Auffassung, dass die Erfindung per saldo besser sein müsse als der StdT,[12] es genügt, dass sie in neuheitsbegründender und erfinderischer (nicht naheliegender) Weise anders ist. Das schließt es jedoch nicht aus, Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu gewichten und (etwa bei völliger Unwirksamkeit) ganz außer Acht zu lassen. Der technische Fortschritt hat im geltenden Recht allerdings nicht jede Bedeutung verloren. Er kann weiterhin als positives Beurteilungskriterium bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit von Bedeutung sein.

B. Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und –Patenten

5 Wegen Erlöschens der betr Schutzrechte wird auf die Kommentierung in der *6. Aufl* Rn 5 ff verwiesen. Der 3. Senat des BPatG hat abw von der gefestigten Rspr des BGH und gegen die nahezu einhellige Rspr des BPatG in einer eingehend begründeten Entscheidung auch für vor Inkrafttreten des DDR-PatG 1990 angemeldete Patente das DDR-PatG 1990 für anwendbar gehalten.[13]

C. Europäische Patente

6 Art 2 Abs 1 EPÜ definiert das eur Patent als nach dem EPÜ erteiltes Patent.

7 Für **europäische Patentanmeldungen** und Patente gelten Art 52–57 EPÜ, die im wesentlichen §§ 1–5 PatG entsprechen. Abweichungen ergeben sich bei der Neuheitsschädlichkeit nicht vorveröffentlichter nationaler Patentanmeldungen (vgl aber Art 139 EPÜ), weiter uU in Ausnahmefällen bei der Beurteilung der Vereinbarkeit mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten infolge der Anwendung unterschiedlicher Prüfungsmaßstäbe (Rn 14 zu § 2). Weitere Unterschiede ergeben sich bei biotechnologischen Erfindungen insb wegen der über die BiotRl hinausgehenden Regelung im nationalen Recht (§ 1a Abs 3, 4).

D. Internationale Rechtsangleichung

I. Allgemeines

8 Die Patentfähigkeitsvoraussetzungen der §§ 1–5 entsprechen einem mittlerweile weit über den Geltungsbereich des EPÜ hinaus weitgehend einheitlichen Standard und internationalen Harmonisierungsbemühungen. Rechtspolitisch umstritten sind dabei ua die Patentierung lebender Organismen und von biologischen Erfindungen sowie von programmbezogenen Erfindungen (zum gescheiterten Richtlinienvorschlag Rn 35 zu § 1)[14] und die Neuheitsschonfrist (Rn 149 ff zu § 3).

II. Patentharmonisierungsvertrag

9 Zu den seinerzeit vorgesehenen Vorgaben s *5. Aufl*. Vgl zur weiteren Entwicklung Rn 26 Einl IntPatÜG.

---

7 *Preu* GRUR 1980, 444, 447.

8 Vgl *Blumenberg/Grünecker* GRUR 1978, 64; *Coldewey* GRUR 1978, 509.

9 Vgl auch *Winkler* Mitt 1977, 13; *Haertel* Studie über die grundsätzlichen Probleme der Schaffung eines europäischen Patents, das neben die nationalen Patente tritt, 1960, S 23.

10 Vgl *Kraßer/Ann* § 10 Rn 20 f, die an anderer Stelle (§ 18 Rn 7) darauf hinweisen, dass die Bewertung der Vorteile einer Neuerung dem Markt überlassen bleiben kann.

11 Vgl BGHZ 147, 137, 143 f = GRUR 2001, 730, 732 Trigonellin; BGH 19.2.2019 X ZR 19/17.

12 So aber noch *Schulte*[6] § 4 Rn 110 unter Hinweis auf EPA T 254/86 ABl EPA 1989, 115 gelbe Farbstoffe und EPA T 61/88 Flow detector, in den späteren Auflagen nicht mehr enthalten.

13 BPatGE 55, 13 = GRUR 2015, 61 „Adjuvans-Formulierung".

14 Vgl auch *Schlötelburg* Mitt 1999, 222.

III. Im **TRIPS-Übereinkommen** regelt Art 27, wofür Patentschutz erhältlich sein muss (vgl Rn 27 Einl IntPatÜG). Die Bestimmung ist dahin auszulegen, dass die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels unter den in Art 27 Abs 1 TRIPS-Übk aufgeführten Voraussetzungen Gegenstand eines Patents sein kann, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder Abs 3 TRIPS-Übk vorliegt. Bei einem Patent, das aufgrund einer die Erfindung sowohl des Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses als auch dieses pharmazeutischen Erzeugnisses selbst beanspruchenden Anmeldung erlangt, aber nur in Bezug auf das Herstellungsverfahren erteilt wurde, ist nicht aufgrund der in den Art 27 und 70 TRIPS-Übk aufgestellten Regeln davon auszugehen, dass sich das Patent ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens auch auf die Erfindung des pharmazeutischen Erzeugnisses erstreckt.[15] **10**

IV. Das **Straßburger Übereinkommen** enthält Regelungen in seinen Art 1–6 (vgl Rn 2ff zu Art I IntPatÜG). **11**

V. Europäisches Patentübereinkommen; Unionspatent

Eine erhebliche Harmonisierungswirkung ist vom EPÜ und von den nicht in Kraft getretenen Regelungen für ein Gemeinschaftspatentrecht (GPÜ, GPVO, EPLA) ausgegangen. Die Wirkung des EPÜ betrifft neben dem normativen Bereich auch die Rechtspraxis, darf jedoch nicht iS einer Beurteilungsprärogative des EPA verstanden werden. Der CA England/Wales[16] hat die Auffassung vertreten, dass bei der Auslegung des nationalen Patentrechts den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA größte Bedeutung zukomme. Diese Bedeutung ist für das dt Recht eine rein faktische; rechtl ist die Praxis des EPA grds nicht anders zu bewerten als etwa die Rspr des BPatG oder nationaler Gerichte im Geltungsbereich des EPÜ. Eine Bindung an Entscheidungen des EPA besteht für das nationale Nichtigkeitsverfahren nach dt Recht nicht; auch das EPÜ fordert sie nicht. Erst recht besteht keine Bindung an ausländ Entscheidungen,[17] auch wenn diese vielfach wertvolle Anregungen liefern, als sachverständige Äußerungen herangezogen werden können und eine Auseinandersetzung mit ihnen idR geboten sein wird. Nach der Rspr des BGH besteht für die Gerichte die Verpflichtung, Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich ggf mit den Gründen auseinanderzusetzen, die zu einem abw Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, zB um die Frage, ob der StdT den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.[18] **12**

Das **Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung** wird, sobald es in Kraft tritt, was wegen der ausstehenden notwendigen Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland derzeit unsicher ist, voraussichtlich einen Großteil der Verfahren von den nationalen Instanzen abziehen und sich dadurch auf die Rechtspraxis auswirken. **13**

§ 1
(Patentfähige Erfindungen)

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) [1] Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. [2] Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

---

15 EuGH C-414/11 GRUR 2013, 1018 Daiici Sankyo/DEMO.

16 RPC 1991, 305 = GRUR Int 1992, 780 Gale's Application.

17 Vgl ÖPA öPBl 2001, 56, 60.

18 BGH GRUR 2010, 950 Walzenformgebungsmaschine; vgl auch öOGH GRUR Int 2010, 431 Nebivolol.

2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

TRIPS-Übk Art 27
DPMA-PrRl 2019 2.3.3.2.1; **EPA-PrRl** C-IV 1, 2
Ausland: Belgien: Art 2, 3 PatG 1984; **Bosnien und Herzegowina:** Art 6 PatG 2010; **Dänemark:** § 1 Abs 1, 2 PatG 1996; **Frankreich:** Art L 611–10 CPI; **Kosovo:** Art 1, 7 PatG; **Italien:** Art 45 CDPI; **Litauen:** Art 2 Abs 1, 2 PatG; **Luxemburg:** Art 4 PatG 1992/1998; **Niederlande:** Art 2 ROW 1995; **Nordmazedonien:** § 25 GgR; **Norwegen:** Sec 1 PatG; **Österreich:** § 1 öPatG (1984); **Polen:** Art 24, 28 RgE 2000; **Rumänien:** Art 7, 13 PatG; **Schweden:** § 1 Abs 1–3 PatG; **Schweiz:** Abs 1 entspricht Art 1 Abs 1, 2 PatG; **Serbien:** Art 2, 5 PatG 2004; **Slowakei:** § 5 PatG; **Slowenien:** Art 10 GgE; **Spanien:** Art 4 Abs 1–3 PatG; **Tschech. Rep.:** §§ 2, 3 PatG; **Türkei:** Art 82 G 6769 (2016); **Vereinigtes Königreich:** Sec 1 Abs 1, 2 Patents Act

Übersicht

A. Entstehungsgeschichte —— 1
B. Die Erfindung:
  I. Elemente der Erfindung:
    1. Gesetzliche Regelung —— 3
    2. Der Erfindungsbegriff im deutschen Patentrecht —— 4
    3. Der Erfindungsbegriff in der europäischen Praxis —— 5
    4. Folgerungen für das geltende Recht —— 6
  II. Die technische Erfindung:
    1. Lehre zum Handeln; theoretische Begründung —— 10
    2. Lehre zum technischen Handeln:
      a. Allgemeines —— 11
      b. Technischer Charakter —— 17
      c. Biologisches Material (Absatz 2) —— 29
    3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 3 und Absatz 4:
      a. Allgemeines —— 31
      b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden —— 36
      c. Ästhetische Formschöpfungen —— 38
      d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten —— 39
      e. Programmbezogene Erfindungen —— 42
      f. Wiedergabe von Informationen —— 56
  III. Aufgabe und Lösung:
    1. Allgemeines —— 58
    2. Aufgabe —— 59
    3. Lösung:
      a. Allgemeines —— 65
      b. Kombination und Aggregation —— 66
  IV. Übertragung und Auswahl:
    1. Übertragungserfindung —— 67
    2. Auswahlerfindung —— 68
C. Das Patent:
  I. Rechtsnatur::
    1. Allgemeines —— 69
    2. Nationales Patent – europäisches Patent – einheitliches Patent für Europa —— 70
    3. Patent und Gebrauchsmuster, Halbleitertopographie:
      a. Gebrauchsmuster —— 72
      b. Halbleitertopographie —— 73
    4. Patent und ergänzendes Schutzzertifikat (Verweisung) —— 74
  II. Arten von Patenten:
    1. Hauptpatent, Zusatzpatent —— 75
    2. Abhängiges Patent (Verweisung) —— 76
    3. Einführungspatent —— 77
    4. Grundpatent (Verweisung) —— 78
    5. Patentarten, wirtschaftliche Einteilung —— 79
    6. Arten von Patentansprüchen —— 80
  III. Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungsschutz:
    1. Allgemeines:
      a. Erzeugnisse und Verfahren —— 81
      b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen —— 84
    2. Sachschutz:
      a. Allgemeines —— 85
      b. Stoffschutz —— 88
    3. Verfahrensschutz:
      a. Allgemeines —— 99
      b. Arbeitsverfahren —— 100
      c. Herstellungsverfahren —— 101
      d. Analogieverfahren —— 102
    4. Verwendungsschutz:
      a. Allgemeines —— 105
      b. „Funktionserfindung“ —— 106
      c. Verwendungsschutz und Sachschutz —— 107
      d. Erfindungskategorie —— 108

A. Entstehungsgeschichte

§ 1 in seiner geltenden Fassung geht auf Art IV Nr 1 IntPatÜG und in Abs 1 letztlich auf Art 1 StraÜ zurück. Das BioTRlUmsG hat einen neuen Abs 2 eingefügt sowie die früheren Abs 2 und 3 in Abs 3 und 4 umnummeriert. Zum Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte s Rn 12. Nach früherem Recht schloss die Regelung die Patentierungserfordernisse der Neuheit (jetzt § 3) und der gewerblichen Verwertbarkeit (jetzt: gewerbliche Anwendbarkeit, § 5) ein. Zur Entwicklung des Merkmals der Erfindungshöhe (nunmehr erfinderische Tätigkeit) Rn 2 zu § 4, zur Erfindung als Lehre zum technischen Handeln nachfolgend, zum technischen Fortschritt Rn 4 vor § 1, Rn 79 zu § 4. **1**

EPÜ. Die Regelung in § 1 Abs 1, 3 und 4 entspricht der in **Art 52 Abs 1–3 EPÜ**.[1] **2**

B. Die Erfindung

Schrifttum: Allgemein: (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; Patentschutz und Biotechnologie s Schrifttum zu § 1a) *Ackermann* Was bedeutet eigentlich "technisch" und ist das noch zeitgemäß? MarkenR 2018, 345; *Adrian* Technikentwicklung und Patentrecht, Mitt 1995, 329, auch in: *Adrian*/*Nordemann*/*Wandtke* (Hrsg) Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, 1996, 31; *Altenpohl* Erfindungen sind urheberrechtlich nicht schützbar, FS L. David (1996), 205; *Anders* Erfindungsgegenstand mit technischen und untechnischen Merkmalen, GRUR 2004, 461; *Anschütz*/*Nägele* Die Rechtsposition des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbildes in Deutschland, WRP 1998, 937; *Bakels* Software Patentability: What are the Right Questions? EIPR 2009, 514; *Baldus*/*Barth* Nicht-technische Merkmale und die Wirkungskette, Mitt 2018, 529; *Beier*/*Straus* Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, 1982; *Beier*/*Straus* Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen, GRUR 1983, 100; *Berthold* Evergreening von Arzneimittelpatenten, 2011; *Beyer* Der Begriff der technischen Erfindung aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht, FS 25 Jahre BPatG (1986), 189; *Boguslawski* Der Rechtsschutz von wissenschaftlichen Entdeckungen in der UdSSR, GRUR Int 1983, 484; *Blakeney* Fine Arts and Patents, EIPR 2019, 425; *Bosotti* Emerging Technologies and the EPO, epi-Information 2019, 1/14; *Bunke* 40 Jahre „Rote Taube“: die Entwicklung des Erfindungsbegriffs, Mitt 2009, 169; *Chatterjee* Evergreening: Voraussetzungen der Patentfähigkeit im deutschen, europäischen und indischen Patentecht, 2019: *Cueni* Erfindung als geistiges Sein und ihr Schutz, GRUR 1978, 78; *Deschamps* Patenting Computer-related Inventions in the US and in Europe: The Need for Domestic and International Legal Harmony, EIPR 2011, 103; *Dhenne* The Assessment of the Technicality of Computer-Implemented Inventions in Europe, EIPR 2018, 295; *Dhenne* The AIPPI and Computer-Implemented Inventions, EIPR 2019, 621; *Di Cataldo* Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico, Riv.dir.comm. 1985 I 277; *Donner* Should some Algorithms be Patentable? Patenting Engineering Approximations of Law of Nature, EIPR 1993, 162; *Donner* A New-and-Improved „Formula“ to „Calculate“ Statutory Subject-Matter for Inventions with Algorithms, EIPR 1993, 394; *Eichmann* Technizität von Erfindungen – Technische Bedingtheit von Marken und Mustern, GRUR 2000, 751; *Engel* Zum Begriff der technischen Erfindung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 1978, 201; *Engel* Persönlichkeitsrechtlicher Schutz für wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsergebnisse, GRUR 1982, 705; *Ensthaler* Muss der Erfindungsbegriff in § 1 PatG und Art 52 EPÜ reformiert werden? GRUR 2015, 150; *Färber* Patentfähigkeit angewandter Algorithmen, 2015; *Franzosi* Patentable Inventions: Technical and Social Phases: Industrial Character and Utility, EIPR 1997, 251; *Frei* Patentfähig ist nur die Herbeiführung eines technischen Erfolgs mit technischen Mitteln (Eine ganz vertrackte Binsenweisheit), FS L. David (1996), 51; *Fröhlich* Düfte als geistiges Eigentum, 2008; *Ganahl* Ist die Kerntheorie wieder aktuell? Mitt 2003, 537; *Geissler* Struktur und Eigenschaften – Elektroden der Patentrechtsbatterie, FS F.-K. Beier (1996), 37; *Godenhielm* Ist die Erfindung etwas Immaterielles? GRUR Int 1996, 327; *Godt* Eigentum an Information: Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information, 2007 (Habil-Schrift Bremen 2005); *Julian Hacker* Die fehlende Legitimation der Patentierungsausschlüsse, 2015, zugl Diss Bayreuth 2014; *Hagel* Bombshell Decision T 2101/12 (Vasco) questions the technical/non-technical distinction, epi-Information 2019, 2/14; *Hammer Jensen* Non-Patentable Inventions: Consequences on R & D in Europe and Competitivity of European firms, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 19; *Harison* Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies: The Economics of Monopoly Rights and Knowledge Disclosure, 2008; *Heinze* Patentrecht und Klimawandel – eine Skizze, GRUR Newsletter 01/2020, 6; *Henkenborg* Der Schutz von Spielen – Stiefkind des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts (1995); *Herrmann* New EPO Guidelines for Examination on the Patenting of Graphical User Interfaces, epi-Information 2018, 1/19; *Herrmann* The Patenting of Mathematical Methods at the EPO, epi-Information 2019, 2/19; *Hüttermann*/*Storz* A Comparison between Biotech and Software Related Patents, EIPR 2009, 589; *Jorritsma* Pure and applied organic chemistry (PAOC), Annual meeting of epi (EPPC) delegation with EPO directors, epi-Information 2017, 1/33; *Jougleux*/*Synodinou* Holograms and Intellectual Property Law: A Multdimensional Issue, EIPR 2016, 492; *Keil* Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; *Kilian* Entwicklungsgeschichte und Perspektiven des Rechtsschutzes von Computersoftware in Europa, GRUR Int 2011, 895; *Kindermann* Zur Lehre von der Technischen Erfindung, GRUR 1979, 443, 501; *Körber* Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Industrie, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte

1 Zur Entwicklung der Regelung im EPÜ *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 52 EPÜ Rn 2.

des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 101; *Kraßer* Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR 2001, 959; *Kulhavy* Erfindungsbegriff werturteilsfrei, Mitt 1979, 124; *Kulhavy* Die Entwicklung der Erfindungslehre, Mitt 1980, 61; *Lehmann* The answer to the machine is not in the machine, FS J. Pagenberg (2006), 413; *Li* The Current Dilemma and Future of Software Patenting, IIC 50 (2019), 823; *Lindenberg* Welche Fähigkeiten haben Patentgegenstände? Mitt 2006, 409; *Louët-Feisser* Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geocrooieerd te kunnen werden? BIE 2000, 243; *Markey* Patentierbarkeit mathematischer Algorithmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, GRUR Int 1991, 473; *May* Die Erfindung als technisches System, Mitt 2012, 259; *May* Das Wesen der Erfindung, Mitt 2016, 111; *Merenyi* Der Stoffbegriff im Recht, 2019; *Moufang* Zur Patentierung von Entwurfs- und Simulationsverfahren in der EPA-Rechtsprechung, GRUR Int 2018, 1146; *Nack* Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, zugl Diss München 2002; *Nack* Der Erfindungsbegriff: eine gesetzgeberische Fehlkonstruktion? GRUR 2014, 148; *Niedlich* Die technische Erfindung, GRUR 1988, 17; *Niedlich* Anmerkungen zu *Ganahl* „Ist die Kerntheorie wieder aktuell?", Mitt 2004, 291; *Noto La Diega* Software Patents and the Internet of Things in Europe, the United States and India, EIPR 2017, 173; *Ochmann* Zum Begriff der Erfindung als Patentschutzvoraussetzung, FS R. Nirk (1992), 759; *Oechsler* Die Idee als persönliche geistige Schöpfung, GRUR 2009, 1101; *Onslow* Software Patents: A New Approach, EIPR 2012, 710; *Papastefanou* Smart-Grid und Machine-Learning als IP-gestützte Zukunft der nachhaltigen und effizienten Energie-Versorgung, GRUR Newsletter 01/2020, 12; *Parfomak* The Karmarkar Algorithm – „New" Patentable Subject Matter? IIC 1990, 31; *Pedrazzini* Die Entwicklung des Erfindungsbegriffes, FS 100 Jahre eidgen. PatG (1988), 21; *Peterson* Now You See It, Now You Don't: What Is a Patentable Machine of an Unpatentable „Algorithm"? Geo.Wash. L. Rev. 1995, 90; *Pfeifer* Informationsverarbeitung und Patentschutz. Das Erfordernis der „Technischen Lehre" in der Praxis des Deutschen, Europäischen und US-Patentamtes, CR 1988, 975; *Pila* Dispute over the Meaning of „Invention" in Art 52(2) EPC: The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Eurpoe, IIC 36 (2005), 173; *Pila* Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? IIC 36 (2005), 755; *Poth* Die Patentierungsausschlüsse nach Art 52 (2) und (3) EPÜ, Mitt 1992, 305; *Reichel* Neue Grenzen des Patentschutzes im Bereich der mechanischen Technologie beim Einsatz von Rechenregeln vollziehenden Bauteilen? GRUR 1979, 355; *Reichel* Die technische Erfindung, Mitt 1981, 69; *Rogel Vide* (Hrsg) Nuevas tecnologías y propriedad intelectual, 1999; *Rummler* Computer Program Inventions Before the German Courts – A Review, IIC 36 (2005), 225; *Sabellek* Patente auf nanotechnologische Erfindungen, 2014, zugl Diss Hannover; *Schack* Neue Techniken und Geistiges Eigentum, JZ 1998, 753; *Schar* Zum objektiven Technikbegriff im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens, Mitt 1998, 322; *Schar* What is „Technical"? A Contribution to the Concept of „Technically" in the Light of the European Patent Convention, 2 JWIP 93 (1999); *Schauwecker* Nanotechnologische Erfindungen im U.S.-amerikanischen Patentrecht, GRUR Int 2009, 27; *Schick* Zur Definition des Erfindungsbegriffes, Mitt 1978, 41; *Schick* Erfindungsbegriff und Erkenntnistheorie, Mitt 1979, 41; *Schick* Zum Erfindungsbegriff von A. Troller, GRUR Int 1984, 406; *Schickedanz* Das Patentierungsverbot von „mathematischen Methoden", „Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten" und die Verwendung mathematischer Formeln im Patentanspruch, Mitt 2000, 173; *Schneider* Patentrechtlicher Schutz von Mode, in: Kirchner/Kirchner-Freis (Hrsg) Handbuch Moderecht, 2011, 155; *Schölch* Patentschutz für computergestützte Entwurfsmethoden – ein Kulturbruch? GRUR 2006, 969; *Schrader* Technizität im Patentrecht – Aufstieg und Niedergang eines Rechtsbegriffs, Diss Jena 2006/2007; *Schwarz* Rechtfertigen rechtsdogmatisch schwierige Fragen die Abschaffung von „Software-Patenten"? GRUR 2014, 224; *Sellnick* Erfindung, Entdeckung und die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; *Sena* Il problema della proprietà scientifica legata alla ricerca di base, in: Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia, 1987, 579; *Sena* Directive on Biotechnical Inventions: Patentability of Discoveries, IIC 1999, 731; *Stadler* Technizität von Patenten und Gebrauchsmustern, ÖBl 2014, 156; *Stadler* Das Technizitätserfordernis in der österreichischen Rechtsprechung, Mitt 2015, 165; *Stamm* Lehre oder Gegenstand? Zur Diskussion um den Technizitätsbegriff, Mitt 1995, 121; *Stamm* Ein Prinzip der Nichterfindungen – Zur Quantifizierung im Patentrecht, Mitt 1997, 4; *Steinbrener* Die Auslegung von Artikel 52 (1)–(3) in der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS K. Bartenbach (2005), 313; *Stern* Patenting Algorithms in America, EIPR 1990, 292; *Stern* Patenting Signals in the United States, Computer and Telecommonication Law Review 1999, 5:2; *Stewart* Patenting of Software – Proposed Guidelines and the Magic Dividing Line that Disappeared, JPTOS 1995, 681; *Stobbs* Software Patents Worldwide, 2007; *Straub* Individualität als Schlüsselkriterium des Urheberrrechts, GRUR Int 2001, 1; *Suffert* Ästhetik und Technik in der Architektur, FS J. Mantscheff (2000), 381; *A. Troller* Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht, GRUR Int 1979, 59; *Utku/Strowel* Developments Regarding the Patentability of Computer Implemented Inventions within the EU and the US, EIPR 2017, 489, 582; *van Raden/Wertenson* Patentschutz für Dienstleistungen, GRUR 1995, 523; *van Steijn* Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; *Vivian* Die Patentierung von Entdeckungen, VPP-Rdbr 1991, 41; *von Hellfeld* Sind Algorithmen schutzfähig? GRUR 1989, 471; *von Hellfeld* Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; *Watkin/Rau* Intellectual Property in Artificial Neural Networks – In Particular Under the European Patent Convention, IIC 1996, 447; *Welte* Der Schutz von Pioniererfindungen, 1991; *Wertenson* Die Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs 2 PatG und das Grundgesetz, Mitt 1993, 269; *Wiebe* Information als Naturkraft. Immaterialgüterrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR 1994, 233; *Wiebe* Information als Schutzgegenstand im System des geistigen Eigentums, in *Fiedler ua* (Hrsg) Information als Wirtschaftsgut (1997), 93; *Wiebe/Heidinger* Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren? GRUR 2006, 177; *Zardi* La brevetabilité des méthodes commerciales, sic! 2001, 699.

Computerprogramme; Geschäftsmethoden: Patenting of Computer Software. Union Round Table Conference – Munich 9th and 10th December 1997, 1998; *Abbott* How Inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentabili-

ty, Mitt 2019, 377, 488, 2020, 54; *Aebi* Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden, Diss St. Gallen 2005; *Ahn* Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen im Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea, Diss München 1998; *AIPPI (Swiss Group)* Patentability of computer implemented inventions, sic! 2017, 672; *Albrecht* Technizität und Patentierbarkeit von Computerprogrammen, CR 1998, 694; *Anders* Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen: Rechtsprechung im Fluß? GRUR 1989, 861; *Anders* Patentierbare Computerprogramme – Ein Versuch der Besinnung auf PatG § 1 und die Dispositionsprogramm-Entscheidung, GRUR 1990, 498; *Anders* Patentability of Programs for Data Processing Systems in Germany: Is the Case Law Undergoing a Change? IIC 1991, 475; *Anders* Sind Patente für Computerprogramme und Geschäftsmethoden gut? VPP-Rdbr 2001, 79; *Anders* Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen? GRUR 2001, 555; *Anders* – Erfindungsgegenstand mit technischen und nichttechnischen Merkmalen, GRUR 2004, 461; *Appleton* European Patent Convention: Article 52 and Computer Programs, EIPR 1985, 279; *Arriola* Aktuelle Entwicklungen im Patentschutz von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen in den USA, GRUR Int 1996, 9; *Austin* Software Patents, 7 Texas Int. Prop. L.J. 225 (1999); *Ayers* Interpreting In re Alappat with an Eye Towards Prosecution, JPTOS 1994, 741; *Bakels/Hugenholtz* Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, JURI 107 DE, 09-2002; *Baldus* A Practical Guide on how to Patent Artificial Intelligence ..., EIPR 2019, 750; *Balk* Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Mitt 1988, 25; *Bauer* Rechtsschutz von Computerprogrammen in der Bundesrepublik Deutschland – Eine Bestandsaufnahme nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 1985, CR 1985, 5; *Bender* Business Method Patents: The View from the United States, EIPR 2001, 375; *Bender* Business method patents: an alternative view, CRi 2001, 65; *Benecke/Mackenrodt* Artificial Intelligence and Collusion, IIC 50 (2019), 109; *Beresford* Patenting Software Under the European Patent Convention, 2000; *Betten* Schutz von Computerprogrammen, Elektronik 1980 H 6, 65; *Betten* Zum Rechtsschutz von Computerprogrammen, Mitt 1983, 62; *Betten* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen? Mitt 1984, 201; *Betten* Wege zum patentrechtlichen Schutz von Software, CR 1986, 311; *Betten* Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen, GRUR 1988, 248; *Betten* Aktuelle juristische Fragen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 87; *Betten* Patentschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, 775; *Betten* Patentschutz von Computerprogrammen, GRUR 2000, 501; *Betten* The Final Frontier – What should be the limits of patent protection for software? (unveröffentlichtes Papier zur Ischia Conference 5.–7.10.2003); *Betten/Körber* Patentierung von Computer-Software (Bericht der deutschen AIPPI-Landesgruppe), GRUR Int 1997, 118; *Beyer* Der Begriff der Information als Grundlage für die Beurteilung des technischen Charakters von programmbezogenen Erfindungen, GRUR 1990, 399; *Beyer* Der Begriff der Information als Grundlage für die Beurteilung des technischen Charakters von programmbezogenen Erfindungen, GRUR Int 1992, 327; *Blind* Software-Patente – eine empirische Analyse aus ökonomischer und juristischer Perspektive, 2003; *Blind/Edler/Friedewald* Software Patents – Economic Impacts and Policy Implications, 2005; *Blind/Edler/Nack/Strauss* Mikro- und makroökonomische Implikationen der Patentierbarkeit von Softwareinnovationen (2001); *Bloch* The Patentable Business Methods, epi-Information 2002, 83; *Blok* The Inventor's New T ool: Artificial Intelligence –How Does it Fit in the European Patent System? EIPR 2017, 69; *Blumenthal/Ritter* Zur Patentierbarkeit programmierbarer Erfindungen in den Vereinigten Staaten, GRUR Int 1980, 81; *Bodenburg* Softwarepatente in Deutschland und der EU, 2006; *Booton* The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe, IPQ 2007, 92; *Bornmüller* Rechtsschutz für DV-Programme: Die immaterialrechtliche Zuordnung der Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, 1986; *Bormann* Rechtsnatur und Rechtsschutz der Software, DB 1991, 2641; *Bostyn* Ik denk, dus ik krijg een octrooi (Octrooierbarheid van bedrijfsvoeringsmethodes en ideën in Europa en de VS), BIE 2001, 77; *Brandi-Dohrn* Der Schutz von Computersoftware in Rechtsprechung und Praxis, GRUR 1987, 1; *Brandi-Dohrn* Softwareschutz durch Wettbewerbsrecht, Mitt 1993, 77; *Brandt* Zur Patentierbarkeit einer computergestützten Sprachanalyse, Mitt 2003, 210; *Bröcker* Recht der Softwarepatente, in *Bröcker/Czychowski/Schäfer* (Hrsg) Praxishandbuch Geistiges Eigentum im Internet, 2003, 679; *Broy/Lehmann* Die Schutzfähigkeit von Computerprogrammen nach dem neuen europäischen und deutschen Urheberrecht, GRUR 1992, 419; *Bulling* Sind britische Erfindungen anders als europäische? Die aktuelle Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern und des britischen Court of Appeal (Civil Division) zu computerimplementierten Erfindungen, Mitt 2007, 1; *Burgstaller* Urheberrechtsschutz für Computerprogramme, ÖBl 2017, 68; *Busche* Der Schutz von Computerprogrammen – Eine Ordnungsaufgabe für Urheberrecht und Patentrecht? Mitt 2000, 164; *Busche* Softwarebezogene Erfindungen in der Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes, Mitt 2001, 49; *Axel Casalonga* Ist E-Commerce in Europa patentfähig? GRUR Int 2002, 475 = Is E-Commerce Patentable in Europe, IIC 2002, 261; *Chisum* The Patentability of Algorithms (1986) 47 Pittsburg Law Review 959; *Christie* Designing Appropriate Protection for Computer Programs, EIPR 1994, 486; *Cohen* The Patenting of Software, EIPR 1999, 607; *Cook/Lees* Test Clarified for UK Software and Business Mehod Patents: But What about the EPO? EIPR 2007, 115; *Dalhuisen* Patenting Computer Programs. Pragmatic Aspects, Santa Clara J. Computer & High Tech. 1993, 503; *Davies* Computer Program Claims, EIPR 1998, 429; *Davies* Searching Computer-Implemented Inventions: The Truth is Out There, EIPR 2007, 87; *Davis* Patentability of computer software, The new law journal 1999, 1872; *Dickinson* E-commerce, software patents and the law – the USPTO position, Derwent Information Newsletter, Dezember 1999; *Dietz* Das Problem des Rechtsschutzes von Computerprogrammen in Deutschland und Frankreich, BIE 1983, 305; *Doble* Patent and Copyright Protection of Board Games: Do Not Pass Go? EIPR 1997, 587; *Dogan* Patentrechtlicher Schutz von Computerprogrammen, Diss Mannheim 2005; *Dornis* Der Schutz künstlicher Kreativität im Immaterialgüterrecht, GRUR 2019, 1252; *Dreier/Goldrian/Betten* Schutz der Computerprogramme (AIPPI-Frage 57), GRUR Int 1988, 42; *Dreier* Copyright Protection for Computer Programs in Foreign Countries: Legal Issues and Trends in Judicial Decisions and Legislation, IIC 1989, 803; *Drexl* What Is Protected in A Computer Program? (1994); *Durney* Patenting Com-

puter Programs: Is it Feasible in Japan? Patents & Licensing April 1989, 7; *Engel* Über „Computerprogramme als solche", GRUR 1993, 194; *Engelfriet* Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie, BIE 2003, 204; *Engelfriet* Taking care of business (methods). How the EPO today refuses inventions involving non-technical features, epi-Information 2006, 69; *Engelhard* Sprachanalyseeinrichtung, Mitt 2001, 58; *Ensthaler* Zum patentrechtlichen Schutz von Computerprogrammen, DB 1990, 209; *Ensthaler* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen – Zur Kritik an der Rechtsprechung des BGH, GRUR 1991, 881; *Ensthaler* Der patentrechtliche Schutz von Computerprogrammen nach der BGH-Entscheidung „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten", GRUR 2010, 1; *Ensthaler* Patentrechtlicher Softwareschutz ohne konkrete Hardwareanbindung? FS 50 Jahre BPatG (2011), 199; *Ensthaler* Begrenzung der Patentierung von Computerprogrammen? GRUR 2013, 666; *Ensthaler* Muss der Erfindungsbegriff in § 1 PatG und Art. 52 EPÜ reformiert werden? GRUR 2015, 150; *Ensthaler/Möllenkamp* Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes nach der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Rechtsschutz der Computerprogramme, GRUR 1994, 151; *Erdmann/Bornkamm* Schutz von Computerprogrammen – Rechtslage nach der EG-Richtlinie, GRUR 1991, 877; *Esslinger* Zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen, Mitt 2002, 17; *Esslinger/Betten* Patentschutz im Internet, CR 2000, 18; *Esslinger/Hössle* Zur Entscheidung „State Street v. Signature Financial" des amerikanischen Court of Appeals for the Federal Circuit, Mitt 1999, 327; *Esteve* Patent Protection of Computer-Implemented Inventions Vis-À-Vis Open Source Software, JWIP 2006, 276; *Evans* Die Bilski-Entscheidung des US Supreme Courts zur Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden und computerimplementierten Erfindungen (Foliensammlung), VPP-Rdbr 2010, 148; *Fellas* The Patentability of Software-related Inventions in the United States, EIPR 1999, 330; *Ferro* Het land van de onbeperkte mogelijkheden, het octrooieren van business methods in de Verenigde Staten, BIE 2002, 369; *Finck/Moscon* Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0, IIC 50 (2019), 77; *Fischer* Image Processing and Generation from a Patent Perspective, epi-Information 2017, 4/30; *Fischer* Patenting Emerging Computing Technologies before the EPO – 20 Decisions You Should Have Heard Of, epi-Information 2019, 1/43; *Fischer* Report on „WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence" on 27 September 2019 in Geneva, epi-Information 2019, 4/18; *Fitzgerald* Patentability of Software in Australia, EIPR 1995, 547; *Fitzgerald* Intellectual Property Rights in Digital Architecture (including Software): The Question of Digital Diversity, EIPR 2001, 121; *Försterling* Anmerkung zur Entscheidung des BGH, Urteil vom 24.2.2011 (X ZR 121/09; GRUR 2011, 610) – Zum Patent einer in den Computer implementierten Erfindung, MMR 2011, 543; *A. Frei* Softwareschutz durch das Patentrecht, in *Thomann/Rauber* (Hrsg) Softwareschutz, Bern 1998; *Freischem/Claessen* Computerimplementierte Erfindungen in Deutschland, Europa und den USA, ITRB 2010, 186; *Fuelling* Manufacturing, Selling, and Accounting: Patenting Business Methods, JPTOS 1994, 471; *Gal* Pöppel, Pasche, Plagiate, Gedanken zum rechtlichen Schutz von Gesellschaftsspielen, NJW 2019, 2828; *Gall* Computerprogramme und Patentschutz, Mitt 1985, 181; *Gall* Computerprogramme und Patentschutz nach dem Europäischen Patentübereinkommen, CR 1986, 523; *Gall* Patentschutz von Software, ÖBl 1987, 89; *Gantner* „Laden eines Computerprogramms als Vervielfältigung?" – Eine wesentliche Frage falsch gestellt, JurPC 1994, 2752, 2793; *Ganahl* Ist die Kerntheorie wieder aktuell? Mitt 2003, 537; *Gautschi* Kein europäisches Patent für Amazons „1-Click- beziehungsweise „No checkout"-Bestelltechnik, sic! 2011, 745; *Gehring/Lutterbeck* Software-Patente im Spiegel von Softwareentwicklung und Open Source Software, 2003; *Geiger* Zur Sprachanalyseeinrichtung, JurPC Web-Dokument 165/2001; *Ghidini/Arezzo* Patent and Copyright Paradigms vis-à-vis Derivative Innovation: The Case of Computer Programs, IIC 36 (2005), 159; *Globocnik/Desaunettes/Richter* "Artificial Intelligence, Innovation and Competition: New Tools, New Rules?" Report on the Conference of the Max Planck Institute for Innovation and Competition in collaboration with the MPI Alumni Association in Munich, 5 July 2019, GRUR Int 2019, 794; *Goebel* Technizität – der Patentschutz für programmbezogene Erfindungen nach der jüngeren deutschen Erteilungs- und Entscheidungspraxis, FS R. Nirk (1992), 357; *Goodman/Marlette/Trzyna* The Alappat Standard for Determining that Programmed Computers are Patentable Subject Matter, JPTOS 1994, 771; *Goodman/Marlette/Trzyna* Toward a Fact-Based Standard for Determining Whether Programmed Computers are Patentable Subject Matter, JPTOS 1995, 353; *Götting* Gewerbliche Schutzrechte bei der Softwareentwicklung von Versicherungsprodukten für das Internet, VersR 2001, 410; *Groß* Die EG-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen und ihre Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz, Mitt 1993, 58; *Großfeld/Hoeltzenbein* CyberLaw and CyberControl: Cyberspace Patents, FS J. Druey (2002), 755; *Guglielmetti* L'invenzione di software, 1995; *Haase* Die Patentierbarkeit von Computersoftware, Diss Ilmenau 2003; *Haase* Die Patentierbarkeit der optischen Gestaltung körperlicher Gegenstände, Innovations- und Technikrecht 2019, 56; *Haberstrumpf* Neue Entwicklungen im Software-Urheberrecht, NJW 1991, 2105; *Hacker/Lianos/Dimitropoulos/Eich (Hrsg)* Regulating Blockchain, 2019; *Haedicke/Zech* Technische Erfindungen in einer vernetzten Welt, GRUR 2014 Beil S 52; *Hanneman* The patentability of Computer Software, 1985; *Hanneman* The patentability of software-related inventions, 1986; *Hanneman* Octrooiering van Computerprogramma's als voortbrengsel, BIE 1986, 33; *Hanneman* Streepjescode – De octrooierbarheid van computerprogramma's als werkwijzen, IER 1988, 21; *Hanneman* Alappat en zo – octrooibescherming voor software-gerelateerde uitvindingen, BIE 1994, 383; *Hanneman* Over de octrooierbaarheid van ‚methoden vor de bedrijfsvoering', BIE 2000, 40; *Hanneman* The patentability of „methods of doing business", epi-information 2000, 16; *Harris* Patenting Business methods in the U.S., Mitt 2007, 491; *Hart/Holmes/Reid* The Economic Impact of Patentability of Computer Programs, 2000; *Hauck/Cevc* Patentschutz für Systeme Künstlicher Intelligenz? ZGE 2019, 135; *Hetmank* Der Patentschutz von neu aufgefundenen Wirkungen, GRUR 2015, 227; *Hetmank/Lauber-Rönsberg* Künstliche Intelligenz – Herausforderungen für das Immaterialgüterrecht, GRUR 2018, 574; *Hilty* Der Softwarevertrag – ein Blick in die Zukunft: Konsequenzen der trägerlosen Nutzung und des patentrechtlichen Schutzes von Software, Multimedia und Recht 2003, 3; *Hilty/Geiger* Patenting Software? A Judicial and Socio-Economic Analysis, IIC 36 (2005), 615; *Ho Hsi Ming* Exclusions to Patentability under Art. 52 European Patent Convention:

What is the Influence of CFPH on Aerotel/Macrosssan? EIPR 2007, 247; *Hoepffner* Der Wandel der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit von Computerprogrammen, FS 25 Jahre BPatG (1986), 179; *Hölzle* Neue Entwicklungen zur Patentierbarkeit von Software in den USA, RIW 1994, 162; *Hörl* Patente auf Software und Geschäftsmethoden? Auswirkungen der geplanten EU-Richtlinie auf die anwaltliche Beratung, AnwBl 2004, 642; *Hössle* Der nichtstatische Technikbegriff, Mitt 2000, 343; *Hohn-Hein/Barth* Immaterialgüterrechte in der Welt von Blockchain und Smart Contract, GRUR 2018, 1089; *Hollaar* Software patents in America: Current and future decisions, Mitt 2007, 486; *Holzwarth* Patentability of Software-Related Inventions under the European Patent Convention, 1994; *Horns* Anmerkungen zu begrifflichen Fragen des Softwareschutzes, GRUR 2001, 1; *Hössle* Patentierung von Geschäftsmethoden – Aufregung umsonst? Mitt 2000, 331; *Hübner* Zum Schutz für software-bezogene Erfindungen in Deutschland, GRUR 1994, 883; *Hübner* Softwareschutz: Die Debatte im internationalen Vergleich, Mitt 1996, 384; *Hufnagel* Software- und Business-Patente – Herausforderung für das juristische Risikomanagement, MMR 2002, 279; *Hutter* Octrooiering van software: een overzicht van omgekeerde tweede medische indicatie tot octrooiering van cd's, BIE 1997, 315; *Jaeger/Metzger* Open-source-Software: rechtliche Rahmenbedingungen der freien Software, 2002; *Jander* Der Satz zur technischen Erfindung aus der ABS-Entscheidung, Mitt 1988, 227; *Jander* Zur Rechtsprechung in Sachen Computer-Software, Mitt. 1989, 205; *Jander* Zur Technizität von Computersoftware, Mitt 1991, 90; *Jander* Die derzeitige Situation in Sachen Technizität von Computer-Software, Mitt 1993, 72; *Jander* Gilt der Rechtssatz aus der ABS-Entscheidung zur Technizität einer Erfindung immer? Mitt 1994, 33; *Jander* Änderung der gesetzlichen Bestimmungen in Sachen Technizität? Mitt 1996, 1; *Jänich* Sonderrechtsschutz für geschäftliche Methoden, GRUR 2003, 483 = Sui Generis Rights for Business Methods, 35 IIC (2004), 376; *Jersch* Ergänzender Leistungsschutz und Computersoftware, 1993; *Jersch* Ist die amerikanische Regel bezüglich der Technizität einer Erfindung besser als die deutsche? Mitt 2000, 346; *Jonquères* Zum Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1986, 455; *Jonquères* Die Patentierbarkeit der Computersoftware, GRUR Int 1987, 465; *Kamlah* Softwareschutz durch Patent- und Urheberrecht, CR 2010, 485; *Keller* Softwarebezogene Patente und die verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte der Softwareautoren aus Art. 14 GG, 2008; *Kiesewetter-Köbinger* Über die Patentprüfung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 2001, 185; *Kiesewetter-Köbinger* Pacta sund servanda, JurPC Web-Dokument 100/2008; *Kiesewetter-Köbinger* Anmerkungen zu neuesten Softwarepatententscheidungen EPA G_3/08 und BGH, Beschl. v. 22. April 2010 – Dynamische Dokumentengenerierung, Der Grüne Bote 2010, 201; *Kindermann* Zur Lehre von der Technischen Erfindung, GRUR 1979, 443 und 501; *Kindermann* Vertrieb und Nutzung von Computersoftware aus urheberrechtlicher Sicht, GRUR 1983, 150; *Kindermann* Reverse Engineering von Computerprogrammen, CR 1990, 638; *Kindermann* Softwarepatentierung, CR 1992, 577, 658; *Klaiber* Stellungnahme zu den Vorlagefragen aus der Entscheidung G 3/08 der großen Beschwerdekammer des EPA, GRUR 2010, 561; *Klopmeier* Zur Technizität von Software, Mitt 2002, 65; *F. Koch* Software-Urheberrechtsschutz für Multimedia-Anwendungen, GRUR 1995, 459; *König* Patentfähige Datenverarbeitungsprogramme – ein Widerspruch in sich, GRUR 2001, 577; *Kolle* Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GRUR 1982, 443; *Kolle* Patentability of Software-Related Inventions in Europe, IIC 1991, 660; *Konertz/Schönhof* Erfindungen durch Computer und künstliche Intelligenz - eine aktuelle Herausforderung für das Patentrecht? ZGE 2018, 379; *Kraßer* Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR 2001, 959; *Kulhavy* Kommentar zum Beitrag „Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA" von *Beat Weibel* (sic! 6/2005, 514 ff), sic! 2005, 774; *Kunin* Patentability of Computer Program Related Inventions in the United States Patent & Trademarks Office, JPTOS 1994, 149, 1995, 833; *Laakkonen/Whaite* The EPO leads the Way, but Where To? EIPR 2001, 244; *Lambert* Copyleft, Copyright and Software IPRs: is Contract Still King? EIPR 2001, 165; *Lang* Patent Protection for E-commerce Methods in Europe, Computer and Telecommunications Law review 2000, 117; *Laub* Software Patenting: Legal Standards in Europe and the US in view of Strategic Limitations of the IP Systems, JWIP 2006, 344; *Laub* Patentfähigkeit von Softwareerfindungen, GRUR Int 2006, 629; *Laurenson* Computer Software „Article of Manufacture" Patents, JPTOS 1995, 811; *Le Vrang* Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in der EU, 2006; *Lederer* Patentierung im Bereich Künstlicher Intelligenz, GRURPrax 2019, 152; *Lehmann* Die Europäische Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1991, 327; *Lehmann* Der neue Europäische Rechtsschutz von Computerprogrammen, NJW 1991, 2112; *Lehmann* Titelschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, 250; *Lehmann* TRIPS/WTO und der internationale Schutz von Computerprogrammen, CR 1996, 2; *Lehmann* (Hrsg) Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen[2], 1993; *Leisner* Das Scheitern der „Software-Patent-Richtlinie" – was nun? EWS 2005, 396; *Leistner/Kleinemenke* The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law Patentability of Computer Programs and Business Methods in Europe and the United States of America as a Topical Example, ZGE 2010, 273; *Lejeune/Sieckmann* Softwarepatente in den USA und aktuelle Entwickling in Deutschland und der EU, MMR 2010, 741; *Lesshaft/Ulmer* Urheberrechtliche Schutzwürdigkeit und tatsächliche Schutzfähigkeit von Software, CR 1993, 607; *E. Liesegang* Software Patents in Europe, Computer and Telecommunication Law Review 1999, 5:2; *Likhovski* Fighting the Patent Wars, EIPR 2001, 267; *Lloyd* Intellectual Property in the Information Age, EIPR 2001, 290; *Loewenheim* Möglichkeiten des Rechtsschutzes für Computerprogramme, CR 1988, 799; *Lotrin/Rein* Patentability of Software after AT&T v. Excel: The Rollercoaster Ride is Almost Over, 11 (9) J. Proprietory Rights 7, 16 (1999); *Lutterbeck/Horns/Gehring* „Softwarepatente" – ein Thema für die Geschichtsbücher, in *Kubicek* (Hrsg) Innovation @ Infrastruktur, 2002, 277; *Lutz* Der Schutz der Computerprogramme in der Schweiz, GRUR Int 1993, 653 = Protection of Computer Programs in Switzerland, IIC 1994, 153; *Maier/Mattson* State Street Bank ist kein Ausreißer: die Geschichte der Softwarepatentierung im US-amerikanischen Recht, GRUR Int 2001, 677; *Marly* Urheberrechtsschutz für Computerprogramme – neuer Stoff für Cervantes? JurPC 1991, 1347; *Marly* Urheberrechtsschutz für Computersoftware in der Europäischen Union, 1995; *Marly* Rechtsschutz für technische Schutzmechanismen geistiger Leistungen, Kommunikation und

Recht 1999, 255; *Martin* Die Patentierbarkeit programmbezogener Erfindungen in den Niederlanden, GRUR Int 1987, 471; *Maruhn* Der Schutz der Computersoftware in der Praxis, FS F. Traub (1994), 259; *Meitinger* Der Blockchain-Hype und das altehrwürdige Patentrecht, Mitt 2020, 5; *Melullis* Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, 843; *Melullis* Zum Patentschutz für Comuterprogramme, FS W. Erdmann (2002), 401; *Melullis* Zur Sonderrechtsfähigkeit von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 341; *Ménière/Pihajamaa* Künstliche Intelligenz in der Praxis des EPA, GRUR 2019, 332; *Metzger* Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht, CR 2003, 313; *Meyer* Softwareschutz – heute und morgen (Tagungsbericht), sic! 1998, 527; *Michalski* Die Neuregelung des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen, DB 1993, 1961; *Michalski/Bösert* Vertrags- und schutzrechtliche Behandlung von Computerprogrammen, Stuttgart 1992; *Milbradt* Schutzfähigkeit von Software, Kommunikation und Recht 2002, 522; *Millard* Legal protection of computer programs and data, 1985; *Moens* Streamlining the Software Development Process, through Reuse and Patents, EIPR 2000, 418; *Moritz/Tybusseck* Computersoftware. Rechtsschutz und Vertragsgestaltung[2], 1992; *Moufang* Softwarebezogene Erfindungen im Patentrecht, FS Kolle/Stauder (2005), 225; *Müller* Künftige EG-Richtlinien über Patentierbarkeit von Computerprogrammen, CRI 2000, 17; *Chr. Müller* Zum Vorschlag einer EU-Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, sic! 2002, 638; *Müller/Gerlach* Softwarepatente und KMU, CR 2004, 389; *Nack* Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig? GRUR Int 2000, 853; *Nack* Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, 2002; *Nack* Getrennte Welten? Die volkswirtschaftliche und die juristische Diskussion um Software-Patente, FS R. König (2003), 359; *Nack* Neue Gedanken zur Patentierbarkeit von comuterimplementierten Erfindungen, GRUR Int 2004, 771; *Nack/Betten* Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, AIPPI-Jahrbuch 2001/II, 106; *Nägele* Der aktuelle Stand der geplanten europäischen Gesetzgebung zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2004, 101; *Nägerl/Neuburger/Steinbach* Künstliche Intelligenz: Paradigmenwechsel im Patentsystem, GRUR 2019, 336; *Nerlich* Computersoftware nach der Urheberrechts-Novelle, MDR 1994, 757; *Newman* The Patentability of Computer-related Inventions in Europe, EIPR 1997, 701; *Niedlich* Anmerkungen zu *Ganahl* „Ist die Kerntheorie wieder aktuell?“, Mitt 2004, 291; *Niedostadek* Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Großbritannien, Münster 1999; *Nitschke* Geistiges Eigentum ist Diebstahl, FoR 2002, 91; *Ntouvas* Computerimplementierte Geschäftsmethoden und eBays Sofort-kaufen-Option, GRUR Int 2006, 129; *Ohly* Software und Geschäftsmethoden im Patentrecht, CR 2001, 809; *Old* Patenting Computer-Related Inventions in Australia, IIC 1993, 345; *Omsels* Open Source und das deutsche Vertrags- und Urheberrecht, FS P. Hertin (2000), 141; *Ophir* The Patentability of Computer Software in Israel, GRUR Int 1996, 357; *Papastefanou* Genetic Breeding Algorithms als Form des „Machine Learning“ im Urheber- und Patentrecht, CR 2019, 209; *Paschke/Kerfack* Wie klein ist die „kleine Münze“? Der Schutz von Computerprogrammen nach der Urheberrechtsnovelle 1993, ZUM 1996, 498; *Pheh Hoon Lim* The Smartphone Wars: Patents and Copyright as Swords and Shields, EIPR 2016, 280; *Perlzweig* Die Patentwürdigkeit von Datenverarbeitungsprogammen, Diss Frankfurt/M 2003; *Pesch* Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen, MMR 2019, 14; *Pfeifer* Informationsverarbeitung und Patentschutz, CR 1988, 975; *Pfeiffer* Zur Diskussion der Softwareregelungen im Patentrecht, GRUR 2003, 581; *Pfeiffer* The EU-Directive on Patentability of Computer Implemented Inventions Comedy, Drama or a Nuisance? Probably all of it! epi-Information 2005, 59; *Pierson* Der Schutz der Programme für die Datenverarbeitung im System des Immaterialgüterrechts, 1991; *Pierson* Softwarepatente – Kategorien aus patentrechtlicher Sicht, JurPC Web-Dokument 182/2004; *Pierson* Softwarepatente – technische und patentrechtliche Grundlagen, JurPC Web-Dokument 181/2004; *Pierson* Aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz: computerimplementierte Erfindungen, Neue juristische InternetPraxis 2005, 25; *Pierson* Softwarepatente – Meilensteine der patentrechtlichen Rechtsprechung, JurPC Web-Dokument 183/2004; *Pila* Dispute over the Meaning of „Invention“ in Art 52(2) EPC – The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe, IIC 36 (2005), 173; *Pilny* Die Registrierung von Computer-Software in Japan, GRUR Int 1988, 26; *Pilny* Schnittstellen in Computerprogrammen, GRUR Int 1990, 431; *Pleister* Die neuen Richtlinien des U.S. Patent and Trademark Office zur Patentfähigkeit von computerbezogenen Erfindungen, GRUR Int 1997, 698; *Poth* Die Patentierungsausschlüsse nach Art 52(2) und (3) EPÜ, Mitt 1992, 305; *Prasch* Technische Problemlösungen in Datenverarbeitungssystemen aus patentrechtlicher Sicht, CR 1987, 337; *Prasch* Patentfähige Erfindungen im Bereich der Datenverarbeitung, Elektronik 1986 H 9, 54; *Prasch* Aktuelle technische Fragen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 75; *Raubenheimer* Die jüngere BGH-Rechtsprechung zum Softwareschutz nach Patentrecht, CR 1994, 328; *Raubenheimer* Die neuen urheberrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Computerprogrammen, Mitt 1994, 309; *Rees* Some decisions of the EPO Boards of Appeal concerning software-related inventions, Mitt 2001, 493; *Reichl* Beobachtungen zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2006, 6; *Reichman* Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms, 1994 Vol 94 Issue 8 Columbia Law Review 2432; *Reitboeck* Die „abstrakte Idee im U.S.-Patentrecht nach Berkheimer, Mitt 2018, 537; *Rempe* Öffnung des PatG für die Softwarepatentierung? MMR 2010, 552; *Renner* Rechtsschutz von Computerprogrammen. Vergleich des österreichischen Urheberrechtsgesetzes mit den europäischen TRIPS-Mindeststandards, 1998; *Riederer* Anmeldungen und Patente auf Geschäftsmethoden: Statistischer Vergleich USA, EP und DE für den Zeitraum von 1995–2006, GRUR Int 2007, 402; *Riehm* Rechte an Daten – Die Perspektive des Haftungsrechts, VersR 2019, 714; *Ringel* Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Italien, 1999; *Rössel* Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche, ITRB 2002, 50; *Rössel* Patentierung von Computerprogrammen, ITRB 2002, 90; *Röttinger* Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, CR 2002, 616; Ruch (Hrsg) Recht und neue Technologien, 2004; *Rudisill/Auchterlonie/Irfan* Patentschutz von Software, insbesondere von Expertensystemen in den USA, Mitt 1988, 148; *Rudy* Open source software: ein Aufriß, in: Vieweg (Hrsg) Spektrum des Technikrechts, Referate eines Symposiums aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Instituts für Recht und Technik in Erlangen,

2002, 201; *Rummler* Computer Program Inventions Before the German Courts – A Review, IIC 2005, 225; *Sack* Der Begriff des Werkes – ein Kennzeichnungsträger ohne Kontur? Zugleich eine Stellungnahme zur Werkeigenschaft von Software, GRUR 2001, 1095; *Sandl* Open Source-Software: politische, ökonomische und rechtliche Aspekte, CR 2001, 346; *Schauwecker* Die Rechtssache Bilski und ihre Auswirkungen auf die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in den USA, GRUR Int 2010, 1, 115; *Scheja* Schutz von Algorithmen in Big Data Anwendungen, CR 2018, 485; *Scheuber* Zur Patentierbarkeit von Hardware/Software, Mitt 1981, 232; *Schiffner* Open Source Software: freie Software im deutschen Urheber- und Vertragsrecht, Diss München 2002; *Schiuma* TRIPS und das Patentierungsverbot von Software „als solcher", GRUR Int 1998, 852 = TRIPS and Exclusion of Software „as Such" from Patentability, IIC 2000, 36; *Schmid* Artificial Intelligence – A New Challenge for Technology and Law? – Report about the Karlsruhe Institute of Technologies (KIT) annual symposium „Karlsruher Dialog Technik und Recht" in December 2018, epi-Information 2019, 1/16; *Schmidtchen* Zur Patentfähigkeit und Patentwürdigkeit von Computerprogrammen und von programmbezogenen Lehren, Mitt 1999, 281; *Schneider* Handbuch des EDV-Rechts[3], 2003; *Schneider* Patentierbarkeit von Software: EU-Richtlinie, Praxis des DPMA, Rechtsprechung des BGH und EuGH, Neue juristische Internet-Praxis 2003, 17; *Schneider* Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, 2014; *Schölch* Softwarepatente ohne Grenzen, GRUR 2001, 16; *Schölch* Patentschutz für computergestützte Entwurfsmethoden: ein Kulturbruch? GRUR 2006, 969; *Schöniger* Patentfähigkeit von Software, CR 1997, 598; *Schohe* Zur Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2011, 362; *David Schramm* Patenting Your Website: It's All a Matter of Design, JPTOS 1998, 892; *Schuffenecker* Logiciel et Brevetabilité, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 15; *Schuhmacher* Schutz von Algorithmen für Compuerprogramme, Diss Münster 2003; *Schulte* Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, CR 1992, 648; *Schulze* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen – geklärte Rechtsfrage oder bloße Illusion? GRUR 1985, 997; *Schwarz* Anspruchskategorien bei computerimplementierten Erfindungen, Mitt 2010, 57; *Schwarz/de Witt* Ist in den USA wirklich „alles unter der Sonne vom Menschen Geschaffene" patentierbar? Mitt 2007, 494; *Schwarz/Kruspig* Computerimplementierte Erfindungen: Patentschutz von Software?[2] 2018; *Schwerdtel* Schutz für Software aus praktischer Sicht, Mitt 1984, 211; *Sedlmaier* Der Richtlinienvorschlag für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – eine Anmerkung, Mitt 2002, 97; *Sedlmaier* Verwirrung durch Klarstellungen im Softwarepatentrecht, Mitt 2002, 55; *Sedlmaier* Zur Technizität computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2002, 353; *Sedlmaier* Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche, CR 2002, 92; *Sedlmaier* BPatG: Kein Patentanspruch für Cyber-Cash-Verfahren, CR 2002, 559; *Sedlmaier* Keine Patentierbarkeit geschäftlicher Tätigkeit, CR 2002, 718; *Sedlmaier* Anmerkung zum alternativen Formulierungsvorschlag der Bundesregierung bezüglich des EU-Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2002, 448; *Sedlmaier* Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, Diss München (Univ. der Bundeswehr) 2003/4; *Sherman* The Patentability of Computer-Related Inventions in the United Kingdom and the European Patent Office, EIPR 1991, 85; *Siepmann* Free Software – rechtsfreier Raum? 2000; *Söbbing* Schutz von Algorithmen, ITRB 2019, 192; *Söbbing* Deep Learning: Wenn künstliche Intelligenz lernt – kann das durchaus rechtliche Relevanz haben, Kommunikation und Recht 2019, 164; *Soltysinski* Protection of Computer Programs: Comparative and International Aspects, IIC 1990, 1; *Spindler* (Hrsg) Rechtsfragen bei Open Source, 2003; *Stäbler* Softwareschutz – eine Übersicht der Möglichkeiten mit Schwerpunkt Patentrecht, Diplomarbeit ETH Zürich 1998; *Steinbrener* Die Auslegung von Artikel 52 (1)–(3) EPÜ in der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS K. Bartenbach (2005), 313; *Steinbrener* Die aktuelle Rechtsprechung der europäischen Beschwerdekammern zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, VPP-Rdbr 2006, 113; *Steinbrener* Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, GRUR 2008, 52; *Steiner* Computer Software Patentability – a Comparison between US and CAFC, Diplomarbeit ETH Zürich 1999; *Stern* US Court of Appeals for Federal Circuit Clarifies Patent Eligibility Guidelines: In re Bilski, EIPR 2009, 213; *Stieger* Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden – Paradigmenwechsel im Patentrecht? 5. St. Galler Internat. Immaterialgüterrechtsforum 2001, 197; *Stjerna* Neues zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2005, 49; *Stoianoff* Patenting Computer Software: An Australian Perspective, EIPR 1999, 500; *Stortnik* Erfindungsbegriffe des Patentgesetzes, Mitt 2012, 437; *Swanson* The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithms and Computer-Related Inventions After the Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in „State Street", Federal Circuit Bar J. 1999, 153; *Tauchert* Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung, JurPC 1996, 296; *Tauchert* Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz für Computerprogramme, Mitt 1997, 207; *Tauchert* Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung, GRUR 1997, 149; *Tauchert* Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz für Computerprogramme? Mitt 1997, 207; *Tauchert* Zur Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Mitt 1999, 248; *Tauchert* Patentschutz für Computerprogramme – Sachstand und neue Entwicklungen, GRUR 1999, 829; *Tauchert* Zur Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1999, 965; *Tauchert* Patent Protection for Computer Programs – Current Status and New Developments, IIC 2000, 812; *Tauchert* Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen – neue Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen, JurPC Web-Dokument 40/2001; *Tauchert* Zum Begriff der technischen Erfindung, JurPC Web-Dokument 28/2002; *Tauchert* Grundlagen und aktuelle Entwicklungen bei der Patentierung von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 481; *Tauchert* Nochmals: Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 922; *Tauchert* Softwarepatente und computer-implementierte Erfindungen, Jur-PC Web-Dokument 6/2005; *Teufel* Schutz von Software durch Patent- und Urheberrecht, Mitt 1993, 73; *Teufel* Patentschutz für Software im amerikanisch-europäischen Vergleich, in *Fiedler ua (Hrsg)* Information als Wirtschaftsgut (1997), 183; *Teufel* Open-Source-Programme und Softwarepatente – ein Widerspruch? VPP-Rdbr 2002, 7; *Teufel* Freie Software, offene Inno-

vation und Schutzrechte, Mitt 2007, 341; *Teufel* Aktuelle Entwicklungen im Bereich Software-Patentierung: Patentansprüche für computerimplementierte Erfindungen, Mitt 2008, 196; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung: Das „Computerprogramm als solches" – Vorlage an die Große EPA Beschwerdekammer, Mitt 2009, 249; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung, Mitt 2010, 405; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung: Das „konkrete technische Problem" – objektiv eine noch ungelöste Aufgabe? Mitt 2011, 497; *Thouvenin* Patentierung von Geschäftsmethoden und Computerprogrammen: The English Approach, sic! 2007, 664; *Thouvenin* Computerimplementierte Erfindungen: Status quo im Europäischen Patentrecht, sic! 2010, 808; *Toedt* Software as „Machine DNA": Arguments for Patenting Useful Computer Disks Per Se, JPTOS 1995, 275; *A. Troller* Der urheberrechtliche Schutz von Inhalt und Form der Computerprogramme, CR 1987, 213, 278; *Twiehaus* Hard- und Software im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, JurPC 1994, 2872 und 2936; *Ullmann* Zur Urheberrechtsschutzfähigkeit von Computerprogrammen, CR 1986, 564; *Ullmann* Urheberrechtlicher und patentrechtlicher Schutz von Computerprogrammen, CR 1992, 641; *Ullmann* Die Einbindung der elektronischen Datenbanken in den Immaterialgüterrechtsschutz, FS E. Brandner (1996), 507; *Ullmann* Schutz für die maschinelle Übersetzung als immaterielles Gut? FS W. Erdmann (2002), 221; *Ullrich/Körner* Der internationale Softwarevertrag, 1995; *Ulmer/Kolle* Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1982, 489; *Välimäki* A Practical Approach to the Problem of Open Source and Software Patents, EIPR 2004, 523; *van den Berg* Patentability of computer-software-related inventions, FS 10 Jahre Rspr GBK EPA (1996), 29; *van Raden* Die Informatische Taube, Überlegungen zur Patentfähigkeit informationsbezogener Erfindungen, GRUR 1995, 451; *van Raden* Technology Dematerialised – Another Approach to Information related Inventions, EIPR 1996, 384; *van Raden* Unser Kontinent – das Alte, GRUR 1999, 904; *van Voorthuizen* Die Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen und computerbezogene Erfindungen nach dem EPÜ, GRUR Int 1987, 474; *Vanek/Kreutzer/Velling* Software + Patente: Patentieren von computerimplementierten Erfindungen, ein Praxis-Leitfaden, 2005; *Vietzke* Software Patent Protection. A Problem-Solution Theory for Harmonizing the Precedent, XII(1) Computer L.J. 1993, 25; *Vinje* Die EG-Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen und die Frage der Interoperabilität, GRUR Int 1992, 250; *von Gravenreuth* Juristisch relevante technische Fragen zur Beurteilung von Computer-Programmen, GRUR 1986, 720; *von Hellfeld* Der Schutz von Computerprogramme enthaltenden Erfindungen durch das Europäische und das Deutsche Patentamt – eine Konfrontation, GRUR 1985, 1025; *von Hellfeld* Software-Patentfähigkeit, Mitt 1986, 190; *von Hellfeld* Sind Algorithmen schutzfähig? GRUR 1989, 471; *Wagner et al* Symposium: „Article of Manufacture": Patent Claims for Computer Instructions, XVII(1) J. Marshall J. Computer&InfoL. 1 (1998); *Walker* Developments in the Concept of a Patentable Invention in USA and Europe – Computer Programs and Methods of Doing Business, 2001; *Weber* Die Entwicklung der BGH-Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen, IPRB 2015, 163; *Weber-Steinhaus* Computerprogramme im deutschen Urhebersystem, 1993; *Weibel* Stellungnahme zur geplanten EU-Richtlinie betreffend die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, sic! 2002, 641; *Weibel* Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA, sic! 2005, 514; *Weiser* Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen, Diss Wien (TU) 2001; *Wenzel* Problematik des Schutzes von Computer-Programmen, GRUR 1991, 105; *Weyand/Haase* Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 198 = Patenting Computer Programs: New Challenges, IIC 36 (2005), 647; *Wickhalder* Entwicklungen im Bereich der Patentierung von computergestützten Geschäftsmethoden, sic! 2002, 579; *Wiebe* Know-how-Schutz von Computersoftware, 1993; *Wiebe* Rechtsschutz für Software in den neunziger Jahren, BB 1993, 1094; *Wiebe* Softwarepatente vor dem Aus? ecolex 2004, 869; *Wiebe* Softwarepatente – das Ende von Open Source? Medien und Recht 2004, 195; *Wiebe* Softwarepatente und Open Source: Analyse des Konfliktpotentials zwischen Open Source und dem Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen, CR 2004, 881; *Wiebe/Heidinger* Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren? GRUR 2006, 177; *Williams* European Commission: Proposed Directive for Patents for Software-Related Inventions, EIPR 2004, 368; *Wimmer-Leonhardt* Softwarepatente: eine „Never-Ending-Story", WRP 2007, 273; *Wolff* Der Schutz von Computersoftware in Österreich, CR 1986, 500; *Wood* Patents in Computer Software Commercially Useful is Not Enough, 9 AIPJ 134 (1998); *Xiang/Shan* The New Developments in Patent Protection for Inventions Involving Computer Programs in China, IIC 2007, 659; *Zech* Die Dematerialisierung des Patentrechts und ihre Grenzen, GRUR 2017, 475; *Zech* Artificial Intelligence: Impact of Current Developments in IT on Intellectual Property, GRUR Int 2019, 1145; *Zekos* Developments on Business Method Patents, JWIP 2004, 693; *Zekos* Software Patenting, JWIP 2006, 426; *Zirn* Softwarerechtsschutz zwischen Urheber- und Patentrecht, 2004.

I. Elemente der Erfindung

3 **1. Gesetzliche Regelung.** Patente werden für Erfindungen erteilt. Der Begriff Erfindung wird im PatG nicht definiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Ebenso wenig definieren ihn das StraÜ oder das EPÜ. In Übereinstimmung mit diesen Übk spricht Abs 1 von „Erfindungen", die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Attribute „neu" und „erfinderisch" werden vom Erfindungsbegriff nicht umfasst.[2]

2 Vgl EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 52 EPÜ Rn 7.

2. Der Erfindungsbegriff im deutschen Patentrecht. Bis 1978 wurde ein differenzierter Erfindungsbegriff entwickelt, der neben der Prüfung am StdT den technischen Charakter der Lehre zum Handeln und deren Differenzierung in Aufgabe und Lösung[3] einschloss. Hinzu kamen das Vorliegen einer fertigen Lehre, ihre Ausführbarkeit mit dem Unteraspekt der Brauchbarkeit und die Wiederholbarkeit der Lehre (Nachw *8. Aufl*). Als weiteres Element hat der BGH die Identifizierbarkeit der Erfindung iS einer inhaltlich bestimmten Lehre zum technischen Handeln, die es anderen Sachverständigen ermöglicht, nach ihr zu arbeiten,[4] angesehen. Verschiedentlich ist auch in der sozialen Nützlichkeit ein Element des Erfindungsbegriffs gesehen worden (näher *8. Aufl*). 4

3. Der Erfindungsbegriff in der europäischen Praxis. Ein entspr der früheren dt Praxis differenzierter Erfindungsbegriff lässt sich aus dem StraÜ und dem EPÜ nicht ableiten. Das StraÜ definiert ihn nicht, weil es wegen seiner unterschiedlichen Interpretation in den einzelnen Staaten unmöglich erschien, eine Einigung darüber zu erzielen, was dem Gegenstand nach eine Erfindung sei.[5] Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es den Vertragsstaaten frei stehe, selbst zu bestimmen, was als Erfindung angesehen werden soll. Für das nationale Recht ist hiervon dadurch Gebrauch gemacht worden, dass Art 52 Abs 2, 3 EPÜ übernommen worden ist, um sicherzustellen, dass der Kreis der patentfähigen Erfindungen derselbe ist, gleichgültig, ob für eine Erfindung die Erteilung eines nationalen Patents oder eines eur Patents beantragt wird (Begr). Dies verbietet eine an früheren nationalen Maßstäben orientierte Auslegung.[6] Die Bestimmung enthält ein allg Patentierungsgebot,[7] die Voraussetzungen der Patentfähigkeit sind grds abschließend geregelt;[8] vgl auch die EPA-PrRl C-IV 1. 5

4. Folgerungen für das geltende Recht. Der Erfindungsbegriff ist nach der an das EPÜ angepassten Regelung in § 1 Abs 1 auf die vier Elemente Erfindung iS einer Lehre zum technischen Handeln, gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit beschränkt. Der frühere dt Erfindungsbegriff kann für seit 1978 angemeldete Erfindungen keine Geltung beanspruchen.[9] Für den technischen Fortschritt ist dies unbestritten. 6

Die **Ausführbarkeit** ist unter dem Gesichtspunkt der ausführbaren Offenbarung der Erfindung ausdrücklich in § 34 Abs 4 und Art 83 EPÜ geregelt; mangelnde Ausführbarkeit ist selbstständiger Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund (§ 21 Abs 1 Nr 2; Art II § 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜG; Art 100 Buchst b, Art 138 Buchst b EPÜ). Damit ist der Grund entfallen, sie in den Erfindungsbegriff einzubeziehen.[10] Gleichwohl ist sie in Rspr[11] und Lit vielfach weiterhin der Patentfähigkeit zugeordnet worden, sei es nach § 1, sei es nach § 5.[12] Danach müssten die Regelungen in §§ 1, 5 einerseits und § 34 andererseits konkurrieren, einmal als materielle Voraussetzung der Patentfähigkeit und zum anderen als Anmeldeerfordernis.[13] Die EPA-PrRl behan- 7

---

3 RGZ 150, 95 = GRUR 1936, 323 Straßenlampen; BPatGE 5, 123; BPatGE 7, 20; BPatG GRUR 1983, 239.

4 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80 Trioxan; vgl *Mes* Rn 88: keine selbstständige Voraussetzung der Patentfähigkeit.

5 Begr IntPatÜG BlPMZ 1976, 332.

6 Vgl auch BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I, zu § 11 Nr 2.

7 *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 52 EPÜ Rn 3.

8 So auch die Begr; vgl *Mathély* Le droit européen des brevets d'invention, 1978, S 98 f: „... les trois conditions sont exclusives. Cela signifie que, si elles sont nécessaires, elles sont suffisantes. On sait que certaines législations nationales exigent, pour la brevetabilité, outre le caractère industriel, la nouveauté et l'activité inventive, certaines conditions complémentaires, telles que l'existence d'une utilité ou d'un progrès technique. Conformément à la Convention de Strasbourg, le droit européen n'a pas retenu de telles conditions. Les seules conditions de brevetabilité sont donc celles qui sont énumerées par l' article 52 § 1"; *Paterson* The European Patent System, 1992, S 311: „If the above four criteria are met, the wording of Article 52 (1) EPC is mandatory: European patents „shall be granted" for such inventions, subject only to the exclusions and exceptions set out in the remainder of Article 52 EPC and in Article 53 EPC, respectively".

9 Vgl *Bühring* § 1 GebrMG Rn 132.

10 Vgl *Ruhl* Unionspriorität, 2000, S 18; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 118 ff.

11 BGHZ 100, 67 = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; OLG Karlsruhe 28.3.2007 6 U 146/05; anders BGH GRUR 1988, 364 Epoxidation.

12 *Benkard* § 21 Rn 13; *Kraßer/Ann* § 13 Rn 11 ff; *Mes* Rn 77; vgl *Hansen* Probleme der Ausführbarkeit bei Chemie-Erfindungen, GRUR 2000, 469.

13 Vgl EPA T 541/96; BPatGE 49, 262 = BlPMZ 2006, 419; *Schulte* Rn 35 f unterscheidet zwischen mangelnder Realisierbarkeit wegen Verstoßes gegen anerkannte physikalische Gesetze (zB perpetuum mobile) einerseits und fehlender Ausführbarkeit aufgrund von Offenbarungsmängeln, die nur an § 34 zu messen ist, andererseits; demgegenüber nimmt *MGK/Teschemacher* Art 83 Rn 63 Spezialität an, die Ausführbarkeit ist danach nur an Art 83 EPÜ (entspr § 34) zu messen.

deln die Ausführbarkeit grds nicht im Rahmen der Patentfähigkeit und wollen nur den Fall des „perpetuum mobile“ auch an der gewerblichen Anwendbarkeit messen.[14] Nach der Praxis des EPA ist die Beanstandung auf Art 83 EPÜ als die speziellere Norm zu stützen.[15] Die Systematik des geltenden Rechts spricht dafür, iS einer Exklusivität Ausführbarkeit sowie die damit zusammenhängenden Fragen der Brauchbarkeit, der Wiederholbarkeit und der fertigen Erfindung[16] ausschließlich an § 34 und Art 83 EPÜ zu messen (vgl Rn 38 zu § 34).

8 Auch die **Identifizierbarkeit** der Lehre ist kein Erfindungselement.[17] Zwar hat die Harmonisierung des Patentrechts an der Beurteilung der Identifizierbarkeit als verfahrensmäßiges Erfordernis der Patenterteilung,[18] jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Klarheit (Art 84 Satz 2 EPÜ), nichts geänd.[19] Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Klarheit der Patentansprüche als eigenständiges Element der Patentfähigkeit anzusehen wäre. Unklarheiten, die sich aus der Fassung der Patentansprüche ergeben, sind bei der Bestimmung des zu schützenden Gegenstands und insb bei der Prüfung auf Neuheit[20] sowie der Bestimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigen. Im übrigen ist fehlende Identifizierbarkeit zu Unrecht generell als der Ausführbarkeit entgegenstehend angesehen worden.[21] Die Identifizierbarkeit ist nur soweit von Bedeutung, als ihr Fehlen einer ausführbaren Offenbarung entgegensteht; dies bedarf der Prüfung im Einzelfall.[22]

9 Jedenfalls seit 1978 kann auch die **soziale Nützlichkeit** nicht mehr als selbstständiges Erfindungselement angesehen werden.[23] Hieran ist auch gegen die Stimmen festzuhalten, die Elemente der Sozial- oder Umweltverträglichkeit in die Beurteilung der Patentfähigkeit und damit in das Patenterteilungsverfahren einbeziehen wollen.[24] In der Praxis hat dieser Gesichtspunkt keine größere Bedeutung erlangt.[25] Das Patentrecht ist kein Sicherheits- und Ordnungsrecht und Patentverfahren erscheinen wenig geeignet für Umweltverträglichkeits- oder Sicherheitsbeurteilungen (vgl Rn 73 Einl).[26] Eine positive Entscheidung über die Patentfähigkeit bedeutet keinen Freibrief für sozialunverträgliches Verhalten. Auch Nutzlosigkeit ist für sich kein Negativkriterium für die Patentfähigkeit,[27] kann aber zu differenzierten Überlegungen bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Anlass geben.

---

14 In diesem Sinn wohl auch CA Mailand GRUR Int 1995, 597, 599, wonach Realisierbarkeit und Reproduzierbarkeit als Voraussetzungen der gewerblichen Anwendbarkeit angesehen werden; nach ÖPA öPBl 1995, 244 ist ein „perpetuum mobile“ nie patentierbar; vgl auch BPatG GRUR 2006, 2015; BPatG GRUR 2010, 50 „Cetirizin“, auch zur Behandlung spekulativer Angaben zu Dosierung von Wirkstoffen (hierzu auch BPatG 24.10.2017 3 Ni 25/15 (EP)); *Schulte* Rn 36.

15 EPA T 718/96 selbstentlüftbarer Flaschenverschluss.

16 Vgl BPatGE 34, 1 = GRUR 1995, 394, 396 mwN; BPatG GRUR 1999, 1076; BPatG 16.7.2005 21 W (pat) 25/00; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 123 ff.

17 *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 117; *Benkard* Rn 74b; vgl BGH GRUR 2009, 749 Sicherheitssystem; ; vgl *Schallmoser* Qui bene distinguit, bene judicat: Grenzen der Schutzbeanspruchung trotz einheitlichen Offenbarungsbegriffs, GRURPrax 2012, 473; unzutr daher BPatG Mitt 1988, 49; BPatG 11.8.2004 4 Ni 36/03 (EU); kr *Dörries* GRUR 1988, 649.

18 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80, 82 Trioxan.

19 Vgl *MGK/Teschemacher* Art 84 EPÜ Rn 4.

20 Hierzu BGHZ 135, 369 = GRUR 1997, 612, 614 Polyäthylenfilamente.

21 BPatG 11.8.2004 4 Ni 36/03 (EU); dem widerspricht grds BGH GRUR 2009, 749 Sicherheitssystem, wonach die „Trioxan“-Rspr nicht mehr ohne weiteres anwendbar ist.

22 BGH Sicherheitssystem; BGH 3.4.2012 X ZR 80/09.

23 So auch *Bühring* § 1 GebrMG Rn 137.

24 So *Keil* (unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit) GRUR 1993, 705; *Beyer* Patent und Ethik im Spiegel der Evolution, GRUR 1994, 541, 556; *Mes* Rn 90 meint, dass ihr Fehlen ein Verfahrenshindernis begründen könne.

25 Vgl BPatGE 29, 39 betr ein „Scheintotenentlarvungssystem“; BPatGE 19, 86 betr „künstliches Bewusstsein“, schon von *Beyer* GRUR 1994, 541, 556 Fn 155 als „heute gar nicht mehr so obskur“ bezeichnet.

26 Vgl auch EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, wonach Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich ernstliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, unter dem Gesichtspunkt des Art 53 (a) EPÜ vom Patentschutz auszunehmen sind, dies aber voraussetzt, dass die Umweltbedrohung mit hinreichender Sicherheit zum Zeitpunkt der Entscheidung feststeht.

27 *Schulte* Rn 31 will gänzlich sinnlose Vorschläge ausnehmen, nicht aber Kuriosa (Teekanne mit zwei Tüllen; Grußvorrichtung für Hüte; Hutbelüftung); *Mes* Rn 90 sieht Nutzlosigkeit nur noch als Hilfskriterium für erfinderische Tätigkeit an, anders noch *Mes*[2] Rn 65; vgl *Netzer* Kreativität im technischen Grenzbereich, in *Rafeiner* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 138 mit dem Bsp eines Taschentuchs, in dessen Ecken mehr Knoten als bisher geknüpft werden können; zu Nützlichkeitsüberlegungen im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe BPatG GRUR 1998, 42, 46 f.

II. Die technische Erfindung

1. Lehre zum Handeln; theoretische Begründung. Eine lückenlose und umfassende Definition des Erfindungsbegriffs erscheint nicht möglich.[28] Über verschiedene Elemente besteht weitgehend Einigkeit, insb darüber, was keine Erfindung ist. Für eine Begriffsbestimmung kann der Katalog der von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstände in Abs 3 nicht unmittelbar herangezogen werden; er nimmt die dort genannten Gegenstände nur im Weg der Legaldefinition vom Erfindungsbegriff aus und begründet damit einen engeren, normativen Erfindungsbegriff. Erfindung ist menschliche Erkenntnis, aber nicht in ihrer abstrakten („reinen"),[29] sondern in angewandter Form, als Lehre zum Handeln. Bloße Erkenntnis vorhandener Wirkungen, das Entdecken oder Erkennen von Naturgesetzen ist für sich keine patentfähige Erfindung.[30] Die Entdeckung einer Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst zur Erfindung, wenn sie als Lehre zum technischen Handeln für einen bestimmten Zweck nutzbar gemacht wird.[31] Der Stoffschutz bildet hiervon keine Ausnahme. Auf die theoretische Begründung der Lehre kommt es nicht an. Gegenstand des Patents ist die konkrete Lehre, nicht die dazu gegebene Begründung. Der Erfinder braucht keine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung für die Funktionsweise zu liefern; es genügt, wenn er offenbart, wie der erstrebte Erfolg erreicht werden kann.[32] Irrtümer in der Beurteilung der Ursachen sind unschädlich,[33] ebenso eine fehlerhafte Terminologie.[34] 10

2. Lehre zum technischen Handeln

a. Allgemeines. Die Erfindung ist Lehre zu zielgerichtetem Handeln, auf das Herbeiführen eines Handlungserfolgs gerichtet; hierdurch lässt sich das in den EPA-PrRl angeführte Gegensatzpaar „konkret/abstrakt" erfassen. Der Erfolg darf nicht zufällig, sondern muss vorhersehbar auftreten, naturgesetzlichen Regeln folgen. Er muss sich in der materiellen Welt verwirklichen. Die Abgrenzung wird herkömmlich und seit Inkrafttreten der EPÜ-Reform sowie dessen Umsetzung in das nationale Recht auch nach dem Gesetz (Abs 1) über den Begriff der Technik („Technizität"; „auf allen Gebieten der Technik") vorgenommen, der sich allerdings wie der Erfindungsbegriff einer exakten juristischen oder naturwissenschaftlichen Definition entzieht. 11

b. Technischer Charakter. Begriff. Für das dt und eur Patentrecht (anders in den USA, wo herkömmlich auch Geschäftsmethoden patentiert wurden,[35] dies jetzt aber weitgehend ausgeschlossen ist;[36] vgl auch die Praxis in Australien, nach der zwar nicht alles patentierbar ist, so keine abstrakten Informationen, und ein „physical effect" gefordert wird mit der Folge, dass Geschäftsmethoden patentierbar sein können)[37] wohl nicht ernsthaft bestritten ist, dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss.[38] 12

---

28 Zahlreiche Definitionsversuche bei *Müller* Mitt 1926, 122 f; vgl auch *A. Troller* GRUR Int 1979, 62 (Aktualisierung einer Naturpotenz); *Schick* GRUR Int 1984, 406 (nützliche entdeckerische Schöpfung); *Mes* Rn 13 ff.

29 Vgl etwa BPatGE 48, 53 = BlPMZ 2004, 440 (Kapazitätsberechnung); EPA T 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform; EPA 31.5.1994 T 453/91; EPA 16.4.1993 T 833/91; EPA T 2/93; *Schulte* Rn 30; zur Nichtpatentierbarkeit abstrakter Ideen in den USA *Reitboeck* Mitt 2018, 537.

30 Schweiz BG sic! 1997, 77 Hochdruckkraftwerk; vgl *Schulte* Rn 30.

31 ÖOPM öPBl 1994, 122; vgl GRUR 2016, 475 Rezeptortyrosinkinase.

32 RG GRUR 1937, 990 Lötstrahlbrenner; BGHZ 57, 1, 8 = GRUR 1972, 80 Trioxan; BGHZ 63, 1, 9 = GRUR 1974, 718 Chinolizine.

33 BGH GRUR 1965, 138, 142 Polymerisationsbeschleuniger; BGH GRUR 1955, 386, 388 Optik; BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; BPatG 10.4.2018 3 Ni 29/16 (EP); vgl BGH Bausch BGH 1994–1998, 479, 482 laminierte Metalldichtung.

34 BGH 29.4.2003 X ZR 142/99; vgl BGH BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren; BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung.

35 Zur Problematik eingehend *Jänich* GRUR 2003, 483; vgl auch USPTO 76 USPQ 2d 1385 ex parte Lundgren.

36 US-CAFC 30.10.2008 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 in re Bilski, dort auch zum „technological arts test" und zum Patentierungsausschluss für abstrakte Ideen, im wesentlichen bestätigt durch SuprC 28.6.2010 561 US 593 Bilski v. Kappos; hierzu *Schauwecker* GRUR Int 2010, 1, 115, und *Stern* EIPR 2009, 213.

37 Austral Bundesgericht 2006 F.C.A.F.C. 120 Grant v. Commissioner of Patents, referiert in EIPR 2006 N-235, und hierzu *Carter* Business Method Patents In Australia After Grant v Commissioner of Patents: ‚Physical Effect' – New Law or Clarified Law? im Internet unter http://www.aippi.org.au/pdf/Chris_Carter.pdf.

38 BGH GRUR 1965, 533 Typensatz; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems mwN; schweiz ERGE sic! 2005, 589 Ls; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 60 ff; für einen Verzicht auf das Technikkriterium *von Hellfeld* GRUR 1989, 471, 483; vgl auch *Beier* GRUR 1972, 214; *Wertenson* GRUR 1972, 59; *van Raden/Wertenson* GRUR 1995, 523; *MGK/Teschemacher* Art 83 EPÜ Rn 38.

Der Begriff der Technik bildet das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen, denen Patentschutz nicht zukommt.[39] Hieran hat das PatG 1978/1981 nichts geänd[40] (zur Praxis des EPA Rn 15).

13 Ausschlaggebend ist die objektive Beurteilung.[41] Eine rein **naturwissenschaftliche Abgrenzung**[42] des Bereichs des Technischen, insb in der Antinomie zur Welt des Geistigen,[43] ist für das Patentrecht nicht geeignet.[44] Begrifflich lässt sich Technik nur philosophisch definieren.[45] Damit verliert sie aber ihre Fassbarkeit und Eignung als Abgrenzungskriterium. Eine Lösung kann nur in einem normativen, wertenden Technikbegriff gefunden werden.[46] Ein solcher muss an die historisch gewachsene Bedeutung des Begriffs anknüpfen. Alles, was im Bereich des Patentrechts herkömmlich als technisch behandelt worden ist (Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie),[47] muss schon mangels Anhaltspunkts dafür, dass der Gesetzgeber hieran etwas habe ändern wollen, aber auch angesichts der internationalen Entwicklung, weiterhin als technisch angesehen werden. Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht wird oder dass ein Eingreifen des Menschen in Betracht kommt, steht der Technizität nicht entgegen,[48] ist vielmehr geradezu Kennzeichen der Technik, die die „rohe" Natur nicht einschließt.[49] Eine psychologische Fragestellung kann Technizität für sich nicht begründen.[50] Andererseits müssen neue Gebiete, die über das hergebrachte patentrechtl Technikverständnis hinausgehen, einbezogen werden (Mikrobiologie, Informationswissenschaften);[51] der Begriff der Technik muss dynamisch („nichtstatisch")[52] verstanden werden. Wo die Grenze angesetzt wird, ist eine wertende Entscheidung, die im Einzelfall, wie insb die Behandlung programmbezogener Lehren zeigt, schwierig sein kann. Nach der Rspr des BGH ist die Technizität aufgrund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstands im Einzelfall festzustellen;[53] dabei sind alle Merkmale des im Patentanspruch definierten Gegenstands zu bewerten, wobei entscheidend ist, wie der Fachmann diesen versteht.[54] Das kann dazu führen, dass auch nicht ausdrücklich genannte Elemente zu berücksichtigen sind, die für den Fachmann offenkundig sind.[55] Es genügt, wenn der Gegenstand bestimmungsgemäß Teil einer aktuellen Technik ist, auch wenn es nur um eine Auswahl, Ordnung und vergleichende Verarbeitung von Daten geht.[56] Als ausreichend wurde dabei angesehen, dass die Lehre auf einem Gebiet der Technik verwendet werden kann, dass sie Ausfluss tech-

39 BGH Dispositionsprogramm; BGHZ 143, 255, 261 ff = GRUR 2000, 498 Logikverifikation; BGHZ 159, 197, 202 f = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen.

40 BGH GRUR 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGH Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 f Sprachanalyseeinrichtung; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411.

41 Vgl BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; *Schulte* Rn 26.

42 Zu – letztlich durchwegs unbefriedigenden – Definitionsversuchen des Technikbegriffs vgl *Benkard* Rn 45 ff.

43 Vgl zB *Beyer* FS 25 Jahre BPatG (1986), 189.

44 Vgl BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 f Sprachanalyseeinrichtung.

45 Vgl *Lindenmaier* § 1 Rn 4.

46 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 62; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 500 Logikverifikation; BGH Sprachanalyseeinrichtung; krit zu den dabei zu treffenden Wertungen *Hössle* Mitt 2000, 343, 345 f, der hierin einen Rückfall in die „Kerntheorie" sieht; vgl auch *Schölch* GRUR 2006, 969 f, der darauf hinweist, dass im Fall „Logikverifikation" der herkömmliche Technikbegriff nicht verwirklicht ist.

47 Vgl RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube.

48 BGH Sprachanalyseeinrichtung; BGH Mitt 2002, 176 Gegensprechanlage: technisch, wenn der durch den Menschen initiierte Ablauf sich im Anschluss daran ohne weitere menschliche Eingriffe und unter Ausnutzung der Naturkräfte vollzieht; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 13.

49 Vgl BPatG Mitt 1964, 97; DPA BlPMZ 1992, 478: Beurteilung durch eine Bedienperson; vgl weiter BGH Logikverifikation; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 52 EPÜ Rn 10.

50 Vgl BPatG 21.4.2010 17 W (pat) 119/05.

51 Vgl *Wiebe* GRUR 1994, 233, 241; *van Raden* GRUR 1995, 451, 453 f, der sich ua unter Berufung auf *Müller* Mitt 1926, 122, 124 für eine pragmatische Handhabung ausspricht.

52 BGH Logikverifikation; vgl *Ensthaler* GRUR 2015, 150; vgl auch *Hössle* Mitt 2000, 343; *Schölch* GRUR 2006, 969, 970 f; *Benkard* Rn 46; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 15.

53 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430, 431 Tauchcomputer; BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer; BGH Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1009 Sprachanalyseeinrichtung.

54 BGH Logikverifikation.

55 BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

56 BGH Logikverifikation; vgl OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202: konkrete Bezugnahme auf Bergwerkstechnik und Zweckbestimmung zum Einsatz in diesem Bereich reichen aus; vgl aber BPatG 13.3.2003 17 W (pat) 40/02.

nischer Überlegungen ist und der Lösung eines konkreten Problems dient.[57] Dies geht aber für das Technizitätserfordernis zu weit. Es reicht zwar aus, wenn ein Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig miteinander verbundenen technischen Geräten dient,[58] dagegen genügt nicht der Vorgang der elektronischen Datenverarbeitung für sich.[59] Patentierbarkeit folgt daraus nicht notwendig. Diese kann (unabhängig von der Beurteilung gegenüber dem StdT[60]) grds daran scheitern, dass ein nach Abs 3, 4 nicht als Erfindung geltender, von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Gegenstand vorliegt, wobei von Bedeutung ist, dass nichttechnische oder nach Abs 3, 4 ausgeschlossene Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht herangezogen werden dürfen.[61] Daraus folgt, dass für Lehren, die nur solche Elemente enthalten, Patentschutz nicht in Betracht kommt. Eine Lehre, die von den Patentierungsausschlüssen erfasst wird, wird nicht dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form angemeldet wird.[62] Erforderlich ist vielmehr, dass sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.[63] Der Satz, dass eine nichttechnische Lehre nicht dadurch schutzfähig werde, dass sie sich technischer Mittel bediene,[64] trifft daher so nicht zu. Die brit Praxis hat auf den „technical contribution"-Test abgestellt, der zunächst feststellt, was am Patentanspruch neu ist, und dann prüft, ob das, was neu ist, eine technische Wirkung herbeiführt;.[65] dies ist zugunsten der Praxis des EPA (Rn 15 aE) aufgegeben.[66] In Österreich wird eine Maßnahme als technisch angesehen, wenn sie einem technischen Zweck dient; hierbei ist eine wertende Gesamtbetrachtung des Einzelfalls anzustellen, bei der unerheblich ist, ob der Anmeldungsgegenstand auch nichttechnische Merkmale aufweist.[67]

Die (nicht ganz exakte) gängige **Definition** verlangt eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs[68] (Rn 17). Unter Naturkräften werden Materie und Energie verstanden, daneben wurde teilweise Information als „dritte Entität" einbezogen.[69] Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich insb gegenüber ordnenden und kaufmännischen Tätigkeiten, ästhetischen Schöpfungen, auch bei Modellen, Lehrmitteln[70] und Spielzeug[71] (Rn 38). Folgt man **14**

57 *Schölch* GRUR 2006, 969, 971.

58 Vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung gegen BPatGE 51, 1 = CR 2008, 626, nachgehend BPatG 28.7. 2011 17 W (pat) 71/04; BGH Webseitenanzeige; BPatG 12.4.2012 2 Ni 32/11 (EU); BPatG 14.4.2015 17 W (pat) 94/10.

59 BGH Webseitenanzeige; vgl BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; vgl zu Spielideen BPatGE 48, 276 = GRUR 2005, 493; BPatG 30.1.2014 17 W (pat) 7/10; EPA T 1023/06 EPOR 2007, 312; EPA T 1543/06; EPA T 336/07 GRUR Int 2008, 598 elektronischer Mehrfach-Poker; zu ästhetischen Merkmalen EPA T 928/03 video game.

60 BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer.

61 BGH elektronischer Zahlungsverkehr; BGH Wiedergabe topografischer Informationen; EPA G 3/08 ABl EPA 2009, 142 = GRUR Int 2010, 608 Patentschutz für Computerprogramme; vgl BPatG 2.7.2018 19 W (pat) 22/17; vgl auch BPatGE 48, 154 = GRUR 2004, 931.

62 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl zur Praxis im Vereinigten Königreich PatentsC RPC 1996, 511 Fujitsu; vgl auch *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; *Schölch* GRUR 2006, 969, 974.

63 Vgl BGH Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH 17.6.2013 X ZB 4/12; BGH 29.11.2016 X ZR 19/14; ÖOGH Mitt 2017, 270 Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten; BPatG 8.5.2008 17 W (pat) 6/05: Bedien-Programm-Anleitung; *Mes* Rn 103; BPatG 9.6.2005 17 W (pat) 51/03; BPatG 12.7.2005 17 W (pat) 333/03; BPatG 1.12.2010 17 W (pat) 104/05; BPatG 28.6.2011 17 W (pat) 166/05; BPatG 15.9.2011 17 W (pat) 114/07; BPatG 3.11.2011 3 Ni 12/09 (EU); BPatG 16.1.2913 5 Ni 7/11 (EP); BPatG 19.3.2015 17 W (pat) 4/12; BPatG 3.8.2017 17 W (pat) 21/15; BPatG 29.11.2017 18 W (pat) 11/15; OLG Wien ÖBl 2019, 153.

64 Vgl EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems.

65 CA RPC 1988, 1 Merryll Lynch's Application.

66 Vgl *Vary* (Anm) EIPR 2005, 227 f.

67 BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; ÖOGH Verfahren zu Lesen und Schreiben von Daten; BPatG 23.1.2018 23 W (pat) 25/17.

68 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 11; für ein Abstellen nicht auf den Einsatz, sondern auf die Wechselwirkungen von Naturkräften *Kindermann* CR 1992, 658, 665; gänzlich gegen ein Abstellen auf Naturkräfte *Schar* Mitt 1998, 322, 324 f; Kritik auch bei *Eichmann* GRUR 2000, 751, 752.

69 Insb *Beyer* FS 25 Jahre BPatG (1986), 189, und GRUR 1990, 399; *Wiebe* GRUR 1994, 233; *van Raden* GRUR 1995, 451, 456 ff, der auf die Zweckgebundenheit der eingesetzten Information abstellt.

70 Vgl BPatGE 4, 110 = BlPMZ 1963, 357.

71 BPatG Mitt 1964, 97.

einem kybernetischen Maschinenbegriff, kann im Entwurf eines Algorithmus die Konstruktion einer „abstrakten“ Maschine gesehen werden.[72] Im naturwissenschaftlichen Sinn kann schwerlich verneint werden, dass ein Rechnerprogramm technisch ist; die patentrechtl Abgrenzung muss dem nicht folgen, obgleich fraglich ist, ob und wieweit bei derart grds Fragen eine Rechtsfortbildung durch Richterrecht erfolgen kann.

15 Der technische Charakter der Erfindung ist auch nach der **Praxis des Europäischen Patentamts** ein Element des Erfindungsbegriffs;[73] die GBK des EPA hat auf die Definition in der Rote-Taube-Entscheidung des BGH verwiesen; Mitwirkung des Menschen steht der Technizität nicht entgegen.[74] Technisch ist die simultane Anzeige von in einem Schaltgetriebe herrschenden und wünschenswerten Zuständen, auch wenn sie nichttechnische, auf Informationswiedergabe bezogene Merkmale umfasst.[75] Der technische Charakter soll fehlen, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolgs fehlt.[76] Die Praxis des EPA hat (jedenfalls bei der Technizitätsprüfung zu Unrecht) einen technischen Beitrag zum StdT verlangt.[77] Dies ist inzwischen aufgegeben (vgl Rn 35, 47).[78] Der technische Beitrag ist grds erst bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem StdT zu berücksichtigen.[79] Nach der allerdings nicht in der tragenden Begründung enthaltenen Linie der GBK des EPA[80] ist ein Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es beim Ablaufen auf einem Computer einen technischen Effekt erzielen kann, der über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen Programm und Computer hinausgeht; der Effekt muss nicht neu oder erfinderisch sein, dies ist erst für die Erfindung an sich erforderlich, wobei nur die technischen Merkmale berücksichtigt werden. Bei der Technizitätsprüfung sind alle beanspruchten Merkmale zu berücksichtigen. Als technisch[81] wurde ein System angesehen, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegt und eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals und eine Informationseinheit umfasst.[82] Ebenfalls als technisch angesehen wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwerts in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen.[83] Schon das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System auftreten, wurde als technisch angesehen,[84] auch ein

---

72 *Gantner* JurPC 1994, 2793, 2795.

73 Vgl EPA-PrRl C-IV 1.2 ii; EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM; EPA T 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1991, 286 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten; EPA T 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform; EPA T 107/87 CR 1993, 36 Daten(de)kompressionsverfahren; EPA T 854/90 ABl EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA T 636/88 EPOR 1993, 517 Bagging plant; EPA T 1173/97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053 Computerprogrammprodukt/IBM; EPA T 935/97 RPC 1999, 861 Computer program product; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 1173/97 ABl EPA 1999, 609 Computerprogrammprodukt; EPA T 641/00 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); EPA T 125/01 Gerätesteuerung; EPA T 172/03 order management; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; EPA T 424/03 Clipboard: in einem Computersystem verwirklichtes Verfahren; EPA T 1284/04 Loan system; EPA T 154/05 ABl 2008, 46 Schätzung des Absatzes; EPA T 688/05 Ticket auctioning systems; EPA 29.11.2016 T 1463/11 Mitt 2017, 340 universal merchant platform; Stellungnahme PräsEPA im Verfahren G 3/08; schwed Regeringsrättens Dom ABl EPA 1993, 94 = GRUR Int 1991, 303; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 52 EPÜ Rn 9.

74 EPA G 2/07 ABl EPA 2012, 130 = GRUR Int 2011, 266 Brokkoli und Tomate I; vgl *Schulte* Rn 22.

75 EPA T 362/90 Mitt 1994, 126 Schaltanzeige.

76 EPA T 222/89 Mittellinie, zwh; vgl auch EPA T 192/82 ABl EPA 1984, 415 Formmassen.

77 So EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM, die Computerprogrammprodukt-Entscheidungen sowie EPA T 241/95 ABl EPA 2001, 103 = GRUR Int 2001, 460 Serotoninrezeptor.

78 EPA G 3/08 ABl EPA 2009, 142 = GRUR Int 2010, 608 Patentschutz für Computerprogramme; vgl *Schulte* Rn 22; aus der nationalen Rspr PatentsC Mitt 2008, 124 Astron Clinica; BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung.

79 Vgl *Sedlmaier* Mitt 2002, 448, 450, *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; *Schulte* Rn 22; vgl BGH Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BGH Routenplanung; BPatG 2.10.2018 17 W (pat) 22/17; vgl auch BPatG 3.4.2019 18 W (pat) 16/17.

80 EPA Patentschutz für Computerprogramme.

81 Reichhaltige Kasuistik bei *Mes* Rn 21 ff.

82 EPA T 1002/92 ABl EPA 1995, 605, 613 ff = CR 1995, 589 m Anm *Betten* Warteschlangensystem.

83 EPA T 59/93.

84 EPA T 115/85 ABl EPA 1990, 30 computerbezogene Erfindung/IBM.

Verfahren zur benutzerfreundlichen Gestaltung der Hilfefunktion bei Computerprogrammen mit Analyse-, Anzeige- und Betätigungsschritten,[85] str ist allerdings, wieweit für sich nichttechnische Maßnahmen für die Beurteilung des Naheliegens heranzuziehen sind.[86] Änderung der Software für ein Postversandsystem wurde als patentierbar angesehen.[87] Auf die Neuheit des jeweiligen Merkmals kann nicht abgestellt werden.[88] Das EPA stellt nunmehr darauf ab, ob die Erfindung technische Merkmale aufweist.[89] Programmieren reicht für sich für die Bejahung des technischen Charakters nicht aus. Ein Verfahren zum Entwerfen eines VLSI-Chips als solches für den Entwurf eines Bilds eines nicht real existierenden Gegenstands wurde als nichttechnisch angesehen.[90] Ein Verfahren, bei dem es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, ist nicht notwendig technisch, auch wenn es Verfahrensmerkmale enthält, die technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verwenden.[91]

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts. Das BPatG hat als technisch jeden durch Einwirkung des Menschen entstandenen Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehört, bezeichnet. Das Gebiet des Untechnischen soll demgegenüber, abgesehen von den Gegenständen der Natur, die Welt der Vorstellungen umfassen.[92] Das fasst den Bereich der Technik zu weit, weil auch rein künstlerische Leistungen als technisch anzusehen wären. Es hat weiter unterschieden zwischen den (patentierbaren) Gegenständen und den ihnen etwa zugeschriebenen (nicht patentierbaren) Bedeutungsinhalten.[93] Die Angabe einzuhaltender Einflussgrößen ist keine bloße Anweisung an den menschlichen Geist.[94] Spezielle Konfiguration der Hardware begründet Technizität,[95] nicht dagegen eine reine Softwarearchitektur.[96] Ob ein Verfahren, das neben technischen Verfahrensschritten auch Verfahrensschritte aufweist, die eine abwägende Verstandestätigkeit des Menschen erfordern, dem Patentschutz zugänglich ist, wurde unterschiedlich beurteilt.[97] Der technische Charakter eines Verfahrens wird durch die entfernte Möglichkeit nicht in Frage gestellt, dass eine einzelne Verfahrensmaßnahme auch mit Hilfe der menschlichen Verstandestätigkeit durchführbar ist.[98] Unterschieden wurde zwischen (schädlicher) Zwischenschaltung und (unschädlicher) Vorschaltung menschlicher Verstandestätigkeit.[99] Beii einem Arbeitsverfahren, bei dem eine Handbedienung durch eine Bedienperson nicht zwingend erforderlich ist, genügt die Möglichkeit, die Verfahrensschritte ohne menschliche Verstandestätigkeit allein mit technischen Mitteln durchzuführen; auch die manuelle Ausführung einzelner Schritte des Verfahrens ist unschädlich, wenn die Bedienperson lediglich ausführendes Organ ist, ohne abwägend, bewertend oder interpretierend tätig zu werden.[100] Die Verwendung des menschlichen Auges bei der Beurteilung der Lage von Testmustern macht ein Verfahren zum Abgleichen einer seriellen Aufzeichnungsvorrichtung nicht untechnisch.[101] Wird die Lösung allein durch den Einsatz der menschlichen Verstandestätigkeit erzielt, fehlt es an einer technischen Lehre, denn diese setzt voraus, dass die einzelnen Verfahrensschritte techni- **16**

85 EPA T 887/92; vgl BGH Wiedergabe topografischer Informationen (Nr 32); EPA T 49/04 EPOR 2007, 293 text processor; aA EPA T 1741/08; BPatG 4.4.2013 2 Ni 59/11 (EP), insoweit durch BGH GRUR 2015, 1184 Entsperrbild nicht bestätigt; vgl auch BPatG 27.2.2014 2 Ni 29/12 (EP): Benutzung eines bestimmten Protokolls (Hypertext).
86 Vgl BGH Touchscreen, insoweit gegen BPatG 4.4.2013 2 Ni 59/11 (EP).
87 EPA T 513/98.
88 EPA Steuerung eines Pensionssystems; aA wohl schweiz ERGE sic! 2005, 589 Ls, auch referiert bei *Schneider* sic! 2006, 786, 792, unter Hinweis auf BGE 92 II 174.
89 EPA Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren.
90 EPA T 453/91.
91 EPA Steuerung eines Pensionssystems.
92 BPatG Mitt 1964, 97.
93 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257.
94 BPatGE 16, 21 = Mitt 1973, 193.
95 BPatG 19.2.2004 17 W (pat) 10/02.
96 Vgl BPatG 10.4.2017 19 W (pat) 25/17.
97 BPatG GRUR 1978, 705; BPatG 6.8.1974 17 W (pat) 53/73 BlPMZ 1975, 202 Ls abl; BPatGE 16, 21 = Mitt 1973, 193 bejahend; BPatG 10.11.2016 7 Ni 15/15.
98 BPatGE 40, 250.
99 BPatG BlPMZ 2000, 55.
100 BPatGE 42, 157 = GRUR 2000, 408; vgl auch BPatGE 36, 77.
101 BPatG 18.6.1997 9 W (pat) 91/96.

sche Mittel bedingen.[102] Technizität wurde bei einem Verfahren zur Ermittlung eines Flugzeugzustands mittels eines Kalman-Filters vom BPatG verneint;[103] anders der BGH (Rn 17).

17 Nach der **Definition des Bundesgerichtshofs** ist dem Patentschutz zugänglich eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs (zu mitwirkendem tierischem Verhalten vgl Rn 215 zu § 34).[104] Technische Erfindungen setzen angewandte Erkenntnis voraus, eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen.[105] Die technische Maßnahme muss für den Erfolg kausal sein.[106] Das Kriterium der unmittelbaren Herbeiführung dieses Erfolgs durch Naturkräfte[107] hat der BGH fallen gelassen; ein Lösungsvorschlag, der einen Zwischenschritt in einem Prozess betrifft, der mit der Herstellung eines bestimmten Gegenstands endet, ist nicht vom Patentschutz ausgenommen, weil er abgesehen von den im Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis voranzubringen sucht.[108] Beherrschbare Naturkräfte sind solche, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit ihrer Hilfe vom Menschen beherrscht werden.[109] Es ist vorgeschlagen worden, Information zu den Naturkräften zu rechnen (Rn 14); dies ist abzulehnen. Die Regel, die als solche eine gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nach früherer Rspr nicht dadurch technisch, dass bei ihrer Anwendung technische Mittel (zB Schreibgerät oder Datenverarbeitungsanlage) benutzt werden; es reicht nicht aus, dass technische Mittel gelegentlich der Anwendung einer untechnischen Lehre verwendet werden, ihre Verwendung technischer Mittel musste demnach Bestandteil der Problemlösung selbst sein, die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolgs bezwecken und durfte nicht entfallen, ohne dass zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.[110] Allerdings hat der BGH die Auffassung[111] abgelehnt, eine „Gebrauchsanweisung“ sei als „bloße Anweisung an den menschlichen Geist“ nicht technisch. Die Anweisung, wie mit einem technischen Gerät umzugehen ist, kann technischer Natur sein. Viele Verfahrenserfindungen, insb solche, die eine bestimmte Brauchbarkeit eines bekannten Geräts oder einer bekannten Anlage lehren, lassen sich als Gebrauchsanweisungen charakterisieren, ohne dass diese Einordnung ihrer Patentierbarkeit Abbruch täte.[112] Auch wird eine technische, auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte gerichtete Regel nicht dadurch ihres technischen Charakters entkleidet, dass sie ihre sprachliche Darstellung in einer äußerlich von technischen Merkmalen freien Ausdrucksweise findet.[113] Es fehlte demnach an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.[114]

---

102 BPatGE 29, 98; vgl BGH GRUR 1978, 420 Fehlerortung; BGH GRUR 2005, 143 Rentabilitätsermittlung; BPatGE 45, 120 = BlPMZ 2002, 392 (Verfahren zum Bewerten von Dokumenten); BPatG 46, 265 = GRUR 2003, 1033 (gesicherte Transaktion im Zahlungsverkehr), aufgehoben durch BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; EPA T 244/00 (Menüanordnung); EPA T 643/00 (effektive Menügestaltung); EPA T 388/04 ABl EPA 2007, 16 unzustellbare Postsendungen; EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes; EPA T 306/04 (Auflistung von Aufgaben); CCass GRUR Int 2005, 855; *Schulte* Rn 28, 33 f.

103 BPatG 23.10.2014 17 W (pat) 15/11.

104 BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube.

105 Vgl BGH GRUR 1958, 602 Wettschein; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGHZ 51, 8 = GRUR 1969, 184 Lotterielos, GbmSache: Wahrnehmbarkeit mit wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden genügt.

106 *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 67.

107 Vgl BGH Buchungsblatt.

108 BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 Logikverifikation, insoweit in Abkehr von BGHZ 115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung; vgl *Schulte* Rn 27.

109 BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 20 Dispositionsprogramm; vgl BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BPatGE 29, 98 = BlPMZ 1988, 165; EPA 15.11.2001 T 244/00; EPA 16.10.2003 T 643/00; *Benkard* Rn 47a; *Schulte* Rn 33.

110 BGH Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren.

111 ZB in RGZ 51, 142 = BlPMZ 1902, 190 Manometerskala.

112 BGH Dispositionsprogramm.

113 BGH Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1977, 657 Straken; BGH Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420 Fehlerortung; *Schulte* Rn 24; vgl auch BPatG ABl EPA 1988, 50, wonach ein Arbeitsverfahren eine technische Lehre enthält, wenn das zu seiner Durchführung benutzte Arbeitsmittel (Computertomograph) im Einzelnen, wenn auch nach dem auf der Berechnungsmethode beruhenden allg Prinzip, beschrieben ist; EPA T 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem.

114 BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36, 38 chinesische Schriftzeichen; vgl BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35.

Nach der neueren Rspr des BGH und des EPA gilt das nicht mehr für den Fall, dass die Lehre in Zusammenhang mit einer technischen Vorrichtung geschützt werden soll.[115] Jedenfalls wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist, kommt es nicht auf die Gewichtung der technischen und der nichttechnischen Merkmale an, maßgeblich ist, ob die Lehre bei Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.[116] Dabei sind nur die im Patentanspruch enthaltenen Anweisungen zur Lösung des technischen Problems auf ihre Patentfähigkeit zu untersuchen.[117] Die Erzeugung einer perspektivischen Wiedergabe aus topographischen Daten mittels technischer Geräte ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der Lehre ein technisches Problem bewältigt.[118] Der BGH hat gegen das BPatG (Rn 16) entschieden, dass eine mathematische Methode nur dann als nichttechnisch angesehen werden kann, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist; ein ausreichender Bezug hierzu liegt demnach vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.[119]

An einer Lehre zum technischen Handeln fehlt es nicht schon, wenn eines von mehreren Anspruchs- **18**
merkmalen nicht durch Anführung des zu verwendenden körperlichen Gegenstands der Erscheinungswelt (zB „normale Drucktype“), sondern durch Anführung seiner der **Vorstellungswelt** angehörenden Funktion (zB „Lesbarkeit des Abdrucks“) umschrieben ist.[120]

Ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer **19**
Datenverarbeitung ist, genügt dem Technizitätserfordernis, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten **mittels eines technischen Geräts** dient.[121] Dabei ist unerheblich, ob der Gegenstand des Patents neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche Merkmale die Lehre prägen.[122] Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt, abgesehen von etwa einschlägigen anderen Ausschlusstatbeständen, allein davon ab, ob sie neu sind und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.[123] Zu berücksichtigen sind nur die Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen, die nichttechnische Vorgabe bleibt außer Betracht,[124] ebenso eine Anweisung zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, auch wenn

115 BGH Sprachanalyseeinrichtung; BGH GRUR 2010, 660 Glasflaschenanalysesystem; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 = CR Int 2001, 18 mAnm *Sedlmaier/Glaser* Steuerung eines Pensionssystems; aA BPatGE 46, 95 = GRUR 2003, 413, wonach die beiläufige Nennung eines Vorrichtungsmerkmals technischen Charakter nicht begründen soll; darauf, dass BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten nicht die Technizität, sondern die Patentierungsausschlüsse nach Abs 3 Nr 3, Abs 4 betrifft, weist BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr mAnm *Esslinger* Mitt 2004, 505 ausdrücklich hin; vgl auch BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

116 BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH Glasflaschenanalysesystem; BPatG 13.11.2014 2 Ni 19/13; vgl BPatG BlPMZ 2007, 214; BPatG 3.4.2019 18 W (pat) 16/17.

117 BGH elektronischer Zahlungsverkehr; BGH Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren (Schreiben mit Stift und Papier); EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes.

118 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen gegen BPatG 14.12.2006 2 Ni 12/05 (EU); BGH Webseitenanzeige; BPatG 26.9.2013 2 Ni 61/11 (EP); BPatG 26.11.2014 5 Ni 69/11 (EP) (elektronischer Programmführer); BPatG 6.3.2015 5 Ni 14/13; BPatG 11.1.2017 18 W (pat) 130/14; BPatG 2.10.2018 17 W (pat) 22/17; vgl auch BPatG Mitt 2002, 78 (Postgebührensicherheitssystem); BPatGE 45, 133 = BlPMZ 2002, 394 (elektronischer Zahlungsverkehr).

119 BGH GRUR 2015, 983 Flugzeugzustand; vgl BPatG 9.11.2016 18 W (pat) 190/14.

120 BGH GRUR 1965, 533 Typensatz.

121 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; vgl BPatG 10.11.2015 3 Ni 19/14 (EP).

122 Vgl BPatG 3.4.2019 18 W (pat) 16/17.

123 BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH Bildstrom; vgl BGH 29.11.2016 X ZR 90/14.

124 BGH Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung; BGH 18.12.2012 X ZR 121/11; BPatG 10.3.2011 5 Ni 49/09 (EU); BPatG 15.3.2011 3 Ni 4/10; BPatG 21.3.2012 5 Ni 78/09 (EU); BPatG 12.4.2012 2 Ni 32/11 (EU); BPatG 16.1.2013 5 Ni 7/11 (EP); BPatG 8.5.2013 5 Ni 11/11 (EP); BPatG 14.11.2013 2 Ni 4/12 (EP); BPatG 22.12.2016 17 W (pat) 19/15; BPatG 4.10.2017 20 W (pat) 40/14.

diese zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.[125] Die Anweisung, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem wiedergegebenen Information und ist nicht zu berücksichtigen.[126] Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.[127] Es reicht aus, dass das Verfahren so ausgestaltet wird, dass es auf die technischen Gegebenheiten in der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.[128]

20 **Beispiele für nichttechnische Lehren.** Rspr vor 1978 *8. Aufl.* Als nichttechnisch angesehen wurden die Lehren, bei einem im Durchschreibeverfahren zu verwendenden Formularsatz die den Formularen vorgehefteten Listen mit vorgedruckten Feldern zu versehen, die den zugeordneten beschreibbaren Mittelfeldern entsprechen,[129] den Umschlag eines Schreibhefts mit der gleichen Lineatur zu versehen wie die Innenblätter,[130] uU die Lehre, Teilbereiche eines Gegenstands unterschiedlich einzufärben,[131] die ergonomische Gestaltung einer Bedienoberfläche ohne anderweitige konkrete technische Problemstellung (zwh),[132] die besonders intuitive Gestaltung einer Aktivierungsgeste bei der Informationseingabe,[133] die Verwendung von „Softkeys" zur Benutzerführung in einem menügesteuerten System.[134] Das Vorliegen eines technischen Problems wurde verneint, wenn die Lehre darin bestand, durch automatisches Durchsuchen und Ergänzen eines neu geschriebenen Computerprogramms die sichere Verwendung von Intertask-Variablen möglich zu machen.[135]

21 **Beispiele für technische Lehren.** Rspr vor 1978 *8. Aufl.* Eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner und einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist, ist technisch;[136] dass der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, ebenso wenig, dass auf ihm eine Textbearbeitung vorgenommen wird.[137] Dabei kommt es nicht darauf an, ob mit der Vorrichtung ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie ein Beitrag zum StdT geleistet wird.[138] Als technisch hat das BPatG angesehen eine in ihrer Handhabung verbesserte Zeichenschablone,[139] die Lehre, sich zur Verfahrenssteuerung einer Vergleichskurve zu bedienen, deren Messwerte bei einer Probeschmelze gewonnen wurden.[140]

22 **Markierungen; Skalen.** Markierungen werden als technisch angesehen, wenn sie selbst einen technischen Effekt auslösen.[141] Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als Markierungs-

---

125 BGH Routenplanung; BPatG BlPMZ 2014, 376; vgl BPatG 3.4.2019 18 W (pat) 16/17.

126 BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigationssystem.

127 BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; vgl OLG Wien 20.11.2017 133 R 88/17i, zur subjektiven Wahrnehmung als Parameter für eine technische Korrekturfunktion bei einem Fahrzeugassistenzsystem.

128 BGH dynamische Dokumentengenerierung; vgl BPatG 13.9.2016 17 W (pat) 20/14; im konkreten Fall verneint in BPatG 14.11.2013 2 Ni 4/12 (EP) und BPatG 05.12.2013 2 Ni 9/12 (EP), letzteres wohl in Abweichung von BGH 20.04.2010 X ZR 27/07.

129 BPatGE 20, 29.

130 BPatGE 20, 47, bdkl.

131 BPatG BlPMZ 1983, 375.

132 BPatG GRUR 2007, 316.

133 BPatG 22.12.2016 17 W (pat) 19/15; vgl BPatG 6.12.2016 17 W (pat) 11/15.

134 BPatG 18.1.2011 17 W (pat) 127/06.

135 BPatG 5.10.2006 17 W (pat) 82/04.

136 BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1008 Sprachanalyseeinrichtung unter Hinweis auf BGHZ 67, 22, 27 f = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; BPatG GRUR 1999, 1078.

137 BGH Sprachanalyseeinrichtung.

138 BGH Sprachanalyseeinrichtung.

139 BPatG Mitt 1978, 169.

140 BPatG 30.11.1978 13 W (pat) 99/76.

141 *Benkard* Rn 50d; vgl BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; BGH 15.2.2011 X ZR 64/09: Überflüssigmachen gesonderter Messung; BPatG 17.7.2017 2 Ni 7/15: verschleißfeste Markierung in einem Werkzeuggriff; BPatG 20.2.2018 12 W (pat) 4/17: Erkennbarkeit bestimmter Bereiche eines Sprungrettungsgeräts.

träger besteht, verkörpert eine technische Lehre.[142] Als patentfähig angesehen wurden Skalen, soweit sie durch an ihnen objektiv feststellbare gegenständliche Merkmale gekennzeichnet sind, etwa durch Material und Form des Skalenträgers, Ausbildung und Farbe der Marken, Größe und Gesetzmäßigkeit der Abstände zwischen den Marken,[143] Vorschlag, eine Geldscheinhülle aus Klarsichtfolie herzustellen und auf dem sich an eine Schmalseite der Hülle anschließenden Bereich eine Werbeaufschrift anzubringen;[144] insoweit bestehen nach geltendem Recht wegen des Ausschlusstatbestands in Abs 3 Nr 4 Bedenken.

Technisch ist grds auch die **Topographie** („Layout") eines Halbleitererzeugnisses[145] (vgl Rn 11 Einl HlSchG). **23**

Enthält eine Erfindung **technische und nichttechnische Merkmale**, stellt sich die Frage, ob bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss der nichttechnischen Merkmale zu berücksichtigen ist; eine „Kerntheorie" (Abstellen auf den Kern der Erfindung)[146] wird jedenfalls seit der „Tauchcomputer"-Entscheidung[147] vom BGH nicht mehr vertreten. Eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen kann patentierbar sein.[148] Allerdings stellt sich die Frage einer Nichtberücksichtigung bestimmter Merkmale bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit durch die Ausweitung des Technizitätsbegriffs neu; der BGH zieht den Gesichtspunkt des Computerprogramms als solchen bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines herkömmlichen Datenträgers, auf dem das Programm gespeichert ist, nicht mehr heran.[149] Daraus folgt, dass als solche nach Abs 3 von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems nichts beitragen, nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen werden können.[150] **24**

Bei Patentansprüchen, bei denen **einzelne Merkmale ästhetischer Art** sind, geht die Rspr des 2. Senats des BPatG davon aus, dass diese bei der Neuheitsprüfung nicht außer Betracht zu lassen sind.[151] Das erscheint mit Rücksicht auf die Rspr des BGH[152] bdkl. **25**

Bei der Beurteilung der technischen Natur der Erfindung ist von der **Gesamtheit** der der Lösung dienenden Merkmale im Patentanspruch auszugehen. Ein gezielt erreichter Erfolg ist als Indiz für das Vorliegen einer technischen Lehre angesehen worden.[153] Das Vorliegen einer technischen Lehre ist unabhängig von Neuheit und Naheliegen zu untersuchen,[154] die Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen ist bedeutungslos.[155] Eine Vorrichtung, die technische Merkmale aufweist, ist deshalb patentierbar.[156] Das soll aber auch unabhängig von der Anspruchskategorie (Verfahren – Vorrichtung) gel- **26**

---

142 BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe gegen BPatG 28.3.1974 5 W (pat) 39/73 BlPMZ 1974, 283 Ls; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 879: Art der Anbringung von Farbmarkierungen bei Einmalfiltern; vgl LG Düsseldorf 23.5.2000 4 O 162/99 Entsch 2000, 81, 88.

143 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257.

144 BPatG 16.7.1974 5 W (pat) 11/74.

145 BPatGE 37, 270 = GRUR 1997, 619.

146 Eingehend *Benkard*[8] Rn 101.

147 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

148 BPatGE 30, 85 = GRUR 1989, 338; BPatGE 31, 269, 271 = GRUR 1991, 195; EPA T 26/86 ABl EPA 1988, 19, 22 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; EPA T 29/91 EPOR 1992, 289 magnetic recording medium; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren und hierzu *Weibel* sic! 2005, 514; EPA T 688/05 EPOR 2008, 215 ticket auctioning system; vgl *Schulte* Rn 27.

149 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung; EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; *Melullis* GRUR 1998, 843, 846; BGHZ 158, 142 = GRUR 2004, 495 Signalfolge, GbmSache.

150 Vgl BGH elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; ebenso die Praxis des EPA: EPA T 717/04 space game; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 Geruchsauswahl; EPA 928/03 video game zur Nichtberücksichtigung ästhetischer Merkmale; kr CA England/Wales RPC 2007, 117 Aerotel/Telco.

151 BPatG 6.12.2012 2 Ni 40/11 (EP).

152 BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr.

153 BPatG – 19. Senat – BPatGE 29, 131 = GRUR 1987, 799.

154 BPatGE 29, 131 = GRUR 1987, 799; BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197.

155 BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197.

156 EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren.

ten.[157] Technische Lehre fehlt, wenn der angestrebte in einer ästhetischen Formschöpfung bestehende Erfolg erzielbar ist, ohne dass bestimmte technische Methoden vorgeschrieben oder abgewandelt werden und wenn die ggf verwendeten technischen Mittel nicht Bestandteil der Problemlösung sind.[158] Dem technischen Charakter steht es nicht entgegen, dass der Beitrag der Erfindung zum StdT ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln liegt (zB eines Algorithmus zur Beseitigung von Übertragungsstörungen).[159] Die ältere Rspr des BPatG hat teils bereits eine Kombination technischer mit nichttechnischen Merkmalen als nicht schutzfähig angesehen („negative Infektionstheorie"),[160] teils die untechnischen Merkmale ausgesondert und den verbleibenden Gegenstand allein mit dem StdT verglichen,[161] teils auf den Kern der Lehre abgestellt.[162] Bei einem Verfahrensanspruch genügt es, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt.[163] Technisch ist ein Verfahren zur Kapazitätsberechnung von floatenden Füllstrukturen,[164] ebenso ein Verfahren zur Prüfung verschiedener Medikamente auf ihre Interaktion unter Einsatz technischer Mittel im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage.[165]

27 Nach der früheren Praxis des EPA soll ein Anspruch, der **als Ganzes betrachtet** im wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, keinen technischen Charakter aufweisen, auch wenn das Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält; die wahre Natur des Gegenstands bleibe dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel verwendet werden,[166] das Abstellen auf den „Kern" oder das „Wesen" der Erfindung ist in der Praxis des EPA aber Episode geblieben.[167] Nach Auffassung des EPA kann die Bejahung der Patentfähigkeit nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie Bezug auf Verwaltungssysteme und -verfahren.[168] Als technisch wurden auch Verfahren und Vorrichtung zum Trainieren von Golfspielern unter Einsatz von Videoaufzeichnungen angesehen.[169]

28 Die aufgrund technischer Mittel **erzielte Wirkung** muss nicht technischer Natur sein; sie kann auf geschmacklichem,[170] ästhetischem betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen.[171]

29 **c. Biologisches Material (Absatz 2).**[172] Der Erfindungsbegriff ist nicht auf die „tote" Technik beschränkt, Erfindung und belebte Natur schließen sich nicht aus. Abs 2 sieht die Patentierung von Erfin-

---

157 EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren, auch mit dem Hinweis, dass schon das Schreiben mit Feder und Papier technisch ist.

158 BPatG GRUR 1999, 414; vgl *Schulte* Rn 29.

159 BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus".

160 BPatGE 1, 151 = BlPMZ 1962, 74; BPatG Mitt 1965, 177; BPatGE 18, 170, 173, jeweils 5. Senat; aufgegeben in BPatG BlPMZ 2000, 55.

161 BPatG Mitt 1964, 97; BPatGE 27, 58 = GRUR 1985, 522.

162 BPatGE 27, 186 = GRUR 1986, 307; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411 will weder auf die Gesamtheit der Merkmale noch auf isoliert gesehene Merkmale wie die Verwendung einer Rechenregel oder eines DV-Programms abstellen und sieht auch die Erfindungskategorie nicht als entscheidend an, so dass sich aus der Zuordnung zur Sach- (Erzeugnis-) kategorie nicht schon zwangsläufig technischer Charakter ergebe.

163 BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung gegen die Vorinstanz BPatGE 51, 1 = CR 2008, 626; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BPatG 13.11.2014 2 Ni 19/13 (EP).

164 BPatG GRUR 2004, 850.

165 BPatG 22.2.2011 17 W (pat) 149/05.

166 EPA T 854/90 ABl EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA T 26/86 ABl EPA 1988, 19, 22 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 64 f.

167 EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; vgl auch EPA T 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing; EPA T 107/87 CR 1993, 26 Daten(de)kompressionsverfahren.

168 EPA T 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem.

169 EPA T 446/97 Pesonalized instructional aid.

170 Vgl zur Speisenzubereitung (Steaks) IP HighC Japan 17.10.2018 Heisei 29 10232 und hierzu *Tessensohn* EIPR 2019, 594.

171 BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGH GRUR 1967, 590 Garagentor; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BGHZ 102, 118 = GRUR 1988, 290 Kehlrinne; BPatG 2.7.2018 19 W (pat) 21/17; vgl *Schulte* Rn 29; zur fehlenden Urheberrechtsschutzfähigkeit des Geschmacks eines Lebensmittels EuGH 13.11.2018 C-310/17 GRUR 2019, 73 Heksenkaas.

172 Zur Auslegung eines eine isolierte HIV-Nukleotidsequenz betreffenden Patents LG Düsseldorf 18.5.2000 4 O 285/98 Entsch 2000, 51, 53 ff.

dungen vor, die ein Erzeugnis enthalten, das aus biologischem Material besteht, dieses enthält oder ein Verfahren zum Gegenstand haben, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird.[173] Die §§ 1a, 2 und 2a sehen Ausnahmen vor. Zur Patentierung des menschlichen Körpers § 1a, von Lebensformen Rn 18 ff zu § 2, von Pflanzensorten und Tierrassen § 2a.

Auf dem Gebiet der **Gentechnik** können grds Patente erteilt werden. In Betracht kommen Patente, die die Bereitstellung einer DNS-Sequenz oder Aminosäuresequenz (Protein) betreffen (Sequenzpatente).[174] Grds patentierbar sind dabei sowohl auch in der Natur vorkommende aus auch künstliche Gensequenzen.[175] Unter dem Gesichtspunkt der Wiederholbarkeit (§ 34) kann die Angabe des Expressionssystems erforderlich sein.[176] Für Patente auf Aminosäuresequenzen gelten die Voraussetzungen wie für die Stoffpatentierung.[177] **30**

3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 3 und Absatz 4

a. Allgemeines. Abs 3 und Abs 4 entsprechen Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ. Abs 3 gibt eine beispielhafte Aufzählung von Gegenständen und Tätigkeiten, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Den Ausschlüssen liegt keine einheitliche ratio zugrunde.[178] Der Katalog ist nicht abschließend, Damit kommt ein Gegenschluss, dass alles, was nicht in Abs 3 erwähnt ist, patentfähig wäre, nicht in Betracht,[179] jedoch ist zu berücksichtigen, dass Patentschutz für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein soll (Art 27 Abs 1 Satz 1 TRIPS-Übk; Rn 43). Demnach kann die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels Gegenstand eines Patents sein, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder 3 TRIPS-Übk vorliegt.[180] Die Negativliste ist als auf dem Gedanken beruhend angesehen worden, dass den aufgezählten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehlt[181] (zT abw die EPA-PrRl); dies ist jedenfalls bei den Programmen für Datenverarbeitungsanlagen nicht der Fall. Insgesamt führt sie dazu, dass das erfasste Merkmal bei der Berücksichtigung der Schutzfähigkeit gegenüber dem StdT nicht heranzuziehen ist (Rn 13). **31**

Abs 4 beschränkt den Patentierungsausschluss auf die in Abs 3 genannten Gegenstände und Tätigkeiten **„als solche“**. Die Anwendung einer Entdeckung oder einer mathematischen Methode kann zu einer Lehre zum technischen Handeln führen.[182] Eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, ist dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob sie über die zweckgerichtete Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen erfinderischen Überschuss erhält.[183] Eine Erfindung liegt nicht vor, wenn allein dem Geist Wissenswertes ohne Nutzanwendung mitgeteilt wird.[184] Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden; richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder vorauszusetzen, fällt er unter den Ausschlusstatbe- **32**

---

173 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 39 ff.
174 Vgl *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529.
175 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532.
176 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532.
177 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 533.
178 PatentsC (2005) EWHC 1589 Re CFPH LCC's Application; PatentsC (2005) EWHC 1623 Halliburton v. Smith, beide auch referiert in EIPR 2005 N-227; CA (2006) EWCA 1371 = RPC 2007, 117 = Mitt 2007, 19 Aerotel/Telco; vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.
179 BPatGE 29, 24 = GRUR 1987, 800; BPatGE 30, 85 = GRUR 1989, 338; EPA T 688/05; EPA T 309/05; EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 Geruchsauswahl; *Benkard* Rn 95; vgl *Schulte* Rn 132.
180 EuGH C-414/11 Daiichi Sankyo/DEMO GRUR 2013, 1018.
181 *Teschemacher* GRUR Int 1981, 357, 360; BPatGE 43, 35 = BlPMZ 2000, 387, 389; für eine Streichung *Wertenson* Mitt 1993, 269.
182 Vgl zB RG BlPMZ 1898, 22, 23 Entfärben von Glasmasse; RG BlPMZ 1898, 169, 170 Schiffskraftmaschinen; RG BlPMZ 1911, 291 f Sprengstoff; RG MuW 32, 461, 463 Unterwasserschallwellen; RG GRUR 1939, 35 Vergrößerungsglas; BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatG 20.4.1998 4 Ni 18/97: keine bloße Entdeckung einer Wirkungsweise, wenn eine bestimmte Ausbildung eines Merkmals durch eine andere ersetzt werden muss; OG für Geistiges Eigentum Japan GRUR Int 2011, 177.
183 BGH GRUR 2016, 475 Rezeptortyrosinkinase.
184 Vgl DPA GRUR 1951, 156; BPatGE 46, 1 = BlPMZ 2003, 114 („fuzzy clustering“); *Schulte* Rn 79.

stand.[185] Bejaht wird die Patentierbarkeit von „Blockchain"-Verfahren,[186] die als „gemeinsam genutztes, nicht veränderbares Journal, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Assets in einem Business-Netzwerk ermöglicht", bezeichnet werden.[187] Der BGH hat (zum früheren Recht) noch darauf abgestellt, dass die Lehre in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bieten muss.[188] Ein als solcher ausgeschlossener Gegenstand wird nicht dadurch patentierbar, dass er in Form seines körperlichen Substrats angemeldet wird, solange dieses Substrat nicht selbst die Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllt.[189] Dass eine greifbare physikalische Größe nicht vorhanden ist, steht der Patentierung nicht entgegen.[190]

33 Problematisch ist die Ausnahme von „**Programmen für Datenverarbeitungsanlagen** (Computerprogrammen) **als solchen**" (zum Schutz von Computerprogrammen nach § 69a UrhG Rn 23 ff zu § 141a).[191] Eine allgemein akzeptierte Definition ist bisher nicht gelungen.[192] Zu eng ist die Gleichsetzung mit dem Programmlisting,[193] dem Programmtext[194] oder -code und dessen Aufzeichnung.[195] Nach anderer Auffassung ist der Programminhalt[196] oder die Programmidee (das gedankliche Konzept) vom Ausschluss erfasst.[197] Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht nicht.[198] Der BGH sieht es aber als unstatthaft an, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Nicht der Einsatz des Computerprogramms an sich, sondern die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Hilfe eines programmierten Computers kann Patentfähigkeit zur Folge haben.[199] Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines solchen Problems dienen,[200] und zwar mit technischen Mitteln.[201] Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es durch technische Anweisungen

---

185 EPA T 51/84 ABl EPA 1986, 226 kodierte Kennzeichnung; weitere Bsp: BPatG Mitt 2002, 76 (Kohonen-Algorithmus); BPatG GRUR 2005, 1027 (Partitionsbaum), vgl *Schulte* Rn 81.

186 Vgl *Hohn-Hein*/*Barth* GRUR 2018, 1089; *Meitinger* Mitt 2020, 5;; https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/blockchain2018.html ; Karlsruher Dialog Technik und Recht 5.12.2019: Blockchain – zwischen Hype und Praxis.

187 htpps://www.ibm.com/de-de/blockchain/what-is-blockchain, abgerufen am 30.10.2019.

188 BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung.

189 Vgl BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten.

190 EPA 11.2.2014 T 533/09; vgl auch EPA G 2/88 ABl EPA 1990, 93, ber 469 = GRUR Int 1990, 522 reibungsverringerneder Zusatz.

191 Vgl BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 501 Logikverifikation; *Betten* GRUR 1988, 248, 249; vgl die Gutachten von *Lutterbeck*/*Gehring*/*Horns* Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software Produkte: ein Widerspruch? (2000) mit dem Vorschlag eines „Quellcodeprivilegs", sowie die Kleinen Anfragen BTDrs 14/4384 und 14/4397; vgl auch *Weyand*/*Haase* GRUR 2004, 198, 203 mit der Forderung nach obligatorischer Einreichung und Publikation des Quellcodes, kr hierzu *Tauchert* GRUR 2004, 922, 923; zur Patentfähigkeit insgesamt *Mes* Rn 119 ff.

192 Vgl die Versuche in EPA T 26/86 ABl EPA 1988, 19, 22 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; DPA-Prüfungsrichtlinien BlPMZ 1987, 1; *Prasch* CR 1987, 337; *Engel* GRUR 1993, 197; *von Hellfeld* GRUR 1989, 471, 475 und *van Raden* GRUR 1995, 451, 456 f sehen in „Programmen als solchen" eine Leerformel.

193 So *Tauchert* GRUR 1997, 149, 155.

194 OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202.

195 So BPatGE 43, 35 = BlPMZ 2000, 387, 389 f.

196 EPA T 935/97 RPC 1999, 861, Computerprogrammprodukt.

197 *Melullis* GRUR 1998, 843, 850; die Definition in BGHZ 112, 264 = GRUR 1991, 448 Betriebssystem wird man als überholt ansehen dürfen.

198 BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung mwN.

199 Vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

200 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten.

201 BGH Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197, 203 f = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; BGH GRUR 2005, 141 f Anbieten interaktiver Hilfe; BGH GRUR 2005, 143 f Rentabilitätsermittlung; BGH GRUR 2005, 749, 752 Aufzeichnungsträger; BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BPatG Mitt 2002, 76; BPatG GRUR 2003, 139 („fuzzy clustering"); BPatG 13.11.2008 2 Ni 30/07 (EU) BlPMZ 2009, 499 Ls; BPatG 4.6.2009 2 Ni 50/07; kr *Schölch* GRUR 2006, 969, 972 mit dem Hinweis, dass handhabbare Kriterien, wann ein konkretes technisches Problem gelöst werde, nicht entwickelt worden seien.

geprägt ist. Ein solches Programm ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen von der Patentierung ausgeschlossen; Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden, dass der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung darin besteht, ein Programm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt, reicht aus.[202] Regelmäßig können allerdings erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens begründen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben.[203] Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs sind darauf zu untersuchen, ob sich die wiederzugebende Information zugleich als Ausführungsform eines im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen technischen Lösungsmittels darstellt; hier ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung zu berücksichtigen.[204]

Bestandteilen des Betriebssystems liegt in diesem Sinn erst dann ein technisches Problem zugrun- **34**
de, wenn sich der Programmierer mit der Systemarchitektur in technischer Hinsicht auseinandersetzt; daran ändert auch eine vom Anmelder genannte zusätzliche Aufgabe nichts, maßgeblich ist die objektive Leistung der Erfindung.[205] Die Patenterteilung für ein computerimplementiertes Verfahren kommt mithin nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die Patentschutz rechtfertigt.[206] Bdkl ist insoweit die definitionsgemäße Verknüpfung des Programms als solchem mit der technischen Problemlösung; die darin liegende Herausnahme aller Programme, die einer solchen Problemlösung nicht dienen, erscheint im Ansatz als zu weitgehend.[207]

Der gescheiterte **Vorschlag einer Richtlinie über die Patentierbarkeit computer-implementierter** **35**
Erfindungen (Dok KOM (2002) 92 endg.)[208] sah vor, dass eine computerimplementierte Erfindung nur dann die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt, wenn sie einen technischen Beitrag zum StdT auf einem Gebiet der Technik leistet (zur Kritik *6. Aufl;* näher zur Historie *8. Aufl*). Bei der Ermittlung des technischen Beitrags sollte beurteilt werden, wieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, die ihrerseits mit nichttechnischen Merkmalen versehen sein können, vom StdT abhebt (Art 2 Buchst b). Von einem technischen Beitrag wurde nicht schon deshalb ausgegangen, weil ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computerprogramm, sei es als Quellcode, als Objektcode oder in anderer Form ausgedrückt, eingesetzt wird und durch die Geschäftsmethoden, mathematische oder andere Methoden angewendet werden, sollten nicht patentfähig sein, wenn sie über die normalen physikalischen Interaktionen zwischen einem Programm und dem Computerrnetzwerk oder oder der programmierbaren Vorrichtung keine technischen Wirkungen erzeugen (Art 4a Abs 2, Art 5, 6).[209] Nach dem Scheitern der Richtlinie wurde im Deutschen Bundestag 2013 ein interfraktioneller Antrag[210] („Wettbewerb und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern – Patentierung von Computerprogrammen effektiv begrenzen") gestellt, in dem ausgeführt wird, dass in der Rspr des BGH die Technizitätsanforderung als Kriterium für eine Patentierbarkeit weit ausgelegt und eine strenge Auslegung des § 1 als Ausschlussgrund verworfen werde; der BGH habe sich damit der großzügigeren Patentierungspraxis

202 BGH dynamische Dokumentengenerierung.
203 BGH dynamische Dokumentengenerierung; BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom.
204 BGH GRUR 2015, 1184 Entsperrbild.
205 BPatG 21.11.2006 17 W (pat) 72/04.
206 BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; BGH Anbieten interaktiver Hilfe; BGH Rentabilitätsermittlung.
207 Ähnlich *Wiebe/Heidinger* GRUR 2006, 177, 179 f.
208 Vgl Hinweis GRUR Int 2002, 289.
209 Vgl den Antrag der Fraktion der CDU/CSU im Bundestag BTDrs 15/3941: „Schon durch die Definition muss sichergestellt werden, dass reine Software, Geschäftsmethoden, Algorithmen und reine Datenverarbeitung nicht patentiert werden können. Ein technischer Beitrag kann nur dann vorliegen, wenn er auch eine naturwissenschaftliche Außenwirkung hat."
210 BTDrs 17/13086, angenommen durch Beschluss BTDrs 17/13764; vgl *Benkard* Rn 107.

des EPA angenähert. Das bedeute für Softwareentwickler Rechtsunsicherheit, denn die Abstraktheit der Patentansprüche habe zur Folge, dass ein softwarebezogenes Patent alle individuellen Ausführungen der geschützten Problemlösung in konkreten Computerprogrammen erfasse. Die Bundesregierung wurde ua aufgefordert, zu gewährleisten, dass die wirtschaftlichen Verwertungsrechte des Softwarewerks im Urheberrecht geschützt bleiben und nicht durch Softwarepatente Dritter leerlaufen, sicherzustellen, dass Softwarelösungen in der reinen Datenverarbeitung, der softwarebasierten Wiedergabe von Informationen und von programmgestützten Steuerungsaufgaben ausschließlich urheberrechtlich geschützt werden und dass darüber hinaus kein Patentschutz für abstrakte Lösungen auf diesen Gebieten gewährt wird. Nutzungs- und Verbotsrechte für softwarebasierte Lösungen seien urheberrechtl zu regeln, der patentrechtl Schutz auf softwareunterstützbare Lehren zu beschränken, bei denen das Computerprogramm lediglich als austauschbares Äquivalent eine mechanische oder elektromechanische Komponente ersetzt, und das Urheberrecht zu wahren, damit der Softwareentwickler sein Werk auch unter Open-Source-Lizenzbedingungen rechtssicher veröffentlichen könne.[211]

36 **b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden** (Abs 3 Nr 1; Art 52 Abs 2 Buchst a EPÜ). Der Patentierungsausschluss geht auf Regel 50 Buchst i AOPCT zurück. Entdeckungen sind reine Erkenntnis, während die Erfindung eine Lehre zum Handeln gibt.[212] Das Auffinden eines in der Natur vorhandenen Gegenstands (Stoffs, Organismus) ist Entdeckung. Auch die Funktionsentdeckung als Auffinden einer neuen Brauchbarkeit eines bekannten Substrats ist als nicht patentfähig angesehen worden.[213] Bloße Entdeckung liegt in der Erkenntnis, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand entgegenwirkt.[214] Die Erkenntnis, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, ist Entdeckung.[215] Die Entdeckung kann zugleich eine Anweisung zum technischen Handeln enthalten und damit grds patentfähig sein,[216] anders, wenn nur eine weitere Eigenschaft oder Wirkung einer bekannten Lehre aufgezeigt wird. Maßgeblich ist, ob die Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.[217]

37 **Wissenschaftliche Theorien** und **mathematische Methoden** sind als reine Erkenntnis nicht patentfähig. Das gilt auch für eine wissenschaftliche Erklärung einer bisher empirisch befolgten Lehre.[218] Eine patentfähige Erfindung kann vorliegen, wenn ein bisher nur zufällig und unbewusst erreichter Erfolg aufgrund der Erkenntnis einer Gesetzmäßigkeit bewusst und planmäßig erreicht werden kann.[219] Nichttechnisch ist ein Verfahren zur Lösung einer bestimmten Art eines mathematischen Problems.[220] Ebenfalls nichttechnisch sind eine mathematische Methode oder ein Algorithmus (Rn 40), die an Zahlen durchgeführt werden und ein Ergebnis in numerischer Form liefern, wobei Methode oder Algorithmus als abstraktes Konzept vorschreiben, wie die Zahlen zu behandeln sind, aber kein direktes technisches Ergebnis liefern.[221] Der öOPM das Vorgehen bei der Lösung von Differenzialgleichungen als mathematisches Verfahren behandelt.[222] Eine Methode, mit einem Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Parametern zusammengesetzt ist, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzen, ist eine mathematische Methode, anders bei Steuerung eines physikalischen

211 Kr hierzu *Ensthaler* GRUR 2013, 666.
212 *Schulte* Rn 75; vgl BPatG 20.2.2004 17 W (pat) 9/03.
213 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; BGH GRUR 1996, 753, 756 Informationssignal, nicht in BGHZ; BPatGE 24, 177, 180 = Mitt 1982, 74; vgl BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.
214 BGH GRUR 2011, 999 Memantin.
215 EPA T 241/95 ABl EPA 2001, 103 Serotoninrezeptor.
216 Vgl auch BPatGE 24, 177 = Mitt 1982, 74; EPA T 272/95 IIC 2000, 8 Relaxin; CA England/Wales RPC 1989, 147 Genentech's Patent; CA FSR 1996, 153; *Kilger*/*Jaenichen* GRUR 2005, 984, 990.
217 BGH GRUR 2005, 749, 752 Aufzeichnungsträger.
218 Vgl RG GRUR 1939, 533 Diffuseureinsatz.
219 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; vgl BGH GRUR 2016, 475 Rezeptortyrosinkinase, gegen US-SuprC 566 U.S. (2012) Mayo v. Prometheus.
220 BGHZ 67, 22, 25 f = GRUR 1977, 20 Dispositionsprogramm; vgl BPatG 5.7.2012 17 W (pat) 108/08: Beschreibung von physikalischen Systemen auf Basis eines Modells; vgl auch US-CAFC GRUR Int 2018, 914.
221 EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM.
222 ÖOPM ÖBl 2014, 131 Lösung von Differentialgleichungen unter Hinweis auf die Rspr des BGH; hierzu *Stadler* ÖBl 2014, 156, 162.

Vorgangs.[223] Ein Verfahren zum Simulieren eines Piezo-Aktuators, in dem ein mathematisches Modell vorgeschlagen wird, mit dem der zeitliche Verlauf der axialen Länge des Stapels der Piezo-Elemente unter Vorgabe von bestimmten Werten und einer Differentialgleichung berechnet werden soll, betrifft eine mathematische Methode als solche.[224] Dass die Lehre, ein Puzzlespiel dadurch interessanter zu machen, dass die Kombinationsmöglichkeiten durch mathematische Methoden vermehrt werden, untechnisch wäre,[225] muss am Maßstab des Abs 3 Nr 1 verneint werden.[226] In den USA wurde das Auswählen und Analysieren bestimmter Informationen mit Hilfe von mathematischen Algorithmen als nicht schutzfähig angesehen.[227]

c. Ästhetische Formschöpfungen[228] (Abs 3 Nr 2; Art 52 Abs 2 Buchst b EPÜ) sind dazu bestimmt und geeignet, einen Sinneseindruck hervorzurufen. Sie sind als solche nicht patentfähig.[229] Die Musterung oder Einfärbung eines Zierverkleidungsteils in einem versteckten Bereich ist keine ästhetische Formschöpfung.[230] Erfindungen können Lehren sein, die durch Einsatz technischer Mittel ästhetische Effekte erreichen.[231] Ästhetischer Erfolg schließt Patentschutz nicht aus;[232] das RG hat einen Stahlrohrstuhl sowohl als Erfindung als auch als Kunstwerk angesehen.[233] Unzutr ist die Auffassung, dass sich eine Lehre, im Außenbereich eines Informationsträgers auftretende, das Aussehen beeinträchtigende Inhomogenitäten durch eine Mattierung zu kaschieren, auf das Erzielen einer ästhetischen Wirkung beschränke und deshalb nicht patentierbar sei.[234] Ästhetische Formschöpfungen sind dem Urheber- und Designschutz zugänglich. Dass ein Gegenstand für Gebrauchszwecke geschaffen ist, steht dem Kunstschutz nicht entgegen.[235] **38**

d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten (Abs 3 Nr 3 1. Alt; Art 52 Abs 2 Buchst c 1. Alt EPÜ). Die Bestimmung geht auf Regel 39 iii AOPCT zurück. Der Ausschluss hat historische Gründe; er soll nicht durch die Anwendung der Geschäftsmethode in einer Vorrichtung oder einem Verfahren umgangen werden können.[236] Unter die Bestimmung fallen Anweisungen und Verfahren, die nur eine bestimmte menschliche Verstandestätigkeit bezwecken und anleiten sollen,[237] wie zB Handel, Kundenwerbung, Buchführung und kaufmännisches Rechnen,[238] bloße Vorgänge des Sortierens und Ordnens von Daten.[239] Von der Patentierung ausgeschlossen sind nur rein gedankliche Tätigkeiten;[240] dies soll auch für Gegenstände gelten, die sich nicht notwendig technischer Mittel bedienen.[241] Erfasst sind solche Verfahren auch, wenn sie mittels Computers durchgeführt wer- **39**

---

223 EPA T 953/94.
224 BPatG 3.3.2011 17 W (pat) 151/05.
225 So BPatGE 18, 170.
226 In BPatG BlPMZ 2000, 55 aufgegeben; vgl EPA T 717/05 EPOR 2007, 35; EPA T 1023/06 EPÜR 2007, 312; *Schulte* Rn 96.
227 US-CAFC GRUR Int 2018, 914 SAP v. InvestPic.
228 Zum Schutz von Geräuschen („sound design") *van Raden* GRUR 1999, 904.
229 Vgl BPatG 14.1.2013 11 W (pat) 4/11 (Farbgebung und Helligkeit einer Kochfläche); BPatG – 5. Senat – BPatGE 15, 184, 186f: Musterkollektionstafel, die durch die Anordnung farblich aufeinander abgestimmter Musterstücke geschmacklich unsicheren Kunden die Auswahl erleichtern soll; BPatG GRUR 1999, 411; vgl auch den von *Osenberg* Das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in der Amtspraxis, GRUR 1999, 838, 841 berichteten Fall eines Handverneblers in Form einer Comicfigur; LG Düsseldorf 12.11.1999 4 O 38/98 Entsch 2000, 13, 14: Badetuch im Köcher mit gleichartigen Applikationen.
230 BPatG 27.8.2001 9 W (pat) 11/00.
231 Vgl RGZ 79, 328 = BlPMZ 1912, 258 Ziergewebe; RG GRUR 1936, 550 gemusterte Gewebe; RG BlPMZ 1939, 64 Flechtspitze; RG GRUR 1939, 343 Reliefpapiere; BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGH GRUR 1967, 590 Garagentor; BGH Mitt 1972, 235 Rauhreifkerze; BGHZ 102, 118 = GRUR 1988, 290 Kehlrinne; BPatG 29.11.1993 3 Ni 14/93 (EU): PKW-Kotflügel; BPatG BlPMZ 2000, 55: Doppelmotivkarte; HG Zürich sic! 1999, 52f.
232 BGH Rauhreifkerze; BGH Mitt 1977, 152f Kennungsscheibe; EPA T 686/90: Kunstwerk nach Art einer Glasmalerei.
233 RG GRUR 1932, 892 Stahlrohrmöbel.
234 So EPA T 962/91 plattenförmiger Informationsträger.
235 BGHZ 22, 209, 215 = GRUR 1957, 291 Europapost mwN.
236 PatentsC [2005] EWHC 1589 Re CFPH LCC's Application, auch referiert in EIPR 2005 N-227, so bdkl.
237 *Benkard* Rn 103.
238 RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; DPA BlPMZ 1955, 150; PA MuW 12, 421; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt.
239 Vgl BPatGE 31, 36 = GRUR 1990, 261.
240 EPA T 914/02 EPOR 2006, 142 Core loading arrangement; EPA T 643/00; EPA T 49/04 EPOR 2007, 293 text processor; PatentsC FSR 2007, 26; *Schulte* Rn 87; vgl BPatG 12.1.2016 8 W (pat) 54/12.
241 EPA ABl EPA 2007, 16 unzustellbare Postsendungen.

den,[242] ebenso Bestellungen mittels nur eines Mausklicks.[243] Ein Erzeugnis, das in einem feststehenden Sortiment von verschiedenen, jeweils Block genannten Gruppen von im einzelnen festgelegten Backmitteln besteht, ist eine Ware, die in den Handel gebracht werden kann, und nicht nur ein Marketingkonzept.[244] Die Lehre, Instandhaltungsarbeiten zunächst entspr ihrer fachlichen Sparte aufzugliedern und diese Sparten weiter in einen planbaren und einen unplanbaren Teil, fällt unter Abs 3 Nr 3.[245] Eine Gebrauchsanweisung ist nicht wie eine Spielregel zu behandeln.[246] Modelle,[247] Lehrmittel und Spielzeug können Gegenstand einer Erfindung sein.[248] Tastenmarkierung zum Erlernen des Spiels auf einem Musikinstrument ist als Verfahren zur Verbesserung der Ausführung gedanklicher Tätigkeiten angesehen worden.[249] Ein Farbschema, mit dem eine alle Fremdsprachen übergreifende einheitliche Farbcodierung geschaffen werden soll, um damit sprachübergreifende Recherchen in Datenbeständen zu ermöglichen, ist ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten.[250] Die Rspr zum Eintragungshindernis für Computerprogramme lässt sich auf Verfahren für gedankliche Tätigkeiten anwenden.[251] Nicht patentierbar sind menschliche Wahrnehmungsphänomene.[252] Ein Verfahren zur Lizenzierung von Softwaremodulen für industrielle Steuerungen, das sich darin erschöpft, dass ein Lizenznehmer von einem Lizenzgeber das Recht erwirbt, im Rahmen eines Lizenzguthabens beliebige Softwaremodule zu nutzen, betrifft geschäftliche Tätigkeiten.[253] Die Bereitstellung einer Auswahlmöglichkeit des Energielieferanten für den Endverbraucher, die ihm einen unkomplizierten und schnellen Wechsel zwischen den Energielieferanten ermöglicht, ist geschäftlicher Natur.[254]

40 Ein **Algorithmus**[255] ist eine Verarbeitungsvorschrift, die nach festgelegten Regeln funktioniert, dh angibt, wie Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt werden können, wobei der vollständige Algorithmus in einem endlichen Text aufgeschrieben und jeder einzelne Schritt effektiv mechanisch ausführbar ist;[256] er stellt ebenso wie ein EDV-Programm eine Beschreibungsmöglichkeit für die schrittweise Ausführung einer Lehre dar.[257] Algorithmen können in allen Lebensbereichen vorkommen. Das Vorliegen eines Algorithmus sagt über die Technizität nichts aus;[258] Erfindungen machen häufig von Algorithmen Gebrauch. Technizität lässt sich nicht schon aus der Benutzung von technischen Größen oder Daten schließen; abzustellen ist auf den Gesamtcharakter der Erfindung.[259] Der Vorschlag, ein CAD-System um eine Steuerungsfunktion für Komponenten zu erweitern und hierfür ein Konstrukt in Form einer Referenzfigur einzuführen, beruht nicht auf technischer Leistung.[260]

41 **Künstliche Intelligenz.** Ein Programmmittel für Datenverarbeitungsanlagen, die aus eingegebenen Informationen nach logischen Regeln unter Benutzung von in Datenbanken gespeichertem Expertenwissen Schlüsse ziehen („Systeme mit künstlicher Intelligenz", vgl Rn 15 zu § 6; vgl auch Rn 9) sind nach Auffassung des BPatG von der Patentierung ausgeschlossen.[261] Demgegenüber sieht der BGH die erforder-

242 BPatG 23.11.2004 17 W (pat) 59/03: Lizenzvergabe mittels Computers.
243 EPA T 1244/07 1-Click und hierzu *Gautschi* sic! 2011, 745.
244 BPatG 5.12.2002 5 W (pat) 436/01, GbmSache.
245 BPatG 19.2.2004 17 W (pat) 63/02.
246 BGH Buchungsblatt.
247 Vgl BPatGE 40, 254.
248 Vgl BPatG Mitt 1964, 97, 100; vgl auch BPatGE 4, 110 = BlPMZ 1963, 357.
249 EPA T 603/89 ABl EPA 1992, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger.
250 BPatG 22.6.2010 17 W (pat) 49/08.
251 OLG Wien ÖBl 2019, 153.
252 EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 Geruchsauswahl.
253 BPatG 23.11.2004 17 W (pat) 59/02; BPatG 7.4. 2005 17 W (pat) 5/03.
254 BPatG 29.5.2018 17 W (pat) 42/16.
255 Zur Klassifizierung der Algorithmen *Ensthaler/Möllenkamp* GRUR 1994, 151, 153 ff.
256 *Hübner* GRUR 1994, 883, 884.
257 BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35.
258 BGH GRUR 1980, 849, 851 Antiblockiersystem; BGH GRUR 2009, 743 Airbag-Auslösesteuerung; BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 849, 851; BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35.
259 BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35 unter Hinweis auf BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36, 38 chinesische Schriftzeichen.
260 BPatG 11.1.2011 17 W (pat) 99/05.
261 BPatGE 50, 132 = GRUR 2008, 330; vgl BPatG 21.11.2006 17 W (pat) 72/04.

liche Technizität als gegeben an; ob die Lehre Patentschutz verdient, ist nur bei der erfinderischen Tätigkeit (§ 4) zu prüfen.[262]

e. Programmbezogene Erfindungen (Abs 3 Nr 3 2. Alt; Art 52 Abs 2 Buchst c 2. Alt EPÜ). Software ist „jede von Datenverarbeitungsmaschinen interpretierbare Anordnung von Information, die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren"; Computerprogramme sind Folgen von Anweisungen und Vereinbarungen, „die, gemäß den Regeln einer Programmiersprache gebildet, als vollständig und ausführbar anzusehen sind, um die Lösung einer bestimmten Aufgabe auf einem Rechner zu steuern".[263] Sie sind nicht schlechthin unpatentierbar[264] (zu Computerprogrammen „als solchen" Rn 33). Die Rspr hat iS eines normativen Technikbegriffs Programme, die sind, von solchen unterschieden, die untechnischer Natur sind;[265] Programm und Technik sind keine gegensätzlichen Begriffe, die sich ausschließen. Insb bei Anlagen zur Durchführung von Verfahren und bei Anordnungen zur Regeltechnik können durch eine Aufeinanderfolge von bestimmten technischen Maßnahmen technische Programme verwirklicht sein, die durch planmäßigen Einsatz von Naturkräften unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erreichen.[266] Allerdings hat der I. Zivilsenat des BGH alle Computerprogramme nichttechnischer Natur vom Patentschutz ausnehmen und Betriebssysteme, die lediglich der Steuerung eines Computers und der mit ihm verbundenen Anschlussgeräte dienen, als untechnisch ansehen wollen.[267] Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Der Grundlagenentwurf für eine EPÜ-Revision sah eine Streichung der Ausnahme vor; diese ist politisch umstr, vor allem aus der „open-source"-Bewegung,[268] und von der Diplomatischen Konferenz nicht beschlossen worden. Computerprogramme können urheberrechtl geschützte Werke sein (Rn 24 f zu § 141a). Die bloße Programmform macht weder das Programm an sich noch die in diesem enthaltene Information technisch.[269] Der Begriff des „Softwarepatents" trifft regelmäßig die Sache nicht.[270] 42

Auch im Hinblick auf **Artikel 27 Absatz 1 Satz 1 TRIPS-Übk** erscheint ein Ausschluss „technischer" Computerprogramme von der Patentierung[271] nur unter dem Gesichtspunkt gerechtfertigt, dass es sich nicht um „Erfindungen" handelt.[272] 43

Praxis des Bundesgerichtshofs. Der BGH hat Organisations- und Rechenprogramme für Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage bestimmungsgemäß Gebrauch gemacht wird, als nicht patentfähig bezeichnet, weil es an einem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung des Erfolgs fehle. Eine Organisations- und Rechenregel sei eine fertige Problemlösung, die nicht die Benutzung von Naturkräften erfordere. Die für sich nicht technische Rechenregel verdiene nicht schon wegen des Zusammenhangs mit dem Schaltzustand der Datenverarbeitungsanlage Patentschutz. Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn sie eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer solchen Anlage lehre.[273] In anderen Entscheidungen hat er von einer Benutzung der Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Weise[274] 44

262 Vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; vgl *Hetmank*/*Lauber-Rönsberg* GRUR 22018, 574; *Nägerl*/*Neuburger*/*Steinbach* GRUR 2019, 336.

263 *Broy* 1992, zitiert nach *Hübner* GRUR 1994, 883.

264 BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren.

265 Vgl auch OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202, 1208 ff: softwarebezogenes Verfahren zur Erstellung von Wetterführungsplänen, da direkter Bezug zu technischen Gegenständen im klassischen Sinn und umfangreiche technische Vorüberlegungen bei Realisierung.

266 BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem; vgl auch EPA T 164/92 ABl EPA 1995, 305 elektronische Rechenbausteine.

267 BGHZ 112, 264 = GRUR 1991, 449 Betriebssystem.

268 Vgl auch Antrag des Abg *Dr. Mayer* vom 24.10.2000 im Bundestag; JurPC Web-Dok 236/2000; eingehend *Horns* Der Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen im Verhältnis zur „Open Source"-Software, JurPC Web-Dok 223/2000.

269 Vgl *Tauchert* GRUR 1999, 829, 831.

270 *Meier-Beck* GRUR 2007, 11.

271 Kr *Schiuma* GRUR Int 1998, 852; *Busche*/*Stoll* TRIPs Art 27 Rn 33.

272 Vgl BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

273 BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420 ff Fehlerortung.

274 BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem.

oder von einer erfinderischen Veränderung der technischen Mittel[275] gesprochen. Diese Formulierungen zielten darauf ab, den Weg zur Patentierung einer neuen, erfinderischen Brauchbarkeit einer in ihren Elementen und ihrem Aufbau bekannten Datenverarbeitungsanlage offenzuhalten, falls sich eine solche aus der Angabe des Rechenprogramms herleiten lassen sollte.[276] Der Ausschluss griff auch ein, wenn das bei der Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist.[277] Er sollte auch eingreifen, wenn mit Hilfe der Anlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird.[278] Ein Verfahren zur Minimierung von Flugkosten, das sowohl von Naturkräften abgeleitete als auch betriebswirtschaftliche Faktoren so miteinander verknüpfte, dass das Ergebnis der Rechnung eine Änderung des Treibstoffdurchsatzes auslöste, wurde als nichttechnisch angesehen, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den entscheidenden Beitrag lieferten und die eingesetzten Naturkräfte in ihrer Bedeutung zurücktraten. Der BGH hat es als entscheidend bezeichnet, auf welchem Gebiet der **Kern der Lehre** liege. Sei dies die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstands nicht gebiete, sei die Lehre nichttechnisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder notwendig sei und auf ihren Einsatz hingewiesen sei.[279] In der Lit ist diese „Kerntheorie" (vgl Rn 24) dahin verstanden worden, dass das technische Element das „erfinderisch Neue" der Lehre ausmachen müsse.[280]

45 Eine Abkehr von dieser Linie hat die **spätere Rechtsprechung** des BGH auch unter dem Eindruck der Praxis des EPA gebracht. Danach ist eine Lehre technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht, die Anweisung enthält, die Elemente der Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen. Klargestellt wurde, dass der technische Charakter nicht davon abhängt, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.[281] Tragen die gegenständlichen Merkmale der nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei, begründete dies technischen Charakter nicht;[282] dies ist durch jüngere Rspr des BGH[283] überholt. Eine Lehre zum technischen Handeln gibt demnach auch, wer Messgeräte, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Messgeräten ermittelte Messgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen. Der Erfindungsgegenstand darf nicht zerlegt und es darf nicht nur der aus den technischen Merkmalen bestehende Teil der Erfindung auf Naheliegen geprüft werden, auch die Rechenregel ist in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen.[284] Es wäre nicht angemessen, die technischen und die nichttechnischen Merkmale zu gewichten, um festzustellen, welche von ihnen überwiegen, oder den „Kern" der Erfindung zu suchen und den Rest unbeachtet zu lassen.[285] Später ist der BGH davon ausgegangen, dass es das Patentierungsverbot für Computerprogramme verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur irgendwie über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Datenverarbeitungsprogramm erlauben, vielmehr müssen die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.[286] Die rechtl Einordnung dieser Fälle blieb zunächst

275 BGHZ 78, 98 = GRUR 1981, 39 Walzstabteilung.
276 BGH GRUR 1977, 657 Straken; BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer.
277 BGH Straken; BGH Fehlerortung.
278 BGH Walzstabteilung.
279 BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung.
280 Vgl *Benkard*[8] Rn 104; hiergegen mit Recht EPA T 26/86 ABl EPA 1988, 19 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; EPA T 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038, 1041 editierbare Dokumentenform; gegen eine Gewichtung der technischen und nichttechnischen Elemente auch schwed Regeringsrättens Dom ABl EPA 1993, 94 = GRUR Int 1991, 303.
281 BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer.
282 BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen, unter Hinweis auf EPA T 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1990, 465. 467 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten; EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384, 391 f = GRUR Int 1991, 118, 120 f Textverarbeitung; EPA T 121/85 Spelling checking; EPA T 52/85; EPA T 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing; EPA T 603/89 ABl EPA 1990, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger; EPA T 95/86 Text editing; EPA T 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform.
283 BGHZ 143, 255, 261 ff = GRUR 2000, 498 Logikverifikation.
284 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; vgl auch BPatG 7.5.1998 17 W (pat) 55/96 BlPMZ 1998, 480 Ls.
285 EPA T 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038 editierbare Dokumentenform.
286 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten.

unklar. In der Folge ist der BGH zu weitgehender Bejahung der Technizität auch bei computerimplementierten Verfahrenserfindungen gekommen.[287] Ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe der Datenverarbeitung ist, genügt dem Erfordernis, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. Es kommt nicht darauf an, ob es neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die Lehre prägen. Ob Kombinationen von technischen oder nichttechnischen oder vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt abgesehen von den Ausschlusstatbeständen des Abs 3 allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Bei einem Verfahrensanspruch ist nicht entscheidend, ob (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage gelehrt werden; es genügt, dass die Nutzung solcher Komponenten betroffen ist und eine Anweisung zum technischen Handeln gegeben wird,[288] weiter, dass der Ablauf eines eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder dass die Lösung darin besteht, das Programm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage iS einer Optimierung Rücksicht nimmt.[289]

Zur **Praxis des Bundespatentgerichts** bis 2003 s die umfangreichen Nachweise in der *6. Aufl* Rn 53–66; spätere Entscheidungen ausführlich in der *8. Aufl*. **46**

Praxis des EPA. Das EPA hat zunächst einen „kontributionalistischen" Ansatz vertreten, dh danach gefragt, ob ein Beitrag zum StdT auf einem nicht von der Patentierung ausgeschlossenen Gebiet geleistet wird.[290] Später wurde eine Berücksichtigung des technischen Beitrags bei der Beurteilung der Technizität abgelehnt.[291] Der Beitrag zum StdT konnte im zu lösenden Problem, den Lösungsmitteln oder in den erreichten Wirkungen liegen. Schutzfähig Erfindungen, die auf eine physikalische Entität einwirken.[292] Als patentfähig wurde ein Verfahren zur Anzeige einer einzelnen aus einer Reihe vorgegebener Meldungen angesehen, die aus einem Satz mit mehreren Wörtern bestehen und jeweils ein bestimmtes Ereignis angeben, das in der Ein-/Ausgabevorrichtung eines Textverarbeitungssystems auftreten kann,[293] die Transformation von zu einem Textverarbeitungssystem gehörenden Steuerzeichen in zu einem zweiten System gehörende Steuerzeichen,[294] die Kommunikation zwischen unabhängig voneinander ablaufenden Systemen über Dateien,[295] ein elektronisches Dokumentensystem aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form eines Datenstroms empfangen und übermitteln,[296] die Erstellung eines Menüs mit einer Auswahl möglicher Fortsetzungen eines in natürlicher Sprache eingegebenen Satzes aufgrund schrittweiser Analyse der Eingabe einzelner Wörter oder Satzteile,[297] ein Computermanagementsystem aus konventioneller Hardware und **47**

287 BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; BGH GRUR 2005, 143 Rentabilitätsermittlung; BGH GRUR 2005, 141 f Anbieten interaktiver Hilfe; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; vgl BPatG 26.7.2016 17 W (pat) 48/14.

288 BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH Wiedergabe topografischer Informationen.

289 BGH dynamische Dokumentengenerierung; BGH Webseitenanzeige; BGH 22.3.2012 X ZR 46/09; BGH 18.12.2012 X ZR 121//11; vgl BPatG 26.9.2013 2 Ni 61/11 (EP).

290 Vgl EPA T 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem.

291 EPA T 1173/97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053 Computerprogrammprodukt/IBM; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes; anders im Vereinigten Königreich: CA England/Wales RPC 2007, 117 Aerotel/Telco.

292 EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM: digitale Filterung von Daten ist untechnisch, digitale Bildverarbeitung technisch; EPA T 26/86 ABl EPA 1988, 19 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung: Steuerung einer Röntgenröhre; EPA T 6/83 ABl EPA 1990, 5 = GRUR Int 1990, 468 Datenprozessornetz: Steuerung von Computern, und seither öfter.

293 EPA T 115/85 ABl EPA 1990, 30 = GRUR Int 1990, 463 computerbezogene Erfindung/IBM.

294 EPA T 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038 editierbare Dokumentenform; s auch EPA T 109/90 Editable document form.

295 EPA T 679/92 CR 1995, 146 Computer-Management-System.

296 EPA T 71/91.

297 EPA T 236/91.

durch Programme realisierten funktionalen Verarbeitungsmerkmalen.[298] Dagegen hat das EPA als nichttechnisch behandelt ein Verfahren zur automatischen Feststellung und zum Ersetzen von Ausdrücken, die einen vorbestimmten Verständlichkeitslevel übersteigen, sowie ein entspr Textverarbeitungssystem,[299] ein System zum automatischen Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten,[300] eine redundanzverminderte Codierungsvorschrift, die es ermöglicht, aufgrund der in einer vorgegebenen Datenfolge auftretenden Redundanz die Datenfolge in eine Darstellungsform zu bringen, die im Vergleich zur Originalfolge kompakter ist,[301] ein Rechtschreibprüf- und Korrektursystem,[302] ein System zur automatischen Erstellung einer Liste von Ausdrücken, die sich semantisch auf einen gegebenen Sprachausdruck beziehen, unter Verwendung eines EDV-Systems,[303] Verfahren zum automatischen Feststellen und Korrigieren von Homophonfehlern in einem Textdokument,[304] zum Darstellen und Editieren von Daten in Tabellenform in einem interaktiven Textverarbeitungssystem,[305] zur Unterstützung einer Bedienungsperson bei der Dateneingabe in ein interaktives Textverarbeitungssystem,[306] die Meldung über die Abweichung einer in einem Schaubild wiedergegebenen Information von der dort normalerweise zu zeigenden,[307] als Programmiertätigkeit ein System zur Schaffung konkreter Computerprogramme aus Bausteinen oder Modulen,[308] eine Anmeldung, die die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs- oder Benutzerprogrammen für Computer betraf,[309] da kein Beitrag zum StdT auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet geleistet werde.[310] Den konkreten technischen Anwendungen computergestützter Simulationsverfahren kann eine technische Wirkung nicht abgesprochen werden, weil sie nicht das materielle Endprodukt umfassen.[311]

48 Das EPA ließ den Schutz von **Datenträgerprodukten** zu, so eines Datenträgers, der ein Programm speichert (zB Speicherelement zur Speicherung von Daten für den Zugriff durch ein auf einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführtes Anwendungsprogramm, umfassend ...),[312] danach ist ein als solches beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentfähigkeit ausgeschlossen, sofern es, wenn es auf einem Computer läuft oder in ihn geladen wird, eine technische Wirkung hervorbringt oder dazu in der Lage ist, der über die „normalen" physikalischen Interaktionen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Hierfür dürfte eine bessere Speichernutzung oder eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit ebenso ausreichen wie die Kontrolle eines Prozesses, dagegen werden reine Geschäftsverfahren nicht patentierbar sein, auch wenn sie als Computerprogramm implementiert sind.[313]

49 **Praxis im Ausland. Europa. Niederlande.**[314] Das niederländ PA hat bei einem computergestützten Verfahren darauf abgestellt, ob das Verfahren der Verarbeitung und anschließenden Ausgabe der in den Computer eingegebenen Daten dient; ein solches Verfahren führe zu einer Veränderung in der Natur und sei deshalb der Patentierung zugänglich, selbst wenn es mittels einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werde.[315]

---

298 EPA T 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem; vgl auch EPA T 1351/04 (computergestützte Suchmethode mittels einer Indexierungsdatei).

299 EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung: kein Beitrag zum StdT auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet, Hinweis auf herkömmliche Hardware genügt nicht.

300 EPA T 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1990, 465 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten.

301 EPA T 107/87 CR 1993, 26 Daten(de)kompressionsverfahren.

302 EPA T 121/85 Spelling checking.

303 EPA T 52/85.

304 EPA T 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing.

305 EPA T 186/86.

306 EPA T 95/86 Text editing; vgl auch EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung.

307 EPA T 790/92.

308 EPA T 204/93 Erzeugung von Computerprogramm-Bausteinen.

309 EPA T 833/91.

310 Vgl auch EPA T 365/05: mathematisches Modell zum Management einer Rinderherde.

311 EPA T 1227/05 ABl EPA 2007, 574 Simulation eines Schaltkreises; zwd EPA 22.2.2019 T 484/14 Pedestrian simulation und hierzu Vorlage an die GBK G 1/19.

312 EPA T 935/97 RPC 1999, 861, und EPA T 1173/97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053 Computerprogrammprodukt/IBM, beide besprochen bei *Hanneman* BIE 1999, 156, *Schmidtchen* Mitt 1999, 281 und *Tauchert* GRUR 1999, 829.

313 Vgl EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 = CR Int 2001, 18 mAnm *Sedlmaier/Glaser* Steuerung eines Pensionssystems; ebenso BPatG 25.10.2007 17 W (pat) 32/05.

314 Vgl aus der älteren Rspr die Rooilijn-Entscheidung des HR BIE 1950, 36.

315 BIE 1992, 225, Ls auch ABl EPA 1993, 703.

Frankreich. Einer Befehlsfolge zur Steuerung des Operationsablaufs einer Rechenmaschine wurde die Patentierbarkeit versagt.[316] Ein Verfahren verliert nicht schon dadurch seine Patentfähigkeit, dass ein oder mehrere seiner Schritte durch einen programmgesteuerten Rechner ausgeführt wird.[317] **50**

Vereinigtes Königreich.[318] Ein vom Patentschutz ausgeschlossenes Computerprogramm wird nicht dadurch patentfähig, dass es in einer Diskette oder in einer ROM-Einheit verkörpert ist.[319] **51**

In den **USA** sind alle Erfindungen und Entdeckungen neuer und nützlicher Verfahren, Vorrichtungen, Herstellungsweisen oder Zusammensetzungen sowie deren Verbesserung patentfähig (§ 101 US Code Titel 35: „Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title"). Dies führte zu wesentlich weitergehender Patentierbarkeit als nach europäisch harmonisiertem Recht[320] („anything under the sun that is made by man"). Allerdings wurde zunächst ein Verfahren zur Konvertierung binär codierter Dezimalzahlen in Binärzahlen als nicht patentierbar angesehen.[321] Eine Änderung brachte die Diehr-Entscheidung: ausgeschlossen waren danach nur Naturgesetze, Naturerscheinungen und abstrakte Ideen, zu denen auch mathematische Algorithmen gehören.[322] Der US-CAFC hat in der Alappat-Entscheidung[323] auf die Gesamtheit der Merkmale abgestellt; danach reicht es aus, wenn die Erfindung im Ganzen auf eine Kombination miteinander verknüpfter Elemente gerichtet ist, die zusammen eine Vorrichtung bilden, mit der bestimmte Datenbestände in andersartige umgewandelt werden können, die auf einer Ausgabeeinheit dargestellt werden sollen. Hierbei handele es sich auch dann, wenn alle Lösungselemente Schaltkreise sind, die mathematische Berechnungen ausführen, nicht um ein mathematisches Konzept in Form einer abstrakten Idee, sondern um eine spezielle Vorrichtung, die ein konkretes und greifbares Ergebnis herbeiführt; hierunter kann auch ein entspr programmierter Universalrechner fallen;[324] der Freeman-Walter-Abele-(FWA-)Test der früheren Rspr des Court of Customs and Patent Appeals[325] ist damit im wesentlichen überholt.[326] Nach der Warmerdam-Entscheidung des CAFC[327] kann ein Erzeugnis, das durch ein nicht patentierbares, weil nur eine mathematische Berechnung enthaltendes Verfahren erzeugt wird, patentfähig sein. Dagegen wurde in der auf die Alappat-Entscheidung bezugnehmenden Trovato-Entscheidung[328] Patentfähigkeit verneint, weil spezifische Hardwarekomponenten nicht angegeben waren.[329] Nach der Lowry-Entscheidung[330] stellt ein elektronischer Speicher, der Datenstrukturen beinhaltet, einen patentfähigen Gegenstand dar, auch wenn die Neuheit ausschließlich in der Organisation der Datenstrukturen besteht.[331] Ein Patentierungsausschluss für Geschäftsmethoden, der sich auch in den PrRl 1996 nicht mehr findet, wurde verwor- **52**

316 CA Paris GRUR Int 1974, 279 = Ann 1973, 275 „Mobil Oil".

317 CA Paris Ann 1982, 24 „Schlumberger".

318 Zur Praxis des brit PatentsC EIPR 1996 D-240.

319 Brit CA RPC 1991, 305 = GRUR Int 1992, 780 Gale; vgl zur brit Praxis auch RPC 1979, 318 ITS Rubber; PatentsC GRUR Int 1989, 419 und CA RPC 1989, 561 = GRUR Int 1991, 42 Merill Lynch: geschäftliche Tätigkeit, sowie PatentsC RPC 1996, 511 und CA RPC 1997, 708 = IIC 1998, 454 Fujitsu: Bilderzeugung als gedankliche Tätigkeit; hierzu auch *Likhovski* EIPR 2001, 267, 269 f.

320 US-SuprC GRUR Int 1980, 627, 629 Diamond/Chakrabarty; Diamond/Diehr 450 U.S. 175, 182; zur Patentierung eines Multimedia-Suchsystems („Compton-Patent") kr NJW-CoR 1994, 102 und *Herberger* Compton (not) inside? JurPC 1993, 2343 sowie *Hoeren* Compton und kein Ende? CR 1994, 525.

321 SuprC 408 U.S. 63 Gottschalk v. Benson; vgl SuprC 437 U.S. 584 Parker v. Flok: Außerachtlassen des Algorithmus.

322 SuprC Diamond/Diehr.

323 31 USPQ 2d 1544.

324 S *Hanneman* BIE 1994, 383, 384 mit Hinweis auch auf die Minderheitsmeinung in der Entscheidung; vgl auch CAFC Arrythmia v. Corazonix (22 USPQ 2d 1033 (1992)).

325 CCPA in re Freeman 197 USPQ 464; in re Walter, 205 USPQ 397; in re Abele, 214 USPQ 682; vgl *Hanneman* BIE 2000, 40, 41.

326 CAFC Alappat.

327 31 USPQ 2d 1754.

328 33 USPQ 2d 1194; hierzu *Goodman/Marlette/Trzyna* JPTOS 1995, 353.

329 Vgl zur US-Praxis auch *Kunin* Patentability of Computer Related Inventions in the United States Patent and Trademark Office, JPTOS 1995, 833.

330 32 USPQ 2d 1031 = Mitt 1996, 48.

331 Zu den Entscheidungen Alappat, Warmerdam und Lowry *Arriola* GRUR Int 1996, 9; vgl auch EIPR 1996 D-268 zu den US-PrRl; *Tauchert* Mitt 1997, 207, der sich für einen Programmschutz sui generis ausspricht.

fen.[332] Weitere Beispiele für Patentierung von Geschäftsmethoden *8. Aufl.*[333] Nach der Comiskey-Entscheidung[334] sind gedankliche Verfahren nicht patentfähig, auch wenn sie eine praktische Anwendung haben. Nach der NVIDIA-Entscheidung[335] beschreiben relativ kurz gefasste, wenig spezifisch gehaltene Patentansprüche, die auf die technische Verbesserung eines Computerspeichersystems gerichtet sind, nicht bloß eine abstrakte Idee, sie sind auf die Verbesserung der Funktionalität des Computers an sich gerichtet und enthalten damit einen schutzfähigen Gegenstand, wenn die Vorteile gegenüber dem StdT in der Beschreibung konkret dargestellt sind.

53 In **Australien** sind geistige Vorgänge wie mathematische Algorithmen per se nicht patentierbar, jedoch deren praktische Anwendung.[336] Die Rspr hat sich hinsichtlich der Patentierung von Geschäftsmethoden der US-Praxis angeschlossen.[337]

54 Nach den **japanischen** PrRl 1994 konnten softwarebezogene Erfindungen patentiert werden, wenn Hardware-Elemente programmgesteuert werden (zB computergesteuerte Klimaanlage, Luft-Benzin-Gemischzufuhr bei Verbrennungsmotoren, Nähmaschinen) oder der Computer selbst gesteuert wird („multi-programming") oder mit einem Rechner auf den physischen oder technischen Eigenschaften von Gegenständen beruhende Gegebenheiten bewirkt werden (zB computergesteuerte Bilderzeugung, Korrektur von Übertragungsfehlern in digitalen Signalen).[338] Die PrRl 2000 lassen Programmansprüche als Erzeugnisansprüche zu; Geschäftsmethoden können in Verbindung mit Hardware-Komponenten patentiert werden.[339]

55 **Kritik.** In der Lit hat es an Stimmen nicht gefehlt, die sich für eine weitergehende Öffnung des Patentrechts für softwarebezogene Erfindungen aussprechen. Durch den Programmlauf entstehe ein informationsverarbeitendes System, das etwas anderes ist als die Summe von Hardware und Software, nämlich eine funktionelle technische Einheit.[340] Hiernach wäre nicht die Technizität, sondern allenfalls Neuheit oder erfinderische Tätigkeit fraglich. Jede Software ist prinzipiell auch als Hardware realisierbar.[341] Unter diesen Prämissen erscheint es weder angängig, die Technizität der Erfindung allein mit dem Einsatz von Software (und ebenso wenig aus der Verwendung eines Algorithmus; dies gilt nicht nur für Basisalgorithmen, sondern auch für Komplexalgorithmen) positiv zu begründen, noch, den Einsatz von Software als Argument gegen die Technizität zu bewerten.[342] Die Regelung im GbmRecht Österreichs, wonach als Erfindung auch die Programmlogik angesehen wird, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt,[343] erscheint als über die Bestimmungen des § 1 und des Art 52 EPÜ hinausgehend.[344] Die Rspr des BGH kann als auf dieser Linie liegend verstanden werden, jedoch erscheint das Abstellen auf den Patentierungsausschluss problematisch, soweit das Vorliegen eines nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems dienenden Programms nur zum Ausschluss dieses Programms bei der Bewertung der Patentfähigkeit und nicht dazu führen sollte, dass das Patentierungsverbot dem Schutz der Lehre insgesamt entgegensteht. Damit lässt es sich vermeiden, etwa auch solche Computerprogrammprodukte vom Schutz auszuschließen, bei denen zwar ein Programm als solches vorliegt, aber das Produkt (der Datenträger) bereits ohne das Programm schutzfähig ist. Auch die neue Rspr des BPatG vertritt die Auffassung, dass dann, wenn der Gegenstand der Lehre hinsichtlich der technischen Merkmale vorbekannt ist und die Lehre im übrigen auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen beruht, erfinderische Tätig-

332 US-CAFC 149 F. 3d 1368 = GRUR Int 1999, 633 State Street Bank v. Signature, hierzu *Jander* Mitt 2000, 346; *Fellas* EIPR 1999, 330; ebenso in US-CAFC GRUR Int 2000, 174 AT&T v. Excel mAnm *Nack* und hierzu *Hanneman* BIE 2000, 40.

333 Falldarstellungen bei *Bender* EIPR 2001, 375; vgl CAFC Amazon v. Barnesandnoble, referiert in EIPR 2001 N-97.

334 US-CAFC 20.9.2007 GRUR Int 2008, 167; IIC 2008, 235.

335 US-CAFC 15.8.2017 GRUR Int 2018, 38 Visual Memory/NVIDIA.

336 *Stoianoff* EIPR 1999, 500.

337 Federal Court 17.5.2001 F.C.A. 2001, 445 Welcome Real-Time v. Catuity, referiert in EIPR 2001 N-135, 150.

338 Hierzu *Hanneman* BIE 1994, 383, 384 f; zu Unterschieden in der jp, US- und eur Praxis Bericht über das trilaterale Projekt 24.2 (www.jpo-miti.go.jp/siryoe/repo. 242.htm) sowie „Report on Comparative Study Carried Out under Trilateral Project 83b", referiert in EIPR 2000 N-162 und EIPR 2001 N-15, wonach reine Geschäftsmethoden nicht patentierbar sind.

339 Vgl Hinweis EIPR 2001 N-82.

340 Vgl *Gantner* JurPC 1994, 2793, 2799; *Troller* CR 1987, 278, 281; *von Hellfeld* GRUR 1989, 471, 477 f; *van Raden* GRUR 1995, 451, 455.

341 *Hübner* GRUR 1994, 883, 886.

342 Für einen Ausschluss nur des Programmkonzepts spricht sich *Melullis* GRUR 1998, 843, 852 aus.

343 Hierzu ÖPA öPBl 2001, 151.

344 Allerdings entgegen *Hübner* GRUR 1994, 883, 887 nicht im Widerspruch zum StraÜ.

keit zu verneinen ist (Abschichtung auf der „dritten Ebene“).[345] Das gilt generell für Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, selbst wenn dies zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führt.[346]

f. Wiedergabe von Informationen (Abs 3 Nr 4; Art 52 Abs 2 Buchst d EPÜ). Die Bestimmung geht auf Regel 39 Buchst c AOPCT zurück. Der Ausschluss tritt nur ein, wenn kein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird.[347] Die Wiedergabe von Informationen läuft nicht unmittelbar auf eine Veränderung der Außenwelt hinaus; sie dient der Vermittlung von Kenntnissen.[348] Bloße Einwirkung auf die menschliche Vorstellung durch Sprache oder Zeichen ist untechnisch.[349] Signale, die nur durch Informationen an sich gekennzeichnet sind, sind vom Patentschutz ausgeschlossen, nicht solche, die die Merkmale des Fernsehsystems aufweisen, in denen sie vorkommen,[350] ebenso funktionelle Daten, die inhärent die technischen Daten des Systems aufweisen, in dem ein Datenträger verwendet wird.[351] Bei einem Datenträger, auf dem solche funktionellen Daten aufgezeichnet sind, handelt es sich nicht um eine Wiedergabe von Informationen als solche.[352] Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und Erkenntnisse hieraus sind Wiedergabe von Informationen und damit nicht schützbar.[353] Farb- oder Helligkeitsgebung eines Gegenstands zur leichteren Ordnung nach der Farbe ist Informationswiedergabe,[354] ebenso Tastenmarkierung bei einem Musikinstrument[355] und Bildschirmaufteilung und -gestaltung,[356] nicht aber Farbgestaltung von Segmenten einer Heckleuchte.[357] Ein Verfahren zur Anzeige von Informationen über Verkaufsgeschäfte mit einem bestimmten radialen Abstand von einem zentralen Punkt auf einer Anzeigeeinrichtung betrifft die Wiedergabe von Informationen,[358] ebenso ein Katalog für Datenträger in Form eines optischen Aufzeichnungsmediums mit aufgezeichneten alphanumerischen Zeichen und weiteren Informationen.[359] Nicht ausgeschlossen sind Vorrichtungen zur Informationsvermittlung wie Telekommunikationsgeräte, Signal-, Mess- oder Regelvorrichtungen, Datenspeicher- und Wiedergabegeräte.[360] Der Informationsgehalt von DNS-Sequenzen macht diese nicht zum Informationsträger iSd Bestimmung.[361] Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit sind Anweisungen nicht zu berücksichtigen, nach denen bestimmte Inhalte durch Abweichungen in der Farbe, der Helligkeit oder dergleichen hervorgehoben werden. **56**

345 BPatG 19.4.2011 17 W (pat) 16/07: Anordnung zur Erstellung eines Produktionsplans für wiederaufbereitbare medizinische Produkte, unter Hinweis auf BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; vgl auch BPatG 26.7.2011 17 W (pat) 60/07; BPatG 14.7.2011 17 W (pat) 63/06; BPatG 16.2.2011 19 W (pat) 55/09; BPatG 21.3.2011 20 W (pat) 45/07; BPatG 28.3.2011 20 W (pat) 103/05; BPatG 30.1.2012 19 W (pat) 12/09; BPatG 2.7.2018 19 W (pat) 21/17.

346 BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung unter Hinweis auf BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen.

347 BGH GRUR 2005, 749, 752 Aufzeichnungsträger; BPatG 26.11.2014 5 Ni 69/11 (EP); BPatG 12.9.2018 18 W (pat) 7/17; vgl BPatG 9.1.2018 17 W (pat) 25/15.

348 *Windisch* GRUR 1980, 587 f.

349 DPA GRUR 1951, 156, 157.

350 EPA T 163/85 ABl EPA 1990, 379 = GRUR Int 1990, 977 Farbfernsehsignal.

351 EPA T 1194/97 ABl EPA 2000, 525 = GRUR Int 2001, 167 Datenstrukturprodukt; vgl EPA T 858/02 EPOR 2006, 44 structured voicemail messages; EPA T 125/04; EPA T 198/06; EPA T 643/00; EPA T 49/04 EPOR 2007, 93 text processor; EPA T 1361/05; EPA T 273/02; EPA T 1161/04; EPA T 619/05; PatentsC RPC 2006, 345 Crawford's application.

352 EPA Datenstrukturprodukt; vgl BPatG Mitt 2002, 458; zur Frage, unter welchen Umständen in einem Aufzeichnungsträger mit der auf ihm aufgezeichneten Informationsstruktur eine Wiedergabe von Information zu sehen ist, BPatG 17.7.2002 4 Ni 38/00.

353 BGHZ 212, 115 = GRUR 2017, 261Rezeptortyrosinkinase II; vgl BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom .

354 EPA T 119/88 ABl EPA 1990, 395 = GRUR Int 1991, 128 farbige Plattenhülle; BPatG 23.9.2010 17 W (pat) 47/06; vgl auch *Benkard* Rn 133; bdkl, abl auch BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 879.

355 EPA T 603/89 ABl EPA 1990, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger.

356 EPA 4.10.1996 T 599/93.

357 BPatG 15.2.2007 5 W (pat) 21/06.

358 BPatG 16.9.2010 17 W (pat) 86/05.

359 BPatG 17.6.2010 17 W (pat) 41/05.

360 Vgl BPatGE 15, 175, 179.

361 *MGK*/*Moufang* Art 53 EPÜ Rn 55 mwN; str.

57 Der Patentierungsausschluss korrespondiert mit dem zu den Grundrechten gehörenden Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit und soll die **Monopolisierung von Informationen** verhindern.[362] Danach haben nur solche Anweisungen als nicht technisch außer Betracht zu bleiben, die gerade die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken; bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen nur die Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.[363] Dementspr dürfen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit Anweisungen nicht zu berücksichtigen sind, wonach die Audiowiedergabe bei einem Fahrzeugnavigationssystem Straßennamen umfasst, weil diese ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information betreffen.[364] Auch die Praxis des EPA spiegelt diese Unterscheidung wieder. Demnach kann eine Anweisung, wonach bei einer Vorrichtung zur Ermittlung der Erfolgschancen beim Roulettespiel Informationen über die Wetteinsätze eines bestimmten Spielers angezeigt werden, nicht berücksichtigt werden.[365] Nichttechnisch ist die Anweisung, Informationen über die Eigenschaften eines Diamanten anzuzeigen.[366] Der PatentsC hat die Anweisung, dem Fahrgast Informationen über den Status eines Omnibus zu vermitteln, als nicht technisch angesehen.[367] Nicht zu berücksichtigen sind Anweisungen, die die Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen kartografischen Darstellung betreffen. Diese sind nicht Teil der technischen Lösung, sondern gehören zur vorgelagerten Auswahl der zweckmäßigen Darstellung, die vom Kartografen, Geografen oder Geodäten, vorgegeben wird.[368]

III. Aufgabe und Lösung

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; zur Offenbarung der Aufgabe vor Rn 187 zu § 34)**:** *Balk* Zur Formalisierung von Aufgabe und Lösung einer technischen Lehre, Mitt 1986, 230; *Beyer* Naturwissenschaftlich-technisches Selbstverständnis, Logik und Patentrecht, Mitt 1988, 129; *Brodeßer* Die sogenannte „Aufgabe" der Erfindung, ein unergiebiger Rechtsbegriff, GRUR 1993, 185; *Bruchhausen* Über die Schwierigkeiten bei der Handhabung des Erfindungsbegriffs, FS 25 Jahre BPatG (1986), 125; *Cole* EIPR 1998, 214; *Dreiss/Bulling* Aufgabe und Zweck im Erteilungs- und im Verletzungsverfahren, FS R. König (2003), 101; *Gernhardt* Angabe der durch die Erfindung zu lösenden Aufgabe, Mitt 1981, 235; *Graf* Nochmals: Die Aufgabe einer Erfindung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe, GRUR 1985, 247; *Gramm* Die Bedeutung von Aufgabe und Ziel der Erfindung im Patentrecht, GRUR 1989, 662 (Referat *Eisenführ*); *Hagel/Menes* Making proper use of the problem-solution approach, epi-Information 1995 H 1, 14; *Hesse* Die Aufgabe – Begriff und Bedeutung im Patentrecht, GRUR 1981, 853; *Keukenschrijver* (Konkrete, aber nicht technische) Probleme mit der „Aufgabe", FS J. Bornkamm (2014), 677; *Jehan* The Problem and Solution Test in the Assessment of Inventive Step, epi-Information 1995 H 2, 66; *Jeser* Aufgabe und Anspruchsunterteilung, Mitt 1985, 143; *Knesch* epi-Information 1994, 95; *U. Krieger* Definition und Bedeutung der Aufgabe bei Erzeugniserfindungen im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR Int 1990, 743; *Niedlich* Das Problem „Aufgabe", GRUR 1988, 749; *Niedlich* Die Aufgabe im Patenterteilungsverfahren, GRUR 1989, 794; *Niedlich* Die patentrechtliche Aufgabe im Wandel, FS 50 Jahre VPP (2005), 186; *Portal* Contibution à une nouvelle analyse de l'approche Problème – Solution, epi-Information 1995 H 2, 69; *Schachenmann* Begriff und Funktion der Aufgabe im Patentrecht, 1986; *Schanze* Problem, Prinzip und Hypothese in ihrer patentrechtlichen Bedeutung, GRUR 1898, 161; *Schmieder* Die Aufgabenstellung als Schritt zur Erfindung, GRUR 1984, 549; *Schreiber* Die sogenannte „Aufgabe" und die Begründung der Erfindungshöhe mit der Neuheit, Mitt 1984, 48; *Singer* Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), GRUR Int 1985, 234 = IIC 1985, 293; *Szabo* The Problem and Solution Approach to the Inventive Step, EIPR 1986, 293; *Szabo* EIPR 1987, 32; *Szabo* Der Ansatz über Aufgabe und Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts, Mitt 1994, 225; *Szabo* The Problem and Solution Approach in the European Patent Office, IIC 1995, 457; *Szabo* (Entscheidungsanm), GRUR Int 1996, 723; *Szabo* Letter Re Paul Cole's Article, EIPR 1999, 42; *Teschemacher* epi-Information 1997, 25; *K. von Falck* Neues vom Schutzumfang von Patenten, GRUR 1990, 650; *White* EIPR 1986, 387.

362 *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 297.

363 BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigationssystem mwN; BGH GRUR 2015, 1184 Entsperrbild; BGH 27.3.2018 X ZB 11/17 1209 MDR 2018 „Digitaldialogdatenstrukturanalysevorrichtung"; *Benkard* Rn 133; *Schulte* Rn 126; vgl BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; BGH 27.3.2018 X ZB 11/17.

364 BGH Fahrzeugnavigationssystem.

365 EPA 14.12.2007 T 1704/06.

366 EPA 28.2.2008 T 619/05.

367 PatentsC 4.11.2005 [2005] EWHC 2417.

368 Vgl BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen.

1. Allgemeines. Herkömmlich wird die Erfindung in Aufgabe (technisches Problem) und Lösung aufgegliedert.[369] Begriffsnotwendig ist dies unter dem Gesichtspunkt, dass eine Erfindung eine Lehre zum technischen Handeln darstellt, nicht.[370] Eine technische Handlungsanweisung ist notwendig auf die Erzielung eines Erfolgs gerichtet; der Handlungserfolg ist dem Handlungsbegriff des Patentrechts immanent. Bezeichnet die Aufgabe diesen Erfolg, bezeichnet die Lösung die Mittel, die eingesetzt werden, um ihn herbeizuführen. Dies reduziert die Bedeutung der Aufgabe auf ein Charakteristikum des einheitlichen Handlungsbegriffs.[371] Betrachtet man Aufgabe und Lösung als zwei Aspekte der Lehre, reduziert sich die Bedeutung der Aufgabe auf die Charakterisierung des durch die Erfindung Erreichten.[372] Zur teilweise abw Praxis des EPA im Rahmen des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes" Rn 20 zu § 4. Zur Bedeutung der Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Rn 18 ff zu § 4 sowie die EPA-PrRl C-IV 9.5. **58**

2. Aufgabe. Eine Aufgabe für sich ist keine Erfindung, die nur in ihrer Lösung liegen kann.[373] Das ist missverständlich formuliert; die Erfindung liegt in der Lehre zum technischen Handeln, von der Aufgabe und Lösung unselbstständige Teilaspekte sind. Die ältere Rspr hat in Ausnahmefällen bereits der Aufgabenstellung Erfindungscharakter zugebilligt (Aufgabenerfindung"; näher und zur Kritik *8. Aufl*), Ausführungen über die Aufgabenstellung mögen einen Beitrag für das Verständnis der Lehre leisten, haben jedoch keine von den Merkmalen der Erfindung losgelöste selbstständige Bedeutung.[374] Die Ermittlung des Problems hat lediglich den Sinn, zur Erfassung der das Wesen einer Erfindung bestimmenden Problemlösung beizutragen.[375] So verstanden haben Lösungselemente wie Lösungsansätze, Lösungsprinzipien oder Lösungsgedanken bei der Formulierung der Aufgabe nichts zu suchen,[376] das objektiv gelöste technische Problem ist frei von ihnen zu bestimmen;[377] das Problem ist weder das Programm der Lösung noch ein Beitrag dazu.[378] **59**

Die Bestimmung des technischen Problems im **Nichtigkeitsverfahren** dient dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des StdT ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die Lösung durch den StdT nahegelegt war,[379] darf aber nicht dazu führen, dass darüber bereits eine Vorentscheidung getroffen wird.[380] Daher ist es weder zulässig, Elemente, die zur Lösung gehören, bei der Formulierung der Aufgabe zu berücksichtigen, noch darf ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war. Vielmehr ist das Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.[381] Geht **60**

369 Vgl hierzu *MGK/Teschemacher* Art 83 EPÜ Rn 39 ff; *Schulte* Rn 43 mNachw der älteren BGH-Rspr.

370 Vgl auch BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 16; *Keukenschrijver* FS J. Bornkamm (2014), 677.

371 Vgl auch *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 35.

372 Vgl *Schulte* Rn 46: tatsächlicher Erfolg der Erfindung; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 18.

373 BGH G RUR 1984, 194 Kreiselegge; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 27.

374 BGH GRUR 1990, 33 Schüsselmühle; BGH 16.1.1990 X ZR 57/88; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 35; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 26.

375 BGH GRUR 1991, 811 Falzmaschine; BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel; vgl auch BPatG 10.2.1999 5 W (pat) 416/98.

376 Vgl BGH GRUR 1985, 369 Körperstativ; BGH GRUR 2015, 356 Repaglinid; BPatG 3.7.2012 3 Ni 5/11 (EP); EPA T 99/85 ABl EPA 1987, 413 = GRUR Int 1988, 251 diagnostisches Mittel; EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA T 184/89; EPA T 422/93 ABl EPA 1997, 24 lumineszierende Sicherheitsfasern; anders bei nichttechnischen Zielsetzungen; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 22; vgl weiter BGH GRUR 1991, 811, 813 Falzmaschine; BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel; BGH GRUR 2015, 352 Quetiapin; BGH 22.9.2015 X ZR 53/13; BGH 8.12.2015 X ZR 132/13; BGH 18.04.2019 X ZR 61/17; BGH 18.2.2020 X ZR 33/18.

377 BGH 24.3.1992 X ZB 15/91; EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA T 99/85 ABl EPA 1987, 413 = GRUR Int 1988, 251 diagnostisches Mittel; EPA T 957/92; vgl auch BPatGE 41, 78 = GRUR 1999, 693, 694 f; BPatG 30.11.2010 17 W (pat) 122/06.

378 BGH Falzmaschine; Dreinahtschlauchfolienbeutel; BGH Repaglinid; BPatG 23.2.2016 3 Ni 27/14 (EP); vgl BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; vgl auch BPatG 10.2.1999 5 W (pat) 416/98.

379 BGH GRUR 2015, 356 Repaglinid; BGH 19.12.2017 X ZR 125/15; BGH 13.3.2018 X ZR 44/16; BGH 17.4.2018 X 56/16; BGH 17.05.2018 X ZR 19/16; BGH 31.7.2018 X ZR 68/16.

380 BGH 19.2.2019 X ZR 19/17.

381 BGH GRUR 2015, 352 Quetiapin; BGH 19.12.2017 X ZR 125/15; BGH 17.4.2018 X 56/16; BGH 5.6.2018 X ZR 86/16; BPatG 7.3.2017 3 Ni 14/15 (EP); BPatG 24.10.2017 3 Ni 22/15 (EP).

das Problem dahin, einen Stoff bereitzustellen, der als alternatives Arzneimittel für bestimmte Anwendungsgebiete in Betracht kommt, ist die Entscheidung für einen bestimmten Stoff Teil der Lösung.[382] Bei der Definition des technischen Problems darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war.[383]

61 Die Bestimmung des technischen Problems hat sich als Teil der Auslegung der in einem Patentanspruch verkörperten technischen Lehre[384] ausschließlich an dem von der Erfindung[385] durch die einzelnen Merkmale für sich und ihrer Gesamtheit **objektiv Erreichten** („dem, was die Erfindung tatsächlich leistet")[386] und nicht an dem vom Erfinder subjektiv Gewollten zu orientieren[387] (vgl Rn 19 zu § 4); ob eine Differenzierung in die „objektive" und die „subjektive" Aufgabe weiterführt, darf daher bezweifelt werden.[388] Die in den Patentunterlagen angegebene Aufgabe ist lediglich ein Hilfsmittel zur Ermittlung des objektiv gelösten Problems.[389] Dies kann bei einer Mehrzahl von Patentansprüchen auch eine Differenzierung in der Aufgabenstellung erfordern.[390] Die Angaben in der Patentschrift über die Vorteile der Erfindung und die Nachteile bekannter Maßnahmen können herangezogen werden.[391] Es kann auf Vorteile zurückgegriffen werden, über die die Patentschrift keine Aussage enthält, wenn sie sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens erschließen.[392] Dazu rechnet die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden, in der Beschreibung nicht genannten Problems.[393] Das als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete kann unter Beachtung des Vorrangs der Patentansprüche einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Problems enthalten.[394] Die Wirkungszusammenhänge sind für die Bestimmung der Aufgabe ohne Bedeutung.[395] Das EPA berücksichtigt im Rahmen des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes" (Rn 20 zu § 4)

---

382 BGH GRUR 22010, 123 Escitalopram.

383 BGH Quetiapin; BGH GRUR 2018, 509 Spinfrequenz; BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; BGH 17.4.2018 X 56/16; BPatG 3.12.2015 2 Ni 4/14 (EP); vgl BGH 20.10.2015 X ZR 117/13.

384 BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung.

385 Ungenau BGH Gelenkanordnung, wo auf den Patentanspruch abgestellt wird.

386 BGH GRUR 2003, 693, 695 Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2005, 141 f Anbieten interaktiver Hilfe; BGH Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 607 Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 814 Fugenglätter; BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BGH 13.12.2011 X ZR 125/08; BGH GRUR 2012, 803 Calcipotriol-Monohydrat; BGH GRUR 2012, 1122 Palettenbehälter III; BGH 13.11.2013 X ZR 79/12; BGH 19.8.2014 X ZR 35/13; BGH 17.4.2018 X 56/16; BGH 17.5.2018 X ZR 19/16; BPatG GRUR 2004, 317; BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU); BPatG 22.7.2010 3 Ni 57/08 (EU) BPatG 22.7.2010 3 Ni 31/08 (EU); BPatG 27.10.2010 3 Ni 43/08 (EU); BPatG 1.2.2011 1 Ni 11/09 (EU); BPatG 1.3.2011 1 Ni 19/09 (EU); BPatG 1.7.2014 3 Ni 14/13 (EP); BPatG 26.11.2014 5 Ni 69/11 (EP); BPatG 1.12.2016 3 Ni 23/14 (EP); BPatG 30.8.2016 4 Ni 6/16 (EP); BPatG 17.1.2017 4 Ni 24/15 (EP); BPatG 9.5.2017 4 Ni 19/15 (EP); BPatG 27.6.2017 4 Ni 31/15 (EP); BPatG 4.7.2017 3 Ni 23/15 (EP); BPatG 7.11.2017 5 Ni 31/16; BPatG 12.4.2018 4 Ni 7/17 (EP); *Schulte* Rn 46 f; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 35.

387 BGH Liedl 1971/73, 1 ff Lenkradbezug 01; BGH Liedl 1981, 313 Plattenverbinderherstellung; BGHZ 78, 358 = GRUR 1981, 186 Spinnturbine II; BGHZ 98, 12, 20 = GRUR 1986, 803 Formstein; BGH GRUR 1991, 522, 523 Feuerschutzabschluß; BGH 19.11.1996 X ZR 111/94; BGH Bausch BGH 1999–2001, 142 Kontaktfederblock 01; BGH Hochdruckreiniger; GH Den Haag BIE 1999, 127, 130; RB Den Haag BIE 2002, 458, 460; vgl BPatGE 41, 196; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 96; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 17.

388 Vgl OLG Wien 13.3.2018 133 R 2/18v.

389 BGH GRUR 2005, 141 f Anbieten interaktiver Hilfe; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BGH GRUR 2012, 1130 Leflunomid; BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung; BPatG 13.11.2012 3 Ni 43/10 (EP); BPatG 26.9.2013 2 Ni 61/11 (EP); OLG München 21.2.2008 6 U 5510/05; OLG München 11.12.2008 6 U 5365/99; vgl zur „objektiven Aufgabe" auch schweiz BPatGer sic! 2015, 642, schweiz BPatGer sic! 2017, 222, 225; schweiz BPatGer sic! 2018, 85; OLG Wien 13.3.2018 133 R 2/18v.

390 BGH GRUR 1987, 510 Mittelohrprothese.

391 BGH GRUR 1967, 194 Hohlwalze; BGH Lenkradbezug 01; BGH Plattenverbinderherstellung; BGH 16.1. 1990 X ZR 57/88; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 37; vgl BGH 16.7.2002 X ZR 195/98: ausdrückliche Angabe nicht erforderlich; BPatGE 20, 133, GbmSache, gestattet nur die Heranziehung des aus den Unterlagen entnehmbaren StdT und des allg Fachwissens; BPatG 4.7.2017 3 Ni 23/15 (EP) lehnt die Einbeziehung von Kenntnissen, die sich erst aus der Anwendung der patentgemäßen Lehre ergeben, ab.

392 So auch *Bühring* § 1 GebrMG Rn 123; aA BGH Lenkradbezug 01.

393 BGH kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH 6.8.2013 X ZR 8/12.

394 Vgl BGH Gelenkanordnung.

395 BGH Bausch BGH 1994–1998, 479, 482 laminierte Metalldichtung.

subjektive Momente stärker. Löst das Beanspruchte die Aufgabe nicht, ist im Erteilungsverfahren die Aufgabe an das Beanspruchte anzupassen, nicht umgekehrt.[396]

Der **Stand der Technik** hat für die Bestimmung der Aufgabe untergeordnete Bedeutung. Insb muss die Aufgabe nicht neu sein.[397] Zwar hat jede Erfindung, wenn sie nicht erstmals theoretisches Wissen in die Praxis umsetzt, einen StdT als technischen Hintergrund. Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird durch den StdT aber nicht berührt.[398] Der dem Gegenstand der Erfindung „am nächsten kommende" StdT ist ohne Belang.[399] Der StdT ist Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht bei der Ermittlung des technischen Problems;[400] dieses ist nicht aus dem „einschlägigen StdT" oder der „nächstkommenden" Veröffentlichung, sondern aus der Patentschrift zu ermitteln.[401] **62**

Ist das Problem **in der Patentschrift** ausdrücklich genannt, sollte es darauf ankommen, was der die Patentschrift studierende Fachmann dieser Angabe unter Einbeziehung des dort genannten StdT und unter Zugrundelegung seines allg Fachwissens als objektive Erkenntnis über das durch die Erfindung tatsächlich Erreichte entnehmen kann.[402] Bdkl ist die Auffassung, dass auch die einem eingeschränkten Patentanspruch zugrunde liegende Aufgabe der Patentschrift und der das Patent einschränkenden Entscheidung entnommen werden müsse und sie nicht von einem StdT aus zu ermitteln sei, der bei der Abfassung der Patentschrift und bei der Beschränkung keine Berücksichtigung gefunden hat,[403] ebenfalls, dass Kenntnisse, die erst nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag entstanden sind, keinen Einfluss auf die objektive technische Aufgabe hätten,[404] schließlich, dass der BGH die Ermittlung des technischen Problems aus einem im Patent nicht erwähnten StdT beanstandet.[405] **63**

Bei **chemischen Stofferfindungen** soll die Aufgabe darin bestehen, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art oder Konstitution bereitzustellen;[406] sie wird dadurch gelöst, dass der neue Stoff, die neue chemische Verbindung geschaffen wird.[407] Damit wird nicht nur die Stofferfindung wie die auf das Herstellungsverfahren zielende Erfindung behandelt, sondern die Unterscheidung Aufgabe (Problem) – Lösung jeglicher Bedeutung entkleidet. Das BPatG hat die Auffassung geäußert, bei einem chemischen Analogieverfahren sei die Bekanntgabe allein der Kette „Ausgangsstoff – Arbeitsmethode – Endprodukt" nicht gleichbedeutend mit der Offenbarung einer aus Problem und Problemlösung zusammengesetzten Erfindung. Die Nennung des technischen Problems, das Anlass für die Entwicklung des Verfahrens war und das mit dessen Hilfe gelöst wird, sei notwendig, da andernfalls eine unvollständige und daher nicht schutzfähige Erfindung offenbart wäre. Der Begriff „Problemstellung" wurde dabei in seiner rein qualitativen Bedeutung gebraucht und als nicht identisch mit dem technischen Fortschritt bezeichnet.[408] Dies ist jedenfalls überholt Beii einem Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sollen die **64**

396 BPatGE 37, 235 = GRUR 1997, 523; ; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 36; zur Änderung der Aufgabe *Schulte* Rn 53 mit Hinweis auf BPatGE 20, 133 und EPA T 530/90.

397 *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 21.

398 BGH GRUR 1988, 44 Betonstahlmattenwender, für nachträglich aufgefundenen StdT; vgl BGHZ 105, 381 = GRUR 1989, 103 Verschlußvorrichtung für Gießpfannen; nicht ganz unzwh daher BGH GRUR 2018, 509 Spinfrequenz, wo auf die Weiterentwicklung von Bekanntem abgestellt wird; aA *Schulte* Rn 52.

399 AA EPA T 530/90, wonach die Neuformulierung der Aufgabe in Anpassung an einen später aufgefundenen nächstliegenden StdT gerechtfertigt ist; vgl auch EPA T 910/90, wonach neben dem nächstliegenden StdT auch der durch den Unterschied der Erfindung erreichte technische Fortschritt zu berücksichtigen ist; EPA T 419/93, wonach die Aussagen in der Anmeldung auf ihre Korrektheit gegenüber dem StdT und ihre Relevanz für die Lösungsmerkmale untersucht werden müssen.

400 BGH Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; aA *Schulte* Rn 52 und wohl auch *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 36, 38 f.

401 BGH GRUR 1987, 280 Befestigungsvorrichtung I; vgl auch BPatGE 41, 78 = GRUR 1999, 693, 694: Ermittlung vom nächstliegenden StdT jedenfalls nicht zwingend geboten; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 36.

402 BGHZ 78, 358, 364 = GRUR 1981, 186 Spinnturbine II; BGH GRUR 1991, 811 Falzmaschine; vgl OLG München 12.4.2001 6 U 2780/88.

403 BGH Liedl 1971/73, 315 ff Loseblattgrundbuch; vgl *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 39; vgl auch BGH 28.3.1968 X ZR 44/65, GbmSache.

404 So aber BPatG 13.11.2012 3 Ni 43/10 (EP).

405 So aber BGH 9.9.2014 X ZR 14/13.

406 BGH GRUR 1970, 237, 240 Appetitzügler II; BGHZ 58, 280, 287 = GRUR 1972, 541 Imidazoline: anders substituierte Stoffe; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700, 702 Spiroverbindungen.

407 BGH Imidazoline.

408 BPatG – 16. Senat – Mitt 1965, 10.

vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrensprodukte, die sich bei ihrer Verwendung zeigen, nicht in die Aufgabe einbezogen werden.[409]

3. Lösung

65 **a. Allgemeines.** Die Lösung liegt in der Angabe der (nicht notwendig nur technischen) Mittel (Lösungsmerkmale), mit denen der angestrebte Erfolg erreicht werden soll.[410] Abstrahierungen[411] und Wirkungsangaben[412] sind dabei nicht ausgeschlossen. Die beste Ausführungsform muss nicht gelehrt werden.[413] Eine verbesserte Compliance einer Darreichungsform eines Arzneimittels gehört ebenso wenig zur Problemlösung wie bei der technischen Umsetzung einer Geschäftsidee die Geschäftsidee selbst.[414]

66 **b. Kombination[415] und Aggregation.** Kombination wie Aggregation setzen eine Mehrheit von Erfindungsmerkmalen voraus. Kombinationserfindungen kommen auch bei Verfahren[416] sowie bei Mischungen (zB Arzneimittelgemische), Lösungen und Legierungen in Betracht.[417] Die Kombination unterscheidet sich von der Aggregation (Kumulation) durch die über die reine Addition hinausgehende Wirkung.[418] Die Lehre einer Kombinationserfindung liegt in der Verknüpfung verschiedener Merkmale.[419] Zu ihr gehört das technische Zusammenwirken der Einzelmerkmale zu einem technischen Gesamterfolg (Nachw der Rspr des RG *8. Aufl*).[420] Bloßer Zusammenhang über eine Betriebsvorschrift wurde als nicht ausreichend angesehen, ebenso nicht, dass sich die Merkmale beeinflussen können, aber nicht müssen, wenn es im Patentanspruch an einer sie verknüpfenden Beziehung fehlt.[421] Ein „synergistischer Effekt" kann nicht verlangt werden (Rn 53 zu § 4). Die funktionelle Unentbehrlichkeit eines Merkmals, das außerhalb des Erfindungsgedankens liegt, reicht nicht aus.[422] Nicht erforderlich ist, dass jedes Merkmal von dem anderen abhängt und in gleicher Weise zur Erzielung aller Vorteile notwendig ist. Es genügt, dass durch das Zusammenwirken der technischen Effekte der Einzelelemente der technische Gesamterfolg erreicht wird.[423] Wird der Gesamterfolg erst durch das Zusammenwirken aller Einzelmerkmale erreicht, liegt funktionelle Verschmelzung aller Kombinationsmerkmale vor.[424] Herangezogen wurde die Stellung einer Gesamtaufgabe seitens des Erfinders;[425] dies ist wegen des gewandelten Verständnisses der Aufgabe überholt. Ob ein

---

409 BGH GRUR 1970, 237, 239 Appetitzügler II; BGHZ 64, 86, 90 = GRUR 1975, 425 Metronidazol; BGH GRUR 1978, 696 alpha-Aminobenzylpenicillin.

410 Vgl BGH GRUR 1965, 533 Typensatz; BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski; BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; *Schulte* Rn 57.

411 Vgl BPatGE 7, 15: Angaben, die das Prinzip der Erfindung verkörpern, können ausreichen, nicht aber dann, wenn sie die Ausführung ohne erfinderische Leistung nicht ermöglichen; BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem.

412 BPatGE 7, 12; BGH GRUR 1972, 707 Streckwalze; BGH BlPMZ 1984, 211 optische Wellenleiter; BGH BlPMZ 1985, 117 Anzeigevorrichtung, GbmSache.

413 *Schulte* Rn 58 unter Hinweis auf BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen.

414 BGH 30.7.2009 GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel.

415 Bsp für Kombination BGH GRUR 1959, 22 Einkochdose; BGH Mitt 1962, 110 Stahlgliederband. Grenzfall zwischen technischem und wirtschaftlichem Zusammenwirken BGH Liedl 1959/60, 126, 131 Badeofen.

416 RG GRUR 1938, 763, 765 Pottascheherstellung; EPA T 163/84 ABl EPA 1987, 301 = GRUR Int 1987, 697 Acetophenonderivate.

417 Vgl RG GRUR 1939, 905 Lithopon.

418 BGH 11.10.2011 X ZR 107/07; BGH 7.7.2015 X ZR 100/13; BPatG 1.12.2010 4 Ni 60/09; BPatG 23.10.2018 8 W (pat) 2/16; *Benkard* Rn 78.

419 BGH GRUR 1992, 432 Steuereinrichtung I; BGH GRUR 1992, 599 Teleskopzylinder.

420 Vgl BGH GRUR 2011, 707 Dentalgerätesatz.

421 EPA T 711/96 Mitt 1998, 302, 304 Schleuderdüngerstreuer.

422 BGHZ 2, 261, 265 = GRUR 1951, 449 Tauchpumpen; BGH GRUR 1987, 626, 628 Rundfunkübertragungssystem.

423 RG GRUR 1933, 840, 841 Azetylenlaterne; RG MuW 41, 16, 17 Spielzeugautomobil; RG GRUR 1942, 543 Gasschutzhaube; RG GRUR 1944, 122 Transformatorenkühler; BGH GRUR 1956, 317 Waschmittel; BGH GRUR 1959, 22 Einkochdose; BGH Liedl 1959/60, 126, 131 Badeofen; BGH Liedl 1959/60, 395, 401 Schwingungswalze; BGH Liedl 1961/62, 304, 321 Reifenpresse 01; BGH Liedl 1965/66, 411 ff Leuchtglobus; BGH Liedl 1971/73, 261, 265 Hustenmützchen; BGH BlPMZ 1979, 151 Etikettiergerät 02; BPatG 1.2.2011 1 Ni 11/09 (EU); BPatG 18.7.2012 4 Ni 55/10; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 200.

424 BGH BlPMZ 1963, 265 Schutzkontaktstecker.

425 BGH Liedl 1961/62, 304, 324 Reifenpresse 01; BGH 12.11.1963 Ia ZR 94/63; BGH Liedl 1965/66, 411, 421 Leuchtglobus 01.

Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs aufgeführt ist, ist nicht entscheidend.[426] Allerdings muss nicht jedes im Oberbegriff genannte Merkmal Teil der Kombination sein. Gleichzeitigkeit der Wirkung ist nicht erforderlich.[427] Eine Kombination setzt nicht voraus, dass alle Teile einer Gesamteinrichtung zeitlich ununterbrochen in Tätigkeit sind und Aufgaben erfüllen, es genügt, dass für die zu erfüllenden Aufgaben die einzelnen Teile benötigt werden und in gegenseitigem Zusammenwirken, sei es gemeinsam, sei es in zeitlichem Wechsel, zum Einsatz kommen.[428] Wirken nur einzelne Elemente zusammen, beschränkt sich die Kombination auf diese.[429] Die Verbindung einer vorbekannten technischen Anweisung und einer weiteren technischen Anweisung, die zusätzlich zu dieser vorbekannten erfolgt und nur eine zusätzliche Wirkung erzielt, ist keine patentfähige Kombination.[430]

IV. Übertragung und Auswahl

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*): *H. Ahn* Patentability of chemical selection invention in view of recent landmark decisions, Olanzapine and Escitalopram, 2011; *AIPPI (Schweizer Landesgruppe)* Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria aand Scope of Protection (Q 209), sic! 2009, 565; *Brodeßer* Offenbarung und Beschränkung des Schutzbegehrens im Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 85; *Christ* Nicht erfinderische Auswahl – eine zulässige Korrektur der Offenbarung, Mitt 1986, 101; *Christ* Der „Crackkatalysator" oder das Ende der Zwiebelschalen-Ideologie, Mitt 1998, 408; *Dörries* Auswahlerfindungen im Bereich der Chemie, GRUR 1984, 90; *Dörries* Zum Offenbarungsgehalt einer (Vor)beschreibung – Gedanken zum BGH-Beschluß „Crackkatalysator", GRUR 1991, 717; *Ehlers*/*Dombrowski*/*Königer* Auswahlerfindungen: das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich (Q209), GRUR Int 2009, 834; *Gupta* Selection patents, Patent World November 1993 (57), 15; *Güthlein* Auswahlerfindung und Schutzbereich des älteren Patents, GRUR 1982, 481; *Hansen* Auswahlerfindungen auf dem Gebiet der Chemie: Brauchen wir einen deutschen Sonderweg? GRUR Int 2008, 891; *Hetmank* Die Patentierbarkeit der Auswahl aus numerischen Bereichen, Mitt 2015, 494; *Jochum* Crackkatalysator und „Auswahlerfindung" – Zu den Gedanken von Hans Dörries, GRUR 1992, 293; *Pietzcker* Die Auswahlerfindung – Begriff ohne Inhalt, GRUR 1986, 269; *Schmied-Kowarzik*/*Heimbach* Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109.

1. Bei der **Übertragungserfindung**[431] wird eine aus einem bestimmten technischen Gebiet bekannte Vorrichtung oder ein solches Verfahren unverändert auf einem anderen technischen Gebiet verwendet.[432] Als Übertragung im weiteren Sinn wird die Übernahme einzelner Elemente angesehen.[433] Die Übertragung ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung (Rn 108, 117 ff zu § 4). **67**

2. Bei der **Auswahlerfindung**[434] wird aus der Fülle des Bekannten zur Verwirklichung eines bestimmten Zwecks ausgewählt. IdR wird aus einer mit einer umfassenden Bezeichnung beschriebenen Vielzahl (zB einer chemischen Summenformel oder einem weiten Parameterbereich) ein bestimmtes, nicht ausdrücklich genanntes Mittel oder ein engerer Parameter[435] ausgewählt;[436] in Betracht kommt auch ein speziellerer Anwendungsbereich.[437] Eine besondere Kategorie ist nicht erforderlich.[438] Auswahlerfindun- **68**

426 BGH GRUR 1964, 196, 198 Mischer I; BGH 12.11.1963 Ia ZR 94/63; BGH 22.6.1967 Ia ZR 1/65; vgl auch BGH GRUR 1962, 80 Rohrdichtung; BGH Liedl 1963/64, 157, 168 Fächerreflektor.
427 RG GRUR 1938, 763, 765 Pottascheherstellung; RG 19.10.1936 I 65/36.
428 BGH 21.12.1962 I ZR 129/60.
429 Vgl RG GRUR 1934, 106, 108 Hochfrequenztelephonie.
430 BGH GRUR 1956, 317 Wasch- und Bleichmittel. Funktionelle Verschmelzung verneint BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung; vgl auch BGH Bausch BGH 1994–1998, 474, 478 Kopfkissen; EPA T 711/96: Einstellung zweier Größen, die sich nicht notwendig beeinflussen.
431 Vgl *Benkard* Rn 77.
432 Vgl öOPM öPBl 1993, 172; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 175.
433 Vgl RG GRUR 1943, 284 Gasspürgerät.
434 Vgl auch SuprC Kanada Apotex v. Sanofi-Synthelabo, Ls in IIC 2009, 337; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 163.
435 BPatGE 31, 96 = GRUR 1990, 597.
436 Vgl RPA Mitt 1941, 120; BPatGE 32, 104, 108 f = GRUR 1991, 819; EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan; HoL GRUR Int 1983, 51.
437 Vgl BPatGE 8, 18, 22; *Benkard* Rn 81.
438 *Pietzcker* GRUR 1986, 269; *Jochum* GRUR 1992, 293; *Benkard* Rn 81.

gen werden vielfach an der Neuheit scheitern (vgl Rn 100 ff zu § 3).[439] Jedoch kommt Verwendungsschutz eher in Betracht.[440]

C. Das Patent

I. Rechtsnatur

69 **1. Allgemeines.** Das Patent ist ein durch den Staat oder eine zwischenstaatliche Einrichtung durch Hoheitsakt verliehenes, territorial und zeitlich begrenztes, gegen jedermann wirkendes (ausschließliches) subjektives Recht, eine Erfindung zu benutzen, wobei in der Ausschließlichkeit die Befugnis liegt, anderen die Benutzung zu verbieten[441] (zur Rechtsnatur der Patenterteilung Rn 75 ff vor § 34). Die Wirkungen gehören dem Privatrecht an.[442] Das Patent unterscheidet sich zB vom Urheberrecht dadurch, dass es nicht mit Schöpfung des Werks, sondern durch Erteilungsakt entsteht.[443] Zur Wirkung des Patents § 9, zur Rechtslage vor Patenterteilung §§ 6, 33. Zu den verschiedenen Patentrechtstheorien und zur Bedeutung des Patents Rn 64 ff, 69 ff Einl. Nach Auffassung des BGH hat der Patentanspruch eines Patents den Charakter einer Rechtsnorm.[444] Einer Unterscheidung zwischen dem Patent und dem Recht aus dem Patent bedarf es nicht; das „Patent" bezeichnet keine Urkunde, sondern das durch die Patenterteilung begründete Recht.[445] Die Patentschrift gibt über den Gegenstand des Patents Auskunft. Die Patenturkunden sind reine Beweisurkunden (vgl Rn 24 zu § 58).

70 **2. Nationales Patent – europäisches Patent – einheitliches Patent für Europa.** Bis zum Inkrafttreten des EPÜ konnten für den Geltungsbereich des PatG Patente nur durch das nationale Patentamt erteilt werden. Seither können Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland sowohl durch das DPMA (zuvor DPA) als auch durch das EPA erteilt werden. Die Besonderheit des eur Patents liegt darin, dass es als „Bündelpatent" zugleich für mehrere Vertragsstaaten erteilt (und auf einige Drittstaaten erstreckt oder für sie validiert) werden kann.[446] Die Bestimmungen für die Überleitung vom EPA erteilter Patente in das nationale Recht enthält, soweit sie sich nicht unmittelbar aus dem EPÜ ergeben, Art II IntPatÜG. Zur Frage, wieweit die Praxis des EPA die Auslegung auch des nationalen Patentrechts bestimmen kann, Rn 12 vor § 1.

71 Für das Gebiet der EU ist die Erteilung eines einheitlichen Patents, des **einheitlichen Patents für Europa**, vorgesehen (näher Einheitlicher Patentschutz in Europa).

3. Patent und Gebrauchsmuster, Halbleitertopographie

72 **a. Gebrauchsmuster.** Wie das Patent schützt das Gebrauchsmuster technische Erfindungen. Die Voraussetzungen der GbmFähigkeit sind dem Sachschutz bei Patenten weitgehend angenähert, hierzu hat auch die Rspr hinsichtlich des Erfordernisses des „erfinderischen Schritts" beigetragen. Der GbmSchutz wird einfacher, rascher und billiger als durch das Patent erreicht, allerdings ist die Schutzdauer wesentlich geringer. Die sachlichen Schutzvoraussetzungen werden nicht gegenüber dem StdT geprüft; deshalb ist das Verletzungsgericht anders als bei Klagen aus Patenten an den Bestand des Schutzrechts nicht gebunden. Einzelheiten s bei §§ 1–3 GebrMG. Erfindungen, die zugleich patent- und gbm-fähig sind, können

---

439 Generell gegen die Anerkennung von Auswahlerfindungen *R. Rogge* Gedanken zum Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931, 940; für eine größere Bedeutung der Auswahlerfindung könnten uA BPatG 10.2.2009 3 Ni 24/09 (EU) und BGH GRUR 2016, 50 teilreflektierende Folie sprechen.

440 Vgl *Hetmank* Mitt 2015, 494, 497 f.

441 *Kraßer/Ann* § 1 Rn 12.

442 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 5.

443 RGZ 155, 321, 325 = GRUR 1939, 43 Maßbecher; BGH GRUR 1974, 146 Schraubennahtrohr; BPatGE 1, 1, 4 = GRUR 1965, 83.

444 BGH GRUR 2008, 887 Momentanpol II; BGH GRUR 2015, 868 Polymerschaum II.

445 *Kraßer/Ann* § 1 Rn 13.

446 Zu einem Paradigmenwechsel *Gall* Staatenbenennung und älteres europäisches Recht – die Lage nach dem 1. Juli 1997, Mitt 1998, 161, 177.

parallel durch ein Patent und durch ein (zeitranggleiches oder älteres, aber nicht vorveröffentlichtes) Gebrauchsmuster geschützt werden. GbmSchutz kann auch durch eine Abzweigung aus der Patentanmeldung begründet werden.

b. Halbleitertopographie. Der praktisch wenig bedeutsame Topographieschutz erfasst die Topographien von Halbleitererzeugnissen mit einem an das Gebrauchsmuster angelehnten Schutzrecht. Verlangt wird keine erfinderische Tätigkeit, sondern Eigenart. Patent- oder GbmSchutz für Mikrochips ist bei Vorliegen der Voraussetzungen möglich.[447] 73

4. Patent und ergänzendes Schutzzertifikat bei § 16a und Anh § 16a. 74

II. Arten von Patenten

1. Hauptpatent, Zusatzpatent. Den Begriff Hauptpatent verwendete das PatG bis 2014 nur in § 16 Abs 2 Satz 1 aF im Begriffspaar Hauptpatent – Zusatzpatent. Das weggefallene Zusatzpatent (s auch Art 1 Abs 4 PVÜ) ist ein zum Hauptpatent akzessorisches Patent, das die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch das Hauptpatent geschützten Erfindung bezweckt (§ 16 Abs 1 Satz 2 aF). Der Vorteil des Zusatzpatents lag in der Gebührenvergünstigung. 75

2. Abhängiges Patent vgl Rn 18 ff zu § 9. 76

3. Einführungspatent (Art 1 Abs 4 PVÜ) zur Einführung ausländ Erfindungen; dem geltenden dt wie eur Recht unbekannt. 77

4. Grundpatent s ergänzendes Schutzzertifikat (§ 16a; Anh § 16a). 78

5. Patentarten, wirtschaftliche Einteilung. Die nachfolgend genannten, in Rspr und Lit gelegentlich auftauchenden Begriffe sind meist rechtl wenig fruchtbar und eher verwirrend. Von ihrer Verwendung sollte im patentrechtl Zusammenhang abgesehen werden. Zu den Begriffen Konstruktionspatent und Pionierpatent Rn 31 zu § 14. Unter einem Sperrpatent wird zum einen ein Patent verstanden, das auf der Erfindung eines Dritten beruht, und das angemeldet wird, um dem Erfinder die Benutzung seiner Erfindung zu sperren;[448] das RG hat hier § 826 BGB angewandt. Nach geltendem Recht kommen in erster Linie die Grundsätze der sog „erfinderrechtl Vindikation“ (§ 8) zur Anwendung. Zum anderen verwendet die VergRl 18 zu § 11 ArbEG den Begriff in einem abw Sinn (Rn 28 zu § 11 ArbEG). Verbesserungspatent Art 1 Abs 4 PVÜ;[449] Verbilligungspatent,[450] in erster Linie Frage der erfinderischen Tätigkeit (§ 4). Zum Vorratspatent s VergRl 21 und Rn 31 zu § 11 ArbEG. Wegelagererpatent: abschätzige Bezeichnung für ein Patent ohne positiven Wert.[451] 79

6. Arten von Patentansprüchen. Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteranspruch sind Kategorien, die in erster Linie im Rahmen des § 34 zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Erfindungs- (Patent-) kategorien Erzeugnis- (Sach-) und Verfahrenserfindung (Rn 81 f) können sie als **Anspruchskategorien** bezeichnet werden; sie sagen über den Gegenstand der Erfindung nichts aus. Nebenansprüche enthalten eine vom Hauptanspruch unabhängige, selbstständige, aber im Erteilungsverfahren über die Einheitlichkeit mit dem Hauptanspruch verknüpfte Erfindung und sind selbstständig auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen, auch, wenn sie durch Rückbeziehungen mit anderen Patentansprüchen verknüpft sind, selbst innerhalb derselben Erfindungskategorie. Sonst strahlt eine Anspruchskategorie nicht ohne weiteres auf die andere zurück.[452] 80

---

447 BPatGE 37, 270 = GRUR 1997, 619; *Hoeren* Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland (1988), S 32 f; *Werum* Der Schutz von Halbleitererzeugnissen der Mikroelektronik im deutschen Rechtssystem (1990), S 28 ff, 35 ff.

448 Vgl RG GRUR 1940, 437, 439 Spiegelbildvervielfältigung III.

449 RGSt 25, 214, 219 = BlPMZ 1897, 54 Gurtensitz.

450 RG GRUR 1939, 475 Benzinleitungshahn.

451 Vgl RGZ 70, 319 ff = MuW 8, 248 Schlitzvorrichtung.

452 EPA T 251/85 Polyolgemische.

III. Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungsschutz

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*): *Armitage*/*Ellis* Chemical Patents in Europe, EIPR 1990, 119; *Bosch* Medizinisch-technische Verfahren und Vorrichtungen im deutschen, europäischen und amerikanischen Patentrecht, 2000, zugl Diss München; *Bozicevic* Distinguishing „products of nature" from products derived from nature, JPTOS 1987, 415; *Bruchhausen* Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, GRUR 1980, 364; *Bruchhausen* Hundert Jahre „Kongorot"-Urteil, GRUR 1989, 153; *Bruchhausen* Der Stoffschutz in der Chemie: Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent? GRUR Int 1991, 413 (auch IIC 1991, 863); *Bunke* Zur Patentfähigkeit von Naturstoffen, GRUR 1978, 132; *Christ* Die Patentierungsvoraussetzungen für Stofferfindungen in systematischer Betrachtungsweise, Mitt 1987, 121; *de Haas* Brevet et médicament en droit français et en droit européen, 1981; *Di Cerbo* Der Schutzbereich des Erzeugnispatents, GRUR Int 1991, 476; *Egerer*/*Reuschl* Über die Möglichkeit eines Patentschutzes für Strukturteile erfinderischer chemischer Stoffe, GRUR 1998, 87; *Eisenführ* Zur Rechtsnatur von Verwendungsansprüchen (Verfahren oder Erzeugnis?), FS T. Schilling (2007), 99; *Fabry* Kein Stoffschutz ohne Verfahrensbenutzung? Zur jüngsten Standortbestimmung des Product-by-Process-Anspruchs in den USA, GRUR Int 2009, 803; *Féaux de Lacroix* Zur Abgrenzung von Verwendungs- und Verfahrensansprüchen, GRUR 2006, 887; *Féaux de Lacroix* Was ist ein Arbeitsverfahren? Mitt 2007, 10; *Franzosi* Product and Process Cleims: Are There Product Inventions in Real Life? FS W. von Meibom (2010), 65; *Götting* Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz, GRUR 2009, 256; *Gorny* Zum Schutz neuartiger Lebensmittel (Novel Foods), GRUR 1995, 721; *Gruber*/*Kroher* Die Patentierbarkeit von Arzneimittelansprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern der britischen Rechtstradition, GRUR Int 1984, 201; *Haedicke* Absoluter Stoffschutz: Zukunftskonzept oder Auslaufmodell? GRUR 2010, 94; *Hirsch* Chemieerfindungen und ihr Schutz[2], 1987; *Hirsch* Die Bedeutung der Beschaffenheit chemischer Stoffe in der Patentrechtsprechung, GRUR 1978, 263; *Hirsch* Pragmatik und Logik in der Chemiepatent-Rechtsprechung, GRUR 1989, 5; *Hirsch*/*Hansen* Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; *Hüni* Zur Neuheit bei chemischen Erzeugnissen in der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1986, 461; *Hüni* Absoluter oder zweckbeschränkter Stoffschutz und andere Harmonisierungsprobleme in der europäischen Rechtsprechung, GRUR Int 1990, 425; *Kaess* Zur Abgrenzung zwischen Erzeugnis- und Verwendungspatent unter Berücksichtigung von Wirkungsangaben und der Benutzung von Verwendungspatenten, FS W. von Meibom (2010), 191; *Kastenmeier*/*Beier* La protection des brevets de procédé aux États-Unis d'Amérique, ProprInd 1986, 248; *Kilger*/*Jaenichen* Ende des absoluten Stoffschutzes? GRUR 2005, 984; *Körner*/*Schneider*/*Then*/*Wein* Durchgriffsansprüche, FS W. von Meibom (2010), 219; *Marisco* The Chemical-Pharmaceutical Product Patent: Absolute Protection, General Formulas and Sufficiency of Description, EIPR 1990, 397; *Meier-Beck* Gegenstand und Schutzbereich bei product-by-process-Ansprüchen, FS R. König (2003), 323; *Meyer-Dulheuer* Möglichkeiten und Grenzen des product-by-process-Anspruches, GRUR Int 1985, 435; *Moufang* Stoffschutz im Patentrecht, GRUR 2010, 89; *Orange* The Meaning of Means, FS W. Sonn (2014), 215; *Papadopoulou* Legal Transplants and Modern Lawmaking in the Field of Pharmaceutical Patents, IIC 47 (2016), 891; *Paterson* The Patentability of Further Uses of a Known Product Under the European Patent Convention, EIPR 1991, 16; *Paterson* Erzeugnisschutz in der Chemie: Wie wichtig für den Schutz einer Vorrichtung, eines Geräts oder eines Stoffes sind Zweckbestimmungen in einem Patent? GRUR Int 1991, 407; *Richter* Patenting Strategies in the Field of Research Tools, Diplomarbeit ETH Zürich 2000/01; *R. Rogge* Die Schutzwirkung von „Product-by-Process"-Ansprüchen, Mitt 2005, 145; *Scharen* „product-by-process"-Anspruch und Gebrauchsmusterschutz. FS P. Mes (2009), 319; *Schmied-Kowarzik* Über den Schutz von Stereoisomeren, GRUR 1978, 663; *Schmied-Kowarzik* Der Schutz von Zwischenprodukten bei neuen Verfahren, die zu bekannten Endprodukten führen, GRUR 1984, 310; *Schmied-Kowarzik*/*Heimbach* Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109; *Schneider*/*Walter* Ist der absolute Stoffschutz noch zu retten? GRUR 2007, 831; *Schrell* Zur Anspruchsformulierung bei zweckgebundenem Patentschutz, GRUR Int 2010, 363; *Schrell*/*Heide* Zu den Grenzen des „Product-by-process"-Patentanspruchs im Erteilungs- und Verletzungsverfahren, GRUR 2006, 383; *Seuß* Über die Notwendigkeit einer Neubewertung des Schutzes chemischer Herstellungsverfahren, Mitt 2006, 398; *Spada* Erzeugnis, Verfahren und Anwendung zwischen technologischer Realität und dem Patentrecht, GRUR Int 1991, 416; *Spiekermann* Legierungen – ein besonderes patentrechtliches Problem? Mitt 1993, 178; *Spranger* Stoffschutz für „springende Gene"? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002 399; *Sträter*/*Burgardt*/*Bickmann* Schutz geistigen Eigentums an Arzneimitteln, 2014; *Straus* Pflanzenpatente und Sortenschutz – Friedliche Koexistenz, GRUR 1993, 794; *Tauchner* Schutzumfang von Naturstoffpatenten, Mitt 1979, 84; *Tilmann* Reichweite des Stoffschutzes bei Gensequenzen, GRUR 2004, 561; *Uhrich* Stoffschutz, 2010; *Uhrich*/*Zech* Patentierung von Nanomaschinen: Stoffschutz versus Vorrichtungsschutz, GRUR 2008, 768; *Utermann* Verwendungsanspruch neben Stoffanspruch, GRUR 1981, 537; *van Raden*/*D. von Renesse* „Überbelohnung" – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen, GRUR 2002, 393; *van Steijn* Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; *von Hellfeld* Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; *von Rospatt* Der auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmende Vorrichtungsanspruch, GRUR 1985, 740; *Yin Xin Tian* Product-by-Process Claims, IIC 1998, 139; *Zeiler* Über die Offenbarungsformen der Komponenten chemischer Stoffgemische und ihre materiell-rechtlichen Konsequenzen, Mitt 1993, 190.

1. Allgemeines

a. Erzeugnisse und Verfahren. Die Erfindungs- (Patent-)kategorien haben für die Patentfähigkeit wie für die Einhaltung der Anmeldeerfordernisse (§ 34) und den Schutzumfang (§ 9) Bedeutung. Patente können, wie sich aus § 9 ergibt, für Erzeugnisse und/oder für Verfahren erteilt werden. Die Schutzwirkung ist unterschiedlich. Darauf beruht die Bedeutung der Wahl der Erfindungskategorie. Zur Bedeutung der Abgrenzung im GbmRecht Rn 5 ff zu § 2 GebrMG. **81**

Für die **Einordnung** einer Erfindung in die Kategorie des Sach-(Erzeugnis-) oder Verfahrensschutzes ist in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Nach Auffassung des BFH kann die Bestimmung der Kategorie im Prozess die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordern.[453] **82**

Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre **verschiedene Möglichkeiten** offen, kann er die Kategorie, die er wünscht, festlegen.[454] Er ist nicht gehindert, sein Schutzbegehren, wenn es sich zB um die Erfindung eines neuen Erzeugnisses handelt, auf ein Herstellungsverfahren zu beschränken.[455] **83**

b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen. Der Anmelder ist grds nicht auf die Wahl einer einzigen Kategorie beschränkt, wenn die Erfindung Schutz in mehreren Kategorien ermöglicht (Rn 75 ff zu § 34). Zu Mischformen s Rn 99 sowie Rn 53 zu § 34 und Rn 87 zu § 3. **84**

2. Sachschutz

a. Allgemeines.[456] Absoluter, von der Funktion abstrahierender Sachschutz ist seit langem anerkannt.[457] Er stellt unter dem Aspekt des dem Patentrecht zugrunde liegenden, finale Momente aufweisenden Technikbegriffs einen Fremdkörper dar, soweit nicht die Sache selbst die Finalität aufweist (Rn 87). Daneben kommt in besonders gelagerten Fällen beschränkter Sachschutz in Betracht.[458] Eine Relativierung ergibt sich bei DNS-Sequenzen[459] daraus, dass das aus der BioTRl folgende und in erweiterter Form in § 1a Abs 3, 4 für nationale Patente normierte Beschreibungserfordernis für das nationale Recht als sachschutzausschließend zu verstehen ist (vgl Rn 18 zu § 1a). Der Anmelder ist grds gehalten, die Sache durch körperliche Merkmale zu umschreiben; die Kennzeichnung kann jedoch auf andere Weise erfolgen, wenn eine Erfassung der offenbarten Lehre anders nicht möglich oder nicht praktikabel ist.[460] **85**

Problematisch ist die **Abgrenzung zum Verfahrensschutz** wegen der im GbmRecht nicht gegebenen Schutzfähigkeit von Verfahrenserfindungen (§ 2 Nr 3 GebrMG). Der BGH hat in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, dass ein beständiges körperliches Substrat nicht vorhanden sein muss.[461] Man wird darin aber nur eine Präzisierung des Abgrenzungskriteriums zum GbmRecht, nicht aber eine Neudefinition des patentrechl Erzeugnisbegriffs sehen können.[462] **86**

Der Gegenstand eines Sachpatents kann auf eine bestimmte **Art der Herstellung** der Sache beschränkt werden. Eine derartige Mischform von Sach- und Verfahrenspatent, die sich zur Vermeidung von **87**

---

453 BFHE 109, 510 = BB 1973, 1100.

454 BGH GRUR 1967, 241 Mehrschichtplatte aus Abfallholz und Spänen; BGH Liedl 1967/68, 53, 65 Überzugsverfahren; BGHZ 95, 295 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle.

455 BGH borhaltige Stähle.

456 BPatGE 14, 1, 2 fordert zu Unrecht für den Sachschutz eine technisch-funktionelle Einheit der Sache (dort verneint für ein Reparaturmaterial aus mehreren Komponenten); kr zur Gleichsetzung von Erzeugnis und Sache *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 28.

457 Seit RGZ 85, 95, 98 = BlPMZ 1914, 298 Manganlegierungen; BGHZ 58, 280 f = GRUR 1972, 541 Imidazoline.

458 Vgl BGH GRUR 1979, 149, 151 Schießbolzen; BGHZ 112, 140, 156 f = GRUR 1991, 436 Befestigungsvorrichtung II.

459 Für die sich die Möglichkeit des absoluten Stoffschutzes aus BGHZ 130, 259, 272 f = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I und BGHZ 131, 247, 254 f = GRUR 1996, 190 f, 193 Polyferon ergibt; vgl *Feldges* GRUR 2005, 977, 981; *Kilger*/*Jaenichen* GRUR 2005, 984, 989.

460 BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; vgl *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 56 ff.

461 BGHZ 158, 142 = GRUR 2004, 495 Signalfolge.

462 Abw wohl *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* R n 55.

Unklarheiten im allg nicht empfiehlt, ist nicht unzulässig.[463] In Betracht kommen kommen insb „product-by-process"-Ansprüche (Rn 91). Denkbar sind Ansprüche, die die Merkmale einer Sache mit ihrer Verwendung verbinden.[464] Probleme ergeben sich bei „research tools" (insb Screening-Verfahren) und „reach-through"-Ansprüchen (Durchgriffsansprüchen, vgl Rn 26 zu § 9; Rn 71 zu § 34);[465] sie werden als unzulässig angesehen, weil sie dem Anmelder ein unerschlossenes Forschungsgebiet reservieren sollen.[466] Zu Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben Rn 39 zu § 9. Es ist grds ausreichend, eine Herstellungsart in der Beschreibung oder einem Unteranspruch zu offenbaren, um dem Erfinder alle zu dem gleichen Erzeugnis führenden Herstellungsarten vorzubehalten[467] (Rn 72 zu § 34), auch wenn keine Hinweise auf andere Herstellungsmöglichkeiten gegeben sind.[468]

88 **b. Stoffschutz.** Stoffschutz für chemische Stoffe ist seit 1967 möglich (zu den Gründen und zur Aufhebung des Stoffschutzverbots *8. Aufl*). Zur Wirkung des Stoffschutzes Rn 40 zu § 9.

89 **Gegenstand.** Durch seine Absolutheit passt sich auch der Stoffschutz nicht ohne weiteres in das System des Erfindungsschutzes ein;[469] problematisch ist auch die Gewährung von Stoffschutz für in der Natur vorkommende und naturidentische Stoffe, insb für Gensequenzen.[470] Für Strukturteile chemischer Stoffe mit einem neuartigen Struktur-Wirkungs-Prinzip wurde (Verwendungs-)Schutz vorgeschlagen.[471] Angaben über die Herstellung gehören zur ausführbaren Offenbarung iSd § 34, solche über den technischen oder therapeutischen Effekt und über die Verwendung sollen nicht zum Gegenstand der Stofferfindung gehören.[472] Die Rspr hat die Angabe jedenfalls eines allg technischen Gebiets verlangt, auf dem die Erfindung Verwendung finden soll.[473] Dadurch soll verhindert werden, dass weite Stoffbereiche etwa zu Experimentierzwecken monopolisiert werden.[474] Das EPA hat demgegenüber die Angabe einer zielgerichteten Aufgabe verlangt,[475] weil eine chemische Verbindung nicht aufgrund der bloßen potenziellen Bereicherung der Chemie patentierbar sei; verlangt wurde die Angabe einer „wertvollen" Eigenschaft im weitesten Sinn, Wirkung oder Potenzierung einer Wirkung.[476] Das ist zutr, weil die bloße Angabe eines Stoffs ohne Hinweis auf dessen Funktionalität das Erfordernis einer Lehre zum technischen Handeln nicht ausfüllt, darf aber nicht zur Wiedereinführung des Fortschrittserfordernisses durch die Hintertür führen. Deshalb ist die Terminologie „wertvoll" nicht ganz zutr. Damit gehört die Funktionsangabe zur Mindestoffenbarung (vgl Rn 80, 90 zu § 34).[477]

90 Die eindeutige **Kennzeichnung** des Stoffs ist keine Frage der Patentfähigkeit (Rn 8). Die Identifizierung des Stoffs hat Bedeutung für die Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen nach § 34 (Rn 44 zu § 34), die Neuheit (§ 3) und die Bestimmung des Schutzgegenstands und des Schutzbereichs.

91 Ein Stoffanspruch, in dem der Stoff durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist (sog **product-by-process-Anspruch**), ist grds, allerdings nach wohl allgM nur subsidiär, zulässig. Der Stoff darf nicht mit einem Herstellungsweg umschrieben werden, von dem feststeht, dass er nicht mit hinreichender

---

463 BGH GRUR 1960, 483 Polsterformkörper; BGH 17.12.1963 Ia ZR 150/63 in Abweichung von RGZ 14, 76, 78 Knieblechröhren II; *Schmied-Kowarzik* GRUR 1970, 490; *Schrell/Heide* GRUR 2006, 383 f.

464 Vgl *Schrell/Heide* GRUR 2006, 383, 385.

465 Näher *Wolfram* Mitt 2003, 57 ff; vgl auch *Mes* Rn 80.

466 EPA T 1063/06 ABl EPA 2009, 516 = GRUR Int 2010, 158 Durchgriffsanspruch; *Mes* Rn 80.

467 BGH GRUR 1959, 125 Textilgarn; vgl BGHZ 147, 306 = GRUR 2001, 813 Taxol; vgl aber BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31 Acrylfasern, wonach dies nicht bei einem aufgabenhaft verallgemeinerten Produktanspruch gelten soll.

468 BGH 17.12.1963 Ia ZR 150/63.

469 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 149 ff *Schneider/Walter* GRUR 2007, 831, 837.

470 Insoweit hält GH Den Haag BIE 2001, 440, 452 einen disclaimer für erforderlich, sieht aber Schließung der Schutzlücke über den Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses als möglich an.

471 *Egerer/Reuschl* GRUR 1998, 87.

472 BGHZ 58, 280, 287 = GRUR 1972, 541 Imidazoline gegen die Vorinstanz BPatG 9.7.1970 16 W (pat) 65/69 BlPMZ 1971, 188 Ls; BGH GRUR 1978, 696 alpha-Aminobenzylpenicillin; HoL [2009] UKHL 12 Generics/Lundbeck; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 151; einschränkend EuGH GRUR 2010, 989 Monsanto/Cefetra.

473 BGH Imidazoline; BPatGE 17, 192, 199.

474 Vgl *Benkard* Rn 90 f.

475 EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309 = GRUR Int 1996, 1049, 1051 unter 2.5.1 Triazole; vgl *Schulte* Rn 202, *Féaux de Lacroix* GRUR 2006, 625, 630.

476 EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44, 45 unter 6. bis-epoxyäther.

477 AA BGH Imidazoine.

Erfolgsaussicht ausführbar ist.[478] Die Kennzeichnung kommt nicht nur bei chemischen Umsetzungen, sondern auch in der Biologie sowie bei Mischungen und sonstigen Erzeugnissen in Betracht. Auch das EPA geht grds von der Zulässigkeit aus (Rn 86 zu § 34). Der durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete Stoffanspruch ist Sachanspruch;[479] Bekanntheit des Herstellungsverfahrens muss ihm nicht entgegenstehen.[480] Führt ein Herstellungsverfahren unmittelbar zu dem Erzeugnis, kann für dieses Erzeugnisschutz beansprucht werden.[481] Nur hierdurch wird auch Schutz gegenüber dem Einsatz anderer Herstellungsverfahren erlangt; dies schließt nicht aus, dass letztere selbst patentfähig sein können.[482]

Stoffgruppen. Stoffschutz kann einen Stoffbereich erfassen.[483] Dann braucht nur die betr Stoffgruppe, nicht jedes einzelne Individuum der Gruppe eindeutig identifizierbar bezeichnet zu werden.[484] Zur Einbeziehung untauglicher Bereiche Rn 73 zu § 34. „Es gibt keinen Grundsatz, dass nur die Beschreibung von Individuen eine ausreichende Offenbarung darstelle".[485] Einschränkungen können sich wegen fehlender Ausführbarkeit, Fehlens fertiger Erfindung[486] oder Neuheit ergeben. **92**

Der Stoff kann etwa durch seine wissenschaftliche Bezeichnung oder seine Strukturformel bezeichnet werden.[487] Auf bestimmte Arten der **Kennzeichnung** kann der Anmelder grds nicht verwiesen werden.[488] Zu beachten ist die zulässige oder unangemessene Anspruchsbreite (Rn 66 ff zu § 34). **93**

Naturstoffe sind als solche Entdeckungen und damit nicht patentfähig.[489] Erschöpft sich die Lehre darin, die Verwendung eines nach Fundort bestimmten Naturvorkommens vorzuschlagen, das gegenüber vorbekannten, schon zu demselben Zweck verwendeten Vorkommen keine besonders abw und überraschenden Eigenschaften aufweist, ist sie nicht schutzfähig.[490] Patentfähig können Erfindungen sein, die bestimmte Erscheinungsformen oder Isolierungen von Naturstoffen betreffen. Ein Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen, das in vitro gewonnen wurde und in der Natur entweder nicht entsteht oder unter Umwelteinfluss sofort wieder verändert wird, kann patentfähig sein.[491] Auch hergerichtete und präparierte Gewebeteile oder Organe (Transplantate) können patentfähig sein,[492] ebenso synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen.[493] Der Schutz des Naturstoffs soll das Naturvorkommen nicht erfassen, wohl aber Isolierungen daraus.[494] Zutr wird Sachschutz hier nur in Betracht kommen, soweit der Naturstoff ausgeschlossen wird, für die Isolierung Verfahrensschutz. **94**

Legierungen sind Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine ein Metall ist. Probleme ergeben sich bei der Anspruchsformulierung (vgl Rn 66 ff zu § 34), der Neuheit unter dem Gesichtspunkt der Auswahl (Rn 108 ff zu § 3) und der erfinderischen Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt der überraschenden überlegenen Wirkung (Rn 60 zu § 4). **95**

Stoffgemische. Zur Zulässigkeit von Stoffansprüchen, die sich auf ein Gemisch von Makromolekülen beziehen, unter dem Gesichtspunkt der „eindeutigen Identifizierung" (hierzu Rn 4, 8), Rn 84 zu § 34. **96**

---

478 BGH GRUR 1978, 162 7-Chlor-6-demethyltetracyclin.

479 Vgl BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80 Trioxan; BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31 Acrylfasern; BPatG BlPMZ 1986, 263; *Meier-Beck* FS R. König (2003), 323 ff; *Bruchhausen* GRUR 1980, 364, 367.

480 Vgl BPatGE 21, 43, 46 = GRUR 1978, 586, dort zum Rechtsschutzinteresse für Sach- und Verfahrensanspruch.

481 BGHZ 73, 183, 186 = GRUR 1979, 461 Farbbildröhre.

482 *Benkard* Rn 88a.

483 BPatGE 19, 14 = GRUR 1976, 697.

484 BGH GRUR 1972, 80, 86 Trioxan, nicht in BGHZ.

485 *Schulte*[5] § 35 Rn 158.

486 Hierzu BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGHZ 118, 210 = GRUR 1992, 842 Chrom-Nickel-Legierung.

487 BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren.

488 BGHZ 122, 144, 154 f = GRUR 1993, 651, 653 f tetraploide Kamille, relativierend BGH Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren.

489 Vgl BGHZ 52, 74, 80 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 107 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe: in der Natur vorkommende Organismen sollen vom Patentschutz ausgeschlossen bleiben; andererseits BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatGE 21, 43, 46 = GRUR 1978, 586: die Tatsache allein, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, begründet noch keinen Patentierungsausschluss; vgl auch US-SuprC GRUR Int 1980, 627, 629 Diamond/Chakrabarty; „product of nature"-Doktrin, *Bozicevic* JPTOS 1987, 415; *Bunke* GRUR 1978, 132 mwN.

490 BGH GRUR 1969, 531 Geflügelfutter.

491 BPatGE 15, 1, 10 = GRUR 1973, 463.

492 BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276.

493 BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatG GRUR 1978, 702.

494 *Benkard* Rn 92; aA *Tauchner* Mitt 1979, 84.

97 **Zwischenprodukte** sind zur Weiterverarbeitung bestimmte Stoffe. Für auf chemischem Weg hergestellte Zwischenprodukte wird man grds keine anderen Maßstäbe anlegen können als an sonstige Erzeugnisse (vgl Rn 63 zu § 4). Zum Stoffschutz für Zwischenprodukte, die nur vorübergehend existieren, Rn 29 zu § 3 und Rn 85 zu § 34. Zur Offenbarung der Weiterverarbeitung Rn 85 zu § 34; zur Einheitlichkeit Rn 105 zu § 34. Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 63 f zu § 4. Problematisch ist die Patentierbarkeit von intermediär anfallenden Erzeugnissen, die nicht zur Weiterverarbeitung bestimmt sind, weil mit ihnen eine Lehre zum technischen Handeln nicht verbunden ist.[495]

98 **Mittel.** Mittelansprüche[496] haben etwa die Form: „Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend den Wirkstoff X". Nach Aufhebung des Stoffschutzverbots hat der BGH für einen Anmeldungsgegenstand, der einen chemischen Stoff betrifft, neben Patentansprüchen, die auf den Stoff und dessen Herstellung gerichtet sind, einen Verwendungsanspruch oder einen Mittelanspruch zugelassen (Rn 60 zu § 34). Wie ein Verwendungsanspruch dient der Mittelanspruch zur Sicherung einer Auffangstellung, sofern nur die Verwendung des Stoffs oder der Stoff als Mittel patentfähig ist.[497] Die Zweckbestimmung erweitert den Schutz gegenüber dem Stoffanspruch nicht; der Mittelanspruch ist bedeutungslos, solange Stoffschutz besteht.[498] Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, soll kein Mittelanspruch, sondern nur ein Verwendungsanspruch in Betracht kommen; die überraschenden Wirkungen, die mit einem bekannten Wirkstoff bei der Behandlung einer Krankheit erzielt werden, rechtfertigen demnach nicht den Erzeugnisschutz für das Arzneimittel. Dessen Schutz unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines Verwendungsanspruchs, mit dem nicht unmittelbar die Herstellung und der Vertrieb, wohl aber die sinnfällige Ausrichtung des Wirkstoffs zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung erfasst werden kann.[499] Das ist bdkl, weil der Anmelder auf eine bestimmte Anspruchsformulierung festgelegt wird, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund besteht (näher *8. Aufl*). Dem „zweckgebundenen Stoffschutz" wohnt ein finales Element, eine bestimmte Zweckverwirklichung, inne, das einen beachtlichen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet.[500] Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 74 f zu § 4; zum Schutzumfang Rn 43 zu § 9; zur Zulässigkeit neben anderen Erfindungskategorien Rn 76 f zu § 34; zum Schutz von vorbekannten Stoffen als Arzneimittel Rn 139 ff zu § 3, zur „weiteren medizinischen Indikation" auch Rn 50 f zu § 2a.

3. Verfahrensschutz

99 **a. Allgemeines.** Im Verfahrenspatent kommt der Schutz einer Lehre zum technischen Handeln in Form einer konkreten Handlungsanweisung zum Ausdruck. Verfahrensschritte können durch Wirkungs- und Vorrichtungsangaben beschrieben werden.[501] Zur Möglichkeit von Verfahrensansprüchen neben Vorrichtungsansprüchen Rn 75 zu § 34. Man unterscheidet in Hinblick auf die in § 9 Satz 2 Nr 3 geregelte Rechtsfolge Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren; die Klärung, welche Art vorliegt, kann dem Verletzungsstreit überlassen bleiben.[502] Dem Patentschutz sind alle technischen Verfahren zugänglich, nicht nur reine Arbeits- oder reine Herstellungsverfahren.[503] In einer zur Anwendung eines bestimmten Verfahrens geeigneten Vorrichtung kann nicht das Verfahren selbst gesehen werden.[504]

100 **b.** Ein **Arbeitsverfahren** ist eine technische Betätigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne dass dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt,[505] einfacher: ein Verfahren, das nicht auf

---

495 Grds die Schutzfähigkeit bejahen *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 157; vgl *Reuschl/Egerer* GRUR 1995, 711.
496 Vgl *MGK/Teschemacher* Art 84 EPÜ Rn 54; *Mes* Rn 189 f.
497 BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid.
498 BGH GRUR 1972, 638, 640 Aufhellungsmittel; BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU).
499 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 170.
500 BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel; zum zweckgebundenen Stoffschutz auch *Sellnick* GRUR 2002, 121, 124 f.
501 BGH Liedl 1982/83, 280 ff Keramikbrennverfahren; vgl BGH GRUR 1960, 483 Polsterformkörper; BGH Liedl 1978/80, 211 Rohrverbindungsstück.
502 *Benkard* Rn 37.
503 BPatG Mitt 1997, 368, 369.
504 BGH GRUR 2005, 845 Abgasreinigungsvorrichtung; vgl BGH GRUR 1992, 305 Heliumeinspeisung.
505 BGH Liedl 1965/66, 115, 121 Dungschleuder; BGH GRUR 1998, 130, 131 Handhabungsgerät; BGH GRUR 2005, 845, 847 Abgasreinigungsvorrichtung; BGH GRUR 2012, 373 Glasfasern; vgl EPA T 378/86 ABl EPA 1988, 386, 391

die Schaffung eines Erzeugnisses gerichtet ist. In Betracht kommen zB Auswerten statistischer Angaben,[506] Sortierverfahren, [507] Untersuchungsverfahren, [508] Schädlingsbekämpfungsverfahren, [509] Einwirkung auf Speicherzellen eines Datenverarbeitungssystems.[510] Patente, die durch die Anwendung des Verfahrens auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeichnet sind, sind statthaft.[511]

c. Herstellungsverfahren sind auf die Herstellung eines Erzeugnisses oder Stoffs gerichtet; zum Schutz des Erzeugnisses § 9 Satz 2 Nr 3 und § 139 Abs 3. Als schutzfähig kommt nur ein bestimmtes Verfahren in Betracht, das nach Ausgangsstoff, Arbeitsweise und Endergebnis von anderen Herstellungsverfahren unterscheidbar ist.[512] Dass die Konstitution des Endprodukts nicht richtig erkannt ist, steht der Patentierung nicht entgegen.[513] Ein Verfahren, das auf einem neuen Weg zu bekannten Erzeugnissen führt, kann patentfähig sein.[514] Als Herstellung kommt nicht nur Neuherstellung, sondern auch Bearbeitung in Betracht.[515] Unterschieden wird zwischen „eigenartigen" und „nicht eigenartigen" Verfahren; letztere können als „Analogieverfahren" schutzfähig sein. Zum Schutzumfang Rn 63 ff zu § 9. **101**

d. Analogieverfahren. Unter einem „Analogieverfahren im engeren Sinn" wird ein chemisch nicht eigenartiges und daher selbst nicht patentfähiges Verfahren verstanden, das zwar neu ist, bei dem aber im Vergleich zu bekannten Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung gebracht und dadurch erwartungsgemäß Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden.[516] Für sie kann, wie das RG in der „Kongorot"-Entscheidung[517] ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie „einen neuen technischen Effekt mit sich bringen" oder zu „Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften" führen. Dem sind Praxis und Wissenschaft fast einhellig gefolgt. BGH, BPatG und DPA sind vor Aufhebung des Stoffschutzverbots in stRspr[518] von der Schutzfähigkeit chemischer Analogieverfahren ausgegangen. Die Lehre in der Herstellung eines Stoffs bestimmter Konstitution; die (patentbegründenden) wertvollen Eigenschaften des Stoffs sollen nicht zur Lehre gehören.[519] Durch Offenbarung der Ausgangsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte wird eine ausreichende Lehre gegeben, zu deren Durchführung es der Angabe technisch, therapeutisch oder sonst wertvoller Eigenschaften der Verfahrensprodukte nicht bedarf; auch nicht der Angabe des Anwendungsgebiets, wenn dieses sich für den Fachmann aus der formelmäßigen Zusammensetzung der Verfahrenserzeugnisse ergibt.[520] **102**

Kategoriewechsel; nach BPatG Mitt 1971, 156 eine Tätigkeit, bei der auf ein Substrat eingewirkt wird und bestimmte Arbeitsgänge vollzogen werden, um ein bestimmtes Arbeitsziel zu erreichen, wobei durch die Einwirkung das behandelte Objekt nicht verändert wird.

506 RG GRUR 1936, 164 Lochkarten.

507 BPatG Mitt 1971, 156.

508 RPA Mitt 1930, 195 f.

509 *Benkard* Rn 35.

510 BPatG Mitt 1976, 239; vgl BPatG Mitt 1977, 133, beide gegen BPatGE 8, 136.

511 BGH GRUR 1960, 483, 484 Polsterformkörper; BGH GRUR 1962, 577, 580 Rosenzüchtung.

512 BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGHZ 45, 102, 107 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; BGH GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 71.

513 BPatG GRUR 1973, 313.

514 BGH BlPMZ 1973, 170 Schmelzrinne.

515 Vgl RG GRUR 1927, 696 Dermatoid-Schuhkappen; BPatGE 7, 7, 9 = Mitt 1965, 236; BPatGE 7, 88, 90; BPatGE 8, 136, 138; BPatGE 19, 116, 117 = Mitt 1978, 18.

516 BGHZ 45, 102, 105 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; BGHZ 51, 378, 381 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; vgl DPA BlPMZ 1952, 477; DPA Mitt 1957, 94; EPA T 119/82 ABl EPA 1984, 217, 234 Gelatinierung; EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327, 332 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan.

517 RG PatBl 1889, 209 Kongorot I.

518 BGHZ 41, 231, 242 f = GRUR 1964, 439 Arzneimittelgemisch; BGH Appetitzügler I; BGH Disiloxan; BPatGE 7, 1 = Mitt 1965, 96; BPatG Mitt 1966, 192; vgl auch RPA BlPMZ 1931, 71; RPA BlPMZ 1935, 28; DPA Mitt 1957, 116; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 143.

519 Vgl BGH GRUR 1970, 237 Appetitzügler II, wo allerdings nicht auf die Lehre, sondern auf die „Aufgabe" abgestellt ist; aA wohl *Dersin* GRUR 1952, 365 und GRUR 1955, 320; *4. Aufl* Rn 61.

520 BPatG Mitt 1967, 110.

103 Ob und unter welchen Voraussetzungen seit **Aufhebung des Stoffschutzverbots** ein auf ein chemisches Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch noch zuzulassen ist, hat der BGH zunächst offengelassen.[521] Nach hM hat sich an der Patentierbarkeit von Analogieverfahren nichts geänd.[522] In der Praxis des BGH und des BPatG hat das Analogieverfahren längere Zeit keine erhebliche Rolle mehr gespielt. Ein praktisch relevanter Anwendungsbereich ist bei nicht eigenartigen Verfahren denkbar, bei denen ein bekanntes und daher selbst nicht mehr schutzfähiges Endprodukt durch analoge Arbeitsweise erreicht wird (zB Ersetzung eines bekannten, aber mit zu vermeidenden Nachteilen behafteten Alkylierungsmittels durch ein anderes bekanntes, das diese Nachteile vermeidet). Zum anderen ist Verfahrensschutz bei der Herstellung eines neuen Erzeugnisses anerkannt worden, dessen Herstellung durch den StdT nicht nahegelegt war.[523] Auch bei Kristallisationsverfahren kommt Schutz als Analogieverfahren in Betracht.[524] Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 66 f zu § 4. Zur Einheitlichkeit von Patentansprüchen anderer Erfindungskategorien (Verwendung des Verfahrenserzeugnisses) mit solchen auf den Stoff oder das Analogieverfahren Rn 104 zu § 34.

104 Als **„Analogieverfahren im weiteren Sinn"** ist ein chemisches Analogieverfahren zur Herstellung eines weiteren Arzneimittels angesehen worden, das in der gleichen Richtung wirkt wie bekannte,[525] es wurde auf das Bestehen eines Bedürfnisses für das weitere Mittel abgestellt. Diese Verfahren sind nach Auffassung des EPA grds nicht patentfähig.[526] Für die von der früheren Amtspraxis[527] und zunächst vom BPatG abgelehnte, aber vom BGH bejahte Patentfähigkeit von zu Zwischenprodukten führenden Analogieverfahren ist ein Kausalzusammenhang zwischen den im Zwischenprodukt liegenden und den am Endprodukt in Erscheinung tretenden Eigenschaften erforderlich,[528] aber auch ausreichend.[529]

4. Verwendungsschutz

105 **a. Allgemeines.** Bei der Verwendungserfindung wird eine bekannte Sache[530] oder ein bekanntes Verfahren zu einem bestimmten Zweck verwendet, aufgezeigt wird eine bestimmte Brauchbarkeit der Sache oder des Verfahrens.[531] Verwendungsschutz wurde für Strukturteile chemischer Stoffe vorgeschlagen.[532] Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass sie neben bekannten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch, dass die Bereitstellung erfinderisch ist.[533]

106 **b.** Der BGH hat die Auffindung einer weiteren Funktion einer bekannten Vorrichtung als patentfähige **„Funktionserfindung"** angesehen, wenn der Vorrichtung eine von der bekannten Vorrichtung abwei-

---

521 BGHZ 51, 378, 380 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 Epoxydverbindungen.

522 BPatG GRUR 1972, 648, 651; BPatG 21.2.1972 16 W (pat) 71/71; vgl *Benkard* Rn 94a; *Schulte* Rn 265 f; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 111; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; vgl auch BGHZ 68, 156, 159 = GRUR 1977, 652 Benzolsulfonylharnstoff.

523 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin.

524 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 145.

525 BGHZ 53, 283 = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol.

526 EPA T 119/82 ABl EPA 1984, 217 Gelatinierung; EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan.

527 DPA Mitt 1954, 60; DPA BlPMZ 1956, 358.

528 BGHZ 51, 378, 381 ff = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 Epoxydverbindungen; BGH GRUR 1969, 270 Farbstoffbildungskomponenten; BGH GRUR 1970, 506 Dilactame; BGHZ 63, 1 = GRUR 1974, 718 Chinolizine; BPatG GRUR 1971, 561; EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44 bis-epoxyäther; EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan; *von Kreisler* Mitt 1972, 31; *Zumstein* Mitt 1971, 198.

529 AA BPatG 27.7.1970 16 W (pat) 107/67 BlPMZ 1971, 189 Ls: einschrittiges Verfahren Voraussetzung, hierzu BGH GRUR 1972, 642, 644 Lactame: Weiterverarbeitung ist zu offenbaren; vgl auch BPatG 19.5.1969 16 W (pat) 315/61: nicht schon bei Abhängigkeit der Struktur des Endprodukts von Struktur oder Reaktionsfähigkeit des Zwischenprodukts; BPatG 11.5.1967 16 W (pat) 116/64 BlPMZ 1968, 299 Ls und BPatG 15.2.1968 16 W (pat) 213/64 BlPMZ 1968, 391 Ls: Verwendbarkeit für Weiterverarbeitung nicht schutzbegründend, auch wenn die Endprodukte überlegene Eigenschaften aufweisen.

530 Vgl BGH GRUR 2005, 845 Abgasreinigungsvorrichtung.

531 Vgl RGZ 126, 62, 64 = GRUR 1929, 1418 Bodenauflockerung; RG MuW 30, 481 f Wiechertsches Verfahren; RG MuW 30, 486, 487 Anlaßeinrichtung für Wechselstrominduktionsmotoren I; RG MuW 32, 461, 463 Unterwasserschallwellen; RG GRUR 1936, 103 Windschutzscheibe I; RG GRUR 1938, 180 Windschutzscheibe II; RG GRUR 1939, 533, 536 Diffuseureinsatz.

532 *Egerer/Reuschl* GRUR 1998, 87.

533 BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren.

chende, der neuen Funktion angepasste einfachere und wirksamere Gestaltung gegeben wurde.[534] Er hat dies später auf bekannte Verfahren ausgedehnt und in der Entdeckung einer neuen Brauchbarkeit zB dann eine patentwürdige Erfindung gesehen, wenn die Verwendung einer Vorrichtung für einen neuen technischen Zweck erschlossen wird oder ein bisher nur zufällig oder unbewusst erzielter Erfolg nunmehr bewusst und planmäßig erreicht werden kann.[535] Der besondere Verwendungszweck konnte demnach der Lehre erst einen technisch verwertbaren Sinn[536] oder Erfindungsrang geben.[537] Der besonderen Erfindungskategorie der Funktionserfindung bedarf es hierfür nicht.[538] Der BGH hat den Begriff auch nicht durchgängig verwendet.[539] Die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern gerade die bekannte Brauchbarkeit betrifft, kann nicht als Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig sein.[540]

c. Verwendungsschutz und Sachschutz. Der BGH hat Verwendungsansprüche zugelassen, auch wenn Sachschutz ausgeschlossen war.[541] Die Anwendung eines Stoffs zur Bekämpfung einer Krankheit ist dem Verwendungsschutz zugänglich (zur gewerblichen Anwendbarkeit Rn 50 f zu § 2a).[542] Der Verwendungsanspruch kommt Stoffanspruch in Betracht,[543] nicht aber neben dem Mittelanspruch[544] in Betracht. Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit des bekannten Wirkstoffs bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, kam kein Mittelanspruch, sondern ein Verwendungsanspruch in Betracht.[545] Zur Rechtslage nach der Umsetzung der EPÜ-Revision Rn 140 ff zu § 3. Zum Schutzumfang, insb zur Vorverlagerung des Schutzes auf die „sinnfällig hergerichtete" Sache,[546] die sonst noch nicht unter den Patentschutz fällt,[547] Rn 86 ff, 115 zu § 9. Der „zweckgebundene Mittelanspruch" kann als Verwendungsanspruch aufgefasst werden.[548] Dies wird auch für die medizinische Indikation gelten müssen (Rn 146 zu § 3). **107**

d. Erfindungskategorie. Verwendungsangaben („Empfehlungen") können Bestandteil eines Sachanspruchs sein,[549] ohne den Sachanspruch zum Verwendungsanspruch zu machen. Der ein Erzeugnis betr Verwendungsschutz lässt sich sowohl als Verfahrensschutz als auch als eingeschränkter Sachschutz[550] begreifen. Soweit ein bekannter Gegenstand für einen ungewöhnlichen Zweck eingesetzt wird, mag die Zuordnung Frage der sprachlichen Einkleidung sein, je danach, ob auf die bekannte oder die veränderte Funktionalität des Gegenstands abgestellt wird (Bsp: Schlüsselanhänger in Form und mit den Merkmalen eines Golfballs oder Verwendung eines Golfballs als Schlüsselanhänger). Bedeutung gewinnt die Unter- **108**

534 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; BGH Liedl 1961/62, 397 ff Straßenbeleuchtung.
535 BGH Liedl 1961/62, 618, 636 Zerspaner.
536 BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung.
537 BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle; vgl it CCass GRUR Int 2003, 652 Eudragit S.
538 *U. Weiss* GRUR 1966, 113; *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 192.
539 BGH GRUR 1954, 584 Holzschutzmittel gebraucht den Begriff Verwendungspatent.
540 BPatGE 41, 202.
541 BGH GRUR 1966, 201 ferromagnetischer Körper: bei auf chemischem Weg hergestellten Stoffen, insoweit gegen BPatGE 5, 73; zur erfinderischen Verwendung eines bereits hinterlegten Mikroorganismus BGHZ 81, 1 = GRUR 1981, 734 Erythronolid.
542 BGHZ 68, 156 = GRUR 1977, 652 Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 101, 159, 167 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel.
543 BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH GRUR 1972, 644, 646 gelbe Pigmente; BGH GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole; BGH GRUR 1972, 646 Schreibpasten BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH GRUR 1972, 644, 646 gelbe Pigmente; BGH GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole; BGH GRUR 1972, 646 Schreibpasten.
544 BGH Fungizid; BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel; BGH gelbe Pigmente; BGH Benzolsulfonylharnstoff.
545 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside.
546 BGHZ 88, 209, 212 = GRUR 1983, 729 Hydropyridin; BGH GRUR 1990, 505 geschlitzte Abdeckfolie; BGH GRUR 2012, 373 Glasfasern.
547 BGHZ 116, 122 = GRUR 1992, 305 Heliumeinspeisung.
548 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside; BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel.
549 Vgl BPatG 12.9.2000 4 Ni 49/99 und nachfolgend BGH 9.5.2005 X ZR 223/00.
550 Vgl BPatG Mitt 2019, 505, 511 „endoluminale Laserablationsvorrichtung"; *von Falck* GRUR 1993, 199; *König* VPP-Rdbr 2002, 50 ff; kr *Brandi-Dohrn* FS R. König (2003), 33, 36; vgl weiter *Benkard-EPÜ*[3] Art 52 Rn 190.

scheidung wegen des Ausschlusses des Verfahrensschutzes im GbmRecht (vgl Rn 5 ff zu § 2 GebrMG), aber auch bei nachträglicher Beschränkung des Patents (Rn 53 zu § 21; Rn 19 zu § 22). Ein Verwendungsanspruch kann dahin aufgestellt werden, dass die Sache für Zwecke eingesetzt wird, bei denen die Gefahr von Krebserkrankungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden soll; dies erfasst auch die sinnfällige Herrichtung hierfür, ohne dass es einer weiteren Manifestation bedürfte.[551]

109 Der BGH hat den auf die Verwendung einer Sache/eines Erzeugnisses gerichteten Verwendungsanspruch als **Verfahrensanspruch** angesehen, weil er auf den zweckgerichteten Einsatz der Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet ist; er könne nicht schlechterdings den Herstellungsverfahren zugeordnet werden, weil Ergebnis des Verfahrens in aller Regel kein unmittelbar hergestelltes Erzeugnis iSd § 9 Satz 2 Nr 3, sondern ein abstrakter Handlungserfolg sei.[552] Bezieht sich ein Verwendungsanspruch darauf, mit einem Stoff ein Erzeugnis zu erzielen, handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, dessen unmittelbare Erzeugnisse ohne Beschränkung auf eine bestimmte Verwendung geschützt werden.[553] Ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch kann auf eine bestimmte Art seiner Verwendung beschränkt werden.[554] Nach Auffassung des BGH erklärt ein Patentinhaber, der sein auf ein Erzeugnis gerichtetes Patent dadurch beschränkt verteidigt, dass er Patentschutz nur für die Verwendung beansprucht, damit den Verzicht auf den Schutz des unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.[555] Dies ist unnötig, wenn man den Verwendungsanspruch als eingeschränkten Sachanspruch ansieht.[556] Einen Übergang von einem auf ein Zwischenprodukt gerichteten Sachanspruch auf die Verwendung der Sache als Ausgangsprodukt für die Herstellung eines Endprodukts in einem näher gekennzeichneten Verfahren hat der BGH nicht zugelassen.[557]

§ 1a
(Menschlicher Körper)

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen sein.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden.

(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, dessen Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen.

EPA-PrRl A-IV,3; C-IV, 3.2, 4.5

Ausland: Belgien: Art 4 Abs 4 PatG; **Bosnien und Herzegowina:** Art 7 Abs 1 Buchst b PatG 2010; **Frankreich:** Art L 611–18, 613-2-1 CPI; **Litauen:** Art 2 Abs 2 Nr 5 PatG; **Norwegen:** Sec 1a PatG, **Österreich:** § 1 Abs 2 PatG; **Schweiz:** Art 1a,

---

551 OLG Karlsruhe GRUR 2014, 764.

552 BGHZ 110, 82 = GRUR 1990, 508, 510 Spreizdübel; kr zur Einordnung als Verfahrensanspruch *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 74 ff; vgl auch BGHZ 164, 220 = GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster.

553 BGH GRUR 1982, 162 Zahnpasta; *Féaux de Lacroix* GRUR 2006, 887 f.

554 BGH GRUR 1988, 287 Abschlußblende; BGH Spreizdübel; vgl auch BGH Liedl 1987/88, 408 ff Postgutbegleitkarte; BPatG 19.11.2002 23 W (pat) 27/01; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 52.

555 BGH Spreizdübel.

556 *Loth*[1] § 1 GebrMG Rn 136; *U. Krieger* GRUR Int 1996, 354, 355; vgl auch BGHZ 164, 220 = GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH GRUR 2005, 845, 847 Abgasreinigungsvorrichtung; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 46; vgl auch BPatG 11.10.2016 4 Ni 7/15 Mitt 2017, 176 KT „Bioreaktor".

557 BGH GRUR 1984, 644 Schichtträger.

1b (natürlich vorkommende Sequenz oder Teilsequenz eines Gens; technisch bereitgestellte Nukleotidsequenzen) PatG; **Serbien:** Art 6 PatG 2004; **Türkei:** Art 82 Abs 3 Buchst b G 6769 (2016)

Übersicht

A. Entstehungsgeschichte — 1
B. Patentierung des menschlichen Körpers:
I. Allgemeines — 2
II. Konkurrenzen — 4
III. Bestandteile des menschlichen Körpers — 5
IV. Verfahren in Bezug auf den menschlichen Körper — 11
C. Funktionsangabe:
I. Grundsatz — 12
II. Funktion — 13
III. Technizität — 14
IV. Erfinderische Tätigkeit — 15
V. Anmeldeerfordernis — 16
VI. Schutzumfang — 17
D. Beschreibungserfordernis bei Sequenzen von menschlichen Genen:
I. Rechtslage bei deutschen Patenten — 18
II. Europäische Patente — 24

Materialien: Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin", Stellungnahme vom 4.12.2000 Schulte-Kartei PatG 2.3 Nr 93; Entschließung des Europäischen Parlaments ABl EG C 135/263 vom 7.5.2001; Empfehlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschung mit menschlichen Stammzellen vom 3.5.2001; Stellungnahme Nr 8 der Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission für Ethik in der Biotechnologie (1996), Schulte-Kartei EPÜ 53 Nr 57; Stellungnahme Nr 16 der European Group on Erthics in Science and New Technologies, im Internet unter http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/docs/avis16_en.pdf; Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Stammzellforschung in Deutschland, Oktober 2006.

Schrifttum zum Patentschutz in der Biotechnologie (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; zur Abgrenzung gegenüber Sortenschutz und zur Mikrobiologie bei § 2a)**:** *Adam* Ethische und rechtliche Probleme der Patentierung genetischer Information. Ein Tagungsbericht, GRUR Int 1998, 391; *Addor*/*Bühler* Die Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen, sic! 2004, 383; *Adler* Controlling the Application of Biotechnology – A Critical Analysis of the Proposed Moratorium on Animal Patenting, Harv.J.L. & Technol. 1988, 1, 1; *Adler* Patenting of Gene Sequences – Why and When, FS F.-K. Beier (1996), 3; *Aerts* The Industrial Applicability and Utility Requirements for the Patenting of Genomic Inventions: A Comparison Between European and US Law, EIPR 2004, 349; *Aerts* Biotechnological Patents in Europe – Functions of Recombinant DNA and Expressed Protein and Satisfaction of the Industrial Applicability Requirement, IIC 2008, 282; *Aerts* A Switch on a Switch on a Switch: The Status of Harmonisation of Biotech Patent Law in Europe, EIPR 2019, 541; *Ahrens* Genpatente – Rechte am Leben? GRUR 2003, 89; *Ahrens* Öffentliche Leichnamssektionen und Körperwelten im Lichte des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, GRUR 2003, 850; *Albers* „Patente auf Leben", JZ 2003, 275; *Albrecht*/*Meyer*/*Fanelli*/*Kilger* Personalized Medicine: Patentability before the European Patent Office and the USPTO, GRUR Int 2015, 1; *Altner* Vom Aufschrei zur Argumentation – „Würde der Kreatur", „Eigenwert des Lebens" – was heißt das eigentlich? Über die übergeordneten ethischen Fragen der Patentierung, Genethischer Informationsdienst 114/1996, 43; *Andersen*/*Koktvedgaard* Biotechnologi og patentret, 1990; *Anderson* NIH drops bid for gene patents, 263 Science (1994), 909; *Anwander*/*Bachmann*/*Rippe* Gene patentieren: eine ethische Analyse, 2002; *Appel* Der menschliche Körper im Patentrecht, EPOscript Bd 1, 201, 1995; *I. Armitage* Patents and Genetic Engineering – The Genentech Decision, EIPR 1988, 10, 95; *R.A. Armitage* The Emerging US Patent Law for the Protection of Biotechnology Research Results, EIPR 1989, 47; *Aston* Patenting Nucleotide and Amino Acid Sequences in View of Electronic Sequence Database Searches, JPTOS 1993, 30; *Astudillo Gómez* La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnologia, 1995; *Astudillo Gómez ua* Biotecnologia y Derecho, 1997; *Auerbach* Biotechnology Patent Law Developments in Great Britain and the United States: Analysis of a Hypothetical Patent Claim for a Synthetized Virus, Boston College International and Comparative Law Review 1983, 6, 56326; *Bachmann*/*Rippe*/*Schaber* Gene patentieren: Eine ethische Analyse, 2002; *Baldock* Broad biotech patents – the final word in the UK, Scrip Magazine 1997, 6; *Barlow* Mumbo jumbo: The patentability of biological materials in Australia, Mitt 2012, 114; *Barton* Der „Ordre public" als Grenze der Biopatentierung, 2004; *Batista* Zur Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen: kritische Würdigung der Entscheidung des EuGH im Fall Brüstle, GRUR Int 2013, 514; *Baumbach* Patentierbarkeit gentechnischer Ergebnisse, dn B 1980, 135; *Baumbach*/*Rasch* Der Rechtsschutz biologischer Verfahren in westeuropäischen Ländern, dn B 1979, 152; *Baumbach*/*Rasch* Kann man das menschliche Genom und damit den Menschen patentieren? Mitt 1992, 209; *Baumgartner*/*Mieth* Patente auf Leben? 2006; *Beier* Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, GRUR Int 1987, 285, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 1; *Beier* Gewerblicher Rechtsschutz für moderne biotechnologische Verfahren und Produkte, GRUR Int 1990, 219; *Beier*/*Crespi*/*Straus* Biotechnology and Patent Protecting, 1985 = Biotechnologie und Patentschutz, 1986; *Beier*/*Straus* Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, FS 25 Jahre BPatG (1986), 133 = IndProp 1986, 447 = ProprInd 1986, 483; *Ben-Ami* (Hrsg) Legal Aspects of Biotechnology, 1989; *Bender* Eingriff in die menschliche Keimbahn, 2000; *Bent*/*Schraal*/*Gulin*/*Jeffery* Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, 1987; *Bently*/*Maniatis* Intellectual Property and Ethics, 1998; *Bercovits* Problemática de la protección de las invenciones biotechnológicas desde una perspectiva europea, RDI 1990, 55; *Bergel* El proyecto de directiva europea relativo a la protección jurídica de invenciones biotechnológicas, RDI 1990, 85; *Bergmans* La protection des innovations biologiques – Une étude de Droit comparé, Diss Louvain-la-N. 1991; *Beyleveld* Why Recital 26 of the EC Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions

Should Be Implemented in National Law, IPQ 2000, 1; *Bezold* Protection of Biotechnological Matter, European and German Law, 1996; *Billon/Guérin* La propriété industrielle en biotechnologie, in *Pelissolo* La biotechnologie, demain? 1981 Annexe III, 91; *Blakeney* TRIPs and the Convention on Biological Diversity, Bioscience Law Review 1998/99, 144; *R. Blum* Fragen der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der lebenden Materie, GRUR Int 1981, 293; *Bonadio* Biotech Patents and Morality after Brüstle, EIPR 2012, 433; *Bordwin* The Legal and Political Implications of the International Undertaking on Plant Genetic Resources, Ecology Law Quarterly 1053; *Böringer* Industrial Property Rights and Biotechnology, UPOV Newsletter Nr 55 (Juni 1988), S 45; *Bösl* EST's – Ein patentrechtliches Problem? VPP-Rdbr 1998, 50; *Bostyn* Octrooieren van klonen en andere biologische merkwaardigheden, BIE 1997, 403; *Bostyn* Octrooirecht en ge(e)n-et(h)ica, TGR 1998, 186; *Bostyn* The Legal Protection of Biological Material, in *Hondius* (Hrsg) Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative Law Bristol 1998 (1998), 286; *Bostyn* The Patentability of Genetic Information Carriers, 1 Intellectual Property Quarterly (1999), 1; *Bostyn* One Patent a Day Keeps the Doctor Away? Patenting Human Genetic Information and Health Care, 7 European Journal of Health Law (2000), 229; *Bostyn* Het sprookje is uit – De beslissing van het Europees Hof van Justitie inzake de Nederlandse vordering tegen richtlijn 98/44 EG, BIE 2001, 392; *Bostyn* Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States, EPOScript Vol 4, 2001; *Bostyn* Patenting DNA Sequences and the scope of protection in the European Union: an evaluation, 2004; *Bostyn* How Biological is Essentially Biological? The Referrals to the Enlarged Board of Appeal G 2/07 and G 1/08, EIPR 2009, 549; *Brandt/Cichutek/Dederer/Eberbach/Lange/Ronellenfitsch* Recht der Gentechnik und Biomedizin, 2016; *Brauer* Biotechnology. Legal, Economic and Ethical Dimensions, 1995; *K. Braun* Kapitulation des Rechts vor der Innovationsdynamik, KJ 2000, 332; *Brush/Stabinski* Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual Property Rights, 1996; *Bucher* The Protection of Genetic Resources and Indigenous Knowledge, IIC 2008, 35; *Bucknell* Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation, 2011; *Burchfiel* Biotechnology and the Federal Circuit, 1995; *Bürgin* Wen oder was schützt der Embryonenschutz? 2011; *Bunke* 40 Jahre „Rote Taube", Mitt 2009, 169; *Burdach* Patentrecht: eine neue Dimension in der medizinischen Ethik? Mitt 2001, 9; *Burk* Biotechnology and Patent Law: Fitting Innovation to the Procrustean Bed, Rutgers Computer & Tech.L.J. 1991, 34; *Burke* Interpretive Clarification of the Concept of „Human Embryo" in the Context of the Biotechnology Directive and the Implications for Patentability: Brüstle v Greenpeace eV (C-34/10), EIPR 2012, 346; *Busche* Die Patentierung biologischer Erfindungen nach Patentgesetz und EPÜ, GRUR Int 1999, 299; *Busche* Patentrecht zwischen Innovationsschutz und ethischer Verantwortung, Mitt 2001, 4; *Byrne* Patents on Life, EIPR 1979, 297; *Byrne* Patents for biological inventions in the European Communities, World Patent Information (15) Juni 1993 (2), 77; *Cain* Legal Aspects of Gene Technology, 2002; *Calame* Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schranken der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen, 2001; *Calame* Zur Patentierbarkeit von Erfindungen im Bereich der Stammzellenforschung, FS R. Schweizer (2003), 61; *Calame* Teilnichtigkeit eines Patents für embryonale Stammzellen, sic! 2007, 771; *Caulfield/Sheremata* Biotechnology Patents and Embryonic Stem Cell Research: Emerging Issues, JIBL 2004, 98; *Connell* Are Partial Gene Sequences Patentable? 16 Tibtech (1998), 197; *Cook* Pharmaceuticals Biotechnology and the Law², 2009; *Correa* Biological Resources and Intellectual Property Rights, EIPR 1992, 154; *Correa* Sovereign and Property Rights over Plant Genetic Resources, 12 Agriculture and Human Values (1995), 58; *Crespi* Biotechnology and Patents – Past and Future, EIPR 1981, 134; *Crespi* Patenting in the Biological Sciences, 1982; *Crespi* Biotechnology and Patents: Outstanding Issues, EIPR 1983, 201; *Crespi* Biotechnology Patents – A Case for Special Pleading? EIPR 1985, 190; *Crespi* Innovation in Plant Biotechnology: The Legal Options, EIPR 1986, 262; *Crespi* Patents: A Basic Guide to Patenting in Biotechnology, 1988; *Crespi* Reflections on the Genentech Decision, 1 IPB 1989/2, S 25; *Crespi* Recombinant DNA Patents in Litigation, IIC 1997, 603; *Crespi* The human embryo and patent law: a major challenge ahead? EIPR 2006, 569; *Cubert* U.S. Patent Policy and Biotechnology: Growing Pains on the Cutting Edge, JPTOS 1995, 151; *Curley/Sharples* Patenting Biotechnology in Europe: The Ethical Debate Moves On, EIPR 2002, 565; *Dänner* Bedürfnisse der Anmelder biotechnologischer Erfindungen, GRUR Int 1987, 315, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 79; *Darmon* Protection juridique des inventions biotechnologiques, Revue d'économie industrielle, Nr 18, 4ème trimestre 1981, 93; *Dederer* Verfassungskonkretisierung im Verfassungsneuland – das Stammzellengesetz, JZ 2003, 986; *Dederer* Zum Patentierungsausschluss von embryonalen Stammzellen und Stammzellenderivaten, GRUR 2007, 1055; *Dederer* Stammzellpatente: causa finita? GRUR 2013, 352; *Dederer/Girschick* Patentierbarkeit humaner artifizieller Gameten, GRUR 2019, 1229; *Dessemontet* (Hrsg) Le Génie génétique. Biotechnology and Patent Law, 1996; *Deutsch* Der rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwecken, MedR 2002, 15; *Deutsch* Patente für Arzneimittel und Gentechnik, FS W. Erdmann (2002), 263; *Deutsche Forschungsgemeinschaft, Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung* (Hrsg) Genforschung – Therapie, Technik, Patentierung, 1997; *Dörries* Patentansprüche auf DNA-Sequenzen: ein Hindernis für die Forschung? Mitt 2001, 15; *Dolder* Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen, Mitt 1984, 1; *Dolder* Patente auf der Grundlage biologischer Ressourcen aus Entwicklungsländern, Mitt 2003, 349; *Drahos* Biotechnology Patents, Markets and Morality, EIPR 1999, 441; *Dreier* Stufungen des vorgeburtlichen Lebensschutzes, ZRP 2002, 377; *Ducor* The Federal Circuit and In re Deuel: Does § 103 Apply to Naturally Occuring DNA? JPTOS 1995, 871; *Ducor* In re Deuel: Biotechnology Industry v Patent Law? EIPR 1996, 35; *Ducor* Patenting the Recombinant Products of Biotechnology, 1998; *Dunleavy/Vinnola* A Comparative Review of the Patenting of Biotechnological Inventions in the United States and Europe, 3 JWIP 65 (2000); *Dunleavy/Briggs/Emerson* Tribunals Uphold Patent Protection for Plant-Based Biotechnology Inventions in the United States and Europe, JWIP 2000, 555; *Ebbink* The Performance of Biotech Patents in the National Courts of Europe, Patent World 1995, 25; *Eberhart/Shands/Collins/Lower* (Hrsg) Intellectual Property Rights III Global Genetic Resources: Access and Property Rights, 1998; *Egerer* Patent-

schutz auf dem Gebiet der Biotechnologie – Stoffschutz für Gene? FS R. König (2003), 109; *Eisenberg* Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research, 97 Yale Law Journal (1987), 177; *Eisenberg* Genes, Patents, and Product Development, Science 1992, 903; *England* Patents and plausibility, GRUR Int 2013, 1190; *Ensthaler/Zech* Stoffschutz bei gentechnischen Patenten, GRUR 2006, 529; *Europäische Föderation Biotechnologie* Leben patentieren (1993); *Fabry* (K)ein Patent für das arme Schwein, Mitt 2010, 60; *Fehlbaum/Mund/Hansmann* Keine Patentierbarkeit der Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken, sic! 2012, 55; *Feldges* Ende des absoluten Stoffschutzes? Zur Umsetzung der Biotechnologierichtlinie, GRUR 2005, 977; *Feldges* (Anm) GRUR 2011, 1107; *Feuerlein* Patentrechtliche Probleme der Biotechnologie, GRUR 2001, 561; *Feuerlein* Umsetzung des Patentgesetzes vom 21.1.2005 in die Praxis, VPP-Rdbr 2006, 53; *Fiorillo-Buonomano* Das Zustimmungserfordernis bei der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen unter Verwendung menschlichen Materials, Bern 2007; *Fitt/Nodder* The Industrial Application of Gene Patents, GRUR Int 2010, 649; *Fitzner* Der patentrechtliche Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie, FS W. Nordemann (1999), 51; *Fitzner* Wegweisende Entscheidungen der deutschen und europäischen Rechtsprechung zum Schutz biologischer Erfindungen, FS 50 Jahre BPatG (2011), 209; *Flammer* Biotechnologische Erfindungen im Patentrecht, Diss Wien 1998; *Flammer* Einige Aspekte der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ÖBl 1999, 166; *Forster* „Lizenzwesen" in Gentechnik, in: Was läuft bei Roche? 1991, 135; *R. Ford* The Morality of Biotech Patents: Differing Legal Obligations in Europe? EIPR 1997, 315; *Frahm/Gebauer* Patent auf Leben? Der Luxemburger Gerichtshof und die Biopatent-Richtlinie, Europarecht 2002, 78; *Francioni/Scovazzi* (Hrsg) Biotechnology and International Law, 2006; *Frankenberg* Die Würde des Klons und die Krise des Rechts, KJ 2000, 325; *Frazier* The Green Alternative to Classical Liberal Property Theory, 20 Vermont Law Review (1995), 299; *Friede/Stauder (Hrsg)* Stammzellforschung – Quo Vadis, Symposium 18. Juli 2008, München, 2009; *Frommel* Taugt das Embryonenschutzgesetz als ethisches Minimum gegen Versuche der Menschenzüchtung? KJ 2000, 341; *Fuchs* Patentrecht und Humangenetik, JZ 1999, 597 = Mitt 2000, 1; *Galligani* Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen, ABl EPA 2007 Sonderausgabe Nr 2, 148; *Galloux* La brevetabilité des innovations génétiques sous la Convention sur le brevet européen: Réalités et perspectives, 2 Cahiers de la propriété intellectuelle (1990); *Gareis* Anwendungsfelder und wirtschaftliche Bedeutung der Biotechnologie, GRUR Int 1987, 287, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 7; *Germinario* The Value of Life, Patent World 163, 16; *Godt* Streit um den Biopatentschutz: Stoffschutz, Patente auf Leben und Ordre Public, 2003; *Godt* Eigentum an Information: Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information, 2007; *Goebel* Ist der Mensch patentierbar? PharmRecht 1994, 130 = Mitt 1995, 153; *Goebel* Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des DPA, GRUR Int 1987, 297, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 21; *Goebel* Bio-/Gentechnik und Patentrecht – Anmerkungen zur Rechtsprechung, Mitt 1999, 173; *Goldbach/Vogelsang-Wenke/Zimmer* Protection of Biotechnological Matter under European and German Law, 1997; *Goldstein* Der Schutz biotechnologischer Erfindungen in den Vereinigten Staaten, GRUR Int 1987, 310, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 55; *Gorny* Zum Schutz neuartiger Lebensmittel (Novel Foods), GRUR 1995, 721; *Groß* Die Lizenz in der Gen- und Biotechnik, Mitt 1994, 256; *Grubb* Patents in Chemistry and Biotechnology, 1986; *Grubb/Thomsen* Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology[5], 2010; *Grund/Burda* Zum BGH-Vorlagebeschluss an den EuGH zur Auslegung der Biopatentrichtlinie – Neutrale Vorläuferzellen, Mitt 2010, 214; *Grund/Keller* Patentierbarkeit embryonaler Stammzellen, Mitt 2004, 49; *Grünwald* Patentierung von Genen und Gensequenzen, in *Rittner ua* (Hrsg) Genomanalyse und Gentherapie: medizinische, gesellschaftspolitische, rechtliche und ethische Aspekte, Symposium der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz 18./19.10.1996, S. 211; *Haedicke* Kein Patent auf Leben? Grundlagen des Patentrechts und der Schutz biotechnologischer Erfindungen, JuS 2002, 113; *Haedicke* Die Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie, Mitt 2005, 241; *Haedicke* Absoluter Stoffschutz: Zukunftskonzept oder Auslaufmodell? GRUR 2010, 94; *Haedicke/Stief/Bühler* Pharmaceutical, Biological and Chemical Patents, 2014; *Häußer* Industrial Property Protection for Advanced Biotechnical Processes and Products, IndProp 1989, 161 = La protection des procédés et produits biotechnologiques modernes au titre de la propriété industrielle, ProprInd 1989, 177; *Hamilton* Who Owns Dinner: Evolving Legal Mechanisms for Ownership of Plant Genetic Resources, 931 Drake University Law School White Paper (1993), 45; *Han* Der Patentschutz biotechnologischer Erfindungen. Das koreanische Patentrecht im Rechtsvergleich mit deutschem und europäischem Patentrecht, Diss München (Univ) 2003/2005; *Hansen* Hände weg vom absoluten Stoffschutz – auch bei DNA-Sequenzen, Mitt 2001, 477; *Harmon* The Rules of Re-Engagement: The Use of Patent Proceedings to Influence the Regulation of Science, IPQ 2006, 378; *Hartmann* Die Patentierbarkeit von Stammzellen und den damit zusammenhängenden Verfahren, GRUR Int 2006, 195; *Hawkins* A Red Herring: Invalidity of Human Gene Sequence Patents, EIPR 2016, 83; *Herdegen* Die Erforschung des Humangenoms als Herausforderung für das Recht, JZ 2000, 633; *Herdegen* Die Patentierbarkeit von Stammzellenverfahren nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 859; *Herdegen* Patents on parts of the human Body, JWIP 2002, 145; *Hermann* Zur Patentierbarkeit von Genen und Proteinen, in: *Baumgartner* (Hrsg) Patente am Leben? 2003, 19; *Herrlinger* Die Patentierung von Krankheitsgenen, dargestellt am Beispiel der Patentierung der Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2, 2005, zugl Diss Univ. München 2004; *Hildebrand* Patenting of Human Genes in Europe: Prerequisites and Consequences, Diplomarbeit ETH Zürich 2001; *Hoffmaster* The Ethics of Patenting Higher Life Forms, The Intellectual Property Journal 1988, Nr 4, 1; *Hogle* Copyright for Innovative Biotechnical Research. An Attractive Alternative to Patent or Trade Secret Protection, High Tech L.J. 1990, 75; *Holzapfel* Das Versuchsprivileg im Patentrecht und der Schutz biotechnologischer Forschungswerkzeuge, 2004; *Holzapfel/Nack* Patentrechtliche und ethische Aspekte der Patentierung genetischer Erfindungen (Ta-

gungsbericht) GRUR Int 2002, 519; *Hoppe* Die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen, PharmR 1997, 392; *Howlett/Christie* An analysis of the approch of the European, Japanese and United States Patent Offices to patenting partial DNA sequences (ESTs), 34 IIC (2003), 581; *Huber* Biotechnologie, Begriffe und Techniken für Bearbeitung von Patentsachen, Mitt 1989, 133; *Huber* Aktuelle technische Fragen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 37; *Hübel* Patentability of pluripotent stem cells unlikely although they are not considered as embryo, Mitt 2011, 494; *Hüni/Buss* Patent Protection in the Field of Genetic Engineering, IndProp 1982, 356 = ProprInd 1982, 396; *Hüttermann/Storz* A Comparison between Biotech and Software Related Patents, EIPR 2009, 589; *Huwe* Strafrechtliche Grenzen der Forschung an menschlichen Embryonen und embryonalen Stammzellen, 2006; *Ilbert/Tubiana* Protection juridique des inventions biotechnologiques: analyse de la directive européenne et propositions, 1992; *Intellectual Property Institute* Patents for Genetic Sequences: The Competitiveness of Current UK Law and Practice, 2004; *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren, 2015; *Jacobs/van Overwalle* Gene Patents: A Different Approach, EIPR 2001, 505; *Jaenichen* Die Patentierung von Biotechnologie-Erfindungen beim Europäischen Patentamt, GRUR Int 1992, 327; *Jaenichen* The European Patent Office's Case Law on the Patentability of Biotechnology Inventions, 1993; *Jaenichen* A Biotechnology Update: Recent Developments in Europe, in: *Hansen* (Hrsg) International Intellectual Property Laws & Policy, Bd 2; *Jaenichen* Alle Erfindungen sind gleichberechtigt, GRUR Int 2007, 104; *Jaenichen/Meier/McDonell/Haley/Hosada* From clones to claims – the European Patent Office's Case Law on the Patentability of Biotechnology Inventions in Comparison to the United States and Japanese practice[6], 2016; *Johnston* Patent Protection for the Protein Products of Recombinant DNA, 4 High Tech Law Journal (1990), 249; *Joller* Die Biotechnologierichtlinie, EurLawReporter 1998, 459; *Joly/Hermitte* Biotechnology and Patents: The Protection of Innovations and the Free Movement of Genetic Resources, 3 INRA Sciences Sociales (1991), 1; *Jones* Biotechnical Patents in Europe – Update on the Draft Directive, EIPR 1992, 455; *Jones* Biotechnology Patents: A Change of Heart, EIPR 1994, 37; *Jones* The New Draft Biotechnology Directive, EIPR 1996, 363; *Jones/Britton* Biotech Patents – The Trend Reversed Again, EIPR 1996, 171; *Joos* Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz – Ein Tagungsbericht, GRUR Int 1987, 350; *Joye* Génome humain, droit des brevets et droit de la personalité: étude d'un conflit, 2002; *Kamstra/Scott-Ram/Sheard/Doring/Wixon* Patents on Biotechnical Inventions: The EEC Directive, 2001; *Kayton* Copyright in Genetically Engineered Works, G. Wash. L.Rev. 1982, 191; *Kern* Patentability of Biotechnical Inventions in the United Kingdom: The House of Lords Charts the Course, IIC 1998, 247; *Kempton* Broad Biotech Patent Claims – Latest EPO Case Law, 4 Bio-Science Law Review (1997), 152; *Keukenschrijver* Stoffschutz und Beschreibungserfordernis – Legt Art. 5 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe? FS W. Tilmann (2003), 475; *Kienle* Die neue EU-Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen – rechtliche und ethische Probleme der Patentierung biologischer Substanzen, WRP 1998, 692 = EWS 1998, 156 = PharmaRecht 1998, 300; *Kiley* Patents on Random DNA Fragments? 257 Science (1992), 915; *Kilger/Feldges/Jaenichen* The Erosion of Compound Protection in Germany: Implementation of the EU Directive on the Legal Protection of Biotechnical Inventions – the German Way, JPTOS 2005, 569; *Kilger/Jaenichen* Ende des absoluten Stoffschutzes? Zur Umsetzung der Biotechnologierichtlinie, GRUR 2005, 984; *King* The Modern Industrial Revolution – Transgenic Animals and the Patent Law, 67 Wash. Univ. L.Q. 453 (1989); *Kinkeldey* Das Leben und die Patente, FS 10 Jahre Rspr GBK EPA (1996), 5; *Kinkeldey* Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen, einschließlich des Schutzbereichs von Patenten auf Gene, ABl EPA 2003 Sonderausgabe Nr 2, 140; *Kinsman* Farmer's Rights: What is Fair, in: Genes for the Future: Discovery, Ownership, Access, NABC Report Nr 7/1995; *Kirchenamt der EKD* (Hrsg) Einverständnis mit der Schöpfung[2], 1997, S 136 ff (4. Zur Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen); *Kleine/Klingelhöfer* Biotechnologie und Patentrecht – ein aktueller Überblick, GRUR 2003, 1; *Kluge* Res nullius, res communis and res propria: patenting genes and patenting life-forms, FS J. Hruschka (2005), 543; *Knapowski* Landwirte als Patentverletzer: Patente der Biotech-Industrie als Bedrohung der deutschen Landwirtschaft? Mitt 2011, 447; *Knoppers* (Hrsg) Human DNA: Law and Policy, oJ; *Kock/Porzig/Willnegger* Der Schutz der pflanzenbiotechnologischen Erfindung und von Pflanzensorten unter Berücksichtigung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie, GRUR Int 2005, 183 = The Legal Protection fo Plant-Biotechnological Inventions and Plant Varieties in Light of the EC Biopatent Directive, IIC 2006, 135; *Köbl* Gentechnologie zu eugenischen Zwecken – Niedergang oder Steigerung der Menschenwürde? FS H. Hubmann (1985), 161; *Koechlin* (Hrsg) Das patentierte Leben, Zürich 1988; *Koechlin* Auf dem Weg zum Bruch eines Tabus, Wochenzeitung online 22.3.2001; *König* Angemessener Stoffschutz für Sequenzerfindungen, FS R. König (2003), 267; *Koenig* Rechtsgutachten zur Biomedizinkonvention im Auftrag des BMJ, 2003; *Koenig/Müller* EG-rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen am Beispiel von Klonverfahren an menschlichen Stammzellen, EuZW 1999, 681; *Koenig/Müller* EG-rechtliche Vorgaben zur Patentierbarkeit gentherapeutischer Verfahren unter Verwendung künstlicher Chromosomen nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 295; *St. Kohler* Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, zum Revisionsentwurf PatG, sic! 2006, 451; *G. König* Angemessener Stoffschutz für Sequenzerfindungen, FS R. König (2003), 267; *Köpf/Hilti* Patente auf Stammzellen – europäische Ethik und Verfahrenstaktik, sic! 2009, 462; *Köster* Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von „Biotech"-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten, GRUR 2002, 833; *Kolb/Hansen* New Aspects of Patenting Biological Inventions before the EPO, Patents & Licensing Juni 1985, S 25; *Kraßer* Patenting chemical and biological inventions, Naturwissenschaften 1976, 401; *Krauß* Richtlinienkonforme Auslegung der Begriffe „Verwendung" und „Funktion" bei Sequenzpatenten und deren Effekte auf die Praxis, Mitt 2001, 396; *Krauß* Die Effekte der Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen auf die deutsche Praxis im Bereich dieser Erfindungen, Mitt 2005, 490; *Krauß* Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie: Willkommen im Sonderrecht für den Stoffschutz auf DNA-Sequenzen – Die „Monsanto" Entscheidung und der „informationsgebundene Stoffschutz", Mitt 2011, 54; *Krauß* Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie: Was sind „im Wesentlichen biologische Verfah-

ren"? Mitt 2011, 279; *Krauß* Aktuelles aus der Biotechnologie: Das Erfordernis der „Utility" in den USA nach Mayo v. Prometheus – Auswirkungen auf die Praxis von Patentanmeldungen, Mitt 2013, 436; *Krauß/Engelhard* Patente im Zusammenhang mit der menschlichen Stammzellforschung – ethische Aspekte und Übersicht über den Status der Diskussion in Europa und Deutschland, GRUR 2003, 985; *Krauß/Takenaka* Aktuelles aus dem Bereich der Biotechnologie, Mitt 2009, 347; *Krefft* Patente auf humangenomische Erfindungen unter besonderer Berücksichtigung des EST-Problems, 2003, zugl Diss München 2001; *Krepper* Zur Würde der Kreatur in Gentechnik und Recht, Basel 1999; *Kresbach* Patentschutz in der Gentechnologie, 1994; *Kucziensky* Patentoffensive in der Biotechnologie, DuR 1992, 291; *Künzler* Macht der Technik – Ohnmacht des Rechts? Regelungsbedarf und Regelungsmöglichkeiten im Bereich Gentechnologie, 1990; *Kunczik* Die Legitimation des Patentsystems im Lichte biotechnologischer Erfindungen, GRUR 2003, 845; *Kunczik* Geistiges Eigentum an genetischen Informationen, 2007, zugl Diss Bonn 2006; *Kushan* Protein Patents and the Doctrine of Equivalents: Limits on the Expansion of Patent Rights, 6 High Tech Law Journal (1991), 109; *Laimböck/Dederer* Der Begriff des „Embryos" im Biopatentrecht, GRUR Int 2011, 661*; Landfermann* Patentschutz für biotechnologische Erfindungen: Stand und Perspektven, in: *Bauer* (Hrsg) Felder der Rechtsentwicklung (2003), 7; *Landfermann* Umsetzungs-Spielräume bei der Biopatent-Richtlinie, FS W. Tilmann (2003), 527; *Lapeyre/Marechal* Particularismes des inventions de biotechnologie vis-à-vis du droit commun des brevets, RDPI April 1987, S 18; *Laudien* Patentschutz für biotechnologische Erfindungen: Vorschlag für eine EU-Richtlinie, VPP-Rdbr 1997, 15; *Laudien* Warum brauchen wir Biopatente? in: *Baumgartner* (Hrsg) Patente am Leben? 2003, 45; *Laurie* Patenting Stem Cells of Human Origin, EIPR 2004, 59; *Lausmann-Murr* Schranken für die Patentierung der Gene des Menschen, 2000; *Lenk/Duttge/Fangerau* (Hrsg) Handbuch Ethik und Recht der Forschung am Menschen (2014); *Leskien* Patente auf die Gentechnik, InfUR 1992, 207; *Leskien* Gentechnologie und Patentrecht, ZUR 1996, 299; *Llewelyn* Industrial Applicability/Utility and Genetic Engineering: Current Practices in Europe and the United States, EIPR 1994, 473; *Llewelyn* Article 53 revisited: Greenpeace v. Plant Genetic Systems NV, EIPR 1995, 506; *Llewelyn* The Legal Protection of Biotechnical Inventions. An Alternative Approach, EIPR 1997, 115; *Llewelyn* The Patentability of Biological Material: Continuing Contradiction and Confusion, EIPR 2000, 191; *Luttermann/Mitulla* Genpatente und Monopolbildung bei Saatgut, ZLR 2008, 390; *Lutz* Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen, ABl EPA 2007 Sonderausgabe Nr 2, 170; *Maebius* Patenting DNA Claims After In re Bell: How much bettter off are we? JPTOS 1994, 508; *Maebius* Biotech Transfers: From Bailing Mice to Sellying Hybridomas, JPTOS 1994, 601; *Markl* Who Owns the Human Genome? IIC 2002, 1; *Marshall* Biotechnology Patents – A Further Twist, Patent World 1995, 25; *Marwitz* Der Mensch im Patentrecht, GRUR 1930, 1078; *Marshall* Biotechnology Patents – A Further Twist, Patent World 1995, 25; *Mattéi* Breveter la matière vivante. Proposition pour une résponse européenne, 1996; *McInerney* Biotechnology: Biogen v. Medeva in the House of Lords, EIPR 1998, 14; *McMahon* Gene Patenting and the Marginalisation of Ethical Issues, EIPR 2019, 608; *Meiser* Biopatentierung und Menschenwürde, 2002; *Mellor* Patent and Genetic Engineering – Is It a New Problem? EIPR 1988, 159; *Meyer-Dulheuer* Die Bedeutung von Sequenzprotokollen für den Offenbarungsgehalt biotechnologischer Erfindungen, GRUR 2000, 1; *Meyer-Dulheuer* Der Schutzbereich von auf Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten, GRUR 2000, 179; *Michaels* Biotechnology and the Requirement for Utility in Patent Law, JPTOS 1994, 247; *Mieth* Der ethische Aspekt der Patentierung im Kontext der Biotechnologie, in *Braun/Elstner* (Hrsg) Gene und Gesellschaft, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg 1999, 123–131; *Mieth* Bio-Patentierung im ethischen Disput, Manuskript 25jähr Jubiläum der Kanzlei Bardehle pp, 2002; *Mills* Biotechnological Inventions: Moral Restraints and Patent Law, 2005; *Minkmar* Biopiraterie, Forum Recht 2010,17; *Moore* Challenge to the Biotechnology Directive, EIPR 2002, 149; *Moufang* Patentierung menschlicher Gene, Zellen und Körperteile? Zur ethischen Dimension des Patentrechts, *Moufang* Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, 1988; *Moufang* Patentability of Genetic Inventions in Animals, IIC 1989, 823; EPOscript Bd 1, 133 und GRUR Int 1993, 439 = Patentability of Human Genes, Cells and Parts of the Body? IIC 1994, 487; *Moufang* The Concept of ‚Ordre Public' and Morality in Patent Law, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *Moufang* Biotechnologische Erfindungen im europäischen Patentrecht, in: Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums (2002), 149; *Moufang* Ethische Grenzen der Patentierung biotechnologischer Erfindungen, Vortragsmanuskript Nationaler Ethikrat, Forum Bioethik, 23.4.2003; *Moufang* Ethische Voraussetzungen und Grenzen des patentrechtlichen Schutzes biotechnologischer Erfindungen, in *Depenheuer ua* (Hrsg) Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? 2007; *Moufang* Stoffschutz im Patentrecht, GRUR 2010, 89; *Müggenborg* Sechstes Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht – „Gentechnik und Umwelt", NJW 1991, 26; *Mueller* The Evolving Application of the Written Description Requirement to Biotechnological Inventions, 13 Berkeley Tech. L.J. 615 (1998); *Müller* Die Patentfähigkeit von Arzneimitteln: der gewerbliche Rechtsschutz für pharmazeutische, medizinische und biotechnologische Erfindungen, Diss Göttingen 2002; *Müller-Terpitz* Rechtliche Rahmenbedingungen der Patentierung und therapeutischen Zulassung von Stammzellen, stammzellenbezogenen Verfahren und Produkten, 2009; *Nagl* Gentechnologie und Grenzen der Biologie, 1987; *Nero* Propriedade intelectual a tutela jurídica da biotecnologia, Sao Paulo 1998; *Nieder* Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens: Teil der Beschreibung oder notwendiges Anspruchsmerkmal von EST-Patenten? Mitt 2001, 97; *Nieder* Gensequenz und Funktion – Bemerkungen zur Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG, Mitt 2001, 238; *Noilhan/de Casanove* La protection juridique des nouveautés vivantes, GazPal 1978 I, Doctr. 104; *Noilhan/de Casanove* A propos de la protection juridique des nouveautés obtenues sur les êtres vivants, GazPal 1978 II, Doctr. 457; *Nordberg/Minssen* A „Ray of Hope" for European Stem Cell Patents or „Out of the Smog into the Fog"? IIC 47 (2016), 138; *Nott* The Proposed EC Directive on Biotechnological Inventions, EIPR 1994, 191; *Nott* The Biotech Directive: Does Europe Need a New Draft? EIPR 1995, 563; *Nott* „You Did It!" The European Biotechnology Directive At

Last, EIPR 1998, 347; *Nys* Het nader gebruik van lichaamsmaterial en biotechnologische uitvindingen, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *OECD* (Hrsg) Intellectual Property, Technology Transfer and Genetic Resources, 1996; *Oersnes* The influence of the EU Biotechnology Directive and the US Utility Requirement on the Grant of European Patents Claiming Expressed Sequence Tags (ESTs), Diplomarbeit ETH Zürich 2001/02; *Ohly* Die Einwilligung des Spenders von Körpersubstanzen und ihre Bedeutung für die Patentierung biotechnologischer Erfindungen, FS R. König (2003), 417; *Olsen* The Biotechnology Balancing Act: Patents for Gene Fragments, and Licensing the „Useful Arts", 7 Albany L.J. Science & Tech. 295 (1997); *Oredsson* Biological Inventions and Swedish Patent Legislation, NIR 1985, 229; *Oser* Patentierung von (Teil-)Gensequenzen unter besonderer Berücksichtigung der EST-Problematik, GRUR Int 1998, 648 = Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue, IIC 1999, 1; *Palombi* Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade, 2009; *Palombi* Are Gene Patents in Europe a Threatened Species? EIPR 2016, 231; *Paton/Denoon* The Ramifications of the Advocate General's Opinion in the Oliver Brüstle Case, EIPR 2011, 590; *Pedrazzini* Gentechnik und Patentrecht, in: genethik, Patentierung von Leben? (1995); *Pehu ua* From Application to Patent in Genetic Engineering – 19 Cases of the European Patent Office, 10 World Patent Information 184 (1988); *Peifer* Patente auf Leben: Ist das Patentrecht blind für ethische Zusammenhänge? FS R. König (2003), 435; *Perera/Sugden* Myriad Genetics Inc: Patenting of Isolated Human DNA A Missed Policy Opportunity or Judicial Interpretation Supportinga Judicial Minimalist Status Quo, EIPR 2017, 334, 403; *Pernicka* Wem gehören die Gene? Patente auf Leben für ein neues Wachstumsregime, 2001; *Perret* La brevetabilité des inventions biotechnologiques – le cas du virus HIV-2, SMI 1991, 359; *Pezard* Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen, ABl EPA 2007 Sonderausgabe Nr 2, 162; *Piffat* The ‚Obvious to Try' Doctrine and Biotechnology: A Comparison of Cases in the United States and in the United Kingdom, JPTOS 1990, 956; *Plogell* Bioteknik och patentskydd – möjligheterne till patentskydd for biotekniske opfinningar, 1987; *Plomer* (Hrsg) Stem Cell Patents: European Patent Law and Ethics Report, 2006, im Internet unter http://www.nottingham.ac.uk/law/StemCellProject/reports.htm; *Plomer/Torremans* (Hrsg) Embryonic Stem Cell Patents: European Law and Ethics, 2009; *Popp* Biotechnologie und Patente (Foliensammlung), VPP-Rdbr 2011, 123; *Posey/Dutfield* Beyond Intellectual Property Rights: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, 1996; *Posey/Dutfield* Plants, Patents and Traditional Knowledge: Ethical Concerns of Indigenous and Traditional Peoples, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *Price/Morgan* Enforcing DNA Product Claims in Europe: A Case Study using Monsanto's Roundup Ready litigation, EIPR 2009, 377; *Prowda* Moore v. The Regents of the University of California: An Ethical Debate on Informed Consent and Property Rights in a Patient's Cells, JPTOS 1995, 611; *Purvis* Patents and Genetic Engineering – Does a New Problem Need a New Solution? EIPR 1987, 347; *Qiongdi Chen* Patent Biotechnology Invention in China, EIPR 2010, 9; *Rafeiner* Patentschutz von gentechnischen Erfindungen, in *Plöchl* (Hrsg) Ware Mensch, 1996; *Rafeiner* Vorschlag für eine Biotechnologie-Richtlinie, ecolex 1997, 268; *Rauh/Jaenichen* Neuheit und erfinderische Tätigkeit bei Erfindungen, deren Gegenstand Proteine oder DNA-Sequenzen sind, GRUR 1987, 753; *Reid* Biogen in the EPO: The Advantage of Scientific Understanding, EIPR 1995, 98; *Remiche/Bergmans/Desterbecq* Biotechnologie et propriété intellectuelle, 1988; *Rémond* Protection of Inventions in Biotechnology and Practice of Examination Within the European Patent Office, 16 Patents & Licensing 1986/6, S 13; *Rémond* Current Trends in Patenting Biotechnological Inventions Before the European Patent Office, 11 World Patent Information 63 (1989); *Rietschel* Patentierung von Genen, 2005; *Rimmer* Myriad genetics: Patent law and genetic testing, IIC 2003, 20; *Rimmer* Intellectual Property and Biotechnology: Biological Inventions, 2008; *Roberts* Broad Claims for Biotechnical Inventions, EIPR 1994, 371; *Roberts* The Prospects of Success of the National Institute of Health's Human Genome Application, EIPR 1994, 30; *R. Rogge* Patente auf genetische Informationen im Lichte der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten, GRUR 1998, 303; *Romandini* Die Patentierbarkeit menschlicher Stammzellen, Diss München (Univ.) 2011; *Rowlandson* The Ordre Public and Morality Exception and its Impact on the Patentability of Human Embryonic Stem Cells, EIPR 2010, 67; *Ruderisch* Rechtliche und rechtspolitische Fragen der Humangenetik, ZRP 1992, 260; *Sampson* Rewriting the Genetic Code: The Impact of Novel Nucleotides on Biotechnology Patents, EIPR 2002, 409; *Sampson* Achieving Ethically Acceptable Biotechnology Patents: A Lesson from the Clinical Tests Directive? EIPR 2003, 419; *Sattler de Sousa e Brito* Kommerzialisierung von Stammzellen und ihre Forschung im Europa von Morgen – Tagungsbericht, GRUR Int 2007, 712; *Sandri/Caporascio* Biotecnologie: l'ultima proposta dell'Unione Europea, Riv.dir.ind. 1994 I 645; *Savignon* Die Natur des Schutzes der Erfindungspatente und seine Anwendung auf lebende Materie, GRUR Int 1985, 83; *Savignon* Considérations sur les principes du rapprochement des législations en matière de brevets: la brevetabilité des êtres vivants, GRUR Int 1990, 766; *Schatz* Zur Patentierbarkeit gentechnischer Erfindungen in der Praxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1997, 588 = Patentability of Genetic Engineering Inventions in European Patent Office Practice, IIC 1998, 2; *Schertenleib* The Patentability and Protection of DNA-based Inventions in the EPO and the European Union, EIPR 2003, 125; *Schertenleib* The Patentability and Protection of Living Organisms in the European Union, EIPR 2004, 203; *Schneider/Walter* Ist der absolute Stoffschutz noch zu retten? GRUR 2007, 831; *Schrell* Funktionsgebundener Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen? GRUR 2001, 782; *M.I. Schuster* The Court of Justice of the European Union's Ruling on the Patentability of Human Embryotic Stem-Cell Related Inventions (Case C-34/10), IIC 2012, 626; *Scott* The Dutch Challenge to the Bio-Patenting Directive, EIPR 1999, 212; *Sellnick* Erfindung, Entdeckung und die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; *Sena* Directive on Biotechnical Inventions: Patentability of Discoveries, IIC 1999, 731; *Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft* Genforschung, Therapie, Technik, Patentierung, 1997; *Sharples* Industrial Applicability for Genetics Patents: Divergences between the EPO and the UK, EIPR 2011, 72; *Sheiness* Patenting Gene Sequences, Patenting Gene Sequences? JPTOS 1996, 121; *Sherman* Die Entscheidung

Genentech v. Wellcome des englischen Court of Appeal, GRUR Int 1990, 191 = IIC 1990, 76; *Shuman* (Hrsg) Intellectual Property Rights and Their Special Impact on Biotechnology, 1999; *Simon/Braun* Patentrecht und Biotechnologie: Patente auf Leben? 2002; *Smith* Copyright Protection for the Intellectual Property Rights to Recombinant Deoxyribonucleic Acid: A Proposal, St. Mary's L.J. 1988, 1083; *Smith/Kettelberger* Patents and the Human Genome Project, 22 AIPLA Q.J. (1994), 27; *Sommer* The scope of gene patent protection and the TRIPS Agreement: an exclusively nondiscriminatory approach? IIC 2007, 30; *Sommer* Patenting the Animal Kingdom? From Cross-Breeding to Genetic Make-Up and Biomedical Research, 39 IIC (2008), 139; *Sparrow* An International Comparative Analysis of the Patentability of Recombinant DNA-Derived Organisms, 12 Univ. Toledo L.Rev. 945 (1981); *Speck* Generic Copyright, EIPR 1995, 171; *Spranger* Ethische Aspekte bei der Patentierung menschlichen Erbguts nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 1999, 595 = Ethical Aspects of Patenting Human Genotypes According to EC Biotechnology Directive, IIC 31 (2000), 373; *Spranger* Stoffschutz für „springende Gene"? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002, 399; *Spranger* Die Rechte des Patienten bei der Entnahme und Nutzung von Körpersubstanzen, NJW 2005, 1084; *Spranger* Neueste Entwicklungen bei der Patentierung biotechnologischer Erfindungen in Australien, GRUR Int 2005, 469; *Stamm* Biotechnologische Erfindungen, in: FS 100 Jahre eidgen. Patentgesetz (1988), 159; *Stanley/Ince* Copyright Law in Biotechnology: A View from the Formalist Camp, EIPR 1997, 142; *Stellmach* Patentfähigkeit biologisch aktiver Substanzen: einige Zusammenhänge zwischen Struktur, Wirkung und erfinderischer Tätigkeit, GRUR Int 2005, 665; *Stenton* Biopiracy within the Pharmaceutical Industry: A Stark Illustration of how Abusive, Manipulative and Perverse the Patenting Process can be towards Countries of the South, EIPR 2004, 17; *Sterckx* (Hrsg) Biotechnology, Patents and Morality, 1997; *Sterckx* Some Ethically Problematic Aspects of the Proposal for a Directive on the Legal Protection of Biotechnical Inventions, EIPR 1998, 123; *Sterckx* The WARF/Stem Cells Case before the EPO Enlarged Board of Appeal, EIPR 2008, 535; *Stoll/Wolfrum/Frank* Die Gewährleistung freier Forschung an und mit Genen und das Interesse an der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Ergebnisse, 2002; *Stolzenburg/Ruskin/Jaenichen* Von unfertigen fertigen Erfindungen: T 1329/04 – 3.3.8, GRUR Int 2006, 798; *Straus* Patentschutz für biotechnische Erfindungen, GRUR Int 1985, 108; *Straus* Patent Protection for Biotechnological Inventions, IIC 1986, 445; *Straus* Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, 1987; *Straus* Der Schutz biologischer Erfindungen, insbesondere von Pflanzenzüchtungen, FS 100 Jahre GRUR (1991), 363; *Straus* Biotechnologische Erfindungen – ihr Schutz und seine Grenzen, GRUR 1992, 252; *Straus* Patenting Human Genes in Europe – Past Developments and Prospects for the Future, IIC 1995, 920; *Straus* Patentrechtliche Probleme der Gentherapie, GRUR 1996, 10; *Straus* Die rechtlichen Grundlagen des Patentierens von Genen, Gutachten erstellt im Auftrag des Deutschen Bundestages, 1996; *Straus* Genpatente – rechtliche, ethische, wissenschafts- und entwicklungspolitische Fragen, 1997; *Straus* Abhängigkeit bei Patenten auf genetische Information – ein Sonderfall? GRUR 1998, 314; *Straus* Patenting genes and gene therapy: legal and ethical aspects, in: *Bock, Cohen, Goode* (Hrsg) From genome to therapy: integrating new technologies with drug development (2000), 112; *Straus* Genpatentierung – eine „abstruse Idee"? Deutsches Ärzteblatt 2000, 903; *Straus* Patentierung von Leben, in *CDU-Bundesgeschäftsstelle* (Hrsg) Arbeitsmaterialien „Bioethik", 2001, 46; *Straus* Biotechnologie et brevets, in *Gros* (Hrsg) Les Sciences du vivant – Ethique et société, 2001, 233; *Straus* Produktpatente auf DNA-Sequenzen: eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts, GRUR 2001, 1016; *Straus* Zur Patentierbarkeit des menschlichen Genoms, in: *Honnefelder/Propping* (Hrsg) Was wissen wir, wenn wir das menschliche Genom kennen? 2001, 243; *Straus* An updating concerning the protection of biotechnological inventions including the scope of patents for genes, ABl EPA 2003 Sonderausgabe 2, 170; *Straus ua* Genetic Inventions and Patent Law – An empirical survey, 2004; *Straus* Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Bern 2004; *Straus* Zur Patentierung humaner embryonaler Stammzellen in Europa. Verwendet die Stammzellenforschung menschliche Embryonen für industrielle oder kommerzielle Zwecke? GRUR Int 2010, 911; *Straus/Moufang* Legal Aspects of Acquiring, Holding and Utilizing Patents with Reference to the Activities of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), UNIDO-Dok. ICGEB/Prep.Comm./14/3/Add.1; *Sung/Pelto* The Biotechnology Patent Landscape in the United States as we enter the New Millenium, 1 JWIP 889 (1998); *Swinkels* Octrooien op genen, BIE 2001, 220; *Szabo* Patent Protection of Biotechnological Inventions – European Perspectives, IIC 1990, 468; *Takii/Kiyofuji/Sommer* Rechtliche Fragen zum Schutz gentechnologischer Erfindungen in Japan, GRUR Int 1997, 210; *Tang* Recent Development of Patent Law Protection for Products of Genetic Engineering in Great Britain – Genentech Inc.'s Patent for tPA, 15 Syrac. J.Int.L. & Comm. 125 (1988); *Taupitz* Forschung mit menschlichen Zellen in Österreich: Profit auf Kosten des Patienten? JBl 2000, 152; *Taupitz* Der rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwecken, NJW 2001, 3433; *Taupitz* Erfahrungen mit dem Stammzellgesetz, JZ 2007, 113; *Taupitz* Menschenwürde von Embryonen – europäisch-patentrechtlich betrachtet, GRUR 2012, 1; *Teschemacher* Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1987, 303 = IIC 1988, 18, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 37; *Teschemacher/Wolf* Ist das Leben zu schützen? Gentechnologie, eine neue Herausforderung auf dem Gebiet des Patentschutzes – ein Zwiegespräch, in: *Rafeiner* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 106; *Then* Ein Patent auf die Züchtung des Menschen, Genethischer Informationsdienst 139/2000, 45; *Then* Gen-Patente: ein systematischer Mißbrauch des Patentrechts, in: *Baumgartner* (Hrsg) Patente am Leben? 2003, 59; *Thomson* The Grey Penumbra of Interpretation Surrounding the Obviousness Test for Biotech Patents, EIPR 1996, 90; *Thomson/Gammon* Patenting Biotechnology: When the Means Justify the End, 13 Bio/Technology (1995), 1446; *Thurston* The Commercial and Legal Impact of the Court of Appeal's Decision in Genentech v. Wellcome, EIPR 1989, 66; *Thurston/Burnett-Hall* Genentech Inc. v. The Wellcome Foundation Limited – How Important is the Decision for the Biotechnology Industry? EIPR 1988, 59; *Tilmann* Patentverletzung bei Genpatenten, Mitt 2002, 438; *Tilmann* Reichweite des Stoffschutzes bei Gensequenzen, GRUR 2004, 561 = Scope of Protection for Gene Sequence Patents, IIC 36

(2005), 899; *Timke* Die Patentierbarkeit parthenogenetischer Stammzellen nach der RL 98/44/EG – zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 18.12.2014 – C-364/13, GRUR Int 2015, 319; *Treichel* G 2/06 and the Verdict of Immorality, IIC 2009, 450; *Trips-Hebert/Grund* Die Früchte des verbotenen Baumes? Die Patentierung von Stammzellen nach dem Brüstle-Urteil des Bundespatentgerichts und mögliche Fernwirkungen für die pharmazeutische Industrie, PharmRecht 2007, 397; *Tronser* Ziele und Grenzen des Patentrechts – Dürfen Erfindungen patentfähig sein, die lebende Materie, auch höhere Lebewesen, und den Menschen oder menschliche Bestandteile betreffen, DRiZ 2000, 281; *Trüstedt* Patentrecht und Gentechnologie, GRUR 1986, 640; *Uhrich* Stoffschutz, 2010; *Utermann* Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, GRUR Int 1985, 34; *van de Graaf* Patent Law and Modern Biotechnology. A Comparative Study About the Requirements and the Scope of Protection, 1997; *van Overwalle* Octrooierbaarheid van plantenbiotechnologische uitvindingen, 1996; *van Overwalle* Patentability of Biotechnical Inventions, A Comparative Study, 1996 (niederländisch mit englischer Zusammenfassung); *van Overwalle* The Legal Protection of Biotechnical Inventions in Europe and in the United States. Current Framework and Future Developments, Leuven 1997; *van Overwalle* Biotechnology Patents in Europe, From Law to Ethics, in: Biotechnology Patents and Morality, 1997, 139; *van Overwalle* De octrooieerbarheid van biotechnologische uitvindingen, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *van Overwalle* The Legal Protection of Biotechnical Inventions in Europe and in the United States, 1997; *van Overwalle* Patent Protection for Plants: a Comparison of American and European Approaches, 39 IDEA (1999), 143; *van Overwalle* Octrooien voor planten onder de EG-Biotechnologierichtlijn van 6. Juli 1998, AgrarR 1999 Beilage I S 9 = Agrarisch recht 1999, 111; *van Overwalle* The Legal Protection of Biological Material in Belgium, IIC 2000, 259; *van Overwalle* Influence of intellectual property law on safety in biotechnology, in: Safety of modern technical systems, Congress-documentation, Saarbrücken 2001, 663; *van Overwalle* The Legal Protection of Biological Material in Belgium, IIC 31 (2000), 259; *van Overwalle* – The Implementation of the Biotechnology Directive in Belgium and its After-Effects, IIC 37 (2006), 889; *van Overwalle/Jacobs* Octrooien op genen: een alternatieve benadering, BIE 2001, 115; *van Wezenbeek* Patents and DNA, 1993; *van Wijk* Broad Biotechnology Patents Hamper Innovation, 25 Biotechnology and Development Monitor (1995), 15; *Vanderghheynst* La notion d'ordre public et des bonnes moeurs dans la proposition de directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *Vanzetti* I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche, 1995; *Vermeersch* Ethische implicaties van octrooien op plant, dier en mens, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *Vida* Ungarische Rechtsprechung zu biotechnologischen Erfindungen, Mitt 1989, 210; *Vivas Eugui/Spennemann* Some Reflections on an International Convention on the Banning of Human Cloning and Related Patents, 6 JWIP 485 (2003); *Vogel/Grunwald* (Hrsg) Patenting of human genes and living organisms, 1994; *von Dungern* Zur Praxis der Lizenzvergabe für gentechnische Erfindungen in den USA, GRUR Int 1982, 502; *von Füner* Der patentfähige Mensch – 2000, in *AIPPI, Ungarische Landesgruppe* (Hrsg) New Technical Tendencies and Industrial Property Protection, S 43; *von Pechmann* Wieder aktuell: Ist die besondere technische, therapeutische oder biologische Wirkung Offenbarungserfordernis bei der Anmeldung chemischer Stofferfindungen? GRUR Int 1996, 366; *M. von Renesse/Tanner/D. von Renesse* Das Biopatent: eine Herausforderung an die rechtsethische Reflexion, Mitt 2001, 1; *Vorwerk* Patent und Ethik, GRUR 2009, 375; *Vossius* Patent Protection for Biological Inventions – Review of Recent Case Law in EEC Countries, EIPR 1979, 278; *Vossius* Über den Patentschutz von Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie in Deutschland und Europa, FS Z. Kitagawa (1992), 1046; *Vossius* Die Beurteilung der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiete der Biotechnologie, GRUR 1993, 344; *Vossius* Patenting Inventions in the Field of Biology and Chemistry: German and European Patent Law and Case Law, Naturwissenschaften 1997, 431; *Vossius/Grund* Patentierung von Teilen des Erbguts, der Mensch als Sklave? Einspruchsverfahren gegen das Relaxin-Patent, Mitt 1995, 339; *Vossius/Jaenichen* Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach Europäischem Patentübereinkommen und Deutschem Patentgesetz – Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen, GRUR 1985, 821; *Vossius/Jaenichen* Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach Europäischem Patentübereinkommen und Deutschem Patentgesetz – Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen, GRUR 1985, 821; *Walles* Biotechnical Inventions and Swedish Patent Legislation, NIR 1985, 509, 1986, 71; *Walles* Bioteknik och patentbarhet, NIR 1989, 14; *Walter* Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung, GRUR Int 2007, 284; *Warcoin* Les développements de la biotechnologie et les brevets d'invention, RDPI, Jan. 1985, S 2; *Warren-Jones* Patenting rDNA: human and animal biotechnology in the United Kingdom and Europe, 2001; *Warren-Jones* Finding a „Common Morality Codex" for Biotech: A Question of Substance. IIC 2008, 638; *Wee Loon* Patenting of Genes – A Closer Look at the Concepts of Utility and Industrial Applicability, IIC 2002, 393; *Wegner* Patent Law in Biotechnology, Chemicals and Pharmaceuticals[2], 1995; *Welch* Der Patentstreit um Erythropietin (EPO), GRUR Int 2003, 579; *Wells* Patenting New Life Forms: An Ecological Perspective, EIPR 1994, 111; *Welp* Die Implementierung der europäischen Richtlinie über den Schutz biotechnologischer Erfindungen in der Bundesrepublik Deutschland, in: *Baumgartner* (Hrsg Patente am Leben? 2003, 33; *Werner* Entnahme und Patentierung menschlicher Körpersubstanzen, 2008; *Westerlund* Biotech patents: equivalency and exclusions under European and U.S. patent law, 2002; *Westkamp* Intellectual Property and Access to Genetic Material – Copyright as an Alternative Form of Protection? JIBL 2004, 111; *Whaite/Jones* Biotechnical Patents in Europe – The Draft Directive, EIPR 1989, 145; *White* Problems in Obtaining Patents in Biological Cases, in *Kemp* (Hrsg) Patent Claim Drafting and Interpretation, 1982, S 189; *Wiebe* Gentechnikrecht als Patenthindernis, GRUR 1993, 88; *Wies* Patent Protection of Biotechnical Inventions – American Perspectives, IIC 1990, 480; *Wilczek* (Hrsg) Biomedical Research and Patenting: Ethical, Social and Legal Aspects, 1996; *Wildhaber* Aktuelle Rechtsprechung zum Patentschutz für Gene und Gensequenzen, sic! 2012, 687; *Winnacker* Eröffnet die Gentechnologie neue Beschreibungsmöglichkeiten für Erfindungen im Bereich der lebenden Natur? Derzeitiger Stand und Aussichten, GRUR Int 1987, 292, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 67; *Witt* Biopatentierung: Chro-

nologie und rechtliche Problematik, in: *Vieweg* (Hrsg) Spektrum des Technikrechts, Referate eines Symposiums aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Instituts für Recht und Technik in Erlangen, 2002, 323; *Wolfram* „Reach-Through Claims" und „Reach-Through Licensing" – Wie weit kann Patentschutz auf biotechnologische Research Tools reichen? Mitt 2003, 57; *Wolfram* Aktuelle Entwicklungen zur Patentierung von Lebewesen und Naturgesetzen, GRURPrax 2012, 502; *Wolters* Die Patentierung des Menschen: Zur Patentierbarkeit humanbiologischer Erfindungen aus dem Bereich der modernen Biotechnologie, 2006, zugl Diss Düsseldorf 2004; *Wong* Patenting Innovations in Biotechnology, IP ASIA März 1999, 38; *Woodley/Smith* Conflicts in Ethics Patent in Gene R&D, LES Nouvelles 1997, 129; *Yesley* Protecting Genetic Difference, 13 Berkeley Tech. L.J. 653 (1998); *Zekos* Patenting Biotechnology, Journal of Information, Law & Technology 2004 (1); *Zintler* Die Biotechnologierichtlinie, 2002; *Zwiker-Stöckli* Patente auf DNA-Sequenzen, Bern 2012.

A. Entstehungsgeschichte

Die Einführung der die Patentierbarkeit des menschlichen Körpers betr Bestimmung ist durch das BioTRlUmsG ohne Übergangsregelung und damit mWv 28.2.2005 erfolgt. Sie bezieht sich aber wie die ebenfalls auf die BioTRl zurückgehende Neuregelung in § 2 auch auf Sachverhalte vor Inkrafttreten der BioTRl (Rn 2 zu § 2).[1] In der parlamentarischen Beratung wurden zur Klarstellung iSd 16. Erwägungsgrunds der BioTRl in Abs 1 die Wörter „einschließlich der Keimzellen," ein- sowie Abs 4 angefügt. Die Bestimmung entspricht mit Abweichungen in Abs 1 (betr die Keimzellen) und Abs 3 (Funktionsangabe) den Art 5 BioTRl und Regel 29 AOEPÜ, während der in letzter Minute aufgenommene Abs 4 im Wortlaut der Richtlinie keine Parallele hat. Weitergehende Patentierungsmöglichkeiten nach dem EPÜ führen dazu, dass in kritischen Fällen nationale Patentanmeldungen auf menschliche Gene keine erhebliche Bedeutung haben.[2] Es ist vorgeschlagen worden, Patentanmeldungen iSd Art 5 BioTRl einer bindenden Beurteilung durch ein wissenschaftliches Komitee zu unterziehen.[3] **1**

B. Patentierung des menschlichen Körpers

I. Allgemeines

Die Patentierung des menschlichen Körpers oder von seinen Teilen war früher nicht ausdrücklich verboten; dass Patente auf menschliche Lebewesen selbst nicht möglich sind, folgte bereits aus Verfassungsrecht (vgl Art 3 Abs 2 EU-Grundrechtecharta; Art 21 Biomedizin-Konvention des Europarats; umfassender Schutz der Menschenwürde nach Art 1 GG).[4] Die Regelung, die auf allg rechtsethischen Prinzipien beruht[5] und im wesentlichen klarstellende Bedeutung hat,[6] schließt den menschlichen Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung aus; der Ausschluss setzt jedenfalls im Vorkernstadium der imprägnierten Eizelle ein[7] und erfasst die befruchtete Eizelle, gleichgültig, ob diese in einen Körper eingesetzt werden soll.[8] Der Ausschluss gilt bis zum Tod, aber nicht darüber hinaus;[9] Erfindungen, die sich auf den toten menschlichen Körper beziehen, sind nicht nach § 1a von der Patentierung ausgeschlossen, über das Vorliegen anderer Ausnahmetatbestände ist damit nichts gesagt.[10] Der Begriff des menschlichen Körpers soll weit auszulegen sein.[11] Jedenfalls bezieht Abs 1 anders als Art 5 Abs 1 BioTRl, aber in Übereinstimmung mit deren Erwägungsgrund 16, und anders als Regel 29 Abs 1 AOEPÜ die (auch unbefruchteten) Keimzellen ein.[12] **2**

Die bloße **Entdeckung von Bestandteilen des menschlichen Körpers**, insb von natürlich auftretenden Genen oder Gensequenzen, ist, wie Abs 1 klarstellt, keine patentfähige Erfindung.[13] Es handelt sich **3**

---

1 Zur Problematik *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 997; zwd *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 1a Rn 1.
2 Vgl *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 997.
3 *Sampson* EiPR 2003, 419.
4 Ähnlich *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 53 aE; *Schulte* Rn 7 f; *Mes* Rn 4; BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276; vgl EUGH C-377/98 Slg 2001 I 7079 = GRUR Int 2001, 1043 Niederlande/Parlament und Rat (BioTRl II).
5 *Mes* Rn 2.
6 *Benkard* Rn 4; *Mes* Rn 2; *Schulte* Rn 7; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 1.
7 Vgl *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 295, 300 f; zur Rechtslage in Australien austral PA EIPR 2004 N-205.
8 *Benkard* Rn 11.
9 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 1; aA *Schulte* Rn 11; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 3.
10 Vgl *Benkard* Rn 8.
11 *Mes* Rn 4.
12 *Schulte* Rn 10; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 2; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 2.
13 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 4, 6; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 3; vgl US-SuprCourt GRUR Int 2013, 785 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.

um eine schon nach § 1 Abs 3 Nr 1 nicht schutzfähige Entdeckung.[14] Künstlich im Labor geschaffene komplementäre DNS (cDNS, cDNA) kann schutzfähig sein.[15]

II. Konkurrenzen

4 Die Regelung tritt neben die in § 2 über Gesetz- und Sittenwidrigkeit. Bei Patentanmeldungen, die biologisches Material menschlichen Ursprungs betreffen, muss nach Erwägungsgrund 26 zur BioTRl die Person, bei der Entnahmen vorgenommen wurden, zustimmen (vgl für biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs § 34). Auch nach Art 22 der von Deutschland und Österreich nicht unterzeichneten, von 29 Staaten (darunter der Schweiz) ratifizierten Bioethik-Konvention des Europarats (Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin) vom 4.4.1997[16] besteht ein Informations- und Zustimmungserfordernis bei Entfernen eines Teils des menschlichen Körpers. Im PatG hat dies keinen Niederschlag gefunden.[17] Ein Fall („Fall Moore"), in dem einem Patienten während einer Therapie Zellmaterial entnommen und ohne dessen Wissen zur Klonierung einer Zelllinie verwendet wurde, die Grundlage für Patenterteilung und Vermarktung wurde, und seine Entscheidung durch den kalifornischen Obersten Gerichtshof[18] ist in der Lit berichtet worden,[19] die dort angesprochenen Fragen sind jedoch nicht primär patentrechtl Natur, sondern betreffen die Vermarktung entnommenen Zellmaterials an sich. Jedoch kommt Sittenwidrigkeit nach § 2 in Betracht, wenn die Erfindung auf der Grundlage menschlichen Gewebes entwickelt wird.[20]

5 **III. Bestandteile des menschlichen Körpers** sind grds patentierbar, soweit es sich um isolierte oder in anderer Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene Bestandteile handelt (Abs 2). Hierzu rechnen Stoffe, Materialien und Organe, aus denen sich der menschliche Körper zusammensetzt.[21] Bestandteile sind auch isolierte pluripotente Stammzellen, während auf totipotente Zellen und Embryonen § 2 Abs 2 Nr 3 (Regel 28 Buchst c AOEPÜ; Rn 26 ff zu § 2) Anwendung findet.

6 Patentierbar sind Bestandteile, die mit dem Aufbau des natürlichen Bestandteils **identisch** sind (Abs 2 aE). Dies entspricht den allg Grundsätzen bei Naturstoffen.[22]

7 Grds patentierbar sind **Gensequenzen**[23] und Teilsequenzen.[24] Das Auffinden und Entwickeln eines Verfahrens für die Gewinnung einer Gensequenz (zB Isolierung und Beschreibung eines für ein menschliches Protein codierenden DNS-Fragments)[25] oder anderer Körperbestandteile[26] ist keine bloße Entdeckung.[27] Darauf, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nutzung des naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen erfinderischen Überschuss aufweist, kommt es bei der Bereitstellung einer für ein Humanprotein codierenden Nukleinsäuresequenz nicht an (vgl Rn 32 zu § 1); einer Kennzeichnung der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen im Patentanspruch bedarf es nicht.[28] Dagegen ist das Herausfinden des genauen Orts und der genetischen Sequenz für den Patentschutz nicht ausreichend.[29] Es wird vertre-

---

14 Vgl *Schulte* Rn 15; *Mes* Rn 5.
15 US-SuprCourt GRUR Int 2013, 785 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.
16 SEV-Nr 164.
17 Zur Diskussion und Gesetzgebung in Belgien *van Overwalle* IIC 2000, 259, 282; *van Overwalle* IIC 37 (2006), 889, 900 ff.
18 Nachw bei *Bostyn* BIE 1997, 403 f Fn 19, 20.
19 *Prowda* JPTOS 1995, 611.
20 *Schulte* Rn 20; vgl *Benkard* Rn 10; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 9; aA EPA 27.9.2007 T 1213/05 (Nr 48 f) Breast and ovarian cancer/UNIVERSITY OF UTAH.
21 *Mes* Rn 5; vgl *Benkard* Rn 9.
22 Näher *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 12 ff.
23 Zu informationsbezogenen und urheberrechtl Ansätzen bei der Beurteilung von Gensequenzen *5. Aufl* § 2 Rn 66.
24 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 6; *Mes* Rn 6; de lege ferenda abl *Jacobs/van Overwalle* EIPR 2001, 505; eingehende Darstellung der internat Rechtsstreitigkeiten über Erythropietin bei *Welch* Der Patentstreit um Erythropoietin (EPO), GRUR Int 2003, 579.
25 EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 1995, 388, 396 = GRUR Int 1995, 708 Relaxin; hierzu *Vossius/Grund* Mitt 1995, 339.
26 *Benkard* Rn 7.
27 Vgl HG Zürich sic! 1997, 208, 210; *Oser* GRUR Int 1998, 648, 650.
28 BGH GRUR 2016, 475 Rezeptortyrosinkinase
29 US-SuprCourt GRUR Int 2013, 785 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.

ten, dass sich die Patentierung der nicht als Werkzeug verwendeten Gensequenz auf die DNS mit einer bestimmten Sequenz und nicht auf die Sequenz als solche beziehe, weil die DNS-Sequenz als solche bloße Information sei.[30] Ein und derselbe DNS-Abschnitt kann für verschiedene Proteine kodieren.[31] Die nicht als Werkzeug verwendete DNS-Sequenz soll erst durch Angabe des Proteins, für das sie codiert, zu einer Lehre zum technischen Handeln werden (vgl aber Rn 13).[32]

Zum **internationalen Humangenom-Projekt** s *7. Aufl.*[33] Die US-Praxis sieht „expressed sequence tags" (ESTs) ohne individualisierte Funktionsangabe mangels spezifizierter Nützlichkeit nicht als patentfähig an.[34] Ob aus dem menschlichen Körper isolierte Gene patentiert werden können, ist im Europäischen Parlament kr erörtert worden;[35] eine grds positive Regelung enthält Abs 2, der allerdings gegenüber etwa der US-Praxis zusätzliche Hürden aufstellt und die Möglichkeit eröffnet, Abhängigkeiten abzumildern.[36] Die Isolierung von für ein menschliches Protein codierender Messenger-RNA aus menschlichem Gewebe verstößt nach Auffassung des EPA für sich nicht gegen die guten Sitten; ebenso wenig ist danach die Patentierung eines für menschliche Proteine codierenden DNS-Fragments für sich unethisch.[37] **8**

Eine Patentierung **isolierter Bestandteile** wie entnommener Körpersubstanzen (Blut- oder Gewebepräparate) ist nach Abs 2, der nicht gegen die Menschenwürde verstößt,[38] nicht ausgeschlossen.[39] Dass der Bestandteil dem Körper wieder zugeführt werden soll (zB Blut zur Dialysebehandlung; extrakorporal befruchtete Eizelle, hier aber umfassender wegen Abs 1, Rn 2), soll der Patentierung wegen des Schutzes der Menschenwürde jedenfalls dann entgegenstehen, wenn die Lehre, für die Patentschutz begehrt wird, gerade darin besteht, die Körperbestandteile nur vorübergehend zu entnehmen;[40] dies ist aber zu pauschal. Bei der Gewinnung und Verwertung auftretende eigentumsrechtl Fragen haben patentrechtl allenfalls für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit Bedeutung, vgl Rn 4. Sterbliche Überreste des Menschen sind nicht patentierbar.[41] **9**

Abs 2 erfasst auch **auf andere Weise**, insb durch gentechnische Verfahren wie Synthese, **gewonnene Bestandteile**. Das sind solche, die nicht aus dem Körper isoliert sind,[42] zB synthetisch hergestellte Peptide und mittels molekularbiologischer Verfahren hergestellte Proteine.[43] Abgetrennte Bestandteile werden von der Regelung über isolierte Bestandteile erfasst.[44] Patentierung kommt bei Implantaten und Prothesen sowie bei in vitro vermehrten menschlichen Substanzen in Betracht.[45] Die Identität von künstlichem und natürlichem Bestandteil steht ihr an sich nicht entgegen. **10**

IV. Verfahren in Bezug auf den menschlichen Körper sind nicht erfasst;[46] ob sie patentierbar sind, richtet sich nach §§ 2, 2a.[47] § 1a ist bei Verfahren zu beachten, deren unmittelbares Erzeugnis ein Mensch ist (zB in-vitro-Fertilisation).[48] Auf Ablehnung ist das vom EPA selbst als zu Unrecht erteilt bezeichnete eur Patent 695 351 („Edinburgh-Patent") gestoßen, das ein Verfahren zur Veränderung (auch menschlicher) Stammzellen schützt.[49] **11**

---

30 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532; *Egerer* FS R. König (2003, 109, 126 ff; *Ahrens* GRUR 2003, 89, 93; vgl *Hüttermann/Storz* EIPR 2009, 589.

31 Vgl *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 531; *Meier-Beck* GRUR 2003, 905, 911; *Tilmann* GRUR 2004, 561 f.

32 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532.

33 Vgl auch *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 3.

34 CAFC GRUR Int 2006, 160 In re Fisher.

35 *Straus/Fritze* GRUR 1994, 895 f.

36 Vgl *Straus* Deutsches Ärzteblatt 2000, 903, 905 f.

37 EPA, Einspruchsabteilung, ABl EPA 1995, 388, 397 ff = GRUR Int 1995, 708 Relaxin.

38 EuGH C-377/98 Niederlande/Parlament und Rat (BioTRl) II Slg 2001 I 6229 = GRUR Int 2001, 1043.

39 Vgl *Benkard* Rn 10; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 53; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 8; *Mes* Rn 6; Bsp bei *Kraßer/Ann* § 14 Rn 130.

40 *Benkard* Rn 11; vgl *Schulte* Rn 18; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 11.

41 *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 57.

42 Vgl *Benkard* Rn 12; SuprC USA GRUR Int 2013, 785, 788 f – Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.

43 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 8.

44 *Benkard* Rn 10.

45 Vgl *Schulte*[6] § 2 Rn 52.

46 *Mes* Rn 9; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 9; missverständlich zu Verfahrensmerkmalen in einem Sachanspruch BPatG 14.4.2016 21 W (pat) 50/13.

47 Vgl *Schulte* Rn 12.

48 *Schulte* Rn 13.

49 Vgl BTDrs 14/2879 S 18 f; Hinweis GRUR Int 2000, 283; ABl EPA 2000, 309 f; insgesamt wurden 13 Einsprüche eingelegt. Das Patent ist teilweise widerrufen worden, vgl Hinweis GRUR Int 2002, 782.

C. Funktionsangabe[50]

I. Grundsatz

12 Abs 3 verlangt für dt Patente[51] in Übernahme und Verschärfung der Vorgabe in Art 5 Nr 3 BioTRl[52] (vgl Erwägungsgründe 22–24) eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Gensequenz oder Teilsequenz unter Angabe der von dieser erfüllten Funktion in der Anmeldung (dh nicht notwendig in einem Patentanspruch), womit ein zusätzliches Offenbarungserfordernis aufgestellt wird (Regel 29 Abs 2, 3 AOEPÜ übernimmt die Regelung der BioTRl unverändert).[53] Ihrer systematischen Stellung nach bezieht sich die Bestimmung nur auf menschliche Gene und Gensequenzen, jedoch ergibt sich aus der Ableitung aus dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit (Erwägungsgrund 24, nicht wie in Erwägungsgrund 23 BioTRl aus dem Erfordernis einer Lehre zum technischen Handeln),[54] dass sie generell auf jegliches Gen und jegliche Gensequenz anwendbar sein soll; dies stellt § 2a Abs 2 Satz 2 klar.[55] Über den Wortlaut der Regelung hinaus wird vertreten, dass auch DNS-Sequenzen wie Regulatorsequenzen erfasst sind, die kein Gen darstellen,[56] darüber hinaus auch auf Proteinsequenzen.[57] Jedoch soll die Funktionsangabe nicht erforderlich sein, wenn bereits die Bereitstellung der DNS-Sequenz selbst auf erfinderischer Tätigkeit beruhe;[58] mit Abs 3 ist dies schwerlich vereinbar. Nach den Richtlinien des USPTO muss die gewerbliche Anwendbarkeit spezifisch, wesentlich und glaubhaft sein.[59]

13 **II.** Die Angabe der **Funktion**[60] kann auf molekularer Ebene oder der Ebene der Zelle, des Organs oder des Organismus erfolgen.[61] Allg Angaben zur Verwertbarkeit wie „für medizinische Zwecke" reichen nicht aus.[62] In Betracht kommt insb (entspr Erwägungsgrund 24 der BioTRl) bei Sequenzen als „Blaupause" für die Expression eine „biologische" Funktionsangabe dahin, dass die Gensequenz für ein bestimmtes Protein (und nicht für irgendeines) kodiert; Angabe der biologischen Funktion ist nicht erforderlich.[63] In Betracht kommt die Angabe, dass die Sequenz als Werkzeug wie Sonde, Adaptor, Linker, Primer, Marker in der Diagnostik oä verwendet wird;[64] insb in Fällen, in denen die Gensequenz nicht zur Herstellung eines Proteins genutzt wird.[65] Erforderlich, aber auch ausreichend ist die Angabe einer Funktion, die kausal zur Lösung eines Problems beiträgt.

III. Technizität

14 Die Einspruchsabteilung des EPA hat unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 23 der BioTRl die Auffassung vertreten, dass eine DNS-Sequenzen betr Erfindung mit der Angabe einer Funktion, die nicht wesentlich, spezifisch und glaubhaft ist, keinen technischen Charakter habe und deshalb keine patentierbare

---

50 Näher *Keukenschrijver* FS W. Tilmann (2003), 475; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 60.

51 Zur Unanwendbarkeit der dt Fassung auf eur Patente auch im nationalen Nichtigkeitsverfahren *Tilmann* Mitt 2002, 438 f; zur parallelen Regelung in Frankreich *Feldges* GRUR 2005, 977, 979.

52 Vgl *Benkard* Rn 14; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 17 f; zu den Unterschieden der verschiedenen Sprachfassungen und zur Abweichung der dt Regelung *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 994.

53 Vgl auch die Erwägungsgründe 16a, 16b und 16d des Entwurfs und hierzu *Straus* GRUR 1998, 314, 319, Erwägungsgrund 24 der BioTRl.

54 Vgl *Benkard* Rn 14; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 533.

55 Vgl *Benkard* Rn 3, 15; *Schulte* Rn 22; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 22; *Mes* Rn 7.

56 *Schulte* Rn 22.

57 EPA 11.5.2005 T 870/04 BDPI Phosphatase/MAX-PLANCK; zust *Schulte* Rn 22.

58 *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 533.

59 *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 992; vgl EPA – Einspruchsabteilung – ABl EPA 2002, 293 Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28.

60 Zum Begriff der Funktion *Krauss* Mitt 2001, 396, 398; *Godt* (2003) S 20 ff; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 531.

61 *Feuerlein* VPP-Rdbr 2006, 53; EPA T 898/05 GRUR Int 2007, 152 hämatopoietischer Rezeptor; *Schulte* Rn 25.

62 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 18.

63 Vgl *Straus* Deutsches Ärzteblatt 2000, 903, 905 mwN; *Stein* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 36; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 533.

64 *Benkard* Rn 16; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 19; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532.

65 *Tilmann* Mitt 2002, 438, 442; vgl *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 992; zum absoluten Stoffschutz bei Gensequenzen *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 162.

Erfindung darstelle.[66] Dies entspricht der Auffassung der Beschwerdekammern des EPA zur Bedeutung der Funktionsangabe bei Stoffansprüchen (vgl Rn 89 zu § 1).

IV. Erfinderische Tätigkeit ist nach allg Kriterien zu beurteilen, das Überraschungsmoment kann zu berücksichtigen sein. **15**

V. Die Beschreibung ist **Anmeldefordernis**,[67] aber angesichts der Regelung in § 35 nicht Voraussetzung der Begründung eines Anmeldetags. Dass sie zur den Inhalt der Anmeldung begrenzenden ursprünglichen Offenbarung rechnet[68] und damit nicht ohne Zeitrangverlust nachholbar ist, lässt sich nur damit begründen, dass ohne sie eine Lehre zum technischen Handeln, ohne die eine Erfindung nicht in Betracht kommt, nicht vorliegt.[69] Unter dieser Voraussetzung und in diesem Umfang, der sich nicht mit dem Umfang decken muss, der sich aus Abs 3 oder Regel 29 Abs 3 AOEPÜ ergibt, hat die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen zu erfolgen und sie kann nicht nachgebracht oder ausgewechselt werden.[70] Zur Frage, ob die Angabe im Patentanspruch erfolgen muss, Rn 27 zu § 34, und für menschliche Gene Abs 4. Dass das Erfordernis nicht bis zur Entscheidung über die Patenterteilung erfüllt ist, rechtfertigt die Zurückweisung der Anmeldung.[71] Wird gleichwohl erteilt, liegt darin kein eigenständiger Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund,[72] jedoch kann mangelnde Ausführbarkeit in Betracht kommen, sowie, wenn die Funktionsangabe zum Gegenstand der Erfindung rechnet, mangelnde Patentfähigkeit wegen Fehlens einer Lehre zum technischen Handeln. **16**

VI. Schutzumfang

Umstr ist, ob die Erfüllung der Voraussetzungen des Abs 3 absoluten Stoffschutz eröffnet und damit eine Art „Türöffnerfunktion“ hat.[73] Dies ist mit Rücksicht auf den besonderen Charakter der Gensequenz als Informationsträger wie auf die Vorgaben der BioTRl in Zweifel gezogen worden.[74] Es ist vorgeschlagen worden, danach zu differenzieren, ob die Funktionsangabe lediglich der Identifizierung der Funktion dient, was die Möglichkeit des Stoffschutzes eröffnen soll, ob die Informationsbeziehung zwischen Gensequenz und Protein Gegenstand des Patents ist (Lösung auf der Ebene der Äquivalenz sowohl bei Gensequenz als auch des Proteins) oder ob der Schutz auf die konkrete Gensequenz, die für ein bestimmtes Protein codiert, beschränkt ist.[75] Ob sich weitergehend durch das Erfordernis der Funktionsangabe eine aus dem Gesichtspunkt einer „Überbelohnung“ bei absolutem Sachschutz begründete Einschränkung des an sich umfassenden Sachschutzes in Richtung eines anwendungsgebundenen, dh zweckgebundenen Schutzes folgt,[76] wie dies die Intention der Regelung ist, erscheint aus systematischen Überlegungen **17**

---

66 EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 2002, 293, 307 Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28; vgl hierzu *Aerts* EIPR 2004, 349, 353 f.

67 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 23; weitergehend *Schulte*[6] § 2 Rn 65 f: eigenständige Patentierungsvoraussetzung.

68 So wohl *Straus* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 22, und *Baumbach* ebenda S 34.

69 Vgl *Schulte* Rn 26.

70 Vgl *Benkard* Rn 17 f; *Schulte* Rn 29; *Oser* GRUR Int 1998, 648, 653 f; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 534.

71 Vgl *Schulte*[6] § 2 Rn 67.

72 AA wohl *Benkard*[10] Rn 18.

73 Absoluter Stoffschutz wird uneingeschränkt bejaht von *Köster* GRUR 2002, 833, 843; vgl *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 160; vgl auch *Benkard* Rn 20, 22; *Albers* JZ 2003, 275, 283 mwN; zur Diskussion in den Niederlanden und in Belgien *van Overwalle/Jacobs* BIE 2001, 117 und 221 einerseits sowie *Swinkels* BIE 2001, 220 andererseits.

74 Vgl *M. von Renesse/Tanner/D. von Renesse* Mitt 2001, 1, 3; *van Raden/D. von Renesse* GRUR 2002, 393, 398, die sich für zweckgebundenen Stoffschutz aussprechen; *Straus* GRUR 2001, 1016, 1018; zur besonderen Problematik bei Transposons, denen viele unterschiedliche Funktionen zukommen können; *Spranger* GRUR 2002, 399, der bei einer neuen Funktion den Stoffschutz nach § 9a Abs 3 Satz 1 eingeschränkt sieht; vgl weiter *von Pechmann* GRUR Int 1996, 366, 372 f, *Straus* GRUR 1998, 314; *H.U. Doerries* Mitt 2002, 15, 17 f.

75 *Tilmann* Mitt 2002, 438, 448.

76 In diese Richtung *Landfermann* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 36; *Kunczik* GRUR 2003, 845, 849; aA *Then* Wortprotokoll ... S 42 f; *Straus* GRUR 2001, 1016, 1018 meint, gestützt auf die Erwägungsgründe der BioTRl und auf *Meyer-Dulheuer* GRUR 2001, 181, *Feuerlein* GRUR 2001, 563 und *Nieder* Mitt 2001, 99 und 238, dass die Funktion der DNS-Sequenz zum integralen Bestandteil einer Stofferfindung zumindest in diesem Bereich gemacht worden sei. Vgl auch *Tilmann* GRUR 2004, 561, 563, 565, der danach unterscheiden will, ob die Funktion im Patentanspruch oder in der Beschreibung angegeben ist; im letzteren Fall soll der Stoffschutz absolut sein; vgl weiter *Kohler* sic! 2006, 451, 460.

zwh,[77] relativiert sich aber, soweit Sachschutz, sei es wegen fehlenden Erfindungscharakters (Entdeckung), mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit ausscheidet und nur Schutz über das Herstellungsverfahren oder Verwendungsschutz in Betracht kommt. Hinreichende Gründe, den Stoffschutz bei Genen und Gensequenzen anders zu behandeln als bei Chemiepatenten, sind nicht erkennbar, jedoch könnten die Einwände Anlass sein, das Konzept des absoluten Stoffschutzes insgesamt neu zu überdenken.[78] Zur Reichweite des Stoffschutzes nach Art 9 BioTRl Rn 10 zu § 9a. Klärungsbedürftig bleibt, ob die Funktion des Gens oder der Gensequenz zum Gegenstand der Erfindung gehört. Aus Gründen einer in sich konsistenten Systematik sollte dies nicht anders behandelt werden als beim Stoffschutz insgesamt.

D. Beschreibungserfordernis bei Sequenzen von menschlichen Genen

I. Rechtslage bei deutschen Patenten[79]

18 Nach Abs 4 ist bei dt Patenten für Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt (nicht auch für Proteine),[80] deren Verwendung (dh die Funktionsangabe nach Abs 3) in den Patentanspruch aufzunehmen; damit ist (absoluter) Stoffschutz hier bei nationalen Patenten nicht möglich.[81] Die Begr führt aus, dass mit Abs 4 bei Genen und Gensequenzen, die mit menschlichen Genen oder Gensequenzen übereinstimmten, der Stoffschutz auf die im Patentanspruch beschriebene Verwendung beschränkt werde. Eine Erfindung im Zusammenhang mit einer neuen, nicht im Patentanspruch enthaltenen Verwendung des Gens führe in diesen Fällen nicht zu einem abhängigen Patent. Eine Lizenz des ersten Erfinders sei nicht erforderlich. Damit werde es für Gene, Gensequenzen bzw Teilsequenzen eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau eines menschlichen Gens übereinstimme, keinen absoluten Stoffschutz mehr geben. Der Schutzumfang werde vielmehr auf die in der Patentanmeldung beschriebene Verwendung beschränkt. Hierzu müsse die beschriebene Verwendung in den Patentanspruch aufgenommen werden. Weitere als die in Abs 3 genannten Verwendungen könnten nicht aufgenommen werden. Die Einschränkung sei durch die für den Menschen geltenden Besonderheiten gerechtfertigt. Die Formulierung berücksichtige, dass menschliche Gene weitgehend mit tierischen und pflanzlichen übereinstimmten und die den Stoffschutz begrenzende Wirkung der Regelung ansonsten umgangen werden könnte, indem ein übereinstimmendes zB tierisches Gen für die Patentierung verwandt werde. Aufgrund der Regelung in Abs 3 müsse der Prüfer das Patent auf den Teil des angemeldeten Gens, der für die beschriebene Funktion wesentlich sei, beschränken und die angemeldeten, aber für die Funktion nicht benötigten Genabschnitte vom Patentschutz ausnehmen.[82]

19 Die Argumentation des nationalen Gesetzgebers ist auf **Kritik** gestoßen, weil die bestehenden Regelungen eine abgewogene Handhabung des absoluten Stoffschutzes ermöglichten.[83] Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Art 27 TRIPS-Übk sollte in der Bestimmung aber schon wegen der verbleibenden Möglichkeit, ein eur Patent zu erlangen, nicht gesehen werden.[84] Dagegen könnte Art 27 TRIPS-Übk berührt sein, soweit Patentierungsausschlüsse nicht durch Art 27 Abs 2 TRIPS-Übk gedeckt sind.[85] Art 9 BioTRl nimmt eine abschließende Harmonisierung vor und steht nationalen Regelungen entgegen, die einen absoluten Schutz der DNS-Sequenz als solche vornehmen.[86]

20 Die Bestimmung ist nur auf **Gensequenzen** anwendbar, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt.

---

77 Eingehend zur Problematik *Köster* GRUR 2002, 833; *Tilmann* Mitt 2002, 438; vgl *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 533.

78 Vgl *Meyer-Dulheuer* GRUR 2000, 179, 181; *Nieder* Mitt 2001, 97 f; *Kunczik* GRUR 2003, 845, 849; weitere Hinweise bei *Benkard* Rn 21; *Mes* Rn 8.

79 Vgl die Entschließung des BT-Rechtsausschusses BTDrs 15/4417, demgegenüber BTDrs 15/1709 S 11.

80 *Benkard* Rn 3, 20b; *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 993.

81 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 25 ff; *Götting* GRUR 2009, 256, 258.

82 Begr BTDrs 15/4417 S 8 = BlPMZ 2005, 95, 101.

83 *Feldges* GRUR 2005, 977, 980.

84 AA wohl *Feldges* GRUR 2005, 977, 982 ff; *Dörries* Mitt 2001, 15; *Krauss* Mitt 2001, 396, 399; *Köster* GRUR 2002, 833, 837 ff; vgl auch *Holzapfel* GRUR 2006, 10 f.

85 Vgl Schlussanträge des Generalanwalts *Mengozzi* in EuGH C-428/08 Slg 2010 I 6761 = GRUR 2010, 989 Monsanto/Cefetra; *Krauß* Mitt 2011, 54.

86 EuGH Monsanto/Cefetra; *Schulte* Rn 27.

Unklar ist der Begriff des **Übereinstimmens**.[87] Schon wegen möglicher Punktmutationen (SNPs) ist eine vollständige Homologie nicht erforderlich, jedoch muss „sehr weitgehende" Übereinstimmung bestehen.[88] Es wird vertreten, dass künstliche Modifikationen das Übereinstimmen ausschließen. Messenger-RNS-[89] und cDNS-Sequenzen fallen nicht unter die Regelung,[90] erst recht nicht Proteine, für die sie codieren.[91] 21

Probleme bereitet weiter der Begriff der **Verwendung**; so ist unklar, wie konkret diese formuliert werden muss.[92] Es wird vertreten, dass sich aus der technischen Funktion idR die konkrete Verwendung ableiten lasse.[93] Weitere Verwendungen der Gensequenz können jedenfalls als Verwendungserfindungen, die nicht von dem erteilten Patent abhängig sind, geschützt werden.[94] Diskutiert wird auch Schutz entspr der weiteren medizinischen Indikation.[95] 22

Schutzgegenstand; Schutzbereich. Der Schutzgegenstand wird durch die Sequenz und ihre konkrete Verwendung bestimmt.[96] 23

II. Europäische Patente

Die Regelung in Abs 4 war durch die BioTRl nicht geboten; sie ist im EPÜ und in der AOEPÜ nicht enthalten.[97] Für eur Patente gilt das Beschreibungserfordernis daher nicht. 24

Entspricht das eur Patent nicht den Vorgaben des Abs 4, begründet dies auch im nationalen Nichtigkeitsverfahren keinen **Nichtigkeitsgrund**.[98] 25

Auf die Bestimmung des **Schutzbereichs** eines mit Wirkung für Deutschland erteilten eur Patents kann Abs 4 nicht angewendet werden.[99] 26

§ 2
(Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen)

(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) [1] Insbesondere werden Patente nicht erteilt für

1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
2. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;
4. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

---

87 Vgl BTDrs 1574417 = BlPMZ 2005, 95, 101; *Feldges* GRUR 2005, 977, 979, der hierin eine Verletzung der Zielsetzung der BioTRl sieht; *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 992 f, wonach die Begr des Rechtsausschusses die breite Auslegung des Schutzausspruchs stütze, der einzig vernüftige Weg aber in der Anwendung iSv „identisch" liege, mit Darstellung von Problemfällen.

88 *Schulte* Rn 28.

89 Hierzu *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 995 f.

90 Vgl *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 993 f; *Feuerlein* VPP-Rdbr 2006, 53.

91 *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 997 f; vgl aber *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 14 unter Hinweis auf *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 534.

92 *Kilger/Jaenichen* GRUR 2005, 984, 996.

93 *Schulte* Rn 29.

94 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 16.

95 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 16.

96 Vgl *Schulte* Rn 29; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 15; eingehende Kritik bei *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 28 ff.

97 *Walter* GRUR Int 2007, 284 leitet sie aus Besonderheiten des dt Patentrechts ab.

98 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 17.

99 *Feldges* GRUR 2005, 977, 982; abwartend *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 17.

[2] Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich.

EPA-PrRl C-IV, 3
TRIPS-Übk Art 27 Abs 2
Ausland: Belgien: Art 4 PatG 1984; **Bosnien und Herzegowina:** Art 7 Abs 4 PatG 2010; **Dänemark:** § 1 Abs 4 PatG 1996; **Frankreich:** Art L 611-17, L 623-2 CPI; **Kosovo:** Art 9 PatG; **Italien:** Art 50 CDPI; Biopatentgesetz vom 10.1.2006; **Litauen:** Art 2 Abs 3 Nr 3, Abs 4 PatG; **Luxemburg:** Art 5 PatG 1992/1998; **Niederlande:** Art 3 ROW 1995; **Nordmazedonien:** § 26 GgR; **Norwegen:** Sec § 1b PatG; **Österreich:** § 2 Abs 1 Nr 1, Abs 3 öPatG (Verweis auf das Fortpflanzungsmedizingesetz); **Polen:** Art 29 RgE 2000, biotechnologische Erfindungen Art 93^{1}–93^{7} RgE, eingefügt 2002; **Rumänien:** Art 12 PatG; **Schweden:** § 1 Abs 4 PatG; **Schweiz:** Art 2 Abs 1 PatG (Generalklausel mit Erwähnung des Schutzes der Menschenwürde und der Würde der Kreatur); Sondertatbestände in Art 2 Abs 1 Buchst a–g PatG: Verfahren zum Klonen menschlicher Wesen, zum Bilden von Mischwesen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse, Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des menschlichen Lebewesens sowie daraus gewonnene Keimbahnzellen, Verwendung von menschlichen Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken, unveränderte menschliche Stammzellen und Stammzelllinien, Verfahren zur genetischen Veränderung der Identität von Tieren und daraus entstehende Erzeugnisse, wenn die Verfahren geeignet sind, den Tieren Leiden zuzufügen, ohne dass überwiegende schutzwürdige Interessen dies rechtfertigen); **Serbien:** Art 7 PatG 2004; **Slowakei:** § 6 PatG; **Slowenien:** Art 11 GgE; **Spanien:** Art 5 PatG; **Tschech. Rep.:** § 4 PatG, geänd 2000; **Türkei:** Art 82 Abs 3 Buchst d G 6769 (2016); **Vereinigtes Königreich:** Sec 1 Abs 3, 4 Patents Act

Übersicht

A. Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich:
  I. Entstehungsgeschichte —— 1
  II. Zeitliche Anwendbarkeit; Übergangsregelung —— 2
  III. Europäisches Patentübereinkommen —— 3
B. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten:
  I. Allgemeines —— 4
  II. Veröffentlichung —— 5
  III. Verwertung:
    1. Allgemeines —— 6
    2. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung —— 8
    3. Verstöße gegen die guten Sitten:
      a. Generalklausel —— 13
      b. Maßstab —— 14
      c. Einzelfälle und Beispiele —— 15
      d. Maßgeblicher Zeitpunkt —— 16
      e. Sittenwidrigkeit bei gentechnischen Erfindungen —— 17
C. Ausschlüsse nach Absatz 2; Regel 28 AOEPÜ:
  I. Allgemeines —— 18
  II. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen —— 21
  III. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens —— 24
  IV. Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken —— 26
  V. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren; mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere:
    1. Allgemeines —— 31
    2. Leiden verursachende Verfahren —— 32
    3. Mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere —— 33

Schrifttum (zu Abs 1; Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*): *Adrian* Technikentwicklung und Patentrecht, Mitt 1995, 329; *Andres* Was hat Ethik, das hintergründig Immaterielle, mit Technik, dem vordergründig Materiellen, zu tun? EPOscript Bd 1, 171; *E. Armitage/Davis* Patents and Morality in Perspective, 1994; *Batista* Zur Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen: kritische Würdigung der Entscheidung des EuGH im Fall Brüstle, GRUR Int 2013, 514; *Becker/Worthington* The Case for Scientific-Ethical Audit in Patent Application Proceedings, EIPR 2016, 193; *Beyer* Patent und Ethik im Spiegel der technischen Evolution, GRUR 1994, 541; *Beyleveld/Brownswood* Mice, Morality and Patents, 1993; *Brack* Post Brüstle Developments in EU Biotech Patent Law at the CJEU, epi-Information 2016, 20; *Burdach* Patentrecht: Eine neue Dimension in der medizinischen Ethik, Mitt 2001, 9; *Burke* Justifications for Patents as Applied to Human-Animal Chimeras, EIPR 2012, 237; *Busche* Patentrecht zwischen Innovation und ethischer Verantwortung, Mitt 2001, 4; *Calame* Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schranken der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen, 2001; *Cooper* Peanuts, Politics and the Plumpy'nut Patent, EIPR 2011, 481; *Davies* A Scandalous Affair: The Disparity in the Application of Morality in Trade Marks, Patents and Copyright, EIPR 2012, 4; *Dederer* Zum Patentierungsausschluss von embryonalen Stammzellen und Stammzellenderivaten, GRUR 2007, 1054; *Dederer* Stammzellpatente: causa finita? GRUR 2013, 352; *Dederer* Human-embryonale Stammzellforschung vor dem Aus? Europarecht 2012, 336; *Deutsch* Patente für Arzneimittel und Gentechnik, FS W. Erdmann (2002), 263; *Deutsch* Der rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwecken, MedR 2002, 15; *Dörries* Patentansprüche auf DNA-Sequenzen: Ein Hindernis für die medizinische Forschung? Mitt 2001, 15; *Drahos* Biotechnology Patents, Markets And Morality, EIPR 1999, 441; *Dutfield* Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, 2004; *Egerer* Who in our society should take on the responsability of deciding what is ethically or morally just, and what are the criteria upon which decisions should be based? EPOscript Bd 1, 327; *Federle* Biopiraterie und Patentrecht, Diss Jena 2005; *Feldges* Ende des absoluten Stoffschutzes? Zur Umsetzung der Biotechnologierichtlinie, GRUR 2005, 977; *Fitzner* Der patentrechtliche Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet

der Biologie, FS W. Nordemann (1999), 51; *Fuchs* Patentrecht und Humangenetik, Mitt 2000, 1; *Girsberger* Transparency Measures under Patent Law regarding Genetic Resources and Traditional Knowledge, JWIP 2004, 451; *Godt* Experts and Politics in Patent Policy: The Final Report oft he Expert Group on the Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering oft he European Commission, 17 May 2016, IIC 46 (2016), 960; *Grandjean* Ethique et brevet: La valeur et le code, EPOscript Bd 1, 289; *Grund* Anmerkung, Mitt 2011, 514; *Grund/Burda* Zum BGH-Vorlagebeschluss an den EuGH zur Auslegung der Biopatentrichtlinie – Neutrale Vorläuferzellen, Mitt 2010, 214; *Grund/Keller* Patentierbarkeit embryonaler Stammzellen, Mitt 2004, 49; *Gummer* Rethinking Morality: Human Embryonic Stem Cell Innovation, to patent or not to patent? The Student Jornal of Law (Januar 2012), im Internet unter http://www.sjol.co.uk/issue-3/stem-cells; *J. Hacker* Die fehlende Legitimation der Patentierungsausschlüsse, 2015, zugl Diss Bayreuth 2014; *Harms* Drafting Claims Around Morality, EIPR 1996, 424; *Hartmann* Die Patentierbarkeit von Stammzellen und den damit zusammenhängenden Verfahren, GRUR Int 2006, 195; *Hawkins* A Red Herring: Invalidity of Human Gene Sequence Patents, EIPR 2016, 83; *Höller* Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Industrie, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 57; *Hübel* Patentability of pluripotent stem cells unlikely although they are not considered as embryo, Mitt 2011, 494; *Hübel/Storz/Hüttermann* Limits of patentability. Plant sciences, stem cells and nucleic acids, 2013; *International Development Research Centre* (Hrsg) People, Plants, and Patents. The Impact of Intellectual Property on Biodiversity, Conservation, Trade, and Rural Society, 1994; *Karte* Moral dilemmas in the history of patent legislation, EPOscript Bd 1, 311; *Keil* Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; *Kilger/Jaenichen* Ende des absoluten Stoffschutzes? Zur Umsetzung der Biotechnologierichtlinie, GRUR 2005, 984; *Kendziur/Klein* EuGH: Keine Patentierung bei Verwendung embryonaler Stammzellen, GRURPrax 2011, 494; *Klett* Exceptions to Patentablity Under Article 1(a) Swiss Patent Law, IIC 1997, 858 = Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art 1a schweizerisches Patentgesetz, GRUR Int 1998, 215; *Köllner/Weber* Trolls and their consequences – an evolving IP ecosystem. Mitt 2014, 106; *Koenig/Müller* EG-rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen am Beispiel von Klonverfahren an menschlichen Stammzellen, EuZW 1999, 681; *Kraußl/Engelhard* Patente im Zusammenhang mit der menschlichen Stammzellenforschung – ethische Aspekte und Übersicht über den Status der Diskussion in Europa und Deutschland, GRUR 2003, 985; *Laimböck/Dederer* Der Begriff des „Embryos" im Biopatentrecht, GRUR Int 2011, 661; *Mills* Biotechnical Inventions. Moral Restraints and Patent Law, 2005; *Moser* Exceptions to Patentability Under Article 53(b) EPC, IIC 1997, 845 = Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53b) EPÜ, GRUR Int 1998, 209; *Nägele/Jacobs* Patentrechtlicher Schutz indigenen Wissens, Mitt 2014, 353; *Nordberg/Minssen* A „Ray of Hope" for European Stem Cell Patents or „Out oft he Smog into the Fog"? IIC 46(2016), 138; *Ohly* Zur Patentierbarkeit einer Erfindung im Zusammenhang mit embryonalen Stammzellen, LMK 2011, 326137; *R. Rogge* Patente auf genetische Informationen im Lichte der öffentlichen Ordnung, GRUR 1998, 303; *Ruster* Patentschutz für menschliche Stammzellen, Diss Berlin (Humboldt-Univ) 2015; *Säger* Ethische Aspekte des Patentwesens, GRUR 1991, 267; *Schacht* Spannungsverhältnis zwischen Patent und Ethik am Beispiel moderner Techniken aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie/Pharmazie, Elektrotechnik und Mechanik, EPOscript Bd 1, 229; *Schacht* BGH: Neurale Vorläuferzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen eingeschränkt patentierbar, GRURPrax 2013, 90; *Schatz* Öffentliche Ordnung und gute Sitten im europäischen Patentrecht: Versuch einer Flurbereinigung, GRUR Int 2006, 879; *Seifert/Wortmann* Der Tierschutz im Patentrecht, IPRB 2016, 277; *Schneider* Embryonale Stammzellen – zur rechtlichen und patentrechtlichen Situation in Deutschland, in: Stammzellforschung – Quo vadis? 2009, 17; *Schneider* Das EuGH-Urteil „Brüstle versus Greenpeace": Bedeutung und Implikationen für Europa, ZGE 2011, 475; *Sontag* Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Forschung, in *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 61; *Spranger* Indigene Völker, „Biopiraterie" und internationales Patentrecht, GRUR 2001, 89; *Spranger* Zur Auslegung des Begriffs des menschlichen Embryos gemäß Art 6 Abs 2 Buchst c EGRL 44/98 – Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung, LMK 2010, 298400; *Spranger* (Entscheidungsbesprechung) Common Market Law Review 2012, 1197; *Stieper* Anmerkung zum Urteil des EuGH (Große Kammer) vom 18.10.2011, Rs. C-34/10 – Begriffsauslegung „menschliches Embryo" in Art 6 Abs 2 Buchst c EGRL 44/98, MedR 2012, 314; *Straus* Aktuelle juristische Fragen, in *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 47; *Straus* Patentrechtliche Aspekte der Gentherapie, GRUR 1996, 10; *Straus* Ethical Aspects in Intellectual Property Rights, in *Smelser/Baltes* (Hrsg) International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, 2001, 7621; *Straus* Zur Patentierung humaner embryonaler Stammzellen in Europa, GRUR Int 2010, 911; *Straus* Anmerkung zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2011 zum Ausschluss der Patentierbarkeit nach Art 6 Abs 2 Buchst c der Richtlinie 98/44, GRUR Int 2011, 1048; *Taupitz* Menschenwürde von Embryonen – europäisch-patentrechtlich betrachtet, GRUR 2012, 1; *Thomas/Richards* The Importance of the Morality Exception under the European Patent Convention: The Oncomouse Case Continues ..., EIPR 2004, 97; *Thomas/Richards* Technical Board of Appeal Decision in the Oncomouse case, EIPR 2006, 57; *Thomsen* The Exception to Patentability Under Article 53(b) EPC and Corresponding Laws of the EPC Contracting States, IIC 1997, 850 = Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53b) EPÜ und den entsprechenden Rechtsvorschriften in den Vertragsstaaten, GRUR Int 1998, 212; *Thumm* Research and Patenting in Biotechnology A Survey in Switzerland, IGE Publikation Nr 1 (2003); *Trips-Hebert/Grund* Die Früchte des verbotenen Baumes? Die Patentierung von Stammzellen nach dem Brüstle-Urteil des Bundespatentgerichts und mögliche Fernwirkungen für die pharmazeutische Industrie, PharmR 2007, 397; *Uhrich* Ausnahme von der Patentierbarkeit bei Verwendung menschlicher Embryonen, Jura 2012, 172; *Varju/Sándor* Patenting stem cells in Europe: The challenge of multiplicity in European Union law, Common Market Law Review 49 (2012), 1007; *Vorwerk* Patent und Ethik, GRUR 2009, 375; *Warren* A Mouse in Sheep's Clothing: The challenge to the patent morality criteria posed by „Dolly", EIPR 1998, 445; *Warren-Jones* Identifying European Moral Consensus: Why are the Patent Courts Reticent to Accept Empirical Evidence in Resolving Biotechnological Cases? EIPR 2006, 26; *Wettlaufer* Mensch und Tier in Transzendierung, 2018; *Winter/*

Fricker/Knoepfel Die biotechnische Nutzung genetischer Ressourcen und ihre Regulierung: ein integrierender Vorschlag, ZUR 2015, 259; *Wöhlermann* (Hrsg) Das Biopatentrecht in der EU, 2005; *Yamthieu* The Search for a Balance between the Legitimacy of Indusstrial Property Rights and the Need for Food Security, EIPR 2016, 551.

A. Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich

I. Entstehungsgeschichte[1]

1 § 1 Abs 2 Nr 1 PatG 1936 nahm Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde, vom Schutz aus. Durch das 6. ÜberlG wurde die Ausnahme in Nr 1 mit Rücksicht auf die Lissaboner Revision der PVÜ[2] eingeschränkt, durch das PatÄndG 1967 fiel mit der Aufhebung des Stoffschutzverbots Nr 2 weg. Durch § 56 SortG ist der bis dahin geltende Wortlaut Nr 1 geworden, eine Pflanzensorten betr Regelung wurde angefügt. Das IntPatÜG hat die Bestimmung neu gefasst und als § 1a verselbstständigt. Die geltende Bezeichnung beruht auf der Neubek 1981. Die Regelung über Pflanzensorten ist durch das 1.SortÄndG vom 27.3.1992 neu gefasst worden. Die durch das BioTRlUmsG vorgenommenen umfangreichen Änderungen (insb Herauslösung der Bestimmungen über Pflanzensorten und Tierrassen unter Einstellung in § 2a), die durch das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte geänd worden sind, entsprechen mit Ausnahme von Abs 2 Satz 2 sachlich, aber nicht ganz wörtlich, Art 6 BioTRl sowie Art 53 Buchst a EPÜ und Regel 28 AOEPÜ.

II. Zeitliche Anwendbarkeit; Übergangsregelung

2 Die Neufassung durch das 1. SortÄndG ist nach dessen Art 5 am 8.4.1992 in Kraft getreten. Zur Kollisionsregelung in Form eines Wahlrechts des Anmelders oder Patentinhabers Rn 21 zu § 2a.[3] Die seit 28.2.2005 geltende Änderung des BioTRlUmsG in Abs 2 Satz 1 Nr 3 ist auch auf Sachverhalte vor Inkrafttreten der BioTRl anzuwenden.[4] Das gilt auch für die entspr Regelungen in der AOEPÜ.[5]

III. Europäisches Patentübereinkommen

3 § 2 aF entsprach Art 53 EPÜ. Die BioTRl hat in die Regeln 26–29 AOEPÜ (früher Regeln 23b–23e AOEPÜ) Eingang gefunden.[6] Diese sind auch auf Fälle anzuwenden, die bei Inkrafttreten der Regeln anhängig waren.[7]

B. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten

I. Allgemeines

4 Da die Patenterteilung nicht von der Beachtung der Gesetze freistellt,[8] kann es grds nicht Sache des Erteilungsverfahrens sein zu untersuchen, ob sich aus der gewerblichen Verwertung der Erfindung Gesetzesverstöße ergeben können;[9] verfehlt ist allerdings der immer wieder zu findende Verweis auf das Nichtbestehen eines positiven Benutzungsrechts.[10] Gleichwohl enthielten die meisten Patentsysteme Patentierungsausschlüsse bei Gesetzesverstößen.[11] Ihre Rechtfertigung finden sie darin, dass das Patentrecht als Teil der objektiven Rechtsordnung nicht vollkommen wertneutral sein kann.[12] Die durch die BioTRl gesetz-

---

1 Materialien sind umfassend bei *MGK/Moufang* S 8 nachgewiesen; dort auch eingehend zur geschichtlichen Entwicklung (Rn 4–21).
2 Begr BTDrs 1749 = BlPMZ 1961, 140, 143.
3 Näher *Keukenschrijver* SortSch[2] § 41 Rn 5 ff.
4 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I; BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049; vgl *Mes* Rn 12.
5 EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 321 f Verwendung von Embryonen/WARF, auf Vorlage EPA T 1374/04 ABl EPA 2007, 313 = GRUR Int 2007, 600.
6 Vgl zur Begr Mitteilung vom 1.7.1999 ABl EPA 1999, 573.
7 EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere.
8 *Benkard* Rn 16; *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 2 Rn 2, 3.
9 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 23.
10 Vgl *Benkard* Rn 3.
11 Vgl auch die US-Praxis seit 1817 Lowell v. Lewis, 15 Fed. Cas. 1018 (C.C.D. Mass. 1817).
12 *Beier/Straus* Gentechnologie S 136; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 24.

ten Maßstäbe sind auch für die Auslegung des EPÜ heranzuziehen.[13] Die Patenterteilung erfolgt durch staatliche oder internationale Behörden; zwar kann ihr grds kein ethisches Werturteil über die Erfindung gesehen werden, die Mitwirkung an der Patenterteilung kann allerdings in extrem gelagerten Fällen für die mit der Prüfung befassten Personen unzumutbar sein.[14] Abs 1 schafft, allerdings nicht mittels fehlender Patentfähigkeit, sondern durch einen generalklauselartigen Patentierungsausschluss,[15] der von dem ebenfalls Patentierungsausschlüsse enthaltenden Abs 2 konkretisiert und nicht verdrängt wird.[16] Außerhalb der Biotechnologie ist die Bedeutung der Bestimmung gering.[17] Zu Nr 1 aF *8. Aufl.* Die geltende Regelung stellt nurmehr auf die Verwertung, also nicht auf die Patentierung selbst oder deren Veröffentlichung ab.

II. Veröffentlichung war die Herausgabe der Offenlegungs- und Patentschriften.[18] Das DPMA ist (anders als uU das EPA im Rahmen der Art 8, 20 Immunitätsprotokoll)[19] an Gesetz und Recht gebunden. Die Schranke des Ordnungsrechts ist auch nach Aufhebung des Abs 1 aF zu beachten. Unzulässigkeit der Veröffentlichung kommt demnach insb in Betracht, wenn der Inhalt der Unterlagen strafrechtl relevant ist, zB nach §§ 90 ff, 94, 95, 97, 111, 130a,[20] 131, 185 ff StGB. Herabsetzende Äußerungen über Konkurrenzprodukte werden keinen relevanten Verstoß begründen können, auch wenn sie Abwehransprüche, zB wegen Wettbewerbsverstoßes, begründen.[21] Ist eine Veröffentlichung erfolgt, wird man eine weitere Veröffentlichung (Patentschrift nach Offenlegungsschrift) als unzulässig ansehen müssen, für die Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren aber keine Relevanz annehmen können.[22] 5

III. Verwertung

1. Allgemeines. Maßgeblich ist die gewerbliche Verwertung der Erfindung, nicht die Entstehung der Erfindung oder deren Veröffentlichung;[23] Gesetzes- oder Sittenverstoß bei Schaffung der Erfindung mag aber wettbewerbsrechtl und uU strafrechtl relevant sein. Verwertung ist jede (gewerbliche) Benutzung der Erfindung.[24] Wieweit Vorfeldhandlungen einbezogen werden müssen, ist nicht abschließend geklärt. Hinsichtlich des Vertriebs enthält Art 4^{quater} PVÜ eine Regelung. 6

Ein Verstoß gegen Abs 1 liegt nicht schon vor, wenn die Verwertung gegen das Gesetz oder Verwaltungsvorschriften verstößt, also schlicht **gesetzwidrig** ist.[25] Das gilt für eur Patente selbst dann, wenn dies in allen Vertragsstaaten der Fall ist.[26] Die Regelung ist weder dazu bestimmt noch dazu geeignet, gesetzwidriges Handeln zu unterbinden. Sie ist Ausdruck der allg Erwägung, dass solche Erfindungen nicht als patentwürdig anerkannt und vom Staat nicht durch Patenterteilung belohnt und geschützt werden, die bestimmungsgemäß allein zu Zwecken verwendet werden können, die die Rechtsordnung missbilligt.[27] Voraussetzung ist die Gefährdung einer zu den tragenden Grundsätzen der Rechtsordnung zählenden Norm oder die Verletzung einer ethisch fundierten Norm von zentraler Bedeutung, die allg als verbindlich angesehen wird.[28] Die schweiz Rspr verweist darauf, dass ein Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist, wenn es zu einem Endprodukt führt, dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerspricht.[29] 7

---

13 EPA T 475/01 Phosphinotricin-Resistenzgen/BAYER; vgl EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II.

14 *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 142 sieht diesen Gesichtspunkt als „widersprüchlich" an.

15 Vgl *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 2; *Benkard* Rn 7; *Mes* Rn 2.

16 Vgl *Kraßer/Ann* § 15 Rn 5.

17 Vgl *Fitzner* FS W. Nordemann (1999) 51, 60 ff.

18 *Schulte*^{6} Rn 12.

19 Vgl *Benkard-EPÜ*^{2} Art 53 Rn 5.

20 Vgl *Tröndle/Fischer* § 130a StGB Rn 5.

21 AA ersichtlich VG München 30.10.2002 M 17 E 02.3943; vgl VGH München GRUR-RR 2003, 297; vgl auch *Benkard* Rn 16; *Benkard-EPÜ*^{2} Art 53 Rn 30; VG München BlPMZ 2005, 398; BGHZ 183, 309 = GRUR 2010, 253 Fischdosendeckel.

22 *Bernhard/Kraßer*^{4} S 137; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 42.

23 Vgl EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 329 Verwendung von Embryonen/WARF.

24 *Schulte*^{6} Rn 14; *Mes* Rn 10; vgl *Benkard* Rn 28 f.

25 Vgl *Schulte* Rn 20; BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Verläuferzellen I.

26 EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 329 Verwendung von Embryonen/WARF.

27 BGH GRUR 1973, 585 f IUP.

28 *Moufang* EPOscript Bd 1, 133, 149.

29 Schweiz BG SMI 1995, 358, 363 = GRUR Int 1996, 1059, 1060 Manzana II.

8 **2. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung.** Voraussetzung für das Eingreifen der Generalklausel ist ein Verstoß gegen „tragende Grundsätze der Rechtsordnung“;[30] auf die Stellung der Bestimmung in der Normenhierarchie muss es nicht ankommen.[31] Hierzu gehören die Grundlagen des staatlichen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland und die wesentlichen Verfassungsgrundsätze, die eine unverrückbare Grundlage des staatlichen oder sozialen Lebens bilden.[32] Entgegen verbreiteter Auffassung kann, da es nicht um kollisionsrechtl Fragen geht, auf den „ordre-public“-Begriff des Art 6 EGBGB nicht zurückgegriffen werden.[33] Zu berücksichtigen sind Vorgaben etwa in der UN-Charta, der Europäischen Menschenrechtskonvention[34] und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union[35] sowie in völkervertragsrechtl Normen (zur Bioethik-Konvention Rn 21, 25).[36] In Betracht kommt weiter Verstoß gegen ausdrückliche gesetzliche Verbote, zB im Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik,[37] im Embryonenschutzgesetz (ESchG)[38] (so ausdrücklich Abs 2 Satz 2), im Stammzellgesetz (StZG),[39] zuletzt geänd durch Art 50 des Gesetzes vom 29.3.2017[40] und der EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Richtlinie 98/44/EG, BioTRl)[41] oder im Tierschutzgesetz,[42] soweit diese der gemeinsamen eur Überzeugung entsprechen[43] (bdkl deshalb der gesetzgeberische Versuch, nationale Regelungen zum absoluten Maßstab zu machen). Gesetzwidrigkeit ist im Gegensatz zur früheren Rechtslage nicht mehr entscheidendes Kriterium; dies trägt dem Umstand Rechnung, dass gesetzliche Verbote nicht unveränderlich sind. Ein relevanter Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kann nicht bei der Verletzung sicherheits- und ordnungsrechtl Normen (die auch bei Bestehen von Patentschutz zu beachten sind)[44] angenommen werden, sondern nur bei Tätigkeiten, bei denen der Gesetzesverstoß zugleich ein gesteigertes Unwerturteil impliziert. Als Faustregel können jedenfalls solche Fälle als erfasst gelten, die das Gesetz als Verbrechen und nicht nur als Vergehen wertet (Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr und höher, § 12 Abs 1 StGB).[45] Auch der Schutz der Umwelt wird vom Begriff der öffentlichen Ordnung erfasst,[46] allerdings nur unter den genannten Voraussetzungen (das EPA hat auf die hinreichende Substantiierung abgestellt). Für die Anwendung eines nationalen oder eur Maßstabs wird man die gleichen Grundsätze anwenden müssen wie bei der Frage der Sittenwidrigkeit[47] (Rn 14).

9 Falls die Verwertung der Erfindung gegen **zentrale Grundsätze der Verfassungsordnung** verstößt (insb gegen die Würde des Menschen), ergibt sich das Verbot unmittelbar aus Verfassungsrecht; dies hindert es nicht, in Nr 1 eine deklaratorische Wiederholung des Verbots zu sehen.[48] Hier ist im nationalen Rahmen eine weniger strenge eur Beurteilung unbeachtlich.

---

30 Begr IntPatÜG BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322, 332; vgl BGH GRUR 2003, 707 DM-Tassen; BGH GRUR 2003, 705 Euro-Billy; BGH GRUR 2003, 708 Euro-Banknoten; BGH GRUR 2003, 708 Schlüsselanhänger; BGH GRUR 2004, 770 abgewandelte Verkehrszeichen: BGH 20.3.2003 I ZB 2/02, GeschMSachen; *Kraßer/Ann* § 15 Rn 10; *Benkard* Rn 36; *Schulte* Rn 22 f; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 3; *Mes* Rn 7; *Straus* GRUR 1992, 252, 259; *R. Rogge* GRUR 1998, 303 f; *Busche* Mitt 2001, 4, 7; *Wolters* Die Patentierung des Menschen, 2006, S 146.

31 *Kraßer/Ann* § 15 Rn 10.

32 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Verläuferzellen I; vgl BGHZ 42, 7, 13 = NJW 1965, 38; BGHZ 94, 248 f = NJW 1985, 2635.

33 So auch *Benkard* Rn 35; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 26; aA *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 31; *Bühring* § 2 GebrMG Rn 5; vgl *Schulte* Rn 18.

34 Vgl hierzu EPA D 11/91 ABl EPA 1995, 721, 775 f; *Wolters* S 146.

35 *Schulte* Rn 19.

36 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 33; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 3.

37 BGBl I 2066.

38 BGBl I 2746.

39 BGBl I 3277.

40 BGBl I 626.

41 ABl EG 1998 L 213/13.

42 BGBl I 1106.

43 Vgl *Busche* GRUR Int 1999, 299, 305 f mwN; BVerfGE 101, 1 = NJW 1999, 3253; zur wettbewerbsrechtl Beurteilung, wenn ein Verhalten zwar gegen strengere nationale Bestimmungen verstößt, aber EG-Recht entspricht, BGHZ 130, 182 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung.

44 Vgl EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 565 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.

45 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 3.

46 EPA Pflanzenzellen; *Benkard* Rn 39; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 28; *Schulte* Rn 19; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 3; *Mes* Rn 8.

47 Vgl EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 558 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; vgl auch BGH Legehennenhaltung.

48 Vgl auch *Moufang* EPOscript Bd 1, 133, 150.

Relevant ist der Verstoß nur, wenn **jede denkbare Verwertungsmöglichkeit** gegen die öffentliche Ordnung verstößt.[49] Dabei kann eine Prognose anzustellen sein, ob die gegen die Verwertung gerichteten Regeln innerhalb der Patentlaufzeit fallen werden.[50] Ein möglicher unbedenklicher Gebrauch schließt im Anwendungsbereich nur der Generalklausel den Verstoß aus.[51] Es geht grds nicht an, auf die erklärte Benutzungsabsicht des Patentinhabers und nicht auf die objektive Lage abzustellen.[52] Eine bloße Missbrauchsmöglichkeit (zB bei Waffen, Giftstoffen, Abtreibungsmitteln) steht mit Rücksicht auf verbleibende gesetzeskonforme Anwendungsbereiche der Patentierung nicht entgegen;[53] daher reichen auch Ausnahmen im Gesetz,[54] bei denen aber in jedem Einzelfall eine Prüfung erforderlich sein soll, welchem Zweck der Erlaubnisvorbehalt gilt und welches Rechtsgut konkret betroffen ist[55] (was auch für § 4 Abs 2 StZG gelten wird[56]), mögliche Ausnahmegenehmigungen oder die Zulässigkeit der Herstellung für den Export[57] aus; in letzterem Fall muss der Verstoß gesondert geprüft werden (zB bei im Inland verbotenen, im Ausland aber erlaubten gesundheitsgefährdenden Stoffen). Kommen zulässige und unzulässige Möglichkeiten in Betracht, ist es grds nicht erforderlich, einen Hinweis aufzunehmen, dass das Schutzrecht nicht als Grundlage für die unerlaubten dienen soll. Eine ausdrückliche Beschränkung ist jedoch geboten, wenn eine bestimmte Ausführungsform, deren Verwertung stets einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten begründet, in der Patentschrift ausdrücklich hervorgehoben wird. Dies gilt nicht nur, wenn eine sittenwidrige Verwertungsform Gegenstand eines gesonderten Unteranspruchs ist, sondern auch, wenn sie in der Beschreibung nicht nur beiläufig benannt, sondern als bevorzugte Ausführungsform herausgestellt wird.[58] Die ältere Praxis des BPatG hat bei Teilverboten einen Beschreibungszusatz des Inhalts, dass die Verwertung durch gesetzliche Bestimmungen, insb durch das Lebensmittelgesetz, beschränkt sein könne, als erforderlich, aber auch ausreichend angesehen.[59] **10**

Dass die Erfindung ein **Staatsgeheimnis** enthällt, steht der Patenterteilung nicht entgegen[60] (§§ 50 ff). Bei eur Anmeldungen ergibt sich ein Korrektiv aus Art II § 4 Abs 2 IntPatÜG, bei PCT-Anmeldungen aus Art III § 2 IntPatÜG. **11**

Fälle, in denen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erwogen wurde, finden sich in der **Rechtsprechung** des BGH und des BPatG nur vereinzelt; bei ihrer Heranziehung wird zu prüfen sein, wieweit sie dem Zeitgeist geschuldet waren. Intrauterinpessare hat der BGH jedenfalls mit Rücksicht auf Fälle ärztlich gebotener Unterbrechung der Schwangerschaft als patentfähig angesehen.[61] Das BPatG hat ein Patentierungsverbot bei Personenbeförderung in Bauaufzügen verneint;[62] weitere Fälle betrafen Erfindungen, bei **12**

---

49 Vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 4.

50 *Benkard* Rn 22; *Kraßer/Ann* § 15 Rn 11; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 1 fordern restriktive Auslegung.

51 BGH GRUR 1973, 585 f IUP; BGH GRUR 1972, 704 Wasseraufbereitung; BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I: auch für die Fallgruppen des Abs 2 Nr 2; EPA-PrRl C-IV. 4.3 unterscheiden zwischen „offensivem" und „inoffensivem" Verwendungszweck.

52 AA BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1052 „neurale Vorläuferzellen" unter Hinweis auf *Schulte*[7] Rn 34 und *Rogge* GRUR 1998, 306 f; vgl *Calame* sic! 2007, 771; vgl auch EPA (Einspruchsabt) ABl EPA 2003, 473 Krebsmaus; EPA (Einspruchsabt) Mitt 2003, 502 Embryonic Stem Cells.

53 Vgl RG BlPMZ 1904, 35, 36 Milcheis; BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1051 „neurale Vorläuferzellen"; *Benkard* Rn 31; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 15 ff, auch zur „Disclaimer"-Praxis des EPA; *Schulte* Rn 49; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 4; auf RGZ 149, 224 Präservative wird nicht mehr zurückzugreifen sein.

54 Vgl BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2909, 212 neurale Vorläuferzellen I; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 34; BGH GRUR 1972, 704, 705 Wasseraufbereitung; BGH Euro-Billy; BGH abgewandelte Verkehrszeichen; BGH GRUR 2004, 771 Ersttagssammelblätter; BPatGE 46, 170 = GRUR 2003, 710; BPatGE 46, 231, 236; abw BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049 ff „neurale Vorläuferzellen".

55 BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1054 „neurale Vorläuferzellen", zu „Stichtags"-Stammzellen m kr Anm *Dederer; Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 5; weiter *Sattler de Sousa e Brito* (Anm) GRUR Int 2007, 759 ff.

56 Vgl BGH neurale Vorläuferzellen I.

57 Vgl BPatGE 2, 161, 163 = GRUR 1965, 31; BPatGE 11, 1; BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1054 „neurale Vorläuferzellen"; DPA Mitt 1956, 162.

58 BGH neurale Vorläuferzellen I; BPatG GRUR Int 2007, 757; vgl *R. Rogge* GRUR 1998, 303, 306 f; *Kraßer/Ann* § 15 Rn 47 f.

59 BPatGE 11, 1.

60 Vgl Begr IntPatÜG BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322, 332.

61 BGH GRUR 1973, 585 f IUP; anders noch PA BlPMZ 1915, 248, 249; die Patentierbarkeit abl auch BPatG 3.11.1970 23 W (pat) 91/70 gegen BPatG 13.3.1969 5 W (pat) 60/68 und BPatG 2.4.1969 18 W (pat) 193/68.

62 BPatGE 5, 129 = GRUR 1965, 357.

denen die Verwertung gegen Lebensmittelrecht verstieß,[63] so für den Export zulässige Fremdstoffzusätze;[64] eine theoretische Exportmöglichkeit wurde als ausreichend angesehen, das Verbot leerlaufen zu lassen.[65] Die Anbringung eines Hoheitszeichens („Europaemblem“) auf einer Gehäuseabdeckplatte wurde nicht ohne weiteres als bdkl angesehen;[66] das gilt auch für fehlende Zertifizierung.[67] Aus der Praxis des EPA sind einige Beschwerdekammerentscheidungen zu nennen.[68] Eine offensichtlich zu Zwecken rechtspolitischer Argumentation eingereichte Anmeldung beim EPA (EP1975245 – Genprofiling zur Auswahl von politischen Kandidaten, kommerzielle Nutzung von Politikern) ist ersichtlich nicht weiterverfolgt worden. Erweist sich die Verneinung der Patentfähigkeit aus anderen Gründen als tragfähig, kann der Verstoß gegen § 2 offen bleiben.[69]

3. Verstöße gegen die guten Sitten

13 **a.** Die **Generalklausel** entzieht sich einer präzisen Definition, formelhafte Umschreibungen „helfen bei der patentrechtl Würdigung nicht viel weiter“.[70] Sittenwidrigkeit darf nicht mit zeitlich wandelbaren oder gerade „herrschenden“ Moralvorstellungen gleichgesetzt werden,[71] die Heranziehung des „Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden“[72] als Maßstab erscheint wegen der besonderen Bedeutung der Klausel im patentrechtl Kontext als zu eng.[73] Soweit die Verwertung in relevanter Weise gegen Rechtsnormen, auch in innerstaatliches Recht transformierte Normen des Völkerrechts, verstößt, greift bereits der Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung, ohne dass hier eine Exklusivität der beiden Tatbestände angenommen werden müsste.[74] Ist dies nicht der Fall, sollte auch bei der Bejahung der Sittenwidrigkeit Zurückhaltung geübt werden; bloße Anstößigkeit sollte nicht durchschlagen.[75] Ein Anwendungsbereich kann insb da bleiben, wo der Gesetzgeber auf neuartige Erscheinungsformen der Technik noch nicht reagieren konnte[76] und deshalb eine unerträgliche rechtl Lücke besteht; zu weitgehend wäre deshalb die Auffassung, dass Nichtverbotensein zwingend der Annahme der Sittenwidrigkeit entgegenstehen müsste.[77] Auch hier ist in erster Linie das Ordnungsrecht gefordert und ein Einschreiten im Patenterteilungsverfahren nur geboten, wenn bereits die Mitwirkung der Erteilungsbehörde im Erteilungsverfahren als Billigung oder Förderung angesehen werden könnte.[78] Nr 1 und Art 53 Buchst a EPÜ betreffen demnach nur extreme Ausnahmefälle, die die Allgemeinheit als besonders verabscheuungswürdig ansieht;[79] selbst hier ist aber für das Wettbewerbsrecht die Auffassung vertreten worden, dass es Sache des Gesetzgebers und nicht der Wettbewerbsgerichte sei, Abhilfe zu schaffen;[80] dem wird man für das Patentrecht nicht folgen können. Pflanzenbiotechnologie ist unter Rekurs auf die Gesamtheit der im eur

63 BPatGE 11, 47 = Mitt 1970, 97, insb zur „Offensichtlichkeit“ des Verstoßes; vgl hierzu auch *Reitstötter* Fette und Seifen 1953, 273, 276.
64 BPatGE 2, 161, 163 = GRUR 1965, 31.
65 BPatG Mitt 1967, 14.
66 BPatGE 45, 211 = GRUR 2003, 142, GbmSache; vgl *Mes* Rn 8.
67 BPatG 22.5.2003 14 W (pat) 324702.
68 EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II; EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere.
69 Vgl BPatG 27.6.2017 23 W (pat) 34/16 unter Hinweis auf BGH GRUR 1991, 120 f elastische Bandage.
70 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 36, 37; zur Beurteilung im Markenrecht *Ströbele/Hacker/Thiering* § 8 MarkenG Rn 830 ff.
71 Vgl zur Behandlung von Empfängnisverhütungsmitteln PA BlPMZ 1915, 248; RPA Mitt 1934, 19 einerseits und die großzügigere, aber besonders stark Zeitströmungen verhaftete Entscheidung RGZ 149, 224, 229 Präservative andererseits; zum empirischen Nachweis *Drahos* EIPR 1999, 441; *Warren-Jones* EIPR 2006, 26.
72 BGHZ 10, 228, 232; so auch *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 6.
73 Vgl auch *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 35; *Benkard* Rn 47; *Schulte* Rn 51; differenzierend *Mes* Rn 9; vgl zum GeschmMG BPatGE 42, 67 = GRUR 2000, 1026; BPatG BlPMZ 2001, 154; BPatGE 46, 225, 228 = GRUR 2004, 160.
74 Vgl nunmehr *Kraßer/Ann* § 15 Rn 19.
75 Vgl *Benkard* Rn 48; *R. Rogge* GRUR 1998, 303, 305; *Busche* Mitt 2001, 4, 8; vgl auch *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 7.
76 Vgl *Schulte*[6] Rn 23.
77 Vgl hierzu *Straus* GRUR 1996, 10, 15 in Auseinandersetzung mit EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 565 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; *Kraßer/Ann* § 15 Rn 19.
78 Ähnlich *Bernhard/Kraßer*[4] S 136; vgl BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.
79 EPA (Einspruchsabteilung) GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen; vgl *Warren* EIPR 1998, 445.
80 BGHZ 130, 182 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung.

Kulturkreis verwurzelten anerkannten Normen nicht als sittenwidrig angesehen worden,[81] das gilt grds auch für gentechnisch veränderte Pflanzen und vorbehaltlich Abs 2 Nr 4 Tiere. Zur Patentierung von konventionell gezüchteten landwirtschaftlichen Nutztieren und -pflanzen vgl den interfraktionellen Entschließungsantrag im Bundestag vom 17.1.2012.[82]

b. Maßstab. Von der Beschränkung auf Extremfälle her relativiert sich die Streitfrage der Anwendung eines „europäischen" (etwa im Sinn der „allgemein anerkannten Verhaltensnormen des europäischen Kulturkreises") oder eines strengeren „nationalen" Maßstabs, etwa im nationalen Nichtigkeitsverfahren über eur Patente.[83] Eine eur Definition der „guten Sitten" wird sich noch schwieriger entwickeln lassen als eine nationale,[84] anders dort, wo (etwa für den Bereich der EU im Richtlinienweg) normative Regelungen erfolgen;[85] die Charta der Grundrechte der Europäischen Union[86] ist zu beachten. Im eur Patenterteilungsverfahren ist eine differenzierende Betrachtung im Hinblick auf die jeweilige nationale Rechtsordnung nicht möglich,[87] dies wird auch dahin gelten müssen, dass Unanstößigkeit in nur einem Vertragsstaat keine Patentierungsmöglichkeit eröffnet,[88] sondern dass auf die durchschnittlichen Auffassungen in allen Vertragsstaaten abzustellen ist,[89] für die auch einheitliche EU-Regelungen einen Hinweis geben können.[90] Voraussetzung wird bei eur Patenten sein müssen, dass die Regelungen der EU im gesamten Bereich des EPÜ akzeptiert werden, während bei dt Patenten europarechtl Vorgaben der EU unmittelbar beachtlich sind (und im Verfahren nach Art 267 AEUV geklärt werden können). Da die nationale Regelung die eur rezipiert, werden einheitliche Mindeststandards anzuwenden sein; dies wird auch für das nationale Nichtigkeitsverfahren gegen eur Patente[91] und für die Bewertung nationaler Patente selbst gelten müssen,[92] allerdings mit der Maßgabe, dass nationales Verfassungsrecht (das sich auch in einfachgesetzlichen Regelungen niederschlagen kann) als nationaler Maßstab immer beachtlich ist. Dem Risiko unterschiedlicher Praxis kann bei der Staatenbenennung und der Validierung eur Patente Rechnung getragen werden.[93] 14

c. Einzelfälle und Beispiele.[94] Gesetzwidrigkeit wurde bei einem evakuierbaren Sarg bejaht, der ein Erwachen des Scheintoten durch Entziehung der Atemluft ausschließt.[95] In Betracht kommen besonders grau- 15

81 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 562 ff = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; EPA T 475/01 Phosphinotricin-Resistenzgen/BAYER.

82 BTDrs 17/8344.

83 Vgl auch HG Zürich sic! 1997, 208, 211; vgl zur schweiz Gen-Schutz-Initiative *Calame/Schweizer* SJZ 1998, 173, 178; zur Rechtslage in Dänemark NIR 1994, 444; zur Problematik insgesamt *Kraßer/Ann* § 15 Rn 13 f, 22, die verneinen, dass das EPÜ eine Grundlage für die Herleitung als öffentlicher Ordnung und der guten Sitten qualifizierbarer Wertentscheidungen biete; *Schulte* Rn 16.

84 Vgl EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 567 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 16 genetisch manipulierte Tiere: „eine einzelne zB auf wirtschaftlichen oder religiösen Grundsätzen beruhende Definition der guten Sitten" stellt „keine allgemein anerkannte Norm des europäischen Kulturkreises dar"; *Beyleveld/Brownswood* (1993), 59, 63; für die Heranziehung der EMRK als Standard *R. Ford* EIPR 1997, 315; in Betracht kommt auch die Menschenrechts- und Biomedizin-Konvention des Europarats vom 4.4.1997, European Treaty Series 164, mit Zusatzprotokoll vom 6.11.1997.

85 Vgl BGHZ 138, 55 = GRUR 1998, 824 Testpreisangebot, UWGSache.

86 ABl EU 2010 C 83.

87 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 26; *Schulte* Rn 16.

88 AA *Straus* GRUR Int 1990, 913, 918 f; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 42; wohl auch *R. Rogge* GRUR 1998, 303, 307; weitergehend *Schatz* GRUR Int 1997, 588, 595, der schon Verstoß in einem benannten Vertragsstaat als hindernd ansieht, jedoch auf die Praxis verweist, dass der Anmelder nach entspr Prüfungsbescheid auf die Benennung dieses Vertragsstaats verzichtet; vgl auch die Regelung in Art 63 Abs 3 Buchst f GSortV; vgl weiter *Singer/Stauder* EPÜ[5] Art 53 Rn 39 ff; aufgegeben seit *Singer/Stauder* EPÜ[7] Art 53 Rn 12, jetzt *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 53 EPÜ Rn 12; *Fuchs* Mitt 2000, 1, 7; *Busche* Mitt 2001, 4, 7.

89 Vgl *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 28 f; EPA Pflanzenzellen, wo auf den „europäischen Kulturkreis" abgestellt wird; HABM Mitt 2000, 304; EPA (Einspruchsabteilung) IIC 35, 2004, 72; zur richtlinienkonformen Auslegung des Begriffs der guten Sitten in § 23 Nr 2 MarkenG BGH GRUR 2004, 600 d-c-fix/CD-FIX.

90 Vgl BGHZ 130, 182 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung.

91 Hierzu *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 27; *Schulte* Rn 16; aA *Kraßer/Ann* § 15 Rn 16.

92 Vgl *Schulte* Rn 17; aA *Schatz* GRUR Int 2006, 879.

93 Vgl zur Problematik auch *Kraßer/Ann* § 15 Rn 15.

94 Bsp aus der Lit für Gesetz- oder Sittenwidrigkeit *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 47–49; *Bernhard/Kraßer*[4] S 137 f.

95 BPatG 15.1.1971 23 W (pat) 248/70, Armenrechtssache; sehr zwh BPatGE 29, 39 „Scheintotenentlarvungssystem", Verfahrenskostenhilfesache, wonach die Menschenwürde des Verstorbenen und seiner Angehörigen verletzt sein soll,

same oder heimtückische Waffen, insb wenn der Einsatz völkerrechtl verboten ist, wie biologische und chemische Kampfstoffe;[96] Abtreibungsmittel, deren Anwendung von Ärzten wegen Gefährlichkeit allg abgelehnt wird; Erfindungen, deren Gebrauch in einer zum Schutz elementarer Rechtsgüter unter Strafe gestellten Handlung besteht, zB Briefbombe, Mittel, die beim Konsum von Betäubungsmitteln eingesetzt werden sollen (zwh im Hinblick auf die Wandelbarkeit der Anschauungen), Vorkehrungen zur Diebstahlsicherung im Bereich der Selbstjustiz; Erfindungen, deren einziger Zweck Erleichterung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ist, zB Beseitigung denaturierender oder kennzeichnender Zusätze, Radarwarnvorrichtungen (zwh wegen ihrer Erlaubtheit in Teilen des Auslands);[97] Herstellung gesundheitsschädlicher oder verfälschter Lebensmittel; Herstellung von Mensch-Tier-Chimären (Erwägungsgrund 38 zu BioTRl);[98] Klonierung Tumor erzeugender Viren im Schrotschussverfahren unter Verwendung ungeschwächter Empfängerorganismen,[99] Mittel oder Verfahren zum massenweisen oder grausamen Töten von Menschen;[100] nach nationalem Verfassungsrecht wohl aber jedes Hinrichtungsgerät, jedenfalls, soweit man in der Todesstrafe einen Verstoß gegen die Menschenwürde sieht. Das EPA hat eine medikamentöse Sterbehilfe auch zur Anwendung beim Menschen patentiert.[101]

16 **d. Maßgeblicher Zeitpunkt** für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist nicht der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt, sondern die Erteilung.[102] Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist auf den jeweils für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt (letzte mündliche Verhandlung in der Tatsacheninstanz oder entspr Zeitpunkt) abzustellen.[103]

17 **e. Sittenwidrigkeit bei gentechnischen Erfindungen.** Die Beurteilung in der Öffentlichkeit ist kontrovers, auch, weil auf unterschiedlichen Ebenen und weitgehend in wenig miteinander kommunizierenden Kreisen diskutiert wird. Dies gilt nicht nur, soweit der Mensch als Objekt betroffen ist. Im Hinblick auf die Erfordernisse in Abs 1 (Art 53 Buchst a EPÜ) muss jede Erfindung darauf hin untersucht werden, ob sie gegen die guten Sitten verstößt; mögliche schädliche Wirkungen und Gefahren sind zu bewerten und gegen den Nutzen und die Vorzüge der Erfindung abzuwägen. Es ist Sache des Gesetzgebers festzulegen, unter welchen Bedingungen technisches Wissen eingesetzt werden darf, das den Umgang mit gefährlichen Materialien einschließt.[104]

---

wenn der tote menschliche Körper zum bloßen Objekt wirtschaftlicher Verwertung herabgewürdigt wird, indem er trotz der Endgültigkeit des Todes mit einem nutzlosen Lebensrettungssystem versehen wird.

96 Vgl *Schulte* Rn 49.

97 Vgl *Schulte* Rn 50.

98 Vgl *Schulte* Rn 48; *Burke* EIPR 2012, 237.

99 *MGK*/*Moufang* Art 53 EPÜ Rn 45.

100 Weiter gehend *Horn*/*Horn* GRUR 1977, 329, 337.

101 EP 516 811 (Zusammensetzungen für Euthanasie/Michigan State University); vgl aber *Schulte* Rn 48.

102 BGHZ 195, 364 = GRUR 2013, 272 neurale Vorläuferzellen II; RPA BlPMZ 1920, 52 f; *Benkard* Rn 23; *Schulte* Rn 15; *MGK*/*Moufang* Art 53 EPÜ Rn 44; *Kranz* GRUR 1962, 389 f; aA (für Regel 28 Buchst c AOEPÜ und unter Hinweis auf die Grundsätze zur ausführbaren Offenbarung) EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 330 Verwendung von Embryonen/WARF, auf Vorlage EPA T 1374/04 ABl EPA 2007, 313, 330.

103 BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 105; BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I; *Benkard* Rn 23; *Schulte* Rn 15; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 2; vgl EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 330 f Verwendung von Embryonen/WARF; *Calame* sic! 2007, 771, 773, 776; *MGK*/*Moufang* Art 53 EPÜ Rn 44 mwN in Fn 132; *Schatz* GRUR Int 2006, 879, 885; aA EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15, 46, 55 genetisch manipulierte Tiere; EPA (Einspruchsabt) ABl EPA 2003, 473 Krebsmaus.

104 EPA (Prüfungsabteilung) ABl EPA 1992, 589 Krebsmaus III.

C. Ausschlüsse nach Absatz 2; Regel 28 AOEPÜ

Schrifttum: s bei § 1a

I. Allgemeines

Die auf Art 6 Abs 2 BioTRl beruhende, autonom auszulegende[105] Regelung als Konkretisierung des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten[106] nennt vier Tatbestände, nach denen eine Patentierung nicht stattfindet. Die Aufzählung ist nicht abschließend, was sich schon daraus ergibt, dass Erwägungsgrund 38 der BioTRl die Herstellung von hybriden Lebewesen aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier erwähnt, die in den Einzeltatbeständen nicht erfasst ist.[107] Art 6 Abs 2 BioTRl lässt den Mitgliedstaaten keinen Spielraum hinsichtlich der Verfahren und Verwendungen anbelangt, die dort aufgeführt sind.[108] Die Bestimmung zielt darauf ab, die in Art 6 Abs 1 BioTRl vorgesehenen Ausnahmen einzugrenzen. Art 6 Abs 2 BioTRl soll durch ausdrücklichen Ausschluss der Patentierbarkeit der dort genannten Verfahren und Verwendungen genau bestimmte Rechte in dieser Hinsicht verleihen.[109] Die nationale Regelung kann nicht anders ausgelegt werden.[110] Die in Abs 2 Satz 2 für das nationale Recht enthaltene Bezugnahme auf das ESchG hat nur insoweit Bedeutung, als Art 6 Abs 2 BioTRl den Mitgliedstaaten Gestaltungsspielraum lässt (also nicht hinsichtlich der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken).[111] **18**

Patentierungsausschluss. Ist einer der Tatbestände erfüllt, begründet dies den Ausschluss der Erfindung von der Patentierung (im EPÜ ein „Einwand nach Art 53 Buchst a EPÜ", der „sich eigentlich auf Regel 28 AOEPÜ bezieht").[112] Die Regelung über das Patentrecht und nicht über das Ordnungsrecht erscheint nicht ganz überzeugend.[113] **19**

Die Ausschlüsse nach Nr 1–3 erfassen nur **menschliche Lebewesen/Embryonen**.[114] Erfasst sind damit auch Mensch-Tier-Chimären. Sie können nicht dadurch unterlaufen werden, dass Schutz auch für nichtmenschliche Lebewesen/Embryonen begehrt wird (vgl Rn 10). **20**

II. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen

Die Regelung beruht auf Art 6 Abs 2 Buchst a BioTRl und setzt diesen um. Einen Hinweis auf die Bioethik-Konvention des Europarats vom 4.4.1997 (Rn 4 zu § 1a) und das Zusatzprotokoll (Klonprotokoll) vom 12.1.1998 enthält die Regelung ebensowenig wie die BioTRl.[115] Der Begriff des **Klonens** muss unionsrechtl autonom definiert werden.[116] Einbezogen ist jedes Verfahren einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen zu schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbenes menschliches Lebewesen besitzt (Erwägungsgrund 41 der BioTRl).[117] Str ist, ob der Begriff des Klonens nur „identische" oder bereits „gleiche" (Identität nur im Zellkern) Erbinformationen erfasst.[118] Der Verweis auf das TRIPS-Übk in den Erwä- **21**

---

105 *Benkard* Rn 62; *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 686.
106 BTDrs 15/1709 S 11; BioTRl Erwägungsgrund 38; BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.
107 *Benkard* Rn 58; *Schulte* Rn 29; *Kraßer/Ann* § 15 Rn 37; *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 685; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 11; *Mes* Rn 13; *Herdegen* GRUR Int 2000, 859 f.
108 EuGH C-377/98 Slg 2001 I-7079 = GRUR Int 2001, 1043 Tz 39 Niederlande ./. Parlament und Rat; BGH neurale Verläuferzellen I.
109 EuGH C-456/03 Slg 2005 I-5335, Tz 78 f Kommission ./. Italien; BGH neurale Verläuferzellen I.
110 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.
111 BGH neurale Vorläuferzellen I; zur strafrechtl Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik BGHSt 55, 206 = NJW 2010, 2672.
112 EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere; EPA T 475/01 Phosphinotricin-Resistenzgen/BAYER.
113 Vgl auch *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 46.
114 Vgl *Benkard* Rn 67.
115 Vgl *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681 f.
116 *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 686.
117 *Benkard* Rn 63; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 13, 15.
118 Für die letztgenannte Alternative *Herdegen* GRUR Int 2000, 859 f; *Schulte* Rn 31.

gungsgründen der BioTRl ist als Grundlage für eine restriktive Auslegung der Regelung angesehen worden.[119]

22 Unklar ist, wieweit neben dem reproduktiven[120] Klonen das **therapeutische** erfasst wird;[121] insoweit ist der Regelung ein Patentierungsausschluss nicht zu entnehmen, auch will Erwägungsgrund 42 der BioTRl Erfindungen ausnehmen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen.[122] Therapeutische Aspekte der Verwendung von Stammzellen sind zB der Ersatz von hämatopoetischen Zellen bei Leukämie, Pankreaszellen bei Diabetes, Nervenzellen bei Parkinson, Muskelzellen bei Duchenne-Muskeldystrophie und die Krebstherapie.[123]

23 **Menschliches Lebewesen** ist der Mensch in allen seinen Entwicklungsstufen, auch bereits die totipotente Zelle,[124] nicht aber die einzelne Keimzelle und wohl noch nicht die imprägnierte Eizelle im Vorkernstadium.[125] Klonen von Zellen schlechthin ist nicht erfasst,[126] ebenso das Klonen von Gewebe oder einzelnen Organen.[127] Verfahren zum Klonen von Tieren werden durch die Bestimmung nicht von der Patentierung ausgeschlossen.[128]

III. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens

24 Die Regelung, die Art 6 Abs 2 Buchst b BioTRl umsetzt, entspricht Regel 28 Buchst b AOEPÜ. Sie betrifft als abzulehnende Eugenik[129] bestimmte Therapieverfahren im Rahmen der Gentherapie, für deren Patentfähigkeit § 2a Abs 1 Nr 2 zu beachten ist, nämlich die Keimbahntherapie (Zelllinie der Gameten; insb genetische Modifikationen der haploiden Geschlechtszellen) am menschlichen Lebewesen, während die somatische Gentherapie ausschließlich an § 2a Abs 1 (Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers) sowie an Abs 1 zu messen ist.[130] Neben in-vivo-Modifikationen werden in-vitro-Modifikationen an isolierten Keimzellen als erfasst angesehen.[131] Als von der Bestimmung nicht erfasst angesehen werden die Keimbahntherapie, wenn diese die genetische Identität der Keimbahn nicht verändert, die in-vitro-Fertilisierung und die intracytoplasmische Spermainjektion.[132] Die Keimbahnzellen gehen aus der befruchteten Keimzelle hervor; eine Genkorrektur an Keimzellen (Ei- und Samenzellen), die im Anschluss nicht befruchtet und reimplantiert werden, verändert als solche nicht die Keimbahn des Menschen.[133]

25 In der Lit ist von der **Patentfähigkeit** genetischer Veränderungen im Vorkernstadium der Eizelle, dh noch in der imprägnierten Eizelle, ausgegangen worden,[134] auch Patentbegehren, die allg auf die Veränderung der genetischen Identität von Zellen gerichtet sind, werden als nicht erfasst angesehen,[135] das gilt auch für Eingriffe in Ei- und Samenzellen, die nicht zur Befruchtung gedacht sind.[136] Erfasst ist zB der the-

---

119 *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 684 ff, die nur das identische Klonen erfassen wollen; anders Erwägungsgrund 41 der BioTRl, wonach auf die gleiche Erbinformation im Zellkern abgestellt wird, was auch die Kerntransplantation, bei der das Mitochondrien-Genom unterschiedlich ist, und nicht nur das Splitting erfasst.

120 Vgl *Krauß/Engelhard* GRUR 2003, 985, 987.

121 Vgl *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 685; *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 862; *Benkard* Rn 70, *Schulte* Rn 32, *Fitzner/LutzBodewig* Rn 15, 33 und *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 6 schließen das therapeutische Klonen ein; selbst wenn man das anders sieht, folgt daraus nicht notwendig dessen Patentierbarkeit, *Kraßer/Ann* § 15 Rn 38, 46 gegen *Hartmann* GRUR Int 2006, 203.

122 Kr *Baumbach* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 27.

123 *Krauß/Engelhard* GRUR 2003, 985, 987.

124 Vgl *Schulte* Rn 33; aA *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 861.

125 Vgl *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 687.

126 *Koenig/Müller* EuZW 1999, 681, 687; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 14.

127 *Benkard* Rn 66; *Schulte* Rn 33; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 16; *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 861.

128 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 17; *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 861.

129 Zur ethischen Diskussion *Burdach* Mitt 2002, 9. 13.

130 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 18 f; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 7; zur Unterscheidung *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 295 ff.

131 *Schulte* Rn 36.

132 *Schulte*[6] Rn 34; *Benkard* Rn 75; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 19.

133 *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 291, 297; vgl *Benkard* Rn 75.

134 *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 291, 301.

135 *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 291, 302.

136 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 7 unter Hinweis auf *Koenig/Müller* GRUR Int 2000, 291, 297.

rapeutische Einsatz künstlicher menschlicher Mikro-Chromosomen.[137] Die Anwendung solcher Verfahren ist in der Bioethik-Konvention des Europarats (Rn 21), auf nationalrechtl Ebene in Deutschland im ESchG und im StZG geregelt,[138] während das Ausland zT liberalere Regelungen vorsieht.[139]

IV. Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken

Die Regelung setzt Art 6 Abs 2 Buchst c BioTRl um.[140] Sie konkretisiert die Generalklausel in Abs 1, schafft aber keinen Sondertatbestand. Sie geht nicht über Art 27 Abs 2 TRIPS-Übk (und betr Regel 28 AOEPÜ über Art 53 Buchst a EPÜ) hinaus.[141] Sie verbietet die Patentierung der Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken. Sie ist nicht auf Verwendungsansprüche beschränkt. Erfasst ist insb die verbrauchende Embryonenforschung.[142] Es kommt nicht darauf an, ob nach dem Anmeldetag die Erzeugnisse auch ohne Zerstörung menschlicher Embryos erhalten werden konnten,[143] jedoch steht die Möglichkeit der Gewinnung menschlicher Stammzellen durch andere Methoden als Zerstörung menschlicher Embryonen einem umfassenden Patentierungsverbot entgegen.[144] Nicht erfasst ist die Befruchtung als solche.[145] **26**

Erfasst wird die Verwendung zu **industriellen oder kommerziellen Zwecken**. Der Begriff ist europarechtl autonom und einheitlich auszulegen.[146] Noch nicht abzusehen ist, wie sich die im Vereinigten Königreich zugelassene Methode des „Genome Editing"[147] auswirken wird. Die Verwendung menschlicher Embryonen zu Zwecken wissenschaftlicher Forschung kann nach der Rspr des EuGH nicht von den an das Patent geknüpften Rechten und damit von einer industriellen oder kommerziellen Verwertung getrennt werden. Eine technische Lehre, die die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, kann keinen Patentschutz erlangen. Gleichgültig ist, in welchem Stadium die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird.[148] Der Ausschluss von der Patentierung bezieht sich auch auf die Verwendung zur wissenschaftlichen Forschung, und nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines Patents sein (vgl zum nationalen Recht § 4 Abs 3 Satz 2 StZG),[149] jedenfalls wenn sie zum Nutzen des Embryos angewendet wird, etwa um dessen Überlebenschancen zu verbessern oder um eine Missbildung zu beheben,[150] kann aber an § 2a Abs 1 Nr 2 scheitern. **27**

Nach der Rspr des EuGH ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, menschlicher Embryo.[151] Später wurde das für den Fall, dass die Eizel- **28**

---

137 Hierzu *Koenig*/*Müller* GRUR Int 2000, 291, 295.

138 Zur Erteilung des eur Patents 695 351 Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Pick BTDrs 14/2579, 9 = GRUR 2000, 495.

139 Vgl die Hinweise bei *Krauß*/*Engelhard* GRUR 2003, 985, 988 f.

140 Vgl EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 323 f Verwendung von Embryonen/WARF; vgl auch *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 20 ff.

141 EPA Verwendung von Embryonen/WARF S 329.

142 *Schulte* Rn 38; EPA Verwendung von Embryonen/WARF S 331.

143 EPA Verwendung von Embryonen/WARF.

144 BGHZ 195, 364 = GRUR 2013, 272 neurale Vorläuferzellen II.

145 AA offenbar *Benkard* Rn 77.

146 *Benkard* Rn 77; *Schulte* Rn 39; *Koenig*/*Müller* EuZW 1999, 681 f; BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Verläuferzellen I; EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 329 Verwendung von Embryonen/WARF.

147 Vgl *Cox*/*Platt*/*Zhang* Therapeutic genome editing: prospects and challenges. Nature medicine 21 (2015), 121; http://www.dfg.de/dfg_magazin/forschungspolitik/gruene_gentechnik/diskussion_gentechnik-definition/index.html .

148 EuGH 18.10.2011 C-34/10 Slg 2011 I-9821 = GRUR 2011, 1104 Greenpeace Deutschland/Brüstle.

149 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle; vgl *Schulte* Rn 41, *Mes* Rn 18; *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 862, der darauf verweist, dass eine scharfe Trennung lebensfremd sei, und den Ausschluss nur bei industrieller oder kommerzieller Verwertung als einzigem Ziel greifen lassen will; Erwägungsgrund 42 zur BioTRl; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 70 f; vgl auch *Varju*/*Sandor* Common Market Law Review 49 (2012), 1007.

150 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

151 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle; vgl *Mes* Rn 19.

len nur pluripotente Zellen enthalten und nicht in der Lage sind, sich zu einem menschlichen Wesen zu entwickeln,[152] dahin klargestellt, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Weg der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist (Parthenote), kein „menschlicher Embryo ist, wenn sie nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.[153] Dass der **Embryonenbegriff** nicht aus dem nationalen Recht, etwa dem ESchG oder aus der 2008 geänd Sec 1 (1) (a) des Human Fertilisation and Embryology Act 1990 im Vereinigten Königreich, sondern unionsrechtl autonom zu bestimmen ist,[154] kann mit Abs 2 Satz 2 kollidieren (vgl Rn 8). Als Embryonen werden menschliche Lebewesen von der Befruchtung bis zur Geburt angesehen;[155] dies unterscheidet den Begriff von dem medizinischen, der zwischen Embryo und Fötus differenziert. Das gilt auch für das extrakorporal entstandene Zellgebilde.[156] Embryonenforschung ist in unterschiedlichem Ausmaß in den Mitgliedstaaten zugelassen, so im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Frankreich und Spanien bis zum 14. Entwicklungstag.[157] Über den Begriff besteht unionsweit keine Einigkeit.[158] Er ist der BioTRl nicht eindeutig zu entnehmen, auch wenn Erwägungsgrund 16 zur BioTRl für einen weiten Embryonenbegriff spricht.[159] Herstellung neuraler Vorläuferzellen, die die Verwendung von Stammzellen voraussetzt, die aus einem menschlichen Embryo im Blastozystenstadium gewonnen werden, und die die Zerstörung des Embryos nach sich zieht, ist von der Patentierung ausgeschlossen; das gilt auch, wenn die Erfindung die Verwendung menschlicher Embryonen als Ausgangsmaterial erfordert, selbst wenn dies nicht erwähnt wird.[160] Gleiches muss für das Klonen menschlicher embryonaler Stammzellen gelten.[161] Nach der inzwischen klargestellten[162] Rspr des EuGH galt das auch für die unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden[163] oder die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist; selbst wenn diese Organismen nicht befruchtet worden sind; sie sind infolge der zu ihrer Gewinnung verwendeten Technik ebenso wie der durch Befruchtung einer Eizelle entstandene Embryo geeignet, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen.[164] Ein Teil der Lit stellt zu Unrecht in Abrede, dass totipotente Zellen (Eizelle und Blastomere maximal bis zum 16-Zellen-Stadium) Embryonen iSd Bestimmung sind (vgl die Definitionen in § 8 Abs 1 ESchG; § 3 Nr 4 StZG).[165] Blastozysten (Entwickungsstadium aus 100 bis 200 Zellen mit einer gewissen Ausdifferenzierung) sind Embryonen iSd Regelung; der EuGH überlässt deren Beurteilung dem nationalen Recht.[166] Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen wird, ein „menschlicher Embryo“ iSv Art 6 Abs 2 Buchst c BioTRl ist.[167] Aus ihnen gewonnene

---

152 PatentsC [2013] EWHC 807 (Ch) GRUR Int 2013, 779.

153 EuGH C-364/13 GRUR 2015, 156 ISCO/Comptroller mAnm *Dederer;* hierzu *Müller*-Stoy jurisPR-WettbR 12/2015 Anm 3.

154 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I; EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306 = IIC 2009, 592 Verwendung von Embryonen, *Benkard* Rn 77; so auch *Koenig*/*Müller* EuZW 1999, 681, 686; anders allerdings *Koenig* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 35.

155 *Benkard* Rn 77; *Schulte* Rn 39; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 8.

156 *Benkard* Rn 77.

157 *Wolters* (2006) S 291.

158 Vgl insb zur Praxis im Vereinigten Königreich *Koenig* in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 7 f unter Hinweis auf „ethisches Trittbrettfahrertum“; *Laurie* EIPR 2004, 59, 61 ff zur Bewertung des Klonens; vgl weiter *Flammer* Biotechnologische Erfindungen im Patentrecht, 1999, S 150 f; *Meiser* Biopatentierung und Menschenwürde, 2002, S 197.

159 BGH neurale Vorläuferzellen I; EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

160 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

161 Vgl EP 0 695 351 („Edinburgh“-Patent), die enge Auslegung der European Group on Ethics verwerfende Entscheidung der Einspruchsabteilung referiert in EIPR 2004 N-15, hierzu sowie zur Praxis im Vereinigten Königreich *Laurie* EIPR 2004, 59, 62 f sowie *Addor*/*Bühler* sic! 2004, 383, 387.

162 EuGH ISCO/Comptroller.

163 Vgl die Vorlage BGH neurale Vorläuferzellen I.

164 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

165 *Koenig*/*Müller* EuZW 1999, 681, 687; aA *Herdegen* GRUR Int 2000, 859, 862.

166 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle; EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 329 Verwendung von Embryonen/WARF; BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1054 „neurale Vorläuferzellen“; zwd BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.

167 EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

(pluripotente, aber nicht totipotente) embryonale Stammzellen sind keine Embryonen.[168] Das wird auch für reprogrammierte pluripotente Zellen gelten müssen.[169] Die European Group of Ethics sieht unmodifizierte menschliche Stammzellen nicht als gewerblich anwendbar und damit nicht als patentfähig an.[170]

29 Nicht geklärt ist, ob die Vernichtung des nicht vom Patentschutz erfassten[171] als Ausgangsmaterial eingesetzten Organismus vom Ausschlusstatbestand erfasst ist und ob hierfür die Verwendung von Material aus **Zelllinien** (bei der die Verwendung von Embryonen ein historisch abgeschlossener Vorgang ist) ausreicht, selbst wenn weitere Verfahrensschritte zwischengeschaltet sind.[172] Die Ergebnisse von rechtmäßigen Forschungsarbeiten mit menschlichen embryonalen Stammzellen dürfen jedenfalls einer Patentierung nicht generell entzogen werden.[173] Die Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken ist nach Maßgabe der innerstaatlichen Regelungen von der Rechtsordnung gebilligt und rechtfertigt einen Patentierungsausschluss für Lehren, die auf daraus gewonnenen Erkenntnissen beruhen, nicht. Ausgeschlossen von der Patentierung sind aber nach der Generalklausel in Abs 1 Lehren, bei denen alternativlos der Einsatz von aus menschlichen Embryonen gewonnenen Stammzellen stets von neuem erforderlich ist, um die Lehre auszuführen oder die Voraussetzungen für ihre Ausführung zu schaffen.[174]

30 Einfuhr und Verwendung von Stammzellen sind in Deutschland nach dem StZG grds, für Forschungszwecke aber nicht schlechthin verboten.[175] Die Gewinnung von embryonalen Stammzellenlinien kann jedenfalls unter Zerstörung von Embryonen als solche wegen des Patentierungsausschlusses nicht geschützt werden.[176] Eine Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken liegt vor, wenn sie nicht Teil der Lehre, aber **notwendige Voraussetzung** für deren industrielle oder kommerzielle Anwendung ist,[177] der Verstoß mithin im Vorfeld des Patentschutzes liegt. Nach der Rspr des EPA verbietet Regel 28 Buchst c AOEPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse, die zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn das Verfahren nicht Teil der Patentansprüche ist.[178] Das Patentierungsverbot ist insoweit absolut. Dies kollidiert bei Stammzellen sowohl mit der nationalen Gesetzeslage als auch mit dem von der nationalen Rspr entwickelten Grundsatz, dass die Möglichkeit legaler Verwertung der Gesetz- oder Sittenwidrigkeit entgegensteht,[179] mag mit dem Gegenstand des Patentierungsverbots schwer in Einklang zu bringen sein, und ist deshalb auf Kritik gestoßen,[180] lässt sich aber aus der Notwendigkeit rechtfertigen, Umgehungen der Regelung in der BioTRl durch Ansetzen des Patentschutzes in einer späteren Stufe auszuschließen, obgleich dies nicht notwendig einen Eingriff in Form eines Patentierungsverbots voraussetzt. Demzufolge sieht der BGH eine disclaimerartige Einschränkung für geboten an, wenn das Patent den Eindruck vermittelt, dass die Gewinnung der Stammzellen aus Embryonen von der Patentierung mit umfasst sei und dadurch vom Staat gebilligt werde.[181]

---

168 *Kraßer/Ann* § 15 Fn 59; *Mes* Rn 22; die Frage wurde dem EuGH vorgelegt in BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I, nachg EuGH Greenpeace Deutschland/Brüstle.

169 Vgl BGH neurale Vorläuferzellen I.

170 EGE Report Nr 16 vom 7.5.2002.

171 AA offenbar BPatGE 50, 33 = GRUR 2007, 1049, 1054.

172 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I; bejahend EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 329 Verwendung von Embryonen/WARF.

173 BGH neurale Vorläuferzellen I.

174 BGH neurale Vorläuferzellen I.

175 Vgl Begr BTDrs 14/8394 S 7 f; BTDrs 16/7981 S 4, 6.

176 Vgl *Schulte* Rn 42.

177 EuGH Greenpeace/Brüstle; dem folgend BGHZ 195, 364 = GRUR 2013, 272 neurale Vorläuferzellen II; vgl *Schulte* Rn 43; Zweifel in BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.

178 EPA G 2/06 ABl EPA 2009, 306, 326 ff Verwendung von Embryonen/WARF.

179 Vgl BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2010, 212 neurale Vorläuferzellen I.

180 Vgl *Schulte* Rn 44; *Spranger* (Entscheidungsbesprechung) Common Market Law Review 49 (2012), 1197; *Straus* GRUR Int 2010, 911, GRUR Int 2011, 1048; *Varju/Sándor* Common Market Law Review 49 (2012), 1007; vgl auch epi-Information 2012, 9.

181 BGH neurale Vorläuferzellen II; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 12.

V. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren; mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere

31 **1. Allgemeines.** Die Veränderung der genetischen Identität von Tieren durch Verfahren, die nicht im wesentlichen biologisch sind, ist grds patentfähig (vgl § 2a). Abs 2 Nr 4 und Regel 28 Buchst d AOEPÜ, die Art 6 Abs 2 Buchst d BioTRl umsetzen, enthalten einen Patentierungsausschluss für bestimmte Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität, weiter die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere. Dies trägt dem rechtsethischen Status von Tieren als empfindungsfähigen Wesen Rechnung und soll Leidenszufügung und Qualzüchtungen verhindern;[182] vgl zur Leidenszufügung auch die Regelung in § 11b TierSchG; für Tierversuche § 7 TierschG. Einen Tierschutzvorbehalt enthält Art 3 niederländ ROW 1995. In der schweiz Rspr ist darauf hingewiesen worden, dass Postulate zum Tierschutz nicht schlechterdings aus dem Patentrecht verbannt werden können.[183] Daneben kommt ein Verstoß gegen Abs 1 (öffentliche Ordnung) in Betracht.[184] Insb bei der Genmanipulation von Tieren, bei denen ein aktiviertes Onkogen inseriert wird, ist es geboten, bei der Prüfung der Patentierbarkeit Abs 1 (Art 53 Buchst a EPÜ) zu berücksichtigen,[185] jedoch ist die Patentierung von zu Versuchszwecken bestimmten Tieren, deren Verwendung in den Vertragsstaaten erlaubt ist, als nicht gegen die guten Sitten verstoßend angesehen worden.[186] Genannt wird auch die Transfektion von Tieren mit Wachstumshormonen für die Nahrungsmittelproduktion, die dazu führt, dass sich die Tiere „nicht mehr auf den Beinen halten können".[187] Für Pflanzen hat der Gesetzgeber keine Veranlassung für eine entspr Regelung gesehen.[188]

32 **2. Leiden verursachende Verfahren** sind solche, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen. Wesentlicher medizinischer Nutzen begründet grds Patentierbarkeit.[189] Zwischen den Leiden und dem medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier ist eine (qualitative) Abwägung vorzunehmen.[190] Diese entspricht weitgehend den bereits früher vom EPA entwickelten Grundsätzen.[191] Zu berücksichtigen sind lediglich das Leiden der Tiere (die leidensfähig sein müssen), der medizinische Nutzen und die Korrelation zwischen beiden in Bezug auf die betroffenen Tiere.[192] Die Prüfung läuft auf die Wertung hinaus, ob der medizinische Nutzen das Leiden der Tiere rechtfertigt.[193] Die EU-Richtlinie 2010/63 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere vom 22.9.2010[194] kann Fingerzeige geben.

33 **3. Mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere**. Nach dem Wortlaut der Regelung sind nur Tiere (als Verfahrenserzeugnisse) erfasst, die mit Hilfe eines Verfahrens erzeugt werden, das geeignet ist, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier zu erzeugen. Qualzüchtungen, bei denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, können von Abs 1 erfasst sein.

---

182 Vgl *MGK/Moufang* Rn 52.
183 HG Zürich sic! 1997, 208, 211.
184 EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 2003, 473 Krebsmaus; *Schulte* Rn 47.
185 EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II; vgl EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere.
186 EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 2004, 473 Krebsmaus.
187 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 9.
188 Vgl *Benkard* Rn 59; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 10.
189 Vgl *Mes* Rn 21.
190 Vgl *Schulte* Rn 46; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 32.
191 Vgl EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II.
192 EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere, auch zum Beweismaß.
193 Vgl *Schulte* Rn 46.
194 ABl EU L 276/33.

§ 2a
(Pflanzensorten und Tierrassen; Therapie- und Diagnostizierverfahren; Züchtungsverfahren)

(1) Patente werden nicht erteilt für

1. **Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere;**
2. **[1] Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. [2] Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.**

(2) [1] Patente können erteilt werden für Erfindungen,

1. **deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;**
2. **die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.**

[2] § 1a Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:

1. **„biologisches Material" ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;**
2. **„mikrobiologisches Verfahren" ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird;**
3. **„im Wesentlichen biologisches Verfahren" ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht;**
4. **„Pflanzensorte" eine Sorte im Sinne der Definition der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. EG Nr. L 227 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.**

EPA-PrRl F-IV 4.12, G-II 5.4

Ausland: Belgien: Art 1 Abs 1, Art 2 Abs 3, Art 4 Abs 1 Nr 1, 2, Abs 1ter, Abs 3 PatG; **Bosnien und Herzegowina:** Art 7 Buchst a, c PatG 2010; **Frankreich:** Art 611–19 CPI; **Italien:** Art 52 CDPI; **Litauen:** Art 2 Abs 3 Nr 1, 2, Abs 5, 6 PatG; **Kosovo:** Art 8 PatG; **Norwegen:** § 1 Abs 5 PatG (Patentierung von Pflanzen und Tieren), § 3c PatG (Schutzumfang bei Patenten auf natürlich vorkommendes Material); **Österreich:** § 2 Abs 1 Nr 2 PatG (Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren), Abs 2 PatG (Pflanzensorten und Tierrassen; Ausschluss für die „durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere" 2016 eingefügt); **Schweiz:** Art 2 Abs 2 Buchst a, b PatG: chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, Pflanzensorten und Tierrassen und im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren, patentierbar sind jedoch mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse sowie Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind und deren Ausführung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist; **Serbien:** Art 2, 5 PatG 2004; **Türkei:** Art 82 Abs 3 Buchst a, b G 6769 (2016)

Übersicht

A. Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich:
  I. Entstehungsgeschichte —— 1
  II. Europäisches Patentübereinkommen —— 3
B. Patentierbarkeit von Lebensformen:
  I. Allgemeines:
    1. Grundsatz —— 4
    2. Ausnahmen —— 8
  II. Pflanzen:
    1. Grundsatz —— 12
    2. Verhältnis Patent – Sortenschutz —— 21
  III. Tierrassen —— 23
  IV. Züchtungsverfahren —— 26
C. Nach Absatz 2 patentierbare Erfindungen:
  I. Pflanzen und Tiere als solche —— 27
  II. Mikrobiologische Verfahren und Erzeugnisse —— 28
D. Definitionen (Absatz 3):
  I. Biologisches Material —— 32
  II. Mikrobiologisches Verfahren —— 33
  III. Im wesentlichen biologische Verfahren —— 34
  IV. Pflanzensorte —— 35
E. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren:
  I. Allgemeines —— 36

II. Chirurgische und therapeutische Behandlung:
1. Begriff —— 40
2. Verwendungsschutz bei Heilmitteln; weitere medizinische Indikation —— 50
III. Diagnostizierverfahren —— 52
IV. Erzeugnisse und Herstellungsverfahren bei Behandlung und Untersuchung —— 56

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; zu Abs 1 Nr 2 vor Rn 36; vgl zur biologischen Vielfalt und Biopiraterie Schrifttum zu § 34a): *Assanti* Profili della brevettabilità dei microorganismi, Riv. Dir. Ind. 1983 I, 35; *Baumbach* Mikroorganismenschutz per se – eine Brücke zwischen Patentschutz und Sortenschutz? Mitt 1991, 13; *Bently* Imitations and Immorality: The Onco-Mouse Decision, King's College L.J. 1992, 145; *Beyleveld*/*Brownsword* Mice, Morality and Patents. The Oncomouse Application and Article 53(a) of the European Patent Convention, 1993; *U. Blum* Der Patentschutz für mikrobiologische Erzeugnisse nach dem schweizerischen Patentrecht und dem europäischen Patentübereinkommen, Diss Zürich 1979; *Boeters*/*Lindenmaier* Schutz von Zellkulturen entgegen der Bäckerhefe-Entscheidung – für Erfinder schon nicht mehr aktuell? GRUR 1982, 703, 1993; *Bostyn* Octrooi op dieren: beestachtig? NJB 1997, 373; *Bostyn* One Patent a Day Keeps the Doctor Away? Patenting Human Genetic Information and Health Care, European Journal of Health Law 2000, 229; *Botana Agra* La patentabilidad de las invenciones microbiologicas, ADI 6 (1979/80), 29; *Bush* Eight Reasons Why Patents Should Not Be Extended to Plants and Animals, 24 BiotDevMon (1995), 2; *Butler*/*Pistorius* How Farmers' Rights Can Be Used to Adapt Plant Breeders' Rights, 28 Biotechnology and Development Monitor (1996), 7; *Byrne* Plants, Animals, and Industrial Patents, IIC 1985, 1; *Byrne* Patents for Plants, Seed and Tissue Cultures, IIC 1986, 324; *Byrne* The Scope of Intellectual Property Protection for Plants and Other Life Forms – Part 1, 1989; *Cadman* Der Schutz von Mikroorganismen im Europäischen Patentrecht, GRUR Int 1985, 242 = IIC 1985, 311; *Calame* Patentschutz für eine neue Kamillensorte? recht 1996, 138; *Calame*/*Schweizer* Zum Patentierungsverbot der Gen-Schutz-Initiative. Ein Diskussionsbeitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen der Patentierung von gentechnisch veränderten Tieren und Pflanzen, SJZ 1998, 173; *Caldwell*/*Shillinger*/*Barton*/*Qualset*/*Duvick*/*Barnes* (Hrsg) Intellectual Property Rights Associated with Plants, 1989; *Castle* (Hrsg): The Role of Intellectual Property Rights in Biotechnology Innovation, 2009; *Cole* Can I Patent My New Transgenic Guinea Pig, Daddy, Patent World 1989, 39; *Crespi* Microbiological Inventions and the Patent Law – The International Dimension, 3 Biotechnology and Genetic Engineering Review, Sept. 1985, S 1; *Crespi* Patenting Innovation in Animal Biotechnology, 1 IPB 1989/5, S 17, 1989/6, S 16; *Crespi* Biotechnology Patenting. The Wicked Animal Must Defend Itself, EIPR 1995, 431; *Curry* The Patentability of Genetically Engineered Plants and Animals in the US and Europe, 1987; *de Tavernier* Ethische implicaties van octrooien op dieren: tussen anthropocentrisme and pathocentrisme, in *van Overwalle* (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; *Delivie* Animal Patenting: Probing the Limits of U.S. Patent Laws, JPTOS 1992, 492; *Di Cerbo* Die Patentierbarkeit von Tieren, GRUR Int 1993, 399 = The Patentability of Animals, IIC 1993, 788; *Einfinger*/*Klein* Diagnostizierverfahren – patentierbar oder nicht? Zs für das Juristische Studium 2009, 209; *Engel* Der Sachschutz für Mikroorganismen nach dem neuen deutschen Patentrecht – zugleich Anmerkung zum BGH-Beschluß „Tollwutvirus", GRUR 1987, 332; *Erbisch*/*Maredia* (Hrsg) Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology, 1998; *Feuerlein* Patentrechtliche Probleme der Biotechnologierichtlinie, GRUR 2001, 561; *Fitzner* Der patentrechtliche Schutz mikrobiologischer Erfindungen, Diss FU Berlin 1982; *Funder* Rethinking Patents for Plant Innovation, EIPR 1999, 551; *Galloux* „Fabrique-moi un mouton ..." – Vers la brevetabilité des animaux-chimères en droit français, JCP (Ed. G) 1990 I, 3430; *Galloux* L'organisation et la protection juridiques de la création de nouvelles races animales, Rapport rédigé pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 1990; *Girsberger* The Protection of Traditional Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the related Know-How by Intellectual Property Rights in International Law – The Current Legal Environment, 1 JWIP 1017 (1998); *Godt* Technology, Patents and Markets: The Implied Lessons oft he EU Commission's Intervention in the Broccoli/Tomatoes Case of 2016 for Modern (Plant) Genome Editing, IIC 49 (2018), 512; *Goebel* Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt, 2001; *Goss* Guiding the Hand that Feeds: Towards Socially Optimal Approbability in Agricultural Biotechnology Innovation, 84 California Law Review (1997), 1397; *Groenendijk* Octrooierbarheid van microorganismen, Diss Leiden 1982; *Grund* Patentierbarkeit von transgegen Pflanzen, Tieren und Tests nach der Transformation der EU-Biotechnologie-Richtlinie und der EPA-Entscheidung G 1/98, Mitt 2000, 328; *Grütter* Patentierung von Pflanzen möglich, plädoyer 1995 Nr 4, 22; *Grütter*/*Padrutt* Patentierung von Lebewesen: Kamille als Versuchsballon, plädoyer 1994 Nr 2, 27; *Julian Hacker* Die fehlende Legitimation der Patentierungsausschlüsse, 2015, zugl Diss Bayreuth 2014; *Haedicke*/*Popp* Patente auf Ergebnisse von Pflanzenzüchtung: Gar nicht so anders und auch sinnvoll! Mitt 2018, 1; *Haedicke* Das Verhältnis zwischen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und nachträglich erlassenen Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ, GRUR Int 2019, 885; *Heitz* Intellectual Property in New Plant Varieties and Biotechnical Inventions, EIPR 1988, 297; *Hoeren* Der Schutz von Pflanzenerfindungen in Europa, AUR 2005, 145; *Hudson* Biotechnology Patents after the „Harvard Mouse": Did Congress Really Intend Everything Under the Sun to Include Shiny Eyes, Soft Fur and Pink Feet? JPTOS 1992, 510; *Hübel* Essentials on Essentially Biological Processes for the Production of Plants: Decisions G2/07 (Broccoli Case) and G1/08 (Tomato Case) of the Enlarged Board of Appeal of EPO, EIPR 2011, 328; *Hüttermann*/*Storz* Zur Patentierbarkeit von Pflanzenzuchtverfahren, Mitt 2009, 277; *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren, zugl Diss Bonn 2015; *Jaenichen*/*Schrell* Die „Harvard-Krebsmaus" im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, GRUR Int 1993, 451; *Kinkeldey* Die Patentierung von Tieren, GRUR Int 1993, 394 = The Patenting of Animals, IIC 1993, 777; *Kock*/*Porzig*/*Willnegger* Der Schutz von pflanzenbiotechnologischen Erfindungen und von Pflanzensorten unter Berücksichtigung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie, GRUR Int 2005, 183 = The Legal Protection of Plant-Biotechnical Inventions in Light of the EC Biopatent Directive, 37 IIC (2006) 135; *Kock*/*Zech* Pflanzenbezo-

gene Erfindungen in der EU – aktueller Stand, GRUR 2017, 1004; *Köpf/Ebner* Patentability of plants after T 1063/18: „Now we have the Salad", Sic! 2019, 457; *Köster* Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von „Biotech"-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten, GRUR 2002, 833; *Koktvedgaard* Retsbeskyttelse af dyreforaedling, NIR 1978, 76; *Koktvedgaard* Retsbeskyttelse af gentesknologisk udvikling af planter og dyr, NIR 1989, 119; *Kräußlich* Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Tierzucht und deren wirtschaftliche Bedeutung, GRUR Int 1987, 340, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 145; *Kraßer* Die Rote Taube wird 50: zur Entwicklung des Patentschutzes von Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren, GRUR Int 2018, 1138; *Krauß* Die Effekte der Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen auf die deutsche Praxis im Bereich dieser Erfindungen, Mitt 2005, 490; *Krauß* Aktuelles aus der Biotechnologie: Von Brokkoli und Sonnenblumen. Wann sind Pflanzen „natürlich" hergestellt? Mitt 2008, 254; *Krauß* Aktuelles aus dem Bereich der Biotechnologie: Zu den Entscheidungen „Brokkoli II" (G 2/13) und „Tomate II" (G 2/12) der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, Mitt 2015, 245; *Krauß/Kuttenkeuler* Aktuelles aus dem Bereich der Biotechnologie: Aussetzung von EPA-Verfahren, die Pflanzen (oder Tiere) betreffen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erhalten werden, Mitt 2017, 305; Krusche DNA und ihre Verwendung als Gegenstand patentierbarer Erfindungen, 2019; *Lançon* The Case Law of the EPO Boards of Appeal 1994 to 1996 – A Summary, IIC 1997, 889; *Lange* Pflanzenpatente und Sortenschutz: Friedliche Koexistenz? GRUR 1993, 801; *Lange* Patentierungsverbot für Pflanzensorten, GRUR Int 1996, 586; *Lederer* A Perspective on Patenting Microorganisms under the European Convention: Perspectives and Considerations, APLA Q.J. 1979, 288; *Leskien/Flitner* Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Opinions for a Sui Generis System, Issues in Genetic Resources Bd 6 (1997); *Lesser* (Hrsg) Animals Patents, 1989; *Lesser* Animal Variety Protection: A Proposal for a US. Model Law, JPTOS 1993, 398; *Logemann/Schell* Die Landwirtschaft zwischen Produktivitätssteigerung und zunehmender Umweltbelastung. Kann das Dilemma durch Gentechnologie gelöst werden? GRUR 1992, 248; *Lommi* Is the Patent System Applicable to Biotechnical Inventions? NIR 1985, 502; *Looser* Gewerblicher Rechtsschutz in der Tierzüchtung, Diplomarbeit Stuttgart-Hohenheim 1984; *Looser* Zur Diskussion um ein gewerbliches Schutzrecht in der Tierzüchtung, GRUR 1986, 27; *Ludlow* Genetically Modified Organisms and Their Products as Patentable Subject-matter in Australia, EIPR 1999, 298; *Lukes* Möglichkeiten der Einführung eines gewerblichen Rechtsschutzes im Bereich der Tierzucht unter Berücksichtigung moderner gentechnologischer Entwicklungen, unveröffentlichtes Rechtsgutachten für den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1988; *Luttermann* Patentschutz für Biotechnologie, RIW 1998, 916; *Luttermann/Mitulla* Genpatente und Monopolbildung bei Saatgut (Genetic Use Restriction Technology), ZLR 2008, 390; *Markey* Die Patentierbarkeit von Tieren in den Vereinigten Staaten, GRUR Int 1989, 482; *Marterer* Die Patentierbarkeit von Mikroorganismen per se, GRUR Int 1987, 490 = IIC 1987, 666; *Mentz* Het rasbegrip in het Kwekersrecht, BIE 2002, 20; *Metzger* Der Schutzumfang von Patenten auf Pflanzen nach den EPA-Entscheidungen „Brokkoli II"/"Tomate II" GRUR 2016, 549; *Metzger* Patents on Tomatoes and Broccoli: Legal Positivists at Work, IIC 47 (2016), 515; *Metzger/Bartels* Wirksamkeit und Schutzumfang von Pflanzenpatenten, ZGE 2018, 123; *Meyer* L'obtention animale et le droit de la propriété industrielle, Memoire 1979; *Moga* Transgenic Animals as Intellectual Property (or the Patented Mouse That Roared), JPTOS 1994, 511; *Neumeier* Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Diss Universität München 1989/90 (Bespr *Teschemacher* GRUR Int 1991, 78); *Nott* Patent Protection for Plants and Animals, EIPR 1992, 79; *Oldekop/Schallmoser* BGH: Kollagenase I und II, GRURPrax 2014, 203; *Orlhac* Les animaux sont-ils brevetables? Cah. Prop. Int. 1997, 413; *Peace/Christie* Intellectual Property Protection for the Products of Animal Breeding, EIPR 1996, 213; *Perry/Krishna* Making Sense of Mouse Tales: Canada Lifeform Patents Topsy-Turvy EIPR 2001, 196; *Peterson* Understanding Biotechnology Law. Protection, Licensing, and Intellectual Property Policies, 1993; *Richter* Blood, Sweat and Tears – in vitro Diagnostic Method Claims Limited by Intended Use, epi-Information 2018, 4/40; *Röder-Hitschke* Brocolis et Tomates – Einige Gedanken zur Erteilung und zum Schutzumfang von Patenten auf biologische Züchtungsverfahren, FS D. Stauder (2011), 223; *R. Rogge* Zur Anwendbarkeit der Grundsätze des Tollwutvirus-Beschlusses des Bundesgerichtshofs auf makrobiologische Erfindungen, insbesondere im Bereich der Pflanzenzüchtungen, GRUR 1988, 653; *Rohrbaugh* The Patenting of Extinct Organisms: Revival of Lost Arts, 25(3) AIPLA 371 (1997); *Roth* Gegenwärtige Probleme beim Schutz von Erfindungen auf dem Gebiete der Pflanzentechnologie, GRUR Int 1986, 759 = IIC 1987, 41; *Rural Advancement Foundation International (RAFI)* Farmers' Rights: the Informal Innovation Systam at GATT (TRIPs) and in Intellectual Property Negotiations in the Context of New Biotechnologies, RAFI Communiqué Mai/Juni 1989, 1; *Salivanchik* Legal Protection for Microbiological and Genetic Engineering Inventions, 1982; *Seiler* Sui Generis Systems: Obligations and Options for Developing Countries, 34 Biotechnology and Development Monitor (1998), 2; *Sendrowski* Breeding Issues: Fruits of Crossing the Administrative Council, epi-Information 2019, 2/26, 3/12; *Sommer* Patenting the Animal Kingdom? From Cross-Breeding to Genetic make-Up and Biomedical Research, IIC 2008, 139; *Stenger ua* Question 93: Relation entre la protection par les brevets pour les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions végétales. Brevetabilité des races d'animaux, RDPI, Dezember 1987, S 17; *Stirner/Aebischer/Hansmann* Ist der Patentausschluss vom „im Wesentlichen biologische[n] Verfahren" und daraus resultierenden Erzeugnissen geklärt? sic! 2017, 611; *Straus* Das Verhältnis von Sortenschutz und Patentschutz für biotechnologische Erfindungen aus internationaler Sicht, 1988; *Straus* Ethische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme des Patent- und Sortenschutzes für die biotechnologische Tierzüchtung und Tierproduktion, GRUR Int 1990, 913; *Straus* Der Schutz biologischer Erfindungen, insbesondere von Pflanzenzüchtungen, FS 100 Jahre GRUR (1991), 363; *Straus* Pflanzenpatente und Sortenschutz: friedliche Koexistenz, GRUR 1993, 794; *Straus/von Pechmann* (Bericht), GRUR Int 1988, 53; *Teschemacher* Die Patentfähigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europäischem Recht, GRUR Int 1981, 357 = IIC 1982, 27; *Tilmann* Zum Begriff des „im wesentlichen biologischen Verfah-

rens“ zur Züchtung von Pflanzen in Art 53 lit B EPÜ, GRUR 2009, 361; *Trotta* Sulla brevettabilità dei microorganismi, Dir. Aut. 1979, 897; *Trüstedt* Patentierung mikrobiologischer Erfindungen, GRUR 1981, 95; *van de Graaf* De industriële eigendomsbescherming voor (moleculair-)genetische vindingen, Biotechnologie in Nederland 1988, 335; *van Nieuwenhoven Helbach* Europese bescherming van microbiologische uitvindingen, BIE 1980, 127; *van Overwalle* Protecting Innovations in Plant Biotechnology: Patents or Plant Breeder's Rights? Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschapen Universiteit Gent, 1993, Bd 57; *von Füner* Sachschutz für neuen Mikroorganismus – Zum x-ten Mal „Bäckerhefe“, Mitt 1985, 169; *von Pechmann* Ausschöpfung des bestehenden Patentrechts für Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen- und Tierzüchtung unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs Tollwutvirus, GRUR 1987, 475; *von Pechmann* Ist der Ausschluß von Tierzüchtungen und Tierbehandlungsverfahren vom Patentschutz gerechtfertigt? GRUR Int 1987, 344, auch in *Gesellschaft für Rechtspolitik* (Hrsg) Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz (1988), 155; *Vossius* Patentfähige Erfindungen auf dem Gebiet der genetischen Manipulationen, GRUR 1979, 579; *Vossius* Ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Patentfähigkeit von Mikroorganismen in den USA. Bericht über die CCPA-Entscheidung in den Fällen Bergy und Chakrabarty, GRUR Int 1980, 16; *Vossius* Patenting living material, Naturwissenschaften 1984, 552; *Vossius* Zur Patentierung von Erfindungen im Bereich der DNA-Rekombinations-Technologie und Hybridoma-Technologie, in *Gaul/Bartenbach* Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes (1986), 1; *Vossius* Patentschutz für Tiere: „Krebsmaus/HARVARD“, GRUR Int 1990, 333 = Patent Protection for Animals: Oncomouse/HARVARD, EIPR 1990, 250; *Vossius/Schnappauf* Anmerkungen zum Vorlagebeschluß T 1054/96 – transgene Pflanze/NOVARTIS, Mitt 1999, 253; *Vossius/Schrell* Die „Harvard-Krebsmaus“ in der dritten Runde vor dem EPA, GRUR Int 1992, 269; *Walser* Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts, Diss Göttingen 2001; *D. Walter* Patentrechtliche Betrachtungen zu modernen Züchtungsverfahren und daraus hervorgehenden Pflanzen und Tieren, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2008, 359; *D. Walter* Klassische und markergestützte Zuchtverfahren: Nach kein Patentrezept für Tomaten und Brokkoli, GRURPrax 2010, 329; *Warren* A Mouse in Sheep's Clothing: The Challenge to the Patent Morality Criterion Posed by „Dolly“, EIPR 1999, 445; *Winkler* Sortenschutz und Patentrecht, VPP-Rdbr 2004, 89; *Zech* Life Sciences and Intellectual Property: Technology Law Put to the Test, ZGE 2015, 1.

A. Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich

I. Entstehungsgeschichte

1 Die durch das BioTRlUmsG eingestellte Bestimmung übernimt in Abs 1 Nr 1 im wesentlichen die zuvor in § 2 Nr 2 enthaltene Regelung, ersetzt jedoch den Begriff „Tierart“ durch „Tierrasse“. Sie setzt damit Art 4 Abs 1 BioTRl um. Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat die zuvor in § 5 Abs 1 eingestellte Regelung ohne inhaltliche Änderung nach § 2a verschoben.[1] Eine Übergangsregelung ist insoweit nicht getroffen.[2] Bei Gensequenzen ist nach Art 5 Abs 3 EG-BioTRl und § 1a Abs 3, auf den Abs 2 Satz 2 verweist,[3] eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit erforderlich. Abs 2 entspricht Art 4 Abs 2 BioTRl. Die Definitionen in Abs 3 entsprechen Art 2 Abs 1–3 BioTRl.[4] Der Ausschluss von Pflanzensorten und Tierrassen geht auf Art 2 StraÜ zurück.[5]

2 Nach dem im Gesetzgebungsverfahren geänd PatRNovG wurden in Abs 1 Nr 1 nach dem Wort „Tieren“ die Wörter „und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen **Pflanzen und Tiere**“ eingefügt;[6] die Neuregelung ist am Tag nach der Verkündung, also am 25.10.2013, in Kraft getreten (Art 6 Abs 1 PatRNovG). Die Regelung weicht von Art 53 Abs 1 Buchst b EPÜ ab, der einen solchen Ausschluss nicht vorsieht (s aber die Änderung der AOEPÜ, Rn 20). Damit gilt sie nur für Anmeldungen, die von diesem Zeitpunkt an erfolgt sind, sofern sie nicht nur eine Klarstellung der bereits bestehenden Rechtslage zur Folge hat (wie es erkennbar der Auffassung des Rechtsausschusses entspricht).[7] Nach der Begr des Rechtsausschusses wird mit dieser Ergänzung klargestellt, dass bei der im wesentlichen biologischen Züchtung von Pflanzen und Tieren nicht nur die Verfahren, sondern auch die mit solchen Verfahren hergestellten Pflanzen und Tiere selbst nicht patentierbar sind, selbst wenn sie keine Pflanzensorten oder Tierrassen sind, die dem Patentierungsverbot nach § 2a Abs 1 Nr 1 unterliegen. Die bloße Verwendung technischer Verfahrensschritte zur

---

1 Vgl BPatGE 51, 15 = GRUR 2008, 981 f; *Mes* Rn 38.

2 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 2a Rn 1.

3 *Krauß* Mitt 2005, 490, 494 spricht insoweit von einem Missgriff des Gesetzgebers.

4 Sellungnahme des Bundesrats BRDrs 655/1/00.

5 *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 79.

6 Beschlussempfehlung BTDrs 17/14221 = BlPMZ 2013, 376, Bericht BTDrs 17/14222 = BlPMZ 2013, 376 ff (dort auch zu weitergehenden Änderungsanträgen der Fraktionen der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen); zur nicht erfolgten Änderung von Abs 3 Nr 3 auch *Krauß* Mitt 2015, 245, 251; vgl insgesamt *Schulte* Rn 44.

7 So wohl auch RB Den Haag 31.1.2012 IIC 2012, 604 Raphanus sativa.

Durchführung bzw Unterstützung im wesentlichen biologischer Verfahren mache diese nach der Rspr der GBK des EPA nicht patentierbar; diese gehe aber nicht auf die Patentierbarkeit der durch solche Verfahren gewonnenen Erzeugnisse in Form der hergestellten Tiere und Pflanzen ein. Die Bundesregierung sei der Auffassung, dass nach Sinn und Zweck des Art 4 der BioTRl der Patentierungsausschluss zwingend auch hierfür gelten müsse. Die Nichtpatentierbarkeit herkömmlicher Züchtungsverfahren könnte sonst unschwer umgangen werden. Im Interesse der Züchter und Landwirte solle klargestellt werden, dass die unmittelbar aus ihrer konventionellen Züchtung stammenden Pflanzen und Tiere nicht von Patenten Dritter erfasst werden können, die sich auf umfassende Erzeugnisansprüche beriefen. Die Patentierungsmöglichkeiten der dt Industrie sollten nicht über diesen Regelungszweck hinaus eingeschränkt werden. Die aus biologisch gezüchteten Tieren und Pflanzen abgeleiteten Erzeugnisse wie zB Pflanzenöle sollten, wenn sie die übrigen Patentierungsvoraussetzungen erfüllten, patentierbar bleiben. Nur mit einer Formulierung, die den Patentierungsausschluss für Verfahren und Erzeugnisse ausdrücklich auf den gleichen Gegenstand, nämlich „Pflanzen und Tiere", beziehe, werde es möglich, den nationalen Regelungsspielraum der BioTRl einzuhalten, der sich auf eine klarstellende Konkretisierung beschränke. Dabei unterfielen diesen Begriffen nicht nur die erzeugten Tiere und Pflanzen, sondern auch das in herkömmlichen biologischen Verfahren hergestellte, das zu deren Erzeugung bestimmte Material wie zB Samen (Saatgut) bzw bei Tieren Samen (Sperma), Eizellen und Embryonen. Die Verwendung des Worts „ausschließlich" solle sicherstellen, dass patentierbare, insb genetisch modifizierte Pflanzen und Tiere nicht nur deshalb vom Patentierungsverbot erfasst werden, weil sie zusätzlich ein im wesentlichen biologisches Kreuzungs- und Selektionsverfahren durchlaufen hätten.[8] Problematisch ist, insb auf das Erfordernis eines Disclaimers, die Behandlung der „zufälligen" (random) Mutagenese.

II. Europäisches Patentübereinkommen

Die nationale Regelung hat ihre Parallele in Art 53 Buchst b, c EPÜ, die allerdings in Einzelheiten ab- **3**
weicht. Die Bestimmung enthält keine Abs 2 Nr 1 entspr Vorschrift. Jedoch gestattet Regel 27 Buchst b AOEPÜ die Patentierung von Pflanzen und Tieren wie das nationale Recht. Regel 27 Buchst c AOEPÜ ermöglicht wie Abs 2 Nr 2 die Patentierung von durch mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren gewonnenen Erzeugnissen. Die Definitionen in Abs 3 finden sich modifiziert in Regel 26 AOEPÜ wieder. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 29.6.2017[9] wurde an Regel 28 AOEPÜ ein Satz 2 angefügt, der bestimmt, dass nach Artikel 53 Buchst b EPÜ eur Patente nicht erteilt werden „für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere", und in Regel 27 AOEPÜ wurde ein Verweis hierauf aufgenommen; damit sollte die durch die nationale Gesetzesänderung eingetretene Diskrepanz beseitigt werden (zur Wirksamkeit und Kritik Rn 20). Nach den EPA-PrRl G-II 5.4. ist unter „ausschließlich" ist zu verstehen, dass Pflanzen oder Tiere, die aus einem technischen Verfahren hervorgehen oder durch einen technischen Eingriff in das Genom gekennzeichnet sind, auch dann nicht unter den Ausschluss von der Patentierbarkeit fallen, wenn bei ihrer Erzeugung zusätzlich ein nichttechnisches Verfahren (Kreuzung und Selektion) eingesetzt wird. Demnach sind transgene Pflanzen und technisch induzierte Mutanten patentierbar, nicht aber die Erzeugnisse herkömmlicher Züchtung; sowohl gezielte Mutationen, zB mit CRISPR/Cas9,[10] als auch die zufällige Mutagenese, wie etwa die UV-induzierte Mutation, sind solche technischen Verfahren. Wenn die Nachkommen transgener Organismen oder Mutanten die Mutation oder das Transgen tragen, sind sie nicht ausschließlich durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt worden und somit patentierbar.

B. Patentierbarkeit von Lebensformen

I. Allgemeines

1. Grundsatz. Abs 1 Nr 1 enthält ein Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierrassen, von dem **4**
Abs 2 Satz 1 Nr 1 unter bestimmten Voraussetzungen Pflanzen und Tiere ausnimmt, Abs 2 Satz 1 Nr 2 Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren

8 Begr Beschlussempfehlung BTDrs 17/14222 = BlPMZ 2013, 377 f.
9 ABl EPA 2017, A56, in Kraft seit 1.7.2017 = BGBL 2018 II369 = BlPMZ 2018, 312.
10 Vgl hierzu *Psol/Hannemann* CRISPR Genome Editing: Perspektiven und Herausforderungen, GRUR Newsletter 2018 Heft 2, 48.

gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. Abs 3 enthält Begriffsdefinitionen. Ein umfassender Patentierungsausschluss für biologisches Material (Abs 3 Nr 1, Regel 26 Abs 3 AOEPÜ), insb Pflanzen und Tiere, ist im Gesetz nicht vorgesehen.[11] Abs 3 Nr 2 (Regel 26 Abs 6 AOEPÜ) definiert das „mikrobiologische Verfahren", Definitionen normiert Abs 3.

5 Ein genereller Ausschluss von Erfindungen auf dem Gebiet der **belebten Natur** ist weder dem EPÜ noch dem nationalen Recht zu entnehmen;[12] Tiere können patentfähig sein und sind generell unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der guten Sitten als patentierbar angesehen worden;[13] das gilt auch für Pflanzen. Die übereinstimmende eur und nationale Regelung nimmt nur Pflanzensorten und Tierrassen und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere vom Patentschutz (nicht vom Erfindungsbegriff) aus; eine Ausnahme von der Ausnahme bilden nach Nr 2 Satz 2 wiederum mikrobiologische Verfahren und mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse. Damit werden Patente auf Pflanzengruppen, die nicht unter den Begriff der Sorte fallen, zugelassen.[14] Zur Patentierbarkeit von Herstellungsverfahren für Arzneimittel Rn 56. Weitere Ausnahmen können sich aus dem Erfindungsbegriff des § 1 (Art 52 EPÜ) ergeben, der Entdeckungen nicht einschließt, sowie aus dem Patentierungsausschluss für Behandlungs- und Diagnostizierverfahren in Abs 1 Nr 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ). Art 52 Abs 1 EPÜ, der § 1 Abs 1 entspricht, beinhaltet einen allg Grundsatz der Patentierbarkeit, der nur dann nicht zur Anwendung kommt, wenn andere Bestimmungen Gegenstände von der Patentierbarkeit ausschließen.[15]

6 Grds patentierbar sind insb Verfahren, bei denen auf nichtgenetischem, **physikalischem oder chemischem Weg** auf die lebende Natur eingewirkt wird, so zur Beeinflussung der Beschaffenheit, der Ausbeute, des Ertrags, des Wachstums usw von Pflanzen und Tieren (landwirtschaftliche Kulturverfahren und waldtechnische Verfahren)[16] oder von Körperfunktionen des Menschen,[17] das gilt auch für behandeltes Pflanzengut[18] und Schädlingsbekämpfungsverfahren und -mittel chemischer oder physikalischer Art.[19] Grds patentierbar sind mutagene Verfahren, bei denen die Erbstruktur auf physikalischem oder chemischem Weg beeinflusst wird.[20]

7 Grds patentierbar ist weiter die **Beeinflussung nichtlebender Materie** mit biologischen Mitteln, insb mit Mikroorganismen (Alkoholerzeugung, Käseerzeugung, Backen, biologische Säuerung).[21] Die GBK des EPA hat einen Widerspruch zwischen den Entscheidungen „Pflanzenzellen",[22] „Krebsmaus II"[23] und „Vermehrungsgut"[24] verneint und die Vorlage des PräsEPA zu der Rechtsfrage, ob ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne dass dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierrassen in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Art 53(b) EPÜ verstößt, wenn er Pflanzensorten oder Tierrassen umfasst,[25] als unzulässig erachtet.[26] Verfahren zur Steigerung von Ertrag, Wachstum usw sind grds patentfähig; das gilt auch für Düngung und Verhinderung von Schädlingsbefall.

---

11 Vgl EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II; EPA T 475/01 Phosphinotricin-Resistenzgen/BAYER.

12 Zum EPÜ EPA T 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301 Vermehrungsgut.

13 EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 2003, 473 „Krebsmaus".

14 EPA (Einspruchsabteilung) GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen; *Mes* Rn 16.

15 EPA (Prüfungsabteilung) ABl EPA 1992, 589 = GRUR Int 1993, 240 „Krebsmaus".

16 Vgl *Benkard* Rn 11; *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 2a Rn 4.

17 EPA T 231/85 ABl EPA 1989, 74 = GRUR Int 1989, 678, 679 Triazolylderivate; EPA G 6/88 ABl EPA 1990, 114 Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums; EPA T 208/88 ABl EPA 1992, 22 = GRUR Int 1992, 282 Wachstumsregulation; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 75a f.

18 EPA T 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301, 302 Vermehrungsgut; EPA T 34/83 Vermehrungsgut II; EPA T 144/83 ABl EPA 1986, 301 = GRUR Int 1986, 720 f Appetitzügler; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 93 f.

19 Vgl zum früheren Recht BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel; BGHZ 54, 181 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide; BPatG GRUR 1976, 633; ÖPA GRUR Int 1974, 257; *Benkard* Rn 11; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 73 f; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 94.

20 BGH GRUR 1978, 162 f 7-Chlor-6-demethyltetracyclin; *Benkard* Rn 15.

21 Vgl (noch zum früheren Recht) BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig; BPatGE 21, 43 = GRUR 1978, 586: „lactobacillus bavaricus"; RG BlPMZ 1924, 8 Friedmann-Patent; *Benkard* Rn 12.

22 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.

23 EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II.

24 EPA T 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301 Vermehrungsgut.

25 ABl EPA 1995, 595.

2. Ausnahmen. Nicht generell patentierbar ist die Einwirkung auf biologische Abläufe mit biologischen Mitteln. Zwar besteht grds Patentierbarkeit, die Regelung enthält aber Patentierungsausschlüsse für bestimmte biologische Erfindungen. Nach verbreiteter Meinung sind die Patentierungsausschlüsse als Ausnahmebestimmungen eng auszulegen;[27] dies trifft nur zu, soweit es nicht um die Abgrenzung der Schutzsysteme Patentschutz und Sortenschutz geht.[28] Es kann geboten sein, bei der Prüfung der Patentierbarkeit § 2 Nr 1 entspr Art 53 Buchst a EPÜ zu berücksichtigen.[29] Die Patentierungsausschlüsse im Bereich der belebten Natur werden zT für verfehlt,[30] zT für zu weitgehend gehalten.[31] **8**

Tierzüchtungsverfahren wurden seitens des BPatG zunächst als nicht patentfähig angesehen.[32] Dagegen hat der BGH die Schutzfähigkeit von Tierzüchtungsverfahren in der „rote Taube"-Entscheidung grds anerkannt; danach ist die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und -erscheinungen nicht grds vom Patentschutz ausgeschlossen, Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens ist jedoch seine Wiederholbarkeit.[33] **9**

Sachschutz für einen neuen **Mikroorganismus** war gewährbar, wenn der Erfinder zu seiner Erzeugung einen nacharbeitbaren Weg aufzeigte; zur vollständigen Beschreibung einer mikrobiologischen Erfindung konnte der Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden.[34] Auch die wiederholbare Neuzüchtung konnte durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden.[35] All das ist keine Frage der Patentfähigkeit, sondern der ausführbaren Offenbarung (zur Hinterlegung biologischen Materials Rn 244 ff zu § 34). **10**

Das Merkmal „**biologisch**" lässt sich in Abgrenzung zu anderen Bereichen der Naturwissenschaften, insb Chemie und Physik, konkretisieren.[36] Das Verfahren zur Auslösung des auch in der Natur vorkommenden Tetraploidisierungsvorgangs von Kamillenpflanzen mittels Colchicin ist als ein im wesentlichen technisches und nicht biologisches Verfahren angesehen worden.[37] **11**

II. Pflanzen

1. Grundsatz. Der Ausschlusstatbestand in Abs 1 Nr 1 erfasst in Anlehnung an die Regelung im PflZÜ (Rn 22) Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte. Die Auswirkungen der Biotechnologie wurden anhand der Raps-Hybridtechnologie Ogura untersucht.[38] **12**

Für die in Abgrenzung zu anderen Lebensformen nur auf normativem Weg zu treffende Definition der Pflanze (Art 1 Nr vi des Internationalen Übk zum Schutz von Pflanzenzüchtungen idF vom 19.3.1991,[39] **13**

---

26 EPA G 3/95 ABl EPA 1996, 169 = GRUR Int 1996, 819 Vorlage unzulässig.

27 EPA T 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09 (EU); EPA – Einspruchsabteilung – GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen; *Benkard-EPÜ*[2] Art 53 Rn 45; *Schulte* Rn 18: „zur Vermeidung von Schutzlücken"; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 61; *Looser* GRUR 1986, 27; *Funder* EIPR 1999, 551, 560; zwd jetzt *Mes* Rn 6 unter Hinweis auf EuGH GRUR 2011, 1104 Greenpeace Deutschland/Brüstle (Stammzellenpatent); zum Grundsatz der engen Auslegung auch EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere.

28 Zutr *Benkard*[9] § 2 Rn 12a; vgl *Straus* GRUR Int 1998, 1, 9; *Funder* EIPR 1999, 551, 564 Fn 83; *Keukenschrijver* SortSch[2] Einl Rn 25.

29 EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II.

30 So zB *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 58, 88; *Benkard*[9] § 2 Rn 2.

31 Vgl *Sommer* IIC 2008, 139, 141; vgl auch folgende Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu gentechnischen Erfindungen: EPA T 130/90 rekombinanter monoklonaler Antikörper, auszugsweise bei *Jaenichen* GRUR Int 1992, 327, 330; EPA T 500/91 Human immune interferon; EPA T 223/92 DNA sequences; Patente EP 322 240 (genetisch verändertes Tier); EP 274 489; EP 578 653 (transgener Fisch), EP 695 351 („Edinburgh"-Patent); EP 847 237 („Dolly"-Patent), EP 849 990.

32 BPatGE 8, 121; BPatGE 10, 1: Verfahren zum Steuern des Geschlechts von Nachkommen; BPatG 5.5.1967 10 W (pat) 573/61 BlPMZ 1968, 197 LS.

33 BGHZ 52, 74, 79 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 108 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe; BGHZ 100, 67, 70 ff = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus.

34 BGHZ 64, 101, 108 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe.

35 BGHZ 100, 67, 70 ff = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus unter Abweichung von der früheren Rspr: BGHZ 52, 74, 79 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGH Bäckerhefe.

36 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 112.

37 HG Bern SMI 1995, 331, 352 f = GRUR Int 1995, 511, 517 f.

38 http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/04/article_0003.html.

39 BGBl 1998 II 259 = BlPMZ 198, 232.

definiert die Sorte als pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten botanischen Rangstufe) ist infolge der Bezugnahme auf die Regelung im gemeinschaftlichen SortRecht in Abs 3 Nr 4 GemSortV und der in der Sache parallelen Regelung im EPÜ von der biologischen Systematik auszugehen. **Pflanzen** bilden in der Eukaryotensystematik von *Sina Adl ua* (2005, 2012) ein Reich innerhalb der Domäne der Eukaryoten (Eukaryonten, Lebewesen mit Zellkern; Archaeplastida, die neben den Pflanzen auch die Glaucophyta, die Chloroplastida mit den Grünalgen und die Rotalgen umfassen); das Reich der Pflanzen (die Definition ist allerdings umstr, teilweise wurde historisch zwischen plantae sensu strictissimo, sensu strictu, senso latu und sensu amplo unterschieden) als Teil der Gruppe der Charophyta (mit Ausnahme der Schmuckalgen – Zygnematophyceae –, die ein Schwestertaxon bilden, und der mit den Pflanzen als Streptophyta zusammen gruppierten Armleuchteralgen) umfasst dabei die Moose und die Gefäßpflanzen, aber nicht die Ophistokonta (Tiere und Pilze) und einzellige Organismen wie die Prokaryoten (Bakterien und Archaea), Amoebozoa, Rhizaria, Eumycetozoa (Schleimpilze) und Excavata und erst recht nicht Viren; solche sind vom Ausschlusstatbestand nicht erfasst. Das muss auch da gelten, wo nach dieser Definition nicht als Pflanzen anzusehende Organismen in nennenswertem Umfang zur Wertschöpfung beitragen, wie in der Champignonzucht. Kulturchampignons unterfallen der Kategorie Gemüse iSv Art 113 Abs 1 Buchst b der VO (EG) Nr 1234/2007 (VO über die einheitliche GMO), Art 75 Abs 1 Buchst b der VO (EU) Nr 1308/2013 (VO über eine gemeinsame Marktorganisation);[40] damit dürfte aber über die Einordnung in die Eukaryontensystematik nichts ausgesagt sein. Daraus, dass auf der Grundlage der GemSortV fünf Schutzrechte für Zuchtchampignons erteilt worden sind (Stand: 14.5.2018), sollte sich zwingend nichts ableiten lassen. Darauf, dass in anderen Rechtsordnungen die Grenzziehung abw vorgenommen wird,[41] kann nicht abgestellt werden. In der Lit zur GemSortV sind Pilze und Endophyta mehrfach als schutzfähig angesehen worden.[42]

14 **Hybride** wurden in einer Entscheidung des EPA[43] nicht als Pflanzensorte angesehen; dies steht im Widerspruch zu Art 5 Abs 1 GemSortV.[44]Probleme ergeben sich hinsichtlich der Beständigkeit**.** Hybridpflanzen, die nur durch Klonen vermehrt werden, weil die maßgeblichen Eigenschaften bei einer weiteren geschlechtlichen Vermehrung nicht beständig auftreten, wurden als von der Patentierung nicht ausgeschlossen angesehen.[45] Eine Pflanze, der ein „Terminator-Gen" eingefügt ist, dass die Ausbildung der phänotypischen Merkmale nach der ersten Generation unterbricht, ist nicht beständig, soll aber als solche nicht patentierbar sein;[46] dagegen kann das entsprechende Gen schutzfähig sein.

15 Es ist erwogen worden, ob die Regelungen des ua von allen EU-Mitgliedern, Island, Norwegen und der Schweiz ratifizierten **Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen** für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA) vom 3.11.2001 der Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen und Pflanzenteile entgegenstehen können.[47]

16 Dem Patentschutz sind Pflanzen zugänglich, die nicht einer einzelnen Sorte, sondern zB einer **höheren taxonomischen Einheit** angehören.[48]

17 Dem Patentschutz sind **Vektoren** wie Plasmide und einzelne Pflanzenteile oder -organe (auch Teile des Pflanzengenoms) zugänglich.[49] Chemisch behandelte Pflanzen können patentiert werden.[50] Das gilt auch für Pflanzenzellen, die nach Auffassung des EPA eher als mikrobiologische Erzeugnisse angesehen werden können.[51] Die Zahl der vom EPA erteilten Pflanzenpatente wird für die Jahre 1988 bis 2012 von Industrieseite mit 106 angegeben, nach anderer Angabe auf weniger als 900.[52]

---

40 BGH (Vorlagebeschluss) GRUR 2018, 104 Kulturchampignons.

41 UPOV, Achtundvierzigste ordentliche Tagung 16.10.2014: Liste der in den Verbandsmitgliedern schutzfähigen Taxa; vgl *Keukenschrijver* SortSch² § 2 SortG Rn 3.

42 Vgl *van der Kooj* Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection, Art 5 Rn 1; *Würtenberger/van der Kooj/Kiewiet/Ekward* European Community Plant Variety Protection² Rn 3.12.

43 EPA 7.1.2008 T 788/07.

44 *Würtenberger/van der Kooj/Kiewiet/Ekward* European Community Plant Variety Protection² Rn 3.18.

45 EPA T 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; vgl *Benkard-EPÜ*³ Art 53 Rn 90.

46 Vgl zur Problematik *Funder* EIPR 1999, 551, 569 Fn 31 mwN; *Luttermann/Mitulla* ZLR 2008, 390, 395.

47 *Girsberger* sic! 2001, 541, 547 ff.

48 Zu Einzelheiten *Keukenschrijver* SortSch² Einl Rn 30; vgl *Benkard* Rn 34, *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 5 ff.

49 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 9.

50 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 10.

51 Vgl EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; *Keukenschrijver* SortSch² Einl Rn 31 und Fn 139 f.

52 *Andreas Popp* (BASF) Vortrag vor dem GRUR-Fachausschuss für den Schutz von Pflanzenzüchtungen Hannover 5.7.2013; http://pinto.euroseeds.

Verfahren. Im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren sind mit Ausnahme von mikrobiologischen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen (Art 53 Buchst b EPÜ; Abs 2 Nr 2 mit Definitionen des mikrobiologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 2 unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 26 Abs 6 AOEPÜ und des im wesentlichen biologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 3 in Übereinstimmung mit der auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Regel 26 Abs 5 AOEPÜ); patentfähig sind nicht im wesentlichen biologische Verfahren jedenfalls dann, wenn sie nicht zur Züchtung einer Sorte dienen.[53] Screening-Verfahren sind Arbeitsverfahren und nur bei funktioneller Wechselwirkung zwischen Screening und Kreuzung Herstellungsverfahren.[54] **18**

Der Ausschluss für im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren in Art 53 Buchst b Satz 1 2. Halbs EPÜ bereitet in seiner Reichweite wegen einer Diskrepanz im dt und im engl **Wortlaut** (Verfahren zur Züchtung – processes for the production) Schwierigkeiten, insb für Hybridisierungsverfahren zur Saatgutproduktion. Das EPA hat Verfahren den Schutz versagt, bei denen mit dem Schritt der „self pollination" jedenfalls kein Züchtungsschritt im klassischen Sinn vorlag.[55] Der Patentierungsausschluss betrifft nur die Pflanzen und Tiere an sich, nicht die von diesen abgeleiteten Produkte wie Pflanzenöle.[56] **19**

Die Regelung im **Europäischen Patentübereinkommen** weicht hinsichtlich der Patentierbarkeit von Erzeugnissen von der im PatG ab (Rn 2); der PräsEPA hat zunächst die Aussetzung aller Verfahren angeordnet, in denen die Erfindung eine durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren erhaltene Pflanze (Tier) betrifft.[57] Die Neuregelung durch den Verwaltungsrat in der AOEPÜ (Rn 3) wirft einige Fragen auf, ua die der Abänderbarkeit (oder geänd Auslegung oder Klarstellung) des EPÜ unter möglicherweise nicht ausreichender Respektierung einer Entscheidung der GBK durch eine Änderung der AOEPÜ und der zeitlichen Anwendbarkeit der Neuregelung, insb auf erteilte eur Patente sowie der Berücksichtigung im Einspruchsverfahren.[58] Die GBK hatte entschieden, dass der Ausschluss in wesentlichen biologischer Verfahren zur Pflanzenzüchtung keine negativen Auswirkungen auf die Patentierbarkeit für einen Erzeugnisanspruch hat, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Früchte gerichtet ist; der Umstand, dass das einzige zum Anmeldezeitpunkt verfügbare Verfahren, um den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, ein im wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren ist, stehe der Patentierung nicht entgegen.[59] Weiter hat die GBK entschieden, dass der Umstand, dass das Verfahren als product-by-process-Anspruch formuliert ist, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial, aber nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet ist, nicht zur Unzulässigkeit des Anspruchs führt; es komme nicht darauf an, dass der Schutzumfang des Erzeugnisanspruchs die Erzeugung mittels eines im wesentlichen biologischen Verfahrens umfasst.[60] Die Patentierungsmöglichkeiten dürften damit bei eur Patenten weitergehen als bei dt Patenten. Es wurde gefordert, die BioTRl dahin zu ändern, dass durch im wesentlichen biologische Verfahren gewonnene Pflanzen von der Patentierung ausgenommen werden,[61] alternativ eine umfassende Züchterausnahme im Patentrecht einzuführen. Nach Art 36a schweiz PatG sind bei der Abhängigkeitslizenz für den Pflanzenzüchter/Sortenschutzinhaber (Rn 55 zu § 24) bei Sorten für Landwirtschaft und Ernährung die Kriterien der schweiz SaatgutVO als Anhaltspunkte zu berücksichtigen (s auch den Züchtervorbehalt in § 11 Nr 2a sowie in Art 27 Buchst c EPGÜ). **20**

2. Verhältnis Patent – Sortenschutz.[62] Zur früheren Rechtslage und Praxis *8. Aufl.* Nach der seit 1992 geltenden Regelung ist Patentschutz für Pflanzensorten generell ausgeschlossen. Dies entspricht Art 53 Buchst b EPÜ. Soweit die spezifischen Voraussetzungen einer Pflanzensorte nicht erfüllt sind, kommt Pa- **21**

---

53 Vgl *Huber* Mitt 1994, 174 f.

54 *D. Walter* GRURPrax 2010, 329, 331.

55 EPA, Einspruchsabteilung, vom 29.4.2013 zu EP B 2 002 711.

56 Beschlussempfehlung BTDrs 17/1422 = BlPMZ 2013, 376, 378; *Mes* Rn 18.

57 Veröffentlicht unter http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20161212.html; krit hierzu *Krauß/Kuttenkeuler* Mitt 2017, 305 ff.

58 Hierzu EPA 5.12.2018 T 1063/18 Mitt 2019, 124, wonach die geänd Regeln Art 53 Buchst b EPÜ widersprechen, und Vorlage des PräsEPA an die GBK, anhängig unter G 3/19.

59 EPA G 2/12 GRUR2016, 585 Tomate II; vgl die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag BTDrs 19/8758 vom 27.3.2019.

60 EPA 25.3.2015 G 2/13 Brokkoli II, Ls in GRUR 2016, 596.

61 Bund deutscher Pflanzenzüchter; http://www.bdp-online.de/de/Presse/Aktuelle__Mitteilungen/BDP_uebt_Krtitik_an_Entscheidung_im_Brokkoli_Fall.pdf.

62 Zum Verhältnis von Sortenschutz und Patentschutz vgl *Keukenschrijver* SortSch² Einl Rn 15.

tentschutz in Betracht (vgl zur Beständigkeit Rn 22).[63] Der Patentierungsausschluss greift ein, wenn Sortenschutz erteilt werden kann, nicht erst, wenn er erteilt ist.[64] Er ist auf Pflanzensorten unabhängig davon anzuwenden, wie diese erzeugt wurden; deshalb sind Pflanzensorten, die ein Gen enthalten, das mittels rekombinanter Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, von der Patentierung ausgeschlossen, ausreichend ist aber nicht schon die Gemeinsamkeit einzelner Gene.[65] Nach Auffassung des EuGH wird die Sorte durch ihr gesamtes Genom bestimmt; wenn eine Gruppe von Pflanzen durch ein bestimmtes Gen charakterisiert wird, ist sie nicht von der Patentierung ausgeschlossen, auch wenn sie neue Sorten umfasst. Das Genom einer Pflanzensorte ist aber von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es Gene enthält, die mittels rekombinanter Gentechnologie in die Elternpflanze eingebracht worden sind.[66]

22 **Erfindung und schutzfähige Pflanzensorte** schließen sich begrifflich nicht aus.[67] Der Unterschied zwischen den Schutzsystemen besteht ua darin, dass das Patentrecht generischen Schutz zur Verfügung stellt, während sich das Züchterrecht auf die konkrete Sorte beschränkt.[68] Umfasst der Patentanspruch auch Pflanzensorten, sollte dies nach früherer Praxis des EPA grds den Patentierungsausschluss begründen.[69] Dies gilt nach der Rspr der GBK des EPA nicht mehr.[70]

III. Tierrassen

23 Der Patentierungsausschluss bei Tieren[71] ist wiederholt als verfassungsrechtl bdkl angesehen worden,[72] dies bisher zu Unrecht, weil dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht (Rn 58 Einl PatG) und der Ausschluss der Tierrassen,[73] unabhängig vom Bestehen eines Bedarfs für ein Schutzsystem für Tierzüchter, jedenfalls angesichts der bestehenden internationalen Verträge (StraÜ, PCT, EPÜ) und der Bemühungen um die Einführung eines Tierzüchterschutzrechts[74] auch auf eur Ebene (vgl die im Rahmen der Arbeiten an der BioTRl abgegebene Erklärung, nach der sich die Kommission um die Übernahme eines Züchterprivilegs auf gemeinschaftlicher Basis in die BioTRl einsetzen wird) wohl dzt noch nicht als willkürlich angesehen werden kann;[75] vgl auch die Regelung in Art 27 TRIPS-Übk, die die Möglichkeit eines Patentierungsausschlusses für Pflanzen und Tiere vorsieht. Ein sui-generis-Schutz für Tiere ist wiederholt erwogen worden;[76] besteht gegenwärtig aber nicht. Der gesetzlich nicht normierte Begriff der Tierrasse[77] ist iSd entspr taxonomischen Kategorie unterhalb der sub-species oder der species zu verstehen; nicht unter diese Kategorie fallende Erfindungen sind nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.[78] dasselbe gilt für Teile

---

63 Vgl EPA T 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; *Benkard* Rn 27 ff.

64 *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 85.

65 EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II auf Vorlage EPA T 1054/96 ABl EPA 1998, 511 = GRUR Int 1999, 162 transgene Pflanze, und hierzu *Nott* EIPR 1999, 33; *Vossius/Schnappauf* Mitt 1999, 253; Stellungnahme der DVGR GRUR 1999, 682; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 89.

66 EuGH C-377/98 Slg 2001 I 6229 = GRUR Int 2001, 1043 Niederlande/Parlament und Rat (BioTRl) II.

67 Zur Patentierung von transgener Baumwolle in den USA (Agracetus-Patent) *Funder* EIPR 1999, 551, 559 mwN in Fn 2.

68 *Crespi* IIC 1992, 168, 182; *Straus* GRUR 1993, 794, 796.

69 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, Entscheidungsgründe 40.8.

70 EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II; vgl *Keukenschrijver* SortSch[2] Einl Rn 27 und Fn 117; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 91.

71 Entspr G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II für die einzelne Tierart/Tiervarietät/Tierrasse, EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere; zum zum 1.1.2003 abgeschafften Patentschutz für Tierarten in Ungarn *Vida/Hegyi* GRUR Int 2003, 709, 712 f.

72 Vgl *Hesse* GRUR 1971, 101; *Schulte* Rn 27; *von Pechmann* GRUR Int 1987, 344 und GRUR Int 1987, 475, 480; zurückhaltend *Benkard-EPÜ* Art 53 Rn 97; aA *Benkard* Rn 20; rechtsvergleichend *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 94.

73 Zur Ersetzung des Begriffs „Tierarten" durch „Tierrassen" Begr BTDrs 15/1709 S 14 = BlPMZ 2005, 95, 100.

74 Vgl BTDrs 11/8520 S 46 f.

75 Vgl *Benkard* Rn 20; kr *Schulte* Rn 26 f; *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 62 f, 64 ff.

76 Vgl *Straus* GRUR Int 1990, 913, 929; *Neumeier* S 237 f; *Looser* Zur Diskussion um ein gewerbliches Schutzrecht in der Tierzüchtung, GRUR 1986, 27; *Looser* Diplomarbeit Universität Hohenheim Mai 1984; *Trüstedt* Patentrecht und Gentechnologie, GRUR 1986, 640, 641 f; *Hesse* GRUR 1971, 101; Ausschussempfehlungen BRDrs 655/1/00 S 7 f.

77 Vgl BTDrs 15/1709 = BlPMZ 2005, 95, 100 sowie die jüngste Diskussion über den Rassenbegriff beim Menschen in Art 3 GG.

78 Vgl EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II; hierzu *Schulte* Rn 28 f; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 11 ff; *Mes* Rn 19; *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 100–102; vgl aber EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, unter Umgehungsgesichtspunkten; EPA (Einspruchsabteilung) IIC 35 (2004), 72: kein Ausschluss für Versuchstiere.

von Tieren; die Probleme, die sich bei somatischen Pflanzenzellen stellen, bestehen bei Tieren grds nur bei Keimzellen.[79] Ausschlüsse kommen insb nach § 2 Abs 1, § 2 Abs 2 Nr 4 (Qualzüchtungen) in Betracht.

Die Diskussion über die Patentierbarkeit von Tieren ist in den Parlamenten und in der Öffentlichkeit **24** mit großer Heftigkeit geführt worden. Auslöser war insb die **„Krebsmaus"**-Anmeldung beim EPA. Diese betraf ua einen transgenen nichtmenschlichen Säuger, insb Nager, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die spätestens im Achtzellen-Stadium in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren eingeschleust worden ist (näher *7. Aufl*). Das EPA hat 1992 ein Patent (Nr 169 672) erteilt. Am 6.7.2004 hat die Beschwerdekammer des EPA entschieden, dass das Verfahren zur Erzeugung transgener Nagetiere gegen Regel 23d Buchst d AOEPÜ aF verstößt, das Verfahren zur Herstellung transgener Mäuse aber weder gegen diese Regel noch gegen Art 53 Buchst a oder b EPÜ.[80]

Ein **Erzeugnisanspruch** auf ein Tier, das ein bestimmtes Gen enthält, das entweder in das Tier selbst **25** oder in einen seiner Vorfahren eingebracht wurde, kommt in Betracht; in diesem Fall handelt es sich um einen „product-by-process"-Anspruch, der das Tier als Produkt ohne Rücksicht auf das zur Herstellung verwendete Verfahren definiert. Die Beschwerdekammer des EPA[81] lehnt damit die Auffassung der Prüfungsabteilung ab, die die Kombination eines patentierbaren Verfahrens der ersten Generation und eines nicht patentierbaren, im wesentlichen biologischen Züchtungsverfahrens in den Folgegenerationen angenommen hatte. Die Änderung der Regel 28 AOEPÜ (Rn 3) dürfte wegen des Ausschließlichkeitserfordernisses hieran nichts geänd haben.

IV. Züchtungsverfahren

Die nationale Regelung nimmt „im wesentlichen biologische" Verfahren zur Züchtung von Pflanzen **26** und Tieren von der Patentierbarkeit aus.[82] Der Rechtsbegriff erfordert eine wertende Ausfüllung.[83] Ob gentechnische Verfahren als im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren angesehen werden können, war fraglich; sie werden nach der Definition der BioTRl nicht mehr erfasst.[84]

C. Nach Absatz 2 patentierbare Erfindungen

I. Pflanzen und Tiere als solche

Patentschutz kommt in Betracht für Erfindungen, dessen Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die **27** Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (Abs 2 Satz 1 Nr 1). Die Regelung setzt Art I Nr 4 Abs 2 BioTRl in das nationale Recht um und entspricht Regel 27 Buchst b AOEPÜ. Nach der Begr[85] soll nicht bereits ein einzelnes gemeinsames Gen eine Pflanzengesamtheit zur Sorte machen. Damit soll eine Patentierung möglich sein, wenn die erfindungsgem Eigenschaften nicht nur in einer Sorte vorhanden sein können. Gentechnisch veränderte Tiere können damit patentfähig sein.[86]

II. Mikrobiologische Verfahren (Abs 3 Nr 2) **und** die mit ihrer Hilfe gewonnenen **Erzeugnisse** sind **28** nicht von der Patentierung ausgeschlossen.[87] Dies regelt Abs 2 Satz 1 Nr 2 in Übereinstimmung mit Art 1

---

79 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 104 f.

80 EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15, und hierzu *Kraus* Des rongeurs, des souris et des hommes, sic! 2005, 601, sowie *Thomas/Richards* Technical Board of Appeal Decision in the Oncomouse case, EIPR 2006, 57.

81 EPA T 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II.

82 Vgl *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 114; *Straus* GRUR Int 1998, 1, 8 f; aA noch HG Bern SMI 1995, 331, 350 ff = GRUR Int 1995, 511, 517 f, wonach eine planmäßige Selektion nach bestimmten Kriterien ihrem Wesen nach kein biologischer Vorgang sein soll.

83 Vgl *Funder* EIPR 1999, 551, 569, der darauf verweist, dass Erfindungen per definitionem nicht im wesentlichen biologische Verfahren sein können, sondern einen signifikanten menschlichen Beitrag erfordern; zu den Interpretationsmöglichkeiten EPA T 1054/96 ABl EPA 1998, 511 = GRUR Int 1999, 162 transgene Pflanze; zur Frage des mittelbaren Schutzes über das Erzeugnis EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen; *Benkard* Rn 108.

84 Vgl *Schulte* Rn 40; *Benkard-EPÜ* Art 53 Rn 105; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 7.

85 BTDrs 15/1709 = BlPMZ 2005, 95, 100.

86 EPA T 315/03 ABl EPA 2006, 15 genetisch manipulierte Tiere; *Schulte* Rn 29.

87 Vgl zur früheren Rechtslage BGH GRUR 1978, 162 7-Chlor-6-demethyltetracyclin; BPatGE 9, 150 = BlPMZ 1968, 165; BPatGE 16, 1 = GRUR 1974, 392 f.

Nr 3 BioTRl und Art 53 Buchst b 2. Halbsatz EPÜ. Zur Wiederholbarkeit, die durch Hinterlegung des Mikroorganismus sichergestellt werden kann, Rn 240 ff zu § 34. Für tierische und pflanzliche Gene, Gensequenzen und Teilsequenzen, die einem Patentierungsausschluss nicht unterliegen, gilt nach Abs 2 Satz 2 das Beschreibungserfordernis des § 1a Abs 3.[88] Vermehrung von Mikroorganismen fällt nicht unter den Patentierungsausschluss für Züchtungsverfahren, weil sich dieser nur auf Pflanzen und Tiere bezieht.

29 **Andere Erfindungen** auf dem Gebiet der Mikro- und Molekularbiologie sind grds patentierbar. In Betracht kommen Erzeugnispatente auf Mikroorganismen und vermehrbares Zellmaterial,[89] zB rekombinante DNS-Techniken, Mutagenese,[90] Hybridom-Technologie, Mikroinjektion, Insertion in ein Plasmid, Klonierung von Genen und die Herstellung von Proteinen durch Expression dieser Gene in Bakterien, pflanzlichen oder tierischen Zellen oder die Herstellung monoklonaler Antikörper gegen beliebige Antigene, daneben aber auch Verfahrens- oder Verwendungsschutz. Zu den therapeutisch nützlichen rekombinanten Proteinen gehören die Interferone, Wachstumsfaktoren, Erythropoietin und Somatostatin.[91] Nicht zum Gebiet der Mikroorganismen zählen Samenkörner.[92]

30 Das Auffinden eines Mikroorganismus ist **Entdeckung** und damit vom Patentschutz nach § 1 Abs 2 Nr 1 ausgeschlossen;[93] dies gilt nicht für die Isolierung oder Züchtung, so dass der isolierte oder gezüchtete Mikroorganismus eine patentfähige Erfindung sein kann.[94] Ein in vitro gewonnenes Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen ist nicht als Naturprodukt vom Patentschutz ausgeschlossen, soweit nicht feststeht, dass es in der Natur selbst entsteht und nicht unter Umwelteinfluss verändert wird.[95]

31 Mit Hilfe mikrobiologischer Verfahren gewonnene **Erzeugnisse** sind solche, die durch Mikroorganismen erzeugt oder verändert werden. Dazu zählen nicht nur durch „traditionelle" Verfahren wie Fermentations- und Biotransformationsverfahren gewonnene Erzeugnisse,[96] sondern auch die Ergebnisse der Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen,[97] auch neue Mikroorganismen als solche. Insoweit kommt Sachschutz und nicht nur Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses in Betracht.[98] Die schutzfähigen Erzeugnisse können wie sonstige (chemische) Erzeugnisse mit jedem unterscheidungskräftigen, zuverlässig feststellbaren Parameter umschrieben werden, auch mit dem Herstellungsverfahren.[99]

D. Definitionen (Absatz 3)

32 **I. Biologisches Material** (Nr 1) ist Material, das genetische Informationen enthält und (kumulativ) sich selbst reproduzieren oder (alternativ) in einem biologischen System reproduziert werden kann. Die Definition stellt sicher, dass zB Proteine nicht erfasst werden. Auf die Definition greifen die §§ 1 Abs 2, 9a, 9b, 9c Abs 3, 11 Nr 2a und 34a zurück.

33 **II.** Ein **mikrobiologisches Verfahren** (Nr 2) ist ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet oder ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.[100] Die Rspr des EPA definiert mikrobiologische Verfahren als solche, in denen Mikro-

---

88 Vgl Begr BTDrs 15/1709 = BlPMZ 2005, 95, 100; *Mes* Rn 32.
89 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 87.
90 *Ischebeck* Die Patentierung von Tieren (2015), 79.
91 *Jaenichen* GRUR Int 1992, 327.
92 SuprC Kanada GRUR Int 1991, 154.
93 Vgl BGHZ 52, 74, 80 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 107 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe.
94 BGHZ 100, 67, 73 = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BPatGE 21, 43 = GRUR 1978, 586 f; Tribunale Mailand 11.10.1999 Sorin/Chiron, Hepatitis-C-Virus; RB Den Haag BIE 2001, 90; vgl BGH rote Taube; BGH Bäckerhefe; *Benkard* Rn 115; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 116.
95 BPatGE 15, 1 = GRUR 1973, 463: Thermothiocin; zur Beweislast auch BPatG 28.10.1974 16 W (pat) 99/72: Antibioticum 8036 R.P.
96 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 2a Rn 5.
97 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 573 ff, 576 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.
98 *Schulte* Rn 51 ff.
99 BPatG 15, 1 = GRUR 1973, 463, 464 f; BPatG GRUR 1979, 629; vgl BPatG 28.10.1974 16 W (pat) 99/72; BPatG 4.11.1974 16 W (pat) 20/70.
100 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 22.

organismen benutzt werden, um Erzeugnisse herzustellen oder zu verändern oder bei denen neue Mikroorganismen für besondere Anwendungen entwickelt werden.[101] Herkömmlich dienen diese Verfahren insb der Brotbereitung, der Herstellung von Alkohol, Essig, Vitaminen, Heilseren, Antibiotika und zur biologischen Umweltreinigung.[102] Dazu gehört auch die Behandlung lebender tierischer Körper zur Gewinnung von Heil- und Schutzstoffen.[103] Die Mikrobiologie umfasst nach herkömmlicher Ansicht[104] alle Lebensformen unterhalb der Kategorie Pflanze oder Tier, also Mikroorganismen, und zwar sowohl Prokaryoten wie Bakterien als auch Eukaryoten wie Fungi und Hefen,[105] wobei von letzteren nur die einzelligen erfasst sein sollten (vgl Rn 13)), sowie Partikel von Lebendmaterial, insb Gegenstände der Gentechnik wie Zellinien,[106] Plasmide, Gene, Genombereiche, Hybridome, auch Viren,[107] überhaupt alle einzelligen Organismen unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze, die in einem Laboratorium vermehrt und gehandhabt werden können.[108] Ob es bei mehrstufigen Verfahren genügt, dass eine wesentliche Verfahrensstufe mikrobiologisch ist, war str. Abs 3 Nr 2 definiert unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 26 Abs 6 AOEPÜ[109] das mikrobiologische Verfahren als jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in solches durchgeführt oder solches hervorgebracht wird; damit fallen Verfahren, die auch nichtmikrobiologische Verfahrensstufen umfassen, unter die Definition.[110]

III. Im wesentlichen biologische Verfahren (Nr 3). Grundlegend hat die Einspruchsabteilung des EPA[111] ausgeführt, es führe grds noch nicht zu einem Patentierungsausschluss, dass bestimmte Folgegenerationen von Pflanzen das direkte Produkt eines biologischen Prozesses darstellten. Verfahren zur Genbeeinflussung von Pflanzen und/oder deren Produkten seien nicht durch Art 53 Buchst b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen, sofern sie sich nicht auf Pflanzensorten beschränkten. Ob ein Verfahren im wesentlichen biologisch iS dieser Bestimmung ist, soll auf Grundlage dessen, was das Wesentliche der Erfindung ausmacht, zu beurteilen sein.[112] Zugrunde zu legen sind demnach das Wesen der Erfindung sowie die Gesamtmitwirkung des Menschen und sein Anteil am erzielten Ergebnis; die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens ist allein kein ausreichender Grund, das Verfahren nicht als im wesentlichen biologisch anzusehen.[113] Nach aA soll schon ein planmäßiges Eingreifen des Menschen ein „im wesentlichen biologisches" Verfahren ausschließen;[114] das war mit dem Wortlaut der Regelung schwer in Einklang zu bringen, weil dieser auf die Wesentlichkeit des nichtbiologischen Anteils und damit auf eine wertende Beurteilung abstellt. Die stabile Integration einer DNS-Sequenz in das Genom einer Pflanze kann nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden; wenn sie entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis (zB Schädlingsresistenz) hat, liegt ein technisches Verfahren vor.[115] Die schweiz Rspr[116] hat darauf abgestellt, ob die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen. Abw davon sieht Abs 3 Nr 3 in Übereinstimmung mit dem auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Art 26 Abs 5 AOEPÜ als im wesentlichen biologisch nur ein Verfahren an, wenn es **vollständig** auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung und Selektion beruht;[117] das soll der Fall sein, wenn alle **34**

101 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 575 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.
102 *Benkard* Rn 119 f; *Schulte* Rn 50; *Fitzner/Lutz/Bodewig* vor § 2a Rn 7; vgl *Mes* Rn 28.
103 So schon RG BlPMZ 1924, 8 Friedmann-Patent; *Benkard*[10] Rn 12a.
104 Kr *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 24 ff mit Referat der verschiedenen Auffassungen.
105 *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 118; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 110.
106 EPA – Prüfungsabteilung ABl EPA 1990, 156 = GRUR Int 1990, 530, 531 Aktenzeichen der Hinterlegung.
107 Vgl *Schulte* Rn 50; kr für mikrobiologische Verfahren *MGK/Moufang* Rn 122.
108 EPA Pflanzenzellen.
109 *Mes* Rn 29.
110 Mitteilung ABl EPA 1999, 573, 580; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 112; *Schulte* Rn 48 f; vgl *Mes* Rn 29.
111 GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen.
112 So auch „amicus-curiae"-Brief der DVGRUR zu EPA G 2/07 GRUR 2008, 315.
113 EPA T 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; nach *MGK/Moufang* Art 53 EPÜ Rn 111, 115 läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit für einen Spezialbereich zu konkretisieren; vgl zur Problematik *B. Goebel* S 197 f; *Benkard* Rn 51; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 108.
114 *Huber* Mitt 1994, 174, 176.
115 EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 ff = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.
116 Schweiz BG SMI 1995, 358, 366 = GRUR Int 1996, 1059, 1062 Manzana II.
117 Vgl aus der Praxis des EPA die in GRUR Int 2003, 271 referierte Entscheidung der EPA-Einspruchsabteilung zum „Öl-Mais"-Patent 744 888; *Benkard* Rn 51; aA für Selektionsverfahren EPA 3.5.2012 T 1199/08; EPA 14.10.2013 T 15/10; HG Bern GRUR Int 1995, 511; kr *Schulte* Rn 35 f.

technischen Schritte hinweggedacht werden können, ohne dass sich das Verfahrensergebnis ändert.[118] Die GBK des EPA hat entschieden, dass ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion besteht, als im wesentlichen biologisches Verfahren im Prinzip von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, woran ein Merkmal technischer Natur als zusätzlicher Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und der Selektion, das der Durchführung oder Unterstützung der Schritte der Kreuzung und Selektion dient, nichts ändert; sofern ein solches Verfahren einen technischen Schritt umfasst, der ein Merkmal in das Genom einführt oder ein Merkmal im Genom verändert und diese Einführung oder Veränderung nicht allein aus der Kreuzung der Pflanzen resultiert, kann das Verfahren patentierbar sein. Dabei ist es irrelevant, ob der zusätzliche technische Schritt neu oder bekannt ist, eine wesentliche Veränderung gegenüber bekannten Verfahren darstellt, in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten kann oder den Kern der Erfindung verkörpert.[119] Zum Schutz bei Folgegenerationen s die Kommentierung zu § 9a.

35 **IV.** Die **Pflanzensorte** (Nr 4) ist in Art 5 Abs 2 GemSortV (VO (EG) Nr 2100/94) definiert. Hintergrund für den Patentierungsausschluss ist das am 19.3.1991 zuletzt revidierte Internationale Übk zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (PflZÜ, „UPOV"-Übk) vom 2.12.1961.[120] Art 1 (vi) PflZÜ definiert die Sorte im wesentlichen gleichlautend mit den Definitionen in § 2 Nr 1a SortG und in Art 5 Abs 2 GemSortV[121] wie in Regel 26 Abs 4 AOEPÜ. Abs 3 Nr 4 nimmt auf die GemSortV in Form einer „dynamischen" Verweisung Bezug. Zu Kollisionen anlässlich der Ausweitung des Sortenschutzes 1992 und mit erstreckten Sortenschutzrechten *6. und 7. Aufl.*

E. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; zur „zweiten medizinischen Indikation" bei § 3): *Bayerl* Zur Relevanz des ärztlichen Verschreibungsverhaltens bei der Verletzung von Second Medical Use-Patenten, GRUR 2019, 368; *Bosch* Medizinisch-technische Verfahren und Vorrichtungen im deutschen, europäischen und amerikanischen Patentrecht, 2000, zugl Diss München; *Bostyn* No Cure without Pay? Referral to the Enlarged Board of Appeal Concerning the Patentability of Diagnostic Methods, EIPR 2005, 412; *Bostyn* Patentability of Diagnostic Method Inventions after G01/04, EIPR 2007, 238; *Bublak/Coehn* Diagnostizierverfahren in der europäischen Rechtsprechung, GRUR Int 2006, 640 = sic! 2006, 605; *de Smets* Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose im belgischen Recht, GRUR Int 1991, 425; *Dolin* The Short-Sighted Attack on Patent Eligibility of Healthcare Related Patents, IIC 2012, 499; *Eisenkolb* Die Patentierbarkeit von medizinischen, insbesondere gentherapeutischen Verfahren, 2008; *Escher* Der Entscheid „dosage regime", sic! 2010, 548; *Feros* Patentability of Methods of Medical Treatment, EIPR 2001, 79*Hüttermann/Storz* Denken ist nicht Handeln. Zu den Entscheidungen G 1/07 und G 1/04; Mitt 2010, 213; *Judge* Issues Surrounding the Patenting of Medical Procedures, 13 Santa Clara Computer & High Tech. 181 (1997); *Koenig/Müller* EG-rechtliche Vorgaben zur Patentierbarkeit gentherapeutischer Verfahren unter Verwendung künstlicher Chromosomen nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 295; *Krauß/Takanaka* Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie: Ansprüche auf diagnostische Verfahren im Lichte der neueren US-Rechtsprechung In re Bilski und Classen, Mitt 2009, 347; *Lançon* Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose: Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1991, 428; *Moufang* Medizinische Verfahren im Patentrecht, GRUR Int 1992, 10 = Methods of Medical Treatment under Patent Law, 24 IIC (1993), 18; *Noonan* Patenting Medical and Surgical Procedures, JPTOS 1995, 651; *Odell West* A proposal to amend the medical exclusion within patent law to provide for the patentability of certain methods of treatment, EIPR 2007, 492; *Odell West* Protecting surgeons and their art? Methods for treatment of the human body by surgery under Article 52(4) EPC, EIPR 2008, 102; *Odell West* Preimplantation genetic diagnosis, the ‚medical exclusion' and the Biotechnology Directive, Medical Law International 2007, 239; *Ono* Better Than Nothing: Japan's Next Move on Patentability of Medical Methods, IIC 2006, 196; *Panchen* Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose, GRUR Int 1991, 420; *Piper* A History of the Diagnostic Methods Exception from Patentability, M.Phil thesis Oxford 2004; *Schmidt* Une méthode de traitement n'est pas brevetable lorsqu'elle a nécessairement un effet thérapeutique, Recueil Dalloz (2003) Nr 43, 2959; *Schneider* Patenting of Pharmaceuticals: Still a Challenge, IIC 2008, 511; *Schuhmacher/Haybäck* Zur Aktualität des patentrechtlichen Stoffschutzverbotes bei Verwendungsansprüchen für Arzneimittel, WBl 2005, 101; *Sims* The Case against Patenting Methods of Medical Treatment, EIPR 2007, 43; *Smith/Burns* Patenting Medical and Surgical Procedures: Unethical

118 „Amicus-curiae"-Brief der DVGRUR GRUR 2008, 315; *Mes* Rn 23.

119 EPA G 2/07 ABl EPA 2012, 130 = GRUR Int 2011, 266 Brokkoli I, EPA G 1/08 ABl EPA 2012, 206 Tomate I, auf Vorlagen EPA T 83/05 ABl EPA 2007, 644 und T 1242/06 ABl EPA 2008, 523; hierzu *Schulte* Rn 37 ff; zur erneuten Vorlage EPA T 1242/06 ABl EPA 2013, 42 = GRUR Int 2013, 432; *Mes* Rn 2.

120 BGBl 1968 II, 429.

121 ABl EG 1994 L 227/1 = BlPMZ 1995, 353.

or Essential? The Journal of Proprietory Rights Oktober 1996, 2; *Sternfeld* A Second Medical Use Case? EIPR 2001, 107; *Straus* Patentrechtliche Probleme der Gentherapie; GRUR 1996, 10; *Straus/Fritze* (Bericht) GRUR 1994, 895; *Straus/Herrlinger* Zur Patentierbarkeit von Verfahren zur Herstellung individuumsspezifischer Arzneimittel, GRUR Int 2005, 869; *Tauchner/Hölder* Die ärztliche Verordnungsfreiheit: eine Illusion? FS P. Mes (2009), 353; *Thomas* Patentability Problems in Medical Technology, IIC 34 (2003), 847; *Thums* Patentschutz für Heilverfahren? GRUR Int 1995, 277 = Patent Protection for Medical Treatment, IIC 27 (1996), 423; *Thums* Durchsetzung des patentrechtlichen Schutzes für die zweite medizinische Indikation unter Berücksichtigung des EWG-Vertrages, 1994; *Tsur* La brevetabilité des methodes de traitement thérapeutique du corps humain, ProprInd 1985, 178; *Utermann* Der zweckgebundene Verfahrensanspruch für Arzneimittel, GRUR 1985, 813; *Vanek/Rehwald/Nobbe* Medizin + Patente: Patentieren von medizinisch-technischen Erfindungen; Schutzrechte für medizinische, pharmazeutische, biotechnologische Erfindungen, 2004; *Ventose* Patent Protection for Diagnostic Methods Under the European Patent Convention, IIC 2007, 884; *Ventose* No European Patents for Second Medical Uses of Devices or Instruments, EIPR 2008, 11; *Ventose* Patent Protection for Surgical Methods Under the European Patent Convention, IIC 2008, 51; *Ventose* Making Sense of the Decision of the Enlarged Board of Appeal inCYGNUS/Diagnostic Metod, EIPR 2008, 145; *Ventose* „Farming" out an exception for animals to the method of medical treatment exclusion under the European Patent Convention, EIPR 2008, 509; *Ventose* Patent Protection for Therapeutic Methods Under the European Patent Convention , EIPR 2010, 120; *Ventose* Patent Protection for Methods of Medical Treatment in the United Kingdom, IPQ 2008, 58; *Ventose* Medical Patent Law, 2011; *Visser* The Exclusion of Medical Methods, FS Kolle/Stauder (2005), 469; *White* Patentability of Medical Treatment – Wellcome Foundation's (Hitching's) Application, EIPR 1980, 364; *Wiebe* Ausschluss von „Swiss Claims" durch das Stoffschutzverbot nach Art IV Abs 1 PatRNov 1984? ÖBl 2005, 154; *Wiltschek* Vor dem Ende der Swiss Claims? ÖBl 2005, 1; *Wolfrum* Patentschutz für medizinische Verfahrenserfindungen im Europäischen Patentsystem und im US-Recht, Diss Bayreuth 2008.

I. Allgemeines

Zur Entstehungsgeschichte der Regelung *8. Aufl.* Als Zweck der wiederholt als verfehlt angesehenen,[122] jedoch von Art 27 Abs 3 Buchst a TRIPS-Übk gestützten Ausnahme von chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren von der Patentierbarkeit wird heute angesehen, die Krankheit des Menschen nicht zu kommerzialisieren und die Therapiefreiheit des Arzts zu erhalten.[123] Es genügt für die Anwendung der Regelung, wenn ein Anspruchsmerkmal unter die Ausschlussbestimmung fällt.[124] Abs 1 Nr 2 ist ebenso wie § 3 Abs 2 eine Sonderregelung für den medizinischen Bereich, die auf anderen Gebieten der Technik nicht entspr angewendet werden kann. **36**

Werden in einem Verfahren mehrere Stoffe verwendet, von denen einer therapeutischen Zwecken dient, kommt es nicht darauf an, ob die **Therapie** einziger oder **Hauptgrund für die Anwendung** des Verfahrens ist, das Verfahren ist insgesamt von der Patentierung ausgeschlossen.[125] Jedoch wird die Ausnahmeregelung eng ausgelegt.[126] So ist ein am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführtes Verfahren mit Einsatz eines Herzschrittmachers, der eine therapeutische Wirkung erzielt, nicht als therapeutisches Verfahren angesehen worden, wenn durch die Erfindung zwar das Verfahren weitergebildet wird, die Weiterbildung aber nicht der Prävention oder Behandlung eines pathologischen Zustands dient.[127] Maßnahmen, die im Vorfeld von Diagnose und Therapie liegen, werden grds als patentfähig angese- **37**

122 Vgl *Bruchhausen* FS Ph. Möhring (1975), 451; *Wagner* GRUR 1976, 673; *Schulte* Rn 58.

123 BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz; BGH GRUR 2007, 404 Carvedilol II; BGH GRUR 2011, 707 Dentalgerätesatz; EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938 nichtinvasive Meßwertermittlung; EPA T 116/85 ABl EPA 1989, 13 = GRUR Int 1989, 581 Schweine I; EPA T 24/91 ABl EPA 1995, 512, 515 Hornhaut; vgl EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 244 = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion; EPA T 317/99; CA England/Wales ENPR 2000, 230 Taxol (Tz 62); vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 118 mwN; kr mit Hinweis, dass Missbräuchen durch Benutzungsanordnungen nach § 13 begegnet werden könne, *Bruchhausen* FS Ph. Möhring (1975), 451; vgl *Wagner* GRUR 1976, 673; zum Rechtscharakter der Regelung EPA Schweine I.

124 EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2011, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung; EPA T 82/93 ABl EPA 1996, 274 = GRUR Int 1996, 945 Herzphasensteuerung; EPA T 820/92 ABl EPA 1995, 113 = GRUR Int 1995, 589 Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL; EPA Verfahren zur Blutextraktion; offen gelassen in BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.

125 EPA T 820/92 ABl EPA 1995, 113 = GRUR Int 1995, 589 Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL.

126 EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938 nichtinvasive Meßwertermittlung; EPA Verfahren zur Blutextraktion; PatentsC RPC 1999, 253; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 61.

127 EPA T 789/96 ABl EPA 2002, 364 = GRUR Int 2002, 863 therapeutisches Verfahren: Steuerung der Stimulationsenergie eines Herzschrittmachers.

hen.[128] Funktionelle Merkmale in einem Vorrichtungsanspruch machen diesen nicht zu einem Verfahrensanspruch iSd Ausschlussbestimmung.[129] Die Entdeckung einer physiologischen Reaktion (selektive Bindung eines Stoffs an einen Rezeptor) ist keine therapeutische Anwendung.[130]

38 Bei der Prüfung der Patentfähigkeit müssen die Aspekte der Anwendung außer Betracht bleiben, die mit den Eigenschaften des Stoffs, für den Schutz begehrt wird, und mit dessen Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Körper nicht in Zusammenhang stehen. Damit können **therapiebezogene Anweisungen** nach Auffassung des BGH nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.[131] Dies erscheint allerdings jedenfalls insoweit zu eng, als nach Wegfall des Fortschrittserfordernisses auf eine Verbesserung nicht mehr abgestellt werden kann, sondern allg eine Veränderung ausreicht.

39 Ist das Verfahren sowohl im Bereich chirurgischer oder therapeutischer Behandlung nach Abs 2 als **auch im gewerblichen Bereich** anwendbar,[132] kommt Patentierung in Betracht, denn der Ausschluss erfasst nur Verfahren, die ausschließlich zu medizinischen Zwecken anwendbar sind;[133] dies gilt insb, wenn sich die **Anwendungsbereiche** trennen lassen, für die nichtchirurgischen oder -therapeutischen Bereiche;[134] hier wurde die Aufnahme eines Disclaimers gefordert.[135] Anders verhält es sich, wenn chirurgische oder therapeutische Anwendungen mit erfasst sind;[136] ebenso bei Nichtunterscheidbarkeit der **Wirkungen.**[137] Soweit die Praxis des EPA eine klare und objektive Abgrenzbarkeit der therapeutischen von der nichttherapeutischen Anwendung gefordert hat,[138] ist dies überholt.[139] Bei fehlender Unterscheidbarkeit der Wirkungen kann die Patentierbarkeit nicht durch Aufnahme eines Disclaimers für therapeutische Anwendungen erreicht werden.[140]

II. Chirurgische und therapeutische Behandlung

40 **1. Begriff.** Von der Patentierung ausgeschlossen sind Verfahren, die den Schutz des menschlichen oder tierischen Lebens, die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit oder die Linderung von Leiden, Schmerz und Beschwerden zum Ziel haben;[141] das gilt auch, wenn die Behandlung nicht durch eine Krankheit,

---

128 Vgl EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938 nichtinvasive Meßwertermittlung; EPA T 665/92 ABl EPA 1998, 17 Kontrastmittel für die NMR-Abbildung; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 126.

129 EPA T 712/93.

130 EPA T 241/95 ABl EPA 2001, 103 = GRUR Int 2001, 460 Serotoninrezeptor.

131 BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I gegen BPatG 11.12.2012 14 W (pat) 12/09 CIPR 2014, 36 Ls.

132 Vgl zB BPatGE 29, 177, 180 f.

133 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 45 ff; *Mes* Rn 38; vgl BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 Hydropyridin („sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollziehen"); EPA T 780/89 ABl EPA 1993, 440 = GRUR Int 1994, 57 immunstimulierende Mittel; EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 245 = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion; vgl auch BPatGE 26, 104, 109 = GRUR 1985, 276; BPatGE 26, 110 = GRUR 1985, 278.

134 Vgl EPA T 36/83 ABl EPA 1986, 295 = GRUR Int 1986, 717 Thenoylperoxid; EPA T 144/83 ABl EPA 1986, 301 = GRUR Int 1986, 720 Appetitzügler; EPA Verfahren zur Blutextraktion; nach EPA immunstimulierende Mittel gilt dies auch bei fehlender Trennbarkeit.

135 BPatG GRUR 1985, 125; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 57.

136 BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz.

137 EPA T 290/86 ABl EPA 1992, 414, 422 = GRUR Int 1993, 162 Entfernung von Zahnbelag; EPA T 143/94 ABl EPA 1996, 430, 434 = GRUR Int 1996, 1154 Trigonellin: Bekämpfung von Haarausfall; vgl EPA T 582/88: antibiotische Wirkung und Erhöhung der Milchproduktion unterscheidbar; EPA Verfahren zur Blutextraktion; *Schulte* Rn 72; vgl auch EPA T 438/91: keine Patentierbarkeit eines Verfahrens mit zugleich therapeutischer Wirkung bei erkrankten Tieren und prophylaktischer Wirkung bei nicht befallenen Tieren; EPA T 1077/93: Schutz der menschlichen Haut und Vermeidung der Hautrötung da therapeutisch nicht patentierbar; EPA T 469/94: Behandlung von kranken und gesunden Personen.

138 EPA T 116/85 ABl EPA 1989, 13 = GRUR Int 1989, 581 Schweine I; EPA T 774/89 Efomycine als Leistungsförderer.

139 EPA immunstimulierende Mittel unter ausdrücklichem Hinweis auf BGH Hydropyridin; vgl EPA T 1635/09 ABl EPA 2011, 542 Zusammensetzung für Empfängnisverhütung.

140 BPatGE 50, 50 = GRUR 2008, 329; *Schulte* Rn 72; *Benkard*[10] § 5 Rn 33 unter Hinweis auf EPA T 1077/93 und *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 58, zum Auftragen einer Sonnencreme.

141 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 141; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 54; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 17; BPatG 17.3.2009 4 Ni 39/07 (EU): Verwendung von Polymerschaumstoff zur Förderung der Wundheilung; schweiz BG sic! 1011, 449

sondern durch einen natürlichen Zustand (Menstruation, Alter, Erschöpfung, Kopfschmerzen) veranlasst ist.[142] Erfasst sind nur Verfahrensansprüche, nicht Sachansprüche, auch wenn diese verfahrensmerkmale aufweisen.[143] Die Behandlung von Pflanzen ist von der Ausschlussbestimmung nicht erfasst.[144] Parasitenbekämpfung ist Therapie;[145] ebenso Auflösen von Nierensteinen;[146] Eliminieren von freien Radikalen mittels Blutwäsche;[147] unmittelbare physiologische Wirkung auf den Organismus ist nicht erforderlich.[148] Erfasst sind physische Eingriffe, die unabhängig von ihrem spezifischen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit dienen; erfasst ist jede chirurgische Tätigkeit unabhängig davon, ob sie allein oder in Kombination mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt wird.[149] Ein auch automatisch ablaufendes Verfahren mit den Schritten Untersuchung mit Datenerhebung, Vergleich dieser Daten mit den Normwerten, Feststellung einer Abweichung und Deutung der Abweichung als krankhafter Zustand ist als unter den Ausschluss fallend angesehen worden.[150] Dies soll auch die Verwendung einer Vorrichtung erfassen.[151] Die Bestimmung von Positionen von mittels eines chirurgischen Eingriffs gesetzten Zahnimplantaten fällt nicht unter den Ausschluss,[152] ebenso ein Bildaufzeichnungsverfahren, das es dem Chirurgen erlaubt, über einen chirurgischen Eingriff zu entscheiden.[153] Der GBK des EPA waren hierzu die Fragen vorgelegt worden, ob ein bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke, das einen Schritt aufweist oder umfasst, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht, als Verfahren zur chirurgischen Behandlung anzusehen ist, wenn dieser Schritt per se nicht auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt, falls dies bejaht wird, ob der Schutzausschluss vermieden werden kann, indem der Wortlaut des Anspruchs so geänd wird, dass der Schritt weggelassen oder durch einen Disclaimer ausgeklammert wird oder der Anspruch ihn zwar umfasst, aber sich nicht darauf beschränkt, weiter, ob ein bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke als konstitutiver Schritt einer chirurgischen Behandlung anzusehen ist, wenn ein Chirurg anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten während eines chirurgischen Eingriffs unmittelbar über das weitere Vorgehen entscheiden kann.[154] Ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten Katheters an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan unterfällt nicht dem Patentierungsausschluss, weil dieser nicht die Patentierung von Verfahren einschließt, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens verwendet werden.[155] Ein Verfahren zur Beeinflussung von Zellen und Zellstrukturen mit quasielektrostatischen Feldern, dass ausschließlich der Behandlung von Funktionsstörungen von Systemen, Organen und Gewebszellen bei Menschen dient, ist vom Patentschutz ausgeschlossen.[156] Das EPA hat eine Ab-

---

Alendronsäure III; EPA ABl EPA 1986, 301 Appetitzügler I; EPA T 81/84 ABl EPA 1988, 207 = GRUR Int 1988, 777 Dysmennorhoe.

142 EPA Dysmenorrhoe; EPA T 24/91 ABl EPA 1995, 512, 517 f Hornhaut: jede Behandlung, die dazu dient, die Symptome einer Funktionsstörung oder Funktionsschwäche des menschlichen oder tierischen Körpers zu heilen, lindern, beseitigen oder abzuschwächen, oder die geeignet ist, dem Risiko ihres Erwerbs vorzubeugen oder dieses zu verringern; vgl EPA T 143/94 ABl EPA 1996, 430, 434 = GRUR Int 1996, 1154 Trigonellin: Behandlung von Haarausfall; vgl aber EPA T 469/94: Behandlung zur Verminderung der Wahrnehmung von Ermüdung; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 150.

143 Vgl BPatG 6.6.2019 17 W (pat) 8/19.

144 *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 119 unter Hinweis auf EPA 24.8.1983 T 34/83.

145 EPA T 116/85 ABl EPA 1989, 13 = GRUR Int 1989, 581 Schweine I.

146 Vgl BPatGE 2, 13 = BlPMZ 1962, 308 zum Arzneimittelbegriff früheren Rechts.

147 BPatG 6.12.2012 21 W (pat) 30/12.

148 Vgl BPatGE 2, 7 = GRUR 1965, 30: Abführmittel als Arzneimittel.

149 EPA T 35/99 ABl EPA 2000, 447 = GRUR Int 2001, 63 Perikardialzugang; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 127; vgl EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2010, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung.

150 BPatGE 51, 15 = GRUR 2008, 981; BPatG 23.11.2016 17 W (pat) 32/15.

151 BPatG 28.6.2011 4 Ni 47/09 (EU).

152 BPatG 25.9.2012 4 Ni 34/10 (EP).

153 EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2010, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung.

154 EPA T 992/03 ABl EPA 2007, 557 = GRUR Int 2008, 154.

155 BGHZ 187, 20 = GRUR 2010, 1081 Bildunterstützung bei Katheternavigation, unter Bezugnahme auf EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2010, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung, und gegen BPatG 26.5.2009 21 W (pat) 45/06 Mitt 2009, 469 Ls; BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09: Lieferung von nur für die Diagnose relevanten Zwischenwerten ist nicht von der Patentierung ausgeschlossen; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 12.

156 BPatG 26.1.2010 21 W (pat) 36/06.

grenzung dahin vorgenommen, dass entweder feststehen müsse, welche Krankheit behandelt oder welchen Beschwerden abgeholfen werde oder welcher Art das für die Behandlung oder Heilung eingesetzte Mittel sei oder welches Individuum behandelt werden solle;[157] das gilt auch bei Prophylaxe.[158] Anhand des Kriteriums, ob die Maßnahme vom Arzt vorgenommen wird, lässt sich die Abgrenzung allein nicht durchführen, Zweck und zwangsläufige Wirkung des Schritts wurden als wichtiger angesehen.[159] Die Begriffe „chirurgisch" und Behandlung sind keine getrennten Ausschlusskriterien, chirurgische Tätigkeit ist unabhängig davon ausgeschlossen, ob sie allein oder in Kombination mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen vorgenommen wird.[160] Verfahren am toten Körper werden nicht erfasst.[161]

41 Verfahren der **Gentherapie** sind therapeutische Verfahren iSd Bestimmung.[162] Für Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens sieht § 2 Abs 2 Nr 1 einen weiteren Patentierungsausschluss vor. Keine besonderen patentrechtl Probleme wirft die in-vivo-Gentherapie auf.[163] Werden dem Patienten Zellen oder Zellgewebe („ex vivo") entnommen, in denen „in vitro" die Erbinformation ersetzt oder zusätzliche Erbinformation eingebaut wird, und die Zellen dem Patienten wieder eingeführt,[164] sind Fallgestaltungen zu unterscheiden, bei denen Schutz für einzelne Verfahrensschritte oder einzelne Erzeugnisse begehrt wird, andererseits solche, bei denen das eingesetzte komplexe Verfahren insgesamt geschützt werden soll.[165] Soweit sich die Erfindung auf Verfahren zum Bau der Vektoren und Genkonstrukte sowie auf diese selbst bezieht, liegt ein Verstoß gegen Abs 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ) nicht vor.[166] Ein Schutz des komplexen Verfahrens scheidet nach Abs 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ) aus.[167]

42 **Prophylaxe, Prävention.** Krankheiten vorbeugende Impfung ist therapeutische Behandlung,[168] ebenso eine allg Immunstimulierung oder die Stimulierung körpereigener Abwehrkräfte durch Verwendung bestimmter Verbindungen, die mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einhergeht. Das Verabreichen leistungssteigernder Mittel fällt nicht unter den Patentierungsausschluss.[169] Die Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos ist als therapeutisches Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen.[170] Ist die Erhöhung der Fleischproduktion lediglich die Folge einer verbesserten Gesundheit und verringerten Sterberate aufgrund der therapeutischen Behandlung mit einem bestimmten Stoff, nimmt dieser Sekundärerfolg der Erfindung nicht den Charakter einer therapeutischen Behandlung.[171] Maßnahmen zur Verhinderung des Erdrückens von Ferkeln durch Muttertiere sind patentierbar.[172] Das BPatG hat zur früheren Rechtslage Verfahren zur Anwendung von krankheitsverhütenden Mitteln solchen zur Anwendung von Heilmitteln gleichgestellt.[173]

---

157 EPA T 4/98 ABl EPA 2002, 139 = GRUR Int 2002, 438 Liposomenzusammensetzung.

158 EPA T 820/92 ABl EPA 1995, 113 = GRUR Int 1995, 589 Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 141.

159 EPA T 182/90 ABl EPA 1994, 641 = GRUR Int 1994, 1042 Durchblutung; EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 246 f = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion; allerdings wurde der Umstand, dass die Maßnahme nur von einem Heilkundigen durchgeführt werden kann, als starkes Indiz für das Eingreifen der Bestimmung gewertet, EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938 nichtinvasive Meßwertermittlung, EPA T 24/91 ABl EPA 1995, 512 Hornhaut; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 144.

160 EPA Perikardialzugang.

161 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 17.

162 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 56.

163 *Straus* GRUR 1996, 10, 13.

164 Vgl *Straus/Fritze* GRUR 1994, 895 f.

165 *Straus* GRUR 1996, 10, 12 f; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 56; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 19.

166 *Straus* GRUR 1996, 10, 13: auch Art 57 EPÜ steht nicht entgegen.

167 *Straus* GRUR 1996, 10, 12 f unter Hinweis auf EPA T 182/90 ABl EPA 1994, 641 = GRUR Int 1994, 1042 Durchblutung.

168 EPA T 19/86 ABl EPA 1989, 24 = GRUR Int 1989, 585 Schweine II; EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 244 = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion; generell die Prophylaxe einbeziehen wollen *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 53 EPÜ Rn 88; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 141.

169 Vgl EPA T 582/88 und T 774/89 Efomycine als Leistungsförderer, für die Erhöhung der Milchproduktion fördernde Mittel; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 155.

170 BPatG 5.11.2018 15 W (pat) 25/17 GRURPrax 2019, 308 KT.

171 EPA T 780/89 ABl EPA 1993, 440 = GRUR Int 1994, 57 immunstimulierende Mittel.

172 EPA T 58/87 EPOR 1989, 125 Schweine III.

173 BPatGE 7, 83: silikoseverhütendes Inhalationsverfahren.

Schwangerschaftsverhütung. Verhütungsmittel und -verfahren sind nicht ohne weiteres von der Patentierung ausgeschlossen.[174] Die Verwendung eines Stoffgemischs für die orale Empfängnisverhütung, bei der die Konzentrationen der Hormone so niedrig gewählt sind, dass zu erwartende pathologische Nebenwirkungen vermieden oder reduziert werden, ist ein von der Patentierbarkeit ausgenommenes therapeutisches Verfahren.[175] Wird das Verfahren ausschließlich von der betroffenen Person angewendet, dürfte die gewerbliche Anwendbarkeit fehlen.[176] 43

Patentfähig sind **kosmetische Verfahren,**[177] Verfahren zur Verhinderung des Schnarchens,[178] Bräunungsverfahren, Warzen- und Leberfleckenentfernung ohne Gewebeeingriffe[179] sowie Verfahren, die nicht (auch nur potentiell) geeignet sind, die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit oder das körperliche Wohlbefinden von Mensch oder Tier zu erhalten oder wiederherzustellen, wie Haarentfernung,[180] Ohrlochstechen, Nagellackieren,[181] Tätowieren oder Piercen, Haare- und Nägelschneiden.[182] Hierzu wird auch die Beschneidung zu rechnen sein. Bei der Entnahme einer Blutprobe wurde auf das Fehlen einer für ein chirurgisches Verfahren erforderlichen Erheblichkeit abgestellt.[183] 44

Chirurgie ist nicht auf reine Heilbehandlung beschränkt.[184] Ein Verfahren zur Embryotransplantierung ist als chirurgisch angesehen worden.[185] Die spätere Rspr des EPA geht davon aus, dass das Patentierungsverbot darauf abziele, heilende Tätigkeiten zu schützen.[186] Chirurgie kann auch hochfrequente Ströme, Strahlen usw erfassen;[187] es kommen operative und konservative Eingriffe in Betracht.[188] Chirurgie ist nicht auf „blutige" Eingriffe beschränkt.[189] Zu ihr rechnet das Aufrechterhalten eines extrakorporalen Kreislaufs.[190] Entfernen eines Einsatzes einer Endoprothese ist als chirurgische Behandlung angesehen worden,[191] allgemein die Verwendung von Endoprothesen, die eine chirurgische Behandlung umfasst.[192] Abgestellt wurde mehr auf die Art als auf den Zweck des Eingriffs.[193] Nicht erfasst ist ein in einem implantierten Medikamentendosiergerät angewandtes Verfahren zur Durchflussmessung, solange kein funktioneller Zusammenhang zwischen dem Verfahren und der abgegebenen Medikamentendosis besteht.[194] Ebenfalls 45

---

174 *Benkard* Rn 83; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 148; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 55; BPatG 1.12.2015 3 Ni 23/14 (EP); differenzierend *Schulte* Rn 74 f mwN; vgl EPA T 820/92 ABl EPA 1995, 113 = GRUR Int 1995, 589 Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL; EPA T 74/93 ABl EPA 1995, 712, 717 Verfahren zur Empfängnisverhütung/BRITISH TECHNOLOGY GROUP mwN.

175 EPA T 1635/09 ABl EPA 2011, 543 Zusammensetzung für Empfängnisverhütung.

176 Vgl EPA T 74/93 ABl. EPA 1995, 712 Verfahren zur Empfängnisverhütung; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 18.

177 BPatG GRUR 1985, 125; DPA BlPMZ 1950, 352; EPA T 36/83 ABl EPA 1986, 295 = GRUR Int 1986, 717 Thenoylperoxid, betr topische Aknebehandlung; EPA T 144/83 ABl EPA 1986, 301 = GRUR Int 1986, 720 Appetitzügler; schweiz BG BGE 72 I 368 = GRUR 1951, 283 Wellen im Kopfhaar; vgl aber RPA Mitt 1937, 88; vgl auch BPatGE 4, 1 = BlPMZ 1963, 295, zu kosmetischen Mitteln nach früherem Recht unter Abstellen auf die Behandlung der gesunden Oberfläche des menschlichen Körpers einschließlich der Zähne, Haare und Nägel; OLG Hamburg GRUR 2000, 626 zu Haarwaschmittel mit antimykotischem Wirkstoff; *Schulte* Rn 77.

178 Vgl EPA T 584/88 EPOR 1989, 449 Antischnarchmittel; differenzierend *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 151.

179 Vgl *Benkard* Rn 82 unter Hinweis auf EPA T 383/03 ABl EPA 2005, 159 = GRUR Int 2005, 712 Verfahren zur Haarentfernung.

180 EPA T 383/03 ABl EPA 2005, 159, 167 = GRUR Int 2005, 712 Verfahren zur Haarentfernung; BPatGE 30, 134 f; *Benkard* Rn 71; vgl *Schulte* Rn 68 mwN; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 13 („nicht ganz konsequente Ausnahmen").

181 *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 55.

182 EPA T 383/03 ABl EPA 2005, 159 = GRUR Int 2005, 712 Verfahren zur Haarentfernung; vgl *Benkard* Rn 71, 82.

183 BPatG 26.7.2007 21 W (pat) 68/04; vgl OLG Düsseldorf 31.8.2017 2 U 6/17.

184 EPA T 182/90 ABl EPA 1994, 641 = GRUR Int 1994, 1042 Durchblutung; EPA T 1165/97; ; aA insoweit offenbar *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 133 ff.

185 Comptroller General GRUR Int 1985, 120.

186 EPA T 383/03, 165 ABl EPA 2005, 159 = GRUR Int 2005, 712 Verfahren zur Haarentfernung unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz; vgl *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 15.

187 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 128; einschränkend *Benkard* Rn 76: soweit wie mit einem Skalpell in ein Organ eingegriffen wird.

188 BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz.

189 *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 53.

190 *Benkard* Rn 77.

191 BGH Endoprotheseeinsatz; BPatG 6.7.1999 21 W (pat) 23/97 BlPMZ 2000, 254 Ls; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 52.

192 EPA T 775/97.

193 EPA T 35/99 ABl EPA 2000, 447 = GRUR Int 2001, 63 Perikardialzugang; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 133.

194 EPA T 245/87 ABl EPA 1989, 174 Durchflußmessung; BGH Endoprotheseeinsatz.

nicht erfasst ist die Einführung eines Geräts zur Sammlung von Ausscheidungen in eine Körperöffnung.[195] Auch die extrakorporale Aufbereitung entnommener Körpersubstanzen (zB Blut) fällt nicht unter die Ausschlussbestimmung, sofern die Substanz dem Körper nicht wieder zugeführt wird (anders daher bei Dialyse, Eigenblutbehandlung;[196] vgl EPA-PrRl C-IV 4.8.1).

46 **Kosmetische Chirurgie** ist von der Patentierung ausgeschlossen.[197] Verfahren zum Nachprofilieren der Krümmung auf der Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Augenhornhaut aufgesetzten künstlichen Linse durch Abtragen von Linsenteilen mit einem Laser sind chirurgisch,[198] ebenso Verfahren zur Nasenkorrektur oder nach Auffassung des EPA zur Brustvergrößerung.

47 Art 8 des gemeinsamen Entwurfs der EG-Biotechnologie-Richtlinie des Vermittlungsausschusses vom 23.1.1995 wollte ein **mehrstufiges Verfahren** von der Patentierbarkeit nicht allein deshalb ausnehmen, weil eine oder mehrere Stufen ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers oder ein am tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren umfassen; das Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren sollte jedoch als solches nicht geschützt sein. Die Richtlinie und das Gesetz sehen eine diesbezügliche Regelung nicht vor; nationale Rspr liegt nicht vor. Ein chirurgischer oder diagnostischer Schritt in einem Mehrschrittverfahren zur Behandlung menschlicher und tierischer Körper macht das Verfahren regelmäßig zu einem chirurgischen oder diagnostischen;[199] jedoch kann ein Verfahren nicht in Gänze als chirurgisches Behandlungsverfahren oder als diagnostisches Verfahren angesehen werden, das einen chirurgischen Schritt an einem lebenden Labortier und zusätzlich den Schritt, dieses Tier zu opfern, enthält.[200] Nicht erfasst sind Tötungsverfahren (Schlachten),[201] Verfahren zum Töten von Menschen werden zwar nicht nach Abs 1 Nr 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ), aber wegen Sittenwidrigkeit nicht geschützt werden können. Der Patentierungsausschluss kann durch einen Disclaimer vermieden werden, der aber den in der Rspr der GBK des EPA aufgestellten Voraussetzungen entsprechen muss.[202]

48 **Sachansprüche auf dem Gebiet der Pharmazie** sind keine verkappten Heilbehandlungsansprüche. An die Fassung derartiger Ansprüche sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei Sachansprüchen auf dem übrigen Gebiet der Chemie.[203] Bei Verwendungsansprüchen dürfte eine differenzierte Betrachtung geboten sein; sind diese „reduzierte" Sachansprüche, sollten sie wie Sachansprüche behandelt werden, umschreiben sie ein Behandlungsverfahren, ist ihre Gleichstellung mit Verfahrensansprüchen geboten.[204] Ein Betriebsverfahren für einen Herzschrittmacher zum Beenden einer Tachykardie wurde als gewerblich anwendbar angesehen.[205] Die Patentierbarkeit eines Erzeugnisses, das erst nach Ausführung eines chirurgischen Verfahrensschritts hergestellt werden kann, wurde verneint.[206]

49 **Hilfsmethoden** auf dem Gebiet der Chirurgie (Sterilisieren von Instrumenten, Desinfektion des Umfelds oder beim Operateur) sind gewerblich anwendbar, anders die Desinfektion beim Patienten; Anästhesie, künstliche Blutdrucksenkung und Unterkühlung sind als therapeutische Hilfsverfahren nicht patentierbar.[207] Ein Desinfektionsverfahren soll nicht gewerblich anwendbar sein, wenn es an einem anderen Lebewesen angewendet wird, ohne bloße Voraussetzung für einen weitergehenden Eingriff zu

---

195 EPA T 1165/97; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 138.

196 *Schulte* Rn 76; EPA T 1075/06; EPA T 170/07.

197 BPatGE 30, 134 = Mitt 1989, 148; vgl BGH GRUR 1968, 142 Glatzenoperation; *Benkard* Rn 77.

198 EPA T 24/91 ABl EPA 1995, 512, 515 f Hornhaut; *Schulte* Rn 76.

199 EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2010, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung; vgl EPA T 820/92 ABl EPA 1995, 113 = GRUR Int 1995, 589 Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL; EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 245 = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion; EPA T 35/99 ABl EPA 2000, 447; EPA T 566/07 EPOR 11, 1 Vital dyes for vitreo-retinal surgery; EPA 31.3.2014 T 1075/09; vgl *Schulte* Rn 62; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 64; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 8; BPatGE 51, 15 = GRUR 2008, 981.

200 EPA T 182/90 ABl EPA 1994, 641, 646 f = GRUR Int 1994, 1042 Durchblutung; vgl aber EPA T 35/99 ABl EPA 2000, 447 = GRUR Int 2001, 63 Perikardialzugang.

201 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 139 mwN.

202 EPA G 1/07 ABl EPA 2011, 134 = Mitt 2010, 236 Verfahren zur chirurgischen Behandlung.

203 BPatG GRUR 1971, 59.

204 Vgl BPatG Mitt 2019, 505, 511 „endoluminale Laserablationsvorrichtung"; zum letzteren Fall BPatG 17.3.2009 4 Ni 39/07 (EU), jedoch mit verfehlter Begründung dahin, dass Verwendungspatente grds in die Kategorie der Verfahrenspatente gehörten; vgl auch BPatG 28.6.2011 4 Ni 47/09 (EU).

205 EPA T 426/89 ABl EPA 1992, 172 = GRUR Int 1992, 549 Herzschrittmacher.

206 EPA T 775/97.

207 Eingehend *Benkard* Rn 75.

sein.[208] Ein Verfahren zum Bestimmen der Dialysierfähigkeit einer künstlichen Niere ist gewerblich anwendbar, wenn die zu seiner Durchführung erforderlichen Verfahrensschritte zwar die Beteiligung des Patienten erfordern, aber der Zweck des Verfahrens in der Ermittlung eines technischen Parameters liegt und die Bestimmung der Dialysierfähigkeit keine therapeutische oder diagnostische Wirkung auf den Patienten ausübt.[209]

2. Verwendungsschutz bei Heilmitteln; weitere medizinische Indikation. Abs 1 Nr 2 Satz 1 schließt eine Erfindung, die die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit zum Inhalt hat, nicht von der Patentierung aus.[210] Die dt Praxis gewährte für die zweite (und weitere) medizinische Indikation Verwendungsschutz in der Form „Verwendung des Stoffs A zur Behandlung der Krankheit X".[211] Eine solche Verwendung, bei der die Heilwirkung des Stoffs ausgenutzt wird, ist nach Auffassung des BGH gewerblich anwendbar, weil sie regelmäßig auch vom Verwendungsanspruch erfasste Handlungen umfasst, die nicht außerhalb des Bereichs der gewerblichen Nutzung liegen, etwa die Formulierung und die Konfektionierung des Medikaments, seine Dosierung und seine gebrauchsfertige Verpackung. All diese der ärztlichen Anwendung vorausgehenden Handlungen werden vom Verwendungsanspruch erfasst.[212] Auch als solche oder als Arzneimittel bekannte Wirkstoffe bedürfen regelmäßig der sinnfälligen Herrichtung als Arzneimittel im gewerblichen Bereich, ehe sie zur Behandlung einer Krankheit verwendet werden können. Ohne Belang für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung, die die Verwendung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit zum Gegenstand hat, ist deshalb, ob der Stoff bereits hierfür bekannt war.[213] Dies wird nicht nur für den Fall gelten müssen, dass die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen neuen therapeutischen Zweck erfolgt („zweite medizinische Indikation"[214]), sondern auch bei bekannten therapeutischen Zwecken, wenn durch veränderte Galenik neue Therapieformen ermöglicht werden.[215] Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch sonstige Parameter, die auf die Wirkung des Stoffs Einfkuss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von Bedeutung sein können.[216] **50**

Das EPA hat hier die gewerbliche Anwendbarkeit verneint, aber Schutz als Herstellungsverwendungsverfahren in der Form „Verwendung des Stoffs A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung der Krankheit X" („swiss type claim") bejaht.[217] Die EPÜ-Revision hat die sachliche Notwendigkeit für die Unterscheidung entfallen lassen; das EPA gewährt nun den Schutz für die **weitere medizinische Indikation** nach Art 54 Abs 5 EPÜ, aber nicht mehr den Herstellungsverwendungsanspruch.[218] Ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels mit Langzeitwirkung für die orale Behandlung der Hypertonie durch ein- bis zweimal tägliche Applikation fällt nicht wegen des letztgenannten Merkmals unter den Patentierungsausschluss, da nur die Lehre vermittelt werden soll, dass der Therapieerfolg schon bei zweimal täglicher Verabreichung gesichert ist und nicht ein Applikationsrhythmus bei Behandlung eines Einzelpatienten vorgege- **51**

208 BPatG 17.4.2007 4 Ni 62/05 (bdkl).
209 BPatG 22.6.2004 4 Ni 28/03 (EU).
210 BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 Hydropyridin.
211 BGH Hydropyridin.
212 BGH Hydropyridin; BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730 Trigonellin; BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz; so schon BGHZ 68, 156 = GRUR 1977, 652 Benzolsulfonylharnstoff, unter Abweichung von BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel.
213 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside, zum PatG 1968; BGHZ 164, 220 = GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster.
214 Vgl BGH Hydropyridin aaO S 217 f.
215 So im Ergebnis ohne nähere Diskussion BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181 „Captopril"; BPatG Mitt 1988, 207, 210 „Adalat", noch zur früheren Rechtslage; vgl EPA T 570/92 Nifedipin, Rn 33; vgl auch BPatG GRUR 1980, 169.
216 BGHZ 200, 228 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II.
217 EPA T 958/94 ABl EPA 1997, 241 = GRUR Int 1997, 747 Antitumormittel, unter Hinweis auf das Fehlen sachlicher Unterschiede zwischen Verwendungsansprüchen und solchen auf Verfahren zur therapeutischen Behandlung; EPA T 80/96 ABl EPA 2000, 50, 56 f = GRUR Int 2000, 357 L-Carnitin, auch unter dem Gesichtspunkt der Klarheit; vgl auch BPatG 13.3.2018 3 Ni 24/16 (EP).
218 EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 = GRUR Int 2010, 333 Dosierungsanleitung und hierzu *Escher* sic! 2010, 548; MittEPA ABl EPA 2010, 514; so auch CA England/Wales Actavis UK Limited v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444; vgl *Mes* Rn 62.

ben werden soll;[219] anders, wenn nur eine Therapieform gelehrt wird.[220] Nach der Rspr der GBK des EPA,[221] der sich das schweiz BG[222] angeschlossen hat, können spezifizierte Anwendungen eines Medikaments geschützt werden, wenn die Anwendung des Medikaments für dieselbe Krankheit bekannt war. Dies umfasst auch die Patentierung von neuen Dosierungen.[223] Dem ist unter der Voraussetzung zu folgen, dass dem Patentanspruch bei Anwendung der allg Auslegungskriterien zu entnehmen ist, dass er die sinnfällige Herrichtung des Stoffs für den angegebenen Zweck voraussetzt; in diesem Fall steht die frühere BGH-Rspr, nach der für reine Dosierungsempfehlungen Patentschutz nicht in Betracht kommt,[224] nicht entgegen. Dies bezog sich lediglich auf Anspruchsfassungen, die auf eine von der Herrichtung des Stoffs gelöste reine Dosierempfehlung gerichtet sind; sie greifen nicht, wenn der Anspruch auf zweckgebundenen Stoffschutz iSv Art 54 Abs 5 EPÜ oder § 3 Abs 4 gerichtet ist.[225] Das gilt auch, wenn die Dosierungsanleitung nachweislich eine besondere technische Wirkung hervorbringt.[226] Grds nicht ausgeschlossen sind Pharmazeutika, die zur Behandlung von Patienten in einer zweckmäßigen Konfektionierung hergerichtet sind und in dieser Formulierung zur Behandlung von Patienten dienen.[227] Dagegen werden Herstellungsverwendungsansprüche nicht mehr gewährt, wenn die Neuheit allein durch die neue therapeutische Anwendung begründet wird.[228] Den Wechsel von einem Herstellungsverwendungsanspruch zu einem zweckgerichteten Sachanspruch hat das EPA als wegen Art 123 Abs 3 EPÜ unzulässig bezeichnet.[229]

III. Diagnostizierverfahren

52 Als vom Patentschutz ausgeschlossene Verfahren kommen Untersuchungsmaßnahmen einschließlich der Diagnosestellung[230] zur Erkennung und systematischen Benennung einer Krankheit in Betracht, die zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung am menschlichen Körper vorgenommen werden.[231] Ein Diagnostizierverfahren liegt nur vor, wenn es die Schritte der Untersuchung mit der Sammlung von Daten, den Vergleich dieser Daten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung und die Zuordnung dieser Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild erfasst; str ist, ob sämtliche Schritte am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden müssen.[232] Eröffnet das Verfahren Möglichkeiten in beide Richtungen, ist wie in Rn 39 zu differenzieren. Ein Verfahren am tierischen Körper, bei dem das Tier nicht überlebt, ist kein diagnostisches Verfahren.[233] Verfahren zum Einführen eines Kontrastmittels in die menschliche Blutbahn sind nicht patentfähig.

53 **Ausschluss bejaht:** Feststellung von Krankheiten und Erkennen anomaler Körperzustände sind erfasst.[234] Ein Verfahren zur Ermittlung von Knochendichten durch Auswertung einer Röntgenaufnahme eines

---

219 EPA T 570/92 Nifedipin; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 161.
220 CA England/Wales ENPR 2000, 230 Taxol: dreistündige Infusion mit bestimmter Dosierung.
221 EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 = GRUR Int 2010, 333 Dosieranleitung.
222 Schweiz BG GRUR Int 2012, 183 Dosierschema; vgl *Mes* Rn 47.
223 BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.
224 BGH Carvedilol II; aA BPatG GRUR 1996, 868 gegen BPatGE 24, 16 = GRUR 1981, 902 und BPatGE 24, 205 = GRUR 1982, 554.
225 BGH GRUR 2014, 54 Fettsäuren; BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II; vgl *Mes* Rn 63; *Benkard-EPÜ*[3] Art 53 Rn 162.
226 EPA Dosieranleitung; BGH Fettsäuren; vgl auch CCass GRUR Int 2018, 912 Finasteride.
227 BPatG 22.11.2011 3 Ni 28/10 (EP), insoweit in BGH Fettsäuren bestätigt.
228 EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 = GRUR Int 2010, 333 Dosierungsanleitung; schweiz BG ABl EPA 2011, 452 = sic! 2011, 449 Alendronsäure III; CA England/Wales Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444; vgl neuseeländ PA 23.1.2007 Re Genentech and Washington University, referiert in EIPR 2007 N-87.
229 EPA T 1673/11 Mitt 2016, 268.
230 Vgl schweiz BG GRUR Int 1983, 316 Diagnostizierverfahren.
231 BPatGE 26, 110 = GRUR 1985, 278; EPA G 1/04 ABl EPA 2006, 334 = GRUR Int 2006, 514 Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 62; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 21.
232 Bejahend BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09 (EU); BPatG 9.7.2013 3 Ni 37/11 (EP); verneinend und vorzuziehen BPatG GRUR 2008, 981; BPatG 28.6.2011 4 Ni 47/09, wonach nur der erste Schritt am menschlichen Körper vorgenommen werden muss; vgl *Benkard* Rn 96; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 65.
233 EPA T 182/90 ABl EPA 1994, 641, 647 = GRUR Int 1994, 1042, 1043 Durchblutung.
234 BPatGE 2, 1 = BlPMZ 1962, 306; vgl High Court Tokio IIC 2003, 433 Ls: Verfahren zur optischen Diagnose der Aussichten auf Wiederherstellung nach chirurgischer Operation.

Knochens ist als diagnostisches Verfahren angesehen worden,[235] ebenso ein Verfahren zur Ermittlung der Herzschlagfrequenz,[236] ein Verfahren, bei dem ein Stoff zu Diagnosezwecken iontophoretisch als Probe aus dem lebenden Körper entnommen wird,[237] NMR-Abbildungsverfahren,[238] die Feststellung der glaukomatösen Schädigung des Auges,[239] Diagnose der Alzheimer-Erkrankung,[240] die Bestimmung der Lungenfunktion.[241]

Ausschluss verneint: Nichttherapeutisch einsetzbare Untersuchungsverfahren (Tauglichkeitsprü- 54
fungen; Blutalkoholbestimmung, Befunderhebungen zu kosmetischen Zwecken),[242] ebenso Verfahren zur Durchflussmessung kleiner Flüssigkeitsmengen mittels eines implantierten Medikamentendosiergeräts[243] und ein Verfahren zum Feststellen eines Entspannungszustands, das keine Aussage über eine Krankheit erlaubt.[244] Verfahren, bei denen zu Diagnosezwecken Bestimmungen in Proben von Körpergeweben oder Körperflüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, solange die Gewebe- oder Flüssigkeitsprobe nicht wieder demselben Körper zugeführt werden sollen.[245] Verfahren, die lediglich einzelne Untersuchungswerte liefern, die als Grundlage für die schlussfolgernde Wertung des Arztes dienen, sind keine Diagnostizierverfahren,[246] ebenso Nachweisverfahren, die lediglich für die Diagnose relevante Zwischenergebnisse liefern.[247]

Nach der Praxis des EPA sind Verfahren zur **nichtinvasiven Ermittlung** chemischer oder physikali- 55
scher Zustände innerhalb des unversehrten, lebenden menschlichen oder tierischen Körpers von der Patentierung nicht ausgeschlossen;[248] ebenso, wenn diese Bestimmung nur Schritte oder Maßnahmen umfasst, die nicht von einem Arzt, sondern von einem Techniker ergriffen werden müssen, anders, wenn wesentliche Schritte umfasst sind, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen;[249] die Untersuchung muss dabei am Körper selbst erfolgen.[250] Entspr gilt für Diagnostizierverfahren an entnommenen Körpersubstanzen, auch wenn diese wieder dem Körper zugeführt werden. Ein Verfahren zur Speicherung von Signalen in einem implantierbaren medizinischen Gerät ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen dem Speicherverfahren und der Wirkung des Geräts auf den Körper kein Zusammenhang besteht.[251] Das Diagnoseverfahren ist nicht patentierbar, wenn der Patentanspruch einschließt die Diagnose für Heilzwecke im strikten Sinn, die vorhergehenden Schritte, die dafür konstitutiv sind, dass die Diagnose gestellt wird, und die besonderen Interaktionen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei deren Ausführung erfolgen, technischer Natur sind; auf die Mitwirkung eines Arzts oder Tierarzts kommt es nicht an.[252] Das Verfahren muss am menschlichen oder

235 EPA T 775/92.
236 BPatG 28.10.1970 23 W (pat) 116/70.
237 EPA T 964/99 ABl EPA 2002, 4 = GRUR Int 2002, 259 Vorrichtung und Verfahren zur Probeentnahme von Stoffen mittels wechselnder Polarität.
238 EPA T 665/92 ABl EPA 1997, 17 = GRUR Int 1998, 409 Kontrastmittel für NMR-Abbildung.
239 EPA T 1197/02 EPOR 2007, 85.
240 EPA T 143/04.
241 EPA T 125/02.
242 Eingehend BPatGE 26, 110, 113 f = GRUR 1985, 278; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 21; vgl schon zum früheren Recht BPatG 13.7.1970 23 W (pat) 90/70: Verfahren zum Aufzeichnen der Augenbewegung.
243 EPA T 245/87 ABl EPA 1989, 171 = GRUR Int 1989, 682 Durchflußmessung; vgl EPA T 329/94 ABl EPA 1998, 241, 245 = GRUR Int 1998, 608 Verfahren zur Blutextraktion.
244 BPatG 5.7.2001 21 W (pat) 72/99.
245 LG Düsseldorf 12.6.2015 4c O 18/15.
246 BPatGE 35, 12; EPA G 1/04 ABl EPA 2006, 334 = GRUR Int 2006, 514 Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper; EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938 nichtinvasive Meßwertermittlung; EPA T 83/87; EPA T 400/87; EPA T530/93; EPA T 964/99 ABl EPA 2002, 4 = GRUR Int 2002, 259 Vorrichtung und Verfahren zur Probeentnahme von Stoffen mittels wechselnder Polarität; EPA T 530/93; *Schulte* Rn 78 f; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 62.
247 BPatG 9.7.2013 3 Ni 37/11 (EP).
248 EPA T 385/86 ABl EPA 1988, 308 = GRUR Int 1988, 938, 940 nichtinvasive Meßwertermittlung; vgl BPatG 16.1.2013 5 Ni 7/11 (EP): verschluckbare Kapsel zur Bildaufnahme, nur insoweit bestätigt durch BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom.
249 EPA T 655/92 ABl EPA 1998, 17, 21 = GRUR Int 1998, 409 Kontrastmittel für NMR-Abbildung.
250 Vgl EPA T 400/87 Spatial spindensity distribution; EPA T 83/87 EPOR 1988, 365 Diagnostic method: elektrochemisches Verfahren zur Bestimmung von Zucker in Körperflüssigkeiten; BPatG 5.7.2001 21 W (pat) 72/99; aA *Benkard* Rn 94: „oder in einem gewissen Abstand".
251 BPatGE 41, 84.
252 EPA Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper; *Mes* Rn 40 f; kr *Bublak*/*Coehn* sic! 2006, 605 f mit dem Hinweis, dass die daraus folgende Patentierbarkeit von automatisierten Diagnoseverfahren mit Nr 2 des Tenors kollidiere.

tierischen Körper vorgenommen werden. Die Ausschlussbestimmung verlangt keine besondere Art oder Intensität der Interaktion mit dem menschlichen oder tierischen Körper; ein vorausgehender Schritt technischer Natur genügt, wenn seine Durchführung eine Interaktion mit diesen erfordert.[253] Werden Messwerte für die Diagnostik in einem der Diagnose vorgelagerten Schritt verarbeitet und ergibt sich die Diagnose erst durch einen weiteren Schritt des Arzts, greift der Ausschluss nicht.[254] Auch automatisch ablaufende Verfahren oder Verfahren zur Selbstdiagnose ohne Beteiligung eines Arzts (oder überhaupt einer dritten Person) können unter den Patentierungsausschluss fallen.[255]

IV. Erzeugnisse und Herstellungsverfahren bei Behandlung und Untersuchung

56 Nach Abs 1 Nr 2 Satz 2 sind Erzeugnisse, insb Stoffe und Stoffgemische (zB Arzneimittel, Endoprothesen, künstliche Organe, Herzschrittmacher, Prothesen, Nahtmaterial, Röntgenapparate, chirurgische Instrumente),[256] die in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und Diagnostizierverfahren angewendet werden, gewerblich anwendbar; das gilt auch für Vorrichtungen, die mit technischen Mitteln den menschlichen Körper beeinflussen.[257] Stoffgemische in diesem Sinn sind auch Kombinationspräparate mit äußerlich getrennten Bestandteilen, die gleichzeitig, getrennt oder zeitlich abgestuft wirksam werden.[258] Patentfähig sind entnommene Körpersubstanzen (zB Blut), die zu therapeutischen Zwecken (Eigenblutbehandlung) eingesetzt werden. Die Verwendung eines menschlichen Sehnengewebeschnitts als Homotransplantat ist patentfähig;[259] desgleichen die eines medizinischen Geräts zum Zertrümmern von Konkrementen im menschlichen Körper;[260] dagegen ist die Verwendung eines Werkzeugs zum Entfernen geklemmter Hüftgelenkpfanneneinsätze allein auf die Ausführung eines chirurgischen Verfahrens gerichtet und deshalb als nicht schutzfähig angesehen worden.[261] Ob bei einem Implantat die Angabe „zur dauernden Implantation“ zum Schutzausschluss führt, wurde offengelassen.[262] Hat die Bearbeitung eines Implantats am menschlichen Körper unmittelbare Auswirkungen auf diesen, liegt eine nicht patentfähige Behandlung vor.[263] Schutzfähig können auch Herstellungsverfahren für Arzneimittel sein.[264]

§ 3
(Neuheit)

(1) [1] Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. [2] Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

(2) [1] Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:

---

253 EPA Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper.

254 EPA Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper und hierzu *Bublak*/*Coehn* GRUR Int 2006, 640; *Bostyn* EIPR 2007, 238; vgl BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09 (EU); BPatG 21.2.2011 3 Ni 17/09; aA wohl BPatGE 51, 15 = GRUR 2008, 981; BPatG 28.6.2011 4 Ni 47/09.

255 BPatGE 51, 15 = GRUR 2008, 981; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 63.

256 Vgl BGH Liedl 1974/77, 368, 375 künstlicher Backenzahn; BPatGE 2, 1, 5; BPatG Mitt 2019, 505, 511 „endoluminale Laserablationsvorrichtung“; EPA T 245/87 ABl EPA 1989, 171 = GRUR Int 1989, 682 Durchflußmessung; EPA T 426/89 ABl EPA 1992, 172 = GRUR Int 1992, 549 Herzschrittmacher; ÖPA öPBl 2006, 45; *Mes* Rn 68.

257 ÖPA öPBl 2006, 45: Zimmerfahrrad; weitere Bsp *Schulte* Rn 83.

258 EPA T 9/81 ABl EPA 1983, 372 = GRUR Int 1984, 102 cytostatische Kombination; vgl BPatG GRUR 1980, 169.

259 BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276; vgl *Zipse* GRUR Int 1973, 182, 186.

260 BPatGE 32, 93, 97 f = GRUR 1991, 823, zu § 1 PatG 1968.

261 BGH GRUR 2001, 321 Endoprotheseeinsatz; zwh.

262 BGH Bausch BGH 1999-2001, 223 Stützimplantat; vgl auch EPA T 775/97; EPA 15.2.2019 T 1731/12

263 EPA T 24/91 ABl EPA 1995, 512, 517 Hornhaut.

264 *Mes* Rn 65.

1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung;
2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;
3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist.

[2] Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. [3] Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) [1] Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht
1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2. auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

[2] Satz 1 Nr 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. [3] Die in Satz 1 Nr 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekanntgemacht.

DPMA-PrRl 2019 2.3.3.2.2, 2.3.3.2.3; **EPA-PrRl** G-IV 4-6

Ausland: Belgien: Art 5 PatG 1984; **Bosnien und Herzegowina:** Art 8, 9 PatG 2010; **Dänemark:** § 2 PatG 1996; **Frankreich:** Art L 611-11, 13 CPI; **Italien:** Art 46, 47 CDPI; **Kosovo:** Art 11, 12 PatG; **Litauen:** Art 3, 6 (Missbrauch, Ausstellungsschutz) PatG; **Luxemburg:** Art 6, 7 PatG 1992/1998; **Niederlande:** Art 4, 5 ROW 1995; **Nordmazedonien:** §§ 27, 28, 37 (Ausstellungspriorität) GgR; **Norwegen:** Sec 2 PatG; **Österreich:** § 3 öPatG (1984/94/98); **Polen:** Art 25, 15 (Ausstellungspriorität) RgE 2000; **Schweden:** § 2 PatG; **Schweiz:** Art 7 PatG 2008; Art 7b PatG: Missbrauchstatbestand, Ausstellungsschutz; Art 7c, 7d PatG: Stoffe und Stoffgemische), während das frühere dem „prio claims approach" folgte (Art 7, 7a, 7b, 7c PatG), Übergangsregelungen Art 142, 143 PatG; **Serbien:** Art 8, 9 PatG 2004; **Slowakei:** §§ 5, 7 PatG; **Slowenien:** Art 12, 13, 62 (Ausstellungspriorität) GgE; **Spanien:** Art 6, 7 PatG; **Tschech. Rep.:** § 5 PatG, geänd 2000; **Türkei:** Art 83 Abs 1–5 G 6769 (2016); **USA:** Leahy-Smith America Invents Act; **Vereinigtes Königreich:** Sec 2, 4 Abs 3 (Stoffe und Stoffgemische) Patents Act

Übersicht

A. Systematik, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich:
- I. Systematik — 1
- II. Entstehungsgeschichte — 2
- III. Anwendungsbereich:
  - 1. Grundsatz — 4
  - 2. Europäisches Patentübereinkommen — 5
  - 3. Gebrauchsmusterrecht — 6
  - 4. Sortenschutzrecht — 7

B. Der Stand der Technik:
- I. Begriff — 8
- II. Bedeutung; Verhältnis zur erfinderischen Tätigkeit — 10
- III. Maßgeblicher Zeitpunkt — 12
- IV. Relevante Tatsachen:

1. Grundsatz —— 17
2. Kenntnisse —— 18
3. Öffentliche Zugänglichkeit:
   a. Allgemeines —— 20
   b. Kundgebungsmittel —— 29
   c. Zeitpunkt der Kundgebung —— 37
   d. Person des Kundgebenden —— 40
   e. Zugänglichkeit; Geheimhaltung —— 41
4. Offenbarungsgehalt:
   a. Grundsatz —— 53
   b. Einheitlichkeit des Offenbarungsbegriffs —— 56
   c. Bedeutung des Fachmanns —— 57
   d. Einzelheiten —— 58

C. Vorwegnahme:
I. Neuheitsbegriff:
1. Normativer Charakter —— 62
2. „Absoluter" Maßstab —— 64
3. „Enger" oder „weiter" Neuheitsbegriff? —— 65

II. Neuheitsvergleich:
1. Grundsatz —— 72
2. Objektive Beurteilung —— 73
3. Einzelvergleich —— 74
4. Berücksichtigung des Stands der Technik:
   a. Grundsatz —— 77
   b. Nacharbeitbarkeit —— 80
   c. Bedeutung des Offenbarungsmittels —— 81
   d. Heranziehung weiterer Erkenntnismittel —— 83
   e. Technisches Fachgebiet —— 84
5. Die beanspruchte Lehre:
   a. Allgemeines —— 85
   b. Bedeutung der Anspruchskategorie —— 87
   c. Auswahlerfindungen —— 100
   d. Verallgemeinerung —— 116
   e. Übertragung —— 118
   f. Ergebnis; Wirkung —— 119
   g. Identifikation —— 123
   h. Aufstellen allgemeiner Regeln —— 124

III. Neuheitsschädlichkeit älterer Anmeldungen (Absatz 2):
1. Allgemeines; Regelungszweck:
   a. Grundsatz —— 125
   b. Regelungszweck —— 126
2. Regelungsgehalt:
   a. Neuheitsschädliches Material —— 127
   b. Anhängigkeit —— 132
   c. Veröffentlichung —— 133
   d. Maßgeblicher Inhalt —— 135
   e. Zeitrang —— 136
3. Europäisches Patentübereinkommen —— 137

D. Unschädliche Vorbekanntheit:
I. Schutz vorbekannter Erzeugnisse, Stoffe oder Vorrichtungen, insbesondere von Arzneimitteln
1. Grundsatz —— 139
2. Medizinische Indikation:
   a. Allgemeines —— 140
   b. Erste medizinische Indikation (Absatz 3) —— 142
   c. Weitere medizinische Indikation (Absatz 4) —— 147

II. Missbrauchstatbestand (Absatz 5):
1. Früheres Recht —— 148
2. Die geltende Regelung:
   a. Allgemeines —— 149
   b. Voraussetzungen —— 150
   c. Wirkung —— 160

III. Ausstellungsschutz:
1. Früherer Rechtszustand; Ausstellungsgesetz —— 161
2. Geltendes Recht:
   a. Grundlagen —— 162
   b. Internationale Ausstellung —— 163
   c. Schutzvoraussetzungen —— 165
   d. Wirkung —— 166

E. Beweisfragen —— 167

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; s zu biologischen Erfindungen die Hinweise zu § 1a): *Aldous* Earlier Patent Applications as Part of the Prior Art, IIC 1990, 539; *Anders* Über Erfindungen, die nicht neu sind, aber auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, FS 50 Jahre BPatG (2011), 95; *Aschert* Der Begriff der Neuheit im Licht neuerer Entscheidungen, GRUR Int 1989, 836; *Aúz Castro* Vorbenutzung als Stand der Technik und ihr Beweis, GRUR Int 1996, 1099 = Prior Use as Prior Art and Evidence Thereof, IIC 1996, 190; *Ballhaus* Steht die Beschreibung einer Erfindung in einem an eine Zeitschrift nur eingesandten Beitrag der Erteilung eines Patents entgegen? FS H. Kirchner (1985), 1; *Bardehle* Der WIPO-Harmonisierungsvertrag und die Neuheitsschonfrist, Mitt 1991, 146; *Bardehle* Zur Neuheitsschonfrist, GRUR 1981, 687; *Bardehle* Der WIPO-Harmonisierungsvertrag und die Neuheitsschonfrist, Mitt 1991, 447; *Bardehle* Der Streit um die Neuheitsschonfrist in entscheidender Phase, Mitt 1999, 126; *Bardehle* Die Neuheitsschonfrist: Rechtssicherheit für wen? Mitt 2003, 245; *Bardehle* Ist die Neuheitsschonfrist endlich in Sicht? Mitt 2004, 289; *Bardehle* Bewegung im Streit um die Widereinführung der Neuheitsschonfrist? Mitt 2012, 167; *Bauer* Abgrenzung gegenüber „älterem Recht"? GRUR 1981, 312; *Beckmann* Rechtssicherheit durch Verknüpfung der Neuheitsschonfrist mit vorzeitiger Offenbarung? Mitt 2000, 191; *Beckmann* Die Neuheitsschonfrist – Rechtsunsicherheit für wen? Mitt 2003, 245; *Blind/Karge/Marquard* Strategische Publikationen als Ergänzung klassischer Schutzrechte zur Sicherung der eigenen Handlungsfreiheit, GRUR 2013, 1197; *Bossung* Stand der Technik und eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen und nationalen Patentrecht, GRUR Int 1978, 381; *Bossung* Das der „Öffentlichkeit zugänglich Gemachte" als Stand der Technik, GRUR Int 1990, 690; *Botana Agra* Zur Frage

der Neuheitsschädlichkeit von Versuchen und Experimenten, GRUR Int 1983, 288; *Bruchhausen* Wann gehört die Anwendung eines Stoffes (oder Stoffgemischs) zur therapeutischen Behandlung des menschlichen (oder tierischen) Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen (oder tierischen) Körper vorgenommen werden, zum Stand der Technik (Art 54 Abs 5 EPÜ, § 3 Abs 3 PatG 1981)? GRUR 1982, 641; *Bruchhausen* Die zweite medizinische Indikation von Arzneimitteln im europäischen Patentrecht, GRUR Int 1985, 239; *P. Brunner* Die Offenkundigkeit im Geheimnisschutz, ein Vergleich zur patentrechtlichen Offenkundigkeit in bezug auf die Schweiz, Diplomarbeit ETH Zürich 1998; *Brüntjen/Ruttekolk/A. Teschemacher* Zur Vertraulichkeit von Internetrecherchen, GRUR 2013, 897; *Bühling* Die Bedeutung von Arzneimittelansprüchen für den Patentschutz von Verwendungserfindungen nach dem neuen Deutschen und Europäischen Patentgesetz, GRUR 1978, 15; *Bühling* Der patentrechtliche Neuheitsbegriff im Wandel der jüngeren Rechtsprechung, GRUR 1984, 246; *Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung* Förderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbereich, 1997; *Bunke* Gefährdung der Rechtssicherheit durch Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist? Mitt 1998, 443; *Burgstaller* Neuheitsschädliche „ältere Rechte“: „prior claim approach“ versus „whole contents approach“, MR 2009, 313; *Burgstaller* „Swiss-claims“, ecolex 2010, 467; *Casalonga/Dossmann* La protection par le brevet d’invention de l’application thérapeutique et du produit pharmaceutique, JCP E 1987 II 14898 = Patent Protection of the Therapeutic Use and Pharmaceutical Product, JPTOS 1988, 173; *Christ* Der „Crackkatalysator“ oder das Ende der Zwiebelschalen-Ideologie, Mitt 1998, 408; *Comte* L’homme du métier en droit des brevets, sic! 2000, 659; *Cornish* Die wesentlichen Kriterien europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int 1983, 221; *Cuonzo/Ampollini* Generic Medicines and Second Medical Use Patents: Litigation or Regulation? IIC 49 (2018), 895; *Dänner* „Gefährdung der Rechtssicherheit durch Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist?“ Anmerkung zu Mittt 12, 1998, Mitt 1999, 47; *de Haas* Brevet et médicament en droit français et européen, 1981; *de Haas* Brevetabilité des produits pharmaceutiques en droit français et européen, ProprInd 1984, 129; *Decker* Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht, Diss Regensburg 1989; *Dellinger* Fachmann – Durchschnittsfachmann, VPP-Rdbr 1998, 42; *Deutsch* Arzneimittel im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR Int 1983, 489; *Dinné* Betablocker, Neuheit im Chemie-Patentrecht, Mitt 1979, 201; *Dinné* Zum Schutzbereich der 2. Indikation, Mitt 1984, 105; *Dinné/Stubbe* Neuheit und Chemie-Patente. Europa kontra Deutschland? Mitt 2004, 337; *Dörries* Zum sachlichen Umfang des Neuheitsbegriffs, GRUR 1984, 240; *Dörries* Zum Offenbarungsgehalt einer Vorbeschreibung, GRUR 1991, 717; *Dreiss* Der Durchschnittsfachmann als Maßstab für ausreichende Offenbarung, Patentfähigkeit und Patentauslegung, GRUR 1994, 781; *Ehlers/Hahner/Henke/Königer* Grace period for patents (Q233), GRUR Int 2013, 759; *Eisenführ* Die Schonfrist-Falle des Art 55 (1)a) EPÜ, Mitt 1997, 268; *England* Recent Developments in Pharmaceutical Secondary Patents in the Light of the Commission’s Inquiry into the Pharmaceutical Sector, EIPR 2009, 614; *Esaki* Period of Grace for Prior Disclosure or Prior Use of an Invention by the Inventor, Ind. Prop. 1982, 282; *Fähndrich/Freischem* Gegenwärtige Standards für Offenbarungen im Stand der Technik bei der Beurteilung der Voraussetzungen der Neuheit und der Erfindungshöhe, Bericht der dt AIPPI-Landesgruppe zu Q 167, GRUR Int 2002, 495; *Féaux de Lacroix* Auslegung von Zweckangaben in Verfahrensansprüchen: Zweite nicht-medizinische Indikation, GRUR 2003, 282; *Féaux de Lacroix* Probleme offen definierter Merkmale in Patentansprüchen, Mitt 2011, 48; *Fischer* Common General Knowledge in the Age of the Internet, epi-Information 2018, 2/28; *Fisher* Second Medical Indications and the Swiss-Form Claim: Taming Frankenstein’s Monster, EIPR 2017, 574, 639, 705; *Flaig* Stand der Technik durch technische Zeichnungen im Rahmen offenkundiger Handlungen, GRUR 1981, 373; *Friedrich* Zur Frage des „Mitlesens“ von in einer Druckschrift nicht wörtlich offenbarter Information durch den Fachmann, Mitt 2014, 304; *Frugier* A Grace Period in Europe: A Review of European Discussions and the Canadian Experience, Diplomarbeit ETH Zürich 2004; *Gall* Staatenbenennung und älteres europäisches Recht – die Lage nach dem 1. Juli 1997, Mitt 1998, 161; *Gaumont* Le médicament: brevetabilité et portée du brevet, Revue trim. de droit commercial et de droit économique 1980, 441; *Gaumont* Un Délai d’Immunité en Matière de Brevets d’Invention. Est-il Souhaitable? La Semaine Juridique N°15756 (16.10.1986), 358; *Gesthuysen* Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung, GRUR 1993, 205; *Goeden* Der Offenbarungsbegriff im Fall der Patentvindikation nach der Entscheidung „Blendschutzbehang“ des BGH, Mitt 2010, 421; *Götting* Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht, Mitt 1999, 81; *Gramm* Der Stand der Technik und das Fachwissen, GRUR 1998, 240; *Grassi* Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, 547; *Griebling* EPC 2000 invalidates existing patents? epi-Information 2007, 61; *Gronning-Nielsen* Der Begriff der Neuheit, GRUR Int 1991, 445; *Gruber/Kroher* Die Patentierbarkeit von Arzneimittelansprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern der britischen Rechtstradition, GRUR Int 1984, 201; *Günzel* Die offenkundige Vorbenutzung im Einspruchsverfahren vor dem EPA – ausgewählte Probleme aus der Praxis, VPP-Rdbr 1992, 61; *Günzel* Die Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne des europäischen Patentübereinkommens, Amtspraxis und Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS R. Nirk (1992), 441; *Günzel* Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zur Patentierung der zweiten medizinischen Indikation, GRUR 2001, 566; *Hansen* Zur Bedeutung der EPA-Entscheidungen über die 2. Indikation für pharmazeutische Erfindungen, GRUR Int 1985, 557; *Hansen* Neue Probleme der zweiten Indikation in der europäischen und nationalen Patentpraxis, GRUR Int 1988, 379; *Hansen* Zur Schutzfähigkeit von Enantiomeren, GRUR 1996, 943; *Harden* Die Neuheitsprüfung – ihre Bedeutung für die Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen und des Anspruchs auf Priorität, GRUR Int 1993, 370 = The „Test for Novelty“ – His Relevance in Considering the Allowability of Amendments and the Entitlement to Priority, IIC 1993, 729; *Harris* Trends in U.K. Patent Litigation: The Age of Reason? EIPR 1999, 254; *Hausberg ua* Zur Einführung der Neuheitsschonfrist im Patentrecht – ein USA-Deutschland-Vergleich bezogen auf den Hochschulbereich, 2002; *Held/Loth* Methoden und Regeln zur Beurteilung der Neuheit im Patentrecht, Bericht zur AIPPI-Frage 126, GRUR Int 1995, 220; *Hess-Blumer* Der Schutz der zweiten und weiteren medizinischen Indikation: endlich alles klar? sic! 2014, 339; *Hesse* Anwendungsgebiet und Offenbarung des Erfindungsgedankens, Mitt 1983, 106; *Hetmank* Die

Patentierbarkeit der Auswahl aus numerischen Bereichen, Mitt 2015, 494; *Hirsch* Neuheit von chemischen Erfindungen, GRUR 1984, 243; *Hirsch* Über die Patentfähigkeit von Arzneimittelerfindungen, Präparative Pharmazie Bd 5 (1969), 150; *Höst-Madsen* Die Problematik kollidierender Patentanmeldungen im künftigen europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int 1970, 370; *Hövelmann* Alles Fiktion? GRUR 1999, 476; *Huebner* Zur Neuheit von Erfindungen aus der Nanotechnologie, GRUR 2007, 839; *Hüni* Bemerkungen zur Einführung einer internationalen Schonfrist, GRUR Int 1985, 167; *Hüni* La Convention sur le brevet européen et la brevetabilité des applications thérapeutiques de substances connues, ProprInd 1986, 358; *Hüni* Zur Neuheit bei chemischen Erzeugnissen in der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1986, 461; *Hüni* Neuheit bei Auswahlerfindungen chemischer Produkte, GRUR 1987, 663; *Hüni* Die Offenbarung unter Artikel 54 EPÜ und das allgemeine Fachwissen**,** GRUR Int 1987, 851**;** *Hüni* Zur Frage der Neuheit bei Verwendungserfindungen (Art 54 EPÜ), GRUR Int 1989, 192; *Jacob* Die Neuheit von Verwendungsansprüchen, GRUR Int 1996, 1088 = Novelty of Use Claims, IIC 1996, 170; *Jeffs* Selection Patents, EIPR 1988, 291; *Jestaedt* Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 939; *Kilchert/Wijnstra/Nargolwalla* Grace Period for Patents, epi-Information 2016, 4/36; *Klicznik* Neuartige Offenbarungsmittel des Standes der Technik im Patentrecht, 2007; *Klicznik* Stand der Technik aus dem Internet: Rechts- und Beweisfragen sowie Auswirkungen auf Strategien des Defensive Publishing, VPP-Rdbr 2011, 61; *Klöpsch* Zur Schutzfähigkeit und zum Schutzumfang der sogenannten zweiten Indikation im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 1979, 283; *Klöpsch* Zur Schutzfähigkeit von Arzneimitteln nach dem Münchener Patentübereinkommen, GRUR Int 1982, 102 = The Patentability of Pharmaceuticals According to the European Patent Convention, IIC 1982, 457; *Knesch* Die erfinderische Tätigkeit – der Prüfungsansatz des EPA, Mitt 2000, 311; *Kohler* Patentschutz für zweite und weitere medizinische Anwendungen: Entscheide T 1673/11 und T 2369/10 des EPA, sic! 2017, 168; *Koktvedgaard/Österborg* Patente für pharmazeutische Erfindungen in Dänemark, GRUR Int 1984, 573; *Koktvedgaard/Österborg* A Novelty Grace Period for Patent and Practical Consequences, Study Prepared for the Commission of the European Communities (unveröffentlicht); *Kollmer* Der Wegfall der Neuheitsschonfrist für Erfindungen und ihre Auswirkungen auf die industrielle Praxis, GRUR 1981, 107; *König* Zum Offenbarungsgehalt bedingungsfreier Gehaltsbereiche bei Legierungserfindungen, Mitt 1992, 236; *Kraßer* Patentschutz für neue medizinische Anwendungen bekannter Stoffe, FS 25 Jahre BPatG (1986), 159; *Kraßer* Geheime Offenbarungen in der Gnadenfrist – Wann ist eine mißbräuchliche ältere Anmeldung neuheitsunschädlich? GRUR Int 1996, 345; *Krauße* Die Vorpatentierung, MuW 34, 257; *Lai* „Swiss-Type Claims“: Der Anfang einer kleinen Revolution und ihre Bedeutung für das Patentrecht in Neuseeland, sic! 2016, 175; *Langfinger* Olanzapin: ein Paradigmenwechsel? FS 50 Jahre BPatG (2011), 379; *Larroyed* Machine Translation and Disclosure of Patent Information, IIC 49 (2018) 763; *Lederer* Die offenkundige Vorbenutzung nach neuem Recht, FS R. Vieregge (1995), 547; *Lederer* Zur Äquivalenz beim chemischen Stoffpatent, GRUR 1998, 272 = IIC 1999, 275; *Liesegang* Zur Neuheit einer Bemessungsregel, Mitt 1982, 71; *Loth* Erste Sitzung des Sachverständigenausschusses der WIPO zur Neuheitsschonfrist vom 7. bis 11. Mai 1984 in Genf, GRUR Int 1984, 507; *Loth* Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988; *Loth* Die erfindereigene Vorverlautbarung nach geltendem US-amerikanischem Patentgesetz, GRUR Int 1990, 13, 103; *Mäder* The Grace Period and International Patent Law: A Comparison of the European, U.S., and Japanese Approaches, Diplomarbeit ETH Zürich 2000/01; *Maiwald* Rechtsprechung zur Neuheit im EPA und in Deutschland, Mitt 1997, 272; *Mandel* Die Vorbenutzung der Erfindung im französischen Recht, GRUR Int 1996, 1104 = Prior Use Under French Law, IIC 1996, 203; *Marro/Boudeau* Monoclonal Antibodies and Sequence Identity, epi-Information 2019, 1/37; *Meier-Beck* Patentschutz für die zweite medizinische Indikation und ärztliche Therapiefreiheit, GRUR 2009, 300; *Meinke* „Aufwertung“ des druckschriftlichen Standes der Technik durch offenkundige Handlungen, Mitt 1981, 57; *Merz* Einspruch aufgrund offenkundiger Vorbenutzung, Mitt 1982, 224; *Meyer/Albrecht/Kilger* Patentability of Known Medical Devices with a New Medical Use – Case Law of the European Patent Office, GRUR Int 2016, 109; *Meyer-Dulheuer* Die Bedeutung von Sequenzprotokollen für den Offenbarungsgehalt biotechnologischer Erfindungen, GRUR 2000, 1; *Minvielle-Devaux* The patenting of additional medical indications, CIPA 1984, 120; *Moore* A General Period of Grace in a First-to-File World: Key Issues, IPQ 2002, 75; *Moore/Patterson* High Court Sets Out Framework for Dealing with Enforcement of Second Medical Use Claims, EIPR 2016, 60; *H. Müller* Pro Schutz der 2. Indikation, GRUR 1983, 471; *H.-J. Müller* Disclaimer – eine Hilfe für den Erfinder, Zur Neuheitsfrage bei Werkstoff-Erfindungen, GRUR 1987, 484; *Nieder* Offenkundigkeit durch Geheimnisverrat, FS A. Preu (1988), 29; *Niedlich* Offenkundige Vorbenutzung, VPP-Rdbr 1999, 65; *Niedlich* Veröffentlichungen im Internet, Mitt 2004, 349; *Nöthe* Patentschutz auf dem Arzneimittelsektor im Lichte der Benzolsulfonylharnstoff-Entscheidung, GRUR 1978, 623; *Ochmann* Die Vorveröffentlichung und die Reichweite ihres Offenbarungsgehalts als Problem der Neuheit im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Patentgesetzes in der geltenden Fassung, GRUR 1984, 235; *Ohly* Zur Wirkung prioritätsgleicher Patente, Mitt 2006, 241; *Ono* La protection effective des droits de propriété industrielle – Examen de la situation actuelle au Japon du point de vue des industries chimique et pharmaceutique, ProprInd 1988, 358; *Pagenberg* Vorbenutzung und Vorveröffentlichungen des Erfinders – Konsequenzen der Einschränkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung, GRUR 1981, 690; *Pagenberg* – Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen – eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte? GRUR Int 1983, 560; *Pagenberg* Rechtsprechung zur zweiten Indikation – Quo vadis? GRUR Int 1986, 376; *Papke* Die Preisgabe des Erfindungsgedankens, GRUR 1980, 775; *Papke* Erste und weitere Indikation GRUR 1984, 10; *Patentanwaltskammer* Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht, Mitt 1998, 447; *Paterson* The Patentability of Further Uses of a Known Product under the EPC, EIPR 1991, 16; *Paterson* Die Neuheit von Verwendungsansprüchen, GRUR Int 1996, 1093 = The Novelty of Use Claims, IIC 1996, 179; *Pedrazzini* Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder, SMI 1980, 22; *Pfister-Fu* Novelty Defeating by Prior Use: Comparison of the US and the EPC Approaches, Diplomarbeit ETH Zürich 2002/03; *Pietzcker*

Voraussetzungen der Patentierung: Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, FS 100 Jahre GRUR (1991), 417; *Poth* Zum Neuheitsbegriff des Artikels 54 des Europäischen Patentübereinkommens, Mitt 1998, 453; *Preu* Stand der Technik und Schutzbereich, GRUR 1980, 691; *Rauh/Jaenichen* Neuheit und erfinderische Tätigkeit bei Erfindungen, deren Gegenstand Proteine oder DNA-Sequenzen sind, GRUR Int 1987, 753; *Reimann* Einige Überlegungen zur Offenkundigkeit im Rahmen von §§ 17 ff UWG und von § 3 PatG, GRUR 1998, 298; *R. Rogge* Gedanken zum Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931; *R. Rogge* The Concept of Novelty and European Patent Law, IIC 1997, 443; *R. Rogge* The Concept of Novelty with Particular Regard in Conflicting Patent Applications, IIC 1997, 794 = Der Neuheitsbegriff unter besonderer Berücksichtigung kollidierender Patentanmeldungen, GRUR Int 1998, 186; *Rößler* Der neuheitsschädliche Produktverkauf, Mitt 2006, 98; *Rosenich* Die Defensivpublikation: Schutz vor Patenttrollen und anderen Trittbrettfahrern, Mitt 2014, 306; *Rüting* A New Scenario for Infringement of Second Medical Use Patents: Are Generics Liable when They Participate in Discount Contract Tenders? epi-Information 2016, 25; *Savina* The patentability of the second therapeutic application. Why must the law be changed? Patent World Aug. 1995, 32; *Scheuchzer* Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, 1981; *Schickedanz* Zur Offenbarung des Geschmacksmusters, GRUR 1999, 291; *Schmidt/Oser* New medical uses of known medical devices – A new prespective on purpose-limited product protection for medical devices in Europe, GRUR Int 2019, 737; *Schmidt-Szalewski* Nouveauté, Juris-Classeur, Brevets d'inventions Fasc. 170/11 (1982); *Schmied-Kowarzik* Vier Jahre Stoffschutz, GRUR 1972, 255, 266; *Schmied-Kowarzik* Über den Schutz von Stereoisomeren, GRUR 1978, 663; *Schneider* Betrachtungen zum Olanzapin-Fall, VPP-Rdbr 2009, 131, 2010, 19; *Schönherr* Mosaikarbeit und Neuheitsschädlichkeit, Mitt 1981, 49; *Schrader* Identität des „Stands der Technik" im Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Mitt 2013, 1; *Schroeder* Die Neuheitsschonfrist im Patentrecht – ein Plädoyer für ihre Wiedereinführung, CIPR 2012, 92; *Schwanhäusser* Neuheit einer Bemessungsregel – Der Fall „Schmiermitteladditiv", Mitt 1992, 233; *Scuffi* Die Erfindungen auf dem Pharmasektor – Stand der Mailänder und Turiner Rechtsprechung, GRUR Int 1991, 481; *Seifert/Wortmann* Beschleunigte Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen, Mitt 2017, 257; *Seifert/Wortmann* Der Videobeweis im Patentrecht – Internet-Offenbarungen als Stand der Technik, Mitt 2019, 394; *Sena* Protezione conferita dalle formule generali i suoi limiti, in: Problemi attuali della brevettazione dei farmaci, Tagungsband der Soc.It.Sc.Farm. vom 2.12.1986 (1987), 50; *Sendrowski* „Olanzapin" – eine Offenbarung? GRUR 2009, 797; *Sharples/Curley* Experimental Novelty: Synthon v SmithKline Beecham, EIPR 2006, 308; *Singer* Der Neuheitsbegriff in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, GRUR 1985, 789; *Slopek* Defensive Publishing: Verbreitung, Funktion, Strategien, GRUR 2009, 816; *Smegal* Grace Period for Filing a Patent Application? IndProp 1982, 288; *Spangenberg* Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zum Neuheitsbegriff, VPP-Rdbr 1992, 45; *Spangenberg* The Novelty of „Selection" Inventions, IIC 1997, 808 = Die Neuheit sogenannter „Auswahlerfindungen", GRUR Int 1998, 193; *Stamm* Abgrenzungen aus der Logik im Patentrecht. Beziehungen zwischen Inhalts- und Neuheitsbedingung der Artikel 123 (2) und 54 EPÜ, Mitt 1994, 85; *Stamm* – Überlegungen zur aktuellen Entwicklung der Disclaimer, Mitt 2004, 56; *Steup/Goebel* Stand der Technik und eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen und nationalen Patentrecht – eine Erwiderung, GRUR Int 1979, 336; *Steger* Contra Schutz der 2. Indikation, GRUR 1983, 474; *Stieger* Artikel 54 Abs 5 des Münchener Patentübereinkommens: Eine pharmazeutische Sondernorm, GRUR Int 1980, 203; *Stieger* Article 54(5) of the Munich Patent Convention: An Exception for Pharmaceuticals, IIC 1982, 137; *Stortnik* Die Einsicht in die Akten von Patenten steht jedermann frei (§ 31 PatG) – Wann wird der Inhalt von Patentakten Stand der Technik? GRUR 1999, 533; *Straus* Die Bedeutung der Neuheitsschonfrist für die außerindustrielle Forschung in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Eine empirische Studie, 1986 (unveröffentlicht); *Straus* Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen und deutschen Patentrecht, GRUR Int 1994, 89; *Straus* Grace Period and the European and International Patent Law – Analysis of Key Legal and Socio-Economic Aspects, IIC Studies Vol 20, 2001; *Suchy* Patentschutz für die zweite Indikation, Mitt 1982, 88; *Sutter/Münch* Ältere Rechte im revidierten PatG, sic! 2008, 665; *Szabo* Probleme der Neuheit auf dem Gebiet der Auswahlerfindungen, GRUR Int 1989, 447 = IIC 1989, 295; *Szabo* Second medical and non-medical indications – The relevance of indications to novel subject-matter, FS 10 Jahre Rspr GBK EPA (1996), 11; *Tönnies* Als was gilt das „gilt als" – Zur Funktion der Fiktion im Patentrecht, GRUR 1998, 345; *Tönnies* Defensivpublikationen: Der Dritte Weg zwischen Patentanmeldung und Geheimhaltung? Mitt 2014, 309; *Törnroth* Prior Use, IIC 1997, 800 = Vorbenutzung, GRUR Int 1998, 189; *Trüstedt* Patentansprüche für Heilmittel, Mitt 1978, 181; *Trüstedt* Zur Patentierbarkeit der weiteren medizinischen Indikation, GRUR 1983, 478; *Tsironis* Stoff- und Verfahrensschutz unter besonderer Berücksichtigung der Arzneimittelerfindung nach deutschem, griechischem und europäischem Patentrecht, Diss München 1989; *Turnbridge* Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada Inc [2008] S.C.J. Nr 63, Supreme Court of Canada: Canada looks to the United Kingdom and United States in ist redefinition of anticipation and obviousness, EIPR 2009, 264; *Turrini* Der Begriff der Neuheit: Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1991, 447; *Uhrig/Zech* Patentierung von Nanomaschinen: Stoffschutz versus Vorrichtungsschutz, GRUR 2008, 768; *Utermann* Der zweckgebundene Verfahrensanspruch für Arzneimittel, GRUR 1985, 813; *van den Berg* Die Bedeutung des Neuheitstests für die Priorität und die Änderungen von Patentanmeldungen und Patenten, GRUR Int 1993, 354 = The Significance of the „Novelty Test" for Priority and Amendments to Patent Applications, IIC 1993, 696; *van Woudenberg* EPO Guidelines November 2019: purposive selection no longer needed for novelty of sub-ranges? epi-Information 2019, 4/34; *Visser* Novelty test for sub-ranges, epi-Information 2019, 4/27; *Vitrò* Zusammenhang zwischen Übereinkommensrecht und italienischem Recht bezüglich der Patentfähigkeit von Medikamenten: Allgemeine und spezifische Formeln, GRUR Int 1991, 478; *Vivant* Brevetabilité de la deuxième application thérapeutique, JCP E 1989 II 15941; *Vivian* Neuheit und Auswahlerfindungen, GRUR Int 1989, 451 = IIC 1989, 303; *U. Vollrath* Zum Umfang der neuheitsschädlichen Offenbarung einer zum Stand der Technik gehörenden Beschreibung, GRUR

1997, 721; *U. Vollrath* Neuheitsbegriff und technischer Fachmann im Lichte der geltenden Rechtsnormen zum deutschen und europäischen Patentrecht, 2014; *A. von Falck/Gundt* Die Verletzung von Ansprüchen auf die zweite medizinische Indikation, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf (2016), 113; *K. von Falck* Die Beschränkung des auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs auf eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses, GRUR 1993, 199; *von Füner* Die Neuheit von chemischen Erfindungen im Prüfungsverfahren beim Deutschen und Europäischen Patentamt, Mitt 1989, 225; *von Hellfeld* Stand der Technik bei rechnergestützten Erfindungen, GRUR Int 2008, 1007; *von Pechmann* Ist der Fortfall der Neuheitsschonfist des § 2 Satz 2 PatG noch zeitgemäß? GRUR 1980, 436; *von Pechmann* Pro und Contra Schutz der 2. Indikation, GRUR 1983, 471; *von Pechmann* Wieder aktuell: Ist die besondere technische, therapeutische oder biologische Wirkung Offenbarungserfordernis bei der Anmeldung chemischer Stofferfindungen? GRUR Int 1996, 366; *Vossius* Die Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation nach deutschem und europäischem Patentrecht, GRUR 1983, 483; *Vossius* Der Beurteilungsmaßstab für die Neuheit einer Erfindung nach deutschem und europäischem Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 1033; *Vossius* Der Terfenadin-Verletzungsstreit; zum Stand der Neuheitsprüfung, GRUR 1994, 472; *Vossius/Rau* Der Patentschutz von Verwendungserfindungen auf dem Gebiet der Pharmazie nach geltendem und zukünftigem deutschem und nach europäischem Patentrecht unter Berücksichtigung der zweiten Indikation, GRUR 1978, 7; *Vossius/Rau* Patentierbarkeit der zweiten Indikation, GRUR 1980, 776; *Wan Xiaoli* The Patent Novelty Grace Period in China in Comparative Perspective, IIC 2009, 182; *White* The Novelty-Destroying Disclosure: Some Recent Decisions, EIPR 1990, 315; *Willi* Sturm im Wasserglas, sic! 2019, 405 (zur zweiten medizinischen Indikation); *Wohlmuth* Potential Solutions for prior art under Art 54 (3) EPC of the same patent family, epi-Information 2014, 112; *Wolfrum* Verfassungsrechtliche Fragen der Zweitanmeldung von Arzneimitteln, GRUR 1986, 512; *Zorr* Der Schutzbereich von Patenten auf eine zweite medizinische Indikation im Falle eines cross-label-use, 2018.

A. Systematik, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich

I. Systematik

1 § 3 regelt, was für die Prüfung der Neuheit als „relativer" Voraussetzung der Patentfähigkeit als StdT gilt. Abs 1 umschreibt den StdT allg und für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nach § 4, Abs 2 erweitert ihn auf bestimmte rangältere, aber später oder überhaupt nicht öffentlich zugänglich gemachte Tatsachen, dies aber nur für die Neuheitsprüfung und nicht für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 Satz 2), Abs 3 enthält eine Sonderregelung für zur Anwendung in medizinischen Verfahren bestimmte Stoffe und Stoffgemische. Abs 4 nimmt bestimmte Tatsachen von der Neuheitsschädlichkeit aus. Die Regelung hat den Bereich des Neuheitsschädlichen dadurch, dass zeitliche und räumliche Grenzen für die Berücksichtigung des Vorbekannten nicht bestehen, erweitert. Auf Form und Mittel der Kundgebung kommt es grds nicht an.[1] Auch nachveröffentlichte ältere nationale und eur Patentanmeldungen rechnen für die Neuheitsschädlichkeit zum StdT. Abs 5 entspricht Art 55 EPÜ. Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz sind stark eingeschränkt worden. Allerdings bestehen auf internationaler Ebene Tendenzen zu einer Erweiterung der Neuheitsschonfrist, die in einigen Patentgesetzen Niederschlag gefunden haben (Rn 149).

II. Entstehungsgeschichte

2 Zu den Regelungen 1877, 1891 und 1936 *8. Aufl.* Die Bestimmung ist durch das IntPatÜG neu gefasst worden und hat ihre Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten. Damit ist der Neuheitsbegriff mit den Bestimmungen des StraÜ in Übereinstimmung gebracht worden. Das 2. PatGÄndG hat in Abs 2 Satz 1 Nr 2 die Notwendigkeit der Zahlung der Benennungsgebühr eingefügt. Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat Abs 2 Satz 1 Nr 2 neu gefasst, in Abs 2 Satz 3 und Abs 3 die Verweisungen geänd, Abs 4 neu eingestellt und den früheren Abs 4 in Abs 5 umbenannt. Das GeschmMMG hat in Abs 5 das Wort „Bundesgesetzblatt" durch „Bundesanzeiger" ersetzt, die 10. ZuständigkeitsanpassungsVO die Bezeichnung Justiz durch Justiz und für Verbraucherschutz.

3 Der **Diskussionsentwurf** 2. PatRVereinfModG vom 14.1.2020 schlägt vor, in Abs 2 Satz 1 Nr 1 und 3 die Bezeichnung Deutsches Patentamt in Deutsches Patent- und Markenamt zu ändern.

III. Anwendungsbereich

4 **1. Grundsatz.** § 3 gilt für Patentanmeldungen nach dem PatG und für nach dem PatG erteilte Patente, aber nicht für Gebrauchsmuster.

---

1 Vgl zu den sich hieraus ergebenden Folgen *R. Rogge* GRUR 1996, 931.

2. Europäisches Patentübereinkommen. Für eur Patentanmeldungen und eur Patente gelten die Art 54, 55 EPÜ, die im wesentlichen übereinstimmende Regelungen enthalten, in Einzelheiten (insb keine Geheimpatente) aber abweichen. Die Revisionsakte hat die Neuheitsschädlichkeit bei bekannten Stoffen und Stoffgemischen präzisiert und die Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten eingeführt. 5

3. Das **Gebrauchsmusterrecht** (§ 3 Abs 1 GebrMG) kennt einen eigenständigen „relativen" Neuheitsbegriff. Auch das Designrecht geht von einem „relativen" Neuheitsbegriff aus.[2] 6

4. Einen andersartigen Neuheitsbegriff verwendet **das Sortenschutzrecht** (§ 6 SortG, Art 10 GemSortV). Danach wird auf die frühere Abgabe an andere und nicht auf einen Vergleich mit anderen Sorten abgestellt. Wie im Patentrecht gilt das Prinzip der Weltneuheit. 7

B. Der Stand der Technik

I. Begriff

Das PatG kennt den dem StraÜ und dem EPÜ entlehnten Begriff des Stands der Technik (StdT; state of the art, former art; état de la technique) erst seit der Änderung durch das IntPatÜG; jedoch war er schon lange zuvor als Bezeichnung des neuheitsschädlichen und bei der Prüfung auf Erfindungshöhe zu berücksichtigenden Materials gebräuchlich. Nur die offenkundige Vorbenutzung war neuheitsschädlich, fehlte es daran, konnte nur ein Vorbenutzungsrecht (§ 12) entstehen.[3] Über die frühere Neuheitsschonfrist hinaus kamen bei Offenkundigwerden Ausnahmen von der Zurechnung zum StdT nicht in Betracht.[4] Der StdT „umfasst grds jede Vorverlautbarung, die zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeinem Land der Welt erfolgt ist".[5] In den USA rechnen nach der Reform von 2011 seit März 2013 zur „prior art" die vier Kategorien Angebot (offers for sale), öffentlicher Gebrauch (public uses), Patente und gedruckte Veröffentlichungen und auf andere Weise der Öffentlichkeit zugängliche Gegenstände.[6] 8

Erfasst sind auch **Defensivpublikationen**, hinter denen die Absicht steht, auf kostengünstige Weise außerhalb von Schutzrechtsanmeldungen (ggf zeitgleich mit einer solchen) und wissenschaftlich-technischen Veröffentlichungen StdT zu schaffen.[7] Die Anforderungen der einzelnen Patentämter, vor allem bei der Publikation im Internet, sind unterschiedlich.[8] Defensivpublikationen werden nur dann zum StdT rechnen können, wenn sie ohne unzumutbaren Aufwand zugänglich und recherchierbar sind, also nicht bei „Verstecken" im Internet („disguised publications") oder bei kurzzeitigem Aushang an ungewöhnlichen Stellen und insb nicht bei dolosem oder rechtsmissbräuchlichem Vorgehen.[9] 9

II. Bedeutung; Verhältnis zur erfinderischen Tätigkeit

Die Patenterteilung setzt eine (nicht notwendig fortschrittliche) Bereicherung der Technik voraus; an dieser fehlt es, wenn die beanspruchte Lehre gegenüber dem StdT nicht neu ist. Die Funktion des Beurteilens („Messens") der Erfindung am StdT besteht darin, das vom Patentschutz auszuschließen, was ohne Zutun des Erfinders bereits zur Verfügung stand oder aus verfügbarem Wissen in naheliegender Weise 10

---

2 BGHZ 50, 340 = GRUR 1969, 90 Rüschenhaube; öOGH ÖBl 1995, 38, 41 Andante; vgl BGH GRUR 2000, 1023, 1026 3-Speichen-Felgenrad; BGH GRUR 2004, 427 Computergehäuse; BGH 29.1.2004 I ZR 164/01.

3 Zum Zusammenhang Vorbenutzung – Vorbenutzungsrecht *Bossung* GRUR Int 1990, 690, 693 f; *Nirk* GRUR 2001, 984.

4 BGH Liedl 1963/64, 172, 181 Hüftgelenkprothese 01 für Bekanntwerden bei Demontagemaßnahmen.

5 HG Aargau sic! 2004, 331.

6 Vgl *Janicke* GRUR Int 2011, 887, 893.

7 Vgl *Klicznik* VPP-Rdbr 2011, 61; Rechtstatsächliches bei *Henkel*/*Pangerl* Defensive Publishing: An Empirical Study, DRUID Working Paper No. 08-04, im Internet unter http://www3.druid.de/Wp/20080004.pdf.

8 Vgl *Rosenich* Mitt 2014, 306, 308; EPA T 1553/06 Mitt 2012, 360 Ls, wo auf „direct and unambiguous access" abgestellt wird; EPA 12.3.2012 T 2/09 (Inhalt einer eMail); vgl *Klicznik* VPP-Rdbr 2011, 61, 66 f; BPatG 17.7.2017 2 Ni 7/15 (EP) hält einen Artikel in Wikipedia für unbeachtlich, weil die Vorveröffentlichung nicht nachgewiesen sei, diese ist aber regelmäßig zuverlässig aus der Versionsgeschichte zu ermitteln.

9 Vgl *Tönnies* Mitt 2014, 309 ff; zum Aushang am Firmengelände der Robert Bosch GmbH *Klicznik* VPP-Rdbr 2011, 61, 65; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 45.

erwachsen konnte.[10] Allein die objektive Bereicherung der Technik rechtfertigt eine Patenterteilung. § 3 schließt daher das, was objektiv im StdT vorhanden ist, von einer Patentierung aus. Komplementär hierzu stellt § 4 sicher, dass Erfindungen nicht bei jedem Unterschied zum StdT zum Patent führen können, sondern erst eine gewisse Qualität des Abstands („Nichtnaheliegen", non-obviousness) zum Vorbekannten patentbegründend wirkt. Wegen des bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigenden uU unterschiedlichen StdT kann das Vorliegen der Neuheit nur offengelassen oder unterstellt werden, wenn die erfinderische Tätigkeit verneint wird.[11] Prüfung der Neuheit wird bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit aber im Nichtigkeitsverfahren grds angebracht sein, schon um eine Zurückverweisung bei abw Beurteilung durch den BGH zu vermeiden; dies entspricht auch weitgehend der aktuellen Praxis beim BPatG. Nach der früheren Auffassung des BGH mussten aufgrund der gesetzgeberischen Wertentscheidung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit als unterschiedliche Prüfungskategorien auszubilden, diese Begriffe materiell unterschiedlich angereichert werden; so wurde die Neuheitsprüfung als reiner Erkenntnisakt, die Prüfung auf Erfindungshöhe oder erfinderische Tätigkeit als Akt wertender Entscheidung angesehen;[12] dies ist nunmehr dahin relativiert, dass die Reichweite der Offenbarung in einer Entgegenhaltung als einer Wertung unterliegend angesehen wird (vgl Rn 53). Ersetzbarkeit einer Vorrichtung durch eine andere ist zu Recht als Frage der erfinderischen Tätigkeit und nicht der Neuheit angesehen worden.[13]

11 Die geltende Regelung mit den zwei **getrennten Erfordernissen** Neuheit und erfinderische Tätigkeit erscheint vom Ansatz her nicht zwingend und durch die neuere Rspr teilweise überholt. Maßgebliches Kriterium für die Patentfähigkeit ist der erfinderische Abstand vom StdT, nicht die bloße Neuheit, die erst über die Regelung in Abs 2 iVm der in § 4 Satz 2 erheblich wird. Die Funktion der beiden Erfordernisse stimmt grds überein. Die Neuheitsprüfung hat da, wo ihr und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ein übereinstimmender StdT zugrunde zu legen ist, eine untergeordnete Rolle; ist der Anmeldegegenstand naheliegend, kann die Neuheitsfrage uU offengelassen werden.[14] Notwendig ist die gesonderte Neuheitsprüfung nur, wenn bestimmtes Material aus dem StdT nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann. Hier erweist sich die Neuheitsprüfung aber oft als stumpfes Schwert, weil es der Anmelder/Patentinhaber grds in der Hand hat, durch Aufnahme eines zusätzlichen ursprungsoffenbarten Merkmals Neuheit herzustellen. Den Belangen des Anmelders der älteren Anmeldung, der nicht über ein Patent verfügt, könnte auch auf andere Weise (Vorbenutzungsrecht) Rechnung getragen werden, ohne dass schutzwürdige Belange der Allgemeinheit berührt würden.

III. Maßgeblicher Zeitpunkt

12 Was zum StdT gehört, ist nach dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag stichtagsbezogen zu beurteilen.[15] Das ist grds der Anmeldetag, Abs 1, 2. Der Maßgeblichkeit des Kalendertags (und nicht der Uhrzeit) der Anmeldung als Referenzzeitpunkt liegt die Vorstellung zugrunde, dass auch eine bestimmte Veröffentlichung oder Benutzung, die als StdT in Betracht kommt, ihrerseits an einem bestimmten Ort an einem bestimmten, seiner Zählung nach vor dem Anmeldetag liegenden Kalendertag (nach der nach diesem Ort geltenden Zeitzone) stattgefunden hat. Unerheblich ist jeweils der genaue Zeitpunkt und damit auch das Verhältnis der an unterschiedlichen Referenzorten geltenden Kalendertage. Diesem der PVÜ zugrunde liegenden Konzept kommt es am nächsten, bei der öffentlichen Zugänglichmachung über ein sofortige weltweite Verfügbarkeit ermöglichendes Medium wie das Internet auf den Ort und dessen Zeitzone abzustellen, an dem die Handlung erfolgt, die zur öffentlichen Zugänglichkeit der technischen Information für die Fachwelt

---

10 Vgl *Kraßer/Ann* § 16 Rn 5.

11 *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 19 gegen CA Paris GRUR Int 1981, 244; vgl zB BGH GRUR 1991, 120 elastische Bandage; BPatG 9.3.2017 4 Ni 7/16 (EP); BPatG 18.10.2017 18 W (pat) 194/14; BPatG 9.11.2017 1 Ni 15/17 (EP); BPatG 9.5.2019 9 W (pat) 4/16; BPatG 12.6.2018 9 W Ipat) 12/16; BPatG 5.12.2018 9 W (pat) 6/17.

12 BGHZ 128, 270, 274 f = GRUR 1995, 330, 331 f elektrische Steckverbindung; vgl BGH GRUR 2004, 411 Diabehältnis.

13 Vgl BPatG 23.3.2000 20 W (pat) 57/99.

14 Vgl zB BGH Bausch BGH 1994–1998, 121, 127 Bildempfangsanlage; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 8.

15 *Schulte* Rn 12; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 4; vgl BGH GRUR 1978, 696, 698 alpha-Aminobenzylpenicillin, wonach die Ausrichtung eines vorbeschriebenen Verfahrens auf die Erzielung eines bisher nicht erkannten Ergebnisses nicht als ein neues Verfahren angesehen werden kann, wenn sich das erstrebte Ergebnis von selbst einstellt; abw die Praxis des EPA, das bei der Neuheitsprüfung auf den Veröffentlichungszeitpunkt des Dokuments abstellt, EPA 10.10.1991 T 229/90; EPA 16.6.1992 T 205/91; EPA 3.11.1992 T 677/91; EPA 3.5.1996 T 590/94; EPA 20.6.1996 T 305/94.

führt. Dies hat den Vorteil, dass es für die Bestimmung des Zeitpunkts der Veröffentlichung allein auf die Bestimmung des Tags der Veröffentlichung in der Zeitzone der Veröffentlichungshandlung ankommt. Danach ist die Feststellung hinreichend, an welchem Tag eine Patentanmeldung in der Zeitzone des jeweiligen Patentamts veröffentlicht wurde, um bestimmen zu können, ob diese Veröffentlichung im Hinblick auf den Anmeldetag einer anderen Patent- oder Prioritätsanmeldung zum StdT gehört.[16] Der Tag ist kleinste Zeiteinheit, so dass es auf die Uhrzeit nicht ankommt. Der Anmeldetag ist in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens vAw zu berücksichtigen; er kann nicht durch verspätete Geltendmachung verwirkt werden.[17] Zu den Voraussetzungen für die Zubilligung des Anmeldetags Rn 4 ff zu § 35.

Bei **Inanspruchnahme einer Priorität** liegt der Zeitrang vor dem Anmeldetag. Welcher Tag maßgeblich ist, ergibt sich nicht aus § 3, sondern aus den für die Begründung des Prioritätsrechts maßgeblichen Bestimmungen. In Betracht kommt in erster Linie die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländ oder internationalen Anmeldung aufgrund eines Staatsvertrags (Art 4, 4[bis] PVÜ, PCT, Art 68 EPÜ; TRIPS-Übk oder bilaterale Verträge) oder bei Gegenseitigkeit (§ 41), daneben die der „inneren" Priorität einer früheren inländ Patent- oder Gbm-Anmeldung (§ 40), schließlich die Entnahmepriorität nach § 7 Abs 2. Ist die Inanspruchnahme der Priorität unwirksam, etwa weil die frühere und die Nachanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, sind Tatsachen im Prioritätsintervall zu berücksichtigen.[18] **13**

„Prioritätsdisclaimer". Ist in einem Patent die Priorität einer früheren Anmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht, und ist der Anspruchsgegenstand wegen seines späteren Zeitrangs nicht patentfähig, kann nach Auffassung des 20. Senats des BPatG das Patent beschränkt aufrechterhalten werden, wenn der Patentanspruch eine in der Prioritätsanmeldung offenbarte patentfähige Unterkombination enthält und in den Patentanspruch eine Erklärung des Inhalts aufgenommen wird, dass das Anspruchsmerkmal über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht und die Patentfähigkeit bei Berücksichtigung des Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen kann.[19] Der 4. Senat des BPatG lehnt den „Prioritätsdisclaimer" ab.[20] Der BGH hat dagegen erkannt, dass die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.[21] **14**

Bei **Teilung** bleibt der Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung erhalten (§ 39 Abs 1 Satz 4). Dasselbe gilt für die Ausscheidung (Rn 54 zu § 39). Jedoch können unzulässige Erweiterungen nach geltendem Recht auch über eine Ausscheidung keine Rechte begründen (Rn 12 f zu § 38). **15**

Am Anmelde- oder Prioritätstag des Patents eingetretene Umstände rechnen nicht zum StdT.[22] Anmeldungen mit gleichem Zeitrang können sich deshalb nicht im Weg stehen.[23] **16**

IV. Relevante Tatsachen

1. Grundsatz. § 3 nennt als zum StdT gehörend nicht abschließend durch schriftliche und mündliche Beschreibung, Benutzung und in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Kenntnisse. Die Regelung verzichtet auf das Merkmal der Vorveröffentlichung in öffentlichen Druckschriften und die Hundertjahresfrist bei Vorveröffentlichungen, sie bezieht weiter ausländ Benutzungshandlungen ein. Auf die Sprache kommt es nicht an,[24] erfasst werden zB auch Veröffentlichungen in einer Programmiersprache.[25] **17**

---

16 BGH GRUR 2019, 271 drahtloses Kommunikationsnetz.

17 BGH GRUR 1971, 565, 567 Funkpeiler.

18 BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 Luftverteiler; BGH GRUR 2004, 133 elektr[on]ische Funktionseinheit; BGH GRUR 2008, 597 Betonstraßenfertiger; EPA G 3/93 ABl EPA 1995, 18 = GRUR Int 1995, 336 Prioritätsintervall; BGH 11.2.2014 X ZR 146/12 CIPR 2014, 35 Ls Funkkommunikationssystem; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 12.

19 BPatGE 47, 34 = GRUR 2003, 953.

20 BPatG Mitt 2013, 455 unter Hinweis auf EPA G 2/98 ABl EPA 2001, 413 = GRUR Int 2002, 80.

21 BGH GRUR 2016, 50 teilreflektierende Folie.

22 RGZ 101, 36 = GRUR 1921, 55 Mischmaschine; BGH GRUR 1963, 518 Trockenschleuder; *Schulte* Rn 12; vgl BPatGE 33, 200 = BlPMZ 1993, 271.

23 Vgl BGH GRUR 1965, 473, 479 Dauerwellen I; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 11.

24 Vgl EPA T 426/88 ABl EPA 1992, 427, 433 = GRUR Int 1993, 161 Verbrennungsmotor, zur erfinderischen Tätigkeit; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 60.

25 *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 60.

Das angegriffene Patent rechnet nicht zum StdT.[26] Zur Berücksichtigung nicht vorveröffentlichter älterer Anmeldungen Rn 125 ff.

18 **2. Kenntnisse.** Abs 1 rechnet dem StdT bestimmte Kenntnisse zu. Der Begriff ist umfassend („alle Kenntnisse", „anything");[27] er beschränkt sich nicht auf technische Lehren,[28] zum StdT können auch rein theoretische Kenntnisse, Theorien, selbst Spekulatives oder nicht Gesichertes rechnen, technischer Charakter ist nicht erforderlich.[29] Kenntnisse sind mit Information gleichzusetzen, für eine Bewertung besteht auf dieser Ebene kein Anlass.[30] Allerdings ist auf die Sicht des Fachmanns abzustellen (vgl Rn 57). Um im StdT aktiv genutztes Wissen muss es sich nicht handeln; es genügt, wenn das Wissen so bereit steht, dass der Fachmann Zugriff nehmen kann.[31]

19 Auf die **Verkörperung** der Kenntnisse kommt es nicht an. Es kann sich um schriftlich, zeichnerisch oder elektronisch fixiertes Wissen handeln, aber auch um praktisch angewendetes oder mündlich tradiertes. Ob die Information von dauerhaftem Bestand ist, ist unmaßgeblich, erst recht kommt es nicht auf eine Vervielfältigung an.[32]

3. Öffentliche Zugänglichkeit

20 **a. Allgemeines.** Abs 1 rechnet Kenntnisse zum StdT nur dann, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Presseveröffentlichungen sind einzubeziehen.[33] Auf den Nachweis des Bekanntgewordenseins kommt es nicht an, sondern darauf, dass ein nicht bestimmter (nicht begrenzter) Personenkreis in der Lage war, die Kenntnisse kennenzulernen.[34] Das kann auch bei einer Hauszeitung (Mitarbeiterzeitschrift) der Fall sein.[35] Als unbestimmter Personenkreis gilt bereits die Zahl der Unternehmen, die an den Kenntnissen aus irgendwelchen Gründen interessiert waren,[36] auch ein über einen engen Kreis von bestimmten Interessenten hinausgehender Empfängerkreis.[37]

21 Es kam schon nach der früheren Rechtslage nicht darauf an, ob die Allgemeinheit und damit ein „anderer Sachverständiger" von der Vorbenutzung tatsächlich Kenntnis erlangt hatte.[38] Es genügte die **Feststellung einer nicht zu entfernten Möglichkeit** (nach neuerer Rspr: einer tatsächlichen Möglichkeit), dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige („Sachverständige") zuverlässige, ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten konnten.[39] Wenn nur Laien die Möglichkeit zur Wahrnehmung hat-

26 BPatG 25.11.1999 11 W (pat) 31/99.

27 *Schulte* Rn 14; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 21.

28 BPatGE 48, 154, 158 = GRUR 2004, 931; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 70; anders wohl *Schulte* Rn 14; differenzierend *Benkard*[10] Rn 13d, nicht mehr in *Benkard*[11].

29 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 18 ff; EPA 24.1.2018 T 2102/12 Mitt 2019, 512 Authentication binding document with signature gegen EPA T 172/03 Order management, Ls in Mitt 2005, 80; vgl auch EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 = GRUR Int 2007, 333.

30 Ähnlich *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 3.

31 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 894 Leiterplattennutzen.

32 *Benkard*[9] Rn 39; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 22.

33 Vgl BGH CR 2012, 513 vorausbezahlte Telefongespräche 01.

34 Zur früheren Rechtslage BGHZ 18, 81 = GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II; BGH GRUR 1961, 24 Holzimprägnierung; BGH GRUR 1971, 214 customer prints; zum geltenden Recht BGH fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BGH GRUR 1996, 747 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH GRUR 2013, 367 Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH GRUR 2014, 251 Bildanzeigegerät; BGH 14.5.2019 X ZR 93/17 GRURPrax 2019, 443 KT Seitenaufprallschutzeinrichtung; vgl BGHZ 136, 40, 51 = GRUR 1997, 892 Leiterplattennutzen; BGH 21.7.2011 X ZR 7/09; BPatG 3.5.2011 4 Ni 55/09; BPatG 6.3.2015 5 Ni 14/13; BPatG 15.9.2015 4 Ni 22/13 (EP); BPatG 22.9.2015 3 Ni 18/14 (EP); schweiz BG 28.11.2016 4 A 427/2016 GRUR Int 2017, 135; EPA T 861/05: nicht bei Lieferung von Prototypen vor Markteinführung; *Benkard* Rn 125; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 35; vgl BPatG 11.10.2016 2 Ni 5/12 (EP) GRURPrax 2016, 534 KT; BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP).

35 BPatG Mitt 2006, 370 f.

36 BGH Bildanzeigegerät; zur früheren Rechtslage BGH Holzimprägnierung.

37 Zur früheren Rechtslage BGH customer prints.

38 BGH GRUR 1962, 518 Blitzlichtgerät.

39 BGH GRUR 1953, 384, 385 Zwischenstecker I; BGH GRUR 1963, 311 f Stapelpresse; BGH GRUR 1975, 254 f Ladegerät; BGH GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz; BGH GRUR 1973, 263 Rotterdam-Geräte; BGH GRUR 1978, 297 hydraulischer Kettenbandantrieb; BGH GRUR 1986, 37 Thrombozytenzählung; BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGHZ 136, 40, 51 = GRUR 1997, 892 Leiterplattennutzen; BGH 21.7.2011 X ZR 7/09; BGH GRUR 2002,

ten, wurde eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür verlangt, dass die Vorbenutzung durch sie zur Kenntnis fachmännischer Kreise gelangen konnte.[40] Die Lit stellt teilweise darauf ab, dass eine Zumutbarkeitsgrenze nicht überschritten wird, was insb bei Vorbenutzungen auf dem Gebiet der Chemie und der Computertechnik zu beachten sei.[41] Die bloße Möglichkeit, dass Besucher bei Werksbesichtigungen Kenntnis nehmen konnten, genügte nicht; es musste festgestellt werden, dass in der fraglichen Zeit solche Besuche stattfanden.[42] Ob darüber hinaus generell eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Wahrnehmung der Vorbenutzung bestehen muss,[43] erscheint zwh. Eine Benutzungshandlung, die zunächst bei objektiver Würdigung der anfangs gegebenen Umstände geeignet erschien, die Erfindung offenkundig zu machen, konnte sich durch spätere, unabhängig vom Willen des benutzenden Erfinders eingetretene Umstände als nicht offenkundig erweisen, insb, wenn die Möglichkeit entfiel, dass beliebige andere Fachkundige Kenntnis erlangen konnten.[44]

Zu unterscheiden waren Zugänglichkeit der **Informationsquelle** und Zugänglichkeit der **Information** **22**
selbst; das für das Erkennen und Verstehen erforderliche Wissen musste vermittelt werden können; entscheidend war, welche Informationen sich dem Betrachter erschlossen oder für ihn herleiten ließen.[45] Offenkundigkeit wurde bejaht bei einer unkomplizierten Maschine, deren Merkmale klar zu ersehen waren, wenn die Kunden ein erhebliches Interesse für die Art der Herstellung hatten und nach der Lebenserfahrung Verständnis für die vorhandene Maschineneinrichtung vorauszusetzen war, so dass sie in der Lage waren, die wesentlichen Merkmale zu erkennen und anderen Fachkundigen mitzuteilen, und eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestand, dass die Kunden über ihre Beobachtungen mit Konkurrenten des Vorbenutzers sprachen.[46] Dass die Personen, für die die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Vorbenutzung bestanden hat, konkret bestimmbar sind, war nicht erforderlich.[47]

War die im benutzten Gegenstand verkörperte technische Lehre durch **bloße Sinneswahrnehmung** **23**
(„Augenschein") **nicht zu erkennen**, war die Vorbenutzung nur offenkundig, wenn die nicht zu fern liegende Möglichkeit bestand, dass andere Fachkundige eine die technische Lehre enthüllende nähere Untersuchung des vorbenutzten Gegenstands vornehmen[48] oder wenn diese (uU über eine bloße Vorführung hinaus) erläutert wurde.[49] Zur Feststellung der Offenkundigkeit genügte nicht die Möglichkeit, dass die Sache in die Hände anderer Fachkundiger hätte gelangen können, wenn dieser Fall nicht eingetreten war und kein anderer Fachkundiger Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen.[50] Eine umfangreiche zeit- und arbeitsaufwändige Untersuchung eines nicht deklarierten vorbenutzten Stoffs oder Stoffgemischs stellte die Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht in Frage, sofern sie einem sachverständigen Interessenten aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden sachlichen und personellen Mittel mit Aussicht auf Erfolg möglich und zumutbar war und er Gelegenheit und Anlass zu ihr hatte.[51] Dass ein Gegenstand nur aus der

---

609 Drahtinjektionseinrichtung; BPatGE 40, 104; BPatG 16.7.2002 3 Ni 57/00; BPatG 30.7.2007 3 Ni 24/04; BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α"; BPatG 19.3.2018 19 W (pat) 70/17; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 36; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 21 ff, wo unter Hinweis auf *Rößler* Mitt 2006, 98, 100 f darauf verwiesen wird, dass die Rspr des BGH seit BGH Leiterplattennutzen vom Erfordernis eines Anlasses Abstand genommen hat; vgl RG BlPMZ 1939, 114 Füllfederhalter: Erkennbarkeit des Wesens der Erfindung für den Durchschnittsfachmann; zum Verhältnis zum Offenkundigwerden eines Betriebsgeheimnisses *Reimann* GRUR 1998, 298, 302.

40 BGH GRUR 1966, 484 Pfennigabsatz; RG GRUR 1925, 124, 125 Kunstseide; RB Den Haag BIE 2002, 23, 24 lässt Benutzung eines chirurgischen Instruments in der Praxis so, dass Patienten Kenntnis nehmen konnten, undifferenziert ausreichen.

41 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 24.

42 OLG München 26.10.1995 6 U 2834/93.

43 So BPatGE 33, 207 = GRUR 1993, 808.

44 BGH Pfennigabsatz.

45 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 895 Leiterplattennutzen; BPatG 10.12.2015 7 Ni 72/14 (EP); EPA T 952/91 ABl EPA 1995, 755 Vorbenutzung; öOPM öPBl 2010, 117, 121; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 24; vgl zu „versteckten Lehren" *Rößler* Mitt 2006, 98, 100.

46 BGH GRUR 1966, 484 Pfennigabsatz; vgl BGH GRUR 1963, 311, 313 Stapelpresse; BGH GRUR 1988, 755 f Druckguß; BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem.

47 BGH Liedl 1987/88, 676 ff Mehrfachkleiderbügel.

48 BGH Liedl 1967/68, 508, 520 Pfennigabsatz 02; vgl auch RG BlPMZ 1914, 276 Wagenrad.

49 Vgl BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH Bausch BGH 1994–1998, 272, 275 Schlauchaufwickelvorrichtung.

50 BGH GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz.

51 BGH GRUR 1986, 372 Thrombozytenzählung; BGH 25.1.2011 X ZR 98/08 (Nr 32); vgl BPatGE 40, 104; BPatG 24.4.2007 3 Ni 9/05 (EU); BGH GRUR 2013, 51 Gelomyrtol, zu BPatG 26.7.2011 3 Ni 7/10 (EU) Mitt 2011, 520 Ls: jedenfalls auch dann,

Ferne angesehen werden konnte, konnte der Offenkundigkeit entgegenstehen.[52] Es genügte nicht, wenn eine Untersuchung allenfalls rein zufällig erfolgt wäre und sie nach Lebenserfahrung und tatsächlichen Umständen praktisch nicht eintreten konnte.[53]

24 Die Praxis hat zur früheren Rechtslage die **Öffentlichkeit einer Druckschrift** im engeren Sinn schon dann bejaht, wenn sie im Buchhandel erschienen war.[54] Bei anderen Vervielfältigungen war es ausreichend, dass sie in einer öffentlichen Bibliothek[55] oder an einer sonstigen der Allgemeinheit zugänglichen Stelle zur (allg) Kenntnisnahme auslagen.[56] Das RPA[57] wie das ÖPA[58] haben bei Dissertationen zu Unrecht die Einreihung in verschiedene öffentliche Bibliotheken gefordert.[59] Es reichte indessen aus, wenn die Arbeit in einem einzigen Exemplar in einer öffentlichen Bibliothek von beliebigen Benutzern gelesen werden konnte.[60] Eine Diplomarbeit, die in eine Hochschulbibliothek in der ehem DDR eingestellt und dort registriert war, war öffentlich, wenn sie für das Fachpublikum in der DDR zugänglich war; der Feststellung, dass die Schrift für Personen aus anderen Ländern zugänglich war, bedurfte es nicht.[61] Der Eingang in der Bibliothek allein wurde nicht als ausreichend angesehen, sondern erst die Einreihung in den Katalog oder die Freihandbibliothek.[62] Befand sich eine Druckschrift, die nur für eine vorübergehende Zeit von aktueller Bedeutung war, in einer öffentlichen Bibliothek, konnte nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dass sie während der Zeit ihrer technischen oder wirtschaftlichen Aussagekraft in der Bibliothek eingestellt wurde, daher wurde eine den Stempelaufdruck (ohne Datum) tragende Preisliste jedenfalls vor dem mehr als 6 Jahre später liegenden Prioritätstag einer Patentanmeldung als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen.[63] Wann eine bei einem Hochschulinstitut abgegebene Diplomarbeit öffentlich zugänglich war, hing von den Umständen ab.[64]

25 Bei **Firmenschriften** (Katalogen, Prospekten, Rundschreiben usw) reichte die Versendung an einen nicht bestimmten oder nicht zur Verschwiegenheit verpflichteten Empfängerkreis aus.[65] Jedoch hing die Zugänglichkeit von den tatsächlichen Umständen ab.[66]

26 Der Begriff „Öffentlichkeit" war **typisiert zu bestimmen.** Daher war der Ansatzpunkt des BGH,[67] auf das finale Element, dass die schriftlichen Erzeugnisse zur Vervielfältigung und Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, bestimmt und zugelassen sein müssen, zutr und sachgerecht. War der Vorabdruck eines

---

wenn der Fachmann eine überschaubare Anzahl plausibler Hypothesen über die mögliche Beschaffenheit entwickeln kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten verifizieren lässt; EPA T 406/86 EPOR 1989, 338; EPA T 390/88 EPOR 1990, 417; *Schulte* Rn 52; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 68; vgl aber BGH GRUR 2000, 95, 97 Feuerwehrgeräte, Kartellsache, wo nicht auf den Anlass abgestellt wird.

52 OLG München 26.10.1995 6 U 2834/93; allerdings nicht notwendigerweise, vgl BPatG 3.9.2012 8 W (pat) 56/08.

53 BPatGE 40, 104: Verkörperung in „Ausreißern", offen gelassen in BGH GRUR 2001, 1129, 1134 zipfelfreies Stahlband; vgl RB Den Haag BIE 2001, 296; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 23.

54 Vgl RPA GRUR 1935, 46.

55 Hierzu BPatG 11.8.1976 2 Ni 29/75.

56 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BPatG Mitt 1970, 17; BPatG Mitt 1984, 148.

57 RPA GRUR 1935, 46.

58 BlPMZ 1953, 129.

59 Ebenso *Timpe* Mitt 1984, 149.

60 *Kraßer/Ann* § 16 Rn 21; ebenso BPatG 11.8.1976 2 Ni 29/75; vgl BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189; BPatG 23.1.2007 4 Ni 37/05 (US-amerikanische Masterarbeit, die möglicherweise nur in einem Exemplar existierte, aber in einer vorveröffentlichten Druckschrift zitiert war, in der auch angegeben war, an welchem Ort sie auslag); verfahrensrechtl zum neuen Recht BPatG 23.3.2004 8 W (pat) 305/02 (zwh).

61 BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189.

62 Vgl BPatG Mitt 1970, 17; BPatG Mitt 1984, 148; EPA T 381/87 ABl EPA 1990, 213 = GRUR Int 1990, 853 Veröffentlichung, wonach es nicht erforderlich sein soll, dass ein Mitglied der Öffentlichkeit durch ein Register oder auf sonstige Weise wusste, dass das Dokument zugänglich war; EPA T 314/99; *Schulte* Rn 39; weitergehend EPA 2.2.2012 T 834/09: bereits mit Erhalt und Datumsstempelung durch Bibliotheksmitarbeiter; abw BPatG 7.2.2013 11 W (pat) 314/11: dass die Diplomarbeit im Fachbereich der Hochschule irgendwo vorhanden war, besagt dies noch nichts darüber, ob und wie Außenstehende darauf hingewiesen oder dorthin geleitet worden sind.

63 BPatG 21.4.1989 18 W (pat) 21/87.

64 Vgl BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus", dort verneint bei Abgabe kurz vor Anmeldetag, Mitteilung eingereichter Arbeiten in Institutsberichten und Zugang zur Lehrstuhlbibliothek nur auf Antrag.

65 RPA JW 1934, 318; RPA Mitt 1931, 37; vgl auch RG MuW 27, 215 Schaltung für Heizkissen; BGH Liedl 1967/68, 429, 439 Fachwerkträger; EPA T 300/86 TV receiver.

66 EPA T 37/96.

67 BGHZ 18, 81 = GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II.

Vortrags für einen zahlenmäßig und personell begrenzten Personenkreis bestimmt, der sich aus der Empfängerliste ergab, war Öffentlichkeit nicht gegeben.[68] Ob die Veröffentlichung befugt geschah, unrechtmäßig erfolgte oder durch eine vorangegangene rechtswidrige oder unbefugte Handlung ermöglicht wurde, war ebenso unerheblich[69] wie der Zusatz „als Manuskript gedruckt".[70]

Einzelfälle aus der älteren Rechtsprechung. Öffentlich zugänglich konnten Dissertationen,[71] Diplomarbeiten,[72] nicht aber, wenn sie lediglich durchgeblättert werden konnten,[73] in einer Bibliothek ausliegende Manuskripte[74] sein, ebenso ein Institutsbericht, der bei einer Institutsbesprechung ohne Geheimhaltungsverpflichtung verteilt und wissenschaftlich diskutiert wurde.[75] Vorabdrucke („preprints") einer wissenschaftlichen Abhandlung wurden nicht als öffentliche Druckschriften angesehen, wenn mit ihrer Versendung nicht die Unterrichtung der Öffentlichkeit, sondern nur die Förderung des freien wissenschaftlichen Informationsaustauschs und der wissenschaftlichen Diskussion innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zur Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift bezweckt wurde. Dies konnte sich daraus ergeben, dass die Versendung diesen Zwecken innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zum Abdruck diente.[76] Die Übersendung eines Beitrags an einen Verlag mit Zustimmung zur Veröffentlichung begründete öffentliche Zugänglichkeit nicht,[77] da die Zustimmung grds nicht zur unkontrollierten Weitergabe an beliebige Dritte vor der regulären Veröffentlichung berechtigte,[78] der Eingang des Manuskripts bei der Redaktion reichte nicht aus.[79] Als nicht öffentlich wurde ein Vortragsmanuskript für 20 ausgewählte Teilnehmer einer Dozententagung angesehen.[80] Werkstattzeichnungen, die auch für die Information von Kunden verwendet wurden, wurden als öffentlich zugänglich angesehen.[81] **27**

Patentanmeldungen sind mit ihrer Offenlegung öffentlich zugänglich, Gebrauchsmusterunterlagen mit der Eintragung. Zu Auslegestücken von Patentanmeldungen und Unterlagen eingetragener Gebrauchsmuster vor dem 7.8.1953 *6. Aufl* Rn 32 f. Einzelheiten zur öffentlichen Zugänglichkeit ausländ Patentunterlagen *6. Aufl* Rn 35 ff.[82] Die sog FIAT-(Field Intelligence Agency Technical)-Ablichtungen der beim RPA vorgefundenen unerledigten Anmeldungen standen öffentlichen Druckschriften gleich, da es für die Öffentlichkeit grds nicht auf die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung ankam.[83] **28**

b. Als **Kundgebungsmittel** sind schriftliche und mündliche Beschreibung und Benutzung genannt, die Erwähnung des Zugänglichmachens „in sonstiger Weise" unterstreicht den beispielhaften Charakter. In Betracht kommen neben Büchern, Zeitschriften, Manuskripten, Firmenschriften, Schutzrechtsunterlagen (Rn 39) zB Schriftsätze, Prospekte, Betriebshandbücher, Ton- und Bildaufzeichnungen, gespeicherte Informationen, elektronische Medien, Datenbanken, Veröffentlichungen im Internet (zu Defensivpublikationen Rn 9),[84] jedenfalls sofern die Veröffentlichung dort in einer Weise erfolgt, die eine Kenntnis- **29**

---

68 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; vgl BGH GRUR 1961, 24, 25 Holzimprägnierung; BGH GRUR 1971, 214 customer prints.

69 BGH GRUR 1966, 255 Schaufenstereinfassung; BGH 24.3.1966 I a ZB 10/66.

70 PA PatBl 1881, 29, 33.

71 BPatG Mitt 1984, 148; ÖPA BlPMZ 1953, 129.

72 BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189.

73 BPatGE 34, 38, 41 = GRUR 1994, 107; *Benkard-EPÜ*[2] Art 54 Rn 122.

74 EPA T 381/87 ABl EPA 1990, 213 = GRUR Int 1990, 853 Veröffentlichung.

75 BGH 11.2.1992 X ZR 98/89 Bausch BGH 1986–1993, 33 Braunkohlenasche.

76 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1971, 214 customer prints; BPatG 3.12.1991 23 W (pat) 19/90 BlPMZ 1992, 506 Ls; BPatGE 42, 33: selbst bei verhältnismäßig weitem Kreis.

77 EPA T 842/91 Abdichtungsschirm; BPatG 30.1.2001 3 Ni 40/99 Mitt 2002, 47 Ls: jedenfalls im naturwissenschaftlichen Forschungsbetrieb; so auch BPatG 26.2.2015 7 Ni 46/14 (EP).

78 BPatG 19.7.1995 7 W (pat) 90/93.

79 *Ballhaus* FS H. Kirchner (1985), 1; BPatGE 35,122; RB Den Haag BIE 2002, 74, 76; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 49.

80 BPatG Mitt 1970, 17.

81 BPatGE 23, 27 = GRUR 1980, 988.

82 Vgl zu ital Patentunterlagen BPatG 14.5.2003 3 Ni 6/02; vgl auch *Schulte* Rn 17.

83 BGH GRUR 1966, 255 Schaufenstereinfassung; BGH Liedl 1965/66, 411, 414 Leuchtglobus 01.

84 Vgl *Schulte* Rn 41; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 29; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 54 EPÜ Rn 42 ff; *Kraßer/Ann* § 16 Rn 22 ff; *Niedlich* Mitt 2004, 349; BPatG 10.6.2001 14 W (pat) 84/01; BPatG 11.4.2019 7 Ni 16/17 (EP); EPA T 1134/06; EPA T 1875/06 EPOR 2008, 348; EPA T 19/05 EPOR 2012, 285; EPA 16.1.2007 T 1134/06; EPA 3.7.2012 T 990/09; EPA 21.5.2014 T 286/10 (keine

nahme durch Dritte (und nicht nur bestimmte einzelne Personen)[85] als möglich erscheinen lässt,[86] so, wenn sie mittels einer Suchmaschine aufgefunden werden können,[87] Vorträge, Funksendungen, Gespräche, Schaustellungen, Muster und Modelle sowie Benutzungshandlungen.[88] Einstellung in den Lesesaal einer öffentlichen Bibliothek reicht weiterhin aus.[89] Fehlende Recherchierbarkeit im Internet ist bei erfolgter Zeitschriftenveröffentlichung unschädlich.[90] Die Information kann sich erst durch das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Informationsträger (zB Vortrag mit schriftlichen Unterlagen und Schaubildern) ergeben.[91] Auch skizzenhafte Darstellungen kommen in Betracht.[92] Ob eine Beschreibung als Druckschrift anzusehen oder wo die Kundgebung erfolgt ist, ist grds ohne Bedeutung, damit haben zahlreiche Fragen[93] ihre Relevanz verloren. Diesen Umständen kann aber beweiserhebliche Bedeutung zukommen.[94] Kurzlebigkeit, zB bei Zwischenprodukten, steht Vorbekanntsein nicht entgegen,[95] kann aber uU die Zugänglichkeit beeinträchtigen, so, wenn das Zwischenprodukt übergangslos in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird.[96]

30 **Schriftliche Beschreibung.**[97] Jedenfalls ist das, was im früheren Recht als Druckschrift behandelt worden ist, nach geltendem Recht als schriftliche Beschreibung anzusehen. Für die Auslegung soll es idR nicht darauf ankommen, welchem Zweck das Dokument dient.[98] Der Ort der Veröffentlichung ist ohne Bedeutung.[99] Sprache und Art der Aufzeichnung (Programmiersprachen) sind unmaßgeblich, solange dem Fachmann eine Entschlüsselung möglich ist.[100] Auf die Auflagenhöhe kommt es grds nicht entscheidend an,[101] jedoch kann im Einzelfall Berücksichtigung angebracht sein. Auf die „Seriosität" des Veröffentlichungsmediums kommt es grds nicht an.[102]

31 **Mündliche Beschreibungen** sind zB Vorträge oder Rundfunksendungen, aber auch bloße mündliche Erläuterungen und Angebote.[103]

---

besonderen Beweisanforderungen, sondern Abwägung der Wahrscheinlichkeit, so auch EPA T 2339/09); EPA-PrRl G-IV 7.5.2; hierzu *Steinbrener* European Patent Office: TBA reconsiders the standard of proof required for internet disclosures, im Internet unter www.eplawpatentblog.com; zur Behandlung als offenkundige Tatsachen BPatG 11.4.2019 7 Ni 16/17 (EP) und BPatG 20.2.2020 7 Ni 31/19 (EP); ÖPA öPBl 2013, 66 (strenge Anforderungen an den Nachweis der Veröffentlichung); *Seifert/Wortmann* Mitt 2019, 394; vgl aber die in der Sache überholten Entscheidungen BPatGE 46, 76 = GRUR 2003, 323 und BPatG 9.1.2003 17 W (pat) 47/00 und hierzu BPatG 13.12.2016 3 Ni 5/16; vgl weiter EPA T 381/87 ABl EPA 1990, 213; EPA T 522/94 ABl EPA 1998, 421 = GRUR Int 1998, 484; Mitt EPA ABl EPA 2009, 456; zu zip-Dateien als ausreichende Offenbarung BPatG 23.8.2019 6 Ni 34/16 (EP) ; zu E-Mail-Verkehr differenzierend BPatG 19.9.2019 2 Ni 14/17 (EP) „Steuerkanalsignal".

85 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement, st Rspr, vgl ua BGH GRUR 2010, 709 Proxyserversystem; zeitlich einschränkend US-CAFC 5.11.2012 GRUR Int 2013, 128 Voter Verified v. Premier Election Solutions; Klicznik VPP-Rdbr 2011, 61 ff.

86 Zum Beweismaß („wann, was, wie") EPA T 1134/06 („Wayback Machine"); EPA T 1875/06; EPA T 1213/05; Mitt EPA ABl EPA 2009, 456; EPA-PrRl G-IV 7,5.2.

87 Vgl EPA T 1553/06 EPOR 2012, 383; CAFC GRUR Int 2013, 128 Voter Verified v. Premier Election Solutions; vgl zu den Beweisanforderungen auch öPA öPBl 2013, 66.

88 Vgl *Schulte* Rn 20 f mNachw aus der Rspr.

89 Vgl BPatG 13.10.2011 3 Ni 21/09 (EU).

90 BGH GRUR 2019, 1032 Fulvestrant.

91 *Benkard*[9] Rn 40.

92 BPatGE 23, 177 = Mitt 1982, 74; BPatG 21.7.2003 5 W (pat) 413/02, GbmSache; vgl *Klicznik* VPP-Rdbr 2011, 61 f.

93 Vgl BGH GRUR 1971, 214 customer prints.

94 Vgl *Benkard*[9] Rn 40; *Benkard* Rn 120.

95 BGH GRUR 2009, 929 Schleifkorn; vgl EPA T 327/92; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 51.

96 BGH Schleifkorn; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 154.

97 Vgl in Abgrenzung zu den Regelungen in §§ 126, 126a, 126b BGB *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 23 ff; zur Offenbarungsfunktion hinsichtlich Inhalt und Zeitpunkt vgl EPA T 795/93.

98 EPA T 600/95.

99 BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU); *Schulte* Rn 17; vgl *Benkard* Rn 89.

100 *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 932 unter Hinweis auf EPA T 164/92 ABl EPA 1995, 305 elektronische Rechenbausteine; einschränkend EPA T 461/88 ABl EPA 1993, 295 = GRUR Int 1993, 689 Mikrochip; zur Sprache auch schwed Patentbeschwerdegericht GRUR Int 1998, 251, 252 Modul/Cale.

101 Vgl *Benkard-EPÜ*[2] Art 54 Rn 43; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 13; EPA T 165/96: Anzeigenblatt mit geringer Auflage.

102 Vgl BGH CR 2012, 513 vorausbezahlte Telefongespräche 01; aA wohl BPatG 8.3.2007 3 Ni 27/04 (EU), wo darauf abgestellt wird, dass es sich um eine „ernstzunehmende" Veröffentlichung handelt.

103 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 30.

Benutzung „ist jede Handlung, die ihrer Art nach geeignet ist, das Wesen der Erfindung kundbar zu machen“.[104] Was nach früherem Recht eine Vorbenutzung ausfüllte, muss nach geltendem Recht grds als Benutzung angesehen werden.[105] Als Benutzungshandlungen kamen insb die des § 6 PatG 1936/1968 in Betracht, jedoch musste der unterschiedlichen Funktion der Regelungen Rechnung getragen werden.[106] Insb kam es auf gewerblichen Charakter der Benutzungshandlung nicht an.[107] Offenkundige Vorbenutzung wurde bejaht, wenn die Benutzungshandlung es ermöglichte, dass beliebige zur Geheimhaltung nicht verpflichtete Dritte von dem benutzten Gegenstand zuverlässige Kenntnis erlangen konnten.[108] Auch die einmalige, vorbehaltslose Lieferung konnte ausreichen (Rn 51; str), ebenso die Herstellung von Modellen.[109] **32**

Offenkundige Vorbenutzung konnte durch **Anbieten** (Feilhalten) eines noch nicht hergestellten Gegenstands stattfinden, wenn das Angebot in eindeutiger Weise alle Einzelheiten enthielt, die für die Herstellung durch andere Fachleute notwendig waren.[110] Dies setzt voraus, dass im Einzelfall die Weiterverbreitung der vom Angebotsempfänger erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung vor dem für die Schutzfähigkeit relevanten Zeitpunkt[111] nahelag.[112] Dass einer der Beteiligten nicht gehindert war, seine Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht nicht aus.[113] Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung, aber nicht die besonderen Gegebenheiten in dem Unternehmen, das die Informationen empfängt.[114] Ein mitgeliefertes Handbuch mit Urhebervermerk und Verbot der Weiterverbreitung begründet bei „High-End“-Geräten, die in geringer Stückzahl verbreitet wurden, für die darin enthaltene Information keine Vertraulichkeitsverpflichtung.[115] Verneint wurde offenkundige Vorbenutzung für Vorschläge eines Unterlieferanten gegenüber dem Hauptlieferanten über die Ausgestaltung einer technischen Vorrichtung für ein Angebot an einen ausländ Abnehmer;[116] die Weiterleitung eines Systementwurfs seitens eines Unterlieferanten an einen Kunden[117] und ein Angebot eines Hochtechnologieunternehmens an ein anderes solches.[118] Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, ist nur dann eine offenkundige Vorbenutzung, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat; ist das Angebot auf die Herstellung eines noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden.[119] Offenkundige Vorbenutzung kommt durch Aushändigung einer Zeichnung an Interessenten bei Vorbesprechungen über etwaige Herstellung und Lieferung eines noch nicht gebauten Schiffs in Betracht;[120] sie wurde bejaht, wenn nach der Lebenserfahrung damit zu rechnen war, dass die Angebotsempfänger, die nicht zur Geheimhaltung ver- **33**

104 BGH GRUR 1956, 208 Spitzenhandschuh; BGH GRUR 1962, 86, 88 f Fischereifahrzeug; BGH GRUR 1964, 612 Bierabfüllung; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 31.

105 Vgl BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892 Leiterplattennutzen; BPatG 25.11.2003 3 Ni 5556/01 undok.

106 Vgl *Klauer/Möhring* § 2 Rn 17.

107 Vgl RG GRUR 1937, 213, 215 Abdeckgitter; RG GRUR 1939, 710, 712 Stuhlrohrgestelle; RG GRUR 1944, 125 Stuhl; BGH Fischereifahrzeug: Verletzungshandlung nicht erforderlich; BGH Spitzenhandschuh; BGH GRUR 1970, 358, 359 Heißläuferdetektor; BGH GRUR 2002, 609 Drahtinjektionseinrichtung.

108 BGH Spitzenhandschuh; BGH GRUR 1959, 178, 179 Heizpreßplatte; BGH GRUR 1962, 518, 520 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH GRUR 2001, 1129 zipfelfreies Stahlband; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 31.

109 RGZ 33, 163 = BlPMZ 1894/95, 93 Bobinenhalter.

110 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 20; vgl auch US-SuprC 10.11.1998 Pfaff v. Wells, referiert in EIPR 1999 N-31 sowie zur „offer for sale“ US-CAFC RCA v. Data Corp., 887 F. 2d 1056, 12 U.S.P.Q. 2d (Fed. Cir. 1989); Mas-Hamilton v. LaGard, 48 USPQ 1010, referiert in EIPR 1999 N-96; Group One v. Hallmark, referiert in EIPR 2001 N-157.

111 BGH GRUR 2008, 885 Schalungsteil.

112 BGH GRUR 1959, 178 Heizpreßplatte; BGH GRUR 1962, 518, 520 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1975, 254, 256 Ladegerät; BGH 1.3.2017 X ZR 50/15; BPatG 11.10.2012 2 Ni 9/11 (EP).

113 BGH 1.3.2017 X ZR 50/15 unter Hinweis auf BGH Schalungsteil.

114 BGH GRUR 2013, 367 Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH GRUR 2014, 251 Bildanzeigegerät; BPatG 4.2.2014 7 Ni 12/14.

115 BGH Bildanzeigegerät; BPatG 4.2.2014 7 Ni 12/14.

116 BGH Heizpreßplatte.

117 EPA T 541/92.

118 ÖPA öPBl 2001, 137.

119 BGH GRUR 2015, 463 Presszange.

120 BGH GRUR 1962, 86 Fischereifahrzeug; BGH Ladegerät.

pflichtet oder daran interessiert waren, die Zeichnung mit ihren technischen Beratern erörtern und Konkurrenten zwecks Abgabe von Vergleichsangeboten vorlegen.[121] Wurde lediglich das Angebot einer Vorrichtung für ein Verfahren unterbreitet, liegt Benutzung des Verfahrens nur vor, wenn das Angebot geeignet war, das Wesen des Verfahrens kundbar zu machen.[122] Hieran fehlt es regelmäßig, wenn nicht die gesamte Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens angeboten wurde, sondern nur ein Teil.[123]

34 Die **Ausstellung** eines Gegenstands in einem öffentlichen Museum oder einer Kunstgewerbeschule ist offenkundige Vorbenutzung.[124] Sie konnte auch durch Gebrauch in einer Privatwohnung entstehen.[125] Die Hinterlegung des Musters nach § 7 Abs 1 GeschmMG 1876 machte den hinterlegten Gegenstand von dem Zeitpunkt an zugänglich, zu dem es jedermann gestattet war, Einsicht zu nehmen.[126]

35 Offenkundige Vorbenutzung kann auch **mittelbar** erfolgen, wenn nur einzelne von der Benutzung Kenntnis erlangten, sofern die Möglichkeit bestand, dass sie die Kenntnis an Dritte weitergeben.[127] Zu mündlichen Verlautbarungen nach früherem Recht *8. Aufl.*[128]

36 Die Einbeziehung der Zugänglichkeit **in sonstiger Weise** soll zukünftigen Entwicklungen in der Kommunikationstechnik Rechnung tragen.[129] Insb bei Veröffentlichungen im Internet kann im Einzelfall der Nachweis des Zugänglichkeitszeitpunkts schwierig sein, daneben auch der der Zugänglichkeit, insb bei Defensivpublikationen (Rn 9).

37 **c.** Der **Zeitpunkt der Kundgebung** ist ohne Belang, sofern er vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen liegt.[130] Bei „zusammengesetzten" Informationen kommt es auf den Zeitpunkt ihrer Vervollständigung an.[131] Die Veröffentlichung einer Werbeanzeige besagt nichts über ein Bekanntsein vor deren Erscheinen.[132] Ein Copyright-Vermerk mit Datum vor ddem für den Zeitrang maßgeblichen Tag kann die Zurechnung zum StdT begründen.[133] Sie wurde bei einem Betriebssystem als grds nicht geeignet angesehen, den Zeitpunkt der Zugänglichkeit zu belegen, weil sich nach dem softwaretechnischen Erstellungsprozess üblicherweise noch Qualitätssicherungs-, Test- und Freigabeprozesse anschließen.[134]

38 Ein Gegenstand, der **einmal der Öffentlichkeit zugänglich** gemacht ist, gehört unabhängig davon zum StdT, ob er zugänglich geblieben ist; auch ein nur zeitweise zugänglicher Gegenstand gehört von da an für alle Zeit zum StdT.[135] Dies hat vor allem für Veröffentlichungen im Internet Bedeutung.

39 Bei **Patentveröffentlichungen** (insb Patentschriften, veröffentlichte Patentanmeldungen, in Deutschland Offenlegungsschriften, frühere Auslegeschriften) wird der Zeitpunkt der Zugänglichkeit international mit den Symbolen (41)–(45) gekennzeichnet.[136] Der Inhalt der Patentschrift wird mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im PatBl StdT[137] (str; vgl Rn 40 zu § 31). GbmUnterlagen sind ab Bekanntmachung der Eintragung, § 8 GebrMG, öffentlich zugänglich. Der Inhalt der Akten einer Patentanmeldung und nachfolgender Verfahren rechnet, soweit er der freien Akteneinsicht (§ 31) unterliegt,

---

121 BGH Fischereifahrzeug; vgl auch RG GRUR 1942, 261, 265 Kaffeekannenuntersatz.
122 BGH GRUR 1964, 612, 616 Bierabfüllung.
123 BGH GRUR 1988, 755 Druckguß.
124 BGH GRUR 1956, 208 Spitzenhandschuh in Abweichung von RG GRUR 1925, 159 Flugzeugeinrichtung; BGH GRUR 1962, 86, 88 Fischereifahrzeug; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 33.
125 BGH GRUR 1953, 384 Zwischenstecker I; vgl auch RG GRUR 1942, 261 Kaffeekannenuntersatz; zum harmonisierten Recht RB Den Haag BIE 1996, 86.
126 BGH GRUR 1998, 382, 385 Schere; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 458; zur Offenbarung des Geschmacksmusters auch *Schickedanz* GRUR 1999, 291; zur Zugänglichkeit von in Hongkong hinterlegten Designs BPatG 13.12.2016 3 Ni 5/16.
127 BGH GRUR 1953, 384 Zwischenstecker I.
128 Grds verneinend BPatG BlPMZ 1986, 256 f und für das geltende GbmRecht dem folgend BPatG 17.8.1995 5 W (pat) 454/94 BlPMZ 1996, 467 Ls, nicht abschließend entschieden in BGH GRUR 1997, 360, 362 Profilkrümmer.
129 Vgl BPatGE 46, 76 = GRUR 2003, 323; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 34, 51; *Niedlich* Mitt 2004, 349.
130 Vgl ÖPA öPBl 1996, 191, 195; BPatG 2.3.2000 17 W (pat) 4/99: Bedienungsanleitung ohne Druckdatum; vgl auch EPA T 656/03, Gründe unter 9.
131 Vgl *Benkard*[9] Rn 40.
132 BGH GRUR 2004, 427 Computergehäuse; BGH 29.1.2004 I ZR 164/01, Geschmacksmustersachen.
133 BGH 7.11.2017, ber 20.11.2017 X ZR 113/15 (Nr 29 f).
134 BPatG 1.7.2015 6 Ni 33/14 (EP).
135 BGHZ 95, 162 = GRUR 1985, 1035, 1036 Methylomonas.
136 *Schulte* Rn 44.
137 BPatG BlPMZ 1995, 324, 325; ebenso EPA T 877/98.

zum StdT.[138] Im Recht zahlreicher Staaten sowie nach EPÜ und PCT ist wie nach dt Recht eine Offenlegung spätestens 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag vorgesehen. Auch Zusammenfassungen kommen als StdT in Betracht.[139] Auf die Nichtübereinstimmung kann es nur dann ankommen, wenn die Zusammenfassung nicht selbst vorveröffentlicht ist.[140]

d. Auf die **Person des Kundgebenden** kommt es nicht an, soweit nicht Prioritätsschutz oder Schutz nach Abs 4 stattfindet. Selbstkollision[141] ist grds nicht privilegiert. Die Kundgebung ist Realakt und nicht Rechtsgeschäft, deshalb kommt es weder auf Kundgebungswillen noch auf Geschäftsfähigkeit an. **40**

e. Zugänglichkeit; Geheimhaltung. Das Vorhandensein der Kenntnisse macht diese nicht zum StdT; erforderlich ist, dass die Öffentlichkeit von ihnen Kenntnis nehmen kann. Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände öffentliche Zugänglichkeit der Kenntnisse zu verneinen, jedenfalls solange diese nur solchen Personen zugänglich sind, die an der Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind;[142] Entsprechendes gilt bei Übertragung der Herstellung oder einzelner Herstellungsschritte auf Dritte.[143] Die fehlende Zugänglichkeit wird durch den Wegfall des ihr zugrunde liegenden Vertrags grds nicht obsolet;[144] insoweit kann auf die kartellrechtl Zulässigkeit der Geheimhaltungsvereinbarung nicht zurückgegriffen werden. Intern gewonnene Versuchsergebnisse sind als solche nicht öffentlich,[145] so idR auch bei Spezialanfertigungen zwischen Kunden und Hersteller,[146] anders beim Verkauf eines Serienprodukts.[147] Öffentliche Förderung begründet für sich nicht Zugänglichkeit.[148] Es ist nicht erforderlich, dass jedermann oder der breiten Öffentlichkeit die Kenntnisnahme möglich ist,[149] es reicht aus, wenn ein unbestimmter, wegen seiner Größe oder der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Kenntnisse nicht mehr kontrollierbarer Kreis eine Zugangsmöglichkeit hat[150] oder hatte.[151] Ein komplexes biochemisches Erzeugnis ist zugänglich, wenn mindestens ein Hinweis an die Fachwelt, dass Proben auf Anforderung erhältlich sind, veröffentlicht ist und angegeben wird, um welches Erzeugnis es sich handelt.[152] Eine Broschüre, die potentiellen Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist grds öffentlich zugänglich,[153] ebenso ein Tagungsvortrag ohne Geheimhaltungsverpflichtung,[154] ein an die Mitglieder einer Normenausschussarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag[155] oder ein dort vorliegendes Dokument[156] und ein Bericht, der für jedermann bei einem Forschungsinstitut erhältlich ist, wenn die Fachwelt darauf hingewiesen wurde.[157] Dagegen ist Zugänglichkeit für einen nach **41**

138 Vgl BGH Bausch BGH 1999–2001, 365, 371 Warenregal: Erwiderungsschriftsatz des Anmelders auf Prüfungsbescheid; BGH 20.7.2010 X ZR 17/07.
139 EPA T 243/96; für die sog „Japan Abstracts" (Zusammenfassungen jp Anmeldungen in engl Sprache) ÖPA öPBl 1997, 138; will ein Beteiligter ihre Nichtübereinstimmung mit den Originalunterlagen geltend machen, trägt er nach EPA T 160/92 ABl EPA 1995, 35 Druckplatte die Beweislast.
140 Vgl BPatG 23.7.2002 23 W (pat) 20/01; aA wohl EPA T 1080/99 ABl EPA 2002, 568, 586 Berührungssteuerung: Auslegung im Licht des Originaldokuments.
141 Etwa bei unwirksamer Inanspruchnahme einer Priorität, vgl BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP).
142 BGH 14.5.2019 X ZR 93/17 GRURPrax 2019, 443 KT Seintenaufprallschutzeinrichtung; vgl BPatG 28.8.2013 3 Ni 52/11 (EP).
143 BGH Mitt 1999, 362 Herzklappenprothese; BGH GRUR 1999, 920, 922 Flächenschleifmaschine, auch zur Beurteilung der Ausführbarkeit; vgl BPatG 28.7.1998 13 W (pat) 18/97; BPatG 14.12.2006 6 W (pat) 350/03.
144 Vgl OLG München InstGE 4, 161, 165.
145 BPatGE 32, 206 = BlPMZ 1992, 258.
146 BGH Bausch BGH 1999-2001, 373 hydraulische Spannmutter; vgl BPatG 22.9.2015 3 Ni 18/14 (EP).
147 BGH GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz; BPatG 16.4.2013 10 Ni 4/11 (EP): auch bei enger Zusammenarbeit; BPatG 4.2.2014 7 Ni 12/14; vgl *Schulte* Rn 62.
148 BPatG 6.4.2011 20 W (pat) 379/05.
149 Vgl EPA T 877/90 EPOR 1993, 6 T-cell growth factor.
150 Vgl *Kraßer/Ann* § 16 Rn 37; *Benkard*[10] Rn 53a; BGH Mitt 1999, 362 Herzklappenprothese.
151 Vgl *Schulte* Rn 47.
152 EPA T 128/92.
153 EPA T 958/91.
154 EPA T 739/92; vgl BPatG 10.10.2019 2 Ni 15/17 (größerer Kreis von Konferenzteilnehmern).
155 EPA T 202/97.
156 BPatG 20.10.2009 5 Ni 31/09 (EU).
157 EPA T 611/95.

Zweckbestimmung eingegrenzten Personenkreis grds nicht öffentlich.[158] Der äußere Eindruck kann mit herangezogen werden.[159] Die einem Interessenten für den Kauf eines Unternehmensbereichs im Rahmen von Vorgesprächen erteilten Informationen, insb über eine nicht offengelegte Patentanmeldung, sind nicht öffentlich zugänglich.[160] Mitteilungen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen und bei deren Anbahnung sind als idR vertraulich angesehen worden, ohne dass es hierüber einer schriftlichen Vereinbarung bedürfe;[161] dies geht zu weit.[162] Übermittlung an einen Hochschullehrer ohne Geheimhaltungsvereinbarung begründet keine öffentliche Zugänglichkeit.[163] Auch wenn biologisches Material, das Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung ist, ungehindert ausgetauscht werden könnte, ist es damit nicht öffentlich zugänglich.[164] Das Erfordernis bezieht sich auf das Offenbarungsmittel und auf die durch die Offenbarung vermittelte Information;[165] erforderlich ist, dass dritte Sachverständige die objektive Möglichkeit haben, von der neuheitsschädlichen Tatsache so Kenntnis zu nehmen, dass sie das Wesen der Erfindung erkennen und mit ihrem Fachwissen die technische Lehre ausführen können.[166] Besondere Anforderungen an die quantitative und qualitative Zusammensetzung der Öffentlichkeit wurden verneint.[167] Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines Erzeugnisses werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken, die ihm vor dem Anmelde- oder Prioritätstag zur Verfügung standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte, auf die Wahrscheinlichkeit der Analyse und den erforderlichen Aufwand kommt es nicht an.[168] Dass bei einem auf dem Markt befindlichen Handelsprodukt ein Gehäuse geöffnet werden muss, steht der Zugänglichkeit nicht entgegen.[169] Offenkundigwerden kommt auch anlässlich von Reparaturarbeiten in Betracht.[170] Nach der schweiz Rspr reicht es aus, dss die Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit nicht auszuschließen sind.[171] Im Vereinigten Königreich ist ein dreistufiger Test dahin angewendet worden, welche Untersuchungen oder Analysen naheliegenderweise auf das Erzeugnis angewendet werden, weiter, was das Ergebnis dieser Untersuchungen wäre, schließlich, wie das Ergebnis vom Fachmann bewertet würde.[172]

42 Die **objektive Zugänglichkeit** im Sinn möglicher Kenntnis reicht aus, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist; ein Anlass für die Analyse ist nicht erforderlich.[173] Aus fehlendem Zugang kann im Einzelfall auf fehlende Zugänglichkeit geschlossen werden.[174]

---

158 BPatG 12.5.2014 1 Ni 2/13 (EP): Zugänglichkeit nur für die Mitglieder der MPEG-Audio-Gruppe; Zugänglichkeit auch verneint bei nur wenigen Personen bekanntem Wissen, das von diesen geheimgehalten wird, ÖOPM öPBl 2010, 117; vgl BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BPatGE 34, 145; BPatGE 35, 122; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 11.

159 Vgl BPatG 12.3.2001 10 W (pat) 21/00.

160 BPatG 23.2.2000 20 W (pat) 57/99.

161 Vgl EPA T 818/93; EPA T 480/95.

162 Vgl BPatG 2.5.2000 13 W (pat) 54/98: Bestellvorschrift ohne Geheimhaltungsvermerk ist öffentlich zugänglich, nicht aber handschriftliche Hinzufügung; offengelassen in BGH GRUR 2001, 819 Schalungselement.

163 BPatGE 34, 145.

164 EPA T 576/91.

165 EPA T 952/92 ABl EPA 1995, 755 Vorbenutzung.

166 BPatGE 34, 38, 40 = GRUR 1994, 107.

167 EPA T 165/96; vgl EPA T 11/99; vgl Tribunale Triest 21.8.2007, referiert in EIPR 2009 N-80 und nachfolgend Appellationsgericht Triest 25.8.2009, referiert in EIPR 2010 N-4.

168 EPA T 952/92 ABl EPA 1995, 755 Vorbenutzung; BPatGE 53, 66 „Eukalyptus-Orangenöl-Zusammensetzung"; BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α"; *Benkard* Rn 131; BPatG 24.4.2007 3 Ni 9/05 (EU) meint unter Hinweis auf BGH GRUR 1986, 372, 374 Thrombozytenzählung, an die Zumutbarkeit des erforderlichen Aufwands dürfe im Bereich der Chemie kein zu geringer Maßstab angelegt werden; vgl EPA 7.12.2017 T 1833/14: „wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren knn, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum StdT".

169 BPatG 25.11.1996 9 W (pat) 85/94.

170 BPatG 3.7.1998 34 W (pat) 27/97, wo Zugänglichkeit bei Reparaturarbeiten an einer Müllverbrennungsanlage bejaht wird; verneint in BPatG 4.8.1997 11 W (pat) 61/96.

171 Schweiz BG sic! 2017, 219 Schienenfahrzeug mit Antriebseinrichtung.

172 *Laddie* in PMCE v. Goyen, referiert von *Perkins/Stebbing* Artful Determination, EIPR 1999, 377, 378.

173 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 894 Leiterplattennutzen; BPatG 25.11.1996 9 W (pat) 85/94; EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; EPA T 444/88 EPOR 1991, 94 Foam particles; EPA T 165/96; *Schulte* Rn 58 ff; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 146 f; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 37; *Bossung* GRUR Int 1990, 690, 695; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 932.

174 Vgl BGH GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz; EPA T 1076/93; *Schulte* Rn 59.

Zur Zugänglichkeit kommt es insb bei nicht in fixierter Form erfolgenden Mitteilungen auf **Geheimhaltungspflicht oder -erwartung** und Vertraulichkeit an.[175] Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen keinem Formzwang, Einverständnis der Beteiligten genügt, die Umstände des Falls sind heranzuziehen,[176] konkludente Begründung ist möglich,[177] gute Beziehungen zwischen den Beteiligten genügen allein nicht.[178] Es genügte bereits die Wahrscheinlichkeit einer Kenntnisnahme, die sich uU aus dem besonderen Interessengebiet ergeben konnte.[179] Eingehaltene Pflicht zur Verschwiegenheit begründete Neuheit.[180] Für eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung wurde darauf abgestellt, dass ein Geheimhaltungsinteresse tatsächlich bestand und dass die Geheimhaltung so abgesichert wurde, dass eine Weiterverbreitung der Lehre als praktisch ausgeschlossen erscheint.[181] Getrennt geführte Angebotsverhandlungen eines Interessenten mit mehreren Anbietern wurden als stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung angesehen.[182] 43

Offenkundigkeit schied aus, wenn zwar keine Geheimhaltungspflicht begründet wurde, aber nach der Lebenserfahrung zu erwarten war, dass der nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Dritte gleichwohl, zB wegen eigenen geschäftlichen **Geheimhaltungsinteresses**, die Benutzungshandlung tatsächlich geheimhalten werden.[183] Das gemeinsame Interesse der bei einer technischen Entwicklung Zusammenarbeitenden an der Geheimhaltung kann die Offenkundigkeit eines im Rahmen dieser Zusammenarbeit gemachten Angebots ausschließen; die Erwartung der Geheimhaltung als Grundlage der Verhandlungen über das Angebot kann die gleichen Wirkungen haben wie die Vereinbarung der Geheimhaltung.[184] Von Geheimhaltungserwartung wird grds auch bei Standardisierungsgesprächen auszugehen sein, solange diese noch nicht zur Veröffentlichung des Standards oder der zugrunde liegenden Unterlagen geführt haben.[185] 44

Offenkundige Vorbenutzung lag nicht vor, wenn die Beschreibung nur den zur **Amtsverschwiegenheit** verpflichteten Angehörigen einer Behörde zugänglich war und kein Anhalt für Kenntniserlangung anderer vorlag.[186] 45

---

175 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 894 f Leiterplattennutzen; vgl BGH Mitt 1999, 362, 364 Herzklappenprothese; BGH GRUR 1962, 518, 521 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1996, 747 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH 30.7.2013 X ZR 36/11; *Schulte* Rn 27 f; BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP); BPatG 11.10.2016 2 Ni 5/12 (EP) GRURPrax 2016, 534 KT; Zugänglichkeit wurde im Einzelfall bejaht in EPA T 534/88 EPOR 1991, 18 (Vortrag auf Konferenz mit verteiltem Manuskript); EPA T 877/90 EPOR 1993, 6 T-cell growth factor (Vortrag vor ausgewählten, aber nicht zur Geheimhaltung verpflichteten Eingeladenen, aber keine öffentliche Zugänglichkeit bei Personen, die nicht in der Lage sind, die technischen Darlegungen zu verstehen); verneint in EPA T 838/97 (Vortrag vor ca 100 Experten bei ausdrücklichem Vertraulichkeitshinweis).

176 EPA T 830/90 ABl EPA 1994, 713, 721 ff = GRUR Int 1995, 154 Geheimhaltungsvereinbarung; vgl EPA T 482/89 ABl EPA 1992, 646, 649 Stromversorgung.

177 BGH GRUR 1964, 259 Schreibstift; BGH Leiterplattennutzen, insb bei ArbN; BPatG 30.7.2007 3 Ni 24/04; EPA T 1085/92; vgl BPatG 9.5.2018 6 Ni 5/17 (EP): Werkvertrag; RB Den Haag BIE 1999, 402, 405: Hinweis auf Patentschutz nicht ausreichend; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 39.

178 EPA T 601/91; zur Geheimhaltungsverpflichtung bei Auftrags- und Entwicklungsverhältnissen EPA T 1085/92.

179 BGH GRUR 1956, 73, 75 Kalifornia-Schuhe.

180 BGH Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1966, 484, 486 Pfennigabsatz; BGH GRUR 1973, 273 f Rotterdam-Geräte; BGH GRUR 1978, 297 f hydraulischer Kettenbandantrieb; vgl RG GRUR 1940, 351 f Rollenschneidemaschine; RG GRUR 1942, 261, 265 Kaffeekannenuntersatz; zum harmonisierten Recht BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 894 Leiterplattennutzen; BGH GRUR 2002, 609 Drahtinjektionseinrichtung; vgl EPA T 482/89 ABl EPA 1992, 646 Stromversorgung; EPA T 830/90 ABl EPA 1994, 713 Geheimhaltungsvereinbarung; öOPM öPBl 2010, 117, 119.

181 Schweiz BG sic! 2017, 219 Schienenfahrzeug mit Antriebseinrichtung.

182 BPatGE 40, 10.

183 BGH GRUR 1966, 484 Pfennigabsatz; RG GRUR 1931, 263, 265 Klemmschnallen I; BGH GRUR 1959, 178 f Heizpreßplatte; BPatG Mitt 1988, 207, 210: Weitergabe zur klinischen Erprobung; BPatG 14.7.1998 8 W (pat) 78/97: Mitteilung in der Projektierungsphase; vgl schweiz BG 28.11.2016 4 A 427/2016 GRUR Int 2017, 135; abw LG München I InstGE 9, 27: nicht bei von behandelnden Ärzten in Auftrag gegebener Studie.

184 BGH GRUR 1978, 297 hydraulischer Kettenbandantrieb; BGH GRUR 1996, 747 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BPatG GRUR 1998, 653: Lieferung weniger Versuchsmuster bei gemeinsamer Entwicklungstätigkeit, grds auch dann noch, wenn der belieferte Beteiligte die Entwicklungstätigkeit später mit einem anderen Beteiligten fortsetzt, und ohne Rücksicht auf widerrechtl Entnahme; EPA T 823/93 geht in einem vergleichbaren Fall von stillschweigender Geheimhaltungsvereinbarung aus; vgl auch EPA T 472/92 ABl EPA 1998, 161 = GRUR Int 1998, 602 Joint-venture; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 41; anders aber wohl schweiz BG 28.11.2016 4A_427/2016 GRUR Int 2017, 135.

185 Vgl EPA 27.4.2005 T 273/02; EPA 11.12.2008 T 738/04; EPA 21.1.2010 T 1659/07; EPA 8.3.2013 T 762/12; abw wohl EPA 10.2.1999 T 202/97; EPA 20.7.2004 T 382/03; EPA 28.6.2013 T 1469/10.

186 BGH Liedl 1969/70, 47, 55 Lamellentreppe.

46 Die Herstellung von Anlagen war keine offenkundige Vorbenutzung, wenn der Hersteller nach dem Werkvertrag verpflichtet war, über Einzelheiten und den Verwendungszweck der Anlage **Stillschweigen** zu bewahren.[187] Geräte, die während des Zweiten Weltkriegs aus abgestürzten Flugzeugen geborgen oder nachgebaut wurden, sind nicht dadurch offenkundig geworden, dass sie in einer eigens dafür eingesetzten Arbeitsgemeinschaft, der auch Vertreter der Elektroindustrie angehörten, erörtert wurden.[188]

47 Die **Übergabe eines Musterstücks** an einen Kaufinteressenten war idR keine offenkundige Vorbenutzung, soweit vom Empfänger Geheimhaltung erwartet werden konnte; anders, wenn sich der Empfänger nach den Umständen, zB nach Abschluss eines Liefervertrags über eine größere Zahl der Gegenstände zum Zweck des Weiterverkaufs, für berechtigt halten konnte, die Kenntnis an beliebige Dritte weiterzugeben.[189]

48 Eine Geheimhaltungspflicht wurde nicht bereits dadurch begründet, dass die Tür zu dem Raum, in dem eine Maschine untergebracht war, mit einem Schild „Unbefugten ist der **Zutritt verboten**" versehen war. Hatten trotz eines solchen Verbotsschilds Betriebsfremde Gelegenheit, den Raum zu betreten, bedurfte es zur Geheimhaltung besonderer Vorkehrungen.[190] Aus der Erlaubnis, ein Werksgelände zu betreten, ergab sich für Lieferanten, Abnehmer, Handwerker oder Besucher nicht ohne weiteres eine Geheimhaltungsverpflichtung.[191]

49 Die **Benutzung eines Verfahrens** durch Angebot einer Vorrichtung war idR offenkundig, wenn der Angebotsempfänger zur Geheimhaltung des Verfahrens nicht verpflichtet war und kein eigenes Geheimhaltungsinteresse hatte, die Weiterverbreitung der technischen Kenntnisse an beliebige Dritte lag dann nach der Lebenserfahrung nahe.[192]

50 **Vertrauensbruch oder Geheimnisverrat** machte die Kenntnis öffentlich,[193] entscheidend war die objektiv gegebene Offenkundigkeit.[194] Technisches Wissen, das mit Willen des Mitteilenden in interessierten Kreisen ohne Verpflichtung zu vertraulicher Behandlung bekanntgemacht wurde, war einem Empfänger der Mitteilung auch dann nicht anvertraut iSd § 18 UWG, wenn der Mitteilende dem Empfänger erklärt hatte, er solle das Wissen nicht nach seinem Belieben verwerten dürfen.[195]

51 **Zugänglichkeit von Benutzungen.**[196] Fehlende Reproduzierbarkeit des der Öffentlichkeit zugänglichen Erzeugnisses wurde als der Zurechnung zum StdT entgegenstehend angesehen.[197] Zugänglichkeit wurde bejaht bei einem einzigen vorbehaltlosen Verkauf auch an einen Nichtfachmann ohne Geheimhaltungsverpflichtung, ohne dass es darauf ankommt, ob andere Kenntnis erhalten haben[198] (str), Lieferung an Hochschullabor,[199] verneint für Benutzung in eingezäunter Schiffswerft,[200] bei Einbau in Schiffen.[201]

---

187 BGH Liedl 1961/62, 264, 278 Lacktränkeinrichtung I.

188 BGH GRUR 1973, 263 f Rotterdam-Geräte; vgl auch RG GRUR 1934, 530 Hochfrequenzspule II, zur sich von selbst verstehenden Geheimhaltung; RG GRUR 1934, 187 Leuchtspurgeschoß.

189 BGH GRUR 1962, 518, 520 f Blitzlichtgerät; OLG München 26.10.1995 6 U 2834/93 zieht diese Gesichtspunkte auch für Kundenbesuche in einem Fertigungsbetrieb heran; vgl BPatG 9.11.2011 19 W (pat) 20/09, zu Testlieferungen.

190 BGH GRUR 1963, 311, 313 Stapelpresse; PA Mitt 1917, 7.

191 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 895 Leiterplattennutzen; vgl EPA T 799/91.

192 BGH GRUR 1964, 612 Bierabfüllung.

193 So schon RGZ 167, 339, 346, 356 = GRUR 1942, 57 Etuiteile; BGH GRUR 1962, 518, 521 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1966, 255 Schaufenstereinfassung; BGH GRUR 1966, 484 Pfennigabsatz; BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BGH GRUR 1996, 747 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 42; aA *Zeller* Mitt 1942, 65; RPA MuW 39, 245; zum Verhältnis zwischen Anmelder und ungetreuem Geheimnisverpflichtetem *Nieder* FS A. Preu (1988), 29.

194 BGH 6.11.1959 I ZR 126/57.

195 BGHZ 82, 369 = GRUR 1982, 225 Straßendecke II.

196 Hierzu *Schulte* Rn 50; *Günzel* FS R. Nirk (1992), 441; s auch EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; zur Vorbenutzung bei Markttests vgl EPA T 1054/92; EPA T 809/95.

197 EPA T 977/93 ABl EPA 2001, 84 = GRUR Int 2001, 455 Impfstoff gegen canine Coronaviren.

198 BGH GRUR 1999, 976 f Anschraubscharnier: jedenfalls bei Bestimmung zur Weiterverarbeitung durch den Empfänger; BGH GRUR 2002, 609 Drahtinjektionseinrichtung; BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BPatG 13.11.2006 9 W (pat) 388/03; BPatG 22.9.2015 3 Ni 18/14 (EP); öOPM öPBl 2013, 25, 28 Heizgerät; EPA T 482/89 ABl EPA 1992, 646 Stromversorgung; EPA T 953/90; EPA T 969/90; EPA T 462/91; EPA T 301/94; EPA T 1022/99; schweiz BG GRUR Int 1992, 293 Stapelvorrichtung; öOPM 12.9.2012 Op 2/12 öPBl 2013, 25 Heizgerät; ÖPA öPBl 1994, 163; ÖPA öPBl 2002, 161, 165; schwed Patentbeschwerdegericht GRUR Int 1998, 251 Modul/Cale; vgl RG GRUR 1929, 349 Zelluloidbrille; *Papke* GRUR 1980, 776; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 23; kr *Bossung* GRUR Int 1990, 690; *Lederer* FS R. Vieregge (1995), 547, 552.

199 BPatG Mitt 1991, 118.

200 EPA T 245/88 EPOR 1991, 373 Vaporizer.

201 EPA T 901/95.

Die Verwendung eines Bauelements auf einer **Baustelle** macht eine in diesem verkörperte Erfindung nicht ohne weiteres zugänglich.[202] Lieferung in kleinen Stückzahlen kann bei Massenartikeln uU dafür sprechen, dass sie nur zu Erprobungs- und Versuchszwecken erfolgen soll; daraus kann fehlende Zugänglichkeit folgen.[203] Bei Lieferung und Aufstellung einer Vorrichtung soll die Funktion ihrer wesentlichen Merkmale nicht offenbart sein.[204] Vertraulichkeitserwartung kommt unter Wissenschaftlern in Bezug auf Forschungsarbeiten in Betracht; sie umfasst grds alle Mitarbeiter der Forschungseinrichtung.[205] 52

4. Offenbarungsgehalt

a. Grundsatz. Beim Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung steht (auch) eine Wertung in Frage.[206] Die Praxis im Vereinigten Königreich wendet eine Art „Verletzungstest" („infringement test") an.[207] Entgegenhaltungen sind vollständig[208] und im Gesamtzusammenhang[209] auszuwerten; so sind nicht nur die bevorzugten, sondern alle Ausführungsbeispiele zu berücksichtigen.[210] Darauf, ob Schutz beansprucht wird, kommt es nicht an.[211] Der StdT umfasst auch die Darstellung nachteilbehafteter Lehren, jedenfalls solange die offenbarte Lehre nicht als unausführbar erscheint.[212] Als unmittelbar offenbart ist angesehen worden, was die Veröffentlichung dem Fachmann an Kenntnissen vermittelt, ohne dass er sich nähere Gedanken machen muss.[213] Abzustellen ist auf die durch die Veröffentlichung vermittelte technische Information.[214] Ein Merkmal kann ohne weiteres zu entnehmen sein, wenn es weder wörtlich noch bildlich dargestellt ist.[215] Die Veröffentlichung darf nicht „über ihren Inhalt hinaus interpretiert" werden; ihr darf nur das als offenbart zugeschrieben werden, was ein fachkundiger Leser ohne eigene Zutat nach dem Fachwissen im Anmeldezeitpunkt unmittelbar aus ihr entnehmen konnte.[216] Es ist unzulässig, Erkenntnisse hereinzuinterpretieren, die erst die beanspruchte Lehre gebracht hat.[217] 53

Bei der Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Veröffentlichung[218] dürfen einzelne Aussagen (zB Beschreibung und Zeichnungen in einer Patentveröffentlichung) nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, in dem sie nach dem **Gesamtinhalt** der Entgegenhaltung stehen; einzelne Begriffe, die in der Veröffentlichung verwendet werden, müssen in diesem Licht betrachtet werden; lückenhafte Angaben können aus dem sonstigen Inhalt ergänzt werden, soweit das ohne besondere Überlegungen möglich ist; erkennbare Ungereimtheiten, Irrtümer, Druckfehler, Zeichenfehler und dgl sind vom Gesamtinhalt her richtigzustellen.[219] Die Darstellung in einer Zeichnung, auf die sich die Beschreibung bezieht, kann genü- 54

202 BGH GRUR 2001, 819 Schalungselement; öOPM öPBl 2010, 117.
203 EPA T 782/92: Lieferung von 15 Dämpfern im Automobilbau.
204 BPatG 13.2.1997 11 W (pat) 47/96.
205 BPatG 23.3.2004 4 Ni 11/03 (EU); vgl BPatG 21.7.2003 5 W (pat) 413/02: anders bei Kongressvortrag.
206 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH 24.3.2009 X ZB 7/08.
207 HoL 20.10.2005 [2005] UHKL 59 RPC 2006, 323 Synthon v. Smithkline Beecham (Paroxetin): „the flag has not been planted on the patented invention".
208 BGH 3.11.1961 I ZR 81/61.
209 EPA T 312/94.
210 EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650, 652 f Metallveredelung.
211 BPatGE 15, 12, 15 = Mitt 1973, 111.
212 Vgl BGH GRUR 1964, 612, 615 Bierabfüllung; BGH Bausch BGH 1999-2001, 355, 361 Kniegelenkendoprothese; *Reimer* § 3 Rn 6.
213 BGH GRUR 1974, 148 Stromversorgungseinrichtung, zur früheren Rechtslage; vgl BPatGE 21, 67, 61.
214 BGHZ 179, 169 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BPatG 7.7.2009 2 Ni 2/07.
215 BGH GRUR 1977, 483 Gardinenrollenaufreiher; zum Offenbarungsgehalt von Schemazeichnungen EPA T 77/87 ABl EPA 1990, 280 = GRUR Int 1990, 857 fehlerhaftes Referat; EPA T 1080/99 ABl EPA 2002, 568 Berührungssteuerung.
216 RG GRUR 1936, 542 Sandschleudermaschine II; RG GRUR 1941, 30 Aluminiumsulfit; BGH GRUR 1956, 77, 79 Rödeldraht; BGH Liedl 1961/62, 64, 68 Heuwender.
217 BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig.
218 Zu einer „Beschreibung" lediglich in den Schutzansprüchen oder in der Zusammenfassung vgl EPA 6.4.2017 T 1658/12 Mitt 2017, 344 Ls user specific dispensing system.
219 BGH GRUR 1974, 148, 150 Stromversorgungseinrichtung; BGH Bausch BGH 1986–1993, 600 Wandabstreifer 01; DPA Mitt 1937, 382; EPA T 591/90 tiefgezogener Aluminiumbehälter; vgl BGH GRUR 2019, 925 Bitratenreduktion II; BGH 30.7.2019 X ZR 95/17; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 47; in dieser Allgemeinheit bdkl daher die Auffassung, dass ein durch die Anspruchsfassung festgelegter umfassenderer Offenbarungsgehalt einer Patentveröffentlichung selbst dann als maßgeblich heranzuziehen sei, wenn Beschreibung oder Zeichnung nur eine engere konkrete Ausführungsform näher erläutern.

gen; maßgeblich ist, ob die Ausgestaltung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform erscheint.[220] Eine der verfolgten Zielrichtung zuwiderlaufende Verallgemeinerung von Einzelangaben ist nicht statthaft.[221] Eine Lehre umfasst grds alle ihre Brauchbarkeiten.[222] Andersartigkeit von Zielsetzung und Betrachtungsweise schließt Berücksichtigung nicht aus.[223] Nach dem Wortlaut in Betracht kommende Auslegungsmöglichkeiten scheiden aus, wenn der StdT den Fachmann belehrt, dass etwa weil das anzuwendende Verfahren technisch nicht ausführbar erscheint.[224] Auch die Rspr im Vereinigten Königreich stellt auf die Ausführbarkeit ab[225] („enabling disclosure"). Maßgeblich ist das Verständnis des Fachmanns am Anmelde- oder Prioritätstag.[226]

55 **Schematische Darstellungen**, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden sind, offenbaren idR nur das Prinzip der Vorrichtung, nicht aber exakte Abmessungen.[227]

56 **b. Einheitlichkeit des Offenbarungsbegriffs.** Grds ist von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen.[228] Eine Aufspaltung in einen „engen" Neuheitsbegriff und einen „weiten" Offenbarungsbegriff bzgl Ausführbarkeit, Nahegelegtseins und Schutzbereichs wurde abgelehnt, weil sie nicht nur die Rechtssicherheit beeinträchtige, sondern auch einer harmonischen nationalen Rechtsentwicklung im Einklang mit dem Unionsrecht entgegenstehe.[229] Indessen darf die unterschiedliche Funktion der Offenbarung bei der Prüfung der Neuheit und der Ausführbarkeit nicht außer acht gelassen werden.[230] Der Offenbarungsbegriff unterscheidet sich je nach Kontext in seiner Funktion.[231] Die Neuheitsprüfung erfordert eine mehr schematische Überprüfung, ob eine Entgegenhaltung mit der Anmeldung oder dem Patent übereinstimmt. Dagegen geht es bei der Prüfung der Ausführbarkeit darum, ob die Angaben den fachkundigen Leser in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen; es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.[232] Für die Neuheitsprüfung ist von Bedeutung, ob sich beim Nacharbeiten einer bekannten Lehre ein bestimmtes Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig einstellt (Rn 70, 95), bei der Ausführbarkeit kommt es nur darauf an, ob das Ergebnis mit einiger Zuverlässigkeit reproduzierbar ist.[233] Ohne Belang ist für die Zurechnung zum StdT die Offenbarung als zur Erfindung gehörend[234] (Rn 205 f zu § 34), die aber für die Prüfung, ob das Patent über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht, sowie der unzulässigen Erweiterung (§ 38) und dafür, ob ein Merkmal beschränkend in den Patentanspruch aufgenommen werden kann, von Bedeutung ist. Für die Erweiterung gehört wie bei der Neuheitsprüfung,[235] aber anders als bei der Beurteilung der

220 BGH GRUR 2010, 599 Formteil; BPatG 10.4.2014 21 W (pat) 14/10; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 123.
221 BPatG BlPMZ 1996, 459 f.
222 BGH Liedl 1961/62, 618, 636 Zerspaner.
223 BGH Liedl 1963/64, 315, 322 Trockenbestäubungsmittel.
224 BGH GRUR 1964, 612 Bierabfüllung.
225 Vgl BPatG 1.7.2014 3 Ni 14/13 (EP) unter Hinweis auf *Schulte*[9] Rn 94; CA RPC 1994, 1, 10 Merrell Dow; CA RPC 1998, 517 Evans Medical v. Chiron; PatentsC ENPR 2003, 234 Synthon v. SmithKline Beecham; relativierend HoL 20.10.2005 [2005] UHKL 59 Synthon v. Smithkline Beecham (Paroxetin), auszugsweise auch bei *Thouvenin* sic! 2006, 362, wo auf die unterschiedliche Bedeutung des Fachmanns für Offenbarung (Bestimmung der Bedeutung der offenbarten Lehre) und Ausführbarkeit (Maßstab für Ausführbarkeit) hingewiesen wird, hierzu auch *Sharples/Curley* EIPR 2006, 308.
226 BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig; BGH BlPMZ 1991, 159 Haftverband; vgl BGH 18.10.1994 X ZR 59/92; EPA T 74/90.
227 BGH GRUR 2012, 1242 Steckverbindung, zu BPatG 19.10.2011 19 W (pat) 92/09; vgl BPatG 29.4.2014 21 W (pat) 13/12.
228 BGHZ 80, 323, 328 = GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine, zu neuheitsschädlicher und die Aufstellung eines Schutzanspruchs ermöglichender Offenbarung; BGH GRUR 2004, 407 Fahrzeugleitsystem; BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BPatG 14.4.2011 3 Ni 28/09 (EU); *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 937.
229 BPatG 5.4.1993 23 W (pat) 75/91; vgl EPA T 60/89 ABl EPA 1992, 268 = GRUR Int 1992, 771 Fusionsproteine; EPA T 694/92 ABl EPA 1997, 412, 416 = GRUR Int 1997, 918 Modifizieren von Pflanzenzellen; EPA T 378/94 versucht eine Differenzierung nach Begriffsinhalt und Begriffsumfang; EPA T 667/94; EPA T 411/98 stellen auf unmittelbare und eindeutige Offenbarung ab.
230 Vgl *Lord Hoffmann* in HoL 20.10.2005 [2005] UHKL 59 Synthon v. Smithkline Beecham (Paroxetin).
231 Vgl BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät; aA offenbar BPatG 14.4.2011 3 Ni 28/09 (EU).
232 BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerät; vgl zum Offenbarungsgehalt im Hinblick auf den Übertragungsanspruch auch *Goeden* Mitt 2010, 421.
233 BGH BlPMZ 1992, 308 Antigenenachweis.
234 Vgl *Schulte*[5] Rn 72.
235 BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 Luftverteiler; BGH GRUR 2004, 133, 135 elektr[on]ische Funktionseinheit; BGH GRUR 2008, 587 Betonstraßenfertiger; BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2004, 407, 411

erfinderischen Tätigkeit[236] zur Offenbarung nur das, was den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.[237]

c. Bedeutung des Fachmanns. Der (als Konstrukt und nicht eine reale Person anzusehende) Fachmann (hier besser, weil es nur um die Erkenntnisfähigkeit und nicht um die kreativen Fähigkeiten geht: der fachkundige Leser) ist, obwohl nicht mehr im Gesetz erwähnt, als Maßstab dessen zugrunde zu legen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist; die Kenntnisse, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind, können nur umgrenzt werden, wenn die Öffentlichkeit und deren Verständnis von den technischen Zusammenhängen bestimmt sind.[238] Trotz der fehlenden ausdrücklichen Bezugnahme auf den Sachverständigen hält die geltende Regelung an den früheren Bewertungskriterien fest; insb lässt sich nicht herleiten, dass als Beurteilungsmaßstab nicht mehr das Erkenntnisvermögen des Fachmanns, sondern das der (indifferenten) „Öffentlichkeit" maßgebend sein soll.[239] Maßstab ist, was vom fachkundigen Leser auf dem entspr Fachgebiet an Kenntnissen und Verständnis erwartet werden kann und darf; dabei ist uU auch die Heranziehung eines weiteren Fachmanns (Programmierer bei nicht ausreichender Kenntnis von Programmiersprachen) zumutbar.[240] Ändert sich das Verständnis mit der Zeit, ist nicht allein auf den Veröffentlichungs- (oder Prioritäts-)zeitpunkt der Entgegenhaltung[241] abzustellen, sondern ein durch die technische Entwicklung ermöglichter weitergehender Informationsgehalt mit zu berücksichtigen,[242] dies allerdings nur bis zum Prioritätszeitpunkt. **57**

d. Einzelheiten. Bei der Benutzung ist darauf abzustellen, welche Information diese dem fachkundigen Betrachter vermitteln kann (zur unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung Rn 70 f).[243] Erzeugnisse werden durch die Benutzung auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung offenbart, wenn der fachkundige Leser diese ohne unzumutbaren Aufwand feststellen kann;[244] besonderer Anlass für die Untersuchung ist nicht erforderlich.[245] Bei einer nicht ohne weiteres identifizierbaren komplexen Zusammensetzung reicht **58**

Fahrzeugleitsystem; BGH GRUR 2011, 999 Memantin; vgl BPatG 19.12.2007 5 W (pat) 403/07; BPatG 23.11.2011 9 W (pat) 301/06; BPatG 14.2.2013 10 Ni 12/11; BPatG 23.7.2019 3 Ni 16/17 (EP).

236 BGH 14.2.2012 X ZR 121/10.

237 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2010, 910 fälschungssicheres Dokument; BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung; BGH 16.6.2015 X ZR 67/13 Mitt 2015, 563 Ls Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker; BGH 28.1.2016 X ZR 130/13; BGH 24.3.2016 X ZR 47/14; BPatG 26.2.2015 7 Ni 46/14 (EP); BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α"; BPatG 16.5.2017 3 Ni 25/15 (EP); daher nach *Fitzner/Lutz/Bodewig* § 38 Rn 37 keine zulässige Beschränkung auf nicht mit Vorteilen offenbarte zusätzliche Angaben, zwh.

238 BGHZ 128, 270, 273 = GRUR 1995, 330 f elektrische Steckverbindung.

239 BPatG 5.4.1993 23 W (pat) 75/91; vgl aber (Abstellen auf verständigen Teil der Öffentlichkeit) *Vollrath* Der technische Fachmann im Patentgesetz und im Europäischen Patentübereinkommen, Mitt 1994, 292, 297 f; aA auch EPA T 677/91; differenzierend *Dreiss* GRUR 1994, 781, 791.

240 EPA T 164/92 ABl EPA 1995, 305 elektronische Rechenbausteine; EPA T 582/93.

241 So aber die EPA-PrRl G-VI 3 sowie EPA T 229/90; EPA T 205/91; EPA T 677/91; EPA T 965/92; EPA T 580/94; EPA T 590/94; EPA T 305/94; anders wohl EPA T 74/90.

242 *R. Rogge* GRUR 1996, 931 f; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 95; bdkl daher EPA T 507/89.

243 Vgl BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 896 Leiterplattennutzen; vgl EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; nach EPA T 109/93 dürfen an die Offenbarung des Gegenstands einer Entgegenhaltung keine höheren Anforderungen gestellt werden als an die Offenbarung des Gegenstands der zu prüfenden Anmeldung; zur Differenzierung bei der Offenbarung auch *Preu* Stand der Technik und Schutzbereich, GRUR 1980, 691 f; *MGK/Teschemacher* Art 83 EPÜ Rn 9 einerseits, *Ochmann* GRUR 1984, 235, 237 ff; *Dörries* GRUR 1984, 240, 242 andererseits; *Blumer* S 480 f stellt für die Neuheit auf das unmittelbar und eindeutig Offenbarte (so auch *Schulte* Rn 95), für die Ausführbarkeit auf das deutlich und vollständig Offenbarte ab.

244 BGH GRUR 2013, 51 Gelomyrtol, zu BPatGE 53, 66; vgl BPatG 24.4.2007 3 Ni 9/05 (EU): selbst wenn die Isolierung des einzelnen Enantiomers aus dem Enantiomerengemisch mit einer Reihe nicht ganz einfacher Überlegungen und Untersuchungen verbunden ist; BPatG 26.7.2011 3 Ni 7/10 (EU): auch bei umfangreichen und aufwendigen Untersuchungen, die dem Fachmann unter Zuhilfenahme der standardmäßig angewandten Methoden ohne übermäßige Schwierigkeiten möglich sind; BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α".

245 Zu „inhärenten" Eigenschaften EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit gegen EPA T 93/89 ABl EPA 1992, 718 = GRUR Int 1993, 421 Polyvinylesterdispersion, dort für den Fall erforderlicher chemischer Analyse; hierzu *Törnroth* GRUR Int 1998, 189 f; EPA T 301/94; vgl auch EPA T 270/90 ABl EPA 1993, 725 Polyphenylenätherzusammensetzungen; EPA T 472/92 ABl EPA 1998, 161, 179 ff = GRUR Int 1998, 602 Joint-venture:

es aus, wenn der fachkundige Leser eine überschaubare Anzahl plausibler Hypothesen über die mögliche Beschaffenheit entwickeln kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten verifizieren lässt.[246] Eine verkapselte Schaltung kann ein zugehöriges Herstellungsverfahren offenbaren.[247] Verborgene oder geheime Benutzungen machen deren Gegenstand nicht öffentlich zugänglich.[248]

59 **Erkennbarkeit.** Ist Betrachtung nur aus Abstand möglich, ist nicht offenbart, was dabei nicht augenfällig wird;[249] fehlt es an einer (weitergehenden) Untersuchungsmöglichkeit, etwa bei Ausstellungsstücken oder hinterlegten Mustern, nur das, was ohne weitergehende Untersuchung erkennbar ist.[250] Ein Computerprogramm kann die Informationen zugänglich machen, die durch Dekompilierung entschlüsselt werden können, wenn dies ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist.[251] Enthält die vorbenutzte Vorrichtung einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Steuerungsprogramm gespeichert ist, gehört das Steuerungsverfahren nicht zum StdT, wenn keine programmspezifischen Funktions- und Blockschaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip phänomenologisch nicht erkennbar und die direkte Ermittlung des Programminhalts zwar technisch möglich ist, aber nach der Lebenserfahrung, insb aus Kosten-Nutzen-Erwägungen, nicht erfolgt sein kann.[252]

60 Ein Abnehmer, dem eine **funktionsuntüchtige Vorrichtung** vorgeführt wird, wird sich keine Gedanken machen, wie diese funktionstüchtig gemacht werden könnte. Wenn der Abnehmer einen Funktionsmechanismus nicht erkennt, besteht für die Fachwelt objektiv keine Kenntnismöglichkeit.[253] Ob eine Ausstellung technische Merkmale und Funktionen offenbart, hängt vom Einzelfall ab.[254]

61 Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen **alternativ beansprucht**, fehlt es dem Patentgegenstand an der Neuheit in der gesamten beanspruchten Bandbreite, wenn einer der Stoffe oder Stoffgruppen als Bestandteil der Zusammensetzung bekannt war.[255]

C. Vorwegnahme

I. Neuheitsbegriff

62 **1. Normativer Charakter.** Die Bestimmung stellt eine Legaldefinition der Neuheit auf.[256] Der Neuheitsbegriff ist ein formeller, „künstlicher“,[257] was insb in den Regelungen über die Neuheitsschädlichkeit älterer nachveröffentlichter Anmeldungen, der Sonderregelung für die medizinische Indikation und im Missbrauchstatbestand zum Ausdruck kommt. Außerpatentrechtl Gesichtspunkte sind nicht ausschlaggebend.[258] Er ist normativ und nicht naturwissenschaftlich abgeleitet. Darin, dass eine Erfindung nicht als neu „gilt“, ist eine Fiktion oder eine unwiderlegliche Vermutung gesehen worden.[259] Der normative Charakter macht indessen diese Frage obsolet.[260]

Bedruckbarkeit eines Materials und seine Oberflächenmerkmale nach einem Wärmeschrumpfprozess keine „inhärenten“ Eigenschaften.

246 BGH Gelomyrtol.

247 BPatG 8.7.1997 2 Ni 32/96.

248 Vgl *Schulte* Rn 56.

249 BGHZ 136, 40 = GRUR 1997, 892, 896 Leiterplattennutzen.

250 BPatG 25.1.1994 1 Ni 5/93 undok; BGH GRUR 1998, 382, 386 Schere: jedenfalls wenn die Gefahr einer Veränderung des Gegenstands besteht und die Untersuchung bei Geschmacksmustern nicht erforderlich ist, um einen ausreichenden ästhetischen Eindruck zu gewinnen; vgl BPatG 3.4.2014 3 Ni 4/13.

251 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 92; *R. Rogge* GRUR Int 1998, 186, 188.

252 EPA T 461/88 ABl EPA 1993, 295 = GRUR Int 1993, 689 Mikrochip; ähnlich EPA T 969/90 tube electronique.

253 BGH 25.1.1994 X ZR 71/91.

254 Vgl EPA T 363/90.

255 BGH GRUR 2015, 937 Verdickerpolymer II; vgl *Benkard*[10] Rn 12.

256 Vgl *R. Rogge* GRUR 1996, 391; zum EPÜ *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 2.

257 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 3.

258 *Kraßer/Ann* § 17 Rn 1.

259 Vgl hierzu *Tönnies* Als was gilt das „gilt als“? GRUR 1998, 345 f, 348 f; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 2; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 6; *Mes* Rn 4.

260 Vgl *Kraßer/Ann* § 17 Rn 3; *Benkard-EPÜ* Art 54 Rn 2: „eher ein Spiel mit Begriffen“; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 8; *Hövelmann* GRUR 1999, 476 f.

Für **Chemieerfindungen** gilt grds nichts anderes als bei sonstigen Erfindungen.[261] Auch im Bereich der Chemie setzt Neuheitsschädlichkeit nicht notwendig ausdrückliche Vorbeschreibung voraus,[262] allerdings stellt die Rspr des BGH[263] strenge Anforderungen an die Neuheitsprüfung. So ist ein Patentanspruch, der auch Analoga als Alternativen umfasst, nicht neu, wenn Ausführungsformen bekannt sind, die eine gleiche oder vergleichbare Funktion oder Anwendung wie die Analoga besitzen.[264] Ein chemisches Herstellungsverfahren ist nicht neu, wenn es in einem Maß vorbeschrieben ist, dass es ohne weiteres der Vorveröffentlichung entnommen werden kann.[265] Beschreibung des Verfahrens kann auch das Verfahrenserzeugnis vorwegnehmen.[266] **63**

2. „Absoluter" Maßstab. Das geltende Recht geht. franz Rechtstradition folgend,[267] von einem „absoluten" Neuheitsbegriff aus, der im Grundsatz alle relevanten Vorkenntnisse und nicht nur einen nach Ort, Zeit und Erscheinungsform begrenzten Teil einschließt.[268] Dem Neuheitsbegriff ist eine gewisse, die tatsächliche Möglichkeit der Kenntnisnahme von Vorbenutzungshandlungen nur beschränkt berücksichtigende Starrheit eigen.[269] Damit wird sichergestellt, dass nur solche Erfindungen belohnt werden, die objektiv die Technik bereichern.[270] Dass Einzelfallwertungen möglichst ausgeschlossen werden, „erklärt sich sowohl aus den Zwecken des Patentschutzes als auch aus praktischen Rücksichten auf die Bedürfnisse der prüfenden Behörden".[271] Die Aufzählung der einzelnen Kundgebungsmittel ist nur beispielhaft; die „Zweipoligkeit" Vorbeschreibung – Vorbenutzung ist beseitigt.[272] **64**

3. „Enger" oder „weiter" Neuheitsbegriff? Die Meinungen reichen von der Auffassung, dass nur das ausdrücklich Vorbeschriebene neuheitsschädlich sei,[273] über die Einbeziehung der glatten Äquivalente[274] oder dessen, was sich dem Fachmann mühelos aus der Entgegenhaltung erschließt[275] bis zur der des gesamten Äquivalenzbereichs.[276] Die Diskussion hat durch das harmonisierte Recht an Schärfe gewonnen, weil zuvor der für die Prüfung maßgebliche StdT nicht auseinanderfiel.[277] Die letztgenannten Stimmen versuchen Doppelpatentierungen innerhalb des Schutzbereichs des auf die ältere Anmeldung erteilten Patents infolge des Auseinanderfallens von neuheitsschädlicher Offenbarung und Schutzbereich zu vermeiden; dies muss aber in gewissem Umfang hingenommen werden.[278] Schlagwortartig werden der „fotografische" Neuheitsbegriff[279] und die Einbeziehung von Äquivalenten bei der Neuheitsprüfung gegenübergestellt.[280] Eine Beschränkung auf das philologische Verständnis der Entgegenhaltung ist nicht statthaft.[281] **65**

---

261 Vgl BGHZ 53, 283, 288 = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol; BGHZ 103, 150, 156 = GRUR 1988, 447 Fluoran.
262 *Benkard* Rn 319 gegen *Beil* GRUR 1971, 53, 55 und GRUR 1971, 383, 389; *Schmied-Kowarzik* GRUR 1978, 663, 666; *Dörries* GRUR 1984, 240 f; vgl auch *Bruchhausen* GRUR 1972, 226, 230; *Klöpsch* GRUR 1972, 625, 627; *Hirsch* GRUR 1984, 243 f.
263 Seit BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin.
264 BPatGE 46, 177.
265 BGH GRUR 1974, 332, 334 Cholinsalicylat; zustimmend *Benkard* Rn 318; vgl auch BGH GRUR 1978, 696, 698 alpha-Aminobenzylpenicillin.
266 RB Den Haag BIE 2002, 374.
267 Vgl *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 37.
268 *Kraßer/Ann* § 17 Rn 10; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 2; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 2; zur Frage, ob ein „relativer" Neuheitsbegriff mit dem TRIPS-Übk vereinbar wäre, *Ullrich* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 637.
269 BGHZ 50, 213, 217 = GRUR 1969, 38 Schwenkverschraubung; BGH Mitt 1999, 362 Herzklappenprothese.
270 BGHZ 131, 239 = GRUR 1996, 349 f Corioliskraft II unter Hinweis auf BGHZ 100, 67, 70 f = GRUR 1987, 231 f Tollwutvirus.
271 *Kraßer/Ann* § 17 Rn 12.
272 *Bossung* GRUR Int 1990, 690, 695.
273 ZB *Dörries* GRUR 1984, 240.
274 *Schulte*[5] Rn 73, abw *Schulte* Rn 106 ff; vgl auch *Kolle* GRUR Int 1971, 63, 66.
275 *Bruchhausen* GRUR 1972, 226, 229; *Ochmann* GRUR 1984, 235, 239; *Ullmann* GRUR 1988, 333, 335.
276 *Bossung* Mitt 1974, 141, 144; *Bossung* GRUR Int 1978, 381, 384; *Teschemacher* GRUR 1975, 641, 648.
277 Vgl *Bardehle* GRUR 1975, 750.
278 Eingehend *Kraßer/Ann* § 17 Rn 46 ff; vgl auch BGH GRUR 1991, 376 beschußhemmende Metalltür; BGH 1.10.1991 X ZR 60/89.
279 Vgl *Schulte* Rn 94.
280 Vgl *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 933 f; hierzu auch PatentsC FSR 1998, 586 Hoechst Celanese v. BP.
281 *Benkard*[10] Rn 20.

66 **Nationale Rechtsprechung.** Zur Rspr des BGH vor 1978 *8. Aufl.* Später hat der BGH unter kr Betrachtung der vom BPatG einbezogenen „fachnotorischen Ergänzungen" und unter Ablehnung der Einbeziehung von „Äquivalenten" darauf abgestellt, was der Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ergänzt oder was er bei aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest,[282] in der weiteren Folge nur auf das „Mitlesen" unter Ausschluss von Ergänzungen des Offenbarungsgehalts durch das Fachwissen, aber unter vollständiger Ermittlung des Sinngehalts.[283] Die Einzelverbindung kann demnach dem Fachmann als die übliche Verwirklichungsform der allg Formel geläufig sein und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängen, wenn er die allg Formel liest.[284] Dass die Ergänzung das „Mittel der Wahl" ist, genügt nicht.[285] Der BGH hat die Auffassung, den gesamten Schutzbereich eines älteren Schutzrechts als neuheitsschädlich anzusehen, abgelehnt;[286] allerdings sollte dabei nicht auf die Unterschiede zwischen kognitiver und wertender Erkenntnis sowie auf die unterschiedliche Prüfungszuständigkeit abgestellt werden, sondern auf die unterschiedliche Funktion von Bestimmung des Schutzbereichs und neuheitsschädlicher Offenbarung. Die Nichtberücksichtigung von Äquivalenten ist gerechtfertigt, weil Äquivalenz eine Kategorie des Verletzungsrechts ist und bei der Verletzungsprüfung nicht nur der Offenbarungsgehalt, sondern auch der Umfang des beanspruchten Schutzes zu berücksichtigen ist.[287] Dies gilt nicht nur in einer Richtung; was in der Patentschrift nicht beansprucht, aber offenbart ist, ist nach dem „whole contents approach" bei der Neuheitsprüfung relevant, nicht aber bei der Bestimmung des Schutzbereichs.

67 Vorweggenommen ist, auch zur Vermeidung von Doppelpatentierungen, auf die das Neuheitserfordernis allerdings nicht beschränkt ist,[288] alles, was für den Fachmann selbstverständlich ist und deswegen keiner besonderen Offenbarung bedarf und daher „**mitgelesen**" wird,[289] dagegen nicht das, was sich aus dem gesamten Offenbarungsgehalt nicht ohne weiteres erschließt.[290] Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts.[291] Nach der im Grundsatz vom BGH bestätigten Auffassung des 12. und des 23.Senats des BPatG soll nicht allein auf den Wortlaut einer als StdT zu berücksichtigenden Veröffentlichung abzustellen sein.

---

282 BGHZ 128, 270 = GRUR 1995, 330 elektrische Steckverbindung; zum selbstverständlichen Mitlesen auch BPatG 22.5.2017 19 W (pat) 41/17 (Nr 148).

283 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; BGH 25.2.2010 Xa ZR 34/08; BGH GRUR 2010, 814 Fugenglätter: durch Kognition hergestellter Zusammenhang ist nicht ausreichend; BGH 25.6.2013 X ZR 52/12; vgl BGH 3.5.2010 X ZR 59/08; BGH 26.11.2013 X ZR 96/10; BGH 22.12. 2009 X ZR 27/06 Hubgliedertor I; BPatG 27.1.2009 3 Ni 78/06 (EU); BPatG 26.1.2011 5 Ni 61/09 (EU); BPatG 2.3.2011 5 Ni 106/09 (EU); BPatG 14.1.2014 3 Ni 24/12 (EP); BPatG 18.2.2014 3 Ni 28/12 (EP).

284 BGH Olanzapin; PatG 14.1.2014 3 Ni 24/12 (EP) unter Hinweis auf die Rspr des BGH.

285 BGH 13.7.2010 Xa ZR 10/07.

286 BGHZ 128, 270, 275 f = GRUR 1995, 330, 332 elektrische Steckverbindung.

287 Vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 116 ff; aA *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 936; *Bossung* GRUR Int 1978, 381.

288 Vgl *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 933; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 283 f.

289 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin, ebenso BGH GRUR 2009, 390 Lagerregal; BGH GRUR 2010, 509 Hubgliedertor I; BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung; BGH 28.7.2009 X ZB 41/08; BGH 23.5.2013 X ZR 32/12; BGH 16.11.2010 X ZR 97/06, unter Modifizierung der früheren Rspr und Lit: BGHZ 128, 270, 276 f = GRUR 1995, 330, 332 elektrische Steckverbindung; BGH GRUR 2000, 296, 297 Schmierfettzusammensetzung; BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 Luftverteiler; BGH GRUR 2001, 140 f Zeittelegramm; BPatGE 39, 123 = GRUR 1998, 661; BPatG 20.12.2000 5 W (pat) 436/99; BPatG 5.7.2001 3 Ni 42/00 (EU): PET-Flasche bei offenbarter Flasche; BPatG 9.7.2003 14 W (pat) 37/02; RB Den Haag BIE 1994, 354, 355; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 934; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 128 ff; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 124; ähnlich BPatG 16.2.1984 21 W (pat) 15/83 BlPMZ 1984, 331 Ls: was der Fachmann dem gesamten Inhalt einer Druckschrift aufgrund seines Fachwissens bei einer nicht am Wortlaut haftenden, sondern auf den Sinn abgestellten Betrachtungsweise ohne weitere Überlegungen unmittelbar entnehmen oder „ohne eigenes Zutun" zur Vervollständigung der im übrigen hinlänglich beschriebenen technischen Lehre ergänzen kann; vgl BGH Bausch BGH 1994–1998, 82, 89 optisches Speichermedium, dort zum früheren Recht; BPatG 13.11.1997 15 W (pat) 48/95; BPatG GRUR 1998, 368; BPatG 2.3.2006 4 Ni 55/04 (EU); BPatG 21.3.2006 1 Ni 18/04 (EU); GH Den Haag BIE 2003, 119; vgl auch Bericht *Held/Loth* GRUR Int 1995, 220, 224, 227; *Loth* GebrMG[2] § 3 Rn 168; abl zu Ergänzungen *Vollrath* GRUR 1997, 721; ÖOPM 29.6.2011 Op 3/11 öPBl 2012, 2 = ÖBl 2012, 109 Olanzapin fordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung; zum „Mitlesen" chemischer Verbindungen BPatG BlPMZ 1987, 131; vgl auch BGH BlPMZ 1986, 216 Schneekette.

290 BPatGE 35, 172 = BlPMZ 1996, 64; vgl BPatG Mitt 1993, 283; einschränkend bei Offenbarung nur in den Zeichnungen BPatG 10.10. 1995 3 Ni 38/94 (EU) undok.

291 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung; BPatG 10.1.2012 GRUR 2013, 165; BPatG 11.11.2014 3 Ni 26/13.

Dem Offenbarungsgehalt wurden vielfach auch die **„fachnotorisch austauschbaren" Mittel**[292] zuge- **68**
rechnet,[293] zu denen eine dem Fachmann ohne weiteres verfügbare funktionsgleiche alternative Ausführungsart eines im einzelnen beschriebenen Mittels (zB kinematische Umkehr,[294] nicht aber das Gegenteil,[295] eine Maßnahme, die keine kinematische Umkehr darstellt[296] oder ein aufgrund von Messtoleranzen möglicherweise ungewollt auftretender Effekt)[297] und eine vorherrschend gebräuchliche und daher für den Fachmann selbstverständliche konkrete Ausführungsart eines durch einen umfassenden technischen Begriff angegebenen Mittels zählen sollen,[298] nicht aber Abwandlungen und Weiterentwicklungen, bei denen der Fachmann nicht nur erkennend, sondern auch wertend tätig werden muss.[299] Das sollte auch für die „fachnotorischen Ergänzungen" der unerwähnten Mittel und Maßnahmen, die für den Fachmann zur Vervollständigung der lückenhaften Lehre ohne weiteres verfügbar und daher selbstverständlich sind, gelten.[300] Zu den „fachnotorisch austauschbaren Mitteln" gehört nicht eine auf einem anderen Lösungsprinzip beruhende Lösung,[301] ebenso nicht ein anderes Mittel, wenn das verwendete gezielt und unter Ausschluss denkbarer Alternativen vorgeschlagen ist.[302] Der Fachmann muss ein bestimmtes Lösungsmittel oder allenfalls eines aus wenigen Alternativen als üblich und geeignet erkennen, eine Ergänzung aus einer Vielzahl von möglichen Maßnahmen ist nicht neuheitsschädlich.[303] Ein nur „mitgelesenes" Merkmal kann nicht dadurch angereichert werden, dass ihm eine bestimmte von mehreren möglichen Ausgestaltungen beigemessen wird, die sich erst als Folge aufeinander aufbauender Überlegungen beim Ausführen der Lehre einstellt, selbst wenn jede dieser Überlegungen für sich übliches fachmännisches Handeln nicht übersteigt,[304] ebenso nicht durch das, was bei ihm nur mitgelesen wird.[305] Der BGH steht der weitergehenden Einbeziehung von Austauschmitteln abl gegenüber.[306] Nach seiner Rspr[307] kommen Ergänzungen der Offenbarung durch das Fachwissen nicht in Betracht. Ein allg Begriff soll einen spezielleren offenbaren können,[308] jedoch sind grds mit einer chemischen Strukturformel die unter diese fallenden Einzelverbindungen nicht offenbart;[309] auch wird ein allg beschriebenes Verfahren ein spezielles nicht vorwegnehmen.[310] Eine eng umschriebene Gruppe von Individuen kann die Einzelindividuen offenbaren (so der Begriff Halogen jedenfalls die Halogene Fluor, Chlor, Brom, Jod), eine weiter gefasste Gruppe auch ihre einfachsten und geläufigsten Bestandteile,[311] es wird aber auf die Besonderheiten des Falls ankommen. Eine Maßangabe mit dem Zusatz „etwa" soll bei üblicher Auslegung Abweichungen von 10% umfassen,[312] auch hier ist auf den Einzelfall abzustellen.

---

292 Vgl *Schulte* Rn 107; kr zur Begriffsbildung BGHZ 128, 270, 276 f = GRUR 1995, 330, 332 elektrische Steckverbindung sowie *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 936.
293 Vgl auch BPatG 13.6.1995 3 Ni 19/94.
294 *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 935.
295 BPatG 19.11.1997 9 W (pat) 81/96.
296 BPatGE 39, 61 = GRUR 1998, 659: Anbringung der Spannvorrichtung für das bewegliche Schneidmesser an dessen Träger anstatt am feststehenden Gegenmesser bei einer Schneidvorrichtung.
297 BPatG 18.11.1997 4 Ni 5/97; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 757: parallele Ausrichtung, wenn Hauptanspruch die Ausrichtung offenlässt und Unteranspruch auf nichtparallele Ausrichtung gerichtet ist; vgl auch GH Den Haag BIE 1997, 203, 206.
298 BPatGE 30, 6 = BlPMZ 1989, 56.
299 *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 123; *Benkard*[10] Rn 35; BGH GRUR 2009, 390 Lagerregal; BGH GRUR 2013, 1174 Mischerbefestigung; vgl BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2010, 910 fälschungssicheres Dokument; BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung; BPatG 26.6.1997 23 W (pat) 13/96.
300 BPatG 4.5.1993 23 W (pat) 75/91 BlPMZ 1993, 456 Ls; BPatG 9.4.2002 23 W (pat) 22/01.
301 BPatGE 31, 230 = BlPMZ 1991, 165; BPatGE 35, 172, 176 f.
302 BPatGE 35, 172, 177.
303 *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 935.
304 BPatGE 39, 123 = GRUR 1998, 661.
305 BPatG 1.10.1997 20 W (pat) 9/97.
306 BGH elektrische Steckverbindung.
307 BGH Olanzapin.
308 Bsp bei *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 937; vgl aber *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 121 unter Hinweis auf BGH GRUR 2000, 296 Schmierfettzusammensetzung.
309 BGH Olanzapin, BGH 16.6.2015 X ZR 67/13 Mitt 2015, 563 Ls Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker; differenzierend dagegen die Vorinstanz BPatGE 50, 167; vgl BGHZ 80, 323 = GRUR 1981, 812 Ettikettiermaschine.
310 Vgl EPA T 427/00; BPatG 16.1.2009 14 W (pat) 28/06.
311 Vgl BPatG 26.11.1992 3 Ni 51/91 (EU).
312 ÖOPM öPBl 1999, 171, 174.

69 Berührt eine Erfindung **zwei technische Fachgebiete**, die dem zuständigen Fachmann zuzurechnen sind, ist die Austauschbarkeit in Hinblick auf die aus beiden Teilgebieten an das Mittel gestellten Anforderungen zu beurteilen. Demnach sind für den auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle tätigen Fachmann, der auch über einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung verfügt, das aus dieser Technik bekannte Spritzgussverfahren und Extrusionsverfahren nicht als fachnotorisch austauschbar angesehen worden, wenn es um die volumenreduzierende Konditionierung und Fixierung von radioaktiv kontaminierten Kunstharzen geht.[313]

70 Das **Europäische Patentamt** stellt auf eindeutige und unmissverständliche (unmittelbare) Offenbarung ab.[314] Nach den EPA-PrRl G-VI 2 ist ein Gegenstand nur neuheitsschädlich getroffen, wenn er aus dem Dokument unmittelbar und eindeutig hervorgeht; dem haben sich die Rspr des BGH wie die Praxis der Beschwerdekammern des EPA angeschlossen. Nicht neuheitsschädlich ist, was der Fachmann erst nach Überlegen als Weiterbildung der Entgegenhaltung ableiten kann, erst recht das, was nur Anregungen für eine bestimmte Erkenntnis, nicht aber die Erkenntnis selbst vermittelt.[315] Merkmale, die denen einer Vorveröffentlichung äquivalent sind, gehören nicht zum Gesamtinhalt der Vorveröffentlichung.[316] Eine Berücksichtigung erfolgt, auch wenn sie allg bekannt sind, erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (vgl EPA-PrRl G-VI 2),[317] Ein spezieller Begriff offenbart, einen allgemeinen[318] aber nicht umgekehrt.[319] Nicht explizit Beschriebenes wird nur dann berücksichtigt, wenn es für den Fachmann miterfasst ist, so als sich zwangsläufig einstellendes Ergebnis.[320] Ob „implizite" Vorbeschreibungen offenbart sind, wurde unterschiedlich beurteilt.[321] Die enge Fassung ist eingeführt worden, um der Gefahr von Selbstkollisionen bei Nachanmeldungen zu begegnen.[322] Auf den genauen Wortlaut ist die Offenbarung auch nach der Praxis des EPA nicht beschränkt.[323]

71 **Maßgeblich** für die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit muss nach Auffassung des EPA sein, ob der Fachmann die beanspruchte Lehre in ihrer Gesamtheit der Entgegenhaltung entnommen

---

313 BPatGE 30, 188 = BlPMZ 1989, 359.

314 EPA G 2/98 ABl EPA 2001, 413 = GRUR Int 2002, 80 Erfordernis für die Inanspruchnahme einer Priorität für „dieselbe Erfindung"; EPA T 204/83 ABl EPA 1985, 310 = GRUR Int 1986, 125 Venturi; EPA T 56/87 ABl EPA 1990, 188 Ionenkammer; T 465/92 ABl EPA 1996, 32 = GRUR Int 1996, 723 Aluminiumlegierungen; EPA T 607/05 GRUR Int 2008, 511 Treibscheibenaufzug; EPA T 511/92; EPA T 411/98; EPA T 515/98; vgl EPA T 60/99; vgl EPA G 3/89 ABl EPA 1993, 117 Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ; EPA T 406/94; so auch BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 Luftverteiler; BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, 384 Olanzapin; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram (Beschreibung des Racemats ohne Hinweis auf Chiralität); BGH GRUR 2004, 133, 135 elektr[on]ische Funktionseinheit; BGH GRUR 2008, 597 Betonstraßenfertiger; BGH GRUR 2008, 887 Momentanpol II; BGH 30.6.2009 X ZR 107/05; BGH 16.6.2015 X ZR 67/13 Mitt 2015, 563 Ls Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker; BPatG 21.8.2012 4 Ni 24/09; *Schulte* Rn 95 mNachw; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 146; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 44; kr noch *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 934.

315 *Benkard* Rn 9.

316 Hierzu *Schulte* Rn 108.

317 EPA T 167/84 ABl EPA 1987, 369 = GRUR Int 1987, 870 Kraftstoffventil; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 7/86 ABl EPA 1988, 381 = GRUR Int 1989, 226 Xanthine; EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere; EPA T 517/90 Foil container closing apparatus; EPA T 697/92, auch zum Begriff des Äquivalents; EPA T 928/93.

318 Vgl EPA T 508/91: „Gemüse" offenbart „Speisefrüchte und Pflanzen" neuheitsschädlich.

319 Nach EPA T 651/91 gilt dies selbst bei nur zwei möglichen Alternativen.

320 EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere; EPA Spiroverbindungen; EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209, 214 = GRUR Int 1985, 827 Thiochlorformiate; EPA T 124/87 ABl EPA 1989, 491 = GRUR Int 1990, 225 Copolymere: allgemeine Klasse von Polymeren; EPA T 699/89 ABl EPA 1993, 477, 501 = GRUR Int 1994, 59 Washing composition; EPA T 618/90 EPOR 1993, 19 Metal working using lubricants; vgl EPA T 1048/92 Penem derivates.

321 Verneinend EPA T 99/85 ABl EPA 1987, 349 = GRUR Int 1988, 251 diagnostisches Mittel; EPA Kraftstoffventil; EPA T 763/89 EPOR 1994, 384 mehrschichtiges photographisches Material; EPA T 265/88 EPOR 1990, 399 semipermeable membranes; EPA T 572/88 GRUR Int 1991, 816 Reaktivfarbstoffe; EPA T 71/93; bejahend *Schulte* Rn 103; BPatG 21.3.2006 1 Ni 18/05 (EU): einem beschriebenen Verfahren vorausgehende Stufen; ÖOPM öPBl 2010, 57: sich aus genannten Merkmalen in selbstverständlicher Weise ergibt; EPA G 2/88 ABl EPA 1990, 93 reibungsverringernder Zusatz; EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 Diastereomere; EPA T 119/88 ABl EPA 1990, 395; vgl aber BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, 384 Olanzapin.

322 *Singer*[I] Art 54 Rn 11; EPA T 447/92.

323 EPA T 6/80 ABl EPA 1981, 434 = GRUR Int 1981, 769 Reflektorzwischenlage; EPA Diastereomere; EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209 = GRUR Int 1985, 827 Thiochlorformiate; EPA mehrschichtiges photographisches Material; unklar *van den Berg* GRUR Int 1993, 354, 359.

hat;[324] der Unterschied zweier Verfahren in einem funktionellen Merkmal genügt.[325] Unterschiedliche, in einem Dokument beschriebene Gegenstände müssen getrennt betrachtet werden,[326] wenn nicht die Kombination ausdrücklich erwähnt wird[327] oder der Fachmann der Entgegenhaltung entnehmen kann, dass sie in Frage kommt.[328] Neuheitsschädlichkeit soll nicht vorliegen, wenn die Nacharbeitung der vorbeschriebenen Bsp die beanspruchte Zusammensetzung ergebe, nach der Beschreibung in der Vorveröffentlichung aber ein Unterschied bestehen soll, weil die Lehre der Vorveröffentlichung so ausgelegt werden müsse, als ob sie eine weitere Verfahrensstufe zur Eliminierung des zusätzlichen Bestandteils enthalte.[329]

II. Neuheitsvergleich

1. Grundsatz. Bei der Prüfung der Neuheit ist die beanspruchte/geschützte Lehre mit dem StdT zu vergleichen. Allein aus einem Vergleich des Inhalts der Patentansprüche und der in ihnen enthaltenen Merkmale mit dem vorbekannten StdT ergibt sich, ob Vorwegnahme gegeben ist.[330] Dazu ist der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung zu ermitteln; dies geschieht aber nicht im Weg der Auslegung. Sodann ist der Inhalt des Patentanspruchs durch Auslegung nach den Regeln des § 14/Art 69 EPÜ zu bestimmen. Schließlich ist der Inhalt des Patentanspruchs mit dem Offenbarungsgehalt der einzelnen Entgegenhaltung zu vergleichen; besteht Übereinstimmung, ist der Patentinhalt neuheitsschädlich getroffen.[331] Allgemeines Fachwissen kommt nicht als neuheitsschädlich in Betracht.[332] 72

2. Objektive Beurteilung. Für die Beurteilung der Neuheit sind die objektiven Gegebenheiten am Anmeldetag oder am Prioritätstag[333] und nicht die subjektiven Vorstellungen des Anmelders maßgebend.[334] Daran, dass der Anmelder ein Merkmal als bekannt bezeichnet hat, braucht er sich nicht festhalten zu lassen, jedoch kann dies frei gewürdigt werden.[335] Allerdings wird dies zu besonders sorgfältiger Recherche veranlassen. Abzustellen ist auf die konkrete technische Lehre, nicht die ihr beigefügte theoretische Erklärung.[336] Soweit Übereinstimmung in den objektiven Merkmalen besteht, ist es unerheblich, mit welcher Motivation und Zielsetzung und auf welchem Erfahrungshintergrund die Lehre verwirklicht wird.[337] Für die Offenbarung ist auf den technischen Gehalt im vorbekannten StdT so, wie er sich dem fachkundigen Leser darstellt, abzustellen; spekulative Angaben ohne einen solchen Gehalt rechnen nicht zum StdT.[338] Die Erklärung von Wirkungsursachen und die theoretische Begründung einer bekannten oder 73

324 Vgl EPA T 124/87 ABl EPA 1989, 491 = GRUR Int 1990, 225 Copolymere; EPA T 204/83 ABl EPA 1985, 310= GRUR Int 1986, 125 Venturi; EPA T 56/87 ABl EPA 1990, 188 Ionenkammer.

325 EPA T 500/89 Beschichtungsmaterialien.

326 EPA T 305/87 ABl EPA 1991, 429 = GRUR Int 1991, 808 Schere; vgl BPatG 17.9.2019 X ZR 71/17 „Verwendung von Dexmedetomidin".

327 EPA T 931/92.

328 EPA T 739/93; vgl *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 48.

329 EPA T 310/88 EPOR 1991, 10 Photosensitive polyamide resin composition.

330 BGH GRUR 1990, 33 Schüsselmühle.

331 Vgl zur fehlenden Abgrenzbarkeit über funktionelle, austauschbare Begriffe BPatG 13.12.2010 15 W (pat) 15/06.

332 *Gramm* GRUR 1998, 240; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 83; vgl Bericht *Held/Loth* GRUR Int 1995, 220, 224 f, 227; vgl BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; aA *R.Rogge* GRUR 1996, 931.

333 Vgl BGH GRUR 1954, 584 Holzschutzmittel; BGH GRUR 1971, 565 Funkpeiler; BGH GRUR 1990, 899 Sauerteig; BPatG 19.1.2017 2 Ni 3/15 (EP); *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 43.

334 BGH GRUR 1971, 115 Lenkradbezug; BGH GRUR 1973, 263, 265 Rotterdam-Geräte; BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; BGH 7.11.1961 I ZR 30/59; BGH 29.4.2003 X ZR 142/99; BGH 18.11.2014 X ZR 143/12; BPatG 4.11.2010 21 W (pat) 8/08; EPA T 6/81 ABl EPA 1982, 183 Elektrodenschlitten; EPA T 28/87 ABl EPA 1989, 383 Drahtgliederbänder; EPA T 77/87 ABl EPA 1990, 280 = GRUR Int 1990, 857 fehlerhaftes Referat; EPA T 22/83 EPOR 1988, 234 Surface acoustic wave device; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 99 ff; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 53; vgl auch BGH GRUR 1981, 190 Skistiefelauskleidung.

335 BGH Lenkradbezug; vgl BPatG 5.8.1999 11 W (pat) 17/99, zu Erwägungen zum StdT; aA offenbar BPatG 8.12.1994 11 W (pat) 102/93, wo ausgeführt wird, der zeichnerischen Darstellung eines Gegenstands, den ein Anmelder von sich aus als bekannt angibt und beschreibt, könne kein weitergehender Offenbarungsgehalt zugemessen werden als seiner schriftlichen Darlegung.

336 Vgl BPatG 8.3.2007 3 Ni 27/04; *Benkard* Rn 11.

337 Vgl *Benkard* Rn 200; BGHZ 58, 280, 290 = GRUR 1972, 541 Imidazoline; BGHZ 66, 17, 32 = GRUR 1976, 299 Alkylendiamine I.

338 BGHZ 184, 300 = GRUR 2010, 414 thermoplastische Zusammensetzung.

nahegelegten Lehre können auch dann nicht zur Beurteilung der Patentfähigkeit herangezogen werden, wenn sie aus wissenschaftlicher Sicht verdienstvoll sind.[339] Durch eine Veröffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung geäußert wird, dass diese Krebs verursachen können, ist die Verwendung eines dieser Produkte für Zwecke, bei denen kein kanzerogenes Potential vorhanden sein darf, nicht offenbart.[340] Ein fehlerhaftes Dokument gehört mit seinem Fehler zum StdT, sofern der Fachmann diesen nicht erkennt und richtigstellt.[341] Ist abw von einer (selbst nicht zum StdT rechnenden) Zeichnung ausgeführt worden, ist die zeichnerische Darstellung nicht maßgeblich.[342] „Ausreißer" können zum StdT rechnen,[343] auch verunreinigte Stoffe.[344] Ein Merkmal, das nur bei einer Fehlfunktion der Entgegenhaltung erfüllt ist, ist nicht vorweggenommen.[345]

74 **3. Einzelvergleich.** Anders als bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, bei der der gesamte StdT „mosaikartig" in die Beurteilung einzubeziehen ist, findet bei der Neuheitsprüfung ein Einzelvergleich gesondert mit jeder Entgegenhaltung statt.[346] Jedoch können uU lediglich redaktionell getrennte Beiträge eines Verfassers als Einheit zu behandeln sein.[347] Ein Gerätesatz, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, ist neu, wenn im StdT eine Mehrzahl von Einzelteilen des Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist.[348]

75 Eine Erfindung ist nur vorweggenommen, wenn durch **eine einzige Entgegenhaltung** alle Merkmale bekannt sind.[349] Festzustellen ist, ob sich der Anmeldungsgegenstand von jeder einzelnen Vorveröffentlichung und Vorbenutzung in irgendeinem Punkt unterscheidet; die Zahl der jeweiligen Abweichungen ist bedeutungslos.[350] Die Abweichung kann im Hinzufügen von Merkmalen, aber auch im Weglassen von Merkmalen liegen. Ein überflüssiges Merkmal, das den Gegenstand nicht verändert, bleibt außer Betracht.[351] Ergibt sich die Lehre aus mehreren Veröffentlichungen, ist sie grds nicht neuheitsschädlich getroffen.[352]

76 Beim Einzelvergleich ist der Inhalt einer in der Vorveröffentlichung ausreichend deutlich **in Bezug genommenen weiteren Veröffentlichung**, die zur Grundlage der Vorveröffentlichung und damit zu deren Inhalt gemacht ist, mit zu berücksichtigen;[353] der Verweis etwa auf ein „herkömmliches Verfahren" kann durch Heranziehung von Nachschlagewerken konkretisiert werden.[354] UU ist der in Bezug genom-

---

339 BGH GRUR 2011, 999 Mamantin; BGH 27.3.2018 X ZR 143/15.

340 BGH GRUR 2012, 373 Glasfasern I.

341 Vgl BGH GRUR 1974, 148 Stromversorgungseinrichtung, ähnlich EPA T 591/90 tiefgezogener Aluminiumbehälter; aA EPA fehlerhaftes Referat, wonach die fehlerhafte Offenbarung nicht als StdT zu betrachten ist; vgl EPA T 412/91, wo darauf abgestellt wird, ob der Fachmann den Fehler erkennt; EPA 26.4.2005 T 230/01; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 116.

342 Vgl BPatGE 40, 10.

343 Einschränkend BPatGE 40, 104, 113.

344 Vgl BGH GRUR 2009, 929 Schleifkorn.

345 Vgl BPatG 22.9.2003 BlPMZ 2004, 195.

346 RG GRUR 1941, 465, 468 Malerbürsten; BGH Rohrschelle; BGH GRUR 1954, 107 Mehrfachschelle; BGH GRUR 1962, 350 Dreispiegelrückstrahler; BGH GRUR 1962, 518 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1974, 148 Stromversorgungseinrichtung; BGHZ 76, 97, 104 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGHZ 90, 318, 322 = GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel; BPatG BlPMZ 1983, 308; EPA T 153/85 ABl EPA 1988, 1 = GRUR Int 1988, 585 Alternativansprüche; EPA T 233/90 Magnetic recording medium; RB Den Haag BIE 1994, 354, 355; CA 29.11.2004 2004 EWCA 1568 SmithKline Beecham v. Apotex, referiert in EIPR 2005 N-68; *Benkard* Rn 22; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 21; *Schulte* Rn 136; *Kraßer/Ann* § 17 Rn 21; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 54; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 932; vgl EPA-PrRl G-VI 1.

347 BPatG BlPMZ 1983, 308; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 128.

348 BGH GRUR 2011, 707 Dentalgerätesatz; vgl zur „funktionalen Abstimmung" auch BGH 29.11.2016 X ZR 91/14.

349 BGH GRUR 1954, 317 Leitbleche I; BGHZ 16, 326 = GRUR 1955, 466 Kleinkraftwagen; BGH Liedl 1959/60, 302 ff Spielzeugfahrzeug; BGH 26.9.1963 I a ZR 194/63; BPatG 15.3.2004 11 W (pat) 306/02; EPA T 904/91.

350 BGHZ 90, 318, 322 = GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 129; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 55.

351 EPA T 917/94.

352 Vgl BGH Liedl 1967/68, 321, 332 Sterilisieren; BGH 14.5.2002 X ZR 194/99; BGH 4.11.2008 X ZR 154/05; schweiz BG sic! 2014, 376 Couronne dentée; EPA T 610/95.

353 BGHZ 76, 97 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGH BlPMZ 1985, 373 Klebstoff; BGH 4.11.2008 X ZR 154/05; BGH 25.2.2010 Xa ZR 34/08; BPatG 26.11.1992 3 Ni 51/91 (EU); BPatG 10.5.2017 5 Ni 54/15 (EP); EPA T 153/85 ABl EPA 1988, 1 = GRUR Int 1988, 585 Alternativansprüche; EPA T 390/90; EPA T 645/91; EPA T 422/92: ausdrücklicher Hinweis; EPA T 239/94; vgl auch südafrikan Court of the Commissioner of Patents 14.4.2000 FIB v. Glaverbel, referiert in EIPR 2001 N-29.

354 BGH GRUR 2015, 1091 Verdickerpolymer I; EPA T 233/90 Magnetic recording medium.

mene Text nicht mit seinem vollen Wortlaut, sondern nur insoweit als offenbart zu würdigen, wie dies dem Sinngehalt der Ausführungen, die auf ihn Bezug nehmen, entspricht.[355]

4. Berücksichtigung des Stands der Technik

a. Grundsatz. Entgegenhaltungen sind mit ihrem gesamten Informationsgehalt auszuwerten.[356] Maßstab ist, was der fachkundige Leser der Entgegenhaltung als Gegenstand einer technischen Lehre entnehmen kann.[357] Eine vorveröffentlichte Darstellung ist neuheitshindernd, auch wenn sie nur beiläufig und ohne näheren Bezug auf den wesentlichen Gegenstand der Entgegenhaltung erfolgt.[358] Einer besonderen Hervorhebung bedarf es auch dann nicht, wenn mehrere Möglichkeiten nebeneinander genannt sind.[359] Es reicht aus, wenn ein bestimmtes Material benannt wird, das alle beanspruchten Merkmale aufweist; eine wissenschaftliche Begründung dafür, weshalb der Einsatz den patentgemäßen Erfolg eintreten lässt, ist nicht erforderlich.[360] Offenbarung mehrerer Möglichkeiten steht einer eindeutigen Offenbarung nicht entgegen.[361] Eine nicht ausdrücklich erwähnte Merkmalskombination ist nur neuheitsschädlich, wenn sie der fachkundige Leser der Entgegenhaltung entnimmt.[362] Werte, die sich nur unter Berücksichtigung von Messtoleranzen der Messnorm ergeben, sind nicht neuheitsschädlich.[363] Was sich nur im Umkehrschluss entnehmen lässt, ist nicht neuheitsschädlich offenbart.[364] Nach der Rspr in Österreich ist die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung daran zu messen, was sie dem lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstands und des allg Fachwissens, vermittelt.[365] **77**

Zum Offenbarungsgehalt gehört nur, was der Fachmann dem Gesamtdokument **widerspruchsfrei** entnimmt, somit nicht Kombinationen von Einzelmerkmalen aus verschiedenen Patentansprüchen, die in der Beschreibung keine Stütze finden oder im Widerspruch zu ihr stehen.[366] **78**

Die Wiederholung einer im Schrifttum bereits gegebenen Lehre ist auch dann nicht neu, wenn die frühere Lehre in der Zwischenzeit „vergessen" worden, „papierener StdT" geblieben ist, selbst wenn sich ein Vorurteil gegen ihre Befolgung gebildet hat und das Wiederaufgreifen einem dringenden Bedürfnis entspricht, um dessen Befriedigung man sich lange Zeit vergeblich bemüht hatte.[367] Anders verhält es sich, wenn die Lehre objektiv nicht mehr reproduziert werden kann.[368] **Zufällige Vorwegnahme** kann ausreichen, jedoch ist der Offenbarungsgehalt sorgfältig zu prüfen.[369] **79**

---

355 BPatG 10.5.2017 5 Ni 54/15 (EP) unter Hinweis auf BGH Klebstoff.

356 EPA T 666/89 ABl EPA 1993, 495 = GRUR Int 1994, 59 Waschmittel; EPA T 245/91; EPA T 969/92; vgl *Schulte* Rn 93.

357 BGH Bausch BGH 1999–2001, 341 Radaufhängung mwN.

358 BGHZ 80, 323 = GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine; vgl BPatG Mitt 1973, 112; zur Kombination von Merkmalen aus Ausführungsbeispielen *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 936 f.

359 BGHZ 76, 97 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 123.

360 BGH 13.7.2010 Xa ZR 10/07; BGH GRUR 2011, 129 Fentanyl-TTS; BGH GRUR 2013, 51 Gelomyrtol; BGH GRUR 2015, 1091 Verdickerpolymer I; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 153; zur Abgrenzung von der „Escitalopram"-Rspr des BGH (BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram) BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α"; BPatG 16.5.2017 3 Ni 25/15 (EP); BGH 13.11.2018, ber 2.7.2019 6 Ni 39/16 (EP); BPatG 12.9.2019 4 Ni 73/17 Mitt 2020, 169 Ls „Lacosamid".

361 BGH 13.7.2010 Xa ZR 10/07; BPatG 16.5.2017 3 Ni 25/15 (EP); *Schulte* Rn 113.

362 BGH GRUR 1954, 107 Mehrfachschelle; EPA T 291/85 ABl EPA 1988, 302 = GRUR Int 1988, 938 Katalysator; BPatG 10.1.2000 15 W (pat) 54/97 lässt dabei ausreichen, dass der Fachmann beim Nacharbeiten der bekannten Lehre vielleicht unbewusst, aber regelmäßig die Maßnahme anwendet.

363 BGH GRUR 1998, 899, 900 f Alpinski.

364 EPA T 378/94.

365 ÖOPM öPBl 2012, 2 Olanzapin.

366 EPA T 42/92; vgl auch EPA T 65/96.

367 BGH Liedl 1967/68, 321 ff Sterilisieren; vgl auch BGHGRUR 1985, 1035 Methylomonas; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 12; vgl zum „vergessenen" StdT nl PA BIE 1999, 326, 327; aA BPatG 9.7.1970 20 W (pat) 281/67, wonach die Wiederanknüpfung an einen seit langem vergessenen StdT ausreichend sein kann.

368 *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 162.

369 EPA T 601/92 in Abgrenzung zu EPA T 161/82 ABl EPA 1984, 551 = GRUR Int 1985, 197 Steckkontakt und EPA T 208/88 ABl EPA 1992, 22 = GRUR Int 1992, 282 Wachstumsregulation, unter Abstellen auf das Fehlen einer gemeinsamen

80 **b. Nacharbeitbarkeit.** Nur eine nacharbeitbare (ausführbare) Offenbarung kommt als neuheitsschädlich in Betracht;[370] für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gilt dies nicht. Anregungen, die sich nicht zu einer wiederholbaren Lehre verdichtet haben, stehen der Neuheit nicht entgegen.[371] Maßgeblich ist der Anmeldezeitpunkt, nicht der Prioritätszeitpunkt der späteren Anmeldung. Dass eine Patentanmeldung verfallen ist, spricht nicht gegen Nacharbeitbarkeit.[372] Voraussetzung ist, dass der Weg zur Lösung mit den Mitteln des Patents offenbart wird.[373] Nacharbeitbarkeit liegt nicht vor, wenn sich ein erwünschtes Ergebnis ohne Kenntnis der neuen Lehre nicht oder zwar zufällig einmal, aber nicht wiederholbar, gezielt nach einer bestimmten Methode erreichen lässt.[374] Theoretische Erkenntnisse und Anregungen oder wissenschaftliche Erörterungen, die sich nicht zu konkretem Erfahrungswissen und einer entspr Anweisung zum technischen Handeln verdichtet haben, können die Neuheit idR nicht beeinträchtigen.[375] Jedoch gehört eine nur theoretisch beschriebene, aber nicht praktisch umgesetzte Lehre zum StdT, sofern der Fachmann in der Lage war, sie auszuführen.[376] Deshalb kann nicht darauf abgestellt werden, dass es sich um eine „fertige" Erfindung handelt.[377]

81 **c. Bedeutung des Offenbarungsmittels.** Die Offenbarungsmittel sind grds gleichwertig. Es kommt nicht nur streng wissenschaftliche oder technische Literatur in Betracht.[378] Patentschriften, Offenlegungsschriften usw sind bei der Neuheitsprüfung nicht anders zu behandeln als sonstiger StdT.[379] Sie gehören mit ihrem gesamten Inhalt zum StdT; die Offenbarung muss nicht in den Schutzbereich der Patentansprüche fallen.[380] Umfasst der Anspruchswortlaut der Vorveröffentlichung die beanspruchte Erfindung, ist diese nicht neuheitsschädlich, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, dass der Gegenstand der Erfindung ein anderer ist.[381] Dass die über die beschriebene Ausführungsform hinausgehende Anspruchsfassung den Offenbarungsgehalt nicht einschränke,[382] trifft so nicht zu, insoweit kommt es, wenn man dieser Auffassung folgen wollte, auch auf die Nacharbeitbarkeit an. Auf die Klassifizierung der Patentschrift kommt es nicht an.[383]

---

technischen Aufgabe, ebenso EPA T 986/91; vgl auch BGH Bausch BGH 1999–2001, 341 Radaufhängung; BPatG 4.8.2009 3 Ni 52/07 (EU) unter Hinweis auf BGHZ 95, 295, 302 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle.

370 BGHZ 76, 97 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGH GRUR 1978, 696, 698 alpha-Aminobenzylpenicillin; BGHZ 103, 150, 156 = GRUR 1988, 447 Fluoran; BGH GRUR 2001, 1129 zipfelfreies Stahlband; RG GRUR 1929, 349 Zelluloidbrille: Ermöglichung der Benutzung durch andere Sachverständige; RG GRUR 1938, 48, 49 Fußbekleidungsstück, GbmSache; BPatG 18.12.2018 3 ZA (pat) 41/18; öOGH ÖBl 2005, 220 = GRUR Int 2006, 347 Paroxat; CAFC 346 F.3d 1051, 1054 (Fed. Cir. 2003) Elan v. Mayo; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 933; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 207, 241 ff; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 52; vgl BPatG 27.9.1982 16 W (pat) 146/79 BB 1983, 1501 Ls; BPatG 16.10.2001 14 W (pat) 35/00; EPA T 491/99.

371 BGH BlPMZ 1973, 170, 172 Schmelzrinne; BGH Terephthalsäure.

372 Vgl EPA T 261/89 menschliches Hepatitis-A-Virus.

373 BGH Bausch BGH 1999–2001, 341 Radaufhängung.

374 BGH BlPMZ 1973, 170 Schmelzrinne; BGH 14.3. 1989 X ZR 30/87 Bausch BGH 1986-1993, 93 Herbizidkonzentrate; LG Düsseldorf InstGE 1, 9, 18 f; öOGH ÖBl 2005, 220, 222 = GRUR Int 2006, 347 f Paroxat; vgl BGH GRUR 1956, 77 f Rödeldraht; BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α" unter Hinweis auf BGH 15.3.2011 X ZR 58/08 IIC 43 (2012), 228 monoklines Metazachlor; EPA T 507/91.

375 BGH GRUR 1955, 386 Optik; BGH Liedl 1963/64, 355 ff Meurer-Diesel; RG MuW 32, 461, 463 Unterwasserschallwellen; RG GRUR 1935, 535 Lamellenkupplung; RG GRUR 1935, 869 Betonkesselofen; vgl EPA T 694/92 ABl EPA 1997, 408, 412 = GRUR Int 1997, 918 Modifizieren von Pflanzenzellen; andererseits BPatG 4.12.1996 19 W (pat) 111/94, wonach ein Permanentmagnet, für den neben der Boridphase auch die Carbidphase beansprucht ist, gegenüber einem Bericht, nach dem neben der üblichen Boridphase auch, allerdings erfolglos, nach der Carbidphase gesucht wurde, weil für das gemeinsame Vorhandensein beider Phasen hohe Koerzitivkräfte vermutet wurden, nicht neu sein soll, bdkl.

376 BGH 25.2.2010 Xa ZR 34/08, unter Abstellen auf den Prioritätstag.

377 AA noch RGZ 150, 95 = GRUR 1936, 323 Straßenlampen; BGH GRUR 1965, 138 Polymerisationsbeschleuniger; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGH GRUR 1971, 210 Wildverbißverhinderung und dem folgend *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 32.

378 Vgl zB BGH Bausch BGH 1999–2001, 520 Absaugflasche: Firmenwerbeschrift; BGH 15.4.2010 Xa ZR 68/06; BGH GRUR 2010, 712 Telekommunikationseinrichtung.

379 Vgl BPatGE 15, 12, 15 f.

380 BGH GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine; BGH GRUR 1985, 214 Walzgutkühlbett; EPA T 206/83 EPOR 1986, 232; EPA T 4/83 ABl EPA 1983, 498, 501 = GRUR Int 1984, 237 Reinigung von Sulfonsäuren; EPA T 81/87 ABl EPA 1990, 250 = GRUR Int 1990, 974 Prä-Pro-Rennin; *Schulte* Rn 113; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 123.

381 BGH GRUR 1954, 317 Leitbleche I.

382 BPatGE 30, 207 = BlPMZ 1989, 360; BPatG 11.11.1997 23 W (pat) 26/96 und BPatG 20.1.1998 23 W (pat) 53/96.

383 EPA T 195/84 ABl EPA 1986, 121, 126 technisches Allgemeinwissen.

Offenbarung in der Zeichnung allein reicht grds aus;[384] auf die zu § 26 PatG 1936/1968 entwickelten abw Grundsätze kann nicht zurückgegriffen werden;[385] sie kann der Neuheit auch dann entgegengestellt werden, wenn sie nicht Gegenstand der Anmeldung ist.[386] Nach Auffassung des EPA muss aus der Zeichnung nicht nur die Struktur des Merkmals hervorgehen, sondern auch dessen technische Funktion ableitbar sein.[387] Patentzeichnungen offenbaren idR nur das Prinzip, nicht exakte Abmessungen. **82**

d. Heranziehung weiterer Erkenntnismittel. Spätere Veröffentlichungen können zur Feststellung des Offenbarungsgehalts herangezogen werden; hierin liegt keine unzulässige Verbindung mehrerer Schrifttumsstellen miteinander.[388] **83**

e. Technisches Fachgebiet. Von Vorwegnahme kann im allg nur gesprochen werden, wenn die gleiche oder eine ähnliche technische Aufgabe im gleichen Gebiet der Technik schon mit im wesentlichen übereinstimmenden Mitteln gelöst worden ist.[389] Soweit dies auf einem Nachbargebiet der Fall ist, wird idR nur in Frage kommen, dass die Übertragung nahelag und erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist. Handelt es sich um eine Aufgabe von allg Bedeutung für verschiedene technische Gebiete und wird aufgrund der technischen Entwicklung das sie betr Fachwissen als einheitliches Gebiet betrachtet, kann es unerheblich sein, bei welcher Art von Vorrichtung das über das Sondergebiet hinausgehende Fachwissen benutzt worden ist.[390] Einem auf „Mischer, besonders für Baustoffe aller Art" gerichteten Patentanspruch steht das neuheitsschädliche Material auf dem gesamten Gebiet der Mischertechnik entgegen.[391] **84**

5. Die beanspruchte Lehre

a. Allgemeines. Beurteilungsgrundlage ist der durch die Patentansprüche festgelegte Schutzgegenstand.[392] Für die Auslegung des Patentanspruchs kommt es auf die Vorstellung des fachkundigen Lesers unter Heranziehung der Beschreibung, der Zeichnung, des allg Fachwissens und des als bekannt geltenden StdT an;[393] entscheidend ist, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Patentanspruch umschriebenen Lehre einem Merkmal zuweist.[394] Dabei ist auf den Prioritätszeitpunkt abzustellen.[395] Zu berücksichtigen sind alle Merkmale einschließlich funktioneller.[396] Das gilt auch für nichttechnische oder als solche von der Patentierung ausgeschlossene Merkmale (str).[397] Das BPatG sieht allgemein gehaltene Patentansprüche als einer einengenden Auslegung nicht zugänglich an, wenn sie in **85**

---

384 EPA T 204/83 ABl EPA 1985, 310 = GRUR Int 1986, 125 Venturi; BPatGE 15, 12, 15 f; BPatGE 24, 177, 179 f unter Abstellen auf die Aussagekraft für den Fachmann; ebenso zum harmonisierten Recht BPatG BlPMZ 1989, 392; EPA T 272/92; ÖPA öPBl 1994, 135; *Schulte* Rn 113.

385 BPatGE 15, 12, 15 f.

386 BGHZ 80, 323 = GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine; BGH GRUR 1985, 214 Walzgutkühlbett.

387 EPA ABl EPA 1985, 193 = GRUR Int 1985, 829 Wandelement und EPA T 896/92.

388 BGH GRUR 1964, 612, 615 f Bierabfüllung.

389 RG GRUR 1943, 284 Gasspürgerät; BGH GRUR 1953, 29 Plattenspieler I.

390 BGH GRUR 1963, 568 f Wimpernfärbestift; BGH 12.11.1963 Ia ZR 94/63; RG GRUR 1943, 284 Gasspürgerät; BGH Liedl 1959/60, 372, 380 Antennenantriebsvorrichtung.

391 BGH Liedl 1961/62, 684, 690 Mischer 01.

392 *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 56.

393 BGH GRUR 1961, 409, 410 Drillmaschine; BGH Liedl 1961/62, 524, 529 Stabfräse; BGH GRUR 1975, 422, 424 Streckwalze 02; vgl ÖPA öPBl 1998, 171, 173 f; vgl aber ÖPA öPBl 2000, 120, 123 zu Altanmeldungen.

394 BGH Bausch BGH 19941998, 424, 428 Sämaschine; ähnlich BGH GRUR 2001, 232 Brieflocher: sowohl für Prüfung der Patentfähigkeit wie für Bestimmung des Schutzbereichs sind Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der objektiv offenbarten Lösung versteht; vgl BPatG 24.7.1997 11 W (pat) 79/96: „Aufnahmebereich" im Patentanspruch weiter als „Aufnahmeraum" in der Beschreibung; anders wohl EPA T 79/96, wonach einem in einem Patentanspruch verwendeten Begriff die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden solle.

395 BGH 12.11.2002 X ZR 118/99 Knochenschraubensatz, insoweit nicht im Druck veröff.

396 Vgl BPatG 25.6.2002 21 W (pat) 34/01.

397 Vgl hierzu *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; aA BPatG 13.1.2014 20 W (pat) 31/10; vgl auch BPatG 11.12.2012 14 W (pat) 12/09 CIPR 2014, 36 Ls, nicht bestätigt in BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BPatG 8.2.2013 14 W (pat) 13/09 CIPR 2014, 36 Ls, nicht bestätigt in BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II.

ihrer breiten Fassung die unter Schutz zu stellende Erfindung klar und deutlich beschreiben;[398] auch hier ist auf das Verständnis des fachkundigen Lesers abzustellen. Funktional zusammengehörende Merkmale dürfen nicht willkürlich auseinandergerissen werden.[399] In welchem Teil (Oberbegriff, Kennzeichen) des Patentanspruchs das Merkmal erscheint, ist ohne Belang; entscheidend ist, dass es vom funktionellen Zusammenwirken erfasst wird.[400] Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die sich weder aus der durch die Patentansprüche vermittelten technischen Lehre ergeben noch unter Berücksichtigung der Beschreibung aus den Patentansprüchen herleiten lassen, sind unbeachtlich.[401] Neuheitsschädlichkeit liegt vor, wenn eine unter den Patentanspruch fallende Ausführungsform durch die frühere Offenbarung vorweggenommen wird;[402] breite Ansprüche dürfen dabei nicht aus der Beschreibung enger interpretiert werden.[403]

86 Eine **Kombinationserfindung** ist nur vorweggenommen, wenn ihre sämtlichen Kombinationsmerkmale durch eine einzige Entgegenhaltung bereits bekannt sind; Bekanntheit auch aller Einzelmerkmale für sich ist nicht neuheitsschädlich.[404]

87 **b. Bedeutung der Anspruchskategorie.** Der Sachanspruch schließt jede Art der Herstellung ein; neuheitsschädlich getroffen ist daher jede Art der Herstellung, die im Zeitpunkt der Anmeldung des Sachpatents ohne erfinderische Überlegung auf der Hand lag.[405] Unterschiedliche Indikationsangabe begründet keine Neuheit,[406] auch nicht bloße unterschiedliche Bezeichung des Gegenstands, selbst bei unterschiedlichem Einsatzgebiet.[407] Es begründet keine Neuheit, dass die Möglichkeit der Nutzung einer vorhandenen Eignung nicht bekannt war.[408] Eine bekannte Vorrichtung, die zu einem neuen Zweck verwendet und dafür, wenn auch nur geringfügig, verändert wird, kann neu sein.[409]

88 Die unveränderte Anwendung für einen neuen Zweck kann hinsichtlich eines **Verwendungsanspruchs** Neuheit begründen.[410] Wenn in einem auf die Zusammensetzung eines Erzeugnisses gerichteten Patentanspruch eine der Komponenten durch ein Verfahren definiert ist, mit dem geeignete Stoffe ausgewählt werden können, gehört das Verfahren nicht schon deswegen zum Gegenstand der Lehre.[411]

89 Bei einem durch das Herstellungsverfahren gekennzeichneten Stoff genügt die **Änderung des Herstellungsverfahrens** nicht zur Begründung der Neuheit, die Veränderung der Verfahrensparameter muss sich auf das Ergebnis auswirken.[412] Insoweit kommt nur Verfahrensschutz in Be-

---

398 BPatGE 42, 204 = GRUR 2000, 794; im Ergebnis ähnlich EPA T 686/96.

399 BPatGE 38, 122 f, 126.

400 BGH GRUR 1964, 196, 198 Mischer II, nicht BGHZ; BGH GRUR 1962, 80 Rohrdichtung; BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; BGH GRUR 2017, 152 Zungenbett; BGH 1.3.2017 X ZB 6/15.

401 BGH GRUR 1966, 192, 196 f Phosphatierung; BGH Liedl 1967/68, 171, 182 f Selbstschlußventil; EPA T 826/94, wonach ein mit einem bekannten Messgerät übereinstimmendes Messgerät, das sich nur durch die zu messende Größe unterscheidet, neu ist.

402 EPA T 952/92 ABl EPA 1995, 755, 770 Vorbenutzung; vgl BPatG 25.1.2000 6 W (pat) 41/98; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 21 ff; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 56.

403 EPA T 607/93.

404 BGH GRUR 1953, 520 Rohrschelle; BGH GRUR 1954, 107 Mehrfachschelle; BGH GRUR 1954, 317 Leitbleche I; BGHZ 16, 326, 331 = GRUR 1955, 466 Kleinkraftwagen; BGH Liedl 1959/60, 302, 306 Spielzeugfahrzeug; BGH GRUR 1962, 29, 31 Drehkippbeschlag; BGH GRUR 1963, 350, 352 Dreispiegelrückstrahler; BGH GRUR 1962, 518 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1992, 432 Steuereinrichtung I; BGH GRUR 1992, 599 Teleskopzylinder; BGH 26.9.1963 Ia ZR 194/63; BGH 12.11.1963 Ia ZR 94/63; EPA T 818/93.

405 BGH Liedl 1959/60, 22, 26 Schieblehre.

406 BGH 4.5.1999 X ZR 55/97 Bausch BGH 1999-2001, 223 Stützimplantat: Stützimplantat/Dilatator.

407 Vgl OLG Karlsruhe InstGE 2, 177, in der Einbeziehung des Verwendungszwecks allerdings zu weit gehend: Friteuse und Fettbackvorrichtung.

408 BGH 2.6.2015 X ZR 55/13 CIPR 2015, 115 Ls Garagenantriebsvorrichtung 01 unter Hinweis auf BGH GRUR 1998, 899 Alpinski und *Benkard*[10] Rn 38; vgl *Benkard*[11] Rn 348.

409 BGH GRUR 1979, 149, 150 f Schießbolzen.

410 BPatGE 32, 93 = GRUR 1991, 823; BPatG Bausch BPatG 1994–1998 565, 570; EPA T 15/91; vgl BGH 19.2. 2002 X ZR 140/99: Gardinenreinigung – Lamellenreinigung; vgl auch EPA T 215/84; EPA T 523/89; US-CAFC 44 USPQ 2d 1429 in re Schreiber, referiert in EIPR 1998 N-49; *Kraßer/Ann* § 17 Rn 56.

411 BGH GRUR 1992, 375 Tablettensprengmittel; BGH Bausch BGH 1999-2001, 119 Filtereinheit, nicht in Mitt.

412 EPA T 205/83 ABl EPA 1985, 363 = GRUR Int 1986, 259 Vinylester-Crotonsäure-Copolymerisate; vgl EPA T 150/82 ABl EPA 1984, 309 = GRUR Int 1984, 525 Anspruchskategorien; EPA T 248/85 ABl EPA 1986, 261 = GRUR Int 1986, 550 Bestrahlungsverfahren; EPA T 251/85; EPA T 664/90 Optical fibres; EPA T 151/95; vgl EPA T 251/85 Polyolgemische;

tracht.[413] Die erstmalige Formulierung eines bekannten Stoffs durch einen „product-by-process"-Anspruch begründet keine Neuheit;[414] solange diese nicht zu einem anderen Erzeugnis führt. Dies gilt auch für einen neuen Herstellungsweg oder ein neues Auswahlverfahren, selbst wenn Herstellungsweg oder Auswahlverfahren als solche erfinderisch sind.[415] Dass der Gegenstand bestimmte Eigenschaften aufweist, die man bisher nicht festgestellt hat oder nicht feststellen konnte, macht ihn nicht neu.[416] Auch eine mathematische Formel zur Bemessung bestimmter Parameter eines Gegenstands ist anders als die durch die Formel vermittelte Bemessung nicht selbstständiger Bestandteil der Lehre.[417] An der Neuheit fehlt es, wenn das durch sein Herstellungsverfahren umschriebene Erzeugnis nicht strukturell definiert ist und auch die besonderen Reaktionsbedingungen nicht genannt sind.[418] Wenn Schutz nur für das Herstellungsverfahren erteilt wurde, ist nicht aufgrund der Art 27, 70 TRIPS-Übk davon auszugehen, dass sich das Patent auch auf die Erfindung des Erzeugnisses erstreckt.[419]

Für die Neuheit einer **chemischen Stofferfindung** kommt es allein darauf an, ob der Stoff als solcher **90**
bekannt ist; unerheblich ist, welcher Verwendung er zugeführt worden ist oder wofür er empfohlen war;[420] anders allerdings bei der medizinischen Indikation (Rn 140 ff). Rspr und Lit haben auf die konkrete Vorbeschreibung abgestellt.[421] Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum StdT, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert werden kann, unabhängig davon, ob es besondere Gründe für eine Analyse gibt.[422] Ein bekannter Stoff wird nicht dadurch neu, dass ihm ein nicht spezifizierter Hilfsstoff zugefügt wird.[423] Nach Ansicht des EPA ist eine ionische Verbindung, die lediglich durch die Strukturformeln des Kations und des Anions definiert ist, durch eine vorbekannte wässrige Lösung vorweggenommen, die eine dem Kation entspr Base und eine dem Anion entspr Säure enthält.[424] Ist der Stoff als wasserlöslich bekannt, ist seine wässrige Lösung nicht neu.[425] Eine chemische Verbindung ist nicht neu, wenn sie in einer Vorveröffentlichung als chemisches Individuum bezeichnet ist und der Fachmann in der Lage war, sie herzustellen.[426] Das Herstellungsverfahren muss zum allg Fachwissen gehören.[427] Darauf, dass der Stoff bereits

---

EPA T 434/87 EPOR 1990, 141 Toothbrush fibres; EPA T 171/88; EPA T 563/89 Re-sealable dispenser-container; EPA T 130/90 rekombinanter monoklonaler Antikörper, auszugsweise bei *Jaenichen* GRUR Int 1992, 327, 330; EPA T 493/90.

413 Vgl *MGK/Teschemacher* Art 84 EPÜ Rn 55.

414 EPA T 150/82 ABl EPA 1984, 309 = GRUR Int 1984, 525 Anspruchskategorien; EPA T 248/85 ABl EPA 1986, 261 = GRUR Int 1986, 550 Bestrahlungsverfahren; EPA T 815/93 und T 141/93.

415 BGH GRUR 1998, 1003 Leuchtstoff; BPatG 15.7.2009 3 Ni 23/08 (EU) Mitt 2010, 194 Ls.

416 BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski; BPatG 15.7.2009 3 Ni 23/08 (EU) Mitt 2010, 194 Ls; BPatG 14.12.2009 3 Ni 23/08 (EU); vgl BPatG 25.6.2002 23 W (pat) 9/01: Wirkung, die sich von selbst einstellt.

417 BPatG 22.4.1997 23 W (pat) 57/95.

418 EPA T 300/89, nicht ABl EPA 1991, 480 Änderungen.

419 EuGH C-414/11 GRUR 2013, 1018 Daiichi Sankyo/DEMO.

420 BGHZ 58, 280, 290 = GRUR 1972, 541 Imidazoline; BGHZ 66, 17, 32 = GRUR 1976, 299 Alkylendiamine I; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 155.

421 BPatGE 13, 1, 7; *Benkard* Rn 321; vgl auch FederalC Australien IIC 36 (2005), 851 ICI v. Commissioner of Patents Ls.

422 BGH GRUR 2013, 51 Gelomyrtol, vorangehend BPatGE 53, 66; EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; öOGH ÖBl 2005, 220, 223 = GRUR Int 2006, 347 f Paroxat; vgl EPA T 952/92 ABl EPA 1995, 755 Vorbenutzung, allerdings mit einer verfehlten Bezugnahme auf den Schutzbereich; vgl auch HoL RPC 1996, 76 = GRUR Int 1996, 825 Terfenadin: zwangsläufig entstehendes Stoffwechselprodukt (Metabolit) eines bekannten Arzneimittels im menschlichen Körper; hierzu *Karet* A Question of Epistemology, EIPR 1996, 97; *Floyd* Novelty under the Patents Act 1977: The State of Art after Merrell Dow, EIPR 1996, 480; *Doble* Novelty under the EPC and the Patents Act 1977 – A Unified View of Merrell Dow and Mobil, EIPR 1996, 511; PatentsC 16.1.1998 Chiron v. Evans, referiert bei *Marshall* Whooping Caugh Vaccine: Enablement and Anticipation Decided Against Patentee, EIPR 1998, 273, 274.

423 EPA T 80/96 ABl EPA 2000, 50, 57 f = GRUR Int 2000, 357 L-Carnitin.

424 EPA T 352/93.

425 EPA L-Carnitin.

426 BGH GRUR 1978, 696, 698 alpha-Aminobenzylpenicillin; zum Erfordernis der Herstellbarkeit auch BGHZ 103, 150 = GRUR 1988, 447 Fluoran; EPA T 26/85 ABl EPA 1990, 22 dicke magnetische Schichten; vgl BPatG 8.7.2014 3 Ni 17/13 (EP): Herstellbarkeit auf fachüblichem Weg.

427 EPA T 206/83 ABl EPA 1987, 5 = GRUR Int 1987, 170 Herbizide.

hergestellt war, kommt es nicht an, wenn der Fachmann ihn herstellen konnte,[428] anders bei fehlender Herstellbarkeit selbst bei formelmäßiger Beschreibung.[429]

91 Neuheit ist gegeben, wenn sich der Stoff von solchen gleicher chemischer Zusammensetzung in **einem zuverlässig feststellbaren Parameter** unterscheidet;[430] neuheitsschädliche Offenbarung bedarf daher der Nennung der für den Stoff eigenartigen Stoff- oder Verfahrensparameter.[431] Die Verwendung eines anderen Parameters zur Definition des bekannten Erzeugnisses macht dieses nicht neu.[432] Das BPatG verlangt bei einem „product-by-process"-Anspruch, bei dem das Erzeugnis mit „erhältlich durch" gekennzeichnet ist, dass die Unterschiede des Erzeugnisses gegenüber einem bekannten gleichartigen ursprünglich offenbart sind.[433]

92 Ein bereits durch das **Herstellungsverfahren** bekannter Stoff kann nicht mehr als solcher geschützt werden, selbst wenn er als Verfahrensprodukt durch einen Disclaimer vom Schutz ausgenommen wird.[434] Umstritten ist die Rechtslage bei Racematen, dh Gemischen von Stereoisomeren, nämlich Enantiomeren (spiegelbildlichen Verbindungen derselben Struktur; „Chiralität") und Diastereomeren.[435] Grds zu verneinen ist, dass die Beschreibung der (Synthese der) DL-Form auch die D-Form offenbart.[436] Nach zutr Auffassung des EPA ist die Überlegung, dass es Möglichkeiten gibt, das Racemat in die Enantiomere aufzutrennen, erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit von Bedeutung.[437] Der Hinweis auf Stereoisomere einer Verbindung offenbart, sofern eine Methode beschrieben ist, bei deren Anwendung das Stereoisomer erhalten wird,[438] die einzelnen Stereoisomere,[439] jedenfalls, wenn das konkrete Stereoisomer unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Verbindung ableitbar ist.[440] Die Neuheit der Enantiomere einer chemischen Verbindung oder einer zB anhand einer Markush-Formel beschriebenen Verbindungsgruppe ist nach Auffassung des BPatG zu verneinen, wenn in einer Vorveröffentlichung Herstellung und chemische Struktur der in Form eines Enantiomerengemischs, speziell als Racemat, anfallenden Verbindung bzw Verbindungsgruppe beschrieben sind, ohne dass ausdrücklich auf die Existenz des Enantiomers als Stoff hingewiesen ist; hier soll kein Raum für die Anerkennung der Neuheit eines individuellen Enantiomers bestehen, wenn der Fachmann dessen Vorliegen in Form eines Enantiomerengemischs erkennt, das individuelle Enantiomer deshalb ohne weiteres mitliest und unter Anwendung herkömmlicher Trennverfahren mit zumutbarem Aufwand auch einzeln in die Hand bekommen kann.[441] Diese Ansicht dehnt den Bereich des Neuheitsschädlichen bei Stereoisomeren ungebührlich weit aus, denn das Racemat ist nicht (wie bei einer Markush-Formel) der Oberbegriff für die Isomere. Sie ist deshalb vom BGH auch verworfen worden, der entschieden hat, dass einer Veröffentlichung, die offenbart, dass es Enantiomere geben muss, in der Regel die Enantiomere nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind, solange die Veröffentli-

---

428 BGH alpha-Aminobenzylpenicillin; *Moser von Filseck* GRUR Int 1973, 373, 374; *Benkard* Rn 323; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 153.

429 BPatGE 20, 6, 9; EPA Herbizide; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 153; *Heyer/Hirsch* GRUR 1975, 632, 633.

430 BGHZ 57, 1, 11 = GRUR 1972, 80 Trioxan; BPatGE 15, 1, 10; BPatGE 20, 6, 8 f; BPatGE 25, 193 = GRUR 1983, 737; EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere; vgl auch BGHZ 90, 318, 322 = GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 153; vgl EPA T 262/96.

431 EPA T 572/88 GRUR Int 1991, 816 Reaktivfarbstoffe.

432 EPA T 664/90 Optical fibres; vgl BGH GRUR 1982, 610, 611 Langzeitstabilisierung; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 235.

433 BPatG 19.1.1995 11 W (pat) 46/91 BlPMZ 1996, 189 Ls.

434 Vgl BPatGE 19, 88 = Mitt 1977, 274.

435 Zur unterschiedlichen Behandlung von Enantiomeren und Diastereomeren BPatG 8.7.2014 3 Ni 17/13 (EP).

436 So BGH GRUR 1978, 696, 698 alpha-Aminobenzylpenicillin, bei Hinweis auf das Vorliegen von Einzelisomeren, wenn der Fachmann diese herstellen kann; vgl auch BGHZ 67, 38 = GRUR 1977, 100 Alkylendiamine II.

437 EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen: EPA T 1046/97; ebenso CA [2008] EWCA Civ. 311 Lundbeck v. Generics; PatentsC [2007] EWHC 1040 (Pat) Generics v. Lundbeck; RB Den Haag 8.4.2009 312468 HA ZA 08-1827; zust *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 938; kr *Hansen* GRUR 1996, 943, 946; vgl HoL [2009] UKHL 12 Generics v. Lundbeck; auch EPA T 1048/92 Penem derivates.

438 Nicht aber ohne einen solchen Hinweis: EPA Enantiomere; EPA T 940/98 Diastereomere/HOECHST; vgl CAFC 5.9.2007 Forest Laboratories v. IVAX.

439 EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere; EPA T 658/91 Enantiomère/SANOFI; BPatGE 35, 255 = GRUR Int 1996, 822, 824; BPatG 24.4.2007 3 Ni 9/05 (EU).

440 EPA T 1046/97 Enantiomer/ZENECA: „optisch aktive Formen" offenbart danach nicht ein bestimmtes Enatiomer; zu weit deshalb PatG 20.6.2008 3 Ni 25/06 (EU).

441 BPatG 24.4.2007 3 Ni 9/05 (EU); vgl *Hansen/Hirsch* Protecting Inventions in Chemistry, 1997, 113 ff.

chung es nicht ohne weiteres ermöglicht, diese in die Hand zu bekommen.[442] Ist Polymorphie nicht anzunehmen, ist die kristalline Form notwendig offenbart.[443]

Eigenschaften, die die Stoffparameter unverändert lassen (Geruchsfreiheit aufgrund höherer Reinheit) können neuheitsbegründend sein (str),[444] insb, wenn aufgrund der Eigenschaften eine neue Verwendung gelehrt (und beansprucht) wird.[445] Jedoch soll höhere Reinheit Neuheit nicht begründen, wenn der Stoff beschrieben ist und sich die höhere Reinheit durch übliche Reinigungsverfahren ergibt.[446] Nunmehr vertritt das EPA die Linie, dass es nicht relevant sei, wenn der Fachmann solche Reinigungsmethoden aufgrund seines allg Fachwissens routinemäßig einsetze; die frühere Linie zur Neuheit lasse sich deshalb nicht aufrechterhalten. Deutliche Unterschiede in den Eigenschaften reichen aus, sofern deren Zurückführung auf Stoffparam[447]eter nicht auszuschließen ist.[448] **93**

Naturstoffe. Ein Stoff (auch Mikroorganismus), der in der Natur vorkommt, kann neu sein, wenn er nicht zugänglich ist.[449] Er ist aber als solcher als Entdeckung von der Patentierung ausgeschlossen.[450] Für synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen, ist Stoffschutz jedenfalls über das Herstellungsverfahren möglich. Sofern der Naturstoff der Fachwelt bekannt ist, scheidet absoluter Stoffschutz mangels Neuheit aus, selbst wenn der Stoff noch nicht synthetisch hergestellt, aber herstellbar war,[451] in Betracht kommen Schutz für das Herstellungsverfahren,[452] aber auch Stoffschutz „erhalten durch …“, sofern man diesen als eingeschränkt ansieht (Rn 37 zu § 9). Die unbekannte Existenz des Stoffs in der Natur steht nach Auffassung des BPatG der Neuheit nicht entgegen,[453] anders nach der älteren, aber weiterhin billigenswerten Rspr des BGH (Rn 94 zu § 1). Eine aus der natürlichen Spontanflora erstmals als Reinkultur gewonnene Mikroorganismenart kann neu sein.[454] Eine auf neue chemische Verbindungen gerichtete Erfindung ist nicht offenkundig vorbenutzt, wenn die in einem gewerblich benutzten Naturprodukt bis zum Zeitpunkt der Anmeldung unerkannt enthaltenen, erstmals als Individuum einer bestimmten Konstitution durch Synthese bereitgestellten Verbindungen nur aufgrund von Untersuchungen erkennbar waren, die komplizierte Überlegungen und geistige Anstrengungen erforderten.[455] Aus einer im Nachhinein nicht mehr zu klärenden Möglichkeit der unerkannten Anwesenheit einer unbekannten Kristallform in Produkten des StdT kann nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass bei der Herstellung dieser Produkte nach dem StdT stets die unbekannte Kristallform ohne Zutun angefallen ist und zum StdT gehört.[456] **94**

---

442 BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; vgl BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α“.

443 GH Den Haag BIE 2003, 114.

444 Vgl im Einzelfall EPA T 767/95; Tribunale Rom GRUR Int 2005, 518; schweiz BG BGE 133 III 229 = sic! 2007, 641 Citalopram I: nur ausnahmsweise; EPA 7.3.2003 T 100/00; EPA T 112/00; EPA T 786/00; EPA 17.3.2005 T 90/03; *Hüni* GRUR Int 1986, 461; aA BGH GRUR 1974, 332, 334 Cholinsalicylat; TGI Paris GRUR Int 2010, 166; EPA Vinylester-Crotonsäure-Copolymerisate; EPA T 990/96 ABl EPA 1998, 489, 492 f = GRUR Int 1998, 988 erythro-Verbindungen, auch zur Beweislast für den Ausnahmefall, dass alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erhalten, fehlgeschlagen sind; EPA T 728/98 ABl EPA 2001, 319 reines Terfenadin, auch bei „product-by-process“-Anspruch, wenn der Reinheitsgrad das zwangsläufige Ergebnis des Herstellungsverfahrens ist; BPatGE 20, 6, 8; BPatG 26.9. 2002 3 Ni 15/01 (EU); BPatG 30.1.2003 3 Ni 9/02 (EU); BPatG 20.4.2005 3 Ni 29/04 (EU), Berufungsverfahren BGH Xa ZR 108/05 ohne Entscheidung erledigt; *Benkard* Rn 331; *Schulte* Rn 168; vgl zum Begriff „desselben Erzeugnisses“ EuGH GRUR Int 2001, 754 Chloridazon, Schutzzertifikatssache.

445 Vgl EPA T 279/93; EPA T 990/96 ABl EPA 1998, 489; EPA T 728/98 ABl EPA 2001, 319; BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α“.

446 BPatG 2.11.2009 15 W (pat) 19/05; vgl BGH GRUR 2015, 1091 Verdickerpolymer I; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 153.

447 EPA 9.11.2018 T 1085/13.

448 EPA Vinylester-Crotonsäure-Copolymerisate; vgl EPA T 279/84; vgl auch BPatG 21.5.1968 3 Ni 32/66 zum Vorbekanntsein der Eigenschaften.

449 Vgl *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 150.

450 Vgl BGHZ 52, 74, 80 = GRUR 1969, 672, 673 rote Taube; BGHZ 64, 101, 107 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe: in der Natur vorkommende Organismen sollen vom Patentschutz ausgeschlossen bleiben; BGHZ 100, 67, 70 f = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus, zur Hinterlegung eines neuen, dh neu gezüchteten Mikroorganismus.

451 Vgl *Benkard*[10] Rn 93.

452 *Benkard* § 1 Rn 92a.

453 BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238 „Antamanid“.

454 BPatGE 21, 43, 47 = GRUR 1978, 586 „lactobacillus bavaricus“: Unterscheidung in bestimmten Parametern.

455 BPatG GRUR 1978, 702.

456 BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α“ unter Hinweis auf BGH 15.3.2011 X ZR 58/08 IIC 43 (2012), 228 monoklines Metazachlor.

95 Einem DNS-Fragment, das für ein menschliches Protein codiert, mangelt es nach Auffassung des EPA nicht an Neuheit, weil es im menschlichen Körper vorhanden ist.[457] Eine **Gendatenbank** (DNS-Bank) nimmt die in ihr enthaltenen DNS-Sequenzen nur vorweg, wenn die Existenz der Sequenz öffentlich verfügbar gemacht worden ist, etwa durch das Zurverfügungstellen einer geeigneten Hybridisierungssonde.[458] Die Angabe einer Aminosäuresequenz in einem **Sequenzprotokoll** offenbart die für diese codierenden Nucleotidsequenzen, so dass im Fall einer Codon-Optimierung Neuheit nicht gegeben ist.[459] Auch kleine Abweichungen der Aminosäuresequenz begründen Neuheit.[460]

96 **Verfahrensanspruch.** Ein Vorrichtungspatent kann einem Verfahrensanspruch neuheitsschädlich gegenüberstehen, wenn das Verfahren, für dessen Ausübung die Vorrichtung des älteren Patents gebaut ist, mit dem beanspruchten Verfahren völlig übereinstimmt.[461] Das Verfahren kann dadurch benutzt werden, dass eine zu seiner Durchführung geeignete Vorrichtung einem Dritten angeboten wird. Voraussetzung ist, dass das Angebot der Vorrichtung geeignet ist, das Wesen des Verfahrens kundbar zu machen. Erscheint eine Vorrichtung nach Meinung der Fachwelt zur Ausübung eines bestimmten Verfahrens ungeeignet, obwohl die Eignung objektiv gegeben ist, ist das Angebot der Vorrichtung kein Benutzen dieses Verfahrens; hinzukommen muss, dass die Eignung der Vorrichtung zur Ausübung eines bestimmten, von der üblichen Verwendungsweise abw Verfahrens durch Beschreibung des andersartigen Verfahrens oder Vorführung ersichtlich gemacht wird.[462] Eine Veröffentlichung, die eine Vielzahl von Verbindungen und Verbindungsgruppen als geeignete Ausgangsstoffe für eine Umsetzung nennt, muss nicht unmittelbar ein mit konkreten einzelnen Ausgangsverbindungen und mit einem konkret definierten Verfahrenserzeugnis bestimmt umschriebenes Verfahren offenbaren.[463]

97 Vorbenutzung eines **Herstellungsverfahrens** liegt vor, wenn Sachkundige aufgrund des fertigen Erzeugnisses Kenntnis vom Herstellungsverfahren erlangen können; es genügt, wenn das Verfahren durch Untersuchung gefunden werden kann, auch, wenn die Untersuchung erst durch Zerstörung des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses möglich ist; für die Vornahme derartiger Untersuchungen muss nach älterer Auffassung des BGH aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit („Anlass") begründet sein.[464] Ein mikrobiologisches Herstellungsverfahren für einen chemischen Stoff ist neu, wenn sich der benutzte Mikroorganismus physiologisch, dh durch seinen Stoffwechsel, von dem beim vorbekannten Verfahren benutzten Mikroorganismus unterscheiden lässt, ohne dass es auf morphologische Unterschiede ankommt.[465]

98 Zum neuheitsschädlichen Offenbarungsgehalt der Beschreibung eines Verfahrens gehört, was bei der **Nacharbeitung** des Verfahrens über dessen Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig offenbar wird.[466] Das gilt auch für das Verfahrenserzeugnis, das sich bei Befolgung einer vorbeschriebenen Verfahrensanweisung (und sei es nur bei längerer Lagerung) von selbst ergibt.[467] Für den Sachschutz gelten dieselben

---

457 EPA, Einspruchsabteilung, ABl EPA 1995, 388, 394 = GRUR Int 1995, 708 Relaxin; EPA T 272/95 IIC 2000, 8 Relaxin; vgl auch US-CAFC 34 USPQ 2d 1210 In re Deuel.

458 EPA T 301/87 ABl EPA 1990, 335, 349 ff = GRUR Int 1991, 121 alpha-Interferone; EPA T 412/93 Erythropoietin, zitiert bei *Kilger*/*Jaenichen* GRUR 2005, 984, 991; BPatGE 34, 160, 172 f; vgl auch *Turrini* GRUR Int 1991, 447, 448.

459 Vgl, allerdings kr zu diesem Ergebnis, *Meyer-Dulheuer* GRUR 2000, 1, 3 ff.

460 *Meyer-Dulheuer* GRUR 2000, 1, 5 unter Hinweis auf EPA T 886/91; EPA T 1112/96 bei *Kilger*/*Jaenichen* GRUR 2005, 984, 991: cDNS gegenüber bekannter genomischer DNS-Sequenz.

461 BGH Liedl 1965/66, 115, 124 Dungschleuder.

462 BGH GRUR 1964, 612, 615 f Bierabfüllung.

463 BGHZ 66, 17, 32 = GRUR 1976, 299 Alkylendiamine I.

464 BGH GRUR 1956, 73 Kalifornia-Schuhe; RG BlPMZ 1927, 109, 111 Stromschienen; vgl auch BGHZ 100, 242 = GRUR 1987, 513 Streichgarn; abw EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit.

465 BPatG 6.12.1966 14 W (pat) 61/61 BlPMZ 1967, 238 Ls.

466 BGHZ 76, 97 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGH GRUR 1978, 696 alpha-Aminobenzylpennicillin; BGH GRUR 2013, 1121 Halbleiterdotierung und nachfolgend BPatG 16.1.2015 2 Ni 17/10 (EP); vgl BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung; BGH 14.1.2014 X ZR 169/12; BPatG 25.2.2002 3 Ni 37/00; BPatG 4.8.2009 3 Ni 52/07 (EU); BPatG 10.12.2009 3 Ni 24/08 (EU); BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09 (EU); BPatG GRUR 2015, 60: das, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann; EPA G 1/92 ABl EPA 1993, 277, 279 = GRUR Int 1993, 698 öffentliche Zugänglichkeit; EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 933; EPA T 270/97; vgl BPatG 7.11.2012 3 Ni 21/11 (EP); PatentsC 20.6.2001 Inhale v. Quadrant, referiert in EIPR 2001 N-190; vgl EPA-PrRl G-VI 6.

467 BGH GRUR 2012, 1130 Leflunomid; BGH GRUR 2012, 1133 UV-unempfindliche Druckplatte; BPatG 30.1.2014 4 Ni 12/11; BPatG 6.9.2016 4 Ni 37/14 (EP).

Grundsätze,[468] ebenso für den Verwendungsschutz.[469] Bisher nicht erkannte Vorteile eines Verfahrens sind nicht neuheitsbegründend.[470] Erst recht gilt das für die Erkenntnis, dass bei entspr Dosierung eine von mehreren bekannten Wirkungen entfällt.[471] Die Angabe der chemischen Konstitution eines Stoffs offenbart die bei der Nacharbeitung des angegebenen Herstellungsverfahrens zwangsläufig auftretenden Erscheinungsformen.[472]

Verwendungsanspruch. Neue Verwendung macht ein an sich bekanntes Verfahren neu.[473] Eine **99**
Verwendung ist neu, wenn eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufgezeigt wird, die durch objektive Merkmale von den im StdT bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann.[474] Die bekannte Verwendung eines bekannten Stoffs wird nicht dadurch neu, dass eine neue technische Wirkung entdeckt wird, die der bekannten Verwendung zugrunde liegt.[475] Die Verwendung eines Erzeugnisses soll andere Verwendungen nicht offenbaren, selbst wenn deren Realisierung sich von der offenbarten nicht unterscheidet, auch die zweite nichtmedizinische Verwendung war daher grds schützbar.[476] Die neue Zweckbestimmung muss ein funktionell definiertes technisches Merkmal betreffen.[477] Für einen Verwendungsanspruch ist es neuheitsschädlich, wenn in einer Vorveröffentlichung sein Vorschlag, einen bestimmten bekannten oder neuen Stoff in neuer oder bekannter Gebrauchsart für einen besonderen neuen oder bekannten technischen Zweck zu verwenden, ohne Zutaten oder Heranziehung ergänzender Umstände nachahmbar offenbart ist.[478] Für die Annahme einer Vorwegnahme ist nur Raum, wenn der bekannte Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt wurde, dies setzt nicht voraus, dass die Wirkungsmechanismen bekannt waren.[479] Die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels für eine neue Verwendung ist für die Kategorie der Verwendungspatente typisch und steht dem Schutz der neuen Verwendung nicht entgegen.[480] Neuheit einer therapeutischen Verwendung ist bejaht worden, obwohl in einer Vorveröffentlichung von klinischen Tests dieser Verwendung berichtet worden war, weil der Inhalt der Mitteilung nicht die Schlussfolgerung erlaubt habe, dass die therapeutische Wirkung tatsächlich existiere.[481] Angaben wie „zur Langzeitbekämpfung“ oder „zur einmaligtäglichen Verabreichung“ wirkten sich nach früherer Rspr nicht auf die stoffliche Beschaffenheit eines Arzneimittels aus und konnten daher zu dessen Patentfähigkeit nichts beitragen;[482] Entsprechendes wird für „zur Senkung der Mortalität“ gelten müssen. Zur Lage nach der EPÜ-Revision Rn 145. Die Verwendung der Bestandteile eines bekannten Instruments zu seiner Herstellung wird auch durch die Zweckangabe „chirurgische Verwendung“ nicht neu, wenn das Instrument charakteristischerweise hierfür verwendbar ist.[483] Verwendung eines bekannten Herstellungsverfahrens zur Herstellung des Verfahrenserzeugnisses ist in der Sache nichts anderes als das Verfahren selbst.[484]

---

468 BGHZ 103, 150, 156 = GRUR 1988, 447, 450 Fluoran; BGH Liedl 1987/88, 24, 36 f geraffte Hülle; vgl PatG 20.6.2008 3 Ni 25/06 (EU).
469 BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.
470 BGHZ 95, 295, 302 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle.
471 EPA T 56/97.
472 BPatGE 20, 6, 9; vgl *Hirsch* GRUR 1978, 263, 265.
473 Vgl EPA T 848/93.
474 BGH GRUR 2012, 373 Glasfasern I; BGH GRUR 2017, 681 Cryptosporidium.
475 EPA T 892/94 ABl EPA 2000, 1 = GRUR Int 2000, 269, 270 ff desodorierende Gemische; EPA T 706/95; EPA T 189/95; vgl EPA T 1073/96.
476 EPA G 2/88 ABl EPA 1990, 93 = GRUR Int 1990, 522 reibungsverringernder Zusatz; EPA G 6/88 ABl EPA 1990, 114 Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums; EPA T 231/85 ABl EPA 1989, 74 = GRUR Int 1989, 678 Triazolderivate; vgl T 287/86 EPOR 1989, 214 Photoelectric densitometer; EPA T 637/92: Zweckangabe einer Vorrichtung bedeutet Eignung für diesen Zweck; EPA T 826/94: Messgerät, das sich von dem bekannten nur durch die zu messende Größe unterscheidet, kann neu sein, zwh.
477 EPA T 877/92.
478 BGH GRUR 1954, 584 Holzschutzmittel.
479 BGH GRUR 2011, 999 Memantin; BGH Cryptosporidium.
480 BGH Cryptosporidium; *Benkard* § 1 Rn 38 f; vgl BPatG 12.3.2020 3 Ni 10/17 (EP).
481 EPA T 158/96 Obsessive-compulsive disorder.
482 BPatG 16.9.1997 3 Ni 29/96; vgl aber EPA T 80/96 ABl EPA 2000, 50, 60 = GRUR Int 2000, 357 L-Carnitin, wo Konfektionierung zur enteralen Verabreichung mit einem Hilfsstoff als neu, aber nicht erfinderisch angesehen wurde.
483 Vgl EPA T 227/91 ABl EPA 1994, 491, 498 f = GRUR Int 1994, 848, 850 zweite chirurgische Verwendung.
484 EPA T 210/93.

100 **c. Auswahlerfindungen. Grundsatz.** Auswahl kommt insb bei Chemieerfindungen unter verschiedenen Gesichtspunkten in Betracht. Sie kann bei Umsetzungsprodukten oder Stoffgemischen die Ausgangsstoffe oder Verfahrensvarianten betreffen, aber auch eine Bereichsauswahl oder Bemessungsregel. Ähnliche Probleme können sich bei allg Angaben zu Verfahrensschritten stellen.[485] Vorwegnahme des Verfahrensschritts Plasmaspritzen durch thermisches Spritzen wurde verneint, da der Fachmann bei letzterem mangels näherer Angaben nur an Flammspritzen als das gebräuchlichste Verfahren denke.[486]

101 **Stoffauswahl. Allgemeines.** Es sagt für die Neuheitsfrage nichts aus, dass eine chemische Verbindung unter eine bekannte Formel falle; maßgebend ist allein, ob ein Sachverständiger durch die Angaben einer Vorveröffentlichung über eine chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betr Erfindung auszuführen, dh den Stoff in die Hand zu bekommen.[487] Auf die Zahl der erfassten Individuen kommt es nicht an;[488] dazu gehört auch, dass der Fachmann die spezielle Verbindung überhaupt in seine Überlegungen einbezieht. Die allg Angabe einer Gruppe chemischer Verbindungen offenbart mithin nicht ohne weiteres bestimmte spezielle, nicht ausdrücklich genannte Verbindungen der Gruppe.[489] Im Grundsatz liegt auch die Praxis des EPA auf dieser Linie,[490] allerdings mit Abweichungen bei der Offenbarung des konkreten Stoffs durch die Strukturformel. Die Auswahl der einfachsten der unter eine Gruppenformel fallenden Verbindungen (Methylester aus der Gruppe bestimmter Ester) begründet nach Auffassung des BPatG keine Neuheit.[491] Ob ein bereichsmäßig definiertes Stoffkollektiv (wie C1-C4-Alkylbromide) nur die Eckwerte offenbart,[492] erscheint zwh.[493] Auswahl aus einem nicht homogenen Kollektiv kann Neuheit begründen.[494] Verneint wurde die Neuheit einer Verbindungsklasse mit der Angabe C 18–24 gegenüber einer vorbekannten Klasse C 10–50;[495] andernfalls müssten Auswahlerfindungen praktisch unbeschränkt als patentfähig gesehen werden. Ob die neuere Rspr[496] hieran etwas ändert, bleibt abzuwarten.

102 Das **Europäische Patentamt** sieht einen Stoff als neu an, wenn der StdT eine durch eine allg Strukturformel definierte Stofffamilie offenbart, die den konkreten Stoff einschließt, ihn aber nicht ausdrücklich beschreibt.[497] Angabe eines zusätzlichen Stoffparameters begründet Neuheit.[498] Dagegen verneint es die Neuheit einer zweiten Stofffamilie, die sich teilweise mit der ersten deckt.[499] Das Auffinden einer in einem vom StdT formelmäßig umfassten Gebiet nicht erwähnten Verbindung oder Verbindungsgruppe kann bei Fehlen eines Hinweises auf die Ausgangsstoffe neuheitsbegründend sein; nennt der StdT neben dem Reaktionsweg auch den Ausgangsstoff ausdrücklich, ist regelmäßig das Endprodukt vorbekannt. Sind zur Herstellung des Endprodukts zwei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und hierfür Bsp für Einzelin-

---

485 Vgl BPatG 9.4.1997 14 W (pat) 11/96.

486 BPatG 9.4.1997 14 W (pat) 11/96.

487 BGHZ 103, 150 = GRUR 1988, 447 Fluoran gegen BPatG 4.6.1986 16 W (pat) 1/85 BlPMZ 1986, 306 Ls; BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; ebenso BPatG 21.5.2002 14 W (pat) 49/00; vgl BGH GRUR 2000, 296 Schmierfettzusammensetzung; BPatG BlPMZ 2007, 278, 281 f: „Fällt die Wahl des Fachmanns dann auf die Stoffgruppe der Polyvinylalkohole, so umfasst diese Stoffgruppe nicht sämtliche möglichen Einzelverbindungen …"; BPatG 8.7.2014 3 Ni 17/13 (EP); vgl *Benkard* Rn 319; zu den Kriterien des kanad SuprC (substantieller Vorteil der Gesamtheit der ausgewählten Objekte, Besonderheit der Qualität eines speziellen Merkmals) *Turnbridge* EIPR 2009, 264 f.

488 BGH Fluoran; vgl auch CA Mailand GRUR Int 1995, 597, 599; *Benkard* Rn 330.

489 BGH GRUR 2000, 296, 297 Schmierfettzusammensetzung: synthetische Ester offenbarte nicht Tri- und Pyromellithsäureester; vgl BGHZ 148, 383, 388 = GRUR 2002, 146, 148 Luftverteiler; BGH GRUR 2004, 133, 135 elektr[on]ische Funktionseinheit; BGH Olanzapin; BPatG 10.7.2006 3 Ni 3/04 (EU); BPatG 16.5.2017 3 Ni 25/15 (EP); *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 49.

490 EPA T 12/90 EPOR 1991, 312 E-Isomere; EPA T 870/95, wonach der Begriff „Basen" „Permanganate in wässriger Lösung" vorwegnehmen kann, wenn der Fachmann ihn nicht anders habe verstehen können; EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 Dosierungsanleitung (Nr 6.3): bei besonderer technischer Wirkung; vgl BGH 16.1.2014 X ZR 78/12; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 109 ff.

491 BPatG 26.11.1992 3 Ni 51/91.

492 So EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere.

493 Kr hierzu *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 939.

494 BPatG BlPMZ 2007, 278.

495 So aber die wohl auch in der Praxis des EPA überholte Entscheidung EPA T 54/82 ABl EPA 1983, 446, 450 Offenbarung; kr *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 939 f.

496 Insb BGH GRUR 2016, 50 teilreflektierende Folie; BPatG 10.2.2009 3 Ni 24/09 (EU).

497 EPA T 12/90 EPOR 1991, 312 E-Isomere.

498 EPA T 563/95.

499 EPA E-Isomere; EPA T 124/87 ABl EPA 1989, 491 = GRUR Int 1990, 225 Copolymere.

dividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, kann ein durch die Umsetzung eines speziellen Paars aus beiden Listen zustandegekommener Stoff als neu angesehen werden; das Endprodukt ist das Resultat variabler Parameter.[500] Dies gilt nicht nur für die Ausgangsstoffe chemischer Umsetzungen, sondern auch für polysubstituierte chemische Stoffe; umfasst die allg Strukturformel der Gruppe chemischer Stoffe zwei oder mehr variable Gruppen, offenbart sie nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben können.[501] Entspr behandelt das EPA den Fall eines Syntheseverfahrens, das durch die Ausgangsstoffe und das katalytische System mit einer Metallkomponente und einem Promotor gekennzeichnet ist; die Auswahl einer sehr begrenzten Zahl von Alternativen zur Verbesserung der Wirksamkeit des katalytischen Systems wurde (nach den vom EPA für die Bereichsauswahl entwickelten Grundsätzen; Rn 111) als neu angesehen.[502] Liegt ein erster Auswahlschritt in der Wahl eines Ausführungsbeispiels als Ausgangspunkt, kommt es in Betracht, dass nur eine Verbindungsklasse und nicht die Einzelverbindung gelehrt wird.[503]

Vorbeschriebene **Gemische** aus zu verschiedenen Gruppen gehörenden, wechselseitig miteinander zu kombinierenden Verbindungen stehen der Zusammenstellung zweier bestimmter Verbindungen nach Auffassung des BPatG neuheitsschädlich entgegen, wenn diese Verbindungen in der Vorveröffentlichung als Mitglieder je einer der Gruppen namentlich aufgeführt sind. Die Zusammenstellung der Verbindungen begründet keine Auswahlerfindung.[504] Dies gilt auch, wenn die beanspruchten Mengen die bekannten Mengenverhältnisse einschließen.[505] **103**

Bei **Legierungen** ist Neuheit zu bejahen, wenn der StdT zwar allg Legierungsgruppen nennt, die Stoffanteile der einzelnen Legierung aber nicht offenbart.[506] Eine bei der Herstellung von Legierungen einzuhaltende „Einstellungsregel" ist nicht neu, wenn und soweit Legierungen mit denselben qualitativen und quantitativen Bestandteilen zum StdT gehören, bei deren Herstellung die beanspruchte „Einstellungsregel", wenn auch unerkannt, eingehalten wurde.[507] Ist die Legierung aus der Sicht des Fachmanns stoff- und mengenmäßig eindeutig beschrieben, sind alle möglichen Variationen offenbart, ohne dass es auf die Bedeutung der einzelnen Komponenten für die Eigenschaften der Legierung ankommt. Wegen der großen Zahl der möglichen Einzellegierungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit ein strenger Maßstab an den Offenbarungsgehalt anzulegen.[508] **104**

Das **Europäische Patentamt** hat die von ihm entwickelten Grundsätze zur Neuheitsschädlichkeit bei der Bereichsauswahl auch auf Legierungen angewendet.[509] Die theoretische Zusammensetzung offenbart nicht nur einen punktuellen, in der Praxis nicht zu realisierenden Wert, sondern einen Bereich um die mittlere Zusammensetzung, so dass ein bekannter Gehalt von 2,5% einen von 2,0–2,4%, nicht aber einer von 0,15% einen von 0,12% vorwegnehme.[510] **105**

Kombination Ausgangsstoff – Verfahrensschritt. Bei einem chemischen Verfahren, bei dem mit bestimmten Ausgangsstoffen ein bestimmtes Verfahrenserzeugnis hergestellt wird, kommt es gegen- **106**

---

500 EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere; EPA 18.8.1994 T 401/94.

501 EPA T 7/86 ABl EPA 1988, 381 = GRUR Int 1989, 226 Xanthine; EPA T 133/92; anders, wenn zwingende technische Notwendigkeiten eine bestimmte zweite Komponente obligatorisch machen, wenn die erste gewählt ist, EPA T 366/96; auf den Unterschied zur Rspr des BGH weist *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 938 hin; vgl *Benkard* Rn 330: „Die Auffassung des EPA, die Darstellung einer Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert ist, erfasse nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller möglichen Variablen innerhalb dieser Gruppen ergebe ..., ist in dieser Allgemeinheit mit dem patentrechtlichen Neuheitsbegriff nicht zu vereinbaren."

502 EPA T 427/86.

503 EPA T 258/91.

504 BPatG BlPMZ 1982, 360 mit zwh Begr.

505 BPatGE 32, 104 = GRUR 1991, 819.

506 BGH BlPMZ 1973, 170, 171 Schmelzrinne.

507 BGHZ 95, 295 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle; vgl auch EPA T 188/83 ABl EPA 1984, 555 = GRUR Int 1985, 198 Vinylacetat.

508 BGHZ 118, 210 = GRUR 1992, 842 Chrom-Nickel-Legierung, zur die Beschränkung ermöglichenden ursprünglichen Offenbarung; BPatG 18.2.1999 13 W (pat) 127/96 hat Schutzfähigkeit eines Sinterkörpers mit einem Kohlenstoffgehalt von maximal 0,5% gegenüber einer Offenbarung von 0–7% bejaht, bei der in den Ausführungsbeispielen nur ein Gehalt von 1–3% angegeben war.

509 EPA T 265/84, EPOR 1987, 193 Cobalt foils; EPA T 75/87; vgl *Spiekermann* Mitt 1993, 185, 189 f.

510 EPA T 624/91.

über einer Vorveröffentlichung, die eine Vielzahl von Verbindungen des entspr Verbindungstyps als zur Umsetzung zu einem mit einer allg Bezeichnung umschriebenen Verfahrenserzeugnis geeignet beschreibt, für die Neuheit des Erzeugnisses allein darauf an, ob es als solches bekannt ist. Es ist gleichgültig, welcher Verwendung das Erzeugnis zugeführt wurde oder für welche Verwendung es empfohlen war.[511]

107 Bei der Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffs aus einer Liste mit einer in der Vorveröffentlichung genannten **Herstellungsmethode** handelt es sich nicht um eine echte stoffliche Modifikation des Ausgangsstoffs, der Verfahrensparameter ist aus der Sicht des Endprodukts kein variabler Parameter, der zur Potenzierung der Möglichkeiten führen könnte;[512] dies gilt auch, wenn einer der beiden Reaktionspartner aus dem bereichsmäßig definierten Stoffkollektiv als chemisches Individuum in Erscheinung tritt, solange nicht Isomerie auftritt.[513]

108 **Bereichsauswahl, Bemessungsregel.** Der aus einem größeren (geschlossenen, beim einseitig offenen Bereich kann die Sache anders liegen[514]) Bereich herausgegriffene Teilbereich wird nach der Rspr als grds nicht neu angesehen, auch nicht aufgrund eines im größeren Bereich vorhandenen, aber neu entdeckten Effekts,[515] der Bereich muss per se neu sein.[516] Sind die beanspruchten Bereiche die üblicherweise verwendeten, können sie auch nach Auffassung des EPA vorweggenommen sein.[517]

109 Eine **Bemessungsregel** (Einstellungsregel) ist neu, wenn der Bereich, den sie umschreibt, ein Ausschnitt aus einem einer Vorveröffentlichung zu entnehmenden **undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter** ist.[518]

110 Das BPatG hat die innerhalb der Grenzen eines durch konkrete Werte **eng begrenzten quantitativ definierten Bereichs** liegenden Zwischenwerte, die einfach individualisiert werden können, als vorweggenommen angesehen, auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt waren, weil eine solche Bereichsangabe eine vereinfachte Schreibweise für die Zwischenwerte sei.[519] Nach der seit geraumer Zeit nicht wieder aufgegriffenen Rspr des BGH zur die Beschränkung ermöglichenden Offenbarung bei Bereichsangaben[520] ist es ohne Bedeutung, ob etwas in der Beschreibung gegenüber gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist; es gibt auch keine Abstufung in der Wertigkeit der Offenbarungsmittel. Generell sind zum Offenbarungsgehalt auch nicht bevorzugte Lösungen und selbst solche, bei denen die Nacharbeitung zunächst, aber nicht auf Dauer, scheitert, zu rechnen.[521] Mangels anderweitiger Anhaltspunkte vermittelt eine mit Grenzwerten umschriebene Lehre die Erwartung, dass mit allen Mengen innerhalb des Bereichs das erstrebte Ergebnis zu erreichen sei. Das gilt auch für Legierungen, sofern deren charakteristischen Eigenschaften gewahrt bleiben. Diese Grundsätze gelten auch für die Neuheitsprüfung.[522]

111 Die **Praxis des Europäischen Patentamts** stellt darauf ab, ob der StdT geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun; sie sieht größere Bereiche für Teilbereiche nicht als neuheitsschädlich an, wenn der Teilbereich eng ist, genügend Abstand von dem durch Bsp belegten bekannten Bereich hält und kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten ist, sondern iS einer gezielten Auswahl (unter Abstellen auf den selbst nicht neu-

---

511 BGHZ 66, 17 = GRUR 1976, 299 Alkylendiamine I.

512 EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere.

513 EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen.

514 Vgl EPA T 124/87 ABl EPA 1989, 491 = GRUR Int 1990, 225 Copolymere; EPA T 366/90 EPOR 1993, 383 Interestification process; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 938; aA BPatG 28.7.1999 19 W (pat) 48/97.

515 BGH GRUR 1978, 696, 699 alpha-Aminobenzylpenicillin; BGHZ 76, 97, 104 f = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGH 14.3.1989 X ZR 30/87 Bausch BGH 1986–1993, 93 Herbizidkonzentrate; EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209, 215 Thiochlorformiate; *Benkard* Rn 366; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 940.

516 BPatG BlPMZ 1982, 350; BPatGE 32, 104 = GRUR 1991, 819; kr *Huebner* GRUR 2007, 839 f.

517 Vgl EPA T 332/91.

518 BGHZ 80, 323 = GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine; BPatG 4.8.2009 3 Ni 52/07 (EU).

519 BPatGE 31, 96 = GRUR 1990, 597.

520 BGHZ 111, 21, 27 = GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGHZ 118, 210 = GRUR 1992, 842, 844 Chrom-Nickel-Legierung, zur früheren Rechtslage; hiergegen BPatG 21.7.2015 4 Ni 5/14 (EP) unter Hinweis auf BGH 17.4.2012 X ZR 54/09.

521 Vgl BPatG 14.3.2017 23 W (pat) 21/16 GRUR-RR 2017, 258 KT.

522 BPatG Mitt 1995, 320 und nachfolgend BGH GRUR 2000, 591 Inkrustierungsinhibitoren, wonach Mitumfasstsein grds Neuheitsschädlichkeit begründet, gegen die Praxis des EPA; vgl BPatG 28.7.1999 19 W (pat) 48/97; BPatG 16.5.2017 3 Ni 25/15 (EP).

heitsbegründenden Effekt der Auswahl) zu einer neuen Erfindung führt.[523] Ein Temperaturbereich von 85 °C–115 °C wurde im Einzelfall durch einen bekannten Bereich von 80 °C–170 °C als vorweggenommen angesehen.[524] Nach Auffassung des EPA ist ein Bereich jedenfalls nicht neu, wenn die Werte in bekannten Ausführungsbeispielen nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs liegen und dem Fachmann die Lehre vermittelt wird, dass er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten könne.[525]

Das EPA stellt weiter darauf ab, ob es der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannter technischer Gegebenheiten bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Patentanspruch und einer Offenbarung des StdT „**ernsthaft erwogen**" hätte, die Lehre aus dem bekannten Dokument im **Überschneidungsbereich** anzuwenden.[526] Die hypothetische Möglichkeit, im beanspruchten Bereich tätig zu werden, reicht insb dann für Neuheitsschädlichkeit nicht aus, wenn hierfür keine technischen Gründe vorliegen und damit keine technische Notwendigkeit besteht.[527] **112**

Einzelfälle.[528] Neu ist eine Regel, einen Stoff im Überschuss einzusetzen, gegenüber der Lehre, ihn in der zur Erzielung einer bestimmten Wirkung erforderlichen Menge einzusetzen.[529] Im Einzelfall wurde Neuheit bei der Auswahl aus einem generisch definierten Kollektiv bejaht („drei Schichten" gegenüber „mindestens zwei" Schichten;[530] zutr, weil es sich um einen einseitig offenen und nicht kontinuierlichen Zahlenbereich handelt.[531] Das EPA bejaht Neuheit bei mehrfacher Auswahl,[532] auch hier gelten indessen die allg Regeln. Neuheit einer Auswahl aus einem Kollektiv von zwei Alternativen soll voraussetzen, dass die Alternative im StdT nicht ausdrücklich genannt ist und/oder nicht ohne weiteres zugänglich ist.[533] **113**

Die Grundsätze zu den Grenzwertangaben gelten auch für **biologische Erfindungen.**[534] In der **Nanotechnologie** kann eine bestimmte Teilchengröße im Einzelfall Neuheit begründen.[535] **114**

Kritik. Die Rspr des BGH steht auch bei Zugrundelegung eines einheitlichen Offenbarungsbegriffs[536] der Patentfähigkeit von **Auswahlerfindungen** unter dem Gesichtspunkt fehlender Neuheit[537] zwar im allg, aber nicht ausnahmslos entgegen, da Neuheitsschädlichkeit nur in Betracht kommt, wenn die Verbindung auch in bezug auf ihre Herstellbarkeit offenbart ist.[538] Die Nennung von Parametern begründet keine Neu- **115**

---

523 EPA T 12/81 ABl EPA 1982, 296 = GRUR Int 1982, 744 Diastereomere; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209 = GRUR Int 1985, 827 Thiochlorformiate; EPA T 17/85 ABl EPA 1986, 406 = GRUR Int 1987, 171 Füllstoff; EPA T 279/89 EPOR 1992, 294 Reaction injection moulded elastomer; EPA T 610/96.

524 EPA T 247/91.

525 EPA T 17/85 ABl EPA 1986, 406 = GRUR Int 1987, 171 Füllstoff.

526 EPA T 26/85 ABl EPA 1990, 22 dicke magnetische Schichten; EPA T 279/89 EPOR 1992, 294 Reaction injection moulded elastomer; EPA T 666/89 ABl EPA 1993, 495, 502 f = GRUR Int 1994, 59 Waschmittel; EPA T 255/91 ABl EPA 1993, 318 = GRUR Int 1993, 692 Priorität; EPA T 369/91 ABl EPA 1993, 561 = GRUR Int 1994, 242 Reinigungsmittelzusammensetzung; EPA T 660/93; vgl weiter EPA T 366/90 EPOR 1993, 383 Interestification process; EPA T 565/90; EPA T 245/91; EPA T 751/94; vgl auch EPA T 187/91 ABl EPA 1994, 572, 581 = GRUR Int 1994, 1036, 1038 Lichtquelle, für die die Beschränkung ermöglichende Offenbarung; EPA T 133/92, wonach die Frage des ernsthaften Erwägens bei der Beurteilung der Neuheit einer Auswahl nur nützliches Hilfsmittel, aber kein ausschlaggebender Faktor sei und eine erfinderische Auswahl nicht zwangsläufig neu sein müsse; abl hierzu BPatG Mitt 1995, 320; kr auch *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 940; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 277; vgl *Maiwald* Mitt 1997, 272, 276; BGH Mitt 2002, 16 Filtereinheit mAnm *Maiwald*; vgl auch kr zur Berücksichtigung nachgereichter Ausführungsbeispiele bei der Prüfung des Offenbarungsgehalts und zur Anerkennung von Behauptungen als Offenbarung *Christ* Die Nachreichbarkeit von Beispielen als Investitionshemmnis, Mitt 1996, 145, 149 f.

527 EPA T 943/93.

528 Zur Berücksichtigung von quantitativer und qualitativer Zusammensetzung eines Stoffgemischs neben einer Bemessungsregel bei der Neuheitsprüfung BGH BlPMZ 1985, 373 Klebstoff.

529 BGH GRUR 1966, 192 Phosphatierung.

530 EPA T 763/89 EPOR 1994, 384 mehrschichtiges photographisches Material.

531 AA *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 938.

532 EPA T 653/93.

533 BPatG 1.2.2011 3 Ni 17/09 (EU) mwN.

534 BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651, 653 tetraploide Kamille, zu der eine Beschränkung ermöglichenden Offenbarung.

535 Vgl *Huebner* GRUR 2007, 839; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 169 ff; *Uhrig/Zech* GRUR 2008, 768.

536 Vgl hierzu auch BPatGE 35, 255 = GRUR Int 1996, 822, 823 f; Bericht *Held/Loth* GRUR Int 1995, 220, 224, 227.

537 Entgegen der von *Dörries* Zum Offenbarungsgehalt einer (Vor)benutzung – Gedanken zum BGH-Beschluß „Crackkatalysator", GRUR 1991, 717, und dem folgend *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 940, geäußerten Auffassung.

538 *Brodeßer* Offenbarung und Beschränkung des Schutzbegehrens im Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 85, 95 f; vgl auch EPA T 763/89 EPOR 1994, 384 mehrschichtiges photographisches Material; EPA T 124/87 ABl EPA 1989, 491 = GRUR Int 1990, 225 Copolymere; EPA T 26/85 ABl EPA 1990, 22 dicke magnetische Schichten.

heitsschädlichkeit, solange dem Fachmann kein Weg vermittelt wird, das Erzeugnis in die Hand zu bekommen. Darüber hinaus könnten als Abgrenzungskriterien herangezogen werden, ob der Bereich spekulativ gewählt ist, weitere Schutzrechte verhindern soll, und wie weit er durch Beispiele ausgefüllt wird. Ob die Auswahl hinsichtlich bestimmter, im Patentanspruch genannter Eigenschaften Neuheit begründet, ist unterschiedlich beurteilt worden.[539]

116 **d. Verallgemeinerung.** Eine Lehre, die einen Gesamtbereich beansprucht, ist nicht neu, soweit vorbekannte Lehren von dem Bereich bereits teilweise Gebrauch gemacht haben.[540] Dies wird über Bereichsangaben hinaus auch bei allgemeineren Begriffen als der StdT sie verwendet gelten müssen. Die Offenbarung einer Markush-Formel schließt grds nicht unter sie fallende Ausführungsformen ein, die nicht ausdrücklich offenbart sind.[541]

117 Nach Auffassung des EPA kann Neuheit durch Aufnahme eines **Disclaimers** hergestellt werden, wenn eine „positive" Einschränkung des Patentanspruchs dem Anmelder den angemessenen Schutz nähme.[542] Das EPA hat Disclaimer zur Beseitigung „zufälliger" Neuheitsschädlichkeit zugelassen (vgl Rn 25 zu § 38). Das BPatG hat dies grds abgelehnt.[543] Zur Beseitigung von Überschneidungen mittels Disclaimers[544] auch Rn 143 zu § 4; Rn 63 zu § 34.

118 **e. Übertragung.** Bei einer Übertragungserfindung liegt Vorbenutzung nur vor, wenn dem Dritten die Vorrichtung nicht nur gezeigt, sondern auch erkennbar gemacht wurde, dass sie der erfindungsgemäßen Verwendung dienen kann.[545] Die Demonstration einer Anlage schließt nur die Benutzung solcher Verfahren ein, zu deren Durchführung diese vorgesehen ist; ist sie zur Durchführung eines bestimmten Verfahrens nur objektiv geeignet, muss hinzutreten, dass gerade dieses Verfahren durch entspr Beschreibung oder Demonstration erkennbar gemacht wird.[546]

119 **f. Ergebnis; Wirkung.** Feststellen des tatsächlichen, auch überraschenden Ausmaßes einer bekannten Wirkung begründet keine Neuheit.[547] Wirkungen, die erst bei der Weiterverarbeitung auftreten, können nicht herangezogen werden.[548] Ein Ergebnis, das sich bei der Ausführung eines bekannten Verfahrens unmittelbar und zwangsläufig einstellt, kann die Neuheit des Verfahrens nicht begründen, selbst wenn das Verfahren auf die Erzielung eines bisher nicht erkannten Ergebnisses ausgerichtet wird,[549] der Anmelder eine neue Wirkung[550] oder die Ergebnisse überraschen.[551] Das gilt auch bei Verwendungsansprüchen[552] und wohl auch bei der weiteren medizinischen Indikation. Gleiches gilt für Wirkungen einer bekannten

---

539 Bejahend: BPatG 28.7.1999 19 W (pat) 48/97, unklar: EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209, 214 = GRUR Int 1985, 827 Thiochlorformiate: Neuheit per se maßgeblich, aber Wirkung als Kontrollüberlegung; EPA T 666/89 ABl EPA 1993, 495, 502 = GRUR Int 1994, 59 Waschmittel: besondere technische Wirkung kann hilfreich, aber nicht selbstständig neuheitsbegründend sein.

540 BGH GRUR 1982, 610 Langzeitstabilisierung; vgl BGH 2.10.2018 X ZR 118/16.

541 BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Olanzapin; EPA ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 93.

542 EPA T 4/80 ABl EPA 1982, 149 = GRUR Int 1982, 444 Polyätherpolyole; EPA T 170/87 ABl EPA 1989, 441 = GRUR Int 1990, 223 Heißgaskühler; EPA T 53/87; EPA T 3/89; vgl BPatG 13.2.2001 14 W (pat) 56/00.

543 BPatG 7.5.2015, ber 20.8.2015 7 Ni 41/14 (EP).

544 S auch EPA T 188/83 ABl EPA 1984, 555 = GRUR Int 1985, 198 Vinylacetat; *Liesegang* Mitt 1982, 71, 72.

545 BGH Liedl 1961/62, 264, 278 Lacktränkeinrichtung I.

546 BGH GRUR 1964, 612, 616 Bierabfüllung; BPatG 28.10.1993 1 Ni 12/91.

547 GH Den Haag BIE 1999, 394, 402.

548 Vgl BPatG 19.11.2012 15 W (pat) 2/10.

549 BGH GRUR 1978, 696, 699 alpha-Aminobenzylpenicillin; BPatG 27.9.1982 16 W (pat) 146/79 S 11, insoweit unveröffentlicht; BPatG 18.9.2001 3 Ni 44/00 (EU): Senkung der nur statistisch nachweisbaren Mortalität bei bekannter Indikation (Behandlung des kongestiven Herzversagens), nicht entschieden in der Folgeinstanz BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II; vgl BPatG 3.2.1997 15 W (pat) 33/95; BPatG 20.6.2008 3 Ni 25/06 (EU); *Tilmann* GRUR 2008, 312 f.

550 RG GRUR 1923, 41 Wasserreinigung.

551 BGHZ 76, 97, 105 = GRUR 1980, 283 Terephthalsäure; BGH Liedl 1987/88, 24 ff geraffte Hülle; vgl BPatG 10.5.2017 5 Ni 54/15 (EP).

552 BPatG 18.9.2001 3 Ni 44/00 (EU); nicht entschieden in der Folgeinstanz BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.

Vorrichtung, die nicht vorbeschrieben sind und erstmals erkannt werden,[553] und hinsichtlich der Wirkung eines Erzeugnisses.[554]

Zeigt der StdT dem Fachmann keinen Weg, wie er zuverlässig das Ergebnis erreichen kann, handelt es sich vielmehr um **Zufallsergebnisse**, stellt sich der Erfolg nicht von selbst und zwangsläufig ein; die Grundsätze zur Neuheitsschädlichkeit nicht erkannter Zusammenhänge sind unanwendbar.[555] 120

Bei **Verwendungsansprüchen** ist die unbekannte Wirkung als „funktionelles technisches Merkmal" neuheitsbegründend, selbst wenn sie inhärent aufgetreten ist; dies ist insb bei Verwendungsansprüchen für medizinische Indikationen von Bedeutung.[556] Eine bei der Verwendung des Erzeugnisses eintretende Wirkung (zB Wachstumsregulation durch Fungizid) steht der Neuheit dieser Verwendung jedenfalls dann nicht entgegen, wenn sie nicht so klar zutage tritt, dass sich dadurch zumindest potentiell das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt;[557] es kommt darauf an, ob die Information über die Wirkung der Fachwelt zugänglich gemacht (dann Neuheitsschädlichkeit) oder nahegelegt ist.[558] Eine Wirkung ist nicht schon dann neu, wenn sie in verstärktem Umfang auftritt.[559] 121

Das EPA wollte diese Grundsätze zT (unter dem Gesichtspunkt des „funktionellen technischen Merkmals") auch auf **Verfahrensansprüche** ausdehnen;[560] dies kann nur für auf die Anwendung des Verfahrens gerichtete Patentansprüche gelten; ein Herstellungsverfahren wird nicht dadurch neu, dass es eine dem hergestellten Erzeugnis inhärente, bisher nicht bekannte Eigenschaft aufzeigt.[561] 122

g. Die **Identifikation** eines zwangsläufig anfallenden, aber nicht beachteten Stoffs kann dessen Neuheit nicht begründen.[562] Dass die Identifikation des Stoffs zeit- und arbeitsaufwändige Analysen erfordert, muss der Bekanntheit nicht entgegenstehen, sofern hinreichender Anlass zur Untersuchung bestand und die Untersuchung mit Aussicht auf Erfolg möglich und zumutbar ist.[563] 123

h. Aufstellen allgemeiner Regeln zu einer bekannten Lehre, die zuvor nicht theoretisch durchgearbeitet war, kann Neuheit nicht begründen.[564] Ein bekanntes Logikgitter wird nicht dadurch neu, dass die Eingangs- und Ausgangsgrößen zu Vektoren zusammengefasst und bestimmte Vektoren als gültig oder ungültig definiert werden.[565] Die physikalisch-technische Formulierung einer bekannten Maßnahme begründet keine Neuheit.[566] 124

III. Neuheitsschädlichkeit älterer Anmeldungen (Absatz 2)

1. Allgemeines; Regelungszweck

a. Grundsatz. Abs 2 bildet eine Ausnahme von der Regel, dass nur der Öffentlichkeit zugängliche Kenntnisse mit älterem Zeitrang zum StdT rechnen („erweiterter Neuheitsbegriff").[567] Der frühere Anmel- 125

553 BGH Liedl 1978/80, 185, 195 Thyristor; BPatGE 41, 202; vgl *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 163.
554 Vgl EPA T 254/93 ABl EPA 1998, 285 = GRUR Int 1998, 705 Verhütung von Hautatrophie; zu besonderen Eigenschaften eines Stoffs (Ranitidinhydrochlorid) vgl nl PA BIE 1995, 109.
555 BGH 14.3.1989 X ZR 30/87 Bausch BGH 1986–1993, 93 Herbizidkonzentrate; *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 110.
556 Vgl EPA G 2/88 ABl EPA 1990, 93 = GRUR Int 1990, 522, 528 reibungsverringernder Zusatz.
557 EPA T 208/88 Wachstumsregulator; vgl auch EPA T 59/87 ABl EPA 1991, 561 = GRUR Int 1992, 287 reibungsverringernder Zusatz IV.
558 Vgl EPA reibungsverringernder Zusatz IV.
559 EPA T 958/90 EPOR 1994, 1 Sequestering agent.
560 EPA T 582/88 Treatment of dairy cows; EPA T 276/88 Infrarottarnung.
561 EPA T 910/98; vgl auch EPA 21.2.2018 T 1931/14; generell zu inhärenten Eigenschaften LG Düsseldorf 9.3.2017 4a O 155/17 und 4a O 156/15.
562 BPatG 27.9.1982 16 W (pat) 146/79 BB 1983, 1501 Ls; vgl PatG 20.6.2008 3 Ni 25/06 (EU).
563 BGH GRUR 1986, 372, 374 Thrombozytenzählung.
564 Vgl BGHZ 95, 295 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle; dies übersieht BPatG GRUR 2005, 494.
565 BPatGE 37, 87 = GRUR 1997, 275, 276.
566 BPatG 27.5.1999 3 Ni 38/98.
567 *Mes* Rn 64.

der soll davon ausgehen können, dass der von ihm offenbarte Erfindungsgedanke nicht für einen Dritten geschützt wird.[568]

126 **b. Regelungszweck.** Doppelpatentierungen sollen möglichst verhindert werden, aber nicht wie früher über das Mittel des Doppelpatentierungsverbots.[569] Durch die Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts der älteren Anmeldung („whole contents approach")[570] wird eine Angleichung an die Prüfung bei anderen Vorwegnahmen erreicht. Die geltende Regelung stellt nicht mehr auf die Erteilung und den Bestand des älteren Schutzrechts ab, sondern auf die Nachveröffentlichung, und erhöht damit die Rechtssicherheit.[571] Zudem ist der frühere Anmelder nicht mehr gehalten, Prüfungsantrag zu stellen; schon die Offenlegung führt die Folge des Abs 2 herbei. Einen völligen Ausschluss von Doppelpatentierungen gewährleistet auch die geltende Regelung nicht.[572] Für den Fall der Selbstkollision gelten keine Besonderheiten.

2. Regelungsgehalt

127 **a. Neuheitsschädliches Material.** Abs 2 Satz 1 rechnet zum StdT, allerdings beschränkt auf die Neuheitsprüfung (§ 4 Satz 2), den Inhalt bestimmter Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, und zwar:

- beim DPMA eingereichter nationaler Anmeldungen (Nr 1);
- eur Anmeldungen, mit denen für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird (Nr 2; insoweit gilt das System der Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten), aber erst nach Zahlung der Benennungsgebühr, und im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen (Art 153 Abs 2 EPÜ) erst nach Erfüllung der Voraussetzungen des Art 153 Abs 5 EPÜ (Rn 130),
- PCT-Anmeldungen, für die das DPMA Bestimmungsamt ist (Nr 3; Rn 131).

128 **Nicht zu berücksichtigen** sind ältere Gbm-, Topographie-, Design- und SortAnmeldungen, eur Patentanmeldungen ohne Benennung der Bundesrepublik Deutschland,[573] Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen die in Regel 165 AOEPÜ iVm Art 153 Abs 3, 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, und ausländ Anmeldungen.

129 Zu **DDR-Anmeldungen,** die nach Anl I Kap III Sgb E Abschn II Nr 1 § 6 EinigV ab dem 3.10.1990 als neuheitsschädlich zu berücksichtigen waren, *7. Aufl.*

130 Für die **europäischen Anmeldungen** ist Art 79 EPÜ zu berücksichtigen. Die Gleichstellung eur Patentanmeldungen ist durch Art 139 Abs 1 EPÜ geboten.[574] Voraussetzung ist die Benennung der Bundesrepublik Deutschland und die Zahlung der Benennungsgebühr (Abs 2 Nr 2), die innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf den eur Recherchenbericht im eur Patentblatt zu erfolgen hat (Regel 39 Abs 1, Regel 17 Abs 3, Regel 36 Abs 4 AOEPÜ), bei Euro-PCT-Anmeldungen weiter die Erfüllung der in Art 153 Abs 5 EPÜ genannten Voraussetzungen innerhalb von 31 Monaten, nämlich die Einreichung der Übersetzung in einer Amtssprache des EPA, wenn die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache veröffentlicht wurde, die Angabe der dem eur Erteilungsverfahren zugrunde zu legenden Unterlagen, die Entrichtung der Anmeldegebühr und die Entrichtung der (pauschalierten) Benennungsgebühr, wenn die Frist nach Regel 39 Abs 1 AOEPÜ früher abläuft. Nach Art 79 Abs 1 EPÜ gelten alle Vertragsstaaten, die dem EPÜ bei Einreichung der Anmeldung angehören, als benannt. Eine Berücksichtigung scheidet nur aus, wenn die Benennung der Bundesrepublik Deutschland vor Veröffentlichung zurückgenommen wurde (Art 79 Abs 3 EPÜ), nicht aber, wenn dies nach Veröffentlichung geschieht.[575] Wird die eur Patentschrift veröffentlicht und ist die Benennungsgebühr gezahlt, bleibt die neuheitsschädliche Wirkung nach Art 54 Abs 3 EPÜ erhalten, auch wenn die Benennung später zurückgenommen wird („Versteinerung").[576] Nichtzahlung der Benennungsgebühr lässt diese Wirkungen nicht entstehen (Regel 39 Abs 2

---

568 Begr IntPatÜG BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322, 333.
569 Vgl *Kraßer/Ann* § 17 Rn 16 f.
570 Vgl EPA G 1/03 ABl EPA 2004, 413 = Mitt 2004, 261 Disclaimer; *Schulte* Rn 80.
571 Vgl *Benkard* Rn 290.
572 Vgl BGH GRUR 1991, 376 beschußhemmende Metalltür.
573 Vgl EPA T 623/93.
574 Zum Hintergrund der Regelung *Gall* Mitt 1998, 161, 175; vgl auch ÖOPM öPBl 2010, 57.
575 *Benkard* Rn 296; *Schulte* Rn 69; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 34.
576 *Gall* Mitt 1998, 161, 174.

AOEPÜ);[577] die Fassung von Abs 2 Satz 1 Nr 2 hat dies klargestellt.[578] Bei aus PCT-Anmeldungen hervorgegangenen eur Patentanmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) muss Art 153 Abs 5 EPÜ (entweder Veröffentlichung in einer Amtssprache des EPA oder Veröffentlichung der Übersetzung in eine solche, Gebühren) erfüllt sein (Abs 2 Satz 1 Nr 2 2. Halbs), die nationale Gebühr nach Art 22 Abs 1 PCT oder Art 39 Abs 1 Buchst a PCT muss an das EPA gezahlt sein.

PCT-Anmeldungen, bei denen das DPMA Bestimmungsamt ist, werden nur berücksichtigt, wenn sie, ggf im Weg der Übersetzung, in dt Sprache vorliegen (Art III § 8 Abs 3, § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG) und die Anmeldegebühr nach § 34 Abs 6, Art III § 4 Abs 2 Satz 2 IntPatÜG innerhalb der Frist des Art 22 Abs 1 PCT entrichtet ist,[579] weil das Interesse des Anmelders der früheren Anmeldung erst von diesem Zeitpunkt an Schutz verdient.[580] Andernfalls rechnet die internationale Anmeldung ab Veröffentlichung zum StdT nach Abs 1. **131**

b. Anhängigkeit. Die Patentanmeldung muss im Zeitpunkt der Veröffentlichung anhängig sein, dh das Erteilungsverfahren darf nicht durch unanfechtbaren Zurückweisungsbeschluss abgeschlossen oder durch wirksame Rücknahmeerklärung des Anmelders oder Rücknahmefiktion erledigt sein;[581] dies gilt auch die Rücknahme der Benennung bei eur Patentanmeldungen. Wird sie gleichwohl veröffentlicht, gehört sie mit ihrem Veröffentlichungstag zum StdT nach Abs 1.[582] Nachträglicher Wegfall, auch mit Wirkung ex tunc, ist ohne Belang.[583] **132**

c. Veröffentlichung. Erforderlich ist die amtliche Veröffentlichung in der gesetzlich vorgesehenen Form.[584] Maßgeblich ist bei nationalen Patentanmeldungen der Hinweis im PatBl auf eine der gesetzlich vorgesehenen amtlichen Veröffentlichungen (Offenlegungsschrift, Patentschrift), nicht die Herausgabe der entspr Veröffentlichung;[585] diese ist aber maßgeblich, wenn sie (bei Anhängigkeit der Anmeldung) vor Veröffentlichung des Hinweises erfolgt.[586] Es genügt nicht, dass der Inhalt der älteren Anmeldung im Verfahren eines abgezweigten Gebrauchsmusters der Öffentlichkeit zugänglich wird.[587] Die eur Patentanmeldung wird nach Art 93 EPÜ, Regel 68 AOEPÜ, die internationale Patentanmeldung nach Art 21 PCT, Regel 48 AOPCT veröffentlicht. Wird weder der Hinweis noch die ältere Anmeldung veröffentlicht, scheidet Zurechnung zum StdT nach Abs 2 aus. Erfolgt die Veröffentlichung außerhalb des Anmeldeverfahrens, kommt nur Zurechnung zum StdT nach Abs 1 in Betracht.[588] **133**

Geheimanmeldungen werden nicht veröffentlicht, stehen aber vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an veröffentlichten Patentanmeldungen gleich (Abs 2 Satz 3).[589] Zum StdT iSd Abs 1 rechnen sie erst, wenn sie tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, nach Abs 2 Satz 3 können sie nur bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt werden.[590] **134**

d. Maßgeblicher Inhalt. Maßgeblich ist die ursprünglich eingereichte Fassung der älteren Anmeldung (die sich nicht mit der veröffentlichten Fassung decken muss und die insb bei Einreichung einer eur Patentanmeldung in einer Nichtamtssprache abweichen kann);[591] Abs 2 Satz 2 stellt klar, dass bei Prioritätsbeanspruchung nur der Inhalt der früheren Anmeldung heranzuziehen ist, der durch die Prio- **135**

---

577 Vgl *Gall* Mitt 1998, 161, 174.
578 Vgl Begr 2. PatGÄndG BTDrs 13/9971 = BlPMZ 1998, 393, 398.
579 *Benkard* Rn 298; *Schulte* Rn 72; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 82; *Mes* Rn 70.
580 Begr IntPatÜG BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322, 331.
581 BGH GRUR 2016, 166 PALplus; BPatGE 33, 171 = BlPMZ 1993, 229; EPA J 5/81 ABl EPA 1982, 155, 157 = GRUR Int 1982, 446 Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung; PatentsC CIPA J. 2002, 261; *Benkard* Rn 308 f; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 292; *Schulte* Rn 78; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 89; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 37.
582 *Schulte* Rn 78.
583 Vgl *Schulte* Rn 78; aA PatentsC RPC 1986, 19.
584 Vgl *Schulte* Rn 76; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 87.
585 *Schulte* Rn 76.
586 So auch *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 38.
587 BPatGE 52, 41; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 76.
588 *Benkard* Rn 312.
589 Vgl Bericht des Rechtsausschusses BlPMZ 1976, 347, 350; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 99.
590 *Benkard* Rn 314.
591 *Benkard* Rn 307.

ritätsanmeldung gedeckt ist;[592] dies erfasst nur den Fall, dass erst die Prioritätsbeanspruchung die Anmeldung zur älteren Anmeldung macht (vgl DPMA-PrRl). Bei Teilanmeldungen kann nur berücksichtigt werden, was Inhalt der ursprünglichen Anmeldung war;[593] sie sind deshalb nur von Bedeutung, wenn die ursprüngliche Anmeldung nicht veröffentlicht ist. Zu Zusatzanmeldungen *7. Aufl* Rn 40 zu § 16. Bei der Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts darf der Unterschied zwischen Neuheitsprüfung und Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht übersehen werden.[594] Auf die ursprünglichen Unterlagen ist auch abzustellen, wenn die Veröffentlichung von diesen abweicht, sei es, dass sie über sie hinausgeht, sei es, dass sie hinter ihnen zurückbleibt.[595] Die Zusammenfassung ist nicht nach Abs 2 zu berücksichtigen, dies gilt gleichermaßen bei eur Patentanmeldungen; sie kann aber StdT nach Abs 1 sein (Rn 8 zu § 36).

136 **e. Zeitrang.** Maßgeblich ist der Anmelde- oder Prioritätstag der älteren Anmeldung; dieser muss vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der späteren Anmeldung liegen. Bei gleichem Altersrang gilt keine Anmeldung als StdT.[596] Für in nationale Anmeldungen nach Art 135 Abs 1 Buchst a EPÜ umgewandelte eur Patentanmeldungen bleibt nach Art II § 9 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG der Zeitrang der eur Anmeldung maßgebend.[597] Dasselbe gilt nach Art 25 Abs 2 Buchst a PCT, Art III § 5 IntPatÜG für eine als nationale Anmeldung weiterbehandelte PCT-Anmeldung.

137 **3. Europäisches Patentübereinkommen.** Art 54 Abs 3 EPÜ entspricht grds dem nationalen Recht. Ältere nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen können im eur Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren nicht neuheitsschädlich berücksichtigt werden;[598] dies ist erst im nationalen Nichtigkeitsverfahren möglich;[599] s hierzu die Kommentierung zu Art II § 6 IntPatÜG. Der Anmelder kann auf nach Art 139 Abs 2 EPÜ im nationalen Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigende ältere nationale Anmeldungen mit gesonderten Anspruchssätzen für den jeweiligen Vertragsstaat reagieren,[600] das gilt auch im Einspruchsverfahren.[601] Zur Rechtslage nach dem durch das EPÜ 2000 gestrichenen Art 54 Abs 4 EPÜ aF s *8. Aufl*. Nach der Revision des EPÜ gilt bei nach Inkrafttreten der Revision (13.12.2007) eingereichten Patentanmeldungen jede unter Art 54 Abs 3 EPÜ fallende eur Patentanmeldung für alle EPÜ-Vertragsstaaten von ihrer Veröffentlichung an als StdT.[602]

138 **Euro-PCT-Anmeldungen** kommen gegenüber eur Patentanmeldungen als StdT in Betracht.[603] Dies setzt voraus, dass die Benennungsgebühren gezahlt werden.[604] Ältere PCT-Anmeldungen sind nicht zu berücksichtigen, wenn bei Eintritt der älteren Anmeldung in die eur Phase keine Benennungsgebühren entrichtet sind.[605]

---

592 Vgl *Benkard* Rn 302f; *Schulte* Rn 74; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 40.
593 BPatGE 46, 242; *Schulte* Rn 75.
594 Vgl EPA T 447/92; *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 933.
595 *Benkard* Rn 303; *Schulte* Rn 79; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 41.
596 *Schulte* Rn 73; LG Düsseldorf 24.8.2017 4b O 45/16; vgl BPatG GRUR 1971, 115; *Ohly* Mitt 2006, 241.
597 Vgl BGHZ 82, 88, 90 = GRUR 1982, 31 Roll- und Wippbrett.
598 EPA T 550/88 ABl EPA 1992, 117 = GRUR Int 1992, 544 älteres nationales Recht; EPA T 361/06; *Schulte* Rn 87; kr zur Regelung *Gall* Mitt 1998, 161, 173 Fn 87.
599 So auch DPA BlPMZ 1984, 114; *Schulte* Rn 88.
600 Vgl EPA T 4/80 ABl EPA 1982, 149 = GRUR Int 1982, 444 Polyätherpolyole, und Rechtsauskunft ABl EPA 1981, 68; *Schulte* Rn 87.
601 EPA T 550/88 ABl EPA 1992, 117 = GRUR Int 1992, 544 älteres nationales Recht; *Schulte* Rn 87.
602 *Schulte* Rn 85; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 54 EPÜ Rn 2.
603 Vgl EPA T 622/91.
604 Vgl *Gall* Mitt 1998, 161, 166.
605 Vgl EPA T 404/93.

D. Unschädliche Vorbekanntheit

I. Schutz vorbekannter Erzeugnisse, Stoffe oder Vorrichtungen, insbesondere von Arzneimitteln

1. Grundsatz. Vorbekannte Erzeugnisse, Stoffe und Vorrichtungen sind nicht neu, Sachschutz scheidet für sie grds aus. Möglich ist Schutz für eine neue und erfinderische Verwendung des Stoffs oder der Vorrichtung (Rn 105 ff zu § 1); hieran hat die EPÜ-Revision nichts geänd.[606] Zur Entwicklung bis 1977 *8. Aufl.* Die mit Einführung des EPÜ auch im nationalen Recht geschaffene Regelung, mit der Stoffschutz für Arzneimittel ermöglicht wurde, wenn der Stoff neu ist, die Schutz aber auch zulässt, wenn dessen Verwendung als Arzneimittel neu ist, hat Unklarheiten mit sich gebracht, die durch die EPÜ-Revision und deren Übernahme in das PatG beseitigt werden sollten.[607] **139**

2. Medizinische Indikation

a. Allgemeines. Die Art 54 Abs 4 EPÜ entspr Regelung in Abs 3 lässt bei bekannten Stoffen und Stoffgemischen eine Patentierung des Stoffs oder Stoffgemischs zu, sofern diese zur Anwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, iSd § 2a Abs 1 Nr 2 bestimmt sind. Der durch das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte eingestellte Abs 4 sieht vor, dass die Patentfähigkeit von Stoffen und Stoffgemischen zur Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder Diagnostizierverfahren nicht ausgeschlossen ist, wenn diese Anwendung nicht zum StdT gehört.[608] Dies nimmt Rücksicht darauf, dass medizinische Verfahren nicht patentierbar sind[609] (§ 2a Abs 1 Nr 2; Art 53 Buchst c EPÜ). **140**

Abs 3, 4 enthalten wie § 2a Abs 1 Nr 2 eine **nicht analogiefähige Sonderregelung** für den pharmazeutischen Bereich als Ausnahme von dem Grundsatz, dass eine neue Verwendung nicht die Neuheit des Erzeugnisses oder der Vorrichtung begründet,[610] sie ist auf die chirurgische Verwendung eines bekannten Geräts nicht anwendbar.[611] Im GbmRecht kommt analoge Anwendung in Betracht.[612] **141**

b. Erste medizinische Indikation (Absatz 3). Für die Formulierung von Arzneimitteln aus vorbekannten Soffen oder Stoffgemischen kommt bei der ersten medizinischen Indikation Verwendungsschutz[613] oder nach Abs 3 zweckgebundener Stoffschutz[614] in Betracht. **142**

Voraussetzung für die Patentfähigkeit des bekannten Stoffs oder Stoffgemischs ist, dass die Anwendung zu einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren nicht zum StdT gehört[615] und durch ihn nicht nahegelegt ist.[616] Die Anwendung rechnet zum Gegenstand der Erfindung und muss ursprünglich **143**

---

606 EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 Dosierungsanleitung, Gründe unter 5.8.

607 Vgl *Tilmann* GRUR 2008, 312 f.

608 Vgl BPatG 1.7.2014 3 Ni 14/13 (EP); *Schulte* Rn 142.

609 Vgl *Kraßer/Ann* § 17 Rn 20.

610 BGH Bausch BGH 1994–1998, 51, 70 Isothiazolon, nicht in BlPMZ; BGH Bausch BGH 1999–2001, 223 Stützimplantat; BPatG Mitt 2019, 505, 511 „endoluminale Laserablationsvorrichtung"; *Benkard* Rn 371; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 305; *Schulte* Rn 141; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 177; *Utermann* GRUR 1985, 813; vgl schweiz BAGE GRUR Int 1979, 168.

611 EPA T 227/91 ABl EPA 1994, 491, 498 f = GRUR Int 1994, 848, 850 zweite chirurgische Verwendung: Verwendung von Bestandteilen eines bekannten Geräts zu dessen Zusammenbau.

612 BGHZ 164, 220 = GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster.

613 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside; BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 Hydropyridin; aA *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 177, die Verwendungsschutz ohne nähere Begründung für obsolet halten.

614 Vgl *Tilmann* GRUR 2008, 312 f.

615 Vgl BGHZ 88, 209, 223 f = GRUR 1983, 729 Hydropyridin; BPatG 9.9.1997 14 W (pat) 85/95; EPA G 1/83 ABl EPA 1985, 60, 62 f = GRUR Int 1985, 193 zweite medizinische Indikation, sowie Parallelentscheidungen EPA G 5/83 ABl EPA 1985, 64 und EPA G 6/83 ABl EPA 1985, 67; EPA T 655/92 ABl EPA 1998, 17, 20 = GRUR Int 1998, 409 Kontrastmittel für die NMR-Abbildung.

616 Vgl EPA T 128/82 ABl EPA 1984, 164 = GRUR Int 1984, 303 Pyrolidin-Derivate; vgl *Schulte* Rn 142.

offenbart sein.[617] Neuheitsbegründend ist die Wirkung in Form der medizinischen Zweckangabe.[618] Erschöpft sich die Lehre in einem Therapieplan oder einer Dosisempfehlung, sind deren Maßgaben für die Beurteilung der Neuheit/erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen[619] (vgl Rn 99, 145).

144 Weiter ist **Zweckbestimmung** zu einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren erforderlich.[620] Das betrifft Wiederherstellung der Gesundheit, Linderung von Leiden und Prophylaxe eines pathologischen wie eines natürlichen (zB Schwangerschaft) Zustands.[621] Es genügt nicht, wenn die Verwendung des Stoffs zur Bekämpfung einer bestimmten unerwünschten Wirkung bereits bekannt oder naheliegend war, der Stoff aber zur Bekämpfung einer anderen unerwünschten Wirkung eingesetzt werden soll,[622] erst recht nicht, wenn nur Informationen bzgl bekannter oder bisher mit bekannten Wirkungszusammenhängen bereits erreichter[623] Wirkungen bekannter Substanzen geliefert werden.[624] Ist die Behandlung von Wunden durch ein Arzneimittel bekannt, handelt es sich bei der Angabe „zur Inhibierung der Fibroplasie und zur Förderung der Gewebebildung einer Wunde“ nicht um die Definition einer anderen Krankheit, sondern um die Umschreibung einer vorteilhaften Wirkung, die sich bei der bekannten Behandlung von selbst ergibt und Neuheit nicht begründen kann.[625]

145 **Therapiebezogene** Anweisungen können wegen § 2a Abs 1 Nr 2 nach Auffassung des BGH nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich zu und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die Krankheit zu behandeln;[626] dies erscheint zu eng, weil auf eine Verbesserung nicht mehr abgestellt werden kann, sondern allg eine Veränderung ausreicht. Die österr Rspr bejaht die Indikation, wenn der bekannte Stoff für eine spezielle Patientengruppe mit speziellen Wirkungen verwendet werden soll.[627]

146 **Wirkung.** Der nach Abs 3 gewährte Schutz ist zwar Stoffschutz, aber zweckgebunden.[628] Der Schutz ist auf den in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Bereich beschränkt, dort aber absolut,[629] er erfasst nicht die Herstellung des Stoffs an sich, wohl aber alle Handlungen, die sich auf die Herstellung von Stoffen gleicher Beschaffenheit und Zweckbestimmung als Arzneimittel beziehen.[630]

147 **c. Weitere medizinische Indikation (Absatz 4).** War die Anwendung des Stoffs in einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren im StdT bekannt, schied nach früher hM nach früherem Recht auch der zweckgebundene Stoffschutz nach Abs 3 aus. Mit der Zulassung des Arzneimittelgebrauchsmusters durch die Rspr[631] ist dies iS eines zweckgebundenen Stoffschutzes aufgeweicht[632] und durch die spätere Rspr[633] ausdrücklich aufgegeben worden. Nach dem durch die Revisionsakte vom 29.11.2000 zur Absicherung der „zweiten“ medizinischen Indikation[634] neu eingestellten Art 54 Abs 5 EPÜ und der entspr nationalen Rege-

617 Vgl *Benkard* Rn 393; *Benkard*[10] Rn 89.
618 ÖOGH 9.2.2010 17 Ob 35/09k ÖBl 2010, 116 Ls Isoflavon.
619 BPatG GRUR 1996, 868, 869 unter Aufgabe von BPatGE 24, 16 = GRUR 1981, 902 und BPatGE 24, 205 = GRUR 1982, 554; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 176.
620 Vgl zu Formulierung und Breite der Patentansprüche auch EPA T 43/82.
621 ÖOGH 9.2.2010 17 Ob 35/09k ÖBl 2010, 116 Ls Isoflavon.
622 Vgl den BGH Bausch BGH 1999–2001, 44 Heparin und der vorangegangenen Entscheidung BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 122 zugrunde liegenden Fall.
623 Vgl BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II.
624 GH Den Haag ENPR 2000, 26 Taxol; PatentsC ENPR 2000, 58 Bristol-Myers v. Baker Norton und nachfolgend CA ENPR 2000, 230 m Bespr *Sternfeld* EIPR 2001, 107.
625 BPatG 9.9.1997 14 W (pat) 85/95.
626 BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II.
627 OLG Wien ÖBl 2019, 47.
628 Vgl *Nirk* GRUR 1977, 356, 361.
629 Vgl *Benkard* Rn 392 f; *Benkard*[10] Rn 90.
630 Vgl BGH GRUR 1987, 794, 797 Antivirusmittel; ÖOGH 9.2.2010 17 Ob 35/09k ÖBl 2010, 116 Ls Isoflavon stellt auf die Eignung für den angegebenen Zweck ab.
631 BGHZ 164, 220 = GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster.
632 Vgl *Benkard*[10] Rn 91; *Benkard*[11] Rn 379.
633 BGHZ 200, 229 = GRUR GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II.
634 Vgl Denkschrift BTDrs 16/4375 S 123 ff = BlPMZ 2007, 406, 410.

lung in Abs 4 kommt nunmehr (bei Vorliegen der weiteren Patentierungsvoraussetzungen) zweckgerichteter Stoffschutz in Betracht,[635] wenn die Anwendung nicht zum StdT gehört, also neu ist.[636] Gegenstand ist hier die Eignung eines bekannten Soffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft.[637] Damit ist die Anwendung nicht auf Indikationen zur Behandlung weiterer Krankheitsbilder beschränkt. Nach der Rspr der Großen Beschwerdekammer des EPA muss die neue Verwendung nicht die Behandlung einer anderen Krankheit sein, damit schließt es die Bestimmung nicht aus, ein für die Behandlung einer bestimmten Krankheit bekanntes Medikament für eine unterschiedliche Art der Behandlung derselben Krankheit zu patentieren; dies gilt auch dann, wenn sich nur die Dosierung ändert; zweckgebundener Stoffschutz kann daher auch durch eine geänd Dosieranleitung begründet werden.[638] Hierzu wird es nicht erforderlich sein, dass die Herrichtung als ausdrückliches Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen wird. Die Regelung gilt auch für bei Inkrafttreten der Revisionsakte (13.12.2007) anhängige Anmeldungen, in denen über die Patenterteilung noch nicht entschieden war;[639] die Änderung konnte innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im ABl EPA vorgenommen werden.[640] Die frühere dt Praxis gewährte Verwendungsschutz, die frühere des EPA Schutz über das Herstellungsverwendungsverfahren („swiss type claim"; Rn 51 zu § 2a); hierauf kann nicht mehr zurückgegriffen werden (näher *8. Aufl*).[641] Die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand entgegenwirkt, kann keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen, wenn es im StdT bekannt war, an dieser Krankheit leidende Patienten zur Linderung der Krankheitssymptome mit dem Wirkstoff zu behandeln und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist.[642] Auch das nachträgliche Auffinden der biologischen Zusammenhänge, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bekannten Verwendung eins Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen.[643] Für die weitere Indikation ist ein deutlich unterschiedlicher Endzweck gegenüber der ersten gefordert worden,[644] während das EPA eine unterschiedliche Applikation als ausreichend ansieht.[645] Zur Patentierbarkeit von Dosierungsempfehlungen Rn 51 zu § 2a.

II. Missbrauchstatbestand (Absatz 5)

148 **1. Früheres Recht.** Zur Rechtslage vor 1978 *6. Aufl* Rn 204 ff. Die frühere Regelung gilt im GbmRecht mit der Abweichung weiter, dass der Prioritätszeitpunkt und nicht mehr der Anmeldezeitpunkt maßgeblich ist (Rn 11 ff zu § 3 GebrMG). Zum Übergangsrecht 1978 bis 1980 *6. Aufl* Art XI § 1, § 3 Abs 6 IntPatÜG.

2. Die geltende Regelung

149 **a. Allgemeines.** Die Neuheitsschonfrist in der früheren Form ist weggefallen. An ihre Stelle ist der Missbrauchstatbestand (Abs 5 Satz 1 Nr 1) getreten, der auf das StraÜ zurückgeht, in das der skandinavi-

635 Vgl *Tilmann* GRUR 2008, 312 f; Denkschrift BTDrs 16/4375 = BlPMZ 2007, 406, 410.
636 Vgl EPA T 913/94, wo erfinderische Tätigkeit verlangt wurde.
637 BGH Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH Kollagenase I gegen BPatG 11.12.2012 14 W (pat) 12/09 CIPR 2014, 36 Ls; BGH Kollagenase II; BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Permetrexed; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107.
638 BGH Kollagenase II in Abgrenzung von BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II; vgl CA Actavis UK Limited v. Merck & Co Inc, [2008] EWCA Civ 444 Nr 44 ff; schweiz BG GRUR Int 2012, 183, 186 f Alendronsäure.
639 Beschluss des Verwaltungsrats v 28.6.2001 ABl EPA Sonderausg Nr 4, 139.
640 EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 Dosierungsanleitung, auf Vorlage EPA T 1319/04; vgl BPatG Mitt 2019, 505, 511 „endoluminale Laserablationsvorrichtung".
641 EPA Dosierungsanleitung.
642 BGH GRUR 2011, 999 Memantin; vgl BPatG 1.7.2014 3 Ni 14/13 (EP).
643 BGH GRUR 2014, 54 Fettsäuren; BGH Memantin; BGH 2.10.2018 X ZR 118/16.
644 CA ENPR 2000, 230 Taxol, unter Hinweis auf EPA G 5/83 ABl EPA 1985, 64 Zweite medizinische Indikation.
645 EPA T 1020/03 ABl EPA 2007, 204 = GRUR Int 2007, 738 IGF-1 und hierzu *Vaver*/*Basheer* EIPR 2006, 282, 289; EPA G 2/08 ABl EPA 2010, 456 Dosierungsanleitung.

sche Patentgesetzentwurf 1962 eingeflossen ist.[646] Sie wird vielfach als revisionsbedürftig angesehen.[647] Bemühungen zu einer Änderung sind insb im Rahmen der WIPO unternommen worden (Art 12 Entwurf Patent Law Treaty mit zwölfmonatiger Neuheitsschonfrist vor Anmelde- oder Prioritätstag bei Offenbarung durch den Erfinder, durch ein Amt, falls die vom Anmelder stammende Information nicht hätte veröffentlicht werden sollen oder sie in einer von Dritten ohne Zustimmung des Erfinders eingereichten Anmeldung enthalten war und die Kenntnis direkt oder indirekt vom Erfinder herrührte, oder durch den Dritten, der seine Kenntnis direkt oder indirekt vom Erfinder ableitete).[648] Weitergehende Regelungen enthalten ua das australische, bulgarische, estnische, litauische, mexikanische, rumänische, slowenische und türkische PatG sowie die Gemeinsame Regelung der Andenstaaten.

150 **b. Voraussetzungen. Grundsatz.** Abs 5 Nr 1 PatG nimmt die Offenbarung der Erfindung von dem bei der Prüfung auf Patentfähigkeit (also nicht nur wie früher der Neuheit; vgl *6. Aufl* Rn 209) zu berücksichtigenden StdT aus, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgeht. Die Immunität des Abs 5 wirkt auch gegenüber nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldungen.[649]

151 Unter „**Offenbarung der Erfindung**“ sind die von Abs 1 und 2 erfassten Offenbarungen zu verstehen.[650] Missbräuchliche nachveröffentlichte Anmeldungen fallen unter die Regelung; die Formulierung „nicht früher als“ zielt auf sie.[651] Die Kenntnis von der Erfindung muss, wenn auch nicht notwendig durch den Dritten selbst, an die Öffentlichkeit gelangt sein.[652] Die objektive Tatsache des Offenbarwerdens reicht aus, auf eine Qualifizierung als schuldhaft oder verwerflich kommt es nicht an.[653] Maßgeblich für den Zeitpunkt der Offenbarung ist der Prioritätstag der früheren Anmeldung.[654]

152 Die **Sechsmonatsfrist** ist auf den Anmeldetag und nicht auf einen früheren Prioritätstag bezogen (ausdrücklich anders Art 7b schweiz PatG).[655] Auf die Fristberechnung ist § 193 BGB anzuwenden.[656]

---

646 Zur Entstehungsgeschichte *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 31–35; vgl die Denkschrift zum StraÜ BTDrs 7/3712, 377 ff = BlPMZ 1976, 336, 338 f; zu entspr Regelungen im Ausland s *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 10–22.

647 Zu Bemühungen um eine Wiedereinführung *Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung* Förderung von Erfindungen und Patenten im Forschungsbereich, 1997, 3 f; BTDrs 17/1052 und hierzu *Bardehle* Mitt 2012, 167; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 37 sieht in der Neuregelung mit den Elementen absoluter Neuheitsbegriff, Normierung der erfinderischen Tätigkeit und Reduzierung der Neuheitsschonfrist auf den Missbrauchstatbestand „geradezu katastrophale Folgen“ für die auf den Erfinder zurückgehende Vorverlautbarung; zur Diskussion über die Einführung der Neuheitsschonfrist im Europäischen Parlament sowie zu Reaktionen von Kommission und Bundesregierung VPP-Rdbr 1998, 58, 59, 91, 110; 1999, 19, 55; GRUR 1999, 133 sowie *Bunke* Mitt 1998, 443 mit Erwiderung *Dänner* Mitt 1999, 47; Stellungnahme des Vorstands der Patentanwaltskammer Mitt 1998, 447; Folgepapier der Kommission S 21; vgl auch GRUR Int 1999, 378; zur Diskussion in der EU Bericht der Kommission ABl EPA 1999, 155; Antworten der Bundesregierung BTDrs 14/2879, 12 = GRUR 2000, 496, BTDrs 14/4126, 5 = GRUR 2001, 221; Bericht der Kommission vom 14.1.2002 KOM 2002 (2) endg; vgl auch *Monotti* EIPR 2002, 475.

648 Vgl hierzu insb *Bardehle* Mitt 1991, 146; *Loth* Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 172 ff und 406 ff.

649 BPatGE 30, 9, zum Übergangsrecht 1978/1980.

650 Eingehend zu Abs 2 *Benkard* Rn 400.

651 Münchener Diplomatische Konferenz Dokument M/PR/I Nr 62, 63; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 54 mwN.

652 Vgl *Benkard* Rn 399.

653 *Benkard* Rn 399; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 17; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 93 f; *Benkard*[10] Rn 100 forderte noch Rechts- oder Pflichtwidrigkeit beim Informanten.

654 BGHZ 131, 239 = GRUR 1996, 349 f Corioliskraft II; BGH 13.7.2010 Xa ZR 10/07; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 19; *Kraßer/Ann* § 16 Rn 66; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 56; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 55 EPÜ Rn 11; aA *Straus* GRUR Int 1994, 89, 91 ff.

655 BGHZ 131, 239 = GRUR 1996, 349 Corioliskraft II; BGH 13.7.2010 Xa ZR 10/07; BPatG 9.11.2006 3 Ni 5/04 (EU); BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP); BPatG 28.6.2017 6 Ni 8/17 (EP); schweiz BG BGE 117 II 480 = GRUR Int 1992, 293, 294 f Stapelvorrichtung mwN, für das EPÜ; EPA G 3/98 ABl EPA 2001, 62, 71 = GRUR Int 2001, 340 Sechsmonatsfrist/UNIVERSITY PATENTS, auf Vorlage EPA T 377/95 ABl EPA 1999, 11 = GRUR Int 1999, 269 Herpes-simplex-Virus; EPA G 2/99 ABl EPA 2001, 83 Ls Sechsmonatsfrist/DEWERT, auf Vorlage EPA T 535/95; OG Tokio IIC 1999, 449; *Benkard* Rn 395; *Schulte* Rn 185; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 192; *Mes* Rn 90; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 62; *Kraßer/Ann* § 16 Rn 67, allerdings de lege ferenda kr; *Singer*[1] Rn 2 zu Art 55 EPÜ; *van Empel* S 44; *Günzel* FS R. Nirk (1992), 441; *Götting* Mitt 1999, 91; kr *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 60–66; offengelassen in EPA T 173/83 ABl EPA 1987, 465, 468 = GRUR Int 1988, 246 Antioxidans; aA (Prioritätstag) GH Den Haag GRUR Int 1995, 253 f; niederländ HR GRUR Int 1997, 838 f = BIE 1997, 235 m abl Anm *den Hartog* Organon/ARS; EPA (Einspruchsabteilung) EPOR 1992, 79; beiläufig EPA T 436/92; *Eisenführ* Mitt 1997, 268; zum Streitstand auch *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 55 EPÜ Rn 7 ff; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 6.

656 BPatGE 28, 90 = BlPMZ 1986, 340, zu Art XI § 1 IntPatÜG.

Zurückgehen auf offensichtlichen Missbrauch. Missbrauch[657] setzt voraus, dass der Dritte die Kenntnis „in einer Weise erlangt oder an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, die eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht gegenüber dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger verletzte".[658] Die Einbeziehung jedes Falls nicht autorisierter Drittverlautbarung[659] geht zu weit, soweit nicht rechtswidrige oder pflichtwidrige Verlautbarungen erfasst sein sollten. Die Preisgabe an die Öffentlichkeit oder die Anmeldung zum Patent durch den Dritten muss objektiv erkennbar rechtswidrig sein;[660] enger die Praxis des EPA.[661] Dies kann auch bei einer vorzeitigen amtlichen Veröffentlichung der Fall sein.[662] In Betracht kommt auch die Verletzung quasivertraglicher Pflichten wie aus Verschulden bei Vertragsanbahnung; die allg Auslegungsgrundsätze (Treu und Glauben) sind zu berücksichtigen,[663] hierüber kann im Einzelfall auch eine Obliegenheitsverletzung des Anmelders erfasst werden.[664] Es kann auf eine fremde Rechtsordnung abzustellen sein.[665] Verschulden oder Schädigungsabsicht ist nicht erforderlich,[666] ebensowenig Handeln gegen den Willen des Erfinders.[667] **153**

Auch der **Erfinder** selbst kann den Missbrauchstatbestand erfüllen, wenn er zum Nachteil eines Rechtsnachfolgers[668] oder von Miterfindern handelt;[669] das gilt auch, wenn der ArbN-Erfinder dem ArbGb die Erfindung vorenthält und selbst veröffentlicht.[670] **154**

Die Fälle, in denen der **Anmelder selbst** vorzeitig bekanntgegeben hat, scheiden grds aus.[671] Die Versäumung der Prioritätsfrist durch den Anmelder kann Missbrauch nicht begründen. Dies muss auch gelten, wo, etwa wie in § 11 Abs 1 Satz 1 Apothekengesetz, der Erfinder durch öffentlich-rechtl Bestimmungen zur Offenbarung gezwungen wird.[672] Im übrigen kann grds nicht verlangt werden, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger alles getan hat, um die Erfindung zu erhalten,[673] anders etwa, wenn eine Obliegenheitsverletzung nach Treu und Glauben zu berücksichtigen ist. **155**

Problematisch kann sein, wenn der Dritte grds zu einer Anmeldung berechtigt ist, ihm hierfür aber **verschiedene Wege** zur Verfügung stehen, von denen der eine (zB GbmAnmeldung) kurzfristig zur öffentlichen Zugänglichkeit führt, der andere (Patentanmeldung mit späterer Offenlegung) aber nicht. Nach dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis beurteilt sich, ob im weniger schonenden Vorgehen Missbrauch liegt. **156**

Offensichtlichkeit. Die Bedeutung des Merkmals ist str. Nach einer Ansicht[674] ist der Missbrauch offensichtlich, wenn der Handelnde Tatsachen kannte, aus denen sich die Pflichtwidrigkeit seines Handelns **157**

---

657 Zur Auslegung des Begriffs Missbrauch eingehend *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 89–96.

658 Denkschrift zum StraÜ BlPMZ 1976, 339; Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags BTDrs 7/5178 = BlPMZ 1976, 347, 350; *Benkard* Rn 412 ff, insb 415; *Kraßer*/*Ann* § 16 Rn 71; *Bossung* GRUR Int 1978, 381, 391.

659 So *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 89–96 im Anschluss an *Bossung* und *Scheuchzer* (1981) S 303; vgl niederländ HR GRUR Int 1997, 838 Follikelstimulationshormon II; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 55 Rn 15 ff; wie hier wohl *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 28.

660 BGH GRUR 1989, 33 Schlauchfolie; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 42.

661 EPA T 436/92 lässt bloße Fahrlässigkeit oder Verletzung einer Geheimhaltungspflicht nicht ausreichen und stellt auf die Absichten des Handelnden ab.

662 Abw, unter Abstellen auf die subjektive Seite, bei Unachtsamkeit oder Irrtum, EPA T 585/92 ABl EPA 1996, 129 = GRUR Int 1996, 725 desodorierendes Reinigungsmittel; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 31.

663 *Kraßer*/*Ann* § 16 Rn 72; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 28; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 64.

664 Vgl hierzu niederländ PA BIE 1997, 391, 393, wo sich der in Patentsachen besser bewanderte Anmelder selbst nicht um Geheimhaltung gekümmert hatte.

665 *Kraßer*/*Ann* § 16 Fn 80.

666 *Benkard* Rn 421 ff; *Mes* Rn 92; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 41; aA offenbar *Schulte* Rn 190.

667 *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 95; aA EPA T ABl EPA 1996, 129 = GRUR Int 1996, 725 desodorierendes Reinigungsmittel; zur Vorveröffentlichung „gegen den Willen des Erfinders" OG Tokio GRUR Int 1994, 257.

668 *Benkard* Rn 415.

669 *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 33.

670 *Benkard* Rn 415; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 32; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 55 EPÜ Rn 20; vgl *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 81 f.

671 *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 72; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 22 f.

672 Vgl zu diesem Fall BVerwG NJW 1995, 1627 f.

673 So aber *Benkard*[10] Rn 100b unter Bezugnahme auf EPA T 173/83 ABl EPA 1987, 465, 468 = GRUR Int 1988, 246 Antioxidans und Denkschrift zum StraÜ BlPMZ 1976, 339; aA *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 94; vgl *Benkard*[11] Rn 424.

674 *Kraßer*/*Ann* § 16 Rn 73; so auch *Benkard*[10] Rn 100c; unentschieden *MGK*/*Loth* Art 55 EPÜ Rn 97.

zweifelsfrei ergab. Eine andere Ansicht[675] stellt darauf ab, dass der Offenbarende in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Anmelder oder unter Verletzung eines bestehenden Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses handelt.[676] Nach einer dritten Ansicht[677] ist auf die objektiven Gegebenheiten abzustellen. Auch von anderen wird auf klare Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit und Beweisbarkeit abgestellt.[678] Im Abstellen auf die Offensichtlichkeit sollte eine Beweislastregelung dahin gesehen werden, dass die Nichterweislichkeit des Missbrauchs zu Lasten dessen geht, der sich auf ihn beruft.[679] Ein Grundsatz **„in dubio pro inventore“** kann[680] besteht wegen des Ausnahmecharakters der Regelung nicht.[681]

158 Der Missbrauch muss zum **Nachteil** des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers erfolgt sein. Nachteile eines Dritten werden nicht erfasst. Der Nachteil kann darin liegen, dass die Anmeldung gegen den so begründeten StdT zu verteidigen ist.[682] Beseitigungsmöglichkeit steht ihm nicht entgegen.[683]

159 **Zurückgehen.** Der Regelungsgehalt beschränkt sich nach seinem Wortlaut, Zweck und dem Willen des Gesetzgebers darauf, die Fälle zu erfassen, in denen der Inhalt der Vorveröffentlichung auf die Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers unmittelbar oder mittelbar zurückgeht.[684] Es kommt auf die lückenlose Kette der tatsächlichen Wissensvermittlung vom Erfinder zum Anmelder[685] wie vom Erfinder zur Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung an.[686] Die Offenbarung muss dabei auf die Handlung zurückgehen, auf die sich die inanspruchnahme der Privilegierung stützt.[687] Nicht erforderlich ist, dass der Anmelder eine von ihm selbst gemachte Erfindung veröffentlicht.[688] Dass der Anmelder die von ihm veröffentlichte Erfindung vor ihrer Veröffentlichung nacheinander von mehreren Diensterfindern und nach der Veröffentlichung von einem weiteren Diensterfinder erworben und den letzteren im Erteilungsverfahren als Erfinder benannt hat, steht nicht entgegen.[689] Die Bestimmung ist auch bei Veröffentlichung durch Miterfinder anwendbar.[690] Fälle unvollständiger Vorwegnahme sind erfasst.[691] Bei Doppelerfindung können die Wirkungen nicht nachträglich dadurch herbeigeführt werden, dass der andere Erfinder als Miterfinder benannt wird.[692] Zurückgehen der Vorveröffentlichung auf die unabhängige Erfindung eines Dritten begründet keine Privilegierung.

160 **c. Wirkung.** Die Regelung nimmt die auf den Missbrauch zurückgehende Offenbarung bei der Prüfung der Anmeldung, nicht aber allg auch zugunsten Dritter, vom StdT aus, sie gewährt auch kein Prioritätsrecht.[693] Andere Verteidigungsmöglichkeiten werden vom Missbrauchstatbestand nicht berührt.[694] Die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs 1 Satz 3 GebrMG bemisst sich nach der beanspruchten Priorität einer wirk-

---

675 *Schulte* Rn 190 im Anschluss an EPA T 173/83 ABl EPA 1987, 465, 468 = GRUR Int 1988, 246 Antioxidans.
676 Vgl auch den skandinavischen Patentgesetzentwurf GRUR Int 1962, 590, 609.
677 Vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 34 ff; *Benkard* Rn 421 f.
678 EPA Antioxidans; *Scheuchzer* S 303; *Bossung* GRUR 1978, 381, 392; *Mousseron* Traité des brevets S 283 Anm 256; niederländ HR GRUR Int 1997, 838, 839 = BIE 1997, 235 Organon/ARS stellt unter Berufung auf das EPA darauf ab, ob das Fehlen der Befugnis zur Weitergabe klar und unzweifelhaft feststeht.
679 Vgl *Kraßer/Ann* § 16 Rn 75; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 198.
680 Entgegen *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 92, 104.
681 So auch *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 8; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 198.
682 *Benkard* Rn 430; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 98; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 38; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 65.
683 *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 39.
684 BGH GRUR 1989, 33 Schlauchfolie; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 11; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 63; Begr BlPMZ 1976, 322, 333 f.
685 BPatGE 21, 62 = GRUR 1978, 637; BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP).
686 BGH GRUR 1994, 104, 105 Akteneinsicht XIII.
687 *Benkard-EPü*[3] Art 55 Rn 13.
688 BGH Akteneinsicht XIII.
689 BGH GRUR 1980, 713 Kunststoffdichtung; zur Personenidentität bei ArbN-Erfindungen und solchen von Organen juristischer Personen RG GRUR 1939, 277, 278 Kleinmotoren; BGH Kunststoffdichtung.
690 BPatGE 5, 211, 213.
691 *Benkard* Rn 428 f; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 88; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 20.
692 BGH 23.9.1997 X ZR 64/96 Staubfilter, nicht in GRUR, mwN; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 574; *V. Tetzner* GRUR 1974, 121, 125.
693 *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 101 f.
694 *Benkard*[10] Rn 103; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 98; zum Symbioseproblem von Missbrauchstatbestand und widerrechtl Entnahme allg *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 53 ff; *Bossung* GRUR Int 1978, 381, 386 f.

samen Patentanmeldung, auch wenn diese wegen einer nicht den Voraussetzungen des Abs 5 entspr vorzeitigen Offenbarung nicht zu einem wirksamen Patent führen kann.[695]

III. Ausstellungsschutz

Schrifttum s bei § 6a GebrMG.

1. Früherer Rechtszustand; Ausstellungsgesetz s *8. Aufl* und eingehend *6. Aufl* Rn 226 ff. Eine der Regelung im Ausstellungsgesetz entspr Bestimmung ist in § 6a GebrMG eingestellt. **161**

2. Geltendes Recht

a. Grundlagen. Die eur Harmonisierung hat für das Patentrecht entspr der zwingenden Vorschrift des Art 4 Abs 2 StraÜ den Ausstellungsschutz auf die Mindestanforderungen des Art 11 PVÜ (Stockholmer und Lissaboner Fassung) eingeschränkt, die durch die geltende Regelung eingehalten sind.[696] Erfasst sind praktisch nur noch Ausstellungen im Rang von Weltausstellungen.[697] **162**

b. Der Begriff der **internationalen Ausstellung** ist im Übk über internationale Ausstellungen vom 22.11.1928[698] (IntAusstÜ) idF der Änderungs- und Ergänzungsprotokolle vom 10.5.1948,[699] 16.11.1966[700] und 30.11.1972[701] festgelegt. Die betr Ausstellungen werden seit 1.1.2014 nicht mehr im BGBl, sondern im Bundesanzeiger bekannt gemacht.[702] **163**

Als internationale Ausstellungen iSd Abs 5 Satz 1 Nr 2 sind nach Abs 5 Satz 3 **anerkannt** worden[703] die Ausstellungen vom 28.4.– 9.10.1983 in München, 2.5.–14.10.1984 in Liverpool, 12.5.–11.11.1984 in New Orleans, 17.3.–16.9.1985 in Tsukuba, 2.5.–13.10.1986 in Vancouver, 10.4.–30.7.1987 in Mailand, 30.4.–30.10.1988 in Brisbane, 1.4.–30.9.1990 in Osaka, 7.6.–7.7.1991 in Plovdiv, 10.4.–11.10.1992 in Den Haag-Zoetermeer, 20.4.–12.10.1992 in Sevilla, 15.5.–15.8.1992 in Genua, 23.4.–17.10.1993 in Stuttgart, 7.8.–7.11.1993 in Taejon, 22.5.–30.9.1998 in Lissabon, vom 1.5.–31.10.1999 in Kunming, 1.6.–31.10.2000 in Hannover, 6.4.–20.10.2002 in Haarlemmermeer, 25.4.–12.10.2003 in Rostock, 7.5.–7.8.2004 in Saint-Denis (in der Bek des EPA nicht genannt), 25.3.–25.9.2005 in Aichi/Seto, 1.11.2006–31.1.2007 in Chiang Mai, 14.6.–13.9.2008 in Saragossa, 1.5.–31.10.2010 in Shanghai; 5.4.–7.10.2012 in Venlo; 12.5.–12.8.2012 in Yeosu, voraussichtlich 29.4.-7.10.2019 in Beijing, 20.10.2020-10.4.2021 in Dubai. Für die vom Bureau International des Expositions anerkannten Ausstellungen Expo 2015 in Mailand und 2017 in Astana sind Bek nicht erfolgt. **164**

c. Schutzvoraussetzungen. Ausstellungsschutz setzt neben der Zurschaustellung für die Allgemeinheit (und nicht nur für einen eingeschränkten Peronenkreis)[704] auf einer internationalen Ausstellung voraus, dass der Anmelder bei der Einreichung der Anmeldung angibt, dass die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt, dh für die Allgemeinheit zugänglich gemacht worden ist.[705] Sechsmonatsfrist (Rn 152) und **165**

---

695 BGH NJW-RR 1995, 700 Flammenüberwachung.

696 *Benkard* Rn 432; *MGK/Loth* Art 55 EPÜ Rn 99; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 46; *Steup/Goebel* GRUR Int 1979, 336, 337; aA *Bossung* GRUR Int 1978, 381, 396.

697 Vgl Begr BlPMZ 1976, 334; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 47.

698 RGBl 1930 II 728 = BlPMZ 1957, 346.

699 BGBl 1956 II 2088 = BlPMZ 1957, 347.

700 BGBl 1968 II 510 und 1973 II 1568 = BlPMZ 1968, 346 und 1974, 58.

701 BGBl 1974 II 276 = BlPMZ 1974, 248, in Kraft für die Bundesrepublik Deutschland seit 9.6.1980, vgl die Bek vom 12.1.1982, BGBl II 90 = BlPMZ 1982, 158.

702 Begr GeschmMModG BTDrs 17/13428 S 2.

703 Bek des BMJ vom 21.1.1983 BGBl I 54; 5.1.1984 BGBl I 107; 1.2.1985 BGBl I 293; 9.1.1986 BGBl I 137; 9.1.1987 BGBl I 149; 4.12.1987 BGBl I 2550; 5.3.1990 BGBl I 439; 12.12.1990 BGBl I 2893; 10.1.1992 BGBl I 54; 9.12.1992 BGBl I 2019; 14.8.1997 BGBl I 2114 = BlPMZ 1997, 337; 13.1.1998 BGBl I 90 = BlPMZ 1998, 98; 17.8.2001 BGBl I 2214 = BlPMZ 2001, 309; 31.3.2004 BGBl I 558 = BlPMZ 2004, 174; 6.12.2006 BGBl I 2875 = BlPMZ 2007, 64; 25.6.2008 BGBl I 1217 = BlPMZ 2008, 339; 10.11.2011 BGBl I 2253 = BlPMZ 2012, 2; BAnz AT 28.11.2017 B1 = BlPMZ 2018, 42; ABl EPA 1999, 242; ABl EPA 2000, 223 f; ABl EPA 2003, 161.

704 Vgl BGH GRUR 1977, 796 Pinguin; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 202.

705 *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 51 f; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 201; *Mes* Rn 93; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 70.

das Erfordernis des Zurückgehens (Rn 159) gelten wie beim Missbrauchstatbestand. Vorbereitungshandlungen in unmittelbarem zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit der Ausstellung sind mit privilegiert.[706] Der Anmelder muss innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung der Anmeldung eine Bescheinigung über die Zurschaustellung einreichen (Abs 5 Satz 2); hierfür kann Regel 25 AOEPÜ entspr herangezogen werden[707] (vgl auch die Regelung in Art 44, 45 schweiz PatV). Die Viermonatsfrist ist wiedereinsetzungsfähig.[708]

166 **d. Wirkung.** Anders als das frühere Recht begründet Abs 5 Nr 2 kein Prioritätsrecht,[709] sondern nimmt lediglich die Ausstellung der Erfindung sechs Monate lang seit dem Zeitpunkt der Schaustellung vom StdT (nicht nur von den neuheitsschädlichen Tatsachen)[710] aus.

E. Beweisfragen

167 Die Neuheit kann offen gelassen werden, wenn erfinderische Tätigkeit eindeutig zu verneinen ist und zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung führt.[711] Im Erteilungsverfahren geht die Nichterweislichkeit des Vorliegens neuheitsschädlichen Materials iS einer objektiven, nicht auch subjektiven Beweislast zu Lasten der Erteilungsbehörde.[712] Schief ist die Auffassung, dass jedenfalls im Erteilungsverfahren eine Vermutung für die Neuheit streite.[713] Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren trifft grds den Einsprechenden und den Nichtigkeitskläger die (materielle) Beweislast für das Fehlen der Neuheit (zu weitgehend ist die Ansicht des EPA,[714] dass die Nichtvorlage von Tests zur Beweislosigkeit führe; dies bürdete dem Einsprechenden auch die formelle Beweislast auf); dies kann strenggenommen nur gelten, soweit es um die einem Beweis zugängliche Feststellung von Tatsachen und nicht, wie etwa beim Offenbarungsgehalt von Entgegenhaltungen, um Wertungen geht (vgl Rn 53). Vorwegnahme muss festgestellt werden, ihre Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus (abw die Praxis des EPA zur Feststellung von Internet-Veröffentlichungen, Rn 29).[715] Übereinstimmung der Anmeldeunterlagen mit den ursprünglich eingereichten ist grds nicht beweisbedürftig.[716] Experimentelle Untersuchungen einer Partei zum Nachweis der Vorwegnahme können problematisch sein.[717] Zur indiziellen Bedeutung von nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchen Rn 150 zu § 4.

168 **Beweisbedürftig** sind erhebliche Tatsachen,[718] nicht auch an sie geknüpfte Wertungen; für Selbstverständlichkeiten bedarf es keines besonderen Nachweises.[719] Vorlage einer Teilübersetzung einer fremdsprachigen Veröffentlichung muss nicht schädlich sein.[720] Auch ein nicht im Originalzustand vorgelegtes Beweismittel kann relevant sein (§ 419 ZPO).[721]

---

706 BGH GRUR 1975, 254 Ladegerät (zur früheren Rechtslage); *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 202.
707 Vgl Begr BlPMZ 1976, 334; näher *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 51 f.
708 *Benkard* Rn 440; *Schulte* Rn 192; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 201.
709 *Benkard* Rn 433; *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 48.
710 *Mes* Rn 94 unter Hinweis auf BGH GRUR 1969, 271, 272 Zugseilführung; abw *Benkard-EPÜ*[3] Art 55 Rn 53 f.
711 Zutr *R. Rogge* GRUR 1996, 931, 934; vgl zB BPatG 13.4.2016 9 W (pat) 29/10.
712 *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 13 f.
713 So aber *Benkard* Rn 276.
714 EPA T 954/93.
715 EPA T 464/94; vgl EPA T 1029/96, allerdings mit zwh Begr; EPA T 231/01; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 15; vgl Corte di Venezia IIC 2008, 730; aA offenbar BPatG 26.2. 2002 14 W (pat) 24/01 bei Vorliegen eines „völlig vergleichbaren" Erzeugnisses.
716 BPatG BlPMZ 2000, 116.
717 Vgl CA 29.11.2004 2004 EWCA 1568 SmithKline Beecham v. Apotex, referiert in EIPR 2005 N-68.
718 Vgl schweiz BG 28.11.2016 4 A 427/2016 GRUR Int 2017, 135; zur Notwendigkeit des Belegens von Behauptungen mit bestimmten Tatsachen BPatG 30.6.1997 31 W (pat) 6/94; BPatG 22.6.1998 34 W (pat) 61/95 (falls bei vorbehaltloser Lieferung besondere Umstände gegen die Annahme sprechen, für beliebige Dritte habe Gelegenheit bestanden, vom Wesen der Erfindung Kenntnis zu nehmen); zum Belegen des Fachwissens BPatG 13.1.1997 11 W (pat) 147/95 (Angabe auseinanderliegender Seiten eines umfangreichen Handbuchs soll nicht genügen); zur Beweisbedürftigkeit nationalen Rechts und nationaler Patentpraxis EPA T 833/94.
719 BPatG 23.6.1997 31 W (pat) 50/95.
720 Vgl BPatG 18.5.2006 17 W (pat) 47/04.
721 Vgl BPatG 3.5.2011 4 Ni 55/09 (EU) und nachgehend BGH GRUR 2013, 367 Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser (aufgetrenntes Servicehandbuch).

Ob eine **offenkundige Vorbenutzung** vorliegt, bedarf regelmäßig sorgfältiger Prüfung. Zur Darlegung bedarf es konkreter Angaben darüber, was wo, wann, wie und durch wen geschehen ist, sowie der Darlegung der öffentlichen Zugänglichkeit mit der Möglichkeit der Nachbenutzung durch andere.[722] Nach der Offenbarung brauchbarer Erfindungen wird erfahrungsgemäß nicht selten von Dritten behauptet, schon ähnliches gemacht zu haben. Es muss festgestellt werden, ob die Erfindung tatsächlich benutzt worden ist und ob die Allgemeinheit die Möglichkeit hatte, von der Vorbenutzung in einer die Nachbenutzung ermöglichenden Weise Kenntnis zu nehmen.[723] Es kommt nicht auf die Feststellung an, ob tatsächlich die Allgemeinheit von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt oder gar von der vorbenutzten Lehre Gebrauch gemacht hat, ausreichend ist die Feststellung einer „nicht zu entfernten Möglichkeit", dass beliebige Dritte und damit auch andere Sachverständige zuverlässige, ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten haben.[724] Die Lebenserfahrung ist hier wichtiger als bei der Feststellung der Vorbenutzung. Man kann daraus nicht schließen, dass an die Feststellung der Offenkundigkeit nur sehr geringe Anforderungen zu stellen seien.[725] Die Schlussfolgerung, dass nach der allg Lebenserfahrung die nicht nur entfernte Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige durch eine Vorbenutzung zuverlässige Kenntnis von der Erfindung erhalten, setzt voraus, dass wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann.[726] Die Praxis des EPA lässt idR überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen.[727] Beruft sich der Patentinhaber im Einspruchsverfahren auf Vertraulichkeit von Benutzungshandlungen, soll er dies nachzuweisen haben.[728] Andererseits sollen Geheimhaltungsvermerke die Annahme nahe legen, dass die Ausgestaltung der Erzeugnisse gegenüber Außenstehenden geheim bleiben sollte.[729] Tatsächlich wird es immer auf eine Würdigung des Einzelfalls ankommen.[730] Auch unbeglaubigte Kopien von Privaturkunden können gewürdigt werden.[731] Zeugenbeweisantritt über eine Augenscheinseinnahme nach dem Anmeldetag reicht grds nicht aus.[732] **169**

Der dem Gegner des Schutzrechtsinhabers obliegende[733] **Beweis für die Offenkundigkeit** eines Angebots ist idR erbracht, wenn keine Geheimhaltung (auch stillschweigend) vereinbart wurde oder sich nach Treu und Glauben ergab oder wegen eigenen geschäftlichen Interesses zu erwarten war und die Weitergabe der Kenntnis durch den Empfänger der Mitteilung nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich war („nahegelegen hat").[734] Ob der Schutzrechtsinhaber den Beweis entkräften kann, weil streng geheim gehalten worden ist,[735] hat der BGH zunächst offengelassen,[736] aber später bejaht. Ein Vertrauensbruch muss festgestellt werden, bloße Wahrscheinlichkeit genügt nicht.[737] Es ist nicht Sache des Patentinhabers nachzuweisen, dass er die notwendigen Geheimhaltungsvorkehrungen getroffen hat.[738] Nachzuweisen **170**

722 BPatGE 24, 25 f; BPatG 24.5.2012 2 Ni 32/10; BPatG 24.5.2012 2 Ni 33/10 (EU); öOPM 13.11.2013 Op 2/13 ÖBl 2014, 69 Ls; *Benkard* Rn 284; vgl BPatG 11.10.2016 2 Ni 5/12 (EP) GRURPrax 2016, 534 KT; BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP).

723 Vgl BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α"; *Schulte* § 59 Rn 109 ff.

724 BGH GRUR 1996, 747 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BPatG 7.5.2015, ber 20.8.2015 7 Ni 41/14 (EP).

725 BGH GRUR 1963, 311 Stapelpresse; BGH GRUR 1975, 254, 256 Ladegerät; vgl BGHZ 136, 40, 51 = GRUR 1997, 892 Leiterplattennutzen; BGH 21.7.2011 X ZR 7/09.

726 BGH GRUR 2015, 463 Presszange; vgl BPatG 15.9.2015 4 Ni 22/13 (EP).

727 Für einen strengeren Maßstab (zweifelsfrei) EPA T 97/94 ABl EPA 1998, 467, 477 f Zeitplan für das Verfahren, mwN; zum Fall, dass jeder Anhalt für Vertraulichkeit fehlt, EPA T 970/93; vgl auch EPA T 212/97; EPA T 1191/97.

728 EPA T 1054/92; vgl CA Paris PIBD 1997, 631 III 232.

729 BPatG 27.7.2006 6 W (pat) 307/03.

730 Vgl zur öffentlichen Zugänglichkeit eines Gutachtens BPatG 25.7.2006 6 W (pat) 343/03.

731 BPatG 1.7.1997 6 W (pat) 90/96, aA offenbar BPatGE 40, 140; zur geringen Beweiskraft eines nicht unterschriebenen Vermerks einer unbekannten, nicht namentlich genannten Person EPA T 750/94 ABl EPA 1998, 32 = GRUR Int 1998, 410 Beweis einer Vorveröffentlichung.

732 Vgl BPatGE 40, 140.

733 Vgl hierzu auch CCass PIBD 1996, 607 III 142.

734 BGH GRUR 1996, 747, 752 Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH GRUR 2008, 885 Schalungsteil; BGH GRUR 2013, 367 Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH 8.12.2015 X ZR 132/13; BPatG 3.5.2011 4 Ni 55/09 (EU); BPatG 29.10.2014 1 Ni 9/14 (EP).

735 Vgl RG GRUR 1940, 351 f Rollenschneidemaschine.

736 BGH GRUR 1962, 518, 520 f Blitzlichtgerät.

737 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; *Schulte* Rn 26.

738 BGH Mitt 1999, 362 Herzklappenprothese; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 43.

sind nach der Praxis des EPA das Datum der Offenbarung, ihr genauer Gegenstand und die Umstände, unter denen die Offenbarung erfolgte.[739] Eine schriftliche Offenbarung, die auf einer zurückliegenden mündlichen Offenbarung beruht, belegt nicht ohne weiteres deren Übereinstimmung.[740] Das EPA hat die Auffassung vertreten, dass der Inhalt eines Vortrags nicht allein durch Beweismittel des Vortragenden festgestellt werden könne;[741] dies ist abzulehnen, soweit damit eine Beweisregel aufgestellt wird.

171 Ist der **Zugänglichkeitszeitpunkt** nicht zuverlässig (auch in der Weise, dass er jedenfalls ohne nähere Eingrenzung vor dem Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt liegt) festzustellen, kann das Kundgebungsmittel nicht zum StdT gerechnet werden[742] (vgl auch EPA-PrRl G-IV 7.4). Dies kann insb nach Einspruchsrücknahme zum Tragen kommen, wenn nähere Feststellungen nur unter Mitwirkung des Einsprechenden getroffen werden können.[743] Druckschriften werden nach der Lebenserfahrung idR in unmittelbarem Anschluss an die Herstellung verteilt.[744] Bestreiten mit Nichtwissen reicht zur Widerlegung regelmäßig nicht aus.[745] Eine Katalogveröffentlichung beweist nicht ohne weiteres, dass das dort beschriebene Erzeugnis allgemein zugänglich war.[746] Die Auskunft einer Bibliothek, dass Veröffentlichungen idR ab dem Tag ihres Eingangs zugänglich seien, wurde „bis zum Beweis des Gegenteils“ als ausreichend angesehen.[747]

§ 4
(Erfinderische Tätigkeit)

[1]Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. [2]Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Absatz 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

DPMA-PrRl 2019 2.3.3.2.4; **EPA-PrRl** G-VII

Ausland: Belgien: Art 6 PatG 1984; **Bosnien und Herzegowina:** Art 10 PatG 2010; **Dänemark:** § 2 Abs 1 PatG 1996; **Frankreich:** Art L 611–14 CPI; **Italien:** Art 48 CDPI; **Kosovo:** Art 13 PatG; **Litauen:** Art 4 PatG; **Luxemburg:** Art 8 PatG

739 ZB EPA T 194/86 Shower fittings; EPA T 328/87 ABl EPA 1992, 701 = GRUR Int 1993, 477 Zulässigkeit; EPA T 93/89 ABl EPA 1992, 718 = GRUR Int 1993, 421 Polyvinylesterdispersion; EPA T 232/89 EPOR 1993, 37 Dam core machine; EPA T 538/89 EPOR 1991, 445 Verbindungsstange; EPA T 754/89 EPOR 1993, 153 Depilatory device („Epilady“); EPA T 600/90 EPOR 1993, 28 Perborate; EPA T 877/90 EPOR 1993, 6 T-cell growth factor; EPA T 441/91 Adapter.

740 EPA T 86/95; EPA T 348/94; EPA T 890/96; EPA T 348/94.

741 EPA T 1212/97.

742 EPA T 32/95; *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 205; vgl auch EPA T 91/98.

743 Vgl BPatG 11.10.2012 12 W (pat) 302/12.

744 BPatGE 32, 109 = GRUR 1991, 821; BPatG 7.7.2017 6 Ni 18/15 (EP); BPatG 29.11.2018 2 Ni 53/16 (EP); *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 52; vgl BPatGE 38, 206; BPatG Mitt 2006, 370 f; BPatG 9.7.1998 21 W (pat) 19/97; BPatG 21.2.2002 11 W (pat) 47/01; BPatG 10.3.2009 3 Ni 73/06 (EU); BPatG 5.8.2009 4 Ni 2/09; BPatG 11.3.2014 4 Ni 4/12 (EP); BPatG 21.9.2015 5 Ni 30/13 (EP); BPatG 4.6.2019, ber 12.9.2019 4 Ni 71/17 (EP) Mitt 2019, 449 Ls: jedenfalls innerhalb 6 Monaten; ähnlich EPA T 743/89 Olefin polymer: Verteilung eines sieben Monate vor Prioritätszeitpunkt gedruckten Prospekts; vgl BPatG 19.6.1997 6 W (pat) 71/94: nach der Lebenserfahrung wird von der Verteilung eines Prospekts an einen unbestimmten Personenkreis ausgegangen; nach EPA T 287/86 EPOR 1989, 214 Photoelectric densitometer kann grds davon ausgegangen werden, dass der auf einer Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit übereinstimmt, sofern nicht konkrete Umstände zu Zweifeln Anlass geben; aA ÖPA öPBl 1996, 191, 195 unter Hinweis auf die Mehrdeutigkeit aufgedruckter Daten (Beginn oder Abschluss des Druckvorgangs, Weiterleitung); EPA T 77/94; EPA T 543/95; EPA T 48/95; BPatG BlPMZ 1999, 38; vgl BPatG 23.4.1997 5 W (pat) 415/96 zum Aussagegehalt von Druckangaben, der nicht durch pauschales Bestreiten entkräftet wird; bei einer Zusammenstellung von unterschiedlichen Prospekten, bei der einzelne Blätter lösbar miteinander verbunden sind, reicht die Angabe einer Jahreszahl auf der ersten und letzten Seite der Prospektsammlung zum Nachweis des Veröffentlichungstags nicht aus (BPatG 14.2.2001 4 Ni 52/99 (EU); zur Veröffentlichung eines Tagungsbands BPatG 9.5.2006 8 W (pat) 20/02; BPatG 17.3.2009 4 Ni 39/07 (EU); zur Problematik auch *Benkard-EPÜ*[3] Art 54 Rn 18, 206; *Schulte* Rn 42.

745 BPatGE 32, 109 = BlPMZ 1991, 349; BPatG 10.3.2003 20 W (pat) 4/01; BPatG 8.11.2005 23 W (pat) 308/04; BPatG 11.3.2014 4 Ni 4/12 (EP); BPatG 28.5.2014 4 Ni 60/11 (EP).

746 Vgl EPA T 48/96; EPA T 611/97.

747 EPA T 729/91; zur Zugänglichkeit einer akademischen Arbeit EPA T 151/99; EPA T 314/99; vgl zum Anscheinsbeweis BPatG 23.9.2016 2 Ni 48/11 (EP); BPatG 13.12.2016 3 Ni 5/16.

1992/1998; **Niederlande:** Art 6 ROW 1995; **Nordmazedonien:** § 29 GgR; **Österreich:** § 1 Abs 1 öPatG (1984); **Polen:** Art 26 RgE 2000; **Schweden:** vgl § 2 Abs 1 PatG; **Schweiz:** Art 1 Abs 2 PatG; **Serbien:** Art 10 PatG 2004; **Slowakei:** §§ 5, 8 PatG; **Slowenien:** Art 14 GgE; **Spanien:** Art 8 PatG; **Tschech. Rep.:** § 6 PatG; **Türkei:** Art 9 VO 551; **Vereinigtes Königreich:** Sec 3 Patents Act

Übersicht

A. Allgemeines:
- I. Bedeutung — 1
- II. Entstehungsgeschichte; Regelungszweck — 2
- III. Anwendungsbereich — 5
- IV. Europäisches Patentübereinkommen — 7
- V. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) — 8

B. Grundsätze für Vergleich und Bewertung:
- I. Allgemeines:
  - 1. Werturteil — 9
  - 2. Objektive Beurteilung — 12
  - 3. Berücksichtigung aller Umstände — 14
  - 4. Überraschungsmoment — 15
  - 5. Bedeutung der Aufgabe:
    - a. Ältere Praxis — 18
    - b. Spätere Praxis — 19
    - c. Aufgabe-Lösungs-Ansatz („problem-solution-approach") des EPA und nationaler Ansatz — 20
- II. Maßgeblicher Zeitpunkt:
  - 1. Prioritätszeitpunkt — 23
  - 2. Rückschauende Betrachtung — 24
  - 3. Karenzzeit — 25

C. Bewertungskriterien:
- I. Stand der Technik:
  - 1. Maßgebliche Kenntnisse — 26
  - 2. Gesamtbetrachtung — 28
  - 3. Nächstkommender Stand der Technik — 29
  - 4. Ausgangslage des Erfinders — 30
  - 5. Gang der technischen Entwicklung:
    - a. Grundsatz — 31
    - b. Mehrfacherfindungen — 32
    - c. Anregungen; Entwicklungstendenzen — 33
    - d. Bekannte Prinzipien und Erfahrungen — 34
    - e. Abweichende Entwicklung; Irrwege — 35
    - f. Fehlvorstellungen („Vorurteile") — 36
    - g. „Papierener" Stand der Technik — 38
- II. Die beanspruchte Lehre:
  - 1. Allgemeines:
    - a. Abstellen auf die Patentansprüche — 39
    - b. Gesamtheit der Merkmale — 40
  - 2. Gehalt der Erfindung — 44
  - 3. Berücksichtigung von Vorteilen:
    - a. Grundsatz — 45
    - b. Einzelne Vorteile — 46
    - c. Offenbarung der Vorteile — 50
  - 4. Kombinationserfindungen — 52
  - 5. Chemieerfindungen:
    - a. Grundsatz — 58
    - b. Stoffschutz — 59
    - c. Zwischenprodukte — 63
    - d. Chemische Verfahren — 65
    - e. Auswahlerfindungen — 69
  - 6. Biologische Erfindungen — 71
  - 7. Verwendungsschutz — 74
- III. Abstand zum Stand der Technik:
  - 1. Grundsatz — 76
  - 2. Abkehr von eingefahrenen Wegen — 77
  - 3. Blindheit der Fachwelt — 78
  - 4. Technischer Fortschritt — 79
  - 5. Überwindung besonderer Schwierigkeiten — 80
  - 6. Versuche — 83
  - 7. Bedeutung des Fachgebiets — 84

D. Fachmann (Durchschnittsfachmann):
- I. Allgemeines:
  - 1. Begriff — 87
  - 2. Fachwissen und Fachkönnen:
    - a. Grundsatz — 92
    - b. Fachwissen — 93
    - c. Fachkönnen — 95
  - 3. Naheliegen für den Fachmann; „could-would-test" — 102
- II. Heranziehen des Stands der Technik durch den Fachmann:
  - 1. Grundsatz — 106
  - 2. Fachgebiet — 107
  - 3. Weiterer Fachmann — 114
  - 4. Einzelfälle — 115
  - 5. Vereinigung mehrerer Fachgebiete — 116
  - 6. Übertragungserfindung — 117
- III. Art (Höhe) der Qualifikation:
  - 1. Grundsatz — 119
  - 2. Einzelfälle — 120

E. Hilfskriterien für erfinderische Tätigkeit:
- I. Allgemeines:
  - 1. Begriff — 129
  - 2. Bedeutung der Hilfskriterien — 130
- II. Einzelne Hilfskriterien:
  - 1. Bedürfnis; Bemühungen; Zeitmoment:
    - a. Ungelöstes Bedürfnis, vergebliches Bemühen — 131
    - b. Zeitmoment — 135
    - c. Vorausschauende Erkenntnis — 138
  - 2. Beurteilung durch die Fachwelt — 139
  - 3. Beeinflussung der weiteren technischen Entwicklung — 140
  - 4. Wirtschaftlicher Erfolg — 142

F. Verfahrensrechtliche Fragen; Darlegungs- und Beweislast:
I. Allgemeines —— 143
II. Erteilungsverfahren —— 146
III. Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren —— 149
IV. Revisibilität —— 152

Schrifttum: (Schrifttum vor 1978 s *8. Aufl*; zu biologischen Erfindungen s die Hinweise zu § 2; zum erfinderischen Schritt im GbmRecht die Hinweise zu § 1 GebrMG); *Abbott* How Inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentability: Part I – Obviousness, Mitt 2019, 377; *Abraham* Shinpo-sei: Japanese Inventive Step meets U.S. Non-Obviousness, JPTOS 1995, 528; *AIPPI (Schweizer Gruppe)* The patentability criterion of inventive step/non-obviousness, sic! 2012, 138; *Anders* Die erfinderische Tätigkeit – der Prüfungsansatz der deutschen Instanzen, Mitt 2000, 41; *Anders* Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen? GRUR 2001, 555; *Anders* Erfindungsgegenstand mit technischen und untechnischen Merkmalen, GRUR 2004, 461; *Anders* Über die Wahl des Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter besonderer Berücksichtigung jüngerer Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, FS 50 Jahre VPP (2005), 136; *Anders* Über Erfindungen, die nicht neu sind, aber auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, FS 50 Jahre BPatG (2011), 95; *Asquith* Testing for Obviousness, CIPA 1978, 19; *Bardehle* Inventive Level in the Light of the European Patent Convention and German Practice, EIPR 1978, 11; *Bardehle* Wird das richtige Niveau der Erfindungshöhe wirklich richtig gewählt? FS 50 Jahre VPP (2005), 151; *Bardehle* Muss die Behauptung der Existenz zu vieler „Trivialpatente" zu einer Verschiebung des Niveaus ausreichender erfinderischer Tätigkeit als Patenterfordernis führen? FS J. Pagenberg (2006), 3; *Barger* Vorschlag für eine objektive Beurteilung der Erfindungshöhe, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis 1986, 19; *Beckmann* Über die Differenzierung und Quantifizierung von Erfindungshöhe, Schutzrechtsverletzung und Rechtsfolgen im Patentrecht, GRUR 1998, 7; *Beier* Zur historischen Entwicklung des Erfordernisses der Erfindungshöhe, GRUR 1985, 606; *Belser* Kausalitätsprinzip und Erfindungshöhe, Mitt 1968, 171; *Beyer* Recherche und Prüfung einer Erfindung auf Patentfähigkeit, GRUR 1986, 345; *Bochnovic* The Inventive Step (IIC Studies Vol. 5), 1982; *Brandi-Dohrn* (Entscheidungsanmerkung) GRUR 1990, 596; *Brauns* Erfinderische Tätigkeit – technischer Fortschritt, Mitt 1986, 107; *Brodeßer* Die sogenannte Aufgabe der Erfindung, ein unergiebiger Rechtsbegriff, GRUR 1993, 185; *Bruchhausen* „Erfindungshöhe", Mitt 1981, 144; *Bruchhausen* Die Revisibilität der Begriffe „persönliche geistige Schöpfungen", „eigentümliche Erzeugnisse", „auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen" und „auf einem erfinderischen Schritt beruhen", FS O.-F. von Gamm (1990), 353; *Cadman* The Inventive Step in the European Patent Law, CIPA 1983, 274; *Axel Casalonga* The Concept of Inventive Step in the European Patent Convention, IIC 1979, 412; *Christ* Nicht erfinderische Auswahl – eine zulässige Korrektur der Offenbarung? Mitt 1986, 101; *Christ* Die Patentierungsvoraussetzungen für Stofferfindungen, Mitt 1987, 121; *Cole* Obvious and Lacking in Inventive Step, EIPR 1982, 102, 142; *Cole* Inventive Step: Meaning of the EPO Problem and Solution Approach, and Implications for the United Kingdom, EIPR 1998, 214, 267; *Comte* L'homme du métier en droit des brevets, sic! 2000, 661; *Cooley* The Status of Obviousness and How to Assert it as a Defense, JPTOS 1994, 625; *Cornish* Die wesentlichen Kriterien der europäischen Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int 1983, 221; *Czekay* Nochmals zur deduktiven Formulierung von Patentansprüchen, GRUR 1985, 477; *Danner* Erfinderische Tätigkeit – Fortschritt in der Technik, Mitt 1986, 43; *Daus* Der wirtschaftliche Erfolg von Patenten als Beweisanzeichen (USA), GRUR Int 1989, 362; *De Colle* Erfinderische Tätigkeit – ein Modell zu deren Überprüfung, Diplomarbeit ETH Zürich 1999; *De Corte/Ward* Assessment of Assertions of Synergy as a Basis for Inventive Step in Compositions Comprising Mixtures, epi-Information 2019, 1/33; *Dehlinger* Design for an Invention Generator: An Alternative View of Nonobviousness, JPTOS 1994, 22; *Deichfuß* Sieh, das Gute liegt so nah – Bemerkungen zur erfinderischen Tätigkeit, VPP-Rdbr 2018, 9; *Di Cataldo* L'originalità dell'invenzione, 1983; *Di Cataldo* Some Considerations on the Inventive Step and Scope of Patents for Chemical Inventions, FS F.-K. Beier (1996), 11; *Dolder* Erfindungshöhe: Rechtsprechung des EPA zu Art. 56 EPÜ, 2003; *Dolder/Ann/Buser* Erfahrungen mit einem additiven Index zu Beurteilung der Erfindungshöhe, Mitt 2007, 49; *Dolder/Ann/Buser* Beurteilung der Erfindungshöhe mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes, GRUR 2011, 177; *Dreiss* Der Durchschnittsfachmann als Maßstab für ausreichende Offenbarung, Patentfähigkeit und Patentauslegung, GRUR 1994, 781; *Ehlers/Haft/Königer* Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213), GRUR Int 2010, 815; *Ehlers/Bopp/Haug* Das Patentierbarkeitskriterium der erfinderischen Tätigkeit (Q217), GRUR Int 2011, 1019; *Einsele* Erfinderische Tätigkeit: oder Nicht-Naheliegen? FS 50 Jahre BPatG (2011), 193; *Eisenführ* Durchschnittsfachmann und erfinderische Tätigkeit, FS A. Preu (1988), 13; *Féaux de Lacroix* Wann machen überraschende Eigenschaften erfinderisch? GRUR 2006, 625; *Fischer* The Problem and Solution Approach – Basic Case Law and Recent Development, epi-Information 2016, 3/34, 4/29, *Fischer* Everything you always wanted to know about the Problem Solution Approach but were afraid to ask, epi-Information 2018, 1/29; *Fischer* Dealing with Non-Technical Features before the EPO, epi-Information 2018, 3/22; *Franzosi* Non-Obviousness, 6 JWIP 233 (2003); *Free* Technical Problems in AI Inventions in the Light of the Guidelines for Examination in the EPO, epi-Information 2018, 4/34; *Friedrich* Zur Frage des „Mitlesens" von in einer Druckschrift nicht wörtlich offenbarter Information durch den Fachmann, Mitt 2014, 304; *Ganahl* Ist die Kerntheorie wieder aktuell? Mitt 2003, 537; *Götting* Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz, GRUR 2009, 256; *Graf* Nochmals: Die Aufgabe einer Erfindung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe, GRUR 1985, 247; *Grant/Gibbins* „Inventive Concept" – Is it a Good Idea? EIPR 2005, 170; *Grassi* Der Fachmann im Patentrecht, Diplomarbeit ETH Zürich 1998, auch sic! 1999, 547; *Gruber/Schallmoser* Offenbarungsbegriff und erfinderische Tätigkeit: neuere Rechtsprechung des BGH, VPP-Rdbr 2011, 165; *Gruber/Schallmoser* Offenbarungsbegriff und erfinderische Tätigkeit: Die Rechtsprechung des BGH seit 2009 mit Querverweisen zur europäischen Praxis, Mitt 2012, 377; *Haertel* Die Har-

monisierungswirkung des europäischen Patentrechts, GRUR Int 1981, 479; *Hagel/Menes* Making proper use of the problem-solution approach, epi-Information 1995 H 1, 14; *Hagen* Neuheit und Erfindungshöhe im Patentrecht und Neuheit und Gestaltungshöhe im Urheberrecht der angewandten Kunst, GRUR 1978, 137; *Harris* Trends in U.K. Patent Litigation: The Age of Reason? EIPR 1999, 254; *Häußer* Anspruchsfassung, Erfindungshöhe und Schutzumfang im deutschen Patentrecht, Mitt 1981, 135; *Hesse* Die Aufgabe: Begriff und Bedeutung im Patentrecht, GRUR 1981, 853; *Hesse* Vorurteile, GRUR 1982, 514; *Hill* The Requirement for Inventive Step, PTIC Bull. 1980, 306; *Hüttermann/Storz* Nicht Erschießen, sondern Erhängen: Zur stetig zunehmenden Rolle der erfinderischen Tätigkeit bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Patenten, Mitt 2012, 107;*Hutchinson/Strath* Common General Knowledge and he Importance of Being Plausible, EIPR 2017, 185; *Ingram/Smyth* Routine rejection: Is the EPO's approach to antibody and polymorph claims correct, balanced and justified? GRUR Int 2013, 193; *Innocenzi* Patent Application Backlogs, Diminishing Patent Quality and the Patent Paradox, EIPR 2011, 271; *Jeffs* Selection Patents, EIPR 1988, 291; *Jehan* The Problem and Solution Test in the Assessment of Inventive Step, epi-Information 1995 H 2, 66; *Jestaedt* Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichthofs, GRUR 2001, 939; *Kämpf* Die schutzfähige Erfindung gem Art 1 Abs 2 PatG und ihre Beurteilung im amtlichen Vorprüfungsverfahren insbesondere durch die Beschwerdekammern, SMI 1984, 23; *Kato* Die erfinderische Tätigkeit in Japan, VPP-Rdbr 2010, 131; *Keil* Zur Beurteilung der Erfindungshöhe an Hand der Aufgabe, GRUR 1986, 12; *Kennington* A Review of the „Problem and Solution" Approach to Inventive Step under Article 56 EPC. epi-Information 2016, 1/28, 2/46, 3/21; *Keukenschrijver* Sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sämtliche Merkmale im Patentanspruch gleichermaßen zu berücksichtigen? FS R. König (2003), 255; *Kiani/Springorum* Erfinderische Tätigkeit im deutschen Patentprozess – Auf dem Weg zu einer einheitlichen europäischen Dogmatik? Mitt 2011, 550; *Knesch* Die erfinderische Tätigkeit in der Erteilungspraxis des EPA, VPP-Rdbr 1994, 70; *Knesch* Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO, epi-Information 1994, 95; *Knesch* Die erfinderische Tätigkeit – der Prüfungsansatz im EPA, Mitt 2000, 311; *Koch* Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit als Korrektiv des Patentrechts, GRUR Int 2008, 669; *Köhler* Zulässigkeit des Nachbringens von Zweckbestimmung, Vorteilen, technischem Effekt, Mitt 1962, 81; *R. König* Patentfähige Datenverarbeitungsprogramme: ein Widerspruch in sich, GRUR 2001, 577; *R. König* Die erfinderische Leistung: Auslegung oder Rechtsfortbildung, Mitt 2009, 159; *Koller* Erfinden technischer Produkte und Patentrecht aus Sicht der Konstruktionswissenschaft, Konstruktion 1996, 189; *Kraßer* Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR 2001, 959; *Kroher/Pagenberg* Das Niveau der Erfindungshöhe, GRUR Int 1985, 756; *Kulhavy* Materielle Prüfung von Erfindungen, 1978; *Kulhavy* Die Entwicklung der Erfindungslehre, Mitt 1980, 61; *Kulhavy* Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, Mitt 1981, 50; *Kulhavy* Die Erfindung im Nichtigkeitsstreit, Mitt 1981, 193; *Kulhavy* Anwendung der Lehre über die erfinderische Tätigkeit in der technischen Praxis, epi-Information 2004, 65; *Kulhavy* Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeiten, sic! 2005, 146; *Kulhavy* Begründung der Definitionsmethode zur Prüfung erfinderischer Tätigkeit, epi-Information 2006 H 1, 28; *Kulhavy* Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen, sic! 2008, 69; *Kulhavy* Durchschnittsfachmann, Fachmann oder doch kein Fachmann? sic! 2011, 223; *Kulhavy* Der Fachmann im Patentwesen, Mitt 2011, 179; *Kulhavy* Eine 2. und 3. Auslegungsart von Art 56 EPÜ, epi-Information 2014, 106; *Kulhavy* "Aufgabe – Lösung" unter einem Fragezeichen, epi-Information 2019, 4/20; *Kumm* Die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit: ein rational unlösbares Jahrhundert-Problem, epi-Information 1998, 23; *Kunst/Strath* Humira Patent Rights Shot by „Fujifilm decaration", EIPR 2017, 518; Kutik/Renken Who bears the burden to show that an objective technical problem has been credibly solved? epi-Information 2019, 3/17; *Lahore* The 3M Case – Obviousness and Inventive Level, EIPR 1980, 196; *Leber* Which Conclusions Can be Drawn on Inventive Step for Use/Method Claims Referrfing to an Inventive Product? IIC 2008, 795; *Lewinsky* Erfinderische Tätigkeit – wirtschaftlicher Erfolg, Mitt 1986, 41; *Li Ru* „Problem and Solution Approach" for Objective Assessment of Inventive Step in EPO, Diplomarbeit ETH Zürich 2002/03; *MacDonald-Brown/Ashby* Obviousness: Is Windsurfing sunk? Do we now have the Pozzoli test, CIPA 2007, 380; *Marcy* Patent Law's Nonobviousness Requirement: The Effect of Inconsistent Standards Regarding Commercial Success on the Individual Inventor, 19 Comm/Ent 199 (1996); *Meier-Beck* Was denkt der Durchschnittsfachmann? Mitt 2005, 529; *Melullis* Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, 843; *Melullis* Zum Patentschutz für Computerprogramme, FS W. Erdmann (2002), 401; *Melullis* Zur Sonderrechtsfähigkeit von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 341; *Melullis* Zur Auslegung von Patenten, zum Begriff des Fachmanns im Patentrecht und zur Funktion des Sachverständigen im Patentprozess, FS E. Ullmann (2006), 503; *Meurer-Inffeld* Revolutionen und Evolutionen in Technik und Patentrecht, Mitt 1980, 6; *Miller* Factors of Synergism and Level of Ordinary Skill in the Pertinent Art in Section 103 Determinations, APLA Q.J. 1980, 321; *Minssen* The U.S. Examination of Nonobviousness After KSR v. Teleflex with Special Emphasis on DNA-Related Inventions, IIC 2008, 883; *Monsch* Die Vermeidung der rückblickenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung, FS R. Blum (1989), 85; *Nack* Der Erfindungsbegriff: eine gesetzgeberische Fehlkonstruktion? GRUR 2014, 148; *Nevant* Interdépendance entre activité inventive et étendue de la protection: les conséquences de la décision Agrevo (T 939/92), epi-Information 1999, 96; *Niedlich* Zur erfinderischen Tätigkeit, Mitt 2000, 281; *Niedlich* Die Bedeutung des Durchschnittsfachmanns, FS R. König (2003), 399; *Ochmann* Die erfinderische Tätigkeit und ihre Feststellung, GRUR 1985, 941; *Oser* Patentierung von (Teil-)Gensequenzen unter besonderer Berücksichtigung der EST-Problematik, GRUR Int 1998, 648; *Pagenberg* Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im System der europäischen Prüfungsinstanzen, GRUR Int 1978, 143, 190; *Pagenberg* Bericht über die Diskussion über erfinderische Tätigkeit im europäischen Patentrecht, GRUR Int 1978, 243; *Pagenberg* The Evaluation of the „Inventive Step" in the European Patent System – More Objective Standards Needed, IIC 1978, 1; *Pagenberg* Diskussion über erfinderische Tätigkeit im europäischen Patentrecht, GRUR Int 1978, 243; *Pagenberg* Die Prüfungsmethode bei der Beurteilung der Erfindungshöhe nach deutschem Recht unter bes. Berücksichtigung der Praxis des BPatG, GRUR 1980, 766; *Pagenberg*

Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Erfindungshöhe – ergänzende Stellungnahme, GRUR 1981, 151; *Pagenberg* Beweisanzeichen auf dem Prüfstand – Für eine objektive Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, GRUR Int 1986, 83; *Pagenberg* Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany, IIC 1991, 763; *Pagenberg* Trivialpatente: Eine Gefahr für das Patentsystem? FS Kolle/Stauder (2005), 251; *Pakuscher* Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Erfindungshöhe – eine Erwiderung, GRUR 1981, 1; *Papke* Der „allwissende" Durchschnittsfachmann, GRUR 1980, 147; *Pietzcker* Voraussetzungen der Patentierung: Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, FS 100 Jahre GRUR (1991), 417; *Pollaud-Dulian* La brevetabilité des inventions. Etude comparative de jurisprudence France-OEB, 1997; *Portal* Contibution à une nouvelle analyse de l'approche Problème – Solution, epi-Information 1995 H 2, 69; *Reitböck* Gedanken zu Erfindungshöhe und Patentdauer, ÖBl 2008, 187; *Rentsch* Die Unkenntnis des Standes der Technik begründet keine erfinderische Tätigkeit, FS L. David (1996), 59; *Ritscher*/*Ritscher* Der fiktive Fachmann als Maßstab des Nichtnaheliegens, FS 100 Jahre eidgen. PatG (1988), 263; *Schachenmann* Begriff und Funktion der Aufgabe im Patentrecht, 1986; *Schachenmann* Mehr als drei Entgegenhaltungen machen eine Erfindung, FS L. David (1996), 67; *Scharen* So genannte positive Beweisanzeichen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – Gedanken zu ihrer Bedeutung, FS W. von Meibom (2010), 415; *Scheuchzer* Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, 1981; *Schick* Synergismus und Erfindungshöhe, Mitt 1980, 156; *Schick* Erfindungshöhe und Wahrscheinlichkeit, Mitt 1981, 146; *Schick* Erfindung und Schöpfung, Mitt 1982, 181; *Schick* Die erfinderische Tätigkeit gem den Richtlinien des Europäischen Patentamtes, Mitt 1983, 181; *Schick* Erfindungshöhe und Syllogismus, Mitt 1987, 142; *Schick* Erfindung und Heuristik, Mitt 1989, 121; *Schick* Mosaikarbeit und Erfindungshöhe, Mitt 1990, 90; *Schick* Ein Hilfsdiagramm zur Erläuterung der erfinderischen Tätigkeit nach Art 52 und 56 EPÜ, Mitt 1992, 315; *Schickedanz* Patentversagung ohne entgegengehaltenen Stand der Technik, GRUR 1987, 71; *Schickedanz* Die rückschauende Betrachtung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, GRUR 2001, 459; *Schmieder* Die Aufgabenstellung als Schritt zur Erfindung, GRUR 1984, 549; *Schneider* Non-oviousness, the Supreme Court, and the Prospects for Stability, JPOS 1978, 309; *Schreiber* Erfinderische Tätigkeit – technischer Fortschritt, Mitt 1986, 48; *Schwenk* Die Behandlung der Erfindungshöhe nach deutschem, englischem, amerikanischem und europäischem Recht, Diss München 1978; *Schwerdtel* Beurteilung von Erfindungen mit Hilfe eines Fragenschemas, Mitt 1982, 209; *Sedlmair* Verwirrungen durch Klarstellungen im Softwarepatentrecht, Mitt 2002, 55; *Sendrowski* „Olanzapin" – eine Offenbarung? GRUR 2009, 797; *Shibata* The Problem and Solution Approach – Basic The History of Partial Priority System of the Paris Convention, epi-Information 2016, 2/63; *Singer* Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfinderischen Tätigkeit (Art 56 EPÜ), GRUR Int 1985, 234; *Singer* The Case law of the EPO Boards of Appeal on Inventive Step (Article 56 EPC), IIC 1985, 293; *Slabbert* Non-obviousness as a Requirement for Patentability in South Africa and in the United States of America, Diss Johannesburg 1979; *Stellmach* Zur Beurteilung der Erfinderischen Tätigkeit Organisch-chemischer Erfindungen, Mitt 2007, 5; *Stellmach* Zur graphischen Darstellung des Konzeptes von Aufgabe und Lösung, Mitt 2007, 542; *Stjerna* Neues zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, Mitt 2005, 49; *Stolzenburg*/*Ruskin*/*Jaenichen* Of incomplete complete inventions: T 1329/04-3.3.8, epi-Information 2006 H 1, 15; *Strath* UK Patents Court Confirms a Dosage Regimen can be Considered Inventive, Even i fit would have been Obvous from the Prior Art to Conduct a Clinical Trial, EIPR 2017, 49; *Straus* Produktpatente auf DNA-Sequenzen: eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts, GRUR 2001, 1016; *Sutter* Der bundesgerichtliche Begriff des „Erfinderischen", sic! 2004, 469; *Szabo* The Problem and Solution Approach to the Inventive Step, EIPR 1986, 293; *Szabo* The Problem and Solution Approach to Obviousness, EIPR 1987, 32; *Szabo* Der Ansatz über Aufgabe und Lösung in der Praxis des europäischen Patentamts, Mitt 1994, 225 = The Problem and Solution Approach in the European Patent Office, IIC 1995, 457; *Szabo* (Anmerkung), GRUR Int 1996, 723; *Szabo* Letter Re Paul Cole's Article, EIPR 1999, 42; *Tauchert* Grundlagen und aktuelle Entwicklung bei der Patentierung von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 455; *Teschemacher* Die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit in 20 Jahren europäischer Praxis, die Lösung eines Problems, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 25; *Thorne* Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd: Honey Wars, EIPR 2011, 670; *Übler* Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 1877 bis heute, ZGE 2013, 397; *Übler* Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen – Fortschritt und Erfindungshöhe in der Geschichte des Patent- und Gebrauchsmusterrechts, 2014; *van Benthem*/*Wallace* Zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit (Erfindungshöhe) im europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int 1978, 219 = The Problem of Assessing Inventive Step in the European Patent Procedure, IIC 1978, 297; *Vigand* L'invention brevetable en droit européen des brevets, Diss Montpellier 1979; *Völcker* Zur Begründungspflicht des Werturteils über die Erfindungshöhe, GRUR 1983, 83; *Vollrath* Der technische Fachmann im Patentgesetz und im Europäischen Patentübereinkommen, Mitt 1994, 292; *Vossius*/*Schrell* Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der Anspruchsbreite im Bereich der Biotechnologie – die CAFC-Entscheidungen in re O'Farell und in re Vaeck, GRUR Int 1992, 620; *Wächtershäuser* Das Elend der Beweisanzeichen, GRUR 1982, 591; *Welch* „Prima Facie Obviousness" – Zur Darlegungslast bei der Prima-Facie Annahme des Naheliegens einer Erfindung in der US-Praxis, GRUR Int 1990, 284; *White* The Problem and Solution Approach to Obviousness, EIPR 1986, 387; *White*/*Warden* The British Approach to „Obviousness", Annual of Industrial Property Law 1977, 447, 453; *Wiebe*/*Heidinger* Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren? GRUR 2006, 177; *Wuttke* Äquvivalenz und erfinderische Tätigkeit: was liegt hier nahe? Mitt 2015, 489.

A. Allgemeines

I. Die praktische **Bedeutung** des Patentierungserfordernisses der erfinderischen Tätigkeit kann kaum überschätzt werden. IdR entscheiden sich Patenterteilung, Widerruf und Nichtigerklärung des Patents an ihm. Für die Praxis bedeutet die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ein erhebliches Maß an Unsicherheit,[1] weil sie von jeder Instanz eigenständig durchzuführen und als Werturteil von der Sicht des Beurteilenden geprägt ist. Für die Annahme einer gesetzlichen Fiktion[2] („gilt") besteht kein Anlass. 1

II. Entstehungsgeschichte; Regelungszweck

Vor 1978 enthielt das PatG keine Regelung über die erfinderische Tätigkeit. Die Rspr hat sowohl auf die Vorteile abgestellt, die mit einer neuen Problemlösung verbunden waren (technischer Fortschritt), als auch auf die Schwierigkeiten, die für die neue Lösung zu überwinden waren. Als erfinderisch konnte nur eine Lösung angesehen werden, die das Können eines Durchschnittsfachmanns übersteigt (Erfindungshöhe).[3] 2

Die **geltende Regelung** ist durch das IntPatÜG mWv 1.1.1978 als § 2a eingefügt worden und hat ihre heutige Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten. Sie geht auf Art 5 StraÜ und Art 56 EPÜ zurück.[4] Die Entstehungsgeschichte ist bei der Auslegung zu beachten.[5] Nach der Begr[6] sollte durch die Verwendung des Begriffs erfinderische Tätigkeit anstelle der Erfindungshöhe sachlich nichts geänd werden.[7] Man wird daher die Begriffe „Erfindungshöhe", „erfinderische Tätigkeit", „erfinderischer Schritt" und ihre englischen und franz Entsprechungen nicht a priori unterschiedlich auslegen können.[8] Die auf eine „erfinderische Tätigkeit" abstellende Terminologie[9] bedeutet keinen Übergang zu einer subjektiven Betrachtung (Rn 12). Die eur Rechtsangleichung und ihre Übernahme in das nationale Recht eröffnen eine dynamische Entwicklung, in die die früheren nationalen Auffassungen mit einfließen und die auch, aber nicht allein, durch die Praxis des EPA geprägt wird.[10] 3

Ausland. Die im Vereinigten Königreich zum harmonisierten Recht angewendete Methode der Prüfung in vier Schritten[11] „Windsurfing test", jetzt „Pozzoli test"[12] mit den Schritten Bestimmung des Fach- 4

---

1 Vgl *Mediger* Mitt 1959, 125, 129 f; *Dick* GRUR 1965, 169; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 38 ff.

2 So *Mes* Rn 3 unter Hinweis auf BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 f Hydropyridin; *Hövelmann* Alles Fiktion? GRUR 1999, 476, 477; nach *Benkard* Rn 38 liegt in der Formulierung eine Regelung der objektiven Beweislast, für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit soll demnach bei einer neuen Erfindung eine Vermutung streiten; vgl *Meier-Beck* GRUR 2010, 1041, 1043; vgl auch BPatGE 37, 235 = GRUR 1997, 523 f; EPA T 219/83 ABl EPA 1986, 211 = GRUR Int 1986, 548 Zeolithe; EPA T 197/86 ABl EPA 1989, 371 = GRUR Int 1990, 142 f photographische Kuppler.

3 Der Begriff geht auf *R. Wirth* GRUR 1906, 57 zurück; vgl *Lindenmaier* GRUR 1939, 153, 156 m Nachw; RG MuW 29, 131, 132 Azetylenapparat, nicht in RGZ; RG MuW 29, 498, 499 Kontaktfederanordnung; BGH GRUR 1959, 532, 536 elektromagnetische Rühreinrichtung; BGH Liedl 1967/68, 395, 409 Schwingungswalze; BGH GRUR 1960, 427, 428 Fensterbeschläge; RPA Mitt 1930, 246.

4 Eingehend zur Vorgeschichte *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 5–11.

5 Vgl *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 73.

6 BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 334.

7 Ebenso schweiz BG BGE 120 II 71 = GRUR Int 1995, 167 Wegwerfwindel mwN; schweiz BG sic! 1998, 203, 204 Schnappscharnier; aA *Haertel* GRUR Int 1981, 479, 487 f; *Singer* Mitt 1974, 2, 6.

8 Vgl *Benkard* Rn 16; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 36; zur Bedeutung des sprachlichen Unterschieds im EPÜ (naheliegend – obvious – évident) *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 53; schweiz BG SMI 1994, 328, 333 Slim Cigarette: „L'expression allemande ‚naheliegend' exprime d'ailleurs de manière plus claire que les termes français (évident), italien (evidente) ou que le terme anglais ‚obvious' ce que l'on entend par invention non comprise dans l'état de la technique"; vgl zum Verhältnis von Nichtnaheliegen und erfinderischer Leistung auch austral HighC IIC 2000, 88 mAnm *Stoianoff*.

9 Kr *Kraßer/Ann* § 18 Rn 11 ff.

10 Hierzu eingehend *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 62 ff.

11 CA RPC 1985, 59, 73 f Windsurfing/Tabur Marine; HoL RPC 1997, 25 = GRUR Int 1998, 412 Biogen/Medeva; HoL 2004 UKHL 45 Sabaf/MFI; CA RPC 1993, 513 STEP/Emson; CA RPC 1994, 49, 154 Mölnlycke/Procter & Gamble; vgl auch PatentsC RPC 1994, 567 Unilever/Chefaro; PatentsC RPC 1996, 635 Brugger v. Medic-Aid; PatentsC RPC 1998, 31 Raychem; CA RPC 1998, 727, 750 Lubrizol v. Esso; PatentsC 21.12.1998 Cartonneries de Thulin v. CTP, referiert in EIPR 1999 N-88; PatentsC 15.1.1999 Haberman v. Jackel, referiert in EIPR 1999 N-89; PatentsC 27.11.1998 Quadrant v. Quadrant, referiert in EIPR 1999 N-110; CA RPC 2000, 631 Palmaz, wo davon ausgegangen wird, dass der Fachmann den StdT mit Interesse betrachtet; PatentsC 27.11.2000 Novo Nordisk v. DSM, referiert in EIPR 2001 N-141; Überblick über die Entwicklung im VK – „right to

manns und seines allg Fachwissens, Feststellung des erfinderischen Konzepts, erforderlichenfalls durch Auslegung,[13] Feststellung der Unterschiede zwischen Erfindung und genanntem StdT und Beurteilung des Naheliegens ohne Berücksichtigung der geschützten Erfindung und nicht notwendig unter Abstellen auf die Motivation)[14] unterscheidet sich allenfalls marginal von der nationalen Praxis. In Österreich ist der erfinderische Schritt im Einzelfall bereits bei Vorliegen einer technologischen Neuerung bejaht worden.[15]

III. Anwendungsbereich

5 Die Regelung gilt für alle seit dem 1.1.1978 beim DPA/DPMA eingereichten Patentanmeldungen (näher *6. Aufl* Rn 6 vor § 1).[16] Zum Verhältnis zum erfinderischen Schritt in § 1 Abs 1 GebrMG Rn 17 ff zu § 1 GebrMG.

6 Wo der Schutz nicht an das Nichtnaheliegen gegenüber dem StdT, sondern an die **„Eigenart"** (wie in § 2 Abs 1 DesignG) oder „Individualität" geknüpft ist, wie beim Halbleiterschutz und beim Softwareschutz nach § 69a ff UrhG, gelten andere Maßstäbe.

IV. Europäisches Patentübereinkommen

7 Für eur Patentanmeldungen und Patente regelt Art 56 EPÜ die erfinderische Tätigkeit. Der Begriff der erfinderischen Tätigkeit im nationalen Recht wie im EPÜ stimmt überein, aus etwaigen Auslegungs- oder Anwendungsunterschieden kann nicht gefolgert werden, dass die Prüfung nach § 4 und Art 56 EPÜ auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruht.[17] Die Praxis des EPA (nicht die Regelung im EPÜ an sich) ist durch einige Besonderheiten geprägt (Aufgabe-Lösungs-Ansatz, „problem-solution approach", Rn 20; Prüfung vom „nächstkommenden StdT" aus, Rn 29; „could-would test", Rn 105), die teilweise auch in die nationale Praxis Eingang gefunden haben.[18]

V. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)

8 Für die internationale vorläufige Prüfung enthält Art 33 Abs 3 PCT eine sachlich übereinstimmende Formulierung.[19]

---

work" test, historischer Ansatz, Cripps-Frage – bei *Cole* EIPR 1998, 267; *Harris* EIPR 1999, 254, 261 f; zur Praxis in Frankreich *Schmidt-Szalewski* Die Entwicklung des französischen Patentrechts in den Jahren 1997 und 1998, GRUR Int 1999, 848, 850, unter Hinweis auf CCass PIBD 1997, 640 III 524; CCass PIBD 1998, 659 III 397; CA Paris PIBD 1997, 633 III 287, CA Paris PIBD 1998, 646 III 33.

12 CA England/Wales 22.6.2007 [2007] EWCA Civ 588, Ls in IIC 2008, 738, auch referiert in EIPR 2007 N-118; hierzu *Macdonald-Brown/Ashby* CIPA 2007, 380; vgl CA England/Wales [2009] EWCA Civ 646 Generics (UK) v. Daichi, auch referiert in EIPR 2009 N-85.

13 Hierzu näher *Grant/Gibbins* EIPR 2005, 170.

14 PatentsC RPC 1996, 635 Brugger v. Medic-Aid.

15 ÖOPM öPBl 2008, 28 Verbundglasscheibe.

16 Vgl BGH Mitt 2000, 105, 107 Extrusionskopf; BGH Bausch BGH 1994–1998, 394 Kabelnebenstöreffekte; BGH Bausch BGH 1999–2001, 234 Getreidemahlverfahren 01, str; Nachw zur kontroversen Rspr des BPatG (zuletzt eingehend, aber abzulehnen, BPatGE 55, 23 = GRUR 2015, 61 „Adiuvans-Formulierung") *8. Aufl* Fn 20.

17 Vgl, allerdings mit missverständlichen Formulierungen, BPatGE 30, 107 = GRUR 1989, 496; die Kritik von *Pagenberg* IIC 1990, 376 und IIC 1991, 763, an dieser Entscheidung beruht wesentlich auf ihrer Fehlinterpretation, vgl hierzu *Kurbel* Nichtigkeitsverfahren gegen deutsche und europäische Patente, VPP-Rdbr 1991, 17, 21; *Keukenschrijver* Nichtigkeitsverfahren gegen deutsche, europäische und DD-Patente vor dem BPatG und dem BGH, VPP-Rdbr 1993, 49; vgl auch *van Benthem/Wallace* GRUR Int 1978, 219, die sich im großen und ganzen an die früheren dt Beurteilungskriterien anlehnen wollen; *Benkard* Rn 16; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 69.

18 Vgl *Keukenschrijver* VPP-Rdbr 2000, 96 f.

19 Vgl *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 3.

B. Grundsätze für Vergleich und Bewertung

I. Allgemeines

1. Erfinderische Tätigkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff.[20] Die Prüfung erfolgt nach hM aufgrund eines **Werturteils**[21] in Form einer komplexen Bewertung,[22] wenn auch auf einer tatsächlichen Grundlage, nämlich der Feststellung der Erfindung, des StdT und des maßgeblichen Fachmanns und seiner Fähigkeiten.[23] Der Prüfungsstandard ist in allen Verfahrensstadien (Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren, Nichtigkeitsverfahren) einheitlich.[24] **9**

Beurteilungsgrundlage ist allein die Frage, ob die Lösung für den Fachmann in Kenntnis des maßgeblichen StdT nahegelegen hat (Rn 102 f);[25] das ist meist gemeint, wenn die Erfindung einerseits als rein handwerkliche oder einfache konstruktive Maßnahme bewertet oder andererseits als „entwicklungsraffend", überraschend[26] usw bezeichnet wird.[27] Ob das Begriffspaar „naheliegend" – „nicht naheliegend" eine Alternative beschreibt, in dem sich die Glieder gegenseitig ausschließen,[28] so dass das, was naheliegend ist, nicht erfinderisch sein kann, erscheint nicht gesichert; dies ist insb für die Möglichkeit einer Differenzierung, etwa gegenüber dem GbmRecht, bedeujtsam.[29] Als ausreichend wird eine „scintilla of invention" angesehen.[30] Die normale technische Weiterentwicklung begründet keine patentfähige Erfindung;[31] Fleiß und Aufwand allein sind nicht patentbegründend.[32] **10**

Das Erfordernis ist ein **qualitatives** und kein quantitatives,[33] weil es für eine Quantifizierung an der Grundlage fehlt (Rn 21 zu § 1 GebrMG). Bei der Beurteilung sind objektive Kriterien auch als Hilfskriterien (häufig als „Beweisanzeichen" bezeichnet)[34] einzubeziehen (Rn 129 ff). Auf die Weite des beanspruchten Schutzes kann nicht abgestellt werden.[35] Lit[36] und Praxis,[37] insb im Verhältnis zur GbmFähigkeit[38] (hierzu Rn 15 ff zu § 1 GebrMG), haben häufig auf eine quantitative Terminologie zurückgegriffen. Vielfach wird eine Differenzierung in größere oder geringere erfinderische Tätigkeit für möglich erachtet; dies mag insoweit angängig sein, als eine relative Differenzierung vorgenommen wird, nicht aber iS einer messbaren Abstu- **11**

---

20 *Benkard* Rn 3; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 19; *Bruchhausen* FS O.-F. von Gamm (1990), 353, 365; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 47; *Pagenberg* Die Bedeutung der Erfindungshöhe S 271 ff; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 53; *Reimer* § 1 Rn 62; BGH GRUR 1987, 501 f Mittelohrprothese; BPatG GRUR 2007, 329 f, Markensache; EPA T 554/98 EPOR 2000, 475 Inner lining shoe.

21 BGHZ 128, 270, 275 = GRUR 1995, 330 elektrische Steckverbindung; BGH GRUR 2001, 770 Kabeldurchführung II; BGH GRUR 2004, 411, 413 Diabehältnis; BGH 26.7.2005 XZB 1/04; BGHZ 166, 305 = GRUR 2006, 663 vorausbezahlte Telefongespräche I: „wertende Würdigung der tatsächlichen Umstände, die geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen"; BGH GRUR 2006, 929 Rohrleitungsprüfverfahren; *Benkard* Rn 16 f; *Schulte* Rn 8.

22 BGH GRUR 2001, 770 Kabeldurchführung II.

23 *Kraßer/Ann* § 18 Rn 118; *Lindenmaier* § 1 Rn 40; *Bruchhausen* Mitt 1981, 144, 145; *Völcker* GRUR 1983, 83, 90.

24 So auch *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 7; anders die frühere brit Praxis; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 70.

25 *Kraßer/Ann* § 18 Rn 11 ff; *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70.

26 Etwa in BPatG 1.3.2007 2 Ni 1/04 (EU).

27 *Kraßer/Ann* § 18 Rn 118 ff.

28 Vgl *Kulhavy* sic! 2005, 146, 147.

29 Vgl *Keukenschrijver* VPP-Rdbr 2007, 82, 84.

30 Vgl High Court Australien [2007] H.C.A. 21, referiert in EIPR 2007 N-105 f; CA Bologna 2.2.2007, referiert in EIPR 2007 N-114: zumindest minimale schöpferische Anstrengung.

31 LG München I 21.4.2016 7 O 5930/15 und 7 O 16945/15; schweiz BG SMI 1994, 328, 332 Slim Cigarette; HG Aargau sic! 2004, 331; öOPM öPBl 200, 127 Hemicalciumsalz.

32 BGH Bausch BGH 1994–1998, 366, 372 PKW-Kotflügel; vgl aber SstA 25.1.1994 ArbErf 139/92, wonach hoher Entwicklungsaufwand bei Programmerstellung und Auffindung von chemischen Verbindungen für erfinderisches Niveau spreche.

33 *Benkard* Rn 17; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 24 (relativierend); *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 49, 52; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 10; aA *Schramm* Die schöpferische Leistung S 197, 216 ff.

34 Abl hierzu *Benkard* Rn 17.

35 *Benkard*[9] Rn 4; weitere Hinweise *8. Aufl.*

36 *Lindenmaier* § 1 Rn 41; *Reimer* § 1 Rn 33.

37 ZB RPA BlPMZ 1939, 139; RG MuW 29, 131 Garndocken; RG GRUR 1939, 682 f Reifenkontrollvorrichtung I; BGH GRUR 1957, 270, 271 Unfallverhütungsschuh, BGH GRUR 1969, 182 Betondosierer; BGH Liedl 1969/70, 47 ff Lamellentreppe; BPatG Mitt 1973, 171, 172: „ausreichend erfinderisch".

38 BGH Unfallverhütungsschuh.

fung.[39] Mathematische Formeln, „informationstheoretische" Verfahren[40] oder statistische Methoden[41] sind zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht geeignet;[42] zumindest problematisch sind auch Differenzierungen und Quantifizierungen iS der „fuzzy-logic".[43] Es wird aber vertreten, dass anders als mit einer sog one-reason-decision („Pralinenschachtelmethode") mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes eine relative Größe des beurteilten Sachverhalts im Verhältnis zu anderen beurteilten Sachverhalten gewonnen werden kann.[44] Dies löst freilich nicht das Problem, eine verbindliche Entscheidungsgrenze zu definieren. Vorausgesetzt wird dabei nicht etwa eine Leistung „genialer" Art.[45] Die Einfachheit der Erfindung schließt erfinderische Tätigkeit nicht ohne weiteres aus; einfache Lösungen müssen nicht naheliegend sein, eine überraschend einfache Lösung kann sogar für erfinderische Tätigkeit sprechen.[46]

12 **2. Objektive Beurteilung.** Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Gesichtspunkten und nicht anhand der subjektiven Anstrengungen, Kenntnisse oder Vorstellungen des Erfinders;[47] hieran hat die Terminologie „erfinderische Tätigkeit" nichts geänd. Ein Irrtum des Erfinders steht erfinderischer Tätigkeit nicht entgegen.[48] Über den StdT hinausreichende Kenntnisse des Erfinders („interner StdT") sind unschädlich.[49]

13 Auf den **tatsächlichen Werdegang** der Erfindung kommt es nicht an.[50] Die Erfindung kann auf bewusstem Denken, systematischer Arbeitsplanung oder systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen Versuchen und großen Versuchsreihen,[51] aber auch auf zufälliger Erkenntnis[52] oder einem intuitiven „glücklichen Griff"[53] (s auch Rn 100) beruhen.

14 **3.** Erforderlich ist die **Berücksichtigung aller Umstände** des Falls. Für eine Ermessensentscheidung ist kein Raum;[54] ob den prüfenden Stellen ein Beurteilungsspielraum zusteht, ist str,[55] aber ohne größere

---

39 Vgl *Kraßer/Ann* § 18 Rn 25 f; vgl aber *Dolder/Ann/Buser* GRUR 2011, 177.

40 Vgl *Öhlschlegel* GRUR 1964, 477; *Oelering* GRUR 1966, 84; *P. Wirth* GRUR 1960, 405; *Schick* Mitt 1987, 142, 1990, 90 und 1992, 315.

41 *F. Winkler* Mitt 1963, 61.

42 Vgl *Kraßer/Ann* § 18 Rn 38.

43 So aber *Beckmann* GRUR 1998, 7, auch für Schutzumfang und Rechtsfolgen; hiergegen *Keukenschrijver* VPP-Rdbr 2007, 82.

44 *Dolder/Ann/Buser* GRUR 2011, 177.

45 *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 4.

46 RG MuW 22, 26, 27 Beregnungsanlage I; RG BlPMZ 1937, 220, 221 Sterilisieren von Injektionsspritzen; BGH GRUR 1959, 22 Einkochdose; BGH Liedl 1965/66, 77, 95 Flaschenblasen; BGH Mitt 1978, 136 Erdölröhre; BGH BlPMZ 1979, 151 Etikettiergerät 02; BPatG Mitt 1975, 87, 88; BPatGE 32, 25 = GRUR 1991, 746, 747; RPA Mitt 1942, 23, 24; EPA T 106/84 ABl EPA 1985, 132 = GRUR Int 1985, 580, 582 Verpackungsmaschine; EPA T 225/85; EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA T 307/85; EPA T 9/86 ABl EPA 1988, 12 = GRUR Int 1988, 583, 584 Polyamid-6; EPA T 20/84 EPOR 1986, 197 Annular shaft kiln; EPA T 234/91; EPA T 349/95; *Schulte* Rn 150; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 76; zum Fall besonders einfacher Umgestaltung RPA Mitt 1936, 119, 120.

47 AllgM, RG GRUR 1939, 892, 893 Lichtsignalanlagen; BGH Liedl 1974/77, 343, 365 Schraubennahtrohr 01; BGH Bausch BGH 1994–1998, 159, 162 Betonring; PA BlPMZ 1915, 246; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 f Metallveredlung; schweiz BG sic! 2004, 111, 114 Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II; RB Den Haag BIE 2002, 458, 460; *Benkard* Rn 18; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 12; *Schulte* Rn 7; *Mes* Rn 3; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 4 f, 17; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 10; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 51; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 50; *Lindenmaier* § 1 Rn 40; *Reimer* § 1 Rn 32; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 9; vgl auch BGH GRUR 1961, 529, 533 Strahlapparat.

48 Vgl BGH Liedl 1961/62, 741, 771 Leitbleche 03.

49 Vgl BGH GRUR 1973, 263, 265 Rotterdam-Geräte; *Benkard*[10] Rn 11.

50 *Klauer/Möhring* § 1 Rn 52; *Lindenmaier* § 1 Rn 40; vgl *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 55; schweiz BG sic! 2004, 111, 114 Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II.

51 Vgl BGH GRUR 1954, 584 Holzschutzmittel; BPatGE 5, 78, 80 = GRUR 1965, 358: Mikrobiologie; BPatG GRUR 1978, 702, 705; *Benkard* Rn 23; nach EPA T 164/82 kann systematische Suche erfinderische Tätigkeit belegen.

52 RG BlPMZ 1898, 22, 23 Entfärben von Glasmasse; RPA Mitt 1937, 174, 175.

53 Vgl BGH Liedl 1961/62, 684, 697 Mischer 01; BGH Liedl 1967/68, 171, 192 Selbstschlußventil; BGH Bausch BGH 1986–1993, 19 Blutfilter; BPatG 30.7.2009 2 Ni 65/07; *Lindenmaier* GRUR 1939, 153, 155; *Meurer* GRUR 1935, 200.

54 BPatGE 1, 76, 77; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 50; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 53; *Reimer* § 1 Rn 62; *Bossung* Mitt 1974, 141, 148; *Kumm* GRUR Int 1963, 289, 295 Fn 24; *Witte* GRUR 1959, 504.

55 Bejahend *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 50; *Witte* GRUR 1959, 504; verneinend *Schulte*[5] Rn 2; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 53; *Reimer* § 1 Rn 62.

Bedeutung, weil hierdurch nur eine Überprüfung in revisionsartig ausgestalteten Verfahren, insb im Rechtsbeschwerdeverfahren, berührt werden könnte. Rein theoretische Überlegungen reichen nicht aus, um einer neuen Kristallform eines Stoffs bekannter chemischer Konstitution die erfinderische Tätigkeit abzusprechen.[56]

4. Überraschungsmoment. Erfinderische Tätigkeit setzt Überraschung nicht voraus.[57] Einer abw früheren Praxis des 14. Senats des BPatG[58] ist zu Recht nicht gefolgt worden.[59] Auf die Überraschung des Erfinders selbst kommt es nicht an.[60] Das Überraschungsmoment spricht stark (jedoch nicht zwingend)[61] gegen Naheliegen;[62] dies gilt für ein Überraschen der Lehre selbst[63] wie für den erzielten Erfolg.[64] Der „Erfolg, der nicht im eigentlichen Sinne zur neuen Lehre als solcher gehört, strahlt gewissermaßen auf die neue Lehre aus".[65] Die überraschende Wirkung soll sich über die gesamte Anspruchsbreite erzielen lassen müssen.[66] Unerwartete Eigenschaften und Wirkungen können auf erfinderische Tätigkeit hinweisen, das gilt für alle Arten von Erfindungen,[67] auch für Zusatzeffekte,[68] allerdings nicht für einen „Bonus-Effekt" (Rn 48). Die erzielte Eigenschaft oder Wirkung muss nicht die beanspruchte sein, Erfolg auf einer allgemeineren Ebene genügt.[69] Das Überraschungsmoment ist vor allem von Bedeutung, wo die angewendeten Maßnahmen dem Fachmann geläufig sind, erfinderische Tätigkeit kann hier bejaht werden, wenn kein Hinweis vorlag, in welcher Richtung der Fachmann vorzugehen hatte und wenn Suchen „auf die vage Aussicht eines Zufallstreffers hin" nicht erwartet werden konnte.[70] Vorhersehbare Wirkungen sprechen grds nicht für erfinderische Tätigkeit,[71] jedoch steht es ihr nicht entgegen, wenn das erzielte Ergebnis berechnet werden kann, wenn der Fachmann nicht darauf kommt,[72] oder wenn ein bekanntes physikalisches Gesetz angewendet wird, dessen Anwendbarkeit nicht erkannt und nicht ohne weiteres erkennbar war.[73] **15**

---

56 BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α".

57 BPatG PharmR 2017, 549; RG BlPMZ 1934, 37 Einstellbüchse; EPA T 100/90 EPOR 1991, 553 Heat exchanger; EPA T 154/87 PPS-filaments; *Schulte* Rn 145 f; vgl auch RG Mitt 1931, 26 Chromabscheidung; RG GRUR 1941, 30 Aluminiumsulfit.

58 BPatG 17.5.1994 14 W (pat) 58/93 undok fordert für einen Stoff, BPatG GRUR 1996, 868, 870 für die Verwendung eines Wirkstoffs in jedem Fall überraschende Eigenschaften.

59 BPatGE 37, 235 = GRUR 1997, 523; vgl BPatG 30.1.1997 15 W (pat) 125/93; BPatG 26.6.1997 15 W (pat) 32/95; vgl BPatG 7.1.1998 14 W (pat) 33/96; BPatG 10.7.2006 3 Ni 3/04 (EU).

60 *Schulte* Rn 146.

61 Vgl BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 92; BPatG 28.10.1997 14 W (pat) 78/95.

62 BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide; BGH GRUR 1989, 899, 903 Sauerteig; BGH 27.6.1995 X ZR 122/92; EPA T 301/87 ABl EPA 1990, 335 = GRUR Int 1991, 121 Alpha-Interferone; EPA T 601/88 GRUR Int 1991, 817, 818 thermoplastische Formmassen II; *Benkard* Rn 118; *Schulte* Rn 146; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 109; vgl auch BPatG 12.9.1997 14 W (pat) 28/96; 21.10.1997 23 W (pat) 35/96.

63 RG GRUR 1934, 177, 178 Verpackungsmaschine; RG GRUR 1934, 523, 525 Oxydkathoden; EPA T 205/83 ABl EPA 1985, 363 = GRUR Int 1986, 259 Vinylester-Crotonsäure-Copolymerisate.

64 RG MuW 41, 67 Schwefelsäureester; BGH GRUR 1953, 120 Glimmschalter; BGH GRUR 1955, 283, 286 Elektronenerzeugung; BGHZ 51, 278, 382 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BPatG 14.10.2003 3 Ni 11/02 (EU).

65 *Benkard*[9] Rn 17a.

66 EPA T 694/92 ABl EPA 1997, 408 = GRUR Int 1997, 918 Modifizieren von Pflanzenzellen; EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309 = GRUR Int 1996, 1049 Triazole.

67 *Benkard*[9] Rn 16 gegen BPatGE 30, 107 = GRUR 1989, 496, 499; vgl BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238, 239; EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265, 270 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; US-CAFC GRUR Int 1988, 599, 601; Bsp BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276, 278; zum Überraschungsmoment bei einer Bemessungsregel BPatGE 3, 153, 156 = GRUR 1964, 448; BPatG 25.9.2018 5 Ni 56/16 (EP).

68 Vgl EPA T 218/84; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 94.

69 EPA T 184/82 ABl EPA 1984, 261 = GRUR Int 1984, 525 Formkörper aus Poly(methyl-styrol).

70 BPatGE 9, 150, 155 f = BlPMZ 1968, 165; BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238, 239; BPatG GRUR 1978, 702, 705; EPA T 1/80 ABl EPA 1981, 206, 211 f = GRUR Int 1981, 688 Reaktionsdurchschreibepapier; EPA T 2/80 ABl EPA 1981, 431 = GRUR Int 1981, 771 Polyamidformmassen; T 20/83 ABl EPA 1983, 419 Benzothiopyranderivate; EPA T 271/84 ABl EPA 1987, 405 = GRUR Int 1988, 248 Gasreinigung; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 109.

71 EPA T 155/85 EPA-E 11, 153 = EPOR 1988, 165 Passivierung eines Katalysators; vgl EPA T 199/84; EPA T 132/86; EPA T 882/94.

72 Vgl RG MuW 27, 216 Dampfkraftanlage.

73 RG BlPMZ 1900, 302 Verladen von Nußkohlen.

16 Hierzu gehört (auch in der Gentechnik) eine **„angemessene Erfolgserwartung“**[74] (vgl Rn 73), die die Fähigkeit des Fachmanns bezeichnet, auf der Grundlage des vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, ob das Projekt innerhalb annehmbarer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann.[75] Mit heranzuziehen kann sein, ob es für den Fachmann naheliegend war, die Erfindung mit hinreichender Aussicht auf Erfolg auszuprobieren.[76] Ob das Beschreiten eines Lösungswegs für den Fachmann naheliegt, kann auch von der damit verbundenen Erfolgserwartung abhängen; die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren, sondern sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der ggf in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen.[77] Gegen hinreichende Erfolgserwartung kann sprechen, wenn n einer Veröffentlichung über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten berichtet wird.[78] Auf sie wird nicht abzustellen sein, wenn kein Anlass zur Suche (zB nach einer stabilen Wirkstoffform) bestand.[79] Der Einsatz eines allg verfügbaren Werkzeugs kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sich die mit dem Gegenstand der Erfindung angestrebten und realisierten Vorteile hierdurch nicht ohne weiteres einstellen und der Fachmann aus dem StdT keine (hinreichenden) Anregungen erhält, dass das Werkzeug für die Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und ohne Schwierigkeiten einsetzbar ist.[80] Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allg Wissensstands nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch.[81] Ignorieren oder Inkaufnehmen zu Recht bestehender Bedenken unter Hinnahme von Nachteilen reicht zur Bejahung der Patentfähigkeit nicht aus.[82] Die Erfolgsaussichten beurteilen sich aufgrund einer Gesamtbetrachtung, bei der die Dringlichkeit der Lösung, ihr zu erwartender technischer und wirtschaftlicher Ertrag, Aufwand und Kosten der erforderlichen Arbeiten, das Fehlen von Alternativen, Schwierigkeiten, die möglicherweise auftreten können, sowie das Risiko, dass die Schwierigkeiten das Erreichen des Ziels erschweren oder unmöglich machen, zu berücksichtigen sind.[83] Ein theoretisch denkbarer unkomplizierter Lösungsweg muss, insb auf dem Gebiet der Gentechnik, nicht notwendig erfinderischer Tätigkeit entgegenstehen.[84] Eine Maßnahme, die erwartungsgemäß wirkungslos ist, kann zur

---

74 BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BGH 3.4.2012 X ZR 90/09; BGH GRUR 2012, 803 Calcipotriol-Monohydrat; BGH GRUR 2015, 356 Repaglinid; BGH GRUR 2016, 1027 Zöliakiediagnoseverfahren; BGH GRUR 2017, 681 Cryptosporidium; BGH 25.6.2013 X ZR 52/12; BPatG 19.7.2012 4 Ni 48/09 (EU); BPatG 23.7.2013 3 Ni 36/11 (EP); BPatG 4.11.2014 4 4 Ni 13/13; BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP); OLG Düsseldorf PharmR 2019, 546; EPA T 60/89 ABl EPA 1992, 268 = GRUR Int 1992, 771, 775 Fusionsproteine; RB Den Haag BIE 2001, 90; vgl EPA T 292/85 ABl EPA 1989, 275 = GRUR Int 1990, 61 Polypeptid-Expression I; vgl BGH GRUR 2016, 1260 Yttrium-Aluminium-Granulat; BPatG 12.1.2017 3 Ni 17/15(EP); BPatG 24.10.2017 3 Ni 22/15 (EP); BPatG 13.3.2018 3 Ni 24/16 (EP); schweiz BPatGer sic! 2018, 85 stellt auf Motivation ausgehend vom StdT und Erfolgserwartung ab, wobei eine fünfzigprozentige Erfolgshoffnung noch nicht genügen soll; abl für zufallsabhängige Gebiete wie Mutagenese EPA T 737/96; vgl BGH 12.1.2016 X ZR 38/14; *Schulte* Rn 100.

75 EPA T 296/93 Herstellung von HBV-Antigenen, nicht in ABl EPA; vgl EPA T 207/94 ABl EPA 1999, 273 humanes Beta-Interferon: Behauptung, dass bestimmte Merkmale den Erfolgsaussichten entgegenstehen, kann nur berücksichtigt werden, wenn sie sich auf technische Fakten stützt; EPA T 412/93 EPOR 1995, 629 Production of erythropoietin; vgl auch EPA T 223/92 einerseits, EPA T 886/91 andererseits; EPA T 737/96 Astaxanthin, referiert in EIPR 2000 N-167 sieht den Gesichtspunkt bei auf Zufall beruhenden Techniken wie Mutagenese als nicht anwendbar an; EPA T 91/98 wendet ihn bei routinemäßigen Tests nicht an.

76 BGH Calcipotriol-Monohydrat; BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BGH 25.6.2013 X ZR 52/12; BGH 29.10.2013 X ZR 141/10; BGH 17.12.2019 X ZR 113/17; EPA Fusionsproteine; *Mes* Rn 33; vgl BGH 2.12.2008 X ZR 145/04; BPatG 23.7.2013 3 Ni 36/11 (EP); OLG Düsseldorf 14.12.2017 2 U 17/17 und 2 U 18/17; vgl *Benkard* Rn 118.

77 BGH GRUR 2019, 1032 Fulvestrant unter Hinweis auf BGH Zöliakiediagnoseverfahren; BGH Calcipotriol-Monohydrat; BGH Escitalopram.

78 BGH Zöliakiediagnoseverfahren; BGH 2.10.2018 X ZR 118/16.

79 BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α“.

80 BGH GRUR 2020, 521 Autoantikörpernachweis.

81 Schweiz BG SMI 1995, 358, 369 f = GRUR Int 1996, 1059, 1063 Manzana II; EPA T 149/93: Naheliegen, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet werden kann.

82 BGH Liedl 1971/73, 289, 295 Gemeinschaftsdusche; BGHZ 133, 57, 67 = GRUR 1997, 857, 860 Rauchgasklappe; BGH Bausch BGH 1994–1998, 378, 390 Deckengliedertor; BGH 8.1.2008 X ZR 110/04; BGH 26.8.2014 X ZR 18/11; BGH GRUR 2018, 1128 Gurtstraffer.

83 BGH 29.10.2013 X ZR 141/10.

84 EPA T 923/92 menschlicher tPA; s auch EPA T 223/92; EPA T 412/93 EPOR 1995, 629 Production of erythropoietin; vgl EPA T 816/90.

erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen.[85] Eine grundlegende Strukturänderung, die das Beibehalten einer bekannten Wirkung nicht erwarten lässt, kann dazu führen, dass der Verlust dieser Wirkung naheliegend ist.[86] Geringfügige Änderung des Dosierschemas begründete Verneinung der erfinderischen Tätigkeit.[87]

Bei der Entwicklung einer Formulierung für einen **Humanarzneimittelwirkstoff** ist idR nicht maß- 17
geblich, ob der Fachmann erwarten kann, ein für eine klinische Studie geeignetes Ergebnis zu finden. Angemessene Erfolgserwartung kann sich schon aus der Möglichkeit ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Formulierung in einem Tierversuch mit hinreichendem Vorhersagewert für die therapeutische Verwendung beim Menschen zu verifizieren.

5. Bedeutung der Aufgabe

a. Ältere Praxis. Nach früherer Auffassung konnte bereits die Aufgabenstellung Erfindungshöhe be- 18
gründen („Aufgabenerfindung"; Nachw *8. Aufl*).[88] Mit der Aufdeckung des Bedürfnisses und der sich hieraus ergebenden Stellung der Aufgabe und ihrer einfachen Lösung, die in glücklicher Weise die notwendigen Arbeitsgänge ausnutzte und hierdurch einen überraschenden, die Arbeit wesentlich erleichternden Effekt erzielte, wurde ein die Patentfähigkeit begründender erfinderischer Schritt anerkannt.[89] Bei der Suche einer neuen ästhetischen Wirkung in einer Richtung, die sich auf einem praktikablen Weg verwirklichen lässt, sollte die Aufgabe eine gewisse Rolle spielen.[90] Lag ein wesentlicher Anteil des Werts der Erfindung bereits in der Stellung der bisher unerkannten Aufgabe und musste der Erfinder sich bei ihrer Lösung gedanklich von den bekannten Konstruktionen freimachen, sollte dies erfinderische Tätigkeit begründen, selbst wenn die konstruktive Verwirklichung ohne besondere Schwierigkeiten erfolgen konnte, nachdem der grundsätzliche Gedanke gefasst war.[91] Enthielt die Aufgabenstellung bereits einen Schritt in Richtung auf die Lösung, sollte sie bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung nicht unberücksichtigt bleiben.[92] Eine Prüfung, ob die Aufgabenstellung zur erfinderischen Tätigkeit einen Beitrag leisten könne, findet sich in der Praxis des Bundespatentgerichts noch in jüngerer Zeit.[93] Soweit die Aufgabe in der Weise abgehandelt wird, dass sie zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitrage, ist ihre Erwähnung unschädlich.[94]

b. Die **spätere Praxis** insb des BGH, aber auch weitgehend des BPatG, hat[95] die Aufgabe bei der Beurtei- 19
lung der erfinderischen Leistung nicht herangezogen,[96] weil Aufgabenstellungen vielfach von subjektiven Vorstellungen geprägt sind, die einer objektiven Beurteilung nicht gerecht werden, und häufig Lösungsansätze enthalten, die in naheliegender Weise zu den als die eigentliche Lösung bezeichneten Vorschlägen des Erfinders hinführen. Sieht man die Aufgabe als das durch die Erfindung objektiv gelöste technische Problem

---

85 BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730 ff Trigonellin; BGH 4.7.2006 X ZR 74/03; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 110.
86 Vgl *Szabo* Mitt 1994, 225, 238.
87 OLG Wien 29.8.2018 133 R 40/18g.
88 Wieder diskutiert in BPatG 25.6.2013 3 Ni 30/11 (EP).
89 BGH Liedl 1963/64, 494, 504 Kippbrückenbleche.
90 BGH Mitt 1972, 235 Rauhreifkerze.
91 BGH Liedl 1971/73, 238, 245 Weidepumpe 01.
92 BGH GRUR 1978, 98 Schaltungsanordnung; vgl auch EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); weitergehende Darstellung bei *Benkard*[9] Rn 21a, 21b.
93 So BPatG GRUR 1989, 745, polemisch hierzu *Benkard*[9] Rn 21; vgl auch BPatGE 30, 45, 49, wo für die Verwendungserfindung auf das gelöste technische Problem abgestellt wird; BPatGE 32, 25, 28 = GRUR 1991, 746, wo allerdings letztlich die „Erfindung insgesamt" betrachtet wird; BPatGE 32, 206, 207 = BlPMZ 1992, 258; grds abl jetzt BPatG 4.7.2017 3 Ni 23/15 (EP).
94 Ob auch überflüssig, *Benkard*[9] Rn 21c, hängt vom Umfang der Begründungspflicht ab und nicht von der materiellen Beurteilung.
95 In Folge von *Hesse* Die Aufgabe: Begriff und Bedeutung im Patentrecht, GRUR 1981, 853, und BGH GRUR 1984, 194, 195 Kreiselegge.
96 BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31, 32 Acrylfasern; vgl BGH GRUR 1985, 369 Körperstativ; vgl auch schweiz BG BGE 114 II 85 = GRUR Int 1989, 328, 330 Schneehalter; schweiz BG sic! 2004, 111, 114 Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II; *Benkard* Rn 25; *Schulte* Rn 72 f; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 99: „Die Fälle, die sich als Aufgabenerfindungen darstellen lassen, sind im Grunde nur besondere Erscheinungsformen der neuen, erfinderischen Anwendung oder Abwandlung bekannter Mittel"; noch offengelassen in BGH GRUR 1984, 797, 799 Zinkenkreisel; vgl auch *Kulhavy* sic! 2005, 146, 149.

an, reduziert sie sich auf das, was die Lösung gegenüber dem StdT tatsächlich leistet;[97] die Frage steht folglich nicht am Anfang, sondern am Ende der Prüfung, ob ihr erfinderische Bedeutung beizumessen ist,[98] die Einbeziehung von Lösungsansätzen und -elementen in die Aufgabe verkürzt die erfinderische Leistung unzulässig.[99] Soweit Angaben über die Aufgabe nicht lediglich dem Verständnis der Erfindung dienen, können sie allenfalls zur Feststellung eines auf erfinderische Leistung hinweisenden technischen Fortschritts herangezogen werden, zur selbstständigen Begründung erfinderischer Tätigkeit sind sie ungeeignet.[100] Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist (anders als etwa nach der Praxis in Frankreich)nicht ausschließlich auf die der Beschreibung zu entnehmende „Aufgabe" abzustellen; es ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat.[101] Allerdings können Angaben über die Problemstellung den Fachmann abhalten, Anregungen aus dem StdT aufzugreifen, wenn diese den Anforderungen der Lehre nicht genügen.[102] Der praktische Unterschied zur früheren Auffassung ist durch die Neubestimmung der Aufgabe frei von Lösungsprinzipien und Lösungsansätzen, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einzubeziehen sind, gering.

20 **c. Aufgabe-Lösungs-Ansatz („problem-solution approach") des EPA[103] und nationaler Ansatz.** Das EPA (und ihm folgend in Österreich der frühere öOPM[104] und jetzt das OLG Wien[105]) ziehen aufgrund der Regel 42 Abs 1 Buchst c AOEPÜ[106] (vgl EPA PrRl G-VII 5) zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Anlehnung an die brit Praxis[107] regelmäßig, aber entg früherer Praxis nicht ausschließlich[108] ein Verfahren heran, das aus folgenden Schritten besteht:[109] zunächst Feststellung des „nächstkommenden" StdT[110] und dessen

97 BGH GRUR 2007, 1055 Papiermaschinengewebe; BGH GRUR 2009, 1039 Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2010, 602, 605 Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 607 f Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2016, 921 Permetrexed; BGH GRUR 2018, 390 Wärmeenergieverwaltung; BPatG 31.8.2010 3 Ni 34/08 (EU); BPatG 1.2.2011 1 Ni 11/09 (EU), abgeändert duch BGH 10.4.2014 X ZR 74/11; BPatG 29.3.2011 1 Ni 12/09 (EU), abgeändert durch BGH 26.4.2012 X ZR 72/11; BPatG 1.3.2011 1 Ni 19/09, abgeändert durch BGH 12.6.2014 X ZR 96/11; BPatG 24.5.2011 1 Ni 1/10 (EU); BPatG 28.6.2011 1 Ni 6/09; BPatG 15.5.2012 1 Ni 8/11 (EP); BPatG 17.3.2015 4 Ni 24/13 (EP); BPatG 28.4.2015 4 Ni 23/13 (EP); BPatG 2.2.2016 4 Ni 29/14 (EP); BPatG 23.2.2016 3 Ni 27/14 (EP); BPatG 8.6.2017 4 Ni 25/15 (EP); BPatG 8.6.2017 4 Ni 26/15.

98 BGH GRUR 1991, 522 Feuerschutzabschluß; BGH Bausch BGH 1994–1998, 479, 482 laminierte Metalldichtung; vgl BGH GRUR 1991, 811, 814 Falzmaschine; BGH GRUR 2003, 693 Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel; BGH 8.12.2015 X ZR 132/13; BPatG 9.3.2010 3 Ni 42/08; BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU); BPatG 20.1.2015 3 Ni 18/13 (EP).

99 BGH BlPMZ 1991, 159, 161 Haftverband; BPatGE 41, 196.

100 BGH Bausch BGH 1994–1998, 159, 166 Betonring; BGH GRUR 2005, 141 f Anbieten interaktiver Hilfe.

101 BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH GRUR 2015, 352 Quetiapin; BGH 6.8.2013 X ZR 8/12; BPatG 27.9.2012 2 Ni 46/11 (EP); BPatG 3.12.2015 2 Ni 4/14 (EP); vgl BGH Hochdruckreiniger; BGH 8.12.2015 X ZR 132/13; vgl auch RB Den Haag 26.1.2011 343983 / HA ZA 09-2540 Sandoz/Glaxo.

102 Vgl BGH Bausch BGH 1999–2001, 373 hydraulische Spannmutter.

103 Hierzu auch *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 23 ff.

104 ÖOPM öPBl 2003, 29, 31; öOPM öPBl 2006, 127 Hemicalciumsalz; öOPM öPBl 2008, 146 Saugflasche; öOPM öPBl 2011, 11, 13 Sektionaltorblatt; öOPM öPBl 2012, 2 = ÖBl 2012, 109 Ls Olanzapin; öOPM öPBl 2012, 106 Getränkeausgabevorrichtung; öOPM öPBl 2012, 171 Motorfahrzeug; öOPM öPBl 2013, 8, 13 Fräsbecherfahrzeug; öOPM 27.2.2013 Op 3/12 ÖBl 2013, 262 Ls Zweiwegefahrzeug; öPA öPBl 1992, 130; öPA ÖPBl 2007, 147; OLG Wien ÖBL 2019, 47 bezeichnet den Ansatz bei einem Gegenstand, der eine zweite medizinische Indikation betrifft, als nicht passend; vgl auch High Court Australien 23.5.2007 [2007] H.C.A. 21, referiert in EIPR 2007 N-105; zur Praxis in Japan OG für Geistiges Eigentum GRUR Int 2011, 179.

105 Vgl nur OLG Wien 19.6.2018 133 R 12/18i.

106 EPA T 26/81 ABl EPA 1982, 211 = GRUR Int 1982, 614 Behälter; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 55; *Mes* Rn 29 ff.

107 CA England/Wales RPC 1958, 377; differenzierend *Cole* EIPR 1998, 214, 215; vgl auch PatentsC RPC 1997, 547 Hoechst Celanese v. BP Chemicals; PatentsC RPC 2001, 473 Dyson v. Hoover.

108 EPA T 465/92 ABl EPA 1996, 32; EPA T 631/00; EPA T 967/97; EPA T 558/00; EPA T 21/08; EPA T 308/09; EPA T 1289/09; vgl *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 55; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 24; EPA-PrRl G VII.5.1; kr *Szabo* GRUR Int 1996, 723.

109 Noch differenzierter *Schulte* Rn 29.

110 Vgl EPA T 38/84 ABl EPA 1984, 368, 372 Toluoloxidation; EPA T 606/89 Detergent composition; EPA T 641/89 Tetroxoprim; EPA T 871/94: komplizierte Vorrichtung; EPA T 69/94: altes Dokument.

Vergleich mit der beanspruchten Lösung, sodann Bestimmung der objektiv gelösten[111] (nicht der nicht gelösten[112]) technischen Aufgabe durch Vergleich der durch die Erfindung erzielten Wirkungen und der ursächlichen Merkmale mit den Ergebnissen des nächstkommenden StdT, schließlich Beurteilung des Naheliegens der beanspruchten Lösung im Hinblick auf nächstkommenden StdT und gelöste Aufgabe unter Einbeziehung des weiteren StdT und anderen Wissens;[113] von der „subjektiven" Aufgabenstellung ist danach die „objektive" zu unterscheiden, die dem objektiven Beitrag zum StdT entspricht, den der im Patentanspruch festgelegte Gegenstand leistet.[114] Die Aufgabenstellung und die damit zusammenhängende Wirkung, die sich aus der Verwendung der beanspruchten Erfindung ergibt, sind demnach bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein wesentlicher Aspekt;[115] die (gelöste)[116] Aufgabenstellung kann für sich erfinderische Tätigkeit begründen[117] oder zu dieser beitragen.[118] Als „nächstkommender" StdT ist dabei (unabhängig vom Alter der Entgegenhaltung[119]) nur das Wissen bis zum Prioritätstag zu berücksichtigen.[120] Es ist von der vom Anmelder angegebenen Aufgabe auszugehen; wurde ein unzutr StdT herangezogen oder wird die Aufgabe nicht gelöst, wird objektiv beurteilt.[121] Das EPA beurteilt das Problem damit letztlich objektiv;[122] maßgeblich ist das gegenüber dem StdT tatsächlich Erreichte,[123] allerdings soll eine unerwartete Wirkung, die den ursprünglichen

---

111 EPA T 1/80 ABl EPA 1981, 206 = GRUR Int 1981, 688 Reaktionsdurchschreibepapier; EPA T 13/84 ABl EPA 1986, 253 = GRUR Int 1986, 723 Neuformulierung der Aufgabe; vgl EPA T 76/83; EPA T 325/97; EPA T 355/97; EPA T 967/97 Mitt 2002, 315 Chipkarte; EPA T 970/00; zur zulässigen Abstrahierung EPA T 5/81 ABl EPA 1982, 249 = GRUR Int 1982, 676 Herstellung von Hohlkörpern, vgl EPA T 176/84 ABl EPA 1986, 50 = GRUR Int 1986, 264 Stiftspitzer; zur Lösung mehrerer Einzelprobleme EPA T 15/85; EPA T 315/88.

112 EPA T 346/89; zur fehlenden Lösung über die beanspruchte Breite EPA T 668/94; EPA T 134/00; EPA T 1188/00; EPA T 1213/03; EPA T 235/04; EPA T 1329/04; EPA T 1306/04; EPA T 655/05; EPA T 710/05; EPA T 472/06, die neueren Entscheidungen jeweils aufgrund einer Plausibilitätsprüfung, vgl hierzu *Stolzenburg*/*Ruskin*/*Jaenichen* epi-Information 2006 H 1, 15; zur fehlenden Kausalität auch EPA T 192/82 ABl EPA 1984, 415 Formmassen; zur Nichtberücksichtigung nicht zur Lösung beitragender Elemente EPA T 37/82 ABl EPA 1984, 71 Niederspannungsschalter; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; EPA T 158/97; zum Fehlen ausreichender Belege EPA T 395/97.

113 *Szabo* EIPR 1986, 293 f und Mitt 1994, 225, 228 f; *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70; *Knesch* Mitt 2000, 312; *Stellmach* Mitt 2007, 542; EPA T 20/81 ABl EPA 1982, 217, 222 = GRUR Int 1982, 673 Aryloxybenzaldehyd; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 Metallveredlung; EPA T 184/82 ABl EPA 1984, 261 = GRUR Int 1984, 525 Formkörper aus Poly(p)-methylstyrol; EPA T 69/83 ABl EPA 1984, 357, 363 thermoplastische Formmassen I; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401, 408 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 142/84 ABl EPA 1987, 112, 118 erfinderische Tätigkeit; EPA T 39/82 ABl EPA 1982, 419, 423 Reflexionslamellen; EPA T 206/84; EPA T 113/85; EPA T 47/91; EPA T 339/96; EPA T 644/97; EPA T 967/97 Mitt 2002, 315 Chipkarte; EPA T 234/03 GRUR Int 2007, 249 Druckertinte; s auch EPA T 225/84 EPOR 1986, 263 Spoiler device; EPA T 30/90, EPOR 1992, 424 Re-establishment; EPA T 645/88 Türanlage; EPA T 301/89 Leaf springs; EPA T 645/92; EPA T 422/93 ABl EPA 1997, 24, 30 lumineszierende Sicherheitsfasern; vgl EPA T 26/81 ABl EPA 1982, 211 = GRUR Int 1982, 614 Behälter; zurückhaltend EPA T 465/92 ABl EPA 1996, 32 = GRUR Int 1996, 723 (Auszug) m Anm *Szabo* Aluminiumlegierungen; vgl hierzu auch EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309, 320 f = GRUR Int 1996, 1049 Triazole; EPA T 668/94; *Cole* EIPR 1998, 214, 216.

114 EPA T 39/93 ABl EPA 1997, 134 = GRUR Int 1997, 741 Polymerpuder.

115 EPA Reaktionsdurchschreibepapier; vgl auch EPA T 15/81 ABl EPA 1982, 2 = GRUR Int 1982, 254 Wirbelstromprüfeinrichtung; EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; EPA T 36/82 ABl EPA 1983, 269 = GRUR Int 1983, 810 Parabolspiegelantenne; EPA T 109/82 ABl EPA 1984, 473 = GRUR Int 1985, 45 Hörgerät; EPA T 142/84 ABl EPA 1987, 112 erfinderische Tätigkeit; EPA T 225/84 EPOR 1986, 263 Spoiler device; EPA T 59/90; EPA T 135/94; näher *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 19 ff; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPA Rn 127 ff; relativierend schweiz BG sic! 2019, 97 ff Balancier de montre.

116 EPA T 162/86 ABl EPA 1988, 452 = GRUR Int 1989, 679 Plasmid pSG2; EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309 = GRUR Int 1996, 1049 Triazole; vgl *Schulte* Rn 34 f; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 130; vgl aber BPatGE 47, 163 = BlPMZ 2004, 63.

117 Vgl *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 129.

118 EPA T 417/86; EPA T 64/87; EPA T 540/93.

119 EPA T 1408/04 Absorbent interlabial device; EPA T 113/00; andererseits EPA T 479/00 Process for colouring ceramics products: 65 Jahre lang unbeachtet gebliebenes Dokument „kein realistischer StdT.

120 EPA T 268/89 ABl EPA 1994, 50 = GRUR Int 1994, 516 Magnetpflaster.

121 Vgl EPA T 246/91; EPA T 495/91; EPA T 741/91; EPA T 881/92; EPA T 882/92; EPA T 884/92; EPA T 39/93 ABl EPA 1997, 134 = GRUR Int 1997, 741 Polymerpuder; zur Ableitung der neuformulierten Aufgabe aus den ursprünglichen Unterlagen EPA Neuformulierung der Aufgabe; EPA T 818/93.

122 EPA T 1/80 ABl EPA 1981, 206 Reaktionsdurchschreibepapier; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 Metallveredelung; EPA T 13/84 ABl EPA 1986, 253 = GRUR Int 1986, 723 Neuformulierung der Aufgabe.

123 EPA T 162/83.

Unterlagen nicht zu entnehmen und vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden StdT ableitbar war, bei der Ermittlung der Aufgabe nicht berücksichtigt werden.[124] Die Beschwerdekammern verlangen, dass die Aufgabe von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt ist.[125] Die Aufgabe muss technischer Natur sein.[126] Eine Abweichung von der Aufgabenformulierung in der Anmeldung soll der Begründung bedürfen.[127] Eine erst nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum StdT gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden, insb, wenn die Aufgabe iS einer Aufgabenerfindung als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird.[128] Dass die Aufgabe bereits gelöst ist, erfordert nicht notwendig Neubestimmung.[129] Die Aufgabe sollte eine solche sein, die der Fachmann, der nur den StdT kennt, tatsächlich zu lösen wünscht; tendenziöse Aufgabenformulierungen, die auf die beanspruchte Lösung hinlenken, sind zu vermeiden.[130] Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann uU zu einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist,[131] nicht aber das Erkennen gewöhnlicher technischer Aufgaben, die der üblichen Tätigkeit des Fachmanns zugrundeliegen[132] oder von Aufgaben, die vom Durchschnittsfachmann hätten gestellt werden können.[133] Eine Aufgabenerfindung soll auch vorliegen, wenn es keinen StdT gibt, der Grundlage für eine fachbezogene Aufgabenstellung bilden kann,[134] damit wird nur eine unnötigerweise selbstgestellte Hürde überwunden. Der Ansatz ist nicht ohne Kritik geblieben.[135] Der GBK des EPA wurde die Frage vorgelegt, ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine bestimmte technische Aufgabe lösen kann, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird.[136] Nach Auffassung des schweiz BG ist der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nur eine von verschiedenen Möglichkeiten zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.[137]

21 An der Praxis des EPA wurde **kritisiert**, dass nicht klar zwischen Problem, Lösung und erreichtem Erfolg unterschieden werde.[138] Kr äußern sich auch weitere Stimmen.[139] Auch die brit Praxis steht jedenfalls

---

124 EPA T 386/89.

125 EPA T 13/84 ABl EPA 1986, 253 = GRUR Int 1986, 723 Gleichrichterschaltung; EPA T 39/93 ABl EPA 1997, 134 = GRUR Int 1997, 741 Polymerpuder; EPA T 1188/00; EPA T 452/06; vgl EPA T 182/86 ABl EPA 1988, 452 Plasmid p SG 2: Präzisierung im Beschwerdeverfahren; EPA T 818/93; zu Einzelheiten EPA T 218/84; EPA T 386/89; EPA T 440/91; EPA T 339/96; Änderungsmöglichkeiten (zuvor als unerwünscht und nutzlos bezeichnete Wirkung) schränkt EPA T 155/85 EPA-E 11, 153 Passivierung eines Katalysators ein; vgl *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 67.

126 Vgl EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = CRi 2001, 18 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 1053/98 Data communication apparatus; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 Zwei Kennungen (SIM-Card).

127 EPA T 419/93; vgl EPA T 495/91; EPA T 741/91; EPA T 881/92; EPA T 882/92; EPA T 884/92; EPA 644/97: wenn das Problem nicht gelöst oder von einem unzutreffenden StdT ausgegangen wird; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 62; vgl EPA T 566/91; EPA T 184/82 ABl EPA 1984, 261 = GRUR Int 1984, 525 Formkörper aus Poly(p)-methylstyrol.

128 EPA T 268/89 ABl EPA 1994, 50 = GRUR Int 1994, 516 Magnetpflaster.

129 EPA T 92/92; EPA T 588/93; EPA T 2044/09; vgl auch EPA T 495/91; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 20 f.

130 EPA T 800/91.

131 EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; vgl EPA T 292/85 ABl EPA 1989, 275 = GRUR Int 1990, 61 Polypeptid-Expression I; EPA T 417/86; EPA T 64/87; EPA T 540/93; vgl auch EPA T 578/92, EPA T 630/92, EPA T 798/92.

132 EPA T 971/92.

133 EPA T 566/91.

134 *Szabo* Mitt 1994, 225, 231 f.

135 Vgl EPA T 465/92 ABl EPA 1996, 32 = GRUR Int 1996, 723 Stranggußbarren; EPA T 588/93; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 56 ff; *Hagel*/*Menes* epi-Information 1995 H 1, 14; *Jehan* epi-Information 1995 H 2, 66; *Portal* epi-Information 1995 H 2, 69; hiergegen *Teschemacher* epi-Information 1997 Sonderheft 3, 25.

136 EPA 22.2.2019 T 489/14 Mitt 2019, 515 Ls.

137 Schweiz BG sic! 2012, 405 induktive Heizvorrichtung: nur eine der möglichen Vorgehensarten; schweiz BG sic! 2014, 555 selbstklebende Bänder; zur Praxis in der Schweiz vgl *Sutter* sic! 2004, 469; schweiz BG BGE 133 III 229 = sic! 2007, 641 Citalopram I; schweiz BG 138 III 111 Kochgerät.

138 *Benkard*[9] Rn 21c; für Berücksichtigung der Aufgabe in bestimmten Fällen *Brandi-Dohrn* GRUR 1990, 596, 597.

139 *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 93 f unter Hinweis auf BPatGE 47, 1 = GRUR 2004, 317; kr auch *Niedlich* Mitt 2000, 281 ff, insb 284; *Schickedanz* GRUR 2001, 459, 460 ff.

nicht vorbehaltlos auf der Grundlage des problem solution approach;[140] differenzierend auch die schweiz Praxis.[141] Auf Schwächen dieses Ansatzes wurde auch in den Niederlanden[142] hingewiesen.

Der **BGH** wendet etwa folgendes Prüfschema an:[143] **22**

(1) Der Fachmann wird bestimmt.
(2) Der Patentanspruch wird aus der Sicht des Fachmanns am Prioritätstag ausgelegt.
(3) Das objektiv gelöste technische Problem wird (als Bestandteil der Anspruchsauslegung und aufgrund dessen, was die Erfindung leistet) bestimmt. Dabei können Angaben zur Aufgabe in der Beschreibung Hinweise liefern.

Nach Auffassung des BGH ist dem Fachmann eine Arbeitsweise vertraut, die ausgehend vom bekannten StdT auch unter Kombination vorbekannter Lösungsmöglichkeiten die Lösung eines speziellen technischen Problems zu erreichen sucht, wobei die Einbeziehung vorbekannter Lösungsmöglichkeiten nicht so sehr nach einem vergleichbaren Anwendungszweck oder nach einer vergleichbaren Aufgabenstellung als nach dem StdT des betr Gebiets überhaupt erfolgt.[144] Als seit Jahrzehnten bewährt wurde die Methode bezeichnet, ausgehend von einem der Erfindung nahekommenden StdT zu prüfen, ob und in welcher Richtung der Fachmann für eine Weiterentwicklung oder Abänderung Anregungen erhält oder sonst Veranlassung hat, und was ihm dabei durch sein Wissen und den StdT nahegelegt ist;[145] hierdurch soll das Bestimmen einer „Differenzaufgabe" (die den Überschuss gegenüber dem StdT betrifft) vermieden werden.

II. Maßgeblicher Zeitpunkt

1. Maßgeblich für die Beurteilung ist der **Anmelde- oder Prioritätstag**.[146] Es geht nicht darum, das Patent **23** in Kenntnis der Erfindung aus dem StdT zu rekonstruieren. Maßgeblich ist nicht, ob die Einzelelemente insgesamt dem StdT entnommen werden können, sondern ob die Lehre so im StdT angelegt war, dass der Fachmann sie ohne erfinderisches Zutun durch naheliegende Abwandlung des Vorbekannten auffinden konnte; neben den Gründen, aus denen er vor dem Prioritätstag Anlass hatte, den StdT weiterzuentwickeln, ist ausschlaggebend, welche Maßnahmen für ihn im StdT angelegt waren, so dass er aufgrund seines Fachkönnens zu der Lehre gelangen konnte,[147] soweit er auch hierzu Anlass hatte. Da es allein auf die Lage zum Stichtag ankommt, ist es unerheblich, ob der Autor der früheren Veröffentlichung Zusammenhänge, die dem Fachmann vor der fraglichen Anmeldung bekannt waren, erkannt hat.[148] Auch Fachwissen und Fachkönnen beurteilen sich nach dem Stichtag.[149] Nachveröffentlichtes Material kann zB zur Feststellung, dass ein ungelöstes Problem vorlag[150] oder zur Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns herangezogen werden.[151]

---

140 Vgl *Cole* EIPR 1998, 267, 272, der auf folgende Kriterien abstellen will: Die Quellen offenbaren nicht alle beanspruchten Merkmale; die Quellen sind inkompatibel oder liegen auf nicht zusammengehörenden Gebieten, so dass der Fachmann ihre Offenbarung nicht verbindet; die Quellen offenbaren nicht oder legen es nicht nahe, dass die Verbindung ihrer Merkmale zu einem vorteilhaften Ergebnis führt; das Gebiet ist empirisch und die Erfindung setzt voraus, dass das Beanspruchte ausgeführt und erprobt wurde.

141 Schweiz BG sic! 2005, 825, 827 Insert for a drywall; *Sutter* sic! 2004, 469, 477 bezeichnet eine stärkere Hinwendung zum „Aufgabe-Lösungs-Ansatz" als wünschenswert.

142 GH Den Haag BIE 1997, 440, 442 unter Bezugnahme auf *Singer*/*Lunzer* EPC 56.05 („tainted with hindsight").

143 BGH GRUR 2003, 693 Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 607 Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH GRUR 2012, 803 Calcipotriol-Monohydrat; vgl BPatG 23.7.2013 3 Ni 36/11 (EP).

144 BGH Bausch BGH 1994–1998, 168, 172 Einphasensynchronmotor.

145 *Anders* GRUR 1998, 604, 609; BPatG 7.7.1997 11 W (pat) 29/96 erörtert, dass kein Grund ersichtlich sei, warum ein Fachmann sich die Aufgabe stellen sollte, eine bekannte Vorrichtung in bestimmter Weise zu verbessern; hierzu bedarf es des Heranziehens der Aufgabe nicht; vgl zum Abstellen auf den Anlass auch BPatG 25.6.1997 9 W (pat) 59/96; BPatG 27.1.1998 1 Ni 23/96 (EU).

146 RG GRUR 1938, 876, 881 Grubenexplosionsbekämpfung IV; beiläufig BGH GRUR 2009, 835 Crimpwerkzeug II; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 f Metallveredlung; *Schulte* Rn 22; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 11; *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 97 f; *MGK*/*Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 57.

147 BGH 29.10.1991 X ZR 81/88.

148 BGH Bausch BGH 1986–1993, 74 Goldabscheidungsbad.

149 Vgl *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 97.

150 BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide.

151 EPA T 137/83 EPOR 1987, 15 Contaminant removal; EPA T 1110/03 ABl EPA 2005, 302 = GRUR Int 2005, 714 Beweiswürdigung; *Schulte* Rn 15.

24 **2.** Eine **„rückschauende" Betrachtung** (ex-post-Betrachtung; ex-post-facto-Analyse; hindsight) aus der Sicht und Kenntnis der Lehre des Patents ist nach allgM unzulässig, weil sie den Blick auf die der Erfindung zugrunde liegende Leistung verstellt und deren Bewertung verfälscht (vgl EPA-PrRl G-VII.8)[152] und den Kontext der Entgegenhaltung durch den Kontext der späteren Erfindung ersetzt, der bestimmt, wonach in der Entgegenhaltung gesucht wird;[153] es kommt darauf an, welche Anregungen dem StdT zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Kenntnis der Lehre der Erfindung zu entnehmen waren.[154] Bei der nachträglichen Beurteilung wirken fast unvermeidlich und unbewusst auch Kenntnisse und Erfahrungen mit, die auf einer nach dem Prioritätstag liegenden oder durch die Erfindung bedingten Entwicklung beruhen; das gilt besonders auf Gebieten, die stark auf empirischen Erfahrungen beruhen.[155] Die rückschauende Betrachtung versuchen der „Aufgabe-Lösungs-Ansatz" (Rn 20) sowie ein von *Schickedanz*[156] entwickelter, jedoch kaum praktikabler Test zu vermeiden; zudem lässt sich nie vermeiden, dass der Beurteilende (selbst bei an sich denkbarer Eliminierung der Kenntnis der Erfindung,[157] soweit diese nicht allgemein bekannt geworden ist) über das Fachwissen des Beurteilungszeitpunkts und nicht des Prioritätstags verfügt. Die Beurteilung muss insoweit zwangsläufig rückschauend sein; die Argumentation mit der „rückschauenden Betrachtungsweise" ist im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von Seiten des Patentinhabers vielfach kleine Münze in Ermangelung besserer Argumente. Somit kann es nicht darauf ankommen, das rückschauende Element bei der Beurteilung zu eliminieren, sondern nur darauf, es richtig einzuordnen und bei der Ermittlung des StdT und des Fachwissens und Fachkönnens den maßgeblichen Zeitpunkt vor Augen zu haben. Es ist jedenfalls unzulässig, in den StdT Erkenntnisse hineinzuinterpretieren, die erst die Lehre des Patents gebracht hat.[158] Dass die Erfindung rückschauend ein Anwendungsfall eines bekannten Prinzips ist, steht erfinderischer Tätigkeit nicht entgegen, wenn dessen Kenntnis zur Lösung nicht ausreichte.[159]

25 **3.** Eine **Karenzzeit** zwischen der Zugänglichkeit der Offenbarung und dem Anmelde- oder Prioritätstag ist nicht anzuerkennen.[160]

C. Bewertungskriterien

I. Stand der Technik

26 **1. Maßgebliche Kenntnisse.** Wie die Neuheitsprüfung ist die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf den StdT bezogen. Erfinderische Tätigkeit ist grds an dem StdT zu messen, der der Beurteilung der

---

152 BGH Liedl 1974/77, 123, 138 Transistorschaltverstärker; BGH Liedl 1978/80, 611 ff Klemmkörperfreilaufkupplung; BGH Liedl 1978/80, 743 ff Kunststoffschlauch; BGH Liedl 1978/80, 758 ff Selbstklebeetikett; BGH GRUR 1980, 100, 103 Bodenkehrmaschine; BGH Liedl 1981, 359 Flachdachabdichtung; BGH GRUR 1981, 338 Magnetfeldkompensation; BGH Liedl 1981, 375 Melkverfahren 01; BGH Bausch BGH 1986–1993, 423 Kabelaufwickler 01; BGH Bausch BGH 1986–1993, 577 Überfahrbrücke; BPatG 10.4.1997 11 W (pat) 116/95; BPatG 16.7.1997 20 W (pat) 64/95; LG Düsseldorf 22.9.2005 4a O 315/04; OLG Wien 20.10.2016 34 R 68/16v, Hinweis in ÖBl 2017, 84; austral HighC GRUR Int 1981, 691, 692; EPA T 5/81 ABl EPA 1982, 249, 255 = GRUR Int 1982, 676 Herstellung von Hohlkörpern; EPA T 2/81 ABl EPA 1982, 394 Methylen-bis-(phenyliso-cyanat); EPA T 20/82; EPA T 124/82; EPA T 171/83; EPA T 106/84 ABl EPA 1985, 132 = GRUR Int 1985, 580 Verpackungsmaschine; EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA T 176/89; EPA T 82/90; EPA T 1077/92; vgl BPatG Mitt 1975, 87, 88; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 957/92; öOPM ÖPBl 2003, 29; *Benkard* Rn 29; *Schulte* Rn 24; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 12; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 98; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 59; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 75; *Lindenmaier* § 1 Rn 43; Nachw der Rspr des RG *8. Aufl.*

153 BGH GRUR 2019, 925 Bitratenreduktion II.

154 RG Malerbürsten; BGH Bodenkehrmaschine; BGH Bausch BGH 1986–1993, 524 Schneidwerkzeug 02; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 Metallveredlung; öOPM öPBl 2003, 29.

155 BGH Bausch BGH 1986–1993, 304 Einbauelement für Stoff- und Wärmeaustauschkolonnen; vgl *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 27 f.

156 GRUR 2001, 459.

157 Vgl *Schickedanz* GRUR 2001, 459.

158 BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig.

159 BGH Liedl 1974/77, 98, 105 Ausstellvorrichtung für Fenster.

160 *Schulte* Rn 23; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 26; vgl EPA T 729/91 EPOR 2000, 60 Wall-mounted hair dryer.

Neuheit zugrunde zu legen ist.[161] Das gilt auch für Vorbenutzungshandlungen.[162] Was bei der Neuheitsprüfung außer Betracht bleibt, weil es einem anderen Wissensgebiet angehört, kann nicht herangezogen werden.[163] Im GbmRecht ist der dort für die Neuheitsprüfung zugrunde zu legende StdT maßgeblich. Anders als bei der Neuheitsprüfung ist nicht nur das heranzuziehen, was der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist; der Fachmann kann die Offenbarung durch sein Fachwissen ergänzen und Schlussfolgerungen ziehen.[164] Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel zum allg Fachwissen, kann Veranlassung zur Heranziehung bereits bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität als objektiv zweckmäßig herausstellt und keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen;[165] hierzu sind Feststellungen erforderlich.[166] Für die Heranziehung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse können nicht vorveröffentlichte Unterlagen berücksichtigt werden.[167] Darauf, welche Mühe die Heranziehung des StdT machte, ist nicht abzustellen.[168] Bei Patentveröffentlichungen kommt es auf die Einordnung in eine übereinstimmende Patentklasse nicht an.[169] StdT bleibt nicht außer Betracht, weil er das zu lösende Problem nicht nennt[170] oder nicht besonders hervorgehoben ist.[171] Die Kenntnisse müssen nicht zum präsenten Fachwissen des Fachmanns gehören.[172] Ob etwas zum StdT gehört, sagt nichts darüber aus, ob der Fachmann darauf zurückgreifen wird; dies wird in der Lit nicht immer auseinandergehalten.[173] Der StdT bezeichnet nur den Fundus, aus dem der Fachmann schöpfen kann. Rein interne Kenntnisse bleiben außer Betracht,[174] ebenso im StdT verwertete, aber selbst nicht öffentlich zugängliche Grundlagenkenntnisse.[175]

StdT nach **§ 3 Absatz 2** als solcher (ältere nachveröffentlichte Patentanmeldungen) bleibt nach Satz 2 außer Betracht,[176] und zwar in jeder Hinsicht; teilweise Beschreibung in einer nachveröffentlichten Pa- **27**

161 BGH GRUR 1969, 271, 272 Zugseilführung; BGH Bausch BGH 1994–1998 159, 162 Betonring; EPA T 101/82; *Benkard* Rn 33; BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; Nachw der Rspr des RG *8. Aufl.*

162 BGH Liedl 1987/88, 1 ff Schallabschirmwandung.

163 BGH Liedl 1959/60, 372, 384 Antennenantriebsvorrichtung.

164 BGH 14.2.2012 X ZR 121/10; BGH GRUR 2013, 363 Polymerzusammensetzung; BGH 20.3.2014 X ZR 128/12; BGH 3.5.2017 X ZR 65/15; BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; BGH 17.4.2018 X 56/16; *Mes* Rn 36; vgl auch BPatG 24.6.2014 3 Ni 23/12: Maßnahme, die sich zwangsläufig als unmittelbare Folge der nahegelegten Verwirklichung eines Standardverfahrens ergibt; BPatG 12.1.2017 3 Ni 17/15 (EP) erörtert demgegenüber unter Hinweis auf BPatG 15.6.2010 3 Ni 37/08 (EP), ob der Fachmann vor einer aufwändigen Literaturrecherche als erstes sein Fachwissen heranzieht.

165 BGH GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem unter Hinweis auf BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2018, 509 Spinfequenz; BGH 2.6.2015 X ZR 56/13; BGH 23.3.2017 X ZR 129/14; BGH 11.4.2017 X ZR 32/15; BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; BGH 17.4.2018 X 56/16; BGH 17.5.2018 X ZR 19/16; BGH 14.8.2018 X ZR 92/16; BGH 22.11.2018 X ZR 33/17; vgl *Mes* Rn 40; BPatG 13.5.2014 3 Ni 3/13 (EP); BPatG 28.5.2014 4 Ni 60/11 (EP); BPatG 12.8.2014 4 Ni 12/12 (EP); BPatG 4.11.2014 4 Ni 13/13: Standardrepertoire; BPatG 26.11.2014 5 Ni 69/11 (EP); BPatG 29.12.2014 4 Ni 12/12 (EP); BPatG 28.4.2015 4 Ni 23/13 (EP); BPatG 29.4.2015 5 Ni 3/13 (EP); BPatG 10.7.2015 14 W (pat) 39/12; BPatG 21.7.2015 4 Ni 5/14 (EP); BPatG 7.10.2015 5 Ni 27/13 (EP); BPatG 12.1.2016 3 Ni 12/14; BPatG Mitt 2016, 313; BPatG 18.1.2017 5 Ni 25/14 (EP); BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP); BPatG 9.5.2017 4 Ni 19/15 (EP); BPatG 17.5.2017 5 Ni 41/15; BPatG 24.7.2017 5 Ni 13/15; BPatG 26.7.2017 5 Ni 26/14 (EP); BPatG 15.11.2017 5 Ni 59/16 (EP); BPatG 25.1.2018 4 Ni 32/17 (EP); BPatG 20.3.2018 4 Ni 51/16 (EP); BPatG 2.7.2018 4 Ni 8/17; zum „Standardrepertoire" auch BGH 28.8.2016 X ZR 105/16.

166 BGH GRUR 2018, 509 Spinfrequenz.

167 BGH GRUR 2012, 1130 Leflunomid; BGH GRUR 2013, 1121 Halbleiterdotierung; BGH GRUR 2015, 1091 Verdickerpolymer I.

168 Vgl *Kraßer/Ann* § 18 Rn 95 f.

169 EPA T 195/84 ABl EPA 1986, 121 = GRUR Int 1986, 545, 546 technisches Allgemeinwissen; BGH Liedl 1963/64, 157, 166 Fächerreflektor; BGH Liedl 1967/68, 1, 14 Warenzuführvorrichtung.

170 EPA T 142/84 ABl EPA 1987, 112, 118 erfinderische Tätigkeit.

171 EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 Metallveredlung.

172 AA *von Falck* Mitt 1969, 252; *Pagenberg* GRUR Int 1978, 143, 149.

173 Vgl etwa *Kraßer/Ann* § 18 Rn 48 mwN in Fn 78.

174 Vgl BPatGE 32, 206 = BlPMZ 1992, 258, 259; öOPM 8.5.2013 OBp 2/13 ÖBl 2013, 262 Ls; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 33.

175 *Kraßer/Ann* § 18 Rn 84 f; *Troller* Immaterialgüterrecht Bd I S 175 f.

176 *Benkard* § 3 Rn 444; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 3; vgl *Singer* Mitt 1974, 2, 5; *Teschemacher* GRUR 1975, 641, 647; BPatG 16.11.2011 9 W (pat) 60/05.

tentanmeldung ist in die Beurteilung nicht einzubeziehen.[177] Das gilt auch, wenn auf die ältere Anmeldung ein Patent erteilt ist.[178]

28 **2. Gesamtbetrachtung.** Zu berücksichtigen ist der gesamte StdT.[179] Anders als bei der Neuheitsprüfung findet kein Einzelvergleich statt, der StdT ist „mosaikartig" zu betrachten.[180] Die Mosaikbildung setzt regelmäßig voraus, dass der Fachmann zu ihr Anlass hatte.[181] Dies entscheidet sich nicht nach der Definition des Fachmanns.[182] Die Zusammenschau erfasst alle der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren[183] (Beschreibungen, Benutzungen usw). Das gilt auch für „papierenen" StdT (Rn 38) und für Dokumente, die eine negative Beurteilung enthalten.[184] Verschiedene Textstellen eines Dokuments können grds miteinander kombiniert werden, sofern keine Gründe vorliegen, die den Fachmann hiervon abhalten,[185] ebenso Stellen mehrerer Dokumente.[186] Beachtlich sind nicht nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann; Eigenarten des Fachgebiets, insb Ausbildungsgang und Ausbildungsstand der Fachleute zum Prioritätszeitpunkt und die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen können ebenso bedeutsam sein wie technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des Gegenstands ergeben, nichttechnische Vorgaben, die geeignet sind, die Überlegungen in eine bestimmte Richtung zu lenken, und Gesichtspunkte, die Veranlassung geben können, die technische Entwicklung in eine von der Erfindung wegweisende Richtung voranzutreiben.[187] Die Entwicklung eines Fachgebiets wird typischerweise von einer Vielzahl praktischer Erfahrungen und Gewohnheiten beeinflusst.[188] In die Mosaikbildung (nicht in die Kenntnis) können nur die Offenbarungen **einbezogen** werden, die der Fachmann aus dem StdT heranziehen wird.[189] Für eine Zusammenschau mehrerer Dokumente muss Anlass bestehen.[190] Mosaikbildung durch gezielte Auswahl ist unzulässig,[191] insb wenn sie erst mit grundlegenden Änderungen zum Anmeldegegenstand führt.[192] Sich in ihrem Aussagegehalt widersprechende Veröffentlichungen dür-

177 BGH GRUR 1984, 272, 274 Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; *Benkard* Rn 81 f; *Kraßer/Ann* § 18 Fn 143; aA *Gesthuysen* GRUR 1993, 205, 210.

178 BGH GRUR 1988, 986 Ionenanalyse; EPA T 850/90 Dispositif de verrouillage; *Schulte*[5] Rn 6.

179 BGH Bausch BGH 1994–1998, 159, 162 Betonring; schweiz BG sic! 2003, 603 Anschlaghalter II; schweiz BG sic! 2004, 111, 114 Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II; schweiz BPatGer sic! 2018, 85 „Valsartan/Amlodipin"; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 2; aA offenbar HG Aargau sic! 2004, 331.

180 BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; BGH GRUR 1954, 107, 110 Mehrfachschelle; BGH GRUR 1954, 317, 320 Leitbleche I; BGH GRUR 1962, 350 Dreispiegelrückstrahler; BGH GRUR 1964, 259 Schreibstift; BGH BlPMZ 1967, 137 Kondenswasserabscheider; BGH GRUR 1974, 148 Stromversorgungseinrichtung; BPatG 9.9.1999 23 W (pat) 10/98; KG Mitt 1941, 152; RPA BlPMZ 1940, 4, 5; RPA Mitt 1940, 113; vgl austral HighC GRUR Int 1981, 691, 692; TGI Paris GRUR Int 1975, 176, 178; schweiz BG sic! 2005, 825 Insert for a drywall; schweiz BG sic! 2014, 555 selbstklebende Bänder; Nachw der Rspr des RG *8. Aufl*; *Benkard* Rn 33; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 37 f; *Schulte* Rn 17; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 13; *Mes* Rn 13; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 13; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 86; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 20 mwN und mit Hinweisen auf die ausländ Praxis in Fn 52; *Mediger* GRUR 1941, 390, 397 ff; ÖPA ÖPBl 2005, 135 hält dagegen mosaikartige Zusammenschau nur dann für zulässig, wenn die zu einem Anmeldungsgegenstand kombinierten Merkmale jeweils nur eine eigene, gesonderte Aufgabe lösen.

181 Vgl BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; *Jestaedt* GRUR 2001, 939, 942 f; einschränkend zur Mosaikbildung bei weitab liegenden Veröffentlichungen *Kraßer/Ann* § 18 Rn 88.

182 BGH GRUR 2018, 390 Wärmeenergieverwaltung.

183 ÖPA öPBl 1994, 202.

184 BGH Bausch BGH 1999–2001, 355 Kniegelenkendoprothese; *Schulte* Rn 12.

185 EPA T 95/90.

186 EPA T 239/85 EPOR 1997, 171 Optical recording method.

187 BGH GRUR 2012, 378 Installiereinrichtung II; BGH 6.11.2018 X ZR 13/17; vgl BGH 26.4.2012 X ZR 72/11 (Nr 33); BGH 9.10.2012 X ZR 2/11; BPatG 13.3.2012 4 Ni 7/11 (EP); BPatG 4.11.2014 4 Ni 13/13; BPatG 11.6.2015 2 Ni 26/13.

188 BGH 19.9.2017 X ZR 114/15 unter Hinweis auf BGH GRUR 2011, 37 Walzgerüst [II].

189 Vgl *Kraßer/Ann* § 18 Rn 88, abw aber Rn 47 in Auseinandersetzung mit der hier vertretenen Auffassung; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 21 mwN in Fn 53, der zu Recht darauf hinweist, dass die Mosaikbildung für den Erfinder auch vorteilhaft sein kann; sehr weit gehend BPatG 18.2.2003 34 W (pat) 19/02, wo Anregung aus dem StdT für Zusammenschau verlangt wird; verneint für Schriften, die sich mit Einkaufswagen befassen, für die Optimierung eines Seilbahnsystems, OLG Wien 1.3.2018 133 R 131/17p.

190 BGH 23.5.2017 X ZR 90/15.

191 Vgl austral HighC GRUR Int 1981, 691, 692; vgl auch EPA T 745/92.

192 BPatG GRUR 1998, 653.

fen nicht miteinander kombiniert werden.[193] Eine Umkehr des Aussagegehalts einer Veröffentlichung für das Naheliegen heranzuziehen, ist bdkl.[194] Die Kombination eines sehr alten Dokuments, das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend war, mit dem nächstkommenden StdT wurde als nicht naheliegend angesehen.[195] Zur Kombination der Lehre eines „Primärdokuments" mit der von „Sekundärdokumenten" soll Bezugnahme in entspr Zusammenhang erforderlich sein.[196]

3. Nächstkommender Stand der Technik. Eine Beurteilung vom (objektiv)[197] nächstkommenden (nächstliegenden) StdT,[198] die nicht nur vom EPA praktiziert wird, sondern auch in der dt Praxis vielfach angewendet worden ist,[199] kann die Prüfung vereinfachen, wenn sich schon auf dieser Grundlage das Naheliegen feststellen lässt.[200] Dabei darf nicht übersehen werden, dass der „nächstkommende" StdT nur aus der Kenntnis der Erfindung bestimmt werden kann und dass dieser Methode deshalb ein den Verhältnissen zum Prioritätszeitpunkt nicht notwendig entspr Element innewohnt. Bei der Beurteilung des Naheliegens kann nicht stets der „nächstkommende" StdT als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden.[201] Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder mehrerer Ausgangspunkte) bedarf einer besonderen Rechtfertigung, die idR aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der StdT zur Verfügung stellt.[202] Weiter darf nicht übersehen werden, dass eine derartige Prüfung nicht erschöpfend ist und weniger nahe erscheinende Entgegenhaltungen in ihrer Zusammenschau nicht außer Betracht gelassen werden dürfen.[203] Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen, sondern jede für den Fachmann naheliegende Lösung.[204] Die Fragestellung: **29**

---

193 EPA T 2/81 ABl EPA 1982, 394, 402 Methylen-bis-(pheniso-cyanat); *Singer* GRUR Int 1985, 239.

194 *Benkard*[9] Rn 6 unter Bezugnahme auf BGH BlPMZ 1991, 159, 161 Haftverband.

195 EPA T 404/90; bdkl.

196 EPA T 552/89; EPA T 866/93.

197 EPA T 138/85.

198 Vgl EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 164/83 ABl EPA 1987, 149, 154 f = GRUR Int 1987, 591 Antihistaminika; EPA T 254/86 ABl EPA 1989, 115, 123 gelbe Farbstoffe; EPA T 910/90; EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309 = GRUR Int 1996, 1049 Triazole; EPA T 644/97 ABl EPA 2000, 21 Process for preparing crystallized aromatic polycarbonate; EPA T 606/89; EPA T 641/89; zu Ausnahmen, wenn er vom Fachmann nicht als „Sprungbrett" in Betracht gezogen worden wäre, EPA T 334/92; EPA T 1019/99; EPA T 211/01; zur Wahl des Ausgangspunkts EPA T 570/91; EPA T 1105/92; EPA T 439/92; EPA T 964/92 EPOR 1997, 2011, 4-Benzodioxane derivatives; EPA T 1000/92 EPOR 2000, 66 Bisphenols; EPA T 325/93; EPA T 506/95; EPA T 870/96; EPA T 644/97; EPA T 835/00; *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70.

199 Vgl zB BGH Bausch BGH 1994–1998, 378 Deckengliedertor; BGH Bausch BGH 1999–2001, 142 Kontaktfederblock 01; BGH Bausch BGH 1999–2001, 409 Spundfaß; BPatG 12.12.2012 1 Ni 12/12 (EP), wonach regelmäßig der nächstkommende StdT zu berücksichtigen ist; BPatG 16.2.2017 7 Ni 10/15 (EP); zur österreich Praxis öOPM öPBl 2003, 29, 31.

200 Vgl BGH GRUR 2001, 819, 821 Schalungselement; BGH GRUR 2004, 407 Fahrzeugleitsystem; *Szabo* Mitt 1994, 225, 227; eingehend *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 40 ff.

201 BGHZ 179, 168, 183 = GRUR 2009, 382, 387 Olanzapin; BGH GRUR 2009, 1039 Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel; BGH GRUR 2017, 498 gestricktes Schuhoberteil: „weder ausreichend noch erforderlich"; BGH 9.1.2018 X ZR 14/16 GRUR 2018, 390 Wärmeenergieverwaltung; ebenso BGH GRUR 2018, 509 Spinfrequenz; BGH 20.8.2019 X ZR 84/17 Mitt 2020, 22 Kommunikationsvorrichtung; BGH 19.12.2019 X ZR 143/17 Mitt 2020, 218 Gaseinspritzsystem; BPatG Mitt 2003, 390; BPatGE 47, 1 = GRUR 2004, 317; BPatG 14.12.2009 3 Ni 23/08 (EU) GRUR 2010, 995 Ls; BPatG 12.8.2009 35 W (pat) 416/08; BPatG 24.5.2011 1 Ni 1/10 (EU); BPatG 23.7.2013 3 Ni 36/11 (EP); BPatG 20.1.2015 3 Ni 18/13 (EP); BPatG 28.7.2016 1 Ni 11/15 (EP); BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP); BPatG 9.5.2017 4 Ni 19/15 (EP); BPatG 4.6.2017 4 Ni 25/15 (EP) und 4 Ni 26/15; BPatG 12.4.2018 4 Ni 7/17 (EP); vgl BPatG 23.2.2016 3 Ni 27/14 (EP); vgl schweiz BPatGer sic! 2018,85; weitere Nachw *8. Aufl.*

202 Vgl BGH Olanzapin; BGH Fischbissanzeiger; BGH 5.10.2016 GRUR 2017, 148 Opto-Bauelement; BGH 2.12.2016 X ZR 108/14; BGH 10.1.2017 X ZR 57/14; BGH gestricktes Schuhoberteil; vgl BGH 19.9.2017 X ZR 114/15; BPatG 9.3.2010 3 Ni 42/08; BPatG 9.5.2017 4 Ni 19/15 (EP); BPatG 8.6.2017 4 Ni 25/15 (EP); BPatG 8.6.2017 4 Ni 26/15; vgl weiter BPatG 15.11.2011 3 Ni 27/10 (EP); BPatG GRUR 2013, 165; BPatG Mitt 2016, 313; BPatG 22.8.2018 4 Ni 10/17 (EP) Mitt 2018, 501 Ls „Zigarettenpackung"; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 40.

203 BGH GRUR 2000, 591, 596 Inkrustierungsinhibitoren; BGH GRUR 2003, 317, 320 kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BPatGE 47, 1 = GRUR 2004, 317; BPatG 9.9.1999 23 W (pat) 10/98; EPA T 967/97 Mitt 2002, 315 Chipkarte: stehen dem Fachmann verschiedene gangbare Lösungswege offen, ist die Erfindung auf alle diese zu prüfen, bevor die erfinderische Tätigkeit bejaht wird; vgl schon EPA T 465/92 ABl EPA 1996, 32 = GRUR Int 1996, 723 (Auszug) Aluminiumlegierungen; EPA T 597/93; EPA T 697/94; EPA T 711/96; EPA T 302/02; vgl *Benkard* Rn 27, 33, *Schulte* Rn 31 und *Mes* Rn 35; vgl auch BPatG Mitt 1989, 115; EPA T 487/95, wo „sekundäre" Informationsquellen herangezogen werden.

204 BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP).

„War es für den Fachmann naheliegend, ausgehend vom nächstliegenden StdT die unterschiedlichen Merkmale einzuführen, um die objektive Aufgabe zu lösen?“[205] ist nicht die des § 4 oder des Art 56 EPÜ. Eine Beschränkung der Berücksichtigung des StdT auf solchen, in dem die objektive Aufgabe erkennbar ist,[206] ist abzulehnen. Auch für die Beurteilung der überraschenden Überlegenheit darf nicht allein auf den nächstkommenden StdT (die chemische Verbindung mit der größten strukturellen Nähe) abgestellt werden.[207] Bei überschaubarer Zahl von Lösungsansätzen (etwa aus einem Standard), von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile aufweist, besteht idR Veranlassung, jeden von ihnen in Betracht zu ziehen.[208] Der nächstliegende StdT kann sich aus mehreren miteinander zu kombinierenden Dokumenten ergeben.[209] Abzustellen ist nicht nur auf Ähnlichkeit einer Zusammensetzung, sondern auch auf die Eignung für den angestrebten Zweck[210] und auf das Wissen (besser: die Erwartung) des Fachmanns, dass die bestehenden strukturellen Unterschiede keinen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.[211]

30 **4.** Die Beurteilung hat von der (objektiven) **Ausgangslage des Erfinders** zu erfolgen; eine Lehre, die erstmals ein bestimmtes Prinzip anwendet, ist nicht aus der Kenntnis des Prinzips her zu beurteilen, wenn der StdT für dessen Kenntnis nichts hergibt.[212] Ein nicht verifizierter in der Anmeldung genannter StdT hat außer Betracht zu bleiben.[213]

5. Gang der technischen Entwicklung

31 **a. Grundsatz.** Der Gang der technischen Entwicklung kann für die Beurteilung hilfreich sein;[214] er ist bis zum Anmeldetag zu berücksichtigen.[215] Dass zahlreiche Lösungen auf dem gleichen Gebiet vorliegen, die neue Lösung aber nicht gefunden und durch vorbekannte Konstruktionen nicht nahegelegt wurde, ist idR Anzeichen für eine schöpferische Leistung.[216]

32 **b. Mehrfacherfindungen.** Doppelerfindung allein spricht nicht für Naheliegen,[217] wohl aber uU, dass die Erfindung bereits mehrfach gemacht war, insb, wenn sie aus einer Kombination bekannter Einzelelemente besteht,[218] auch wenn Neuheitsschädlichkeit nicht vorliegt. Jedoch können Mehrfacherfindungen für ein besonderes Bedürfnis sprechen.[219] Zu würdigen sind alle Umstände.[220] Handelt es sich um wenige

205 *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70 f.
206 *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70 f; vgl auch EPA T 644/97; nach schweiz BPatG sic! 2018, 85 „Valsartan/Amlodipin“ ist bei Dokumenten, die in ihrem Ziel nicht dem entsprechen, worum es im Patent geht, die objektive Aufgabe mit Vorsicht zu formulienen.
207 Vgl EPA T 710/97; so aber EPA Antihistaminika; zur Vergleichsmethode auch EPA T 197/86 ABl EPA 1989, 371 = GRUR Int 1990, 142 f photographische Kuppler.
208 BGH GRUR 2012, 261 E-Mail via SMS; BPatG 5.6.2012 3 Ni 44/10 (EP); BPatG 6.8.2013 4 Ni 29/11; BPatG 12.11.2013 4 Ni 53/11 (EP); BPatG 13.3.2018 3 Ni 24/16 (EP).
209 EPA T 176/89.
210 EPA T 574/88; EPA T 273/92; EPA T 506/95; EPA T 59/96; EPA T 986/96; EPA T 710/97; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 43; vgl EPA T 1285/01; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 62 ff.
211 EPA T 852/91.
212 BGH Liedl 1978/80, 151 ff Abdecken von Schwimmbecken.
213 EPA T 248/85 ABl EPA 1986, 261 = GRUR Int 1986, 550 Bestrahlungsverfahren; EPA T 28/87 ABl EPA 1989, 383 Drahtgliederbänder; vgl *Schulte* Rn 14.
214 Vgl RG GRUR 1937, 922, 927 f Gummischlauchrohrdraht II; RG GRUR 1940, 195, 196 Röhrenmetallüberzug; BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; RPA GRUR 1942, 37: Nichtbefolgen einer durch Vorveröffentlichungen nahegebrachten Lehre; *Meurer-Inffeld* Mitt 1980, 6.
215 RG MuW 27, 271 f Eindicken von Lösungen.
216 BGH GRUR 1962, 518 Blitzlichtgerät; vgl auch BGH GRUR 1963, 518 Trockenschleuder.
217 RG MuW 40, 113, 114 Zerkleinerung organischer Peroxyde.
218 BGH GRUR 1953, 120 Glimmschalter; BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; BGH GRUR 1953, 384 Zwischenstecker I; BGH 26.9.1963 I a ZR 194/63; vgl auch BGH Liedl 1961/62, 48, 61 Portionierer; *Benkard* Rn 98; *Schulte* Rn 127; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 24.
219 BGH Zwischenstecker I; *Reimer* § 1 Rn 59.
220 BGH GRUR 1953, 120 Glimmschalter; BGH Liedl 1961/62, 48, 61 Portionierer, einschränkend (nur in besonders gelagerten Fällen Indiz für Verneinung der Erfindungshöhe) BGH GRUR 1981, 341, 343 piezoelektrisches Feuerzeug; vgl auch BGH Mitt 1972, 18, 19 Trockenrasierer.

Spezialforscher auf einem besonders schwierigen Gebiet, ist Mehrfacherfindung bedeutungslos;[221] dieser Gesichtspunkt kann in der gentechnischen Forschung von Bedeutung sein.

c. Anregungen; Entwicklungstendenzen. In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung erfordert; dabei sind nicht nur ausdrückliche Hinweise beachtlich, auch Eigenarten des technischen Fachgebiets und nichttechnische Vorgaben können von Bedeutung sein.[222] Eine Vorveröffentlichung, die anregt, Schwierigkeiten durch Anwendung bekannter Mittel zu überwinden, kann gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.[223] Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments erfinderisch ist, sind Handlungsweisen zu berücksichtigen, die zum ärztlichen Standardrepertoire gehören.[224] Die Anweisung, ein Körperteil nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, ist nicht schon nahegelegt, weil es bekannt war, dass später auftretende Komplikationen durch Ruhigstellen behandelt werden können.[225] Naheliegen wurde trotz Zweifeln bejaht, ob der Verfasser der einschlägigen Vorveröffentlichungen bereits im Besitz der Erfindung war, die Veröffentlichungen Unklarheiten enthielten und keine klare Lehre ergaben, jedoch die Tendenz einer sich anbahnenden technischen Entwicklung klar erkennen ließen, den Fachmann zu Versuchen anregten und ihn ohne erfinderische Überlegungen zur Lehre des Patents hinführen konnten.[226] Dass das Ergebnis der Anregung noch modifiziert werden muss, steht dem Naheliegen nicht notwendig entgegen.[227] Es liegt im fachmännischen Vermögen, die Nutzbarmachung einzelner Abschnitte aus einem Verfahren zu erwägen, auch wenn das Verfahren in seiner Gesamtheit technische Aspekte einschließt, die außerhalb der gesuchten Problemlösung liegen.[228] Eine vorbeschriebene, bisher nicht ausführbare Lehre kann Anregungen vermitteln, wenn sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickelt haben.[229] Dass eine bestimmte Ausgestaltung dem Fachmann grds wünschenswert erscheint, führt für sich nicht zum Naheliegen, wenn die im StdT verwendeten Ausgestaltungen weit davon entfernt sind, eine solche Ausgestaltung zu erlauben, und der StdT keine Hinweise bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen.[230] Hat eine ältere Veröffentlichung nicht zur Weiterentwicklung der Technik in Richtung der Erfindung angeregt, ist Vorsicht geboten.[231] Ein fehlerhaftes Erzeugnis zur Grundlage einer auf seiner Beschaffenheit aufbauenden Weiterentwicklung zu machen, dürfte eher fernliegend sein. **33**

d. Bekannte Prinzipien und Erfahrungen. Geht eine Lehre auf Konstruktionsprinzipien zurück, die in den Grundzügen bekannt waren, kann erfinderische Tätigkeit zu bejahen sein, wenn der Erfinder die in den Vorveröffentlichungen als möglich ausgewiesenen technischen Merkmale als erster in ihrer funktionellen Bedeutung erkennt und diese Erkenntnis zu einer grundlegenden Verbesserung bisheriger Konstruktionen durchführt.[232] Wenn die Erfindung lediglich eine Folgerung aus den gemachten Erfahrungen zieht, soll erfinderische Tätigkeit gegeben sein, wenn ein neuer, einfacherer und billigerer Weg zur Her- **34**

221 BGH GRUR 1955, 283, 286 Strahlentransformator; *Benkard*[9] Rn 8.
222 BGH GRUR 2012, 378 Installiereinrichtung II; BGH 9.5.2017 X ZR 102/15; BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; BPatG 11.2.2015 5 Ni 8/13 (EP); zu Anregungen aus der allg Lebenserfahrung BPatG 19.6.1997 31 W (pat) 27/95 (Wahl eines Kartenmaßstabs angepasst an die Fortbewegungsgeschwindigkeit regt bei Navigationsvorrichtungen nicht zur automatischen Maßstabswahl an); vgl auch BGH GRUR 2019, 925 Bitratenreduktion II.
223 Vgl BPatGE 30, 107 = GRUR 1989, 496, 498.
224 BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Kollagenase II; BGH GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem; BGH GRUR 2018, 509 Spinfrequenz; BGH GRUR 2018, 716 Kinderbett; BGH GRUR 2019, 491 Scheinwerferbelüftungssystem; BGH 13.6.2017 X ZR 16/15; BPatG 27.10.2015 4 Ni 7/14 (EP); vgl BPatG 2.2.2016 4 Ni 29/14 (EP).
225 BGH Kollagenase II.
226 BGH Liedl 1969/70, 110, 125 Elektronenschweißen; vgl auch BPatG 3.2.2009 35 W (pat) 409/08: SMS statt Postkarte.
227 BGH 9.7.2013 X ZR 145/10 unter Hinweis auf BGH GRUR 2013, 160 Kniehebelklemmvorrichtung.
228 BGH 26.6.2014 X ZR 112/12.
229 BPatG Mitt 1984, 190, 191; vgl auch BPatG 26.10.1998 20 W (pat) 17/97; weiter *Benkard-EPÜ*[2] Art 54 Rn 133.
230 BGH GRUR 2012, 475 Elektronenstrahltherapiesystem.
231 Vgl RG GRUR 1941, 465, 469 Malerbürsten; BGH 19.9.2017 X ZR 114/15.
232 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; BGH Liedl 1956/58, 14, 24 Rollfilmkamera.

stellung eines Massenartikels gewiesen wird, für den ein steigender Bedarf besteht.[233] Naheliegen soll voraussetzen, dass etwas für den unimaginativen Fachmann selbstverständlich ist, der „obvious to try"-Test soll nur anwendbar sein, wenn es mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass das, was ausprobiert wird, auch funktionieren soll;[234] dies erscheint zu eng. Bedurfte es weiterer Überlegungen, um über den durch eine Vorveröffentlichung gewiesenen Weg hinaus die Eigenschaften an sich bekannter Stoffe und ihre Eignung zur Lösung der besonderen Probleme zu erkennen, kann dies für erfinderische Tätigkeit genügen.[235] Übernahme von bekannten Konstruktionselementen ist nur erfinderisch, wenn besondere Schwierigkeiten oder fachmännische Bedenken zu überwinden waren.[236] Die Nutzung auf der Hand liegender Möglichkeiten kann idR erwartet werden.[237]

35 **e. Abweichende Entwicklung; Irrwege**. Eine in anderer Richtung als die erfindungsgem Lehre lfd tatsächliche Entwicklung spricht für erfinderische Tätigkeit.[238] Produktionsaufnahme durch die Konkurrenz ohne Verwirklichung der vorteilhaften Maßnahme der Erfindung kann für sie sprechen;[239] ebenso entspr Schutzrechtsanmeldungen.[240] Dass eine öffentlich zugängliche Information unbeachtet geblieben ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, dass sie dem Fachmann keine zur Erfindung führende Anregung gab.[241] Allein das Verharren bei einer nachteiligen Konstruktion begründet erfinderische Tätigkeit nicht, selbst wenn die Nachteile Anlass zu einer Änderung bieten konnten.[242] Geht die Entwicklung in kleinen Schritten vor sich und werden Irrwege eingeschlagen, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Lösung nicht naheliegt.[243] Beschreiten weniger vorteilhafter Wege durch die Fachwelt kann gegen Naheliegen sprechen.[244]

36 **f. Fehlvorstellungen („Vorurteile").** Die Überwindung eines allg Vorurteils der Fachkreise, das selbst der Vornahme von Versuchen entgegensteht, begründet erfinderische Tätigkeit;[245] der neuere Sprachgebrauch bezeichnet das als „allgemeine, eingewurzelte technische Fehlvorstellung".[246] Selbst eine

---

233 BGH GRUR 1954, 391 Latex; BGH Liedl 1965/66, 77, 95 Flaschenblasen; BGH Liedl 1965/66, 694, 704 Nadelrollenkäfig; *Benkard*[9] Rn 25; in dieser Allgemeinheit bdkl, vgl *Reimer* § 1 Rn 22.

234 CA England/Wales [2005] EWCA Civ 177 Saint Gobain v. Fusion Provida, Ls auch in IIC 36 (2005), 852.

235 BGH 29.10.1991 X ZR 81/88; vgl auch BPatG 29.6.2010 4 Ni 83/08.

236 BGH Liedl 1963/64, 100 ff Schutzkontaktstecker; vgl auch BGH Bausch BGH 1994–1998, 366 PKW-Kotflügel.

237 Vgl BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH GRUR 2010, 407 einteilige Öse; BGH 13.12.2011 X ZR 135/08; BGH 29.11.2012 X ZR 82/09; BPatG 18.4.2007 9 W (pat) 34/04; BPatG 20.8.2007 9 W (pat) 327/04.

238 RG MuW 34, 447, 448 Haardauerwellenapparate; RG MuW 41, 67, 70 Schwefelsäureester; BGH Mitt 1972, 18 Trockenrasierer; BGH Bausch BGH 1999–2001, 355 Kniegelenkendoprothese; EPA T 872/98; EPA T 779/02; vgl auch BGH GRUR 1954, 317, 321 Leitbleche I; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 854: Beschreibung anderer aufwändigerer und kostenträchtiger Lösungen nach Veröffentlichung eines Fachaufsatzes, dessen Autor das Problem selbst nicht lösen konnte.

239 BGHZ 73, 330, 337 = GRUR 1979, 619 Tabelliermappe; BPatGE 6, 145, 152 = GRUR 1966, 257; *Schulte* Rn 79.

240 BGH GRUR 1960, 427, 428 Fensterbeschläge.

241 RG GRUR 1941, 465, 469 Malerbürsten; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 96.

242 Vgl BGH GRUR 2013, 160 Kniehebelklemmvorrichtung; BPatG 15.1.2013 4 Ni 13/11.

243 BGH Liedl 1961/62, 684, 698 Mischer 01.

244 BGH BlPMZ 1989, 215 Gießpulver.

245 BGH GRUR 1953, 86 Schreibhefte II; BGH GRUR 1954, 584 f Holzschutzmittel; BGH GRUR 1956, 73, 76 Kalifornia-Schuhe; BGH GRUR 1957, 212 Karbidofen; BGH GRUR 1958, 389, 391 Kranportal; BGH Liedl 1961/62, 741, 771 Leitbleche 03; BGH Liedl 1961/62, 397, 411 Straßenbeleuchtung; BGH GRUR 1964, 612, 617 f Bierabfüllung; BGH Liedl 1971/73, 74, 81 Bierabfüllung 01; BGH Liedl 1971/73, 248, 255 Dichtungsmaterial; BGH BlPMZ 1973, 257, 259 selektive Herbizide; BGH GRUR 1984, 580 f Chlortoluron; BGHZ 133, 57, 67 = GRUR 1997, 857, 860 Rauchgasklappe; BGH GRUR 2010, 322 Sektionaltor I; BGH 6.9.2005 X ZR 15/02 (Nr 53); BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BPatGE 1, 4 = GRUR 1965, 82; BPatG GRUR 1972, 178, 180; BPatGE 21, 217, 218 = GRUR 1979, 544; BPatG 13.11.1997 13 W (pat) 63/96 wertet es als Beweisanzeichen; BPatG 1.2.2011 1 Ni 11/09 (EU); EPA T 19/81 ABl EPA 1982, 51 Folienaufbringung; EPA T 2/81 ABl EPA 1982, 394, 401 Methylen-bis-(phenyliso-cyanat); EPA T 18/81 ABl EPA 1985, 166 = GRUR Int 1985, 675 f Olefinpolymere; EPA T 240/87 Optic connector; EPA T 300/90; EPA T 341/94: in den betr Fachkreisen allg oder weit verbreitete Auffassung; *Benkard* Rn 106; Nachw der Rspr des RG und der Praxis des RPA *8. Aufl.*

246 BGH Rauchgasklappe; BGH GRUR 1999, 145, 148 Stoßwellen-Lithotripter; BGH 15.12.1998 X ZR 33/96; BGH 6.9.2005 X ZR 15/02; BPatG 3.7.2012 17 W (pat) 39/10; vgl BGH 8.1.2008 X ZR 110/04; BGH 25.2.2010 Xa ZR 34/08 (Nr 86: Vorurteil); BGH 13.4.2010 X ZR 29/07 (Nr 36: eingefahrene Fehlvorstellung); BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BPatG 2.10.1997 5 W (pat) 416/96; BPatG 3.7.2012 17 W (pat) 39/10; BPatG 31.7.2012 3 Ni 34/10 (EP); EPA T 512/88; *Benkard* Rn 106; Bsp bei *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 122; vgl EPA T 74/90.

große Anzahl an Belegstellen muss ein allg Vorurteil nicht belegen.[247] Bestand ein Vorurteil, ist erfinderische Tätigkeit nicht zu verneinen, weil Versuche zu seiner Überwindung geführt hätten.[248] Es muss sich um eine technische und nicht um eine wirtschaftliche Fehlvorstellung handeln.[249] Das Ignorieren zu Recht bestehender Bedenken unter Hinnahme von Nachteilen reicht nicht aus;[250] anders uU bei Verbesserung des Leistungsergebnisses durch Förderung einer als nachteilig bekannten Maßnahme.[251] Maßgeblich ist der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt.[252] Bedenken können uU durch Marktanreize ausgeglichen werden.[253] Ablehnung einzelner Fachleute genügt nicht,[254] ebenso wenig eine einzelne, als ungenügend belegt erkennbare Meinungsäußerung,[255] beiläufige, nicht näher begründete Bemerkungen[256] oder spätere rückschrittliche Lösungen.[257] Das Hindernis muss durch Tatsachen belegt werden. Dass sich die Fehlvorstellung aus einer einzigen Literaturstelle ergibt, muss ihrer Bejahung nicht entgegenstehen.[258] Eine Aussage in einer einzelnen Patentschrift ist grds nicht zum Beleg geeignet, wohl aber eine solche in einem Standardwerk oder Lehrbuch, das das allg Fachwissen zusammenfasst.[259] Es reicht nicht aus, wenn es sich bei der entgegenstehenden Praxis um allg Fachregeln handelt, die der Fachmann nicht als uneingeschränkt verbindlich beachtet und jederzeit durchbricht, wenn der Auftrag es verlangt,[260] ebenso wenig, wenn der Erfinder bei der Einführung seiner Lehre in der Praxis auf Ablehnung gestoßen ist,[261] die Praxis aus Sicherheitsgründen eine ältere Technik beibehält.[262] Eine Fehlvorstellung, die sich nicht auf den zu verarbeitenden Stoff schlechthin, sondern auf die Verarbeitung einer bestimmten Sorte des Stoffs bezog, ist unbeachtlich;[263] auf Teilgebiete begrenzte Fehlvorstellungen genügen im allg nicht.[264] Bedenken, die auf die Lehre ohne Einfluss waren, können zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen,[265] ebenso wenig die bloße Inkaufnahme eines Nachteils oder das bloße Ignorieren des Vorurteils.[266] Erwähnung eines Vorurteils in der Beschreibung spricht nicht ohne weiteres für sein Bestehen,[267] andererseits kann seine Nicht-

247 EPA T 1212/01 (Viagra-Patent): 30 Aufsätze.

248 BGH Liedl 1959/60, 79, 90 Kurbelwellenausgleichsgewichte; zur Ausräumung von Fehlvorstellungen BGH GRUR 1975, 593, 598 Mischmaschine.

249 BGH GRUR 1953, 438 Ausweishülle; BGH GRUR 1994, 36 Meßventil; BGH Bausch BGH 1994–1998, 378, 390 Deckengliedertor; *Schulte* Rn 159; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 127; vgl BPatG 13.3.2018 3 Ni 24/16 (EP); *Hesse* GRUR 1982, 514, 515; s aber RG GRUR 1932, 288, 289 Treibriemen: Überwindung des Vorurteils, dass die hohen Kosten die Verwendung reiner Seide unmöglich machten.

250 BGH Liedl 1971/73, 289, 295 Gemeinschaftsdusche; BGHZ 133, 57, 67 = GRUR 1997, 857, 860 Rauchgasklappe; BGH Deckengliedertor; BGH 8.1.2008 X ZR 110/04; BGH 26.8.2014 X ZR 18/11; EPA T 69/83 ABl EPA 1984, 357, 365 thermoplastische Formmassen I; vgl BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP).

251 BPatGE 37, 102 = GRUR 1997, 521; vgl EPA T 366/89.

252 BGH GRUR 1967, 25 Spritzgußmaschine III; EPA T 341/94: Beleg regelmäßig durch vorveröffentlichte Literatur; vgl EPA T 943/92; EPA T 134/93.

253 EPA T 306/93.

254 BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU); BPatG 20.1.2015 2 Ni 18/13 (EP); EPA T 19/81 ABl EPA 1982, 51 Folienaufbringung; EPA T 62/82; EPA T 410/87; EPA T 500/88; EPA T 453/92; EPA T 461/92.

255 BGH GRUR 1984, 580, 582 Chlortoluron; vgl EPA T 80/88 EPOR 1991, 596 Container.

256 BPatGE 21, 217, 218 = GRUR 1979, 544.

257 EPA T 550/97.

258 *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 106 gegen BGH GRUR 1957, 212 Karbidofen; vgl EPA T 26/85 ABl EPA 1990, 22 dicke magnetische Schichten.

259 EPA T 18/81 ABl EPA 1985, 166 = GRUR Int 1985, 675 Olefinpolymere; EPA T 19/81 ABl EPA 1982, 51 Folienaufbringung; EPA T 104/83; EPA T 148/83; EPA T 321/87 Neopentylamin; EPA T 601/88 GRUR Int 1991, 817 thermoplastische Formmassen II; EPA T 515/91; EPA T 453/92; EPA T 943/92; EPA T 317/95.

260 BGH GRUR 1953, 86, 87 Schreibhefte II; vgl BGH Bausch BGH 1994–1998, 456, 462 Bungalowdach 02; EPA T 650/90 lässt aber Hinwegsetzen über einen Trend ausreichen.

261 BGH Karbidofen.

262 BGH GRUR 1982, 406, 409 Verteilergehäuse.

263 BGH GRUR 1967, 25, 28 Spritzgußmaschine III.

264 *Benkard* Rn 107.

265 Vgl BGH GRUR 1981, 42, 45 Pfannendrehturm.

266 EPA T 69/83 ABl EPA 1984, 357 thermoplastische Formmassen I; EPA T 262/87; EPA T 862/91; vgl BPatG 8.10.1998 6 W (pat) 143/96; BPatG 12.1.2000 20 W (pat) 38/99.

267 EPA T 19/81 ABl EPA 1982, 51 Folienaufbringung; EPA T 392/88 Electrical sheet steel; EPA T 519/89 EPOR 1994, 9 Polyester articles.

erwähnung dagegen sprechen.[268] Bedenken des Prüfers können ein Vorurteil bestätigen.[269] Für die Fehlvorstellung können verschiedene Entgegenhaltungen in Zusammenschau herangezogen werden.[270] Vorurteile der Abnehmer oder Verbraucher sind ohne Bedeutung.[271] Als gewichtiges Anzeichen für erfinderische Tätigkeit ist es gewertet worden, wenn ein seit Jahrzehnten auf dem Spezialgebiet tätiger Sachverständiger weiterhin den Standpunkt vertritt, die Lehre könne nicht ausgeführt werden.[272] Erhebliche Überraschung bei hochqualifizierten Fachleuten spricht für erfinderische Tätigkeit,[273] ebenso eine Reihe von Nachveröffentlichungen, in denen die bekannten Mittel als nicht ausreichend und wenig geeignet bezeichnet werden.[274] Für sie kann sprechen, dass die Industrie einen anderen Weg eingeschlagen[275] oder den Weg des Erfinders aufgegeben hat.[276] Verlassen eines von der Praxis eingeschlagenen Wegs zugunsten eines ganz anderen, in der Literatur erörterten, aber nur als unsichere und nachrangige Möglichkeit erkennbaren kann für erfinderische Tätigkeit sprechen.[277] Ein Vorurteil kann sich auch auf einen technischen Effekt beziehen.[278]

37 **Beispiele.** Mehrere Motoren bei Eindeckerflugzeug;[279] Differentialgetriebe für Spielzeugauto;[280] Vorstellung, der Kern eines Meißels müsse besonders stark sein;[281] Stoffvertauschung;[282] Wirkung von Bakterien auf Penicilline;[283] Erhöhung der Ausbeute bei verringerter Katalysatorkonzentration;[284] Heißabfüllung von Bier auf Flaschen oder Dosen;[285] Überwindung von Bedenken gegen Ausführbarkeit;[286] Hinwegsetzen über die bisherigen Erkenntnisse der von Fachleuten beachteten Lehre;[287] Abkehr von üblichem technischem Konzept.[288]

38 **g. „Papierener" Stand der Technik.** Es gibt keinen Rechtssatz, dass die Prüfung wohlwollender vorzunehmen sei, wenn Entgegenhaltungen niemals praktisch ausgeführt, sondern „papierener StdT" geblieben sind.[289] Dass die Kenntnisse erst mühsam hervorgeholt werden mussten, ist ohne Bedeutung.[290] Wiedereinführung einer vergessenen Erfindung begründet keine Patentfähigkeit.[291] Dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version eines technischen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wird, führt nicht ohne weiteres dazu, ihn als nicht naheliegend anzusehen.[292]

---

268 BGH GRUR 1967, 25 Spritzgußmaschine III.
269 BGH GRUR 1964, 612 Bierabfüllung.
270 EPA T 2/81 ABl EPA 1982, 394 Methylen-bis-(phenyliso-cyanat).
271 BGH GRUR 1953, 438 Ausweishülle; BGH GRUR 1958, 438 Schädlingsbekämpfungsspritze; BGH Liedl 1974/77, 246, 256 Korrosionsschutzverfahren; BGH 11.12.2007 X ZR 57/03: Fehlvorstellung des Abnehmers; BPatGE 1, 6, 8; BPatGE 3, 1 = GRUR 1964, 447.
272 BGH Liedl 1967/68, 543, 557 Strangpreßverfahren.
273 BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig.
274 BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide.
275 BGH Mitt 1972, 18 Trockenrasierer; vgl auch BGH 22.10.2002 X ZR 115/99.
276 BGH GRUR 1953, 120 Rohrschelle.
277 BGH Bausch BGH 1999–2001, 75 reflektierendes Bahnenmaterial.
278 BGH Liedl 1961/62, 397, 411 Straßenbeleuchtung.
279 RG MuW 29, 501, 502 Eindeckerflugzeug.
280 RG MuW 41, 16, 17 Spielzeugautomobil.
281 RG GRUR 1937, 632, 634 Meißel.
282 RG GRUR 1934, 28, 30 Brunnenfilter.
283 BPatG GRUR 1972, 178, 179.
284 EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209 = GRUR Int 1985, 827, 828 Thiochlorformiate.
285 BGH GRUR 1964, 612, 617 Bierabfüllung.
286 RG GRUR 1939, 341, 343 Braunkohletrocknung; vgl RG MuW 31, 24, 25 Temperaturanzeiger; RG GRUR 1940, 431 Wasserstandsanzeiger: „Sichverrennen" der Fachwelt.
287 BGH GRUR 1983, 64, 66 f Liegemöbel.
288 EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA T 221/86 Peroxide.
289 BGH 23.6.1964 I a ZR 184/63; *Benkard* Rn 84; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 35; *Schulte* Rn 12; vgl *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 13; aA *MGK*/*Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 40 f unter Hinweis insb auf die schweiz und die brit Praxis und unter Abstellen auf das präsente Wissen; konsequenterweise müsste diese Auffassung jedenfalls idR zur Nichtberücksichtigung von Vorbenutzungshandlungen führen, weil diese nicht zum präsenten Wissen gehören werden.
290 RG GRUR 1941, 465, 468 Malerbürsten.
291 RG MuW 12, 82, 83 Tüllstuhl.
292 BGH GRUR 2015, 159 Zugriffsrechte.

II. Die beanspruchte Lehre

1. Allgemeines

a. Abstellen auf die Patentansprüche. Der Prüfung unterliegt in den Grenzen der Bindung an den Erteilungsantrag oder nach Erteilung an eine verteidigte Fassung die Erfindung, wie sie in einem Patentanspruch niedergelegt ist, der eine eigenständige Ausgestaltung der Erfindung (nicht nur eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung iS eines „echten" Unteranspruchs) zum Gegenstand hat, dh der Hauptanspruch und daneben jeder sachlich nebengeordnete Anspruch, ohne dass es auf Rückbeziehungen entscheidend ankäme. Es gelten die Grundsätze wie bei der Neuheitsprüfung. Ein auf eine Vorrichtung zur Durchführung eines schutzfähigen Verfahrens gerichteter nachgeordneter Patentanspruch kann durch die Rückbeziehung erfinderisch sein.[293] Dabei dürfen Merkmale idR nicht dahin ausgelegt werden, dass sie lediglich die beabsichtigte Verwendung angeben.[294] Ob ein rückbezogener Patentanspruch in diesem Sinn Nebenanspruch („unechter Unteranspruch") oder „echter" Unteranspruch ist, kann im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. Auf eine besondere Ausgestaltung ist nicht abzustellen, wenn unter den Wortlaut des Patentanspruchs naheliegende Ausgestaltungen fallen.[295] Abzustellen ist auf die konkrete Erfindungskategorie. Unmaßgeblich sind grds Gesichtspunkte, die außerhalb der durch den Patentanspruch definierten Lehre liegen. So muss bei einem Erzeugnisanspruch das Erzeugnis selbst erfinderisch sein und nicht (nur) das zu ihm führende Herstellungsverfahren.[296] Kategoriefremde Merkmale sind deshalb unberücksichtigt gelassen worden.[297] Das gilt auch für die Erzeugnisdefinition durch Auswahlverfahren. Wenn in einem auf die Zusammensetzung eines Erzeugnisses gerichteten Patentanspruch eine der Komponenten durch ein Verfahren definiert ist, mit dem geeignete Stoffe ausgewählt werden können, gehört das Verfahren als solches nicht zum Gegenstand der Lehre. Es ist nur zu prüfen, ob es nach dem StdT nahelag, Stoffe zu verwenden, die objektiv der gewählten Definition entsprechen; ob auch das Auswahlverfahren nahelag, ist unerheblich.[298] Allerdings hat die Rspr bei Analogieverfahren eine Ausstrahlung des Erzeugnisses auf das Verfahren anerkannt (Rn 66). **39**

b. Grds ist auf die **Gesamtheit der Merkmale** abzustellen,[299] Aufteilung etwa in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil (vgl Rn 85 zu § 3) oder in einzelne, „Teilaufgaben" lösende Merkmalsgruppen kommt nicht in Betracht,[300] dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt (Rn 42ff). Bekanntsein oder Naheliegen einzelner oder mehrerer Merkmale lässt keinen Schluss auf das Naheliegen der Merkmalsgesamtheit zu.[301] **40**

---

293 BGH 3.12.2002 X ZR 148/99.

294 Vgl EPA T 458/96.

295 BPatG 11.7.1997 8 W (pat) 45/96; vgl BPatG 15.6.1998 31 W (pat) 37/96, wonach ein aufgabenhaftes Merkmal ohne Angabe von geeigneten Mitteln erfinderische Leistung nicht begründen kann, wenn sich der so umschriebene Wunsch für den Fachmann von selbst ergibt; vgl auch BPatG 22.4.1999 11 W (pat) 42/97.

296 EPA T 1/81 ABl EPA 1981, 439, 443 = GRUR Int 1982, 53 thermoplastische Muffen; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 12; aA BPatG 9.2.2006 2 Ni 50/04 unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 1129 zipfelfreies Stahlband; vgl BGHZ 122, 144, 155 = GRUR 1993, 651, 655 tetraploide Kamille; BPatG 3.6.1998 14 W (pat) 26/96, danach stellt auch eine Zweckbindung eines Stoffs – Gasgemisch – kein an diesem feststellbares stoffliches Merkmal dar.

297 BPatG 19.2.2002 3 Ni 65/00: Herstellungsverfahren bei Sachanspruch; allenfalls eingeschränkte Berücksichtigungsfühigkeit nimmt BPatG 11.12.2014 7 Ni 32/14 (EP) an; aA zur Berücksichtigung von Vorrichtungsmerkmalen bei Verfahrensansprüchen BPatG 28.7.2016 8 W (pat) 44/12 unter Hinweis auf BGHZ 95, 295 = GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle.

298 BGH GRUR 1992, 375 Tablettensprengmittel; ebenso BPatGE 34, 230, 235: Meßverfahren für beanspruchten Parameter; vgl BGH GRUR 1998, 1003, 1004 Leuchtstoff; vgl auch BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 16.

299 BGH GRUR 2007, 1055 Papiermaschinengewebe; BGH 13.12.2011 X ZR 135/08; schweiz BG sic! 2019, 97 Balancier de montre; *Büscher/Dittmer/Schiwy* Rn 14.

300 BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; BGH GRUR 1954, 107 Mehrfachschelle; BGH GRUR 1962, 350, 352 Dreispiegelrückstrahler; BGH GRUR 1962, 518 Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1975, 593, 597 f Mischmaschine; BGH GRUR 1976, 88, 89 Skiabsatzbefestigung; BGH GRUR 1981, 341, 343 piezoelektrisches Feuerzeug; BGH GRUR 1981, 732, 734 First- und Gratabdeckung; BGHZ 81, 211, 217 = GRUR 1981, 736 Kautschukrohlinge; BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730 f Trigonellin; BGH 25.6.1991 X ZB 9/90 BGH-DAT Z; EPA T 175/84 ABl EPA 1989, 71, 73 Kombinationsanspruch; ital Corte di Cassazione GRUR Int 1990, 864, 868; *Schulte* Rn 9; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 19; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 13; *Keil* GRUR 1986, 12, 15; anhand von „Teilaufgaben" prüft aber BPatG 23.5.2017 3 Ni 14/16 (EP).

301 BPatG 22.7.1997 6 W (pat) 28/95; ÖPA öPBl 2000, 108, 112f; vgl BPatG 19.4.2000 20 W (pat) 16/99.

Ist ein Teil einer Vorrichtung erfinderisch, erfasst dies auch die Gesamtvorrichtung.[302] Zweifel an der Wirksamkeit der gelehrten Maßnahme hält die österr Rspr für irrelevant.[303]

41 Nicht nur der über den Inhalt einer als StdT geltenden älteren Anmeldung hinausgehende Teil ist auf erfinderische Tätigkeit zu prüfen, sondern der **gesamte Gegenstand**, auch soweit er in den Unterlagen der älteren Anmeldung beschrieben ist.[304] Bei der Prüfung der Lehre eines allein angefochtenen Patentanspruchs auf erfinderische Tätigkeit ist es nicht zulässig, Merkmale heranzuziehen, die dem Fachmann erst in weiteren, nicht angefochtenen Patentansprüchen bekannt werden.[305]

42 Enthält eine Erfindung **technische und nichttechnische Merkmale**, durfte der Gegenstand nach früherer Rspr des BGH nicht in diese beiden zerlegt werden, vielmehr war er bei Prüfung auf erfinderische Tätigkeit insgesamt unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.[306] Jedoch können als solche von der Patentierung ausgeschlossene Merkmale grds nicht herangezogen werden; insoweit blieb zunächst vieles ungeklärt.[307] Ist der technische Charakter zu bejahen, ist zu prüfen, ob der Patentanspruch Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die Patentschutz rechtfertigt.[308] Technizität indiziert dabei nicht erfinderische Tätigkeit.[309] Die neuere Rspr geht zu Recht dahin, dass nur die technischen Mittel, derer sich die Erfindung bedient, um das außerhalb der Technik liegende Ziel (wie ein bestimmtes Patientenverhalten oder einen bestimmten Markterfolg) zu erreichen, auf Patentfähigkeit zu überprüfen sind.[310] Nur die Anweisungen sind zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen, die nichttechnische Vorgabe bleibt außer Betracht,[311] ebenso eine Anweisung zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, auch wenn diese zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen,[312] oder eine Auswahl

---

302 BPatG 16.6.2004 20 W (pat) 28/04.

303 OLG Wien 24.5.2018 133 R 6/18g, im Ergebnis zutr unrer dem Gesichtspunkt der Vereitlung der materiellen Beweislast im Nichtigkeitsverfahren,

304 Vgl BGHZ 73, 330, 336 f = GRUR 1979, 619 Tabelliermappe, zu § 4 Abs 2 PatG 1968; BGH GRUR 1984, 272 Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; *Schulte* Rn 17.

305 BGH Liedl 1959/60, 302, 308 Spielzeugfahrzeug.

306 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer, abw von der in *Benkard*[8] § 1 Rn 104 (S 189) vertretenen Auffassung, dass das „erfinderisch Neue" in den technischen Merkmalen liegen müsse, „Kerntheorie"; vgl auch BPatGE 27, 186 = GRUR 1986, 307; BPatGE 30, 85 = GRUR 1989, 338; BPatG 7.5.1998 17 W (pat) 55/96 BlPMZ 1998, 480 Ls.

307 Vgl BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung; BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten: Computerprogramm als solches im Patentanspruch; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; BPatG GRUR 2004, 931; BPatG GRUR 2005, 493; zur Problematik *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; vgl *Wiebe*/*Heidinger* GRUR 2006, 177, 179.

308 BGHZ 159, 197, 205 f = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; BPatGE 46, 265 = GRUR 2006, 43; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 Zwei Kennungen (SIM-Card); *Benkard* Rn 42, 62.

309 BGH Sprachanalyseeinrichtung; *Schulte* Rn 143.

310 BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel; vgl BGH elektronischer Zahlungsverkehr; BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BPatGE 46, 265, 270 f = GRUR 2006, 43; BPatGE 48, 154 = GRUR 2004, 931; BPatG 13.11.2014 2 Ni 19/13 (EP): Beitrag zur Lösung der technischen Aufgabe; kr *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 58; *Schulte* Rn 9; BPatG 15.3.2011 3 Ni 4/10 unter insoweit unzutr Hinweis auf BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 130 Trigonellin.

311 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; BGH 18.12.2012 X ZR 121/11; BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung; BGH GRUR 2015, 1184 Entsperrbild; BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigationssystem; BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; BGH 27.3.2018 X ZB 11/17; Rspr des BPatG vor 2013 s *8. Aufl*; BPatG 16.1.2013 5 Ni 7/11 (EP); BPatG 18.2.2013 19 W (pat) 15/11; BPatG 14.3.2013 17 W (pat) 325/05; BPatG 3.4.2013 20 W (pat) 13/09; BPatG 4.4.2013 2 Ni 59/11 (EP) CIPR 2014, 78; BPatG 18.4.2013 17 W (pat) 124/08; BPatG 8.5.2013 5 Ni 11/11 (EP); BPatG 18.7.2013 17 W (pat) 31/09; BPatG 12.8.2013 20 W (pat) 4/10; BPatG 19.12.2013 17 W (pat) 33/09; BPatG 30.1.2014 17 W (pat) 7/10; BPatG 17.3.2015 17 W (pat) 24/11; BPatG 3.7.2015 5 Ni 12/13 (EP); BPatG 21.9.2015 5 Ni 30/13 (EP); BPatG 10.11.2015 3 Ni 19/14 (EP); BPatG 23.11.2015 20 W (pat) 74/13; BPatG 18.12.2015 18 W (pat) 68/14; BPatG 13.9.2016 17 W (pat) 20/14; BPatG 9.11.2016 18 W (pat) 190/14; BPatG 6.12.2016 17 W (pat) 11/15; BPatG 22.12.2016 17 W (pat) 19/15; BPatG 11.1.2017 18 W (pat) 130/14; BPatG 10.4.2017 19 W (pat) 25/17; BPatG 13.7.2017 2 Ni 14/15 (EP); BPatG 26.7.2017 2 Ni 28/16 (EP); BPatG 22.1.2018 20 W (pat) 7/15; BPatG 20.2.2018 17 W (pat) 6/16; BPatG 2.10.2018 17 W (pat) 22/17; vgl BPatG 26.9.2014 18 W (pat) 49/14; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 16; abw *Fitzner*/*Lutz*/*Bodewig* Rn 20.

312 BGH Routenplanung.

von Piktogrammen für die Dateneingabe.[313] Das gilt auch für Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken,[314] und Anweisungen, die Informationen betreffen, die wiedergegeben werden sollen.[315] Die Anweisung, für ein Auswahlmenü auf einem Bildschirm eine Darstellungsart zu wählen, die lediglich dem Zweck dient, die angezeigten Menüpunkte und den Umstand, dass möglicherweise noch weitere Punkte verfügbar sind, besonders anschaulich zu präsentieren, betrifft kein technisches Lösungsmittel und ist deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.[316] Zu weitgehend ist die Auffassung, dass jegliches Merkmal, dass sich auf den Dialog zwischen Benutzer und Recheneinheit bezieht, außer Betracht zu bleiben habe.[317] Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden sind einzubeziehen, soweit sie in die Lösung eines konkreten technischen Problems eingebunden sind.[318] Wohl weitergehend schließt die Praxis in England willkürlich gewählte Merkmale generell aus.[319]

Unberücksichtigt gelassen wurden widersprüchliche Angaben im Patentanspruch.[320] Unberücksichtigt bleiben müssen Merkmale des Patentanspruchs, die in keinem **funktionellen Zusammenhang** mit den anderen Merkmalen stehen und nichts zum technischen Effekt („zur Lösung der Aufgabe") beitragen.[321] Dies wird näherer Differenzierung bedürfen. Das BPatG lässt Merkmale unberücksichtigt, die als Regeln für Spiele lediglich dazu dienen, dem Spieler mehr Abwechslung und einen größeren Spielanreiz zu bieten.[322] Auch der BGH hat auf die Bereicherung des StdT abgestellt.[323] Im Interesse eines möglichst weiten Schutzumfangs beanspruchte rein spekulative Bereiche, die der Fachmann aufgrund seines Fachwissens aus dem relevanten Bereich ausschließen und nicht als vom geschützten Gegenstand umfasst ansehen wird, bleiben ebenfalls außer Betracht.[324] Fakultative Merkmale haben außer Betracht zu bleiben. Auch Gesichtspunkte, die sich nur in einem Ausführungsbeispiel niedergeschlagen haben, bleiben außer Betracht.[325] **43**

313 BPatG 18.4.2013 17 W (pat) 124/08; vgl BPatG CR 2014, 78: Benutzerführung zum Entsperren eines Mobilfunkgeräts, insoweit nicht bestätigt durch BGH Entsperrbild.

314 BGH Entsperrbild.

315 BGH Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom; BGH Entsperrbild; BPatG 4.10.2017 20 W (pat) 40/14.

316 BGH GRUR 2020, 599 rotierendes Menü.

317 So aber BPatG 28.2.2012 17 W (pat) 6/08.

318 Vgl BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus"; BPatGE 45, 133 = GRUR 2002, 791 „elektronischer Zahlungsverkehr"; BPatG GRUR 2007, 133; *Büscher*/*Dittmer*/*Schiwy* Rn 18; aA BPatGE 48, 53 = GRUR 2004, 850 „Kapazitätsberechnung"; BPatG 10.7.2012 17 W (pat) 24/08; BPatG 12.8.2013 20 W (pat) 4/10.

319 CA England/Wales (Kitchin J) RPC 2009, 23, 181 Abbott Laboratories v. Evysio Medical Devices.

320 BGH Bausch BGH 1986–1993, 162 Beleuchtungseinrichtung für Zigarrenanzünder; BPatGE 41, 202, 205.

321 BGHZ 147, 137, 143 = GRUR 2001, 730 f Trigonellin: Beigabe einer erwartungsgem wirkungslosen Substanz zur Rezeptur eines Heilmittels; BGH 4.7.2006 X ZR 74/03; BPatG 14.3.2013 17 W (pat) 325/05; EPA T 37/82 ABl EPA 1984, 71, 74 Niederspannungsschalter; EPA T 72/95; EPA T 589/95; EPA T 589/95; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = CR Int 2001, 18 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 158/97; EPA T 1177/97; EPA T 1194/97 ABl EPA 2000, 525 = GRUR Int 2001, 167 Bildwiederauffindungssystem; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 Zwei Kennungen (SIM-Card); EPA T 643/00; EPA T 113/02; EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 = GRUR Int 2007, 333 Geruchsauswahl; EPA T 1001/02; EPA T 172/03; EPA T 318/03; EPA T 531/03; EPA T 958/03; EPA T 959/03; EPA T 49/04; EPA T 125/04; EPA T 309/05; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; vgl BPatG 22.9.1998 14 W (pat) 57/96: Angaben zum Herstellungsweg bei Stoffschutz, wenn nicht erkennbar ist, wie sich der Herstellungsweg auf die Beschaffenheit des Stoffs auswirkt; BPatGE 45, 133 = GRUR 2002, 791 „elektronischer Zahlungsverkehr": untechnische Bedeutungsinhalte bleiben außer Betracht, sofern sie keinen technischen Bezug aufweisen und auch mittelbar nicht zur Umschreibung eines technischen Merkmals des beanspruchten Gegenstands beitragen; BPatGE 48, 276 = GRUR 2005, 493; BPatG Mitt 2004, 363: bloße geschäftliche Überlegungen können erfinderische Tätigkeit nicht stützen; BPatG GRUR 2005, 1025; BPatG 17.3.2015 17 W (pat) 24/11 unter Hinweis auf BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen; *Knesch* VPP-Rdbr 1994, 70 f; Insb *Anders* GRUR 2001, 555; näher *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; kr *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 58.

322 BPatG 18.2.2013 19 W (pat) 15/11; vgl BPatG 30.1.2012 19 W (pat) 12/09.

323 BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG BlPMZ 2005, 356.

324 BPatGE 41, 202; vgl aber BPatGE 42, 204 = GRUR 2000, 794.

325 Vgl BGH Mitt 1962, 74 Braupfanne; BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung; BGH GRUR 1962, 80 Rohrdichtung, Begründung zwh; vgl auch jp OGH GRUR Int 1994, 632, 633.

44 **2. Gehalt der Erfindung.** Maßgeblich ist die Lösung, die schon in der Konzeption des Grundgedankens[326] oder der Erkenntnis der Ursachen der Nachteile nach dem StdT[327] (anders, wenn die Ursache für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist)[328] oder der Nachteile selbst[329] und eines entspr Handlungsbedarfs[330] liegen kann. Ein Verfahren, das auf einem neuen Weg zu bekannten Erzeugnissen führt, kann patentfähig sein, wenn dadurch die gewünschten Erzeugnisse zB sicherer, mit geringerem Ausschuss, konstanteren Eigenschaften oder in sonstiger Weise vorteilhafter geschaffen werden können;[331] auch das Zurverfügungstellen eines weiteren Wegs oder einer sinnvollen Alternative kann ausreichen.[332] Auffinden eines neuen, einfacheren und billigeren Wegs spricht uU für erfinderische Tätigkeit.[333] Auch bei einer besonders guten und gelungenen Lösung kann erfinderische Tätigkeit nur angenommen werden, wenn diese das Maß des Handwerklichen und Konstruktiven überragt, nicht, wenn Wissen und Können des Fachmanns ausreichten, ohne erfinderisches Zutun zu ihr zu gelangen.[334] Dass eine Lehre nicht in jeder Hinsicht die angestrebten Vorteile erreicht, schließt erfinderische Tätigkeit nicht aus. Dem Patentschutz zugänglich ist nicht nur die vollendete Ausführung.

3. Berücksichtigung von Vorteilen

45 **a. Grundsatz.** Die Anwendung einer bekannten Maßnahme zur Erzielung eines bekannten Ergebnisses ist aufgrund der zu erwartenden inhärenten Wirkung der Maßnahme idR nicht erfinderisch, jedoch kann die Angabe eines neuen, nicht offensichtlichen Ergebnisses, das sich durch die bekannten Wirkungen erzielen lässt, erfinderische Tätigkeit begründen.[335] Die Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnisses auf ein gleichartiges Erzeugnis ist naheliegend, wenn aus fachmännischer Sicht Veranlassung bestand, das Verfahren hierfür zu erproben und die Verfahrensparameter mit begründeter Erfolgsaussicht auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen.[336] Der Fachmann, der mit der Verbesserung eines Verfahrens zur Herstellung einer Substanz mit Hilfe von Stoffwechselvorgängen in Mikroorganismen betraut ist, hat grds nur dann Anlass, die Verstärkung eines bestimmten Teilvorgangs im Rahmen des Stoffwechselnetzwerks in Erwägung zu ziehen, wenn bekannt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass dieser Faktor limitierend wirkt (bei den bekannten Verfahren nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung steht);[337] stehen mehrere erfolgversprechende Wege zur Verfügung, kann grds Anlass bestehen, alle in Erwägung zu ziehen, sofern ihre Gesamtzahl überschaubar ist.[338] Der Fachmann, der mit der Bereitstellung eines Stoffs für einen bestimmten Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, anhand der einschlägigen Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten hinreichende Aussicht auf Erfolg haben; wird in den einschlägigen Vorschriften eine Maßnahme hervorgehoben und für zulässig erklärt, besteht grds Veranlassung, sie auch für solche Ausgangsstoffe in Be-

---

326 BGH Liedl 1961/62, 618, 644 Zerspaner.

327 BGH GRUR 1985, 369 Körperstativ; BPatGE 32, 25 = GRUR 1991, 746; BPatG 18.7.1997 34 W (pat) 72/95; BPatG 30.6.1997 23 W (pat) 41/95; BPatG 12.1.1998 11 W (pat) 87/96; EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; *Schulte*[5] Rn 18.

328 BPatG 19.6.1997 21 W (pat) 11/96.

329 BPatG 17.3.1998 8 W (pat) 48/97.

330 BPatG 6.7.1998 20 W (pat) 16/97.

331 BGH BlPMZ 1973, 170 Schmelzrinne.

332 BGHZ 118, 221 = GRUR 1992, 839 Linsenschleifmaschine; BGH Bausch BGH 1986–1993, 176 Elektrokochplatte; RB Den Haag BIE 2002, 458, 460; vgl OLG Wien 26.9.2018 133 R 39/18k: Alternativen bereiten dem Fachmann vielfach keine Schwierigkeiten; zu beliebigen Alternativen EPA T 964/92 EPOR 1997, 201 1,4-Benzodioxane derivatives; zum Ersatz einer vorteilhaften Konstruktion durch eine ohne weitere Maßnahmen weniger vorteilhafte BPatG 11.8.1998 8 W (pat) 96/97.

333 BGH GRUR 1957, 543 Polstersessel; einschränkend BGH Liedl 1967/68, 171, 192 Selbstschlußventil.

334 BGH Liedl 1967/68, 171, 192 Selbstschlußventil; BGH Bausch BGH 1994–1998, 159, 163 Betonring; BGH Bausch BGH 1994–1998, 366, 373 PKW-Kotflügel: Vielzahl von Bekanntem, Selbstverständlichem und Banalem; BPatG 29.11.1993 3 Ni 14/93 (EU); BPatGE 40, 38: Siedlungssystem aus Grundmodul, auch wenn es über baurechtl Festlegungen hinausgeht und wirtschaftlichem Vorgehen entspricht, nicht erfinderisch; vgl auch BGH Liedl 1971/73, 315, 329 Loseblattgrundbuch; BGH 21.10.2010 Xa ZR 30/07.

335 EPA T 301/90.

336 BGH GRUR 2008, 145. 147 f Stahlblech.

337 BGH GRUR 2012, 479 Transhydrogenase; BGH 8.1.2013 X ZR 138/09.

338 BGH 8.1.2013 X ZR 138/09.

tracht zu ziehen, für die entspr Verbindungen im StdT nicht vorbeschrieben sind.[339] Besondere Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile sind mit heranzuziehen; sie können auf Nichtnaheliegen hindeuten, weil jeder Fachmann sie sich sonst zunutze gemacht hätte, sofern er nicht durch andere Überlegungen hieran gehindert war.[340] Umkehrung eines vermeintlichen Nachteils in eine vorteilhafte Weitergestaltung kann erfinderische Tätigkeit begründen.[341] Triviale Vorteile wie Vereinfachung, Verbesserung oder Verbilligung können allein erfinderische Tätigkeit nicht stützen;[342] allerdings kommt gerade bei Massenartikeln der Verbilligung besonderes Gewicht zu.[343] Es spricht für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern muss, um eine vereinfachte Konstruktion und damit Kostenersparnis zu erzielen, und der StdT zu einem solchen Konzept keine Anregung liefert.[344] Der technische Ablauf des Abrufs von Nutzerdaten oder die bloße Verminderung der Anzahl von Schritten bis zum Ablauf der Geschäftsabwicklung sollen erfinderische Tätigkeit nicht begründen.[345] Bei einem Sachanspruch kommt es grds auf die Vorteile der Sache, nicht des Herstellungsverfahrens an,[346] jedoch wird ein außerhalb der Sache liegender Vorteil als Bewertungskriterium heranzuziehen sein. Die Vorteile müssen nicht auf technischem Gebiet liegen; es kommen zB auch ästhetische Vorteile in Betracht.[347] Ob Vorteile ins Gewicht fallen müssen[348] oder schon minimale Vorteile relevant sind,[349] kann nur fallweise entschieden werden. Bei Massenartikeln können minimale Vorteile von Gewicht sein.[350] Beruht die Erfindung auf der Erkenntnis einer neuen Wirkung, eines neuen Effekts, einer erweiterten Brauchbarkeit usw, ist erfinderische Tätigkeit nach dem Naheliegen dieser Erkenntnis zu beurteilen, nicht nach dem Naheliegen der zur Durchführung getroffenen Maßnahme.[351]

b. Einzelne Vorteile. Ob eine **Heilwirkung** (therapeutischer Effekt) zwecks Begründung der sonst unzulänglichen Erfindungshöhe herangezogen werden kann, hat der BGH offengelassen.[352] Dass Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers dem Patentschutz deshalb nicht zugänglich sind, weil sie nicht der Allgemeinheit entzogen werden dürfen, steht der Berücksichtigung der Heilwirkung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen.[353] Zur Berücksichtigung der Heilwirkung bei Mischverfahren für Arzneimittelgemische Rn 68. **46**

Keine erfinderische Tätigkeit begründet es, wenn die **bekannten Eigenschaften** eines bekannten Stoffs nutzbar gemacht werden,[354] ebenso, wenn sich das Verdienst darin erschöpft, die aus allg Veröffentlichungen vorbekannten Materialeigenschaften eines Stoffs für die Herstellung eines bekannten Erzeug- **47**

339 BGH GRUR 2014, 349 Anthocyanverbindung.

340 *Schulte* Rn 155; *Benkard-EPÜ*[I] Art 56 Rn 110 ff; vgl BPatG 5.12.1967 3 Ni 33/66; EPA T 574/88; EPA T 310/90 ABl EPA 1991, 28; dagegen zieht BPatGE 40, 179 Vorteile nicht heran, wenn die Maßnahme nahelag; vgl auch EPA T 251/85.

341 BPatG 26.3.1998 15 W (pat) 11/96; vgl auch BPatG 12.7.2002 14 W (pat) 51/01.

342 Vgl *Schulte* Rn 149, 150; EPA T 505/96; anders bei grds anderer Konstruktion, die zu Vereinfachung führt, OLG Wien 11.4.2018 133 R 3/18s.

343 Vgl BGH GRUR 1954, 391 Latex; BGH GRUR 1953, 438 Latex; BGH GRUR 1957, 543 Polstersessel; BGH Liedl 1965/66, 77, 95 ff Flaschenblasen; BPatGE 39, 123 = GRUR 1998, 661; EPA T 74/90; *Benkard* Rn 124; *Schulte* Rn 124, 149.

344 BGH GRUR 2005, 233 Paneelelemente.

345 EPA T 1244/07 GRUR Int 2011, 952 1-Click.

346 BGHZ 122, 144, 154 f = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; BGH GRUR 2001, 1129, 1133 zipfelfreies Stahlband; *Benkard* Rn 105; vgl BGH Liedl 1974/1977, 211, 226 Abdichtungsmittel.

347 Vgl BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; *Benkard* Rn 117 (unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts), anders *Benkard* Rn 105 unter Hinweis auf BGH GRUR 1990, 594 Computerträger und BGH GRUR 1994, 36, 38 Meßventil; vgl auch BGH GRUR 1967, 590, 591 Garagentor; BGH Mitt 1972, 235 Rauhreifkerze; BGH GRUR 1988, 290, 293 Kehlrinne; problemat daher BPatG 17.7.2017 17 W (pat) 42/15, wonach nur technische Merkmale heranzuziehen sein sollen.

348 Vgl RG GRUR 1939, 475 Benzinleitungshahn.

349 Vgl EPA T 15/86 EPOR 1987, 291 structure de transistors.

350 EPA T 15/86 EPOR 1987, 291 structure de transistors.

351 BGH GRUR 1964, 676, 679 Läppen; BGH Liedl 1965/66, 377, 397 Gasfeuerzeug; BGH Liedl 1971/73, 238, 246 Weidepumpe; BGH GRUR 1985, 369 Körperstativ; BPatGE 32, 25 = GRUR 1991, 746; EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; zur erfinderischen Tätigkeit bei der Anwendungserfindung BGH GRUR 1962, 350, 352 Dreispiegelrückstrahler.

352 BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle; vgl RG BlPMZ 1926, 227, 229 orthopädischer Apparat; abl RG MuW 34, 120 f injizierbare Kalziumlösung.

353 So auch *Benkard*[P] Rn 36.

354 BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle; RPA GRUR 1941, 275.

nisses auszunutzen.[355] Zu berücksichtigen sind unerwartete Vorteile[356] (zum Überraschungsmoment Rn 15 ff). IdR nicht herangezogen werden zu erwartende Vorteile.[357]

48 Die Praxis des EPA sieht einen bei Befolgung einer naheliegenden Lehre (insgesamt, nicht nur auf ein Teilproblem bezogen)[358] zu erwartenden Vorteil als **„Bonus-Effekt"** (Gratiseffekt, Extraeffekt, Nebeneffekt) an, der für die erfinderische Tätigkeit nicht herangezogen werden kann;[359] das gilt selbst dann, wenn das Ausmaß des Vorteils überrascht.[360] Ein „Bonus-Effekt" liegt nicht vor, wenn der Vorteil für die Erfindung ausschlaggebend ist.[361] Das EPA hat die Auswahl aus mehreren bekannten Ausführungsformen, die an sich keine erfinderische Leistung begründet,[362] als erfinderisch gewertet, wenn die ausgewählte Ausführungsform eine unvorhergesehene Wirkung zeigt.[363] Der „Bonus-Effekt" hat wiederholt in die nationale Rspr Eingang gefunden. In der nationalen Rechtspraxis wurde eine erfinderische Leistung verneint, wenn bei einer als solche naheliegenden Kombination ein zusätzlicher, selbst unerwarteter und überraschender Effekt eintritt,[364] wenn die Ausgestaltung nahegelegt war, aber die Lösung eines weiteren Problems verbessert wurde.[365] Das BPatG zieht grds einen überraschenden technischen Erfolg nicht heran, wenn die Kombination nahegelegt war.[366] Ob es der erfinderischen Tätigkeit entgegensteht, dass sich bestimmte Wirkungen zwangsläufig einstellen,[367] wird sich nur im Einzelfall beantworten lassen; dies ist nur der Fall, wenn sich das Ergebnis im wesentlichen unabhängig davon eingestellt hätte, wie der Fachmann einzelne in seinem Ermessen stehende Parameter des Herstellungsverfahrens festgelegt hätte.[368]

49 **Synergistische Effekte** (Synergieeffekte, zB bei der selektiven Unkrautbekämpfung oder Arzneimittelgemischen), die über die Summenwirkung hinausgehen, können erfinderische Tätigkeit begründen,

---

355 BGH Einlegesohle; BGH GRUR 1960, 27, 29 Verbindungsklemme; BGH GRUR 1962, 80 Rohrdichtung.

356 Vgl BPatG 20.1.1998 3 Ni 28/96 (EU); zur erfinderischen Tätigkeit bei unerwartet günstiger Wirkung niederländ PA BIE 1995, 229.

357 Vgl BPatG 20.1.1998 3 Ni 24/96 (EU): schon bei in Aussicht stehender Möglichkeit; PatentsC ENPR 2000, 58 Bristol-Myers v. Baker Norton und nachfolgend CA England/Wales ENPR 2000, 230 m Besprechung *Sternfeld* EIPR 2001, 107.

358 EPA T 236/88 EPOR 1990, 227 Preparation of acetic anhydride.

359 EPA T 21/81 ABl EPA 1983, 15 elektromagnetischer Schalter; EPA T 192/82 ABl EPA 1984, 415 Formmassen; EPA T 69/83 ABl EPA 1984, 357 thermoplastische Formmassen; EPA T 423/86; EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere; EPA T 227/89; EPA T 506/92; EPA T 766/92, dort in einer „Einbahnstraßensituation"; EPA T 936/96; EPA T 231/97; *Benkard* Rn 105; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 128; *Schulte* Rn 157; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 68.

360 EPA T 551/89; ähnlich BPatG 9.10.1998 14 W (pat) 50/97; vgl *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 127.

361 EPA T 240/93: kurze Behandlungsdauer bei Hyperthermiebehandlungsgerät.

362 EPA T 400/98.

363 EPA T 198/84 ABl EPA 1985, 209 = GRUR Int 1985, 827 Thiochlorformiate; EPA T 729/90; *Féaux de Lacroix* GRUR 2006, 625, 628 f; anders T 296/87 ABl EPA 1990, 195, 212 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere.

364 BGH GRUR 2003, 317, 320 kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BGH GRUR 2004, 579 Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln; BGH GRUR 2009, 936 Heizer; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; BGH 18.6.2009 X ZR 61/05 (Nr 29); BGH GRUR 2010, 607 Fettsäurezusammensetzung; BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; BGH GRUR 2012, 803 Calcipotriol-Monohydrat; BGH GRUR 2014, 349 Anthocyanverbindung; BGH GRUR 2015, 352 Quetiapin; BGH 2.12.2016 X ZR 108/14; BGH 17.9.2019 X ZR 71/17 „Verwendung von Dexmedetomidin"; BPatG 24.10.2017 3 Ni 22/15 (EP); abw BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α", dort als „Beweisanzeichen" für erfinderische Tätigkeit bejaht; vgl auch BGH Bausch BGH 1994–1998, 35, 41 Polymerstabilisatoren.

365 BGH GRUR 2003, 693 Hochdruckreiniger; vgl BPatG 14.10.2003 3 Ni 11/02 (EU); BPatG 15.5.2007 3 Ni 5/05 (EU); BPatG 17.3.2009 3 Ni 6/08 (EU); BPatG 24.5.2011 1 Ni 1/10 und nachfolgend BGH 30.10.2012 BGH X ZR 143/11.

366 BPatG 28.10.1997 14 W (pat) 78/95; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181 stellt auf deutliche Hinweise im StdT zur Bereitstellung des Mittels mit nicht unerwarteten vorteilhaften Eigenschaften ab; BPatG 14.10.2003 3 Ni 11/02 (EU); BPatG 19.10.2006 3 Ni 46/04; BPatG 27.11.2007 3 Ni 47/06; BPatGE 50, 6 = Mitt 2007, 68 „Alendronsäure"; BPatG 30.6.2009 3 Ni 28/07 (EU); BPatG 29.9.2009 3 Ni 33/07 (EU); BPatG 28.6.2011 3 Ni 10/10 (EU); BPatG 12.11.2013 3 Ni 10/12 (EP); BPatG 30.1.2014 4 Ni 38/11 (EP); BPatG 6.5.2014 3 Ni 21/12; BPatG 20.5.2014 3 Ni 19/13 (EP); BPatG 24.6.2014 3 Ni 23/12 (EP); BPatG 20.1.2015 3 Ni 18/13 (EP); vgl auch schweiz BPatGer sic! 2018, 85 „Valsartan/Amlodipin", wonach eine Fixed Dose Combination (Kombinationszusammensetzung naheliegend ist, wenn aus einer Studie bekannt war, dass die Wirkstoffe unterschiedliche Wirkungsweisen haben und mit dem gleichen Dosierungsregime eingesetzt werden, eine Kombination eine Blutdrucksenkung bewirken kann du problemlos vertragen wird und eie Kombinationstheorie tendenziell weniger Nebenwirkungen zeigt.

367 So BGH GRUR 2019, 718 Cer-Zirkonium-Mischoxid II und BPatG 12.1.2016 3 Ni 12/14 unter Hinweis auf BGH GRUR 2012, 1130 Leflunomid, BGH GRUR 2012, 1133 UV-unempfindliche Druckplatte und BGH GRUR 2019, 157 Rifaximin α.

368 BGH 6.8.2019 X ZR 36/17.

wenn sie für den Fachmann überraschend sind,[369] nicht, wenn sie naheliegend waren.[370] Soll bei Wirkstoffkombinationen ein synegistischer Effekt erzielt werden, kommt es darauf an, ob der Fachmann dem StdT Anregungen, diesen Effekt bei der Lösung des speziellen Problems zu erreichen, entnehmen konnte.[371]

c. Offenbarung der Vorteile. Zu berücksichtigen sind die in den Anmeldeunterlagen genannten Vorteile;[372] sie können nur herangezogen werden, soweit sie tatsächlich bestehen. Darauf, ob der Erfinder die sich aus der Anwendung der Erfindung ergebenden Vorteile erkannt hat, kommt es nicht an,[373] wenn sie für den Fachmann erkennbar sind.[374] Nicht in den Unterlagen genannte Vorteile können deshalb uU herangezogen werden.[375] Das gilt nicht für Vorteile, deren Ausnutzung der Erfindung erst ihren Sinn gibt oder die auf einer eigenen erfinderischen Tätigkeit beruhen.[376] Für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht erkennbare Vorteile müssen nach allgM unberücksichtigt bleiben;[377] damit wird für die Beurteilung die Grundlage dessen, was die Erfindung objektiv leistet, verlassen und jedenfalls unter Belohnungsgesichtspunkten konsequent, aber zumindest auf dem Gebiet des Sachschutzes ohne Not, die fachmännische Beurteilung als Filter eingeführt. Gerade aus fachmännischer Sicht nicht zu erwartende Vorteile können ein starkes Indiz für erfinderische Leistung sein; die Bewertung stellt hier letztlich nicht mehr auf die objektive Bereicherung der Technik ab.[378] **50**

Die zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Angaben können (jedenfalls soweit sie das Wesen der Erfindung nicht beeinflussen)[379] **nachgebracht** werden.[380] Statt eines Misserfolgs auf einer spezifischen Ebene kann nach Auffassung des EPA zur Beurteilung der Wirkung einer Erfindung ein technischer Erfolg auf einer allgemeineren Ebene herangezogen werden, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass die Wirkung im weiteren Sinn in der ursprünglich formulierten Aufgabe impliziert ist oder im Zusammenhang mit ihr steht; eine entspr Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels ist zulässig;[381] dem ist im Ergebnis zuzustimmen, ohne dass es des Abstellens auf die Aufgabe bedarf. Die ältere Rspr hat besondere Vorteile einer nur als Ausführungsbeispiel in einer Zeichnung dargestellten Erfindungsform bei der Beurteilung der Erfindungshöhe außer Betracht gelassen, wenn der Vorteil nicht als solcher in der Beschreibung erwähnt oder offenbart ist;[382] dies ist durch die gewandelte Bedeutung der Zeichnung überholt. **51**

---

369 BGH GRUR 2003, 317 kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BGH GRUR 2009, 936 Heizer; BGH GRUR 2010, 123 Escitalopram; BPatG GRUR 1980, 41, 42, nicht in BPatGE 22, 61; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181; BPatG 4.8.2009 3 Ni 52/07 (EU); BPatG 23.12.2009 3 Ni 56/07 (EU); BPatG 19.5.2010 3 Ni 15/08 (EU); BPatG 19.12.2017 3 Ni 31/15 (EP); *Benkard* Rn 119; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 111; *Singer/Stauder*[6] Art 56 EPÜ Rn 59; vgl öOPM öPBl 2012, 142 = ÖBl 2012, 253 Ls Bedienvorrichtung; aA noch BGH GRUR 1966, 28 Darmreinigungsmittel, zum früheren Recht; vgl auch RG Mitt 1939, 191, 194 Druckwärmespaltung von Kohlenwasserstoffölen.

370 BGH kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BGH Heizer; BGH GRUR 2010, 607 Fettsäurezusammensetzung; BGH 6.3.2012 X ZR 50/09; BPatG 7.12.2010 3 Ni 52/08 (EU); BPatG 1.3.2011 3 Ni 53/08 (EU).

371 EPA T 68/85 ABl EPA 1987, 228 = GRUR Int 1987, 698, 700 synergistische Herbizide.

372 *Keil* GRUR 1986, 12; vgl *Benkard* Rn 105; vgl BPatG 5.2.2019 4 Ni 47/17; BPatG GRUR 2019, 1171 „Verschleißschutzschicht".

373 RG GRUR 1925, 124, 126 Kunstseide.

374 BGH GRUR 1971, 403, 406 Hubwagen; vgl BGH 27.11.2018 X ZR 41/17.

375 BGH GRUR 1957, 213, 214 Dipolantenne I; BGH BlPMZ 1973, 259 Lenkradbezug 02, GbmSachen; nach BPatG GRUR 2019, 1176 „Verschleißschutzschicht" können nicht offenbarte und für den Fachmann nicht erkennbare Vorteile generell nicht herangezogen werden, weil sie den StdT nicht bereichern; abl für einen überraschenden kombinatorischen Effekt, der durch die bloße Aggregation der Merkmale nicht zu erwarten ist, ÖPA öPBl 1996, 255, 259.

376 BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung; BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle; BGH Hubwagen; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181; *Benkard* Rn 105; vgl *Schulte* Rn 155 f.

377 BGH Hubwagen: nachträglich geltend gemachte, nicht in der Patentschrift genannte und für den Fachmann nicht ohne erfinderische Leistung erkennbare Vorteile; BGH Liedl 1974/77, 211, 226 Abdichtungsmittel.

378 AA BPatG GRUR 2019, 1176 „Verschleißschutzschicht".

379 *Benkard*[9] Rn 18; s aber BPatG Mitt 1979, 195 f.

380 So zu den besonderen technischen, therapeutischen oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der Verfahrensprodukte bei Analogieverfahren BGHZ 45, 102 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; vgl BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181; BPatG 7.2.2017 3 Ni 20/15, Schutzzertifikatssache, unter Hinweis auf BGHZ 58, 280 = GRUR 1972, 541Imidazoline.

381 EPA T 184/82 ABl EPA 1984, 261 = GRUR Int 1984, 525 Formkörper aus Poly(p)-methylstyrol.

382 BGH Mitt 1962, 74 Braupfanne.

52 **4.** Bei **Kombinationserfindungen** gelten weder strengere noch mildere Anforderungen als bei sonstigen.[383] Abzustellen ist grds auf die Gesamtkombination.[384] Erforderlich ist eine Anregung, alle vorgesehenen Merkmale in ihrer Gesamtheit miteinander zu kombinieren.[385] Die Zusammenfassung mehrerer Elemente zu einer Kombination kann erfinderisch sein, wenn sie eine neue Erkenntnis einschließt und der Technik eine neue Anweisung gibt.[386] Die Erfindungsqualität entfällt nicht, weil zur Lösung auf bekannte oder durch den StdT nahegelegte Mittel zurückgegriffen wird.[387] Der erfinderischen Tätigkeit steht nicht entgegen, dass einzelne[388] oder alle Merkmale für sich vorbekannt,[389] erst recht, dass sie nahegelegt waren.[390] Erfinderische Tätigkeit ist zu verneinen, wenn der Fachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der Kombination vereinen kann.[391] Aneinanderreihung von trivialen Merkmalen wird idR erfinderische Tätigkeit nicht begründen,[392] ebenso triviale Änderungen gegenüber dem StdT.[393] Jeder der angestrebten Vorteile kann bereits für sich bei bekannten Gegenständen **vorhanden** sein; die Erfindung kann darin liegen, durch geeignete Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass die Vorteile gleichzeitig verwirklicht werden.[394] Maßgeblich ist, ob ein Anlass für die Kombination bestand. Die Vereinigung der Einzelelemente muss erfinderisch sein;[395] jedenfalls, soweit die Einzelmerkmale bekannt oder naheliegend waren.[396] Bei Kombinationserfindungen muss geprüft werden, ob der StdT für das Zusammenwirken aller Merkmale unter Berücksichtigung ihrer Funktionen innerhalb der Kombination Anregungen gibt, andern-

383 Schweiz BG SMI 1994, 328, 332 Slim Cigarette.

384 *Benkard* Rn 131; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 166; BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; BGH GRUR 1975, 593, 597 f Mischmaschine; BGH GRUR 1976, 88 f Skiabsatzbefestigung; BGH GRUR 1981, 732, 734 First- und Gratabdeckung; BGHZ 81, 211 = GRUR 1981, 736, 738 Kautschukrohlinge; vgl EPA T 167/82; EPA T 175/84 ABl EPA 1989, 71; EPA T 111/86.

385 BGH 6.11.2018 X ZR 18/17 „Rotorelemente 01".

386 RG GRUR 1935, 33, 35 Hochspannungssicherung.

387 BGH GRUR 1964, 676, 679 Läppen; BGH Liedl 1965/66, 377, 397 Gasfeuerzeug; BGH 7.1.1964 I a ZR 4/63; vgl BPatG 28.7.1998 13 W (pat) 18/97: Merkmal steht in neuem Gesamtzusammenhang.

388 RG GRUR 1939, 283, 284 Fahrzeuggestelle II; RG GRUR 1939, 682 Reifenkontrollvorrichtung I; BGH GRUR 1954, 317, 319 Mehrschichtträger; BGH GRUR 1975, 593, 597 f Mischer III; BGH Mitt 1975, 117, 118 Rotationseinmalentwickler; BPatGE 1, 70, 74 = GRUR 1965, 81.

389 BGH GRUR 1954, 107, 110 Mehrfachschelle; BGH GRUR 1959, 22, 24 Einkochdose; BGH GRUR 1961, 572, 575 Metallfenster; BGH Läppen; BGH Mitt 1975, 117 f Rotationseinmalentwickler; BGH GRUR 1978, 98 f Schaltungsanordnung; BGH GRUR 1981, 341, 343 piezoelektrisches Feuerzeug; BGH Kautschukrohlinge; BGH GRUR 1997, 272 Schwenkhebelverschluß; BGH GRUR 1999, 145, 148 Stoßwellen-Lithotripter; BGH GRUR 2003, 223, 225 Kupplungsvorrichtung II; EPA T 55/93; EPA T 818/93; GH Den Haag BIE 1999, 480, 484; ÖPA öPBl 2000, 130, 139; ÖPA ÖPBl 2004, 148; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 115; vgl BPatG 20.12.1966 2 Ni 15/64; EPA T 175/84 ABl EPA 1989, 71 Kombinationsanspruch; jedoch sieht RB Den Haag BIE 1999, 490 die Kombination von nur zwei bekannten Maßnahmen nicht als erfinderisch an, wenn nicht durch sie eine Wirkung („plus-Effekt") erzielt wird, die über die Einzelwirkungen hinausgeht, ähnlich RB Den Haag BIE 2001, 163 m kr Anm *Steinhauser* unter Abstellen auf einen überraschenden Effekt.

390 Vgl BPatG 21.1.1997 8 W (pat) 6/95; EPA T 40/83.

391 Schweiz BG Slim Cigarette.

392 Vgl *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255, 259; BGH 30.3.2004 X ZR 199/00; vgl auch Tribunale Mailand ENPR 2002, 38, 42 f; HoL 14.10.2004 Sabaf v. MFI Furniture.

393 Vgl BGH 21.4.2014 X ZR 74/13 (Nr 73).

394 BGH GRUR 1973, 411 Dia-Rähmchen VI; vgl BGH 13.11.2013 X ZR 79/12.

395 RG GRUR 1938, 763, 765 Pottascheherstellung; RG GRUR 1938, 844, 845 Wechselgetriebe; RG GRUR 1939, 599, 601 Wandhaken; BGH Liedl 1959/60, 111, 122 Schlaucharmatur; BGH GRUR 1974, 148, 150 Stromversorgungseinrichtung; BGHZ 81, 211, 217 = GRUR 1981, 736, 738 Kautschukrohlinge; BGH Bausch BGH 1986–1993, 388 Früchtehalter; EPA T 60/89 ABl EPA 1992, 268, 282 = GRUR Int 1992, 771 Fusionsproteine; vgl EPA T 37/85 ABl EPA 1988, 86 Gießpfannen; EPA T 666/93; vgl auch RG Mitt 1939, 191, 194 Druckwärmespaltung von Kohlenwasserstoffölen.

396 Vgl BGH GRUR 1999, 145, 148 Stoßwellen-Lithotripter: Naheliegen der Einzelmerkmale begründet für sich noch nicht Naheliegen der Kombination; uU selbst bei Vorbekanntsein aller Merkmale für ein anderes Anwendungsgebiet, BGH Bausch BGH 1994–1998, 509, 515 Druckbogensammler; BGH GRUR 2003, 223 Kupplungsvorrichtung II; BGH 10.12.2002 X ZR 10/99: Gesamtschau; BGH 6.4.2004 X ZR 243/00; BPatG 6.2.2001 8 W (pat) 35/99: Herausgreifen von Teillösungen aus zwei unterschiedlichen in einer Druckschrift beschriebenen Lösungen ist nicht ohne weiteres naheliegend; vgl BPatG 28.10.1998 20 W (pat) 12/97; ÖPA öPBl 2002, 152, 155: Kombination von Merkmalen aus relativ weit entfernten Sachgebieten nicht naheliegend; vgl EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 65 Metallveredlung; EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; EPA T 199/84; EPA T 330/87; vgl auch US-District Court District of Columbia 12.6.1998 48 USPQ 2d 1139 Winner v. Wang, referiert in EIPR 1999 N-69.

falls könnte eine Kombination aus bekannten Einzelmerkmalen nie auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.[397] Ob die Idee, mehrere vorbekannte Elemente zusammenwirken zu lassen und dadurch ein neues Ziel zu erreichen, erfinderischen Gehalt hat, bedarf sorgfältiger Prüfung,[398] bejaht bei neuer vorteilhafter und zweckmäßiger Lösung trotz erheblichen StdT,[399] verblüffender Einfachheit,[400] auf das Zusammenwirken zurückzuführender vorteilhafter Gesamtwirkung,[401] unvorhersehbarem Vorteil[402] oder unüberwindbaren Schwierigkeiten,[403] entscheidendem Fortschritt oder unerwartetem Ergebnis;[404] verneint bei Kombination durchwegs bekannter technischer Maßnahmen, die allesamt durch bekannte Montageschwierigkeiten veranlasst waren.[405] Eine Vorveröffentlichung, die fast alle Merkmale enthält, hindert die Patentfähigkeit nicht, wenn sie für ein weit entfernt liegendes technisches Gebiet vorgesehen ist, aber die einschlägige Technik jahrzehntelang nicht beeinflusst hat.[406] Kombination prinzipiell unterschiedlicher Lösungen, die allg am Markt eingeführt, für sich funktionsfähig und zuverlässig sind, soll ohne besondere Anregungen erfinderisch sein.[407] Dass ein Kombinationsmerkmal neu ist, wurde als Hinweis auf erfinderische Tätigkeit gewertet.[408] Die Gesamtwirkung der Kombination muss entgegen früherer Rspr[409] nicht größer sein als die Summe der Einzelwirkungen der Elemente, ein synergistischer Effekt wird nicht verlangt.[410]

Bei **Verfahrensansprüchen** mit mehreren Verfahrensschritten kann erfinderische Tätigkeit durch die Gesamtkombination aller Verfahrensstufen, aber auch durch einen erfinderischen Teil der Verfahrensstufen begründet sein.[411] **53**

Einzelfälle. Erfindungshöhe bei „geschickter Gesamtkombination" für einen Massenartikel;[412] non liquet bei geschickter Kombination;[413] glückliche und elegante Kombination, die sämtliche bisher aufgetretenen Mängel beseitigt;[414] Erkennen der Abhängigkeit der einzelnen Elemente mit technisch wirkungsvollem Gesamteffekt.[415] Ermöglichte der StdT eine Vielzahl von Kombinationen bekannter Einzelmerkmale, spricht es für schöpferische Leistung, wenn die Lehre eine neue Kombination vorschlägt, die zu einer brauchbaren und mit bisher in keiner bekannten Kombination vorhandenen Vorteilen ausgestatteten Vorrichtung führt, denn eine Verknüpfung von Vorteilen des Bekannten ist nur dann zu erreichen, wenn diese in einer durchgreifenden Kombination richtig eingeordnet werden; dies erfordert kritische Auswertung, übergeordnetes Urteilsvermögen, setzt „eine recht ansehnliche souveräne Beherrschung der Zusammen- **54**

397 BGH Kautschukrohlinge; vgl BPatGE 1, 70, 73 f = GRUR 1965, 81; EPA T 388/89; EPA T 37/85 EPOR 2003, 187 Drehturm für Gießpfannen; EPA T 388/89; EPA T 717/90; EPA T 407/91; vgl öOPM öPBl 1998, 192, 195; andererseits lässt ÖPA öPBl 1998, 9 das bloße Zusammenfassen bekannter Merkmale nicht ausreichen, anders bei weiteren, nicht naheliegenden Maßnahmen.

398 BGH Liedl 1959/60, 418, 426 Strangpresse; BGH GRUR 1969, 182 Betondosierer; vgl RG GRUR 1939, 280, 283 Blaslufttrocknung.

399 RG MuW 29, 585, 587 Hebelschalter; RG GRUR 1936, 105, 107 Diopter; RG GRUR 1936, 585, 589 Metallrohraufweitung; RG GRUR 1936, 937 Schienenbefestigung; RG MuW 38, 327 stufenloses Wechselgetriebe; RG GRUR 1939, 599, 601 Wandhaken; RG MuW 39, 291, 293 elektrodynamischer Lautsprecher; RPA Mitt 1934, 109.

400 BGH Liedl 1965/66, 77, 95 Flaschenblasen.

401 BGH GRUR 1961, 572, 575 f Metallfenster; BGH Rotationseinmalentwickler.

402 EPA T 271/84 ABl EPA 1987, 405, 418 = GRUR Int 1988, 248 Gasreinigung; vgl BPatGE 22, 61 = GRUR 1980, 41, 42.

403 RG GRUR 1937, 454, 456 Schalteinrichtung.

404 BPatG 20.12.1966 2 Ni 15/64.

405 BGH 6.4.2004 X ZR 243/00.

406 BGH Rotationseinmalentwickler; vgl BGH GRUR 1953, 120, 122 Rohrschelle; BGH Mehrfachschelle; EPA T 90/81 GRUR Int 1991, 815 gefrorener Fisch; austral HighC GRUR Int 1981, 691, 692.

407 BPatGE 41, 78 = GRUR 1999, 693, 695; in dieser Allgemeinheit zwh.

408 BGH Liedl 1982/83, 187 ff Löffelbagger, bdkl.

409 RG GRUR 1930, 438 Kupplungen; RG GRUR 1931, 262 Tischkegelspiel; RG JW 1932, 1828 = MuW 32, 352, 354 Klebepressen; BGH GRUR 1956, 317 Waschmittel; BGH Liedl 1959/60, 395, 401 Schwingungswalze: BPatGE 1, 6.

410 Schweiz BG SMI 1994, 328, 332 Slim Cigarette; *Kraßer/Ann* § 18 Rn 115; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 61; *Isay* § 1 Anm 19 mwN; vgl *Chavanne/Burst* Droit de la propriété industrielle[4] (1993) S 88 Nr 105; vgl auch ÖPA öPBl 1996, 191, 195; abw die Praxis des EPA, vgl EPA T 410/91; EPA T 731/94; EPA T 818/93 stellt auf strukturelle oder funktionelle Verknüpfung ab; EPA T 363/94 auf funktionelle Wechselwirkung oder kombinatorischen Effekt; vgl auch EPA T 897/95.

411 EPA T 163/84 ABl EPA 1987, 301 = GRUR Int 1987, 697 Acetophenonderivate.

412 BGH Liedl 1965/66, 77, 95 Flaschenblasen.

413 BGH GRUR 1997, 272 Schwenkhebelverschluß.

414 BGH Liedl 1956/58, 244, 268 Holzbearbeitungsmaschine.

415 BGH Liedl 1971/73, 62, 70 Düngerstreuer 02.

hänge und der baulichen Ausführungsmöglichkeiten voraus".[416] War der prinzipielle Aufbau einer Anlage bekannt, ist Erfindungshöhe gegeben, wenn überlegener Überblick über die bestehenden Möglichkeiten und Kombinationsgabe erkennbar sind, die den Erfinder über den Fachmann heraushebt.[417] Erfindungshöhe wurde bei einer Kombination aus bekannten Einzelmerkmalen bejaht, weil aus der Vielzahl der bekannten und in unterschiedlichen Kombinationen verwendeten Merkmale die für den Verwendungszweck geeigneten herausgesucht und zusammengefügt werden mussten.[418] Weiter wurden für erfinderische Tätigkeit herangezogen Auswahl einer Lösung aus mehreren Möglichkeiten, die sich durch Einfachheit, geringen technischen Aufwand und geringe Störanfälligkeit heraushebt;[419] Auswahl eines geeigneten Verfahrens zur Auswertung der Vorzüge der Spannbetontechnik für weitgespannte Brückentragwerke aus verwirrender Vielfalt der bekannten Verfahren;[420] Zusammenfassen einer Reihe von vorteilhaften Maßnahmen in einer Gesamtkombination als geglückte Lösung;[421] Schaffung eines sehr handlichen, einfach bedienbaren und wenig störanfälligen Geräts, das Unvollkommenheiten, wie sie älteren Konstruktionen anhaften, nicht aufweist, durch eine Reihe von einfachen Maßnahmen, die geschickt aufeinander abgestimmt sind;[422] Kombination unvereinbar erscheinender Mittel;[423] wesentlicher Fortschritt.[424] Die Erkenntnis, ein Element weglassen zu können, kann erfinderische Tätigkeit begründen.[425] Einsparung eines Bauteils durch Belegen eines vorhandenen Bauteils mit Doppelfunktion bei Massenartikel auf viel bearbeitetem Gebiet ist als erfinderisch angesehen worden.[426]

55 Erfinderische Tätigkeit wurde **verneint**, wenn der StdT die Kombination derart nahelegt, dass sie als rein handwerkliche Konstruktion ohne schöpferische Eigenart zu werten ist,[427] so bei Routinearbeit.[428] Zwar kann auch die Arbeit des Konstrukteurs über bloße Routine hinausgehen und erfinderischen Rang haben; dies setzt aber den Nachweis voraus, dass die Konstruktion wegen des mit ihr erreichten Effekts ungewöhnlich ist. „Geschickte Kombination altbekannter Elemente" allein genügt nicht.[429] Als naheligend wurde angesehen, die Merkmale eines flammenlosen Brenners mit denen eines Flammenbrenners zu kombinieren, wenn der flammenlose als Weiterentwicklung des Flammenbrenners bezeichnet wird und mit als auch ohne Flamme betrieben werden kann.[430] Eine Vereinigung bekannter Merkmale zu einer Kombination ohne überraschendes Ergebnis, die auf Teillösungen aufbaut und sich die Vorteile bekannter Vorrichtungen zunutze macht, ist nicht erfinderisch;[431] ebenso die mosaikartige Zusammenstellung bekannter vorteilhafter

416 BGH Liedl 1971/73, 221, 235 Dieselmotor.

417 BGH Liedl 1959/60, 372, 385 Antennenantriebsvorrichtung; zum Zahlenverhältnis von Bauteilen bei einem Getriebe BPatG GRUR 2005, 494 „ganzzahliges Vielfaches".

418 BGH GRUR 1954, 107, 110 Mehrfachschelle; BGH Liedl 1967/68, 392 ff Reißverschluß; geschickte Konstruktion auch BGH Liedl 1963/64, 191, 210 Kleinparkett; BGH Liedl 1965/66, 22, 29 Lamellenschrägsteller; ÖOPM öPBl 2004, 157: erfinderische Tätigkeit bei Radiator.

419 BGH GRUR 1978, 98 f Schaltungsanordnung; vgl EPA T 349/95; vgl aber EPA T 712/92; EPA T 214/01; EPA T 190/03: Möglichkeit anderer Lösungen begründet bei naheliegender Auswahl der gewählten Lösung keine erfinderische Tätigkeit.

420 BGH Liedl 1963/64, 626, 654 Spannbeton I.

421 BGH Liedl 1971/73, 315, 329 Loseblattgrundbuch.

422 BGH Liedl 1971/73, 157, 168 Haarschneidegerät.

423 EPA T 271/84 ABl EPA 1987, 405, 411 f = GRUR Int 1988, 248 Gasreinigung.

424 BGH Liedl 1974/77, 296, 318 Kardangruppe.

425 RPA Mitt 1942, 56; *Reimer* § 1 Rn 54; vgl *Ohnesorge* Die „Auslassungs"- und die „Hinzufügungs"-Erfindungen, MuW 31, 255; *Kohler* Positive und negative Erfindungen und ihre Äquivalente, GRUR 1897, 305; vgl aber EPA T 871/94; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; BGH Mitt 2003, 116 Rührwerk; BPatG 23.11.2016 6 Ni 5/15 unter Hinweis auf BGHZ 133, 57 = GRUR 1996, 857 Rauchgasklappe.

426 BPatGE 39, 123 = GRUR 1998, 661.

427 BGH Liedl 1961/62, 64, 75 Heuwender; vgl RG GRUR 1939, 277, 280 Kleinmotoren; BGH GRUR 1958, 134, 136 Milchkanne: Variation bekannter Elemente ohne deutlich überlegenes Ergebnis; EPA T 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650, 652 Metallveredlung; US-SuprC GRUR Int 1976, 442, 444.

428 BGH Mitt 2003, 116 Rührwerk, BGH GRUR 2006, 930 Mikrotom; BPatG 13.9.2012 10 Ni 50/10 (EP); vgl EPA T 261/85; BPatG 27.2.2014 2 Ni 29/12 (EP).

429 BGH Liedl 1963/64, 191, 210 Kleinparkett; vgl BGH Liedl 1974/77, 191, 209 Verpackungsanlage.

430 BPatG 12.10.2010 12 W (pat) 313/06.

431 BGH GRUR 1969, 182, 184 Betondosierer; EPA T 130/89 ABl EPA 1991, 514, 520 Profilstab; vgl auch BPatGE 1, 6, 7: voraussehbare Wirkung; RPA Mitt 1935, 418, 419; RPA Mitt 1938, 390, 391; ÖPA öPBl 1997, 126: Aufzählen verschiedener bekannter bzw naheliegender Maßnahmen, die verschiedenen Zwecken dienen, ist erst erfinderisch, wenn sich in überraschender Weise zeigt, dass diese einem bestimmten technischen Zweck dienen können.

Einzelelemente,[432] insb wenn sich der StdT an die Lösung des Problems bereits nahe herangetastet hatte,[433] anders etwa, wenn sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.[434]

Entspr gilt, wenn der StdT eine **Spanne eines Bereichs** beschreibt, die sich mit dem beanspruchten **56**
Bereich teilweise überschneidet; ist dem Fachmann die Wahl einzelner Werte aus einer einheitlich beanspruchten Spanne nahegelegt, kann diese, wenn sie naheliegende Werte einschließt, insgesamt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten.[435]

In der bloßen Aneinanderreihung (**Aggregation,**[436] **Kumulation**)[437] von Elementen ohne kombinato- **57**
rischen Effekt soll eine erfinderische Leistung nicht begründet sein;[438] ebenso beim Zusammenfügen von Mitteln, von denen jedes unabhängig vom anderen nur seine ursprüngliche Wirkung entfaltet.[439] Das ist in dieser Allgemeinheit nicht zutr. Auch hier kann Überwindung besonderer Schwierigkeiten erfinderische Tätigkeit begründen.[440]

5. Chemieerfindungen

a. Grundsatz. Wie schon das RG in der ersten „Kongorot"-Entscheidung[441] ausgeführt hat, ist „die **58**
Frage, ob eine Erfindung vorliegt, im wesentlichen für das Gebiet der chemischen Industrie nicht anders zu beantworten als für das Gebiet der mechanischen Industrie".[442]

b. Beim **Stoffschutz** ist das Bereitstellen einer neuen Verbindung für sich nicht erfinderisch, eben- **59**
so eine willkürliche Auswahl aus der Fülle möglicher Lösungen.[443] Es reicht aus, dass der Stoff (über den als Anhaltspunkt für erfinderische Tätigkeit bedeutsamen technischen Fortschritt hinaus) zu einer nicht erwarteten Bereicherung der Technik, einer bislang unbekannten technischen Wirkung, führt,[444] so bei pharmazeutischen Wirkstoffen auch durch größere Anwendungssicherheit (Ausschaltung von Nebenwirkungen, fehlendes Suchtpotential),[445] Dies gilt grds nur in dem Umfang, in dem die Wirkung vorliegt.[446] Erfinderische Tätigkeit wurde bejaht, weil die Wirkung einer Verbindungsgruppe vom StdT aus unglaubhaft erschien,[447] der StdT von ihr wegführte[448] oder keine Hinweise auf sie vorla-

432 BGH BlPMZ 1963, 365, 366 Schutzkontaktstecker; vgl EPA T 426/88 ABl EPA 1992, 427 = GRUR Int 1993, 161, 162 Verbrennungsmotor; zu fotografischer Beschreibung eines PKW-Kotflügels mit einer Vielzahl von Einzelmerkmalen BGH Bausch BGH 1994–1998, 366 PKW-Kotflügel.
433 BGH Liedl 1971/73, 26, 41 feuerfester Stein.
434 BGH Mikrotom; vgl BPatG 3.11.2010 5 Ni 55/09 (EU).
435 BGH 3.5.2017 X ZR 65/15 unter Hinweis auf BGH 31.10.2013 X ZR 100/10.
436 Vgl *Kraßer/Ann* § 18 Rn 117; BGH 13.11.2013 X ZR 79/12; vgl auch BPatG 29.4.2015 4 Ni 26/13 Mitt 2015, 331 Ls.
437 BGH 7.7.2015 X ZR 100/13.
438 Vgl BGH 12.1.2016 X ZR 38/14; RG BlPMZ 1900, 368, 369 Selbstzünder; RG MuW 31, 25 Schaugestell für Ladentische; BPatG 1.12.2010 4 Ni 60/09 (EU); BPatG 1.2.2011 1 Ni 11/09 (EU); BPatG 20.3.2018 4 Ni 51/16 (EP); Aggregation jedoch verneint in der Berufungsentscheidung BGH 10.4.2014 X ZR 74/11, weil alle Merkmale in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, eine besonders raumsparende Anordnung zu ermöglichen; BPatG 24.5.2011 1 Ni 1/10 und nachfolgend BGH 30.10.2012 X ZR 143/11; BPatG 30.10.2014 2 Ni 45/12 (EP); BPatG 3.7.2015 5 Ni 12/13 (EP); BPatG 21.9.2015 5 Ni 30/13 (EP); EPA T 144/85; EPA T 389/86 EPA-E 11, 150 Beschwerdefrist; EPA T 387/87; EPA T 410/91; EPA T 163/94; RPA GRUR 1944, 132; schweiz BG sic! 2012, 405 induktive Heizvorrichtung; ÖPA öPBl 1996, 255, 259; ÖPA öPBl 1997, 198; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 125; vgl die auf die Lösung von Teilaufgaben abstellende Entscheidung EPA T 597/93.
439 BGH GRUR 1956, 317, 318 Wasch- und Bleichmittel.
440 *Kraßer/Ann* § 18 Rn 117; *Klauer/Möhring* § 1 Rn 161 unter Hinweis auf DPA BlPMZ 1955, 329 und BPatGE 4, 111, 114 = GRUR 1964, 257.
441 RG PatBl 1889, 209, 212 Kongorot I.
442 BGHZ 53, 283 = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol.
443 EPA T 939/92 ABl EPA 1996, 309, 322f = GRUR Int 1996, 1049 Triazole; vgl EPA 31.1.2012 T 98/09 („singling out"); BPatG 20.5.2014 3 Ni 19/13 (EP); schweiz BPatG sic! 2013, 237
444 EPA T 648/88 ABl EPA 1991, 292 = GRUR Int 1991, 644, 645 (R,R,R)-Alpha-Tocopherol, auch für Zwischenprodukte, Rn 92ff; EPA Triazole.
445 BPatG GRUR 1983, 240, 241.
446 Vgl EPA Triazole.
447 BGH GRUR 1965, 138, 142 Polymerisationsbeschleuniger.
448 EPA T 38/88.

gen.[449] Große Anzahl von Variationsmöglichkeiten, Mehrzahl gedanklicher Schritte und gute Wirkung können zusammen erfinderische Tätigkeit begründen.[450] Erfinderische Tätigkeit wurde bei einem Stoff verneint, der dasselbe Grundgerüst und eine ähnliche Substitution wie der StdT aufwies, wobei der Fachmann wusste, dass es für die Wirkung auf das Grundgerüst ankam.[451] Das Zusammenfügen der einzelnen Komponenten einer Mischung, Lösung oder Legierung in einem bestimmten Verhältnis kann im Einzelfall erfinderisch sein;[452] anders, wenn nur eine Komponente durch eine andere mit bekannt besseren Eigenschaften ersetzt wird, insb, wenn in einer „Einbahnstraßensituation", die keine anderen Möglichkeiten zuließ, Alternativen fehlen.[453] Werden die Verwendung eines bekannten Wirkstoffs zur Behandlung bestimmter Krankheiten beansprucht und die Wirkungsweise angegeben, bedingt diese jedoch keine Maßnahmen im Hinblick auf die Verwendung, kann die Wirkungsweise erfinderische Tätigkeit ebensowenig begründen wie das Auffinden der richtigen Wirkungsweise, ohne dass es darauf ankäme, ob die im StdT genannten Eigenschaften zutreffen.[454]

60 Dass die **Eigenschaft**, in der sich der Stoff vom Bekannten unterscheidet, für den Fachmann **überraschend** war, kann erfinderische Tätigkeit begründen;[455] das gilt auch für Mischungen, Lösungen und Legierungen.[456] Das Vorliegen überraschender Eigenschaften oder Wirkungen ist aber[457] nicht das einzige Kriterium, sondern nur ein Beurteilungsgesichtspunkt.[458] Es kann ausreichen, wenn der Stoff in besonderer Reinheit zur Verfügung gestellt wird und es erfinderischen Bemühens bedarf, diese zu erreichen.

61 Ein Erzeugnis kann nichtnaheliegend dadurch werden, dass **kein bekannter Weg** und kein anwendbares Analogieverfahren zu seiner Herstellung zur Verfügung stehen und es erfinderischer Tätigkeit für seine Herstellung bedarf.[459] Jedoch macht ein erfinderisches Herstellungsverfahren einen Stoff für sich nicht erfinderisch, dies gilt auch bei „product-by-process"-Ansprüchen.[460] Erfinderische Tätigkeit muss sich nicht in dem neuheitsbegründenden Merkmal manifestieren.

62 Die Bereitstellung eines synthetisch hergestellten **Naturstoffs** kann erfinderisch sein, wenn er überraschende Wirkungen aufweist.[461] Auffinden der Konstitution eines Naturstoffs aus dem Rest eines schon durchforschten Aromamittels, die dessen synthetische Herstellung mit überraschenden vorteilhaften Eigenschaften ermöglichte, ist trotz gewisser Anhaltspunkte für sein Vorhandensein im Hinblick auf Untersuchungsaufwand und erforderliche Überlegungen als erfinderisch angesehen worden.[462] Verwendung eines nach seinem Fundort bestimmten Naturvorkommens, das gegenüber anderen Vorkommen keine besonderen abw Eigenschaften bietet, ist nicht erfinderisch.[463]

---

449 EPA T 126/83.

450 EPA T 296/87 ABl EPA 1990, 195, 212 = GRUR Int 1990, 851 Enantiomere.

451 EPA T 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700, 702 Spiroverbindungen.

452 Vgl *Benkard* Rn 134.

453 EPA T 192/82 ABl EPA 1984, 415, 425 Formmassen; EPA T 2/83 ABl EPA 1984, 265 = GRUR Int 1984, 527 Simethicon-Tablette; *Schulte* Rn 94; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 95 f; *Féaux de Lacroix* GRUR 2006, 625, 629; vgl BGH GRUR 2008, 885 Schalungsteil; BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung, dort offengelassen, ob diese Praxis auch dann anwendbar ist, wenn die Alternative nur in nicht naheliegender Weise aufzufinden ist; EPA T 21/81 ABl EPA 1983, 15 ABl EPA 1983, 15 elektromagnetischer Schalter; EPA T 766/92.

454 BPatG 17.3.1998 14 W (pat) 36/96.

455 BGHZ 51, 278, 382 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGHZ 63, 1 = GRUR 1974, 718 Chinolizine; BGH GRUR 2000, 296, 298 Schmierfettzusammensetzung; BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238, 239; BPatG 18.2.1999 13 W (pat) 127/96; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 152; vgl RB Den Haag BIE 1998, 186 Hufcor/Espero; zur unerwarteten Verbesserung der Eigenschaften EPA T 265/84 EPOR 1987, 193 Cobalt foils.

456 BPatG Mitt 1981, 64: Zusatz eines in bestimmten Tabaksorten bekanntermaßen vorkommenden Stoffs zu Tabakmischungen, durch den eine überraschende Geschmacksverbesserung erzielt wird; RPA Mitt 1941, 20, 21; DPA BlPMZ 1958, 188, 189; *Benkard* Rn 134.

457 Entgegen BPatG 17.5.1994 14 W (pat) 58/93 undok.

458 BGH GRUR 1979, 220 f beta-Wollastonit; vgl schon RG BlPMZ 1934, 37 Einstellbüchse.

459 EPA T 595/90 ABl EPA 1994, 695, 703 kornorientiertes Blech aus Siliciumstahl; aA offenbar BPatG 17.5.1994 14 W (pat) 58/93.

460 EPA T 219/83 ABl EPA 1986, 211 = GRUR Int 1986, 548 Zeolithe.

461 BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238 f.

462 BPatG GRUR 1978, 702, 704 f.

463 BGH GRUR 1969, 531 Geflügelfutter.

c. Zwischenprodukte. Die Schutzfähigkeit von Zwischenprodukten richtet sich nach den allg, für den Stoffschutz geltenden Regeln.[464] Die frühere teilweise strengere Rspr ist überholt, kann aber weiter herangezogen werden, soweit sich aus ihr positive Kriterien für die Schutzfähigkeit ableiten lassen. Grds müssen Zwischenprodukte selbst auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.[465] Sind Eigenschaften (auch die Konstitution)[466] eines auf chemischem Weg hergestellten, zur Weiterverarbeitung bestimmten Stoffs iSd naturwissenschaftlichen Bedingungslehre die (eine wissenschaftliche Erklärung nicht erfordernde[467]) Ursache oder Mitursache für überlegene Eigenschaften oder Wirkungen, die sich bei der Verwendung des durch die Weiterverarbeitung gewonnenen Endprodukts zeigen, können sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beim Zwischenprodukt auch heranzuziehen sein, wenn bei der Weiterverarbeitung eine chemische Umsetzung erfolgt.[468] Das EPA fordert, dass das Zwischenprodukt einen Strukturbeitrag zum Endprodukt leistet,[469] es reicht nicht aus, wenn die Eigenschaften oder Wirkungen ausschließlich auf die Art der Weiterverarbeitung zurückgehen.[470] Weist das Weiterverarbeitungsprodukt keine derartigen Eigenschaften oder Wirkungen auf, kann es für die erfinderische Tätigkeit beim Zwischenprodukt nicht herangezogen werden.[471] War für den Fachmann voraussehbar, dass mit der Schaffung des Zwischenprodukts die überlegenen Eigenschaften des Endprodukts erreicht werden können, lässt sich erfinderische Tätigkeit nicht auf diese Eigenschaften stützen;[472] strukturelle Andersartigkeit der Verbindung[473] oder erfinderischer Charakter des Gesamtverfahrens zum Endprodukt[474] reichen nicht aus.[475] Das Konzept der „Bioisosterie" gehört zum allg Fachwissen, jedoch wird auf dem Gebiet des „drug design" davon ausgegangen, dass jede strukturelle Veränderung einer pharmakologisch wirksamen Verbindung in das Wirkungsprofil eingreift, sofern keine nachgewiesene Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht.[476] Der bloße Austausch eines Bestandteils mit unerwünschten Eigenschaften gegen einen ohne diese Eigenschaften wird nicht notwendig als erfinderisch angesehen („analoger Ersatz"), wenn dadurch nicht eine unerwartete Wirkung erzielt wird.[477] **63**

Nicht nur die Eigenschaften des Endprodukts können erfinderische Tätigkeit für das Zwischenprodukt begründen; auch heranzuziehen sein kann, dass die **Herstellung des Endprodukts verbessert** (vereinfacht, beschleunigt, weniger Verfahrensschritte, die Ausbeute vergrößert (selbst auf einem Umweg), weniger gefährlich, geringer umweltbelastend), ein weiterer oder ein vorteilhafter Weg zu seiner Herstellung gewiesen wird.[478] **64**

---

464 BGHZ 147, 306 = GRUR 2001, 813 Taxol; EPA T 22/82; EPA T 61/86; EPA T 648/88 ABl EPA 1991, 292 = GRUR Int 1991, 644 (R,R,R)-Alpha-Tocopherol; EPA T 1239/01; vgl BPatG Bausch BPatG 1994-1998, 105, 117; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 119; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 135.

465 EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660, 661 Cyclopropan; EPA T 18/88 ABl EPA 1992, 107, 114 = GRUR Int 1992, 541, 543 Pyrimidine.

466 *Benkard* Rn 141.

467 BGHZ 63, 1 = GRUR 1974, 718 Chinolizine; zun ungesicherten Theorien Patents Court [2008] EWHC 2763 (Pat) Blacklight Power v. Comptroller-General und hierzu *Prais* Blacklight, or the patentability of wrong inventions, EIPR 2009, 269.

468 BGHZ 51, 378 = GRUR 1969, 265, 267 Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 Epoxydverbindungen; BGH GRUR 1969, 270 Farbstoffbildungskomponenten; BGH GRUR 1970, 506 Dilactame; BGHZ 63, 1, 8 f = GRUR 1974, 718 Chinolizine, kr hierzu *Reuschl/Egerer* Zweierlei Recht bei der Beurteilung der Patentfähigkeit derselben chemischen Verbindung? GRUR 1995, 711, vgl auch *Egerer/Reuschl* GRUR 1998, 87; BGH GRUR 1974, 774, 776 Alkalidiamidophosphite; vgl aber BPatG 19.5.1969 16 W (pat) 315/61; BPatG 27.7.1970 16 W (pat) 107/67 BlPMZ 1971, 189 Ls; BPatG 13.11.1972 16 W (pat) 9/71 BlPMZ 1973, 343 Ls; BPatG 13.2.1975 16 W (pat) 3/72; BPatG BlPMZ 1986, 223; vgl auch BPatG Mitt 1987, 10.

469 EPA T 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660, 661 Cyclopropan; vgl EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44 bis-epoxyäther.

470 BGH Chinolizine.

471 Vgl EPA Pyrimidine.

472 BGHZ 51, 378, 382 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGHZ 63, 1, 10 = GRUR 1974, 718 Chinolizine.

473 EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44, 45 bis-epoxyäther.

474 EPA T 163/84 ABl EPA 1987, 301 = GRUR Int 1987, 697, 698 Acetophenonderivate.

475 AA zu letzterem EPA bis-epoxyäther; EPA T 648/88 ABl EPA 1991, 292 = GRUR Int 1991, 644 (R,R,R)-Alpha-Tocopherol.

476 EPA T 643/96; vgl auch EPA T 989/93: ohne einschlägiges allg Fachwissen keine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Eigenschaften einer unterschiedlichen Gruppe chemischer Verbindungen; vgl weiter EPA T 632/91; EPA T 852/91.

477 EPA T 213/87; EPA T 4/98 ABl EPA 2002, 139 = GRUR Int 2002, 438 Liposomenzusammensetzungen; *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 131; zum Materialaustauch auch BGH GRUR 2010, 814 Fugenglätter.

478 BGHZ 53, 283, 287 f = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol; BPatG GRUR 1974, 272; BPatG BlPMZ 1986, 223, 224; BPatG Mitt 1987, 10; EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44, 46 bis-epoxyäther; EPA T 163/84 ABl EPA 1987, 301 =

65 **d. Chemische Verfahren.** Chemisch eigenartige Verfahren können insb erfinderisch sein, wenn sie nicht vorhersehbare verfahrensmäßige Vorteile bieten (Energieaufwand, Einsparung von Verfahrensstufen), ein überraschender Reaktionsverlauf vorliegt[479] oder sie neue Stoffe oder bekannte Stoffe in reinerer Beschaffenheit oder größerer Ausbeute liefern.[480]

66 **Analogieverfahren,**[481] die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen idR nahe.[482] Bei ihnen kann, wie das RG in der ersten „Kongorot"-Entscheidung[483] ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie zu „Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften" führen. Dem sind Praxis und Wissenschaft fast einhellig gefolgt.[484] Die Bedeutung der Patentierung der Analogieverfahren ist seit der Einführung des Stoffschutzes durch das PatÄndG 1967 zurückgegangen.[485] Ein chemisches Analogieverfahren, durch das ein unbekannter Stoff hergestellt wird, kann erfinderisch sein, wenn dieser Eigenschaften aufweist, kraft derer er bei seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck in einer vergleichbaren Stoffen gegenüber überlegenen Weise wirkt, und wenn dies in Anbetracht der zu bekannten Stoffen analogen Konstitution nicht oder nicht in gleichem Maß erwartet werden konnte, sondern überraschend war.[486] Die wertvollen Eigenschaften treten nicht an die Stelle der erfinderischen Tätigkeit, sondern sind zu deren Beurteilung (mit) heranzuziehen.[487] Vorhersehbare Eigenschaften können gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.[488] Wenn sich aus dem StdT bereits ein weitgehend analoges Verhalten zweier durch die Schrägbeziehungen des Periodischen Systems verbundener Elemente ergibt, kann nicht von einem überraschenden Reaktionsverlauf gesprochen werden, falls die Übertragung der Umsetzung auf das andere Element erfolgreich verläuft.[489] Zum „Bonus-Effekt", der mit dieser Rspr in einem Spannungsverhältnis steht, Rn 48.

67 Erfinderische Eigenart kann sich aus der Auswahl der Ausgangsstoffe ergeben.[490] Erfinderisch kann die **gezielte Auswahl** geeigneter Ausgangsstoffe aus einem großen Kollektiv der allg Formel nach bekannter Stoffe sein, die aus diesem auf unvorhersehbare Weise durch andersartige Wirkung oder in unvorhersehbarem Maß hervorragen.[491]

68 Für **Mischverfahren** kann die Schutzfähigkeit mit einem in vitro nachweisbaren (überraschenden) technischen Effekts begründet werden.[492] Danach ist ein einfaches Mischverfahren, durch das aus bekannten Stoffen nach einem bestimmten Mengenverhältnis ein Arzneimittelgemisch hergestellt wird, ohne dass hierdurch hinsichtlich des Mischverfahrens oder des Mischprodukts ein besonderer technischer Effekt erzielt wird, nicht patentfähig, auch wenn bei der Anwendung des Gemischs ein unerwarteter therapeutischer Effekt eintritt.[493] Die Aufhebung des Stoffschutzverbots hat die Beurteilungsgrundlage geänd.

GRUR Int 1987, 697, 698 Acetophenonderivate; EPA T 648/88 ABl EPA 1991, 292 = GRUR Int 1991, 644, 645 (R,R,R)-Alpha-Tocopherol; *Nastelski* GRUR Int 1972, 43, 50; *Benkard* Rn 141 aE.

479 RPA BlPMZ 1931, 71; RPA Mitt 1930, 329.

480 Vgl DPA Mitt 1954, 60; DPA BlPMZ 1955, 329; *Benkard-EPÜ*[3] Art 56 Rn 158; *Lindenmaier* § 1 Rn 51; *Reimer* § 1 Rn 50; *Dersin* Angewandte Chemie (1951), 137.

481 Vgl *Benkard* Rn 144; vgl auch auch *Szabo* Mitt 1994, 225, 236 f.

482 Schweiz BG SMI 1995, 358, 368 = GRUR Int 1996, 1059, 1062 Manzana II.

483 RG PatBl 1889, 209 Kongorot I.

484 Vgl BGHZ 41, 231, 242 f = GRUR 1964, 439 Arzneimittelgemisch; BGHZ 45, 102, 105 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; BGHZ 51, 378, 381 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BPatGE 7, 1 = Mitt 1965, 96; RPA BlPMZ 1935, 28 mwN; DPA BlPMZ 1956, 358, 359; schweiz BG SMI 1976, 171 Aminosäuren; *Fitzner/Lutz/Bodewig* Rn 124; *Reimer* § 1 Rn 51 mwN; *Troller* Immaterialgüterrecht[3] Bd I, S 179 ff.

485 *Singer/Stauder/Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 133.

486 BGH Disiloxan; vgl DPA BlPMZ 1953, 60; EPA T 119/82 ABl EPA 1984, 217 Gelatinierung; EPA T 595/90 ABl EPA 1994, 695 kornorientiertes Blech aus Siliciumstahl; EPA T 1195/00; EPA T 803/01.

487 BGH GRUR 1979, 220, 221 beta-Wollastonit.

488 Vgl US-CAFC GRUR Int 1986, 492, 493; vgl zu unvorhersehbaren Eigenschaften (Kristallform) auch BPatG 28.6.2016 3 Ni 8/15 (EP) „Rifaximin α".

489 BPatG Mitt 1968, 57.

490 *Vogt* GRUR 1964, 169, 171; *Trüstedt* Mitt 1969, 237, 239.

491 BPatGE 13, 1.

492 BGHZ 41, 231 = GRUR 1964, 439 Arzneimittelgemisch.

493 Ähnlich BPatGE 9, 1.

e. Auswahlerfindungen[494] (zur Neuheit Rn 100 ff zu § 3). Auswahl aus einer größeren Zahl zu Gebote stehender Möglichkeiten ist als erfinderisch anerkannt worden.[495] Eine Lehre, die nur aufgrund eines „Glückstreffers" aus einer Zahl von Tausenden von in Betracht kommenden chemischen Verbindungen einer bestimmten Klasse aufzufinden war, ist erfinderisch, wenn sie den am Prioritätstag bekannten Verfahren überlegen ist.[496] Das Wissen, dass ein Mitglied einer Klasse von chemischen Verbindungen nicht zu einem durch mehrere Mitglieder der Klasse erzielten Ergebnis führt, soll es nicht ohne zusätzliche Angaben erlauben, die Wirkung allen anderen Verbindungen der Gruppe zuzuschreiben.[497] Die Auswahl einer von mehreren Alternativen ist nicht schon erfinderisch, weil andere Lösungen aus der Sicht des Fachmanns besser geeignet oder vorteilhafter erscheinen.[498] **69**

Auswahl eines bekannten Stoffs für die Anwendung zu einem besonderen Zweck begründet im allg keine erfinderische Leistung.[499] Auffindung einer neuen Wirksamkeit eines Stoffs begründet Neuheit, nicht erfinderische Tätigkeit; diese ist zu bejahen, wenn die Lehre dem Fachmann aufgrund des StdT und seines Fachkönnens nicht nahegelegen hat. Als Anhaltspunkte können insb Lösung eines seit langem bestehenden dringenden bisher ungelösten Bedürfnisses, Überwindung eines in der Fachwelt bestehenden Vorurteils, das von Versuchen, einen bestimmten Lösungsweg zu beschreiten, von vornherein abhielt, weil sie keinen Erfolg versprachen, und der Umstand, dass eine neue Lehre, insb auf dem Gebiet der Chemie, eine überraschende, dh unerwartete Überlegenheit gegenüber vorbekannten Lehren gebracht hat, herangezogen werden.[500] **70**

6. Biologische Erfindungen. Das EPA hat erfinderische Tätigkeit bei rekombinanten Polypeptiden bejaht, die gegenüber vorbekannten eine wesentlich höhere antivirale Aktivität aufweisen, und bei denen der Expressionsvektor ein wesentlich höheres Expressionsniveau erreichte, oder die unvorhersehbare Eignung als pharmakologisches Zielmolekül,[501] und damit unerwartete Vorteile auch bei biotechnologischen Erfindungen herangezogen.[502] Günstige Eigenschaften wie besondere Replikationsstabilität können die Patentfähigkeit eines aus einem natürlich vorkommenden Bakterium gewonnenen Plasmids stützen.[503] Die Bereitstellung von neuen Expressionsplasmiden, die zB bestimmte Markergene zum Auffinden von entspr transformierten Mikroorganismen enthalten, kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.[504] Ein durch mutagene Behandlung eines Mikroorganismus hervorgerufener überraschender Effekt ist herangezogen worden.[505] Überraschende Eigenschaften eines aus der Spontanflora als Reinkultur gewonnenen Mikroorganismus können erfinderische Tätigkeit begründen.[506] **71**

Bei der Genomanalyse wird der Beurteilung des Fachwissens und -könnens im jeweils maßgeblichen Zeitpunkt besondere Bedeutung zukommen; automatisierte Sequenziertechnik und Stand der Bioinformatik werden hier wesentliche Beurteilungsgrundlagen liefern.[507] Die Herstellung eines quasi-synthetischen Gens kann erfinderischen Aufwand erfordern.[508] Erfinderische Tätigkeit kann beim Ergebnis **72**

---

494 Vgl *Benkard* Rn 143; zum „ernsthaften Erwägen" CA England/Wales 9.5.2018 [2018] EWCA Civ 1416, besprochen von *Rießmann* Mitt 2019, 447.

495 Vgl schon RG BlPMZ 1911, 291 Sprengstoff; RPA Mitt 1929, 86; RPA Mitt 1937, 174, 175; *Reimer* § 1 Rn 56; zur Stoffauswahl BGH GRUR 1960, 27, 29 Verbindungsklemme; BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle.

496 BGH GRUR 1984, 580, 582 Chlortoluron; vgl RG Sprengstoff; RPA Mitt 1937, 174, 175; *Benkard* Rn 109.

497 EPA T 930/94.

498 BGHZ 133, 57, 65 = GRUR 1996, 857, 860 Rauchgasklappe; vgl BPatGE 40, 179.

499 RPA Mitt 1938, 251.

500 BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide; ÖPA öPBl 1995, 136; vgl BPatG 12.9.1997 14 W (pat) 28/96, wonach es schon ausreichen kann, wenn der Fachmann durch eine nach dem StdT erkennbare Tendenz eher abgehalten wird, bestimmte Stoffe in seine Untersuchungen einzubeziehen.

501 EPA T 182/03.

502 EPA T 301/87 ABl EPA 1990, 335 = GRUR Int 1991, 121 Alpha-Interferone; vgl auch BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 59, 65 ff, nicht in BPatGE 34, 264: Zelllinie, die aufgrund einer besonderen Selektionsmethode Erythropoietin in besonders hohem Maß exprimieren kann.

503 EPA T 162/86 ABl EPA 1988, 452 = GRUR Int 1989, 679 Plasmid pSG2.

504 EPA T 264/87.

505 BPatGE 9, 150, 155 = BlPMZ 1968, 165.

506 BPatGE 21, 43 = GRUR 1978, 586, 588: „lactobacillus bavaricus".

507 Vgl *Meyer-Dulheuer* GRUR 2000, 179, 181; *Straus* GRUR 2001, 1016, 1019; *Feuerlein* GRUR 2001, 561, 563; *Schrell* GRUR 2001, 782, 786; *Ensthaler/Zech* GRUR 2006, 529, 532 f mwN.

508 EPA T 247/87; *Benkard-EPÜ*[II] Art 56 Rn 153.

eines planmäßigen, langwierigen **Züchtungsverfahrens** mit großem Arbeitseinsatz vorliegen,[509] ebenso bei besonderen Schwierigkeiten, geeignete Plasmide oder Polypeptide aufzufinden oder auszuwählen;[510] angesichts von der Erfindung wegführender Veröffentlichungen, Irrwegen, Fehlschlägen ohne Erklärungen.[511] Besteht keine vernünftige Erwartung, dass die Klonierung und Expression eines bestimmten Gens ausführbar ist, kann erfinderische Tätigkeit anzuerkennen sein, erheblicher Aufwand reicht nicht aus.[512] Die Erwartung, dass es wissenschaftlicher Forschung bedarf, eine Technologie auf ein benachbartes Gebiet zu übertragen, kann erfinderische Tätigkeit begründen.[513]

73 Erfindungen, die sich auf biologisch aktive Stoffe und ihre **Verabreichung** an lebende Organismen beziehen, können auch dann naheliegend sein, wenn ein erwartetes Ergebnis nicht experimentell bestätigt ist; dass die Verabreichung zu unerwarteten Ergebnissen führt, kann gegen Naheliegen sprechen.[514] Entscheidend ist, ob es für den Fachmann naheliegend war, die Erfindung mit hinreichender Aussicht auf Erfolg auszuprobieren („angemessene Erfolgserwartung", vgl Rn 16). In dieser Rspr ist eine Hinwendung des EPA zur Praxis des US-CAFC[515] gesehen worden.[516]

74 **7. Verwendungsschutz.** Ist eine Sache durch den StdT nahegelegt, kann eine spezifische, bisher unbekannte und unter erfinderischer Tätigkeit aufgefundene Anwendung oder Verwendung eine schutzfähige Erfindung begründen; erneute Schutzfähigkeit des mit einem Sachanspruch beschriebenen Gegenstands scheidet grds aus.[517] Bei Verwendungserfindungen kommt es auf das Naheliegen der Verwendung an;[518] ihr Fernliegen kann erfinderische Tätigkeit begründen.[519] Überraschende Wirkungen der neuen Anwendung oder Verwendung können zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.[520] Die in der Natur der bekannten Substanz liegende, nicht erkannte Verwendung beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem StdT eine Verbindung zwischen den Verwendungszwecken ergibt.[521] Ist die Verwendung eines neuen Stoffs für einen bestimmten Zweck nicht patentfähig, für einen anderen aber patentfähig, ist insoweit ein Verwendungspatent erteilbar.[522]

75 **Einzelfälle.** Neue Zweckbestimmung einer bekannten Vorrichtung, die nur unter besonderen Umständen die unerkannte Wirkung hat;[523] Anwendung einer bekannten Lehre auf neue Belastungen;[524] langes Bekanntsein und sprunghafter Fortschritt bei dringendem Bedürfnis;[525] nicht voraussehbare therapeutische oder kosmetische Wirkung.[526] Erschöpft sich die Lehre in einem Therapieplan oder einer Dosisempfehlung, waren nach der älteren Rspr deren Maßgaben für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen

509 BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille.
510 EPA T 162/86 ABl EPA 1988, 452 = GRUR Int 1989, 679 Plasmid pSG2.
511 EPA T 292/85 ABl EPA 1989, 275, 292 ff = GRUR Int 1990, 61 Polypeptid-Expression I.
512 EPA T 386/94 ABl EPA 1996, 658, 673 ff, 678 = GRUR Int 1997, 261 Chymosin; EPA (Einspruchsabteilung) ABl EPA 2002, 293; vgl EPA T 63/94; EPA T 400/98; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 136.
513 EPA T 441/93.
514 EPA T 249/88 EPOR 1996, 29 Milchproduktion.
515 In re O'Farrell, USPQ 2d 1673, 1681.
516 *Jaenichen* GRUR Int 1992, 327, 339 f mit Darstellung der US-Praxis.
517 BGH Bausch BGH 1994–1998, 159, 164 Betonring.
518 BGH GRUR 1956, 77, 78 Rödeldraht; BGH GRUR 1979, 149, 150 Schießbolzen; vgl RPA Mitt 1930, 347; *Reimer* § 1 Rn 57, nach DPA GRUR 1952, 161 ist ein strenger Maßstab geboten; vgl auch *Brandi-Dohrn* FS R. König (2003), 33, 47.
519 Vgl RPA Mitt 1935, 159.
520 Vgl BGH GRUR 1953, 120 Glimmschalter: Zündung von Leuchtstoffröhren mit an sich bekanntem Glimmschalter; BGH GRUR 1982, 548 f Sitosterylglykoside; BGH BlPMZ 1973, 257 f selektive Herbizide; BGH GRUR 1984, 580 Chlortoluron; BPatG GRUR 1976, 633; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 181: Ermöglichung einer bestimmten Therapieform; *Kraßer*/*Ann* § 18 Rn 107 ff.
521 EPA T 112/92 ABl EPA 1994, 192 = GRUR Int 1994, 745 Glucomannan II: Wirkung eines Mittels zur Geschmacksverbesserung als Verdickungsmittel.
522 *Bruchhausen* GRUR Int 1991, 413.
523 RG GRUR 1938, 865 Schubtrennschalter.
524 BGH Liedl 1971/73, 212, 218 Flanschkupplung.
525 BPatGE 32, 93 = GRUR 1991, 823, 825.
526 EPA T 36/83 ABl EPA 1986, 295 = GRUR Int 1986, 717, 718 Thenoylperoxid; EPA T 19/86 ABl EPA 1989, 24 = GRUR Int 1989, 585, 586 Schweine II; vgl zu Mittelansprüchen auch BGHZ 53, 283 = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol; BGH Liedl 1987/88, 63 ff tragbare Toilette.

Tätigkeit nicht heranzuziehen;[527] zu den nunmehr geltenden Grundsätzen Rn 147 zu § 3. Übergang von topischer zu systemischer Anwendung eines Pharmazeutikums ist als naheliegend angesehen worden.[528]

III. Abstand zum Stand der Technik

1. Grundsatz. Das Erfinderische „beginnt erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten StdT und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann … mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann".[529] Abstand vom StdT darf nicht als quantitatives Merkmal verstanden werden (Rn 11). „Großer Abstand" vom Bekannten spricht für erfinderische Tätigkeit,[530] ebenso wesentlicher Unterschied.[531] Zu bewerten ist der in erster Linie gedankliche Aufwand, der notwendig war, vom StdT zur Erfindung zu gelangen,[532] so eine Reihe von Überlegungen als geistig selbstständige Schritte.[533] Dabei sind alle Überlegungen zu berücksichtigen, die der Fachmann anstellen musste, um zum beanspruchten Gegenstand zu kommen, auch wenn diese im Anspruchswortlaut nicht unmittelbar Niederschlag finden;[534] schematisches Schrittezählen ist aber unangebracht.[535] Mehrere Routineschritte können erfinderische Leistung nicht begründen.[536] Das EPA hat eine große Zahl von Entgegenhaltungen herangezogen, bei mehreren Teilaufgaben aber nur eingeschränkt;[537] diese in der Praxis immer wieder vorkommende Betrachtung ist aber zu pauschal.[538] Der erfinderische Abstand muss zum gesamten relevanten StdT bestehen, es reicht nicht aus, dass die Erfindung gegenüber einem Ausschnitt aus dem StdT erfinderisch ist.[539] Geringe Unterschiede zum StdT müssen nicht gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.[540] **76**

---

527 BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Carvedilol II; zur erfinderischen Tätigkeit auch BPatGE 24, 16 = GRUR 1981, 902 und BPatGE 24, 205 = GRUR 1982, 554, gegen BPatG GRUR 1996, 868 f.

528 CA Mailand ENPR 2000, 217, 223.

529 Schweiz BG sic! 2003, 600, 601 f Pulverbeschichtungsanlage IV mwN; vgl schweiz BG sic! 2004, 111, 113 Dispositif de prélèvement d'un liquide I + II.

530 BGH Liedl 1956/58, 180 ff Feuerlöschung.

531 BGHZ 73, 40 = GRUR 1979, 224, 227 Aufhänger.

532 *Benkard*[9] Rn 15a.

533 BGH GRUR 1978, 98 f Schaltungsanordnung; BGH GRUR 1980, 100, 103 Bodenkehrmaschine; BGH GRUR 1981, 190, 193 Skistiefelauskleidung; BGH Liedl 1982/83, 1 ff Spannglied; BGH GRUR 1982, 289 f Massenausgleich: Zusammenspiel mit Zeitmoment, technischem Fortschritt und wirtschaftlichem Erfolg; BGH GRUR 1985, 369 f Körperstativ; BGH Bausch BGH 1986–1993, 322 Federnspanner; BGH Bausch BGH 1999–2001, 373, 385 hydraulische Spannmutter: Mehrzahl von Schritten; BGH GRUR 2006, 930, 934 Mikrotom: nicht bei Routinetätigkeit, BPatG 29.6.2017 2 Ni 13/16 (EP); vgl BGH 19.11.2002, ber 4.12.2002, X ZR 121/99 Ankerwickelmaschine, insoweit nicht im Druck veröffentlicht, und BGH 10.7.2007 X ZR 240/02 Klappschachtel 02; EPA T 623/97: nicht bei naheliegenden Schritten; vgl auch BGH 21.10.2010 Xa ZR 30/07; *Schulte* Rn 126; *MGK*/*Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 86: „Mehrschrittmethode"; *Singer*/*Stauder*/*Luginbühl* Art 56 EPÜ Rn 76; *van Benthem*/*Wallace* GRUR Int 1978, 219, 222; *Bardehle* EIPR 1978, 11 f; vgl BGH GRUR 1972, 707 f Streckwalze 01; EPA T 22/82 ABl EPA 1982, 341, 349 = GRUR Int 1983, 44 bis-epoxyäther; EPA T 113/82 ABl EPA 1984, 10, 15 Aufzeichnungsgerät; EPA T 394/90; BPatG Mitt 1983, 92; kr *Schachenmann* FS L. David (1996), 67; generell abl BPatG 19.10.2006 3 Ni 46/04.

534 BPatGE 38, 122, 125.

535 Vgl BGH 19.11.2002 X ZR 121/99 Mitt 2004, 69 Ls Ankerwickelmaschine, wonach eine Mehrzahl von gedanklichen Schritten, die aber jeder einzeln und insgesamt die Fähigkeiten des Fachmanns nicht überschritten, eine erfinderische Leistung nicht begründet, mAnm *Sartorius* Mitt 2004, 69; BGH GRUR 2006, 930 Mikrotom; BPatG 8.10.2008 1 Ni 5/08 (EU); BPatG 27.7.2011 9 W (pat) 314/06, wonach das Naheliegen auch auf eine Kombination von drei Druckschriften gestützt werden kann; öOPM öPBl 2007, 5 Wärmepackungen lässt mehrere triviale Schritte ausreichen, die in ihrer Gesamtheit den Fachmann überfordern; RB Den Haag BIE 2001, 190, 194 stellt in Auseinandersetzung mit einem Gutachten des niederländ PA darauf ab, dass „het nemen van die stappen voor de deskundige niet voor de hand ligt".

536 BGH Mikrotom.

537 EPA T 315/88; vgl Rn 134.

538 Vgl *Niedlich* Mitt 2000, 281, 284 f.

539 Schweiz BPatGer sic! 2018, 85; vgl aber EPA T 164/83 ABl EPA 1987, 149, 154 = GRUR Int 1987, 591 Antihistaminika, wo auf den nächstliegenden StdT abgestellt wird.

540 Vgl aber OLG Wien 20.2.2017 34 R 98/16f „Windturbine", Hinweis in ÖBl 2017, 235.

77 **2.** Der Abstand kann in einer **Abkehr von eingefahrenen Wegen** liegen,[541] in einer eigenständigen Entwicklung mit erheblichen Vorteilen.[542] Dass die Fachwelt zu einer anderen Lösung geneigt hätte,[543] kann ebenso gegen das Naheliegen sprechen wie ein Ergebnis, das außerhalb des Wegs der normalen stetigen Weiterentwicklung liegt,[544] oder das Aufzeigen eines grds neuen Wegs.[545] Dass der Versuch der Vereinigung bekannter Merkmale unterblieben ist, kann für erfinderische Tätigkeit sprechen.[546] Selbst in einer Rückkehr zu als überholt angesehenen Verfahrensweisen kann erfinderische Tätigkeit liegen.[547] Gleiches gilt grds für sinnlos als oder rückschrittlich erscheinende Lösungen.[548] Dass ein Konkurrent kurz vor dem Anmeldetag angeboten hat, ohne die erfindungsgemäß vorteilhafte Lösung zu verwirklichen,[549] mag in besonders gelagerten Fällen heranzuziehen sein. Muss der Fachmann eine technische Methode durch weitere Schritte verfeinern, wird er sich von der genauen Analyse einer grds einschlägigen Vorveröffentlichung nicht deshalb abhalten lassen, weil diese im Ausgangspunkt eine andere als die von ihm favorisierte Methode vorsieht; aufgrund seines allg Erfahrungswissens wird er mit der Möglichkeit rechnen, dass sich vorgeschlagene weitere Schritte als verallgemeinerungsfähig und verwendbar erweisen könnten.[550]

78 **3.** Insb im Bereich des PatG-DDR ist das Kriterium der **Blindheit der Fachwelt** entwickelt worden.[551] Berufung auf die erstmalige Überwindung einer lange bestehenden Blindheit der Fachwelt war ausgeschlossen, wenn in dem der Anmeldung vorhergehenden Jahrzehnt Umstände eingetreten waren, die die Unterbreitung des Vorschlags begünstigt hatten.[552] Eine „gedankliche Sperre" kann beachtlich sein, wenn über Jahre zwei laufend weiterentwickelte Prinzipien bestanden haben und eine Maßnahme nicht von dem einen auf das andere übertragen wurde, obwohl hierdurch ein beträchtlicher Erfolg erzielbar war.[553]

79 **4. Technischer Fortschritt.** Die Rspr hat für die Rechtslage vor 1978 (anders als im geltenden Recht) technischen Fortschritt als eigenständiges Patentierungserfordernis betrachtet (Nachw *8. Aufl*). Nach dessen Wegfall kommt der Fortschrittsprüfung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit weiterhin Bedeutung zu. Erheblicher technischer Fortschritt kann wie schon früher[554] als Anzeichen, aber nicht mehr, für erfinderische Tätigkeit betrachtet werden.[555] Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt eine schöpferi-

541 BGH GRUR 1999, 145, 148 Stoßwellen-Lithotripter; BGH GRUR 2005, 145, 148 elektronisches Modul; BGH GRUR 2005, 233, 235 Paneelelemente; BGH 6.9.2005 X ZR 15/02; vgl RG GRUR 1935, 670, 672 Rollböcke; BGH Liedl 1978/80, 173, 182 explosionsgeschütztes elektrisches Schaltgerät; BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BPaGE 1, 4, 6 = GRUR 1965, 83; BPatG 5.11.1997 9 W (pat) 76/96: Fehlen einer Anregung, in Abkehr vom eingefahrenen Weg Zahnrad und zugehörigen Zylinder bei Bogenrotationsdruckmaschinen gleich groß zu bemessen; BPatG 12.11.2013 4 Ni 53/11 (EP); *Benkard* Rn 104.

542 BGH Liedl 1978/80, 211, 235 Rohrverbindungsstück.

543 BGH GRUR 1953, 120, 123 Rohrschelle.

544 RPA BlPMZ 1938, 118, 119.

545 RG Mitt 1939, 61 f Vielzellenplatte.

546 RG GRUR 1939, 599, 601 Wandhaken.

547 EPA T 229/85 ABl EPA 1987, 237, 240 f Ätzverfahren.

548 Vgl EPA T 1027/93 EPOR 1996, 188 Membrane separation of gas mixtures; *Schulte* Rn 56; vgl aber BPatG 12.3.2013 4 Ni 13/11 Mitt 2013, 352 Ls bei „handwerklichem Rückschritt"; BPatG 25.4.2017 3 Ni 10/15 (EP).

549 EPA T 812/92.

550 BGH Mitt 2011, 26 Gleitlagerüberwachung: Kritik an einem bekannten Lösungsweg kann auf Anlass für vorgezeichnete Bahnen verlassende Überlegungen hindeuten, sofern sie sich nicht als rückschauend gewonnene Analyse darstellt; vgl auch BPatG 10.2.2010 5 Ni 33/09 (EU); Definition zweier Lehren in ein und demselben Dokument.

551 OG DDR GRUR Int 1987, 63 f Luftzuführungseinrichtung; BPatG 17.11.1994 3 Ni 50/93; *Benkard* Rn 121; *MGK/Pagenberg* Art 56 EPÜ Rn 88; vgl auch BGH Mitt 1975, 117 f Rotationseinmalentwickler; EPA T 330/92.

552 DPA, Spruchstelle für Nichtigerklärung, Mitt 1992, 142.

553 BPatG 20.3.1998 34 W (pat) 7/96.

554 BGH GRUR 1962, 518 f Blitzlichtgerät; BGH GRUR 1974, 715, 717 Spreizdübel 01; BGH Mitt 1975, 117 f Rotationseinmalentwickler; BGH 11.11.1960 I ZR 36/57; BGH 6.7.1982 X ZB 19/81; BPatG Mitt 1982, 229; BPatG Mitt 1983, 92; BPatGE 32, 93 = GRUR 1991, 823, 825; vgl auch BGH GRUR 1967, 25, 29 Spritzgußmaschine III; BGH GRUR 1969, 182, 184 Betondosierer; BGH GRUR 1982, 289, 290 Massenausgleich; BPatGE 5, 78, 80 = GRUR 1965, 358; DPA BlPMZ 1959, 359; Nachw der Rspr des RG und der Praxis des RPA *8. Aufl*.

555 BGH BlPMZ 1989, 215 Gießpulver; BGH GRUR 1991, 522 Feuerschutzabschluß; BGH GRUR 1994, 36 Meßventil; BGH Liedl 1987/88, 379 Kunststoffteilchenaufbringung: eindeutige und unbestrittene Überlegenheit gegenüber allen vergleichbaren älteren Verfahren; BGH Liedl 1987/88, 492 ff Gehörschutz; BGH Bausch BGH 1994–1998, 35, 41 f Polymerstabilisatoren; BGH