

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Institut für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Lehrstuhl für Privatrecht und Patentrecht

**Der Schutz von Verfahrenserfindungen
im Vergleich zu Erzeugniserfindungen**

Andreas Hofmann

Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften (Dr. oec.) genehmigten Dissertation.

Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Andreas Schelten

Prüfer der Dissertation: 1. Univ.-Prof. Dr. jur. Rudolf Kraßer, emeritiert

2. Univ.-Prof. Dr. iur. (S.J.D. Harv.) Kurt Weis

Die Dissertation wurde am 26. April 2000 bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 8. November 2000 angenommen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XV
A Kommentare, Lehrbücher, Monographien	XV
B Entscheidungssammlungen, Gesetzblätter, Zeitschriften	XVIII
C Aufsätze, Abhandlungen, Beschluß-/Urteilsanmerkungen	XX
D Materialien	XXXI
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung	1
1.1 Definition des Begriffs "Verfahren"	1
1.2 Unterschiedliche Schutzwirkungen	2
1.3 Begriff und Arten von Verfahrenserfindungen	4
1.4 Technische Natur der Verfahrenserfindung	5
1.5 Weitere Hinweise auf Verfahrenskategorie	7
1.5.1 Deutsche Gesetzgebung	7
1.5.2 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	8
1.5.3 Prüfungsrichtlinien des DPMA	9
1.5.4 Rechtsprechung	9
1.6 Bedeutung der Wahl der Patentkategorie für den Patentanmelder	10
2 Patentkategorien	13
2.1 Erzeugnispatente	13
2.1.1 Vorrichtungen oder Einrichtungen	14
2.1.2 Anordnungen	14
2.1.3 Stoffe	15
2.1.4 Mittel	18
2.2 Verfahrenspatente	19
2.2.1 Herstellungsverfahren	19
2.2.2 Arbeitsverfahren	21
2.2.3 Abgrenzung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren	22
2.2.4 Anwendungs- oder Verwendungspatente	24

2.2.4.1	Definition	24
2.2.4.2	Historische Entwicklung	25
2.2.4.3	Einordnung in eine Patentkategorie	26
2.2.4.4	Inhärenzdoktrin	28
2.3	Auf Verfahrensanspruch Bezug nehmender Vorrichtungsanspruch	30
2.3.1	Problemstellung	30
2.3.2	Nebengeordneter Anspruch oder Unteranspruch	31
2.3.2.1	Nebengeordneter Anspruch	31
2.3.2.2	Unteranspruch	31
2.3.2.3	Höchstrichterliche Auffassung	33
2.3.3	Rechtsnatur	34
3	Änderung und Vermischung der Patentkategorien	39
3.1	Änderung der Patentkategorie	39
3.1.1	Änderung der Patentkategorie vor der Patenterteilung	39
3.1.2	Änderung der Patentkategorie nach der Patenterteilung	40
3.1.2.1	Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs	40
3.1.2.2	Offensichtlicher Irrtum	42
3.1.2.3	Umdeutung der Patentkategorie	44
3.1.2.3.1	Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verfahrensanspruch	45
3.1.2.3.1.1	Beispiele	47
3.1.2.3.1.2	Zulässigkeit im europäischen Einspruchsverfahren	50
3.1.2.3.1.3	Zulässigkeit im deutschen Beschränkungsverfahren	52
3.1.2.3.1.4	Fazit	54
3.1.2.3.2	Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verfahrensanspruch	55
3.1.2.3.3	Übergang vom Verfahrensanspruch zum Erzeugnisanspruch	57
3.1.2.3.4	Sonderfall des Arbeitsverfahrensanspruchs	58
3.1.2.4	Fazit	60
3.2	Vermischung von Verfahrensmerkmalen und Erzeugnismerkmalen	61
3.2.1	Problemstellung	61
3.2.2	Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüche	61
3.2.2.1	Klares Schutzbegehren	62
3.2.2.2	Erfinderische Tätigkeit	63
3.2.2.3	Vermeidung einer aufgabenhaften Formulierung	64

3.2.3 Aufnahme von Verfahrensmerkmalen in Erzeugnisansprüche	64
3.2.4 Mischform von Erzeugnis- und Verfahrenspatent	66
3.2.5 "Product-by-process"-Anspruch	68
3.2.5.1 Problemstellung	68
3.2.5.2 Ausnahmecharakter und subsidiäre Natur	68
3.2.5.3 Bedeutung bei chemischen Erfindungen	70
3.2.5.4 Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen	70
4 Verfahrensschutz im Zusammenhang mit Arzneimitteln	73
4.1 Problemstellung	73
4.1.1 Definition	73
4.1.2 Patentierungsausschlüsse des § 5 II PatG bzw. des Art 52 IV EPÜ	73
4.1.2.1 Gründe für die Patentierungsausschlüsse	75
4.1.2.2 Fiktiver Charakter	76
4.1.3 Bestimmungen des § 5 II Satz 2 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 2 EPÜ	77
4.1.3.1 Unterschiedliche Struktur der Verbotungsrechte	79
4.1.3.2 Höherer Preis	80
4.1.3.3 Erschwerte Zugänglichkeit	81
4.1.3.4 Wegfall potentieller Forschungsanreize	86
4.2 Schutzmöglichkeiten für Arzneimittel	87
4.2.1 Erzeugnispatente für Stoffe und Stoffgemische	87
4.2.1.1 Erzeugnisschutz für neue Stoffe und Stoffgemische	87
4.2.1.2 Erzeugnisschutz für bekannte Stoffe und Stoffgemische	90
4.2.1.2.1 Bestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ	90
4.2.1.2.2 Voraussetzungen der Patentfähigkeit	91
4.2.1.2.3 Gesetzssystematische Einordnung	92
4.2.1.2.4 Schutzzumfang und Rechtswirkungen	92
4.2.2 Verfahrenspatente für die Herstellung von Arzneimitteln	95
4.2.2.1 Verfahrenspatente für neue chemische Verfahren	95
4.2.2.1.1 Analogieverfahren	96
4.2.2.1.1.1 Definition	96
4.2.2.1.1.2 Lehre zum technischen Handeln	96
4.2.2.1.1.3 Beweiszeichen für erfinderische Tätigkeit	97
4.2.2.1.1.4 Rechtsschutzbedürfnis	99

4.2.2.2 Mischverfahren	100
4.2.2.3 Formulierungsverfahren	101
4.2.3 Verwendungsschutz für Arzneimittel	101
4.2.3.1 Problemstellung	101
4.2.3.2 Auffassung des Bundesgerichtshofs	102
4.2.3.3 Auffassung der Großen Beschwerdekammer des EPA	105
5 Zweite medizinische Indikation	107
5.1 Problemstellung	107
5.2 Argumente für und gegen den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation	109
5.2.1 Argumente für den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation	109
5.2.1.1 Interessen der pharmazeutischen Industrie	109
5.2.1.2 Internationale Vergleichbarkeit der Schutzvoraussetzungen	110
5.2.1.3 Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen	111
5.2.1.4 Veröffentlichung pharmakologischer Daten von Stoff(gemisch)en	111
5.2.2 Argumente gegen den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation	113
5.2.2.1 Rechtssicherheit und Bestimmung des Schutzbereichs	113
5.2.2.2 Charakter einer Entdeckung	115
5.2.2.3 Erfordernis der Modifikation des Stoffes oder seiner Applikation	116
5.2.2.4 Verlängerung der Laufzeit des Patentschutzes	117
5.2.2.5 Geringe Anzahl von Erfindungen der zweiten Indikation	118
5.2.3 Stellungnahme	118
5.3 Unterschiede zwischen deutscher und europäischer Rechtsprechung	120
5.3.1 Lösungsansatz des Bundesgerichtshofs	120
5.3.1.1 Formulierung des Verwendungsanspruchs	120
5.3.1.2 Motivation der Formulierung	120
5.3.2 Lösungsansatz der Großen Beschwerdekammer des EPA	121
5.3.2.1 Formulierung des Verwendungsanspruchs	121
5.3.2.2 Motivation der Formulierung	123
5.3.2.2.1 Aspekt der Neuheit	123
5.3.2.2.2 Aspekt der unzulässigen Erweiterung und der Erweiterung des Schutzbereichs	124
5.3.3 Vergleich und Diskussion der unterschiedlichen Lösungsansätze	127
5.4 Schutzwirkungen	132

5.4.1	Verfahrensschutz	132
5.4.2	Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	133
5.4.3	Durch "Zweiteilungslehre" definierte Schutzwirkungen	134
5.4.3.1	Ansatz des separaten Schutzgegenstands	136
5.4.3.2	Ansatz des einheitlichen Schutzgegenstands	139
5.4.4	Bewertung und Diskussion der unmittelbaren Schutzwirkungen	141
5.4.5	Mittelbare Patentverletzung	147
5.4.6	Durchsetzung der Schutzwirkungen	149
6	Schutz von Verfahrenserfindungen im Gebrauchsmusterrecht	151
6.1	Historische Entwicklung	151
6.2	Heutige Rechtslage	154
6.3	Gründe für den Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz	155
6.3.1	Fehlende konkrete Darstellbarkeit	157
6.3.2	Bedenken der chemischen (Groß-)Industrie	158
6.3.2.1	Bedeutung des "Know-hows"	158
6.3.2.2	Differenzierung zwischen Gebrauchsmusterschutz und Verfahrensschutz	159
6.3.2.3	Fehlende sachliche Prüfung	163
6.3.2.4	Bedeutung der Unternehmensgröße	164
6.3.2.4.1	Aspekt der Arbeitnehmererfindungen	165
6.3.2.4.2	Behinderung durch Einzelerfinder und kleine Unternehmen	167
6.4	Mittelbarer Verfahrensschutz durch Gebrauchsmuster	168
6.4.1	Mittelbarer Verfahrensschutz für Arbeitsverfahren	169
6.4.2	Mittelbarer Verfahrensschutz für Herstellungsverfahren	170
6.4.3	Mittelbarer Verfahrensschutz für Anwendungs- oder Verwendungserfindungen	172
6.4.4	Mittelbarer Verfahrensschutz durch "product-by-process"-Ansprüche	178
6.5	Gebrauchsmusterschutz für elektrische Schaltungen	179
6.5.1	Problemstellung	179
6.5.2	Gebrauchsmusterfähigkeit von Schaltungen	180
6.5.2.1	Situation vor dem 1. Januar 1987	180
6.5.2.2	Situation nach dem 1. Januar 1987	181
6.5.2.3	Situation nach dem 1. Juli 1990	182

7	Schutzwirkung und Durchsetzung des Verfahrenspatents	185
7.1	Gesetzliche Vorschriften	185
7.2	Anwenden eines Verfahrens	186
7.2.1	Definition	186
7.2.2	Vorführen eines Verfahrens	187
7.2.3	Erproben eines Verfahrens	188
7.2.4	Verfahrensanwendung mit Auslandsberührung	188
7.3	Anbieten eines Verfahrens	190
7.3.1	Definition	190
7.3.2	Voraussetzungen für das Vorliegen einer Patentverletzung	192
7.3.2.1	Inlandsbezug	193
7.3.2.2	Kenntnis des Verbots der Anwendung des angebotenen Verfahrens	194
7.3.3	Gestattung der Benutzung eines Verfahrens	196
7.3.3.1	Verschaffung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit	197
7.3.3.2	Verschaffung der rechtlichen Nutzungsmöglichkeit	199
7.4	Aspekt der mittelbaren Patentverletzung	201
7.4.1	Problemstellung	201
7.4.2	Gesetzliche Regelung	201
7.4.3	Rechtslage vor Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentgesetzes (GPatG)	202
7.4.4	Rechtslage nach Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentgesetzes (GPatG)	204
7.4.4.1	Objektive Voraussetzungen	205
7.4.4.2	Subjektive Voraussetzungen	206
7.4.4.3	Tatbestandsausschluß des § 10 III PatG	207
7.5	Erstreckung der Schutzwirkung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse	208
7.5.1	Gesetzliche Vorschrift und Motive hierfür	208
7.5.2	Gründe für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse	210
7.5.3	Rechtsnatur des Schutzes unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse	213
7.5.4	Voraussetzungen für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse	215
7.5.4.1	Benutzung des patentgeschützten Verfahrens	215
7.5.4.2	Ergebnis eines Herstellungsverfahrens	216
7.5.4.3	Unmittelbarkeit des Verfahrenserzeugnisses	220
7.5.4.4	Territorialer Aspekt	225
7.5.5	Beweiserleichterung des § 139 III PatG	226
7.5.5.1	Gesetzliche Regelung	226

7.5.5.2	Beweislastumkehr	227
7.5.5.3	Neuheit des geschützten Verfahrenserzeugnisses	229
7.5.5.4	Gleichheit der Beschaffenheit der Erzeugnisse	231
7.5.5.5	Reichweite	232
7.5.5.6	Prozessuale Aspekte	233
7.5.5.7	Berechtigte Interessen des Beklagten	233
7.5.6	Änderung der Patentkategorie und unmittelbares Verfahrenserzeugnis	235
7.5.6.1	Problemstellung und höchstrichterliche Auffassung	235
7.5.6.2	Kritik der höchstrichterlichen Auffassung	237
7.5.6.3	Alternativer Ansatz	238
7.5.6.4	Stellungnahme	240
8	Wahl der Patentkategorie	243
8.1	Bedeutung der Wahl der Patentkategorie und Wahlfreiheit	243
8.2	Rechtsschutzinteresse	243
8.2.1	Erzeugnis und Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses	247
8.2.2	Vorrichtung und Arbeitsverfahren	248
8.2.3	Möglichkeit der Abzweigung eines Gebrauchsmusters	252
8.2.3.1	Definition des Begriffs "Abzweigung"	252
8.2.3.2	Erfordernis "derselben Erfindung"	253
8.2.3.3	Neuheitsschonfrist	255
8.2.3.4	Erfinderischer Schritt	255
8.2.4	Bedeutung und potentielle Funktionen des Verfahrensanspruchs	256
8.2.4.1	Absicherung des Äquivalenzbereichs der Vorrichtung	257
8.2.4.2	Verhinderung des Vorliegens eines Erschöpfungstatbestands	258
8.2.4.3	Einbeziehung von mittels der Vorrichtung hergestellten Erzeugnissen	266
8.3	Auf Computerprogramme oder auf Steuerungen gerichtete Patentansprüche	267
8.3.1	Auf Computerprogramme gerichtete Patentansprüche	267
8.3.1.1	Gesetzliche Regelung	267
8.3.1.2	Definition des Begriffs "Computerprogramm"	268
8.3.1.3	Hinweise in den amtlichen Prüfungsrichtlinien	269
8.3.1.3.1	Hinweise in den Prüfungsrichtlinien des EPA	269
8.3.1.3.2	Hinweise in den Prüfungsrichtlinien des DPMA	270
8.3.1.4	Gesetzliche Regelung im österreichischen Gebrauchsmustergesetz	271

8.3.1.5 Erzeugnisschutz für Computerprogramme	273
8.3.2 Auf Steuerungen gerichtete Patentansprüche	279
8.3.2.1 Problemstellung	279
8.3.2.2 Definition des Begriffs "Steuerung" und technische Lehre	280
8.3.3 Festlegung auf eine Anspruchskategorie oder Zulässigkeit einer Mischform? ..	281
9 Schlußbetrachtung	287
9.1 Zusammenfassung	287
9.1.1 Verfahrenskategorien: Arten - Wahl - Änderungsmöglichkeiten	287
9.1.2 Schutzwirkungen der verschiedenen Verfahrenskategorien	289
9.1.2.1 § 9 Satz 2 Nr 2 PatG.....	289
9.1.2.2 § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ	291
9.1.3 Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Schutz von Arzneimitteln	292
9.1.3.1 Erste medizinische Indikation	292
9.1.3.2 Zweite medizinische Indikation	294
9.1.4 Grundsätzliche Bedeutung der Verfahrenserfindungen	294
9.2 Ausblick: europaweiter Gebrauchsmusterschutz für Verfahrenserfindungen? ...	295
9.2.1 Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union (EU)	295
9.2.1.1 Diskussionsentwurf	296
9.2.1.2 Grünbuch der Europäischen Kommission	296
9.2.1.3 (Geänderter) Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission	297
9.2.2 Abschließende Bewertung	301

Abkürzungsverzeichnis

aA	anderer Ansicht
aaO	am angegebenen Ort
ABl	Amtsblatt
ABIEPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
ABIEU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs	Absatz
ÄndG	Änderungsgesetz
Alt	Alternative
AMG	Arzneimittelgesetz
Anm	Anmerkung
AO	Ausführungsordnung
AOEPÜ	Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen
ArbEG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
Art	Artikel
BAGE	(schweizerisches) Bundesamt für Geistiges Eigentum; nunmehr (schweizerisches) Institut für Geistiges Eigentum
Bd	Band
Begr	Begründung
BG	(schweizerisches) Bundesgericht
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BIE	Bijblad bij De Industriële Eigendom
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts - amtliche Sammlung
BS (DPA)	Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts
BS (RPA)	Beschwerdesenat des Reichspatentamts
bzw.	beziehungsweise

CAFC	(US-amerikanischer) Court of Appeal for the Federal Circuit
CIT	Chemie Ingenieur Technik
CR	Computer und Recht
DDR	Deutsche Demokratische Republik
DPA	Deutsches Patentamt; nunmehr Deutsches Patent- und Markenamt
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DVGR	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EIPR	European Intellectual Property Review
EPA	Europäisches Patentamt
epi	Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
EPO	Europäische Patentorganisation; auch: European Patent Office
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EU	Europäische Union
e. V.	eingetragener Verein
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f	(und) folgende(r/s)
FC	(US-amerikanischer) Federal Circuit
ff	(und) folgende
Fn	Fußnote
FS	Festschrift
G nn/jj	Entscheidung Nr nn der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahre 19jj
GBK	Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
GbmÄndG	Gebrauchsmusteränderungsgesetz
GbmG	Gebrauchsmustergesetz
GPatG	Gemeinschaftspatentgesetz
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil

Hrsg	Herausgeber
Hs	Halbsatz
IGE	(schweizerisches) Institut für Geistiges Eigentum
IntPatÜG	Gesetz über Internationale Patentübereinkommen
iVm	in Verbindung mit
JurPC	Jur-PC (Zeitschrift)
JW	Juristische Wochenschrift
Kap	Kapitel
KG	Kammergericht
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
LG	Landgericht
lit	Buchstabe
Mitt	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
Nr	Nummer
ÖBGBI	Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
ÖGbmG	österreichisches Gebrauchsmustergesetz
OG	Oberstes Gericht
OGH	Oberster Gerichtshof
OLG	Oberlandesgericht
PA	Patentamt
PatÄndG	Patentänderungsgesetz
PatAnmV	Patentanmeldeverordnung
PatBl	Patentblatt; nunmehr Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
PatG	Patentgesetz
PatGÄndG	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes
PräsDPMA	Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts
Prop ind	La Propriété industrielle

PrPG	Produktpirateriegesetz
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
Rdn	Randnummer
RG	Reichsgericht
RGBI	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
ROHG	Reichsoberhandelsgericht
ROHGE	Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts
RPA	Reichspatentamt
R.T.D.C.	Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
S.	Seite
SuprC	(US-amerikanischer) Supreme Court
T nnnn/jj	Entscheidung Nr nnnn der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahre 19jj
TBK	Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
TRIPs	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
USA	United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)
USPQ	The United States Patent Quarterly
UWG	Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
vgl	vergleiche
VO	Verordnung
VPP	Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e. V.
X ZR nn/jj	Beschluß/Urteil Nr nn des X. Senats des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 19jj
z. B.	zum Beispiel
ZPO	Zivilprozeßordnung

Literaturverzeichnis

A **Kommentare, Lehrbücher, Monographien**

- Bartenbach, Kurt/
Volz, Franz-Eugen* Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Auflage 1997 (zitiert: *Bartenbach/
Volz*)
- Beier, Friedrich-Karl/
Haertel, Kurt/
Schrickler, Gerhard* Europäisches Patentübereinkommen - Münchner Gemeinschafts-
kommentar, 1. Lieferung 1984 bis 24. Lieferung 2000 (zitiert: *MGK/
Bearbeiter*)
- Benkard, Georg* Patentgesetz - Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage 1993, bearbeitet
von *Karl Bruchhausen, Rüdiger Rogge, Alfons Schäfers, Eike
Ullmann* (zitiert: *Benkard*)
- Bernhardt, Wolfgang/
Kraßer, Rudolf* Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage 1986 (zitiert: *Bernhardt/
Kraßer*)
- Blumer, Fritz* Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen
Patentrecht, 1. Auflage 1998
- Boeters, Hans Dietrich* Handbuch Chemiepatent, 2. Auflage 1989
- Brandi-Dohrn, Matth./
Gruber, Stephan/
Muir, Ian* Europäisches und internationales Patentrecht, 4. Auflage 1998
- Bühning, Manfred* Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage 1997 (zitiert: *Bühning*)
- Busse, Rudolf* Patentgesetz, 5. Auflage 1999, bearbeitet von *Alfred Keukenschrijver,
Klaus Schwendy, Thomas Baumgärtner* (zitiert: *Busse*)
- Dolder, Fritz/
Faupel, Jannis* Der Schutzbereich von Patenten, 1. Auflage 1998
- Flesche, Michael* Die Ermittlung unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse gemäß § 6 Satz 2
Patentgesetz, Dissertation 1965 (zitiert: *Flesche*)
- Hahn, Jörg* Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren, 1. Auflage 1969
(zitiert: *Hahn*)

- Hirsch, Fritjoff* Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 2. Auflage 1987
- Hirsch, Fritjoff/
Hansen, Bernd* Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1. Auflage 1995
- Klauer, Georg/
Möhring, Philipp* Patentrechtskommentar, 3. Auflage 1971, bearbeitet von *Helmut Bendler, Hans Gerd Hesse, Philipp Möhring, Rudolf Nirk, Hans-Jürgen Technau, Günther Wilde, Franz Wuesthoff* (zitiert: *Klauer/Möhring*)
- Landstorfer, Rudolf/
Schlenk, Manfred/
Walther, Erich* Sechs gebrauchsmusterrechtliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, 1. Auflage 1965
- Larenz, Karl* Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage 2000 (zitiert: *Larenz*)
- Lehmann, Michael
(Hrsg)* Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Auflage 1993 (zitiert: *Lehmann*)
- Lindenmaier, Fritz* Das Patentgesetz, 6. Auflage 1973, bearbeitet von *Hellmut Röhl, Ulrich Weiss, Gerhard Zeunert* (zitiert: *Lindenmaier*)
- Mathély, Paul* Le droit français des brevets d'invention, 1. Auflage 1974 (zitiert: *Mathély*)
- Mes, Peter* Patentgesetz - Gebrauchsmustergesetz, 1. Auflage 1997 (zitiert: *Mes*)
- Palandt, Otto* Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage 1999, bearbeitet von *Peter Bassenge, Uwe Diederichsen, Wolfgang Edenhofer, Helmut Heinrichs, Andreas Heldrich, Hans Putzo, Hartwig Sprau, Heinz Thomas* (zitiert: *Palandt*)
- Pietzcker, Eduard* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (Bd I: §§ 1-12), 1. Auflage 1929 (zitiert: *E. Pietzcker*)
- Reimer, Eduard* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage 1968, bearbeitet von *Karl Nastelski, Rudolf Neumar, Ernst Reimer, Wilhelm Trüstedt* (zitiert: *Reimer*)

- Schramm, Carl/
Popp, Eugen/
Bohnenberger, Joh.* Der Patentverletzungsprozeß: Patent- und Prozeßrecht, 4. Auflage 1999 (zitiert: *Schramm/Popp/Bohnenberger*)
- Schulte, Rainer* Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage 1994 (zitiert: *Schulte*)
- Singer, Margarete/
Stauder, Dieter* Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, bearbeitet von *Monika Aúz Castro, Fritz Blumer, York Busse, Lise Dybdahl, Brigitte Günzel, Felix Jenny, Ulrich Joos, Jürgen Kroher, Hans Peter Kunz-Hallstein, Klaus-Dieter Rippe, Beat Schachenmann, Ulrich Schatz, Detlef Schennen, Margarete Singer, Reinhard Spangenberg, Dieter Stauder, Rudolf Teschemacher, Gérard Weiss*
- Teschemacher, Rudolf* Die mittelbare Patentverletzung, 1. Auflage 1974 (zitiert: *Teschemacher*)
- Tetzner, Heinrich* Das materielle Patentrecht in der Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage 1972 (zitiert: *H. Tetzner*)
- Troller, Alois* Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Bd I 1983, Bd II 1985 (zitiert: *Troller*)

B Entscheidungssammlungen, Gesetzblätter, Zeitschriften

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Amtsblatt der Europäischen Union (zitiert: ABIEU)

Amtsblatt des Europäischen Patentamts (zitiert: ABIEPA)

Bijblad bij De Industriële Eigendom (zitiert: BIE)

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (zitiert: BIPMZ)

Bulletin officiel de la propriété industrielle

Bundesgesetzblatt (zitiert: BGBl)

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (zitiert: ÖBGBl)

Chemie Ingenieur Technik (zitiert: CIT)

Computer und Recht (zitiert: CR)

Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen - Patentnichtigkeitsklagen (zitiert: Liedl)

Entscheidungen des Bundespatentgerichts - amtliche Sammlung (zitiert: BPatGE)

Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR in Zivilsachen

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (zitiert: RGZ)

Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts (zitiert: ROHGE)

epi Information

Europäisches Patentblatt

European Intellectual Property Review (zitiert: EIPR)

European Patent Office Reports

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (zitiert: GRUR)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil (zitiert: GRUR Int)

Idea - The Patent, Trademark, and Copyright Journal of Research and Education

Industrial Property and Copyright

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht

International Review of Industrial Property and Copyright Law

Juristische Wochenschrift (zitiert: JW)

Jur-PC (zitiert: JurPC)

La Propriété industrielle;

nummehr La Propriété industrielle et le Droit d'auteur (zitiert: Prop ind)

Liedl - Entscheidungen des BGH in Zivilsachen - Patentnichtigkeitsklagen (zitiert: Liedl)

Markenschutz und Wettbewerb (zitiert: MuW)

Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (zitiert: Mitt)

Neue Juristische Wochenschrift

Neue Juristische Wochenschrift - Computerreport

Neue Juristische Wochenschrift - Rechtsprechungsreport

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Österreichisches Patentblatt

Patent, Trademark and Copyright Journal

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 3. Auflage 1998

Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz - Schulte-Kartei

Reichsgesetzblatt (zitiert: RGBI)

Reports of Patent, Design and Trade mark cases

Revue du droit de la propriété industrielle

Revue internationale de la propriété industrielle et artistique

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (zitiert: R.T.D.C.)

Rivista della proprietà intellettuale ed industriale

Rundbrief des Verbands der Patentingenieure und Patentassessoren e. V.
(zitiert: VPP-Rundbrief)

Sammlung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs

Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt

The United States Patent Quarterly (zitiert: USPQ)

Wettbewerb in Recht und Praxis

Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz

Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

C Aufsätze, Abhandlungen, Beschluß-/Urteilsanmerkungen

- v. Albert, Hans-Joachim* Probleme des Nichtigkeitsverfahrens im Hinblick auf das neue europäische Patentsystem, GRUR 1981, 451-458
- Baader, Fritz Henning* Schutzfähigkeit elektrischer Schaltungen durch Gebrauchsmuster, GRUR 1962, 437-438
- Beckmann, Jürgen* Der erfinderische Schritt im Gebrauchsmusterrecht: Anmerkungen, GRUR 1997, 513-514
- Beier, Friedrich-Karl/
Ohly, Ansgar* Was heißt "unmittelbares Verfahrenserzeugnis"? Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 64 (2) EPÜ, GRUR Int 1996, 973-986
- Beier, Friedrich-Karl* Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214-225
- Beil, Walter* Anmerkung (zu BGH 25. Juni 1976 X ZR 4/75 "Alkylendiamine II"), GRUR 1977, 106-107
- Beil, Walter* Buchbesprechung zu *Hahn*, GRUR Int 1970, 26
- Beil, Walter* Das neue Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (III), CIT 1957, 633-635
- Belser, Paulus* Sind Verfahrensansprüche mit Vorrichtungsmerkmalen zulässig?, GRUR 1979, 347-350
- Betten, Jürgen* Patentschutz für software-bezogene Erfindungen, GRUR 1988, 248-254
- Betten, Jürgen* Patentschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, 775-789
- Bossung, Otto* Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent - Bericht der deutschen Delegation: Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen, GRUR Int 1976, 187, 221-229
- Bossung, Otto* Stand der Technik und eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen und nationalen Patentrecht, GRUR Int 1978, 381-398
- Brandi-Dohrn, Matthias* Erschöpfung und Kartellrecht, GRUR 1980, 757-760
- Brandt, Claus-Peter* Die Gebrauchsmusterabzweigung - gelöste und ungelöste Probleme: Zum Beschluß des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1994 - 5 W (pat) 414/93, Mitt 1995, 212-220

- Breuer, Markus* Der erfinderische Schritt im Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1997, 11-18
- Bruchhausen, Karl* Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, GRUR 1980, 364-368
- Bruchhausen, Karl* Der technische Effekt und seine Auswirkung auf den Schutz, Festschrift Preu 1988, 3-12
- Bruchhausen, Karl* Die zweite medizinische Indikation von Arzneimitteln im europäischen Patentrecht, GRUR Int 1985, 239-241
- Bruchhausen, Karl* Sind Endprodukte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse eines auf die Herstellung eines Zwischenprodukts gerichteten Verfahrens?, GRUR 1979, 743-750
- Bruchhausen, Karl* Über den Schutz der "unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse" gemäss § 6 Satz 2 des Patentgesetzes, Festschrift vom Stein 1961, 31-38
- Bruchhausen, Karl* Wann gehört die Anwendung eines Stoffes (oder Stoffgemisches) 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, 641-643
- Busse, Rudolf* Probleme des Gebrauchsmusterrechts, GRUR 1952, 123-135
- Cole, Paul* Inventive Step: Meaning of the EPO Problem and Solution Approach, and Implications for the United Kingdom - Part I, EIPR 1998, 214-218
- Conradt, Joachim* Gesetzwidrige Verweigerung des Gebrauchsmusterschutzes durch das Deutsche Patentamt?, GRUR 1961, 209-212
- Davidsohn* Begrenzung des Begriffs "Gebrauchsmuster" im Sinne des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1891, GRUR 1898, 225-231
- Dersin, Hans* Aktuelle Probleme der Rechtsprechung in Patentsachen, GRUR 1955, 311-321
- Dersin, Hans* Über einige Fragen aus der Praxis des Deutschen Patentamts (unter besonderer Berücksichtigung der Chemie), GRUR 1952, 360-369
- Dinné, Erlend* Zum Schutzbereich der 2. Indikation, Mitt 1984, 105-106

- Dittmann, Otmar* Patentrechtliche Besonderheiten bei Chemie-Erfindungen, Mitt 1972, 81-89
- Dörries, Hans* Zum Raumformerfordernis beim Gebrauchsmuster - braucht die Chemie ein Gebrauchszertifikat?, GRUR 1987, 584-590
- Dolder, Fritz* Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen, Mitt 1984, 1-7
- Engel, Friedrich-Wilh.* Patentkategorie bei Vorrichtungserfindungen: Unter welchen Voraussetzungen kann die "Wirkungsweise einer Vorrichtung" als Verfahren patentiert werden?, Mitt 1976, 227-232
- Ensthaler, Jürgen/
Möllenkamp, Heinz T.* Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes nach der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Rechtsschutz der Computerprogramme, GRUR 1994, 151-158
- Ephraim, Julius* Ueber die Grenzen der Schutzfähigkeit von Gebrauchsmustern mit Rücksicht auf Verfahren und Gebrauchswerth, GRUR 1897, 203-205
- von Falck, Kurt* Die Beschränkung des auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs auf eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses, GRUR 1993, 199-202
- Fromme, Richard* Zur Frage der Patentkategorie "Verfahren", BIPMZ 1952, 254-258
- Gantner, Felix* "Laden eines Computerprogramms als Vervielfältigung?" - Eine wesentliche Frage falsch gestellt. (Teil 2), JurPC 1994, 2793-2799
- Gaumont, Robert* Le médicament: brevetabilité et portée du brevet, R.T.D.C. 1980, 441-471
- Gori, Paolo* Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1991, 453-461
- Graf, Walter* Erschöpfung des Patentrechts, GRUR 1973, 55-57
- Gramm, Werner* Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters nach dem Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes, GRUR 1985, 650-652
- Gramm, Werner* Die gewerbliche Anwendbarkeit - Inhalt und Bedeutung für die Erteilungspraxis, GRUR 1984, 761-769

- Gruber, Stephan/
Kroher, Jürgen* Die Patentierbarkeit von Arzneimittelansprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern der britischen Rechtstradition, GRUR Int 1984, 201-217
- Hanneman, Henri W.* Alappat en zo - octrooibescherming voor software-gerelateerde uitvindingen, BIE 1994, 383-386
- Hansen, Bernd* Zum Patentschutz der 2. Indikation, GRUR 1977, 15-20
- Hansen, Bernd* Zur Bedeutung der EPA-Entscheidung über die 2. Indikation für pharmazeutische Erfindungen, GRUR Int 1985, 557-560
- von Hellfeld, Axel* Sind Algorithmen schutzfähig?, GRUR 1989, 471-485
- Hesse, Hans Gerd* Die subjektiven Tatbestandsmerkmale der mittelbaren Patentverletzung, GRUR 1982, 191-197
- Hesse, Hans Gerd* Vorrichtungsansprüche in Verfahrenspatenten, Festschrift Nastelski Mitt 1969, 246-252
- Hesse, Hans Gerd* Zur Patentierbarkeit von Züchtungen, GRUR 1969, 644-653
- Heydt, Ludwig* Anmerkung (zu BGH 27. März 1969 X ZB 15/67 "Rote Taube"), GRUR 1969, 674-676
- Horn, Wolfgang* Das öffentliche Interesse an Zwangslizenzen, Mitt 1970, 184-186
- Hübner, Claudia* Zum Schutz für software-bezogene Erfindungen in Deutschland, GRUR 1994, 883-887
- Kastenmeier, R. W./
Beier, D.* La protection des brevets de procédé aux Etats-Unis d'Amérique, Prop ind 1986, 248-253
- Kern, Michael* Auf dem Wege zu einem europäischen Gebrauchsmusterrecht - Bericht über das Ringberg-Symposium "Europäisches Gebrauchsmusterrecht" des Max-Planck-Instituts vom 7. bis 12.11.1993, GRUR Int 1994, 549-569
- Kindermann, Manfred* Softwarepatentierung (I): Stand der Rechtsprechung des BGH und EPA, CR 1992, 577-588
- Kindermann, Manfred* Softwarepatentierung (II): Stand der Rechtsprechung des BPatG, Rechtsprechungsvergleich und Schlußfolgerungen, CR 1992, 658-666

- Klaka, Rainer* Die mittelbare Patentverletzung in der deutschen Rechtspraxis, GRUR 1977, 337-343
- Klöpsch, Gerald* Anmerkung (zu BGH 20. September 1983 X ZB 4/83 "Hydropyridin"), GRUR 1983, 733-735
- Klöpsch, Gerald* Zur Schutzfähigkeit von Arzneimitteln nach dem Münchner Patentübereinkommen, GRUR Int 1982, 102-108
- Kockläuner, Reinhard* Aufstellen und Rückbeziehung von Unteransprüchen, Mitt 1987, 210-215
- Kohler, Joseph* Ueber die Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes, GRUR 1896, 200-207
- Kraft, Alfons* Patentrechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Lieferung von chemischen Wirkstoffen und daraus formulierten Spezialitäten, GRUR 1971, 373-381
- Kraßer, Rudolf* Der Schutz von Computerprogrammen nach europäischem Patentrecht in *Lehmann, Michael (Hrsg): Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, 2. Auflage 1993, S. 279-317
- Kraßer, Rudolf* Die Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts, Festschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Bd I 1991, 617-689
- Kraßer, Rudolf* Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern (Q 117): Berichte der Deutschen Landesgruppe für den Kongreß in Montreal vom 25. bis 30. Juni 1995, GRUR Int 1995, 214-220
- Kraßer, Rudolf* Neuere Entwicklungen des Gebrauchsmusterrechts in Europa, GRUR 1999, 527-532
- Kraßer, Rudolf* Wirksamkeitsvoraussetzungen der Inanspruchnahme des Anmeldetags einer Patentanmeldung für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung ("Abzweigung"), GRUR 1993, 223-231
- Kretschmar, O. R.* Buchbesprechung zu *Landstorfer/Schlenk/Walther*, GRUR 1966, 643
- Krieger, Ulrich* Das deutsche Gebrauchsmusterrecht - Eine Bestandsaufnahme, GRUR Int 1996, 354-357

- Krieger, Ulrich* Die Benutzungsarten, GRUR 1980, 687-691
- Krieger Ulrich* Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland und die TRIPS-Standards, GRUR Int 1997, 421-426
- Kunz-Hallstein, Hans P.* Patentverletzung durch Einfuhr von Verfahrenserzeugnissen: Probleme der Auslegung und Revision des Art. 5^{quater} PVÜ, GRUR Int 1983, 548-553
- Kunze, Alfred* Zur Frage der Notwendigkeit einer besonderen Patentkategorie "Anordnung oder Schaltung", BIPMZ 1952, 258-260
- Lindenmaier, Fritz* Echte und unechte Unteransprüche sowie Nebenansprüche und deren Nichtigkeitserklärung, Mitt 1955, 107-109
- Maikowski, Michael* Der Mittelanspruch, GRUR 1977, 200-204
- Mediger, Harald* Die verkannte Schaltung, GRUR 1961, 164-167
- Mediger, Harald* Geräte mit elektrischen Schaltungen im Gebrauchsmusterrecht (Beschluß des BGH Ia ZB 1/63 vom 30. Januar 1964), GRUR 1965, 515-517
- Meier-Beck, Peter* Ersatzansprüche gegenüber dem mittelbaren Patentverletzer, GRUR 1993, 1-8
- Melullis, Klaus-Jürgen* Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, 843-853
- Meyer-Dulheuer, Karl-H* Möglichkeiten und Grenzen des product-by-process-Anspruches, GRUR Int 1985, 435-440
- Mühlens, Peter* Aktuelle Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz, VPP-Rundbrief 1996, 77-80
- Müller, Hans* Pro Schutz der 2. Indikation, GRUR 1983, 471-473
- Nähring, Erich/
Zeunert, Gerhard* Das unmittelbare Verfahrenserzeugnis nach § 6 Satz 2 des Patentgesetzes, GRUR 1953, 60-68
- Nastelski, Karl* Verwendungsansprüche für Arzneimittel?, Festschrift Wilde 1970, 113-123
- Nirk, Rudolf* Zur Bedeutung und Abgrenzung von Arzneimittelansprüchen, GRUR 1977, 356-362

- Ohl, Albert* Zur Rechtsnatur des einstweiligen Patentschutzes nach § 24 Abs. 5 PatG, GRUR 1976, 557-565
- Pagenberg, Jochen* Anmerkung (zu Court of Appeal of New Zealand 30. März 1983 "Behandlung von Leukämie", BGH 20. September 1983 X ZB 4/83 "Hydropyridin"), GRUR Int 1984, 40-42
- Pagenberg, Jochen* Rechtsprechung zur zweiten Indikation - Quo vadis? Anmerkungen zu den Entscheidungen des High Court (Schering/Wyeth) sowie des EPA (Bayer/Eisai/Pharmuka), GRUR Int 1986, 376-380
- Papke, Horst* Erste und weitere Indikation, GRUR 1984, 10-11
- Frhr. von Pechmann, E.* Der Schutz für das unmittelbare Verfahrenserzeugnis und der unmittelbare Stoffschutz, GRUR 1977, 377-384
- Frhr. von Pechmann, E.* Der zweckgebundene Patentanspruch bei Analogieverfahren und sein Schutzzumfang, GRUR 1962, 1-9
- Frhr. von Pechmann, E.* Patentschutz der 2. Indikation: Zur Patentfähigkeit bekannter therapeutischer Stoffe in anderer medizinischer Anwendung, Mitt 1977, 106-110
- Pietzcker, Rolf* Das Gebrauchsmustergesetz in der Neuordnung, GRUR 1985, 726-728
- Pietzcker, Rolf* Zum Stoff- und Neuheitsbegriff des § 47 Abs. 3 PatG, GRUR 1963, 601-606
- Preu, Albert* Die unmittelbare und die mittelbare Benutzung, GRUR 1980, 697-699
- von Raden, Lutz* Die Informatische Taube - Überlegungen zur Patentfähigkeit informationsbezogener Erfindungen, GRUR 1995, 451-458
- Reimer, Dietrich* Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int 1972, 221-234
- Reinländer, Claus* Zur Gebrauchsmusterfähigkeit elektrischer Schaltungen, GRUR 1961, 389-396
- Rogge, Rüdiger* Der Neuheitsbegriff unter besonderer Berücksichtigung kollidierender Patentanmeldungen, GRUR Int 1998, 186-189

- Rogge, Rüdiger* Gedanken zum Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931-940
- von Rospatt, Peter* Der auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmende Vorrichtungsanspruch, GRUR 1985, 740-745
- Schade, Hans* Die Auswirkungen der Änderungen des Patentgesetzes vom 4. September 1967 auf die Arbeitnehmererfindung, GRUR 1968, 393-400
- Schade, Hans* Zwangslizenz: Eine rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende Skizze, Mitt 1964, 101-112
- Schäfers, Alfons* Aspekte des neuen Patentrechts, Mitt 1981, 6-15
- Schatz, Ulrich* Die Erschöpfung des Patentrechts im Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und nach dem Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patent für den Gemeinsamen Markt, GRUR Int 1970, 207-215
- Schennen, Detlef* Innere Gebrauchsmusterpriorität und Abzweigung, GRUR 1987, 222-228
- Schips, Kurt* Die Gebrauchsmusterschutzfähigkeit von Schaltungen, GRUR 1959, 229-230
- Schlenk, Manfred* Anmerkung (zu BGH 27. Juni 1967 Ia ZB 19/65 "UHF-Empfänger III"), GRUR 1968, 43-44
- Schlenk, Manfred* Quo vadis Gebrauchsmusterrecht? - Anmerkungen zu der anstehenden Gebrauchsmuster-Novelle, GRUR 1985, 755-761
- Schramm, Carl* Anmerkung (zu BGH 30. Januar 1964 Ia ZB 1/63 "Verstärker", BGH 30. Januar 1964 Ia ZB 6/63 "Spannungsregler", BGH 30. Januar 1964 Ia ZB 14/63 "UHF-Empfänger I"), GRUR 1965, 249-251
- Schramm, Carl* Feilhalten und Inverkehrbringen eines Verfahrens, insbesondere ins Ausland, MuW 33, 58-59
- Schricker, Gerhard* Erschöpfung des Verfahrenspatents durch Veräußerung einer zur Ausübung des Verfahrens bestimmten Vorrichtung? Bemerkungen zur Entscheidung des BGH vom 24. September 1979 - Fullplastverfahren, Mitt 1980, 31-34

- Schulte, Rainer* Die Änderung des europäischen Patents nach seiner Erteilung und das Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs, GRUR Int 1989, 460-468
- Schweikhardt, Friedrich* Die Beweislast bei Verletzung von Schutzrechten auf Verfahren und Vorrichtungen, deren Verwendung am fertigen Erzeugnis nicht zu erkennen ist, GRUR 1962, 116-125
- Sieckmann, Ralf* Der Verwendungsanspruch, GRUR 1998, 85-87
- Singer, Romuald* Das europäische Patenterteilungsverfahren: Die Ergebnisse der Münchner Diplomatischen Konferenz, Mitt 1974, 2-11
- Singer, Romuald* Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int 1974, 61-64
- Singer, Romuald/
Stein, Artur* Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent - Bericht der deutschen Delegation: Materielles Patentrecht, GRUR Int 1976, 187, 200-208
- Starck, Joachim* Aktuelle Fragen des Gebrauchsmusterrechts nach der Neuordnung des Patentrechts, GRUR 1983, 401-405
- Steger, Elfriede* Contra Schutz der 2. Indikation, GRUR 1983, 474-478
- Stieger, Werner* Artikel 54 Abs. 5 des Münchener Patentübereinkommens: Eine pharmazeutische Sondernorm, GRUR Int 1980, 203-213
- Storch, Klaus* Anmerkung (zu BGH 14. Dezember 1978 X ZB 14/77 "Farbbildröhre"), GRUR 1979, 463-464
- Straus, Joseph* Abhängigkeit bei Patenten auf genetische Information - ein Sonderfall?, GRUR 1998, 314-320
- Suchy, Herbert* Patentschutz für die zweite Indikation, Mitt 1982, 88-91
- Tauchert, Wolfgang* Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz für Computerprogramme?, Mitt 1997, 207-210
- Tetzner, Heinrich* Sind unbewegliche Sachen patentschutzfähig?, Mitt 1976, 61-66
- Tetzner, Volkmar* Energie als "Erzeugnis" im Sinne von § 6 S. 2 PatG, Mitt 1967, 5-6
- Tetzner, Volkmar* Verletzung deutscher Patente bei Auslandsgeschäften, GRUR 1980, 882-895

- Tönnies, Jan G.* Als was gilt das "gilt als"? Zur Funktion der Fiktion im Patentgesetz, GRUR 1998, 345-349
- Troller, Alois* Der urheberrechtliche Schutz von Inhalt und Form der Computerprogramme (II), CR 1987, 278-284
- Tronser, Ursula* Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7. März 1990 auf das Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1991, 10-16
- Trüstedt, Wilhelm* Analogieverfahren nach Einführung des Stoffschutzes, Festschrift Nastelski Mitt 1969, 237-241
- Trüstedt, Wilhelm* Gebrauchsmuster, GRUR 1980, 877-882
- Trüstedt, Wilhelm* Gibt es Verfahrenserzeugnisse eines Reparaturverfahrens?, GRUR 1952, 63-67
- Trüstedt, Wilhelm* Zur Patentierbarkeit der weiteren medizinischen Indikation, GRUR 1983, 478-482
- Ullrich, Hanns* Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623-641
- Utermann, Jasper* Der zweckgebundene Verfahrensanspruch für Arzneimittel - Zwei Lösungen für die zweite Indikation, GRUR 1985, 813-821
- Utermann, Jasper* Verwendungsanspruch neben Stoffanspruch, GRUR 1981, 537-541
- Villinger, Bernhard* Anmerkungen zu den §§ 9, 10 und 11 des neuen deutschen Patentgesetzes über die Verbotungs- bzw. Benutzungsrechte des Patentinhabers und die mittelbare Patentverletzung, GRUR 1981, 541-545
- Vogt, Hermann* Das chemische Analogieverfahren und seine patentrechtlichen Probleme: Zum 75. Jahrestag der Kongorot-Entscheidung, GRUR 1964, 169-181
- von Voß, Herbert* Gestaltung der Unterlagen von Patentanmeldungen, Mitt 1975, 141-156
- Vossius, Volker/
Rauh, Peter A.* Der Patentschutz von Verwendungserfindungen auf dem Gebiet der Pharmazie nach geltendem und zukünftigem Deutschen und Europäischen Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der zweiten Indikation, GRUR 1978, 7-15

- Vossius, Volker/
Rauh, Peter A.* Patentierbarkeit der zweiten Indikation (Ergänzung zu GRUR 1978, 7-15), GRUR 1980, 776-779
- Vossius, Volker/
Vossius, Oliver* Die Patentierbarkeit der 2. medizinischen Indikation nach deutschem und europäischem Patentrecht, GRUR 1983, 483-488
- Wagner, Klaus R.* Heilverfahren als nicht patentierbare Behandlungsverfahren?, GRUR 1976, 673-679
- Walenda, Hans* Die sogenannten Patentkategorien, Mitt 1977, 68-69
- Walther, Erich* Gesichtspunkte für die Beurteilung der Gebrauchsmusterschutzfähigkeit von elektrischen Schaltungen, GRUR 1962, 221-226
- Walther, Erich* Kriterien der Gebrauchsmusterfähigkeit elektrischer Schaltungen und Prüfungsbefugnis des Patentamts nach den BGH-Beschlüssen vom 30. Januar 1964, GRUR 1965, 644-646
- Weiss, Ulrich* Die Legende von der Funktionserfindung, GRUR 1966, 113-117
- Werner, Ulrich* Das Potenz-(Un?)Wesen im Patentwesen, Mitt 1988, 103-110
- Zeller, Oscar* Die Raumform beim Gebrauchsmuster, GRUR 1961, 118-120
- Zutrauen, H. A.* Zur Patentierbarkeit der zweiten Indikation eines bekannten Arzneimittels, GRUR Int 1977, 223-225

D Materialien

Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz), BIPMZ 1979, 276-295

Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (GbmÄndG), BIPMZ 1986, 320-331

Begründung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG), BIPMZ 1998, 393-415

Begründung zum Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936, BIPMZ 1936, 116-119, enthalten in der Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936, BIPMZ 1936, 103-124

Begründung zum Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG), BIPMZ 1990, 173-200

Berufsordnung für die Ärzte Bayerns vom 12. Oktober 1997, in Kraft getreten am 1. Jan. 1998, http://www.medizinrecht.de/medizinarztrecht/berufsordnung/bayern_bo.htm

Denkschrift zum Entwurf eines Gesetzes über die am 31. Oktober 1958 in Lissabon beschlossene Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), BIPMZ 1961, 233-237

Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325-349

Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int 1994, 569-586

Eingabe der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGR) vom 20. Dezember 1995 zur Europäischen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes - Grünbuch "Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1995, GRUR 1996, 186-187

Grünbuch "Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1995 (EG-Dokument KOM 95/370)

- Mitteilung Nr. 13/96 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Änderung der Richtlinien für die Eintragung von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmuster-Eintragungsrichtlinien DPMA), BIPMZ 1996, 389
- Richtlinien für das Prüfungsverfahren im Deutschen Patent- und Markenamt (Prüfungsrichtlinien DPMA), BIPMZ 1995, 269-283
- Richtlinien für die Eintragung von Gebrauchsmustern im Deutschen Patent- und Markenamt (Gebrauchsmuster-Eintragungsrichtlinien DPMA), BIPMZ 1990, 211-214
- Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Prüfungsrichtlinien EPA), Juli 1999
- Statistik des Deutschen Patent- und Markenamts für das Jahr 1998, BIPMZ 1999, 86-108
- Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGR) vom 19. März 1998 zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, GRUR 1998, 554-555
- Stellungnahme der Patentanwaltskammer zum Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein Gebrauchsmuster in der Europäischen Union (Gemeinschaftsgebrauchsmuster), Mitt 1995, 263-267
- Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23-35
- Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen), BIPMZ 1964, 372-373
- Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, GRUR Int 1998, 245-248
- Zweite Verordnung zur Änderung der Patentanmeldeverordnung (PatAnmV), BIPMZ 1990, 214

1 Problemstellung und Gang der Untersuchung

Setzt man sich mit dem Thema "Verfahrenserfindung" auseinander, so ist die Einordnung der Verfahrenserfindung als eine eigene Patentkategorie¹ in die Struktur der verschiedenen Patentkategorien sicherlich von zentraler Bedeutung. Bevor in diesem Zusammenhang näher untersucht werden soll, wie die verschiedenen Patentkategorien, das heißt die Erzeugnispatente und die Verfahrenspatente, insbesondere aus den unterschiedlichen Rechtswirkungen eines Patents herleitbar sind, soll jedoch zunächst der Begriff des Verfahrens bzw. der Verfahrenserfindung definiert werden.

1.1 Definition des Begriffs "Verfahren"

Bei einem Verfahren handelt es sich um eine zeitlich ablaufende Maßnahme oder eine zeitliche Aufeinanderfolge von Maßnahmen, durch die ein technischer Ablauf oder ein technischer Vorgang bewirkt wird. Die Verfahrenserfindung ist hierbei dadurch charakterisiert, daß ausgehend von einem beliebigen Ausgangsstoff oder von mehreren beliebigen Ausgangsstoffen² Maßnahmen durchgeführt werden, durch die auf die Ausgangsstoffe verändernd oder zur Erreichung eines bestimmten Arbeitsziels³ eingewirkt wird.

Gemäß einer ergänzenden Definition umfaßt das Verfahren hierbei alle Maßnahmen, die an einem Gegenstand vorgenommen werden, sich auf die Art und den Zeitpunkt der Behandlung eines Gegenstands beziehen oder sonstige Verfahrensschritte berühren,⁴ wobei nach Auffassung des Bundespatentgerichts Verfahren in der Regel durch alle Merkmale einer Erfindung bestimmt sind, deren Wesen darin liegt, daß etwas zu einem

¹ anstelle des Begriffs der "Patentkategorie" findet gelegentlich auch der äquivalente Begriff der "Erfindungskategorie" Verwendung; vgl etwa *Busse* § 1 Rdn 110 ff, § 3 Rdn 126 ff, § 4 Rdn 55, § 34 Rdn 89

² sogenannten Substraten

³ in diesem Falle muß keine Veränderung der Ausgangsstoffe erfolgen

⁴ *Bühning* § 2 Rdn 23

bestimmten Zeitpunkt oder an einem bestimmten Ort bzw. an einer bestimmten Stelle getan wird oder geschieht.⁵

Demzufolge unterscheidet sich der auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch⁶ insbesondere dadurch vom auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch,⁷ daß der Verfahrensanspruch die temporäre Abfolge verschiedener Verfahrensschritte wiedergibt, wohingegen der Erzeugnisanspruch die räumlich-körperliche Anordnung oder Beziehung verschiedener Merkmale der Erfindung zueinander definiert; hierbei gibt der Erzeugnisanspruch eine technische Handlungsanweisung, bei der der Weg der Bereitstellung des Erzeugnisses gerade offengelassen wird, so daß eine Verfahrensanleitung gerade nicht Bestandteil eines Erzeugnisanspruchs ist.

1.2 Unterschiedliche Schutzwirkungen

Wendet man sich nun der Frage zu, worauf sich die verschiedenen Patentkategorien gründen, so sind diese im derzeit gültigen Patentgesetz in der Fassung vom 16. Dezember 1980,⁸ zuletzt geändert durch das zweite Patentgesetzänderungsgesetz vom 16. Juli 1998,⁹ aus den in § 9 PatG definierten Schutzwirkungen insofern ableitbar, als gemäß § 9 PatG Patente sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren erteilt werden können. Während § 9 Satz 1 PatG den Umfang des alleinigen Benutzungsrechts, das dem Patentinhaber durch ein erteiltes Patent verliehen wird, auf "die patentierte Erfindung" beschränkt, enthält § 9 Satz 2 PatG eine nach Patentkategorien unterteilte Aufzählung der dem Patentinhaber vorbehaltenen Handlungen, die er Dritten verbieten kann:

So ist es gemäß § 9 Satz 2 Nr 1 PatG jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein *Erzeugnis*, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten,

⁵ BPatGE 20, 52, 56

⁶ der sogenannte Verfahrensanspruch

⁷ dem sogenannten Erzeugnisanspruch

⁸ BGBl I 1981, 1

⁹ BGBl I 1998, 1827

in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Nach § 9 Satz 2 Nr 2 PatG ist es jedem Dritten verboten, ein *Verfahren*, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des *Verfahrens* ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten. Mithin umfaßt der Verfahrensschutz das Anwenden sowie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen das - in der Praxis jedoch eher bedeutungslose - Anbieten des Verfahrens. Dies stellt insofern einen wesentlichen Unterschied zum Patentgesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968¹⁰ dar, als in dessen § 6 Satz 1 für den Schutzbereich eines Patents auf den Gegenstand der Erfindung abgestellt¹¹ und demzufolge keine explizite Differenzierung zwischen Erzeugnissen und Verfahren vorgenommen worden war.

Schließlich beinhaltet § 9 Satz 2 Nr 3 PatG einen sogenannten derivativen Erzeugnisschutz,¹² das heißt einen Erzeugnisschutz für solche *Erzeugnisse*, die unmittelbar durch ein *Verfahren* hergestellt sind. Der Schutz des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG entspricht hierbei demjenigen eines Erzeugnisses, das selbst Gegenstand eines Patents ist, das heißt die dem Patentinhaber des Herstellungsverfahrens im Hinblick auf das Erzeugnis vorbehaltenen Handlungen sind wiederum diejenigen des Anbietens, des Inverkehrbringens, des Gebrauchs sowie der Einfuhr oder des Besitzes zu den vorstehend bezeichneten Zwecken.¹³ Hierbei ist in Abweichung zu § 9 Satz 2 Nr 1 PatG die Herstellungshandlung selbst naturgemäß nicht in dieser Aufzählung enthalten, weil sie als Verletzungshandlung nur in Betracht kommt, wenn sie mittels des patentierten Verfahrens erfolgt.

¹⁰ BGBl I 1968, 2

¹¹ vgl. *Schulte* 1. Auflage 1974, § 6 Rdn 2

¹² *Mes* § 9 Rdn 24

¹³ zu beachten ist in bezug auf den derivativen Erzeugnisschutz, daß dieser "umgekehrt" nicht ohne weiteres existiert, das heißt die Erzeugnisse einer patentgeschützten Herstellungsvorrichtung sind nicht (mit)geschützt

Das in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG verankerte Konzept des derivativen Erzeugnisschutzes hat sich auch international durchgesetzt. Dies spiegelt sich unter anderem in den analogen Vorschriften des Art 64 II des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sowie des Art 25 lit c des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) in der Fassung von 1989 wider; auch Art 28 I lit b des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")¹⁴ sieht den Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses vor.

1.3 Begriff und Arten von Verfahrenserfindungen

Es ist von besonderer Bedeutung, innerhalb der Kategorie der Verfahrenspatente wegen des unterschiedlichen Patentschutzes die Patente für Herstellungsverfahren von den Patenten für Arbeitsverfahren zu unterscheiden.¹⁵ In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß sich der Patentschutz gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ nur bei einem auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Patent auf das unmittelbar hergestellte Erzeugnis beziehen kann; im Gegensatz dazu kann ein Arbeitsverfahren ein solches unmittelbar hergestelltes Erzeugnis nicht hervorbringen.

Da die Abgrenzung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren aus den im Patentgesetz definierten Schutzwirkungen herrührt, erfolgt die Klärung der Frage, welche Art des Verfahrens vorliegt, in der Praxis erst im Verletzungsprozeß.¹⁶ Hierbei ist jedoch zu beachten, daß dem Patentschutz nicht nur reine Herstellungsverfahren oder reine Arbeitsverfahren, sondern grundsätzlich alle Verfahren zugänglich sind, die technischer Natur sind.¹⁷ Trotz der vorgenannten Unterscheidungskriterien fällt eine klare Abgrenzung der verschiedenen Verfahrensarten voneinander im Einzelfall nicht immer leicht.

¹⁴ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23, 28

¹⁵ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 90

¹⁶ die Unterscheidung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren dient in diesem Zusammenhang naturgemäß auch der Einordnung der Erfindung in eine der Hauptpatentkategorien

¹⁷ BPatG Mitt 1997, 368, 369

Lediglich ergänzend sei an dieser Stelle auf die Bestimmungen des § 2 Nr 2 Satz 1 PatG bzw. des Art 53 lit b Halbsatz 1 EPÜ hingewiesen, wonach Patente für Pflanzensorten oder für Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren nicht erteilt werden. Eingeschränkt werden diese Bestimmungen durch die Vorschrift des § 2 Nr 2 Satz 2 PatG bzw. des Art 53 lit b Halbsatz 2 EPÜ, derzufolge mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser mikrobiologischen Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht von der Patentierung ausgeschlossen sind. Zwar würde auch dieser interessante und durchaus aktuelle Themenkomplex zu weitergehenden Überlegungen und Untersuchungen Anlaß geben, jedoch kann der Bereich der (mikro)biologischen Verfahren im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen nicht behandelt werden.

1.4 Technische Natur der Verfahrenserfindung

Aus der Geschichte des Patentrechts¹⁸ ergibt sich, daß der technische Charakter einer Erfindung Voraussetzung für eine Patenterteilung ist. Obwohl weder das deutsche Patentgesetz noch das Europäische Patentübereinkommen explizit zum Ausdruck bringt, daß eine Erfindung auf technischem Gebiet liegen muß, ist diese Voraussetzung den Bestimmungen zur Neuheit¹⁹ sowie zur erfinderischen Tätigkeit²⁰ zumindest mittelbar zu entnehmen, denn gemäß diesen Vorschriften muß die angemeldete Erfindung gegenüber dem Stand der *Technik* neu und erfinderisch sein; es versteht sich von selbst, daß diese Voraussetzung nur durch eine Erfindung erfüllt werden kann, die selbst technisch ist,²¹ so daß die in der Patentanmeldung offenbarte und in der Patentschrift geschützte Lehre technischer Natur sein muß.²²

¹⁸ TBK ABIEPA 1990, 12; *Beier* GRUR 1972, 214, 216

¹⁹ vgl § 3 PatG bzw. Art 54 EPÜ

²⁰ vgl § 4 PatG bzw. Art 56 EPÜ

²¹ *Schulte* § 1 Rdn 22

²² hierbei ist allerdings in Betracht zu ziehen, daß der Stand der Technik nicht nur technische Handlungsanweisungen, sondern gemäß § 3 I Satz 2 PatG alle Kenntnisse umfaßt, die vor dem für den Zeitrang der Patentanmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind; bei diesen Kenntnissen kann es sich auch um Informationen handeln, in denen keine technischen Handlungsanweisungen zu sehen sind und die mithin die Erfindung zwar nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen, jedoch zumindest nahelegen können, so daß diese nicht mehr schutzfähig ist

Legt man hierbei die in ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung entwickelte Definition des Begriffs "Lehre zum technischen Handeln" als Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs²³ zugrunde, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist,²⁴ so zeichnet sich das Verfahrenspatent gegenüber dem Erzeugnispatent dadurch aus, daß es bereits nach Inhalt und Wortlaut der Patentansprüche ohne weiteres eine "Lehre zum technischen Handeln" erkennen läßt,²⁵ denn im Verfahrenspatent wird ein bestimmtes technisches Handeln, das im Regelfall in mehreren Verfahrensmaßnahmen besteht, unter Schutz gestellt.²⁶

Dies bedeutet, daß im Verfahrenspatent die eigentliche Erfindung dergestalt mitgeteilt wird, daß dem Fachmann gesagt wird, was er in welcher Reihenfolge zu tun hat. Was im Verfahrenspatent als Gegenstand geschützt wird, ist mithin die im Patentanspruch ausdrücklich als solche gekennzeichnete Lehre zum technischen Handeln.²⁷ Im Unterschied hierzu besteht die Lehre beim Erzeugnispatent in der Gestaltung von Gegenständen, Vorrichtungen, Stoffen oder dergleichen in ihrer äußeren oder inneren Beschaffenheit, beispielsweise mittels der Angabe der Anordnung oder der Beziehung verschiedener räumlich-körperlicher Merkmale der Erfindung zueinander.²⁸

²³ BGH GRUR 1969, 672 - Rote Taube mit Anm von Heydt

²⁴ BGH GRUR 1975, 549 - Buchungsblatt; BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1977, 152 - Kennungsscheibe; BGH GRUR 1980, 849 - Antiblockiersystem

²⁵ Benkard § 1 Rdn 27

²⁶ zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang allerdings, daß es auch nichttechnische Verfahren gibt, so etwa die vom Patentschutz gemäß § 1 II Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 52 II lit c EPÜ explizit ausgeschlossenen Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

²⁷ vgl Kastenmeier/Beier Prop ind 1986, 248

²⁸ BGH GRUR 1979, 149 - Schießbolzen; BGH GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II

1.5 Weitere Hinweise auf Verfahrenskategorie

1.5.1 Deutsche Gesetzgebung

Richtet man den Blick auf die historische Entwicklung der Patentkategorien, so fällt auf, daß diese weder im Patentgesetz von 1877 noch im Patentgesetz von 1891 noch im Patentgesetz in der Fassung vom 5. Mai 1936 eine explizite Legaldefinition oder Formulierung erfahren haben. Dies muß insofern überraschen, als die verschiedenen Patentkategorien sowohl für die Einhaltung der diversen Anmeldeerfordernisse als auch für die Patentfähigkeit und nicht zuletzt natürlich auch für den Schutzzumfang eines Patents von erheblicher Relevanz sind; insbesondere letzterer Gesichtspunkt, das heißt die vom Gesetz definierten Schutzwirkungen haben hierbei, wie vorstehend bereits angedeutet, im Hinblick auf die verschiedenen Patentkategorien eine entscheidende Bedeutung.²⁹

So definierte das deutsche Patentgesetz in der Fassung vom 25. Mai 1877,³⁰ daß sich die Wirkung eines Verfahrenspatents lediglich auf das Verfahren selbst erstreckt, wobei in bezug auf chemische Stoffe nur das Verfahren schutzfähig war. Mit der Novellierung durch das Patentgesetz vom 7. April 1891³¹ wurde dann bereits normiert, daß sich die Wirkung eines Verfahrenspatents auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. Dieser Aspekt, der auch in § 6 Satz 2 des Patentgesetzes in der Fassung vom 5. Mai 1936³² zu finden war, und der darin enthaltene Schutzgedanke besitzen ihre Gültigkeit bis zum heutigen Tage.

Aber auch außerhalb der Bestimmungen zu den Schutzwirkungen gab und gibt es immer wieder Hinweise auf die verschiedenen Patentkategorien, so etwa in § 1 II Nr 1 des Patentgesetzes in der Fassung vom 4. September 1967³³ die Formulierung "wenn Gegenstand der Erfindung ein Verfahren ist", wodurch explizit zum Ausdruck gebracht

²⁹ Bruchhausen GRUR 1980, 364

³⁰ RGBI 1877, 501

³¹ RGBI 1891, 79

³² RGBI II 1936, 117

³³ BGBI I 1967, 953

ist, daß Verfahren dem Patentschutz zugänglich sind, oder auch die Formulierung in § 2 Nr 3 des derzeit gültigen Gebrauchsmustergesetzes vom 5. Mai 1936 in der zuletzt durch das zweite Patentgesetzänderungsgesetz vom 16. Juli 1998³⁴ modifizierten Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Juni 1986,³⁵ wonach Verfahren nicht als Gebrauchsmuster geschützt werden.³⁶ Die letztgenannte Bestimmung erfordert eine Abgrenzung zwischen Erzeugniserfindungen und Verfahrenserfindungen, wobei insbesondere die Frage der Schutzwirkungen - zu diskutierende - Probleme bereitet.

Allerdings ist auch im Patentgesetz ein Schutzausschluß für bestimmte Verfahren vorgesehen. So fingiert § 5 II Satz 1 PatG Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, als nicht gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des § 5 I PatG. Obgleich dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit noch detaillierter untersucht wird, sei bereits an dieser Stelle angemerkt, daß die Regelung des § 5 II Satz 1 PatG in gewissem Rahmen dadurch "entschärft" wird, daß gemäß § 5 II Satz 2 PatG alle Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der in § 5 II Satz 1 PatG genannten Verfahren gewerblich anwendbar sind, was speziell für Arzneimittel gilt.³⁷

1.5.2 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)

Auch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) normiert nicht explizit die verschiedenen Arten von Patenten. Jedoch ist in Korrespondenz zu § 9 Satz 2 Nr 3 PatG in Art 64 II EPÜ vorgesehen, daß, wenn Gegenstand des europäischen Patents ein

³⁴ BGBI I 1998, 1827

³⁵ BGBI I 1986, 1455

³⁶ nachdem eine derartige Ausnahmebestimmung, deren Bedeutung für das Gebrauchsmusterrecht im Rahmen dieser Arbeit eingehender zu diskutieren sein wird, im Patentgesetz fehlt, könnte im Wege eines "argumentum e contrario" gefolgert werden, daß Verfahren durch Patente geschützt werden können; eine derartige Argumentation ist allerdings insofern gar nicht erforderlich, als das Patentgesetz in der Fassung vom 16. Dezember 1980 schon lange vorher Verfahren ausdrücklich als Schutzgegenstand nennt

³⁷ insoweit stellt § 5 II Satz 2 PatG also klar, was sich schon aus § 5 I PatG ergibt

Verfahren ist, sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt.

Des Weiteren wird etwa in Regel 29 II der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (AOEPÜ) festgestellt, daß vorbehaltlich Art 82 EPÜ, das heißt vorbehaltlich der Wahrung der Einheitlichkeit der Erfindung, in einer europäischen Patentanmeldung zwei und mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie enthalten sein können, wobei als Kategorien explizit das *Erzeugnis*, das *Verfahren*, die *Vorrichtung* und die *Verwendung* aufgezählt sind.

1.5.3 Prüfungsrichtlinien des DPMA

Schon allein angesichts der klaren Regelung im Patentgesetz ist die grundsätzliche Unterscheidung in die beiden Kategorien des Erzeugnispatents und des Verfahrenspatents auch amtlicherseits anerkannt. Dies kommt unter anderem auch in den "Richtlinien für das Prüfungsverfahren", den sogenannten "Prüfungsrichtlinien DPMA"³⁸ zum Ausdruck, in deren Kapitel 3.3.7.2 es unter anderem heißt, daß Patente Erzeugnisse (Gegenstände, Vorrichtungen, Stoffe) oder Verfahren betreffen, wobei der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende sachliche Offenbarungsinhalt der Patentanmeldung für die Einordnung einer Erfindung in die verschiedenen Patentkategorien und damit die Abfassung der Patentansprüche maßgebend ist.

1.5.4 Rechtsprechung

Die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) hat in der Entscheidung G 6/88 vom 11. Dezember 1989³⁹ unter Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe festgestellt, daß es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen gäbe, nämlich "Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse,

³⁸ Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279

³⁹ GBK ABIEPA 1990, 114, 117 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen)", wobei jedoch mehrere Unterklassen möglich seien, so beispielsweise Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren und dergleichen mehr. Ferner seien auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen, denn zwischen den einzelnen Anspruchsformen gäbe es keine starren Grenzen.

Wie in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts, so ist auch in der deutschen Rechtsprechung die grundsätzliche Unterteilung in zwei Patentkategorien anerkannt. So ist beispielsweise in einem Beschluß des 11. Senats des Bundespatentgerichts (BPatG) aus dem Jahre 1965⁴⁰ ausgeführt, daß "grundsätzlich [...] zwei Kategorien zu unterscheiden [sind]: Sach- oder Erzeugnispatente und Verfahrenspatente."

1.6 Bedeutung der Wahl der Patentkategorie für den Patentanmelder

Die vorgenannten Aspekte spielen für den Patentanmelder, nicht zuletzt in Anbetracht der unterschiedlichen rechtlichen Schutzwirkungen der verschiedenen Patentkategorien, bei der Ausarbeitung von Anmeldeunterlagen für eine Patentanmeldung im Hinblick auf die richtige Wahl der Patentkategorie eine wichtige Rolle. Für die Einordnung einer Erfindung in die Kategorie des Erzeugnisschutzes und/oder in die Kategorie des Verfahrensschutzes ist hierbei in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wobei sich die Wahl der Patentkategorie zunächst naturgemäß nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung richtet.

Hierbei gereicht dem Patentanmelder zum Vorteil, daß ihm in Abhängigkeit von Art und von Umfang der offenbarten technischen Lehre die Beanspruchung verschiedener Patentkategorien offensteht, das heißt der Patentanmelder hat prinzipiell das Recht,

⁴⁰ BPatGE 7, 15, 16

unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen diejenige Kategorie zu wählen, die er wünscht.⁴¹ Jedoch kann sich in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis dafür stellen, die Erteilung des Patents in jeder Patentkategorie beanspruchen zu können, der sich die Erfindung ihrem technischen Gehalt nach zuordnen läßt; insbesondere ist der Spezialfall von Interesse, daß Verfahren und Vorrichtung einander so nahestehen, daß es sich nur um zwei Aspekte ein und derselben Erfindung handelt und für den Vorrichtungsanspruch auch kein anderer Verwendungszweck offenbart ist.

Da die vorgenannten Aspekte bei der Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen für eine Patentanmeldung und bei der Betreibung eines Patenterteilungsverfahrens von großer Bedeutung für den Patentanmelder sind, werden sie am Ende der vorliegenden Arbeit - nicht ohne hierbei auf das zunehmend wichtiger werdende technische Gebiet der Computerprogramme und der Steuerungen einzugehen - einer gesonderten Untersuchung zugeführt.

⁴¹ BGH GRUR 1967, 241 - Mehrschichtplatte; BGH Liedl 1967/1968, 53, 65 - Überzugsverfahren; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

2 Patentkategorien

2.1 Erzeugnispatente

In § 9 Satz 2 Nr 1 PatG ist normiert, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Hieraus ist grundsätzlich ableitbar, daß Patente auf Erzeugnisse gerichtet werden können, wobei ein Erzeugnisanspruch (Sachanspruch) jedes gemäß der erfinderischen Lehre gestaltete Erzeugnis unabhängig davon erfaßt, auf welche Weise es hergestellt und zu welchem Zweck es bestimmt ist oder verwendet wird.¹

Die Kennzeichnung des Erzeugnisses muß hierbei so eindeutig sein, daß das Erzeugnis durch den Fachmann eindeutig identifiziert und vom Stand der Technik unterschieden werden kann.² So hat der Bundesgerichtshof in der "Acrylfasern"-Entscheidung³ unter anderem festgestellt, daß Erzeugnispatente die Gestaltung von Sachen etc. in ihrer äußeren oder inneren Beschaffenheit betreffen; hierbei wird der Gegenstand von Erzeugnispatenten durch bestimmte räumlich-körperliche Merkmale gekennzeichnet.⁴ Diese Charakterisierung kann mittelbar beispielsweise auch durch die Angabe eines Zwecks⁵ oder durch die Angabe des Verfahrens zu seiner Herstellung⁶ erfolgen.

Zwar schweigen sich § 9 Satz 2 Nr 1 PatG wie auch die restlichen Normen des Patentgesetzes darüber aus, was nun genau unter den Begriff des Erzeugnispatents fällt, jedoch haben Literatur und Rechtsprechung im Laufe der Zeit verschiedene Arten des Erzeugnispatents herausgebildet:

¹ vgl *Bruchhausen* GRUR 1980, 364, 365 f mit weiteren Nachweisen

² *Schulte* § 1 Rdn 82

³ BGH GRUR 1985, 31 - Acrylfasern

⁴ BGH GRUR 1979, 149 - Schießbolzen; BGH GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II

⁵ BGH GRUR 1981, 259 - Heuwerbungsmaschine II

⁶ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan

2.1.1 Vorrichtungen oder Einrichtungen

Vorrichtungs- oder Einrichtungspatente sind Erzeugnispatente, deren Gegenstand Arbeitsmittel (Maschinen, Geräte oder dergleichen) mit dem für sie in der Patentschrift aufgezeigten bestimmten Funktionszweck und der dementsprechenden körperlichen Gestaltung sind.⁷ Hierbei ist für die Vorrichtung wesentlich, daß sie im Regelfall aus körperlichen Elementen besteht, die bestimmte Funktionen ausüben.⁸

Für ein Vorrichtungs- oder Einrichtungs patent wurde insbesondere in der Vergangenheit mitunter auch der Begriff des Arbeitsmittelpatents verwendet, wobei unter dem Begriff "Arbeitsmittel" die technischen Hilfsmittel verstanden werden, die zur Ausführung eines Verfahrens dienen und im Rahmen eines Herstellungsverfahrens bestimmungsgemäß auf andere Sachen einwirken können oder im Rahmen eines Arbeitsverfahrens sonstige Tätigkeiten an Sachen ausüben können. Die Vorrichtung ist in diesem Zusammenhang als Hilfsmittel anzusehen und weist zumeist eine bestimmte Arbeitsweise (Funktionsablauf) auf, die auf einem allgemeinen Prinzip beruhen kann,⁹ wobei die Arbeitsweise der Vorrichtung oder Einrichtung allerdings nicht mit dem Verfahren gleichgesetzt werden kann, sondern vielmehr kennzeichnendes Kriterium der Sache Vorrichtung ist.¹⁰

2.1.2 Anordnungen

Anordnungen bestehen ihrem Wesen nach aus Mitteln, die vorwiegend körperlicher Natur sind und die durch ihr funktionelles Zusammenwirken einen Erfolg herbeiführen;¹¹ unter einer Anordnung ist hierbei in der Regel das räumliche Verhältnis mehrerer Teile eines einheitlichen Gegenstands zueinander zu verstehen, wobei

⁷ TBK GRUR Int 1988, 941, 942

⁸ BPatGE 8, 136, 140

⁹ *Benkard* § 1 Rdn 24

¹⁰ *Schulte* § 1 Rdn 86

¹¹ vgl *Benkard* § 1 Rdn 25

allerdings auch die stoffliche Zusammensetzung umfaßt ist¹² und auch Schaltungen zu den Anordnungen zu zählen sind.¹³

In der Vergangenheit wurde vereinzelt die Auffassung vertreten, daß die Anordnung ein Sonderfall der Einrichtung sei,¹⁴ der zwanglos unter die Einrichtungspatente gefaßt werden könne.¹⁵ Diese Auffassung übersieht aber wohl, daß beim Vorrichtungs- oder Einrichtungspatent wohl eher die Verknüpfung des Arbeitsmittels mit der beabsichtigten Wirkung entscheidend ist, wohingegen die Bezeichnung Anordnungs- oder Schaltungspatent für räumlich und zeitlich nebeneinander wirkende Arbeitsmittel verwendet wird, bei denen nicht notwendigerweise ein körperliches Ergebnis hervorgebracht werden muß¹⁶ und die unmittelbar, das heißt ohne Hinzutreten eines menschlichen Entschlusses, funktionell zusammenwirken.

2.1.3 Stoffe

Die auf Stoffe erteilten Patente sind die Erzeugnispatente auf dem Gebiet der Chemie, wobei im Unterschied zu den Vorrichtungs- oder Einrichtungspatenten sowie zu den Anordnungspatenten die Sache nicht wegen ihrer äußeren Gestaltung, sondern wegen der dem Stoff eigenen inneren Beschaffenheit geschützt ist.

In bezug auf die Möglichkeiten des Stoffschutzes ist hierbei grundsätzlich zu bedenken, daß vor dem 1. Januar 1968 ein Stoffschutz insoweit nicht in Betracht kam, als bis zu diesem Zeitpunkt, zuletzt gemäß § 1 II Nr 2 des Patentgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1961,¹⁷ Nahrungs-, Genuß- und Arzneimittel sowie auf chemischem Weg hergestellte Stoffe von der Patentierung ausgeschlossen waren.¹⁸ Hierbei sollte durch

¹² BPatGE 19, 145, 147; BPatGE 20, 12, 14; BPatGE 22, 257

¹³ BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler; BGH GRUR 1965, 239 - Verstärker; BGH GRUR 1965, 247 - UHF-Empfänger I mit Anm von *Schramm*; BPatGE 8, 136, 139; BPatGE 16, 200, 204

¹⁴ *Reimer* § 1 Anm 83

¹⁵ vgl *Kunze* BIPMZ 1952, 258 ff

¹⁶ *Lindenmaier* § 1 Anm 42

¹⁷ BGBl I 1961, 549

¹⁸ dieses Stoffschutzverbot erstreckte sich jedoch nicht generell auch auf Gemische oder Legierungen

das Verbot der Patentierung dieser Mittel aus Gründen der Volkswohlfahrt und der Gesundheitspflege unter anderem die Möglichkeit eines marktschreierischen Mißbrauchs des Patentschutzes ausgeschlossen werden. Da eine Stoffmonopolisierung als für die Volksernährung und für die Volkshygiene gefährlich und gemeinschädlich angesehen wurde,¹⁹ zielte das Stoffschutzverbot des weiteren auf eine Freihaltung insbesondere der Nahrungs- und Arzneimittel ab, das heißt eine Erschwerung der Zugänglichkeit der vorgenannten Mittel beispielsweise im Wege einer durch den Patentinhaber veranlaßten Preissteigerung sollte verhindert werden, wobei man davon ausging, daß ein Stoffmonopol eine billigere Herstellung hemmen würde. Des weiteren wurde die Möglichkeit gesehen, daß der betreffende Stoff bereits in der Natur vorkommen könnte.²⁰

Insbesondere bei chemischen Stoffen, die keine Nahrungs-, Genuß- oder Arzneimittel waren, reichte das Stoffschutzverbot noch weiter: So sollten Anregungen für die Suche nach neuen und verbesserten Herstellungsverfahren geschaffen werden, wobei von der Überlegung ausgegangen wurde, daß zu einer derartigen Suche kein Anreiz mehr bestünde, wenn die chemischen Stoffe absolut schützbar wären. In diesem Zusammenhang spielte auch der Gedanke eine Rolle, daß das Stoffschutzverbot gerade Anwendungs- bzw. Verwendungserfindern breitere Forschungsmöglichkeiten und bessere Vermarktungsperspektiven eröffnete. Nicht zuletzt mag auch eine - wenngleich wohl eher unbewußte - Scheu vor den weitreichenden Rechtswirkungen eines absoluten Stoffschutzes eine Rolle gespielt haben.²¹

Nicht vom Stoffschutzverbot erfaßt und mithin patentierbar waren hingegen Verfahren zur Herstellung von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln sowie Verfahren zur Herstellung von auf chemischem Weg hergestellten Stoffen.²² Als Begründung dafür, daß einerseits zwar das Stoffschutzverbot bestand, andererseits auf die Herstellung derartiger Stoffe gerichtete Verfahrenspatente jedoch als zulässig erachtet wurden, ist

¹⁹ BS (RPA) Mitt 1934, 19, 20

²⁰ vgl. *Busse* 4. Auflage 1972, § 1 Rdn 54

²¹ in der Tat ist zu konzederen, daß sich der absolute Stoffschutz angesichts seiner umfassenden Schutzwirkungen bisweilen auch heutzutage als nicht unproblematisch erweist

²² *Busse* § 1 Rdn 120

anzuführen, daß die Beteiligten angeregt werden sollten, neue und bessere, beispielsweise preiswertere Verfahren zur Herstellung der betreffenden Stoffe aufzufinden,²³ wodurch den Interessen der Volkswohlfahrt und der Gesundheitspflege gedient werden konnte.

Allerdings führte das Stoffschutzverbot in Verbindung mit der Möglichkeit, auf die Herstellung derartiger Stoffe gerichtete Verfahrenspatente zu erlangen, zu einer Vielzahl von Patentanmeldungen aller denkbaren Herstellungsverfahren, so daß im Laufe der Zeit die Notwendigkeit einer Entlastung des Deutschen Patentamts gesehen wurde.²⁴ Auch hatten Erfahrungen in Ländern, in denen es kein Stoffschutzverbot gab, gezeigt, daß die Gefahren, mit denen das Stoffschutzverbot begründet wurde, nicht bestanden oder anders abgewehrt werden konnten,²⁵ beispielsweise im Wege einer Zwangslizenz.

Begünstigt wurde die Abschaffung des Stoffschutzverbots letztlich auch durch das Europäische Übereinkommen über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts, das sogenannte Straßburger Patentübereinkommen vom 27. November 1963.²⁶ Obwohl das Straßburger Patentübereinkommen erst im Jahre 1976 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde, wurde sein Inhalt durchaus bereits vor 1976 bei der Durchführung von Patentrechtsreformen berücksichtigt. So zeigt sich ein diesbezüglicher Einfluß des Straßburger Patentübereinkommens etwa im sogenannten "Vorabgesetz", das heißt im Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967,²⁷ mit dessen Inkrafttreten in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit geschaffen wurde, für Nahrungs-, Genuß- und Arzneimittel sowie für auf chemischem Wege hergestellte Stoffe neben Verfahrensschutz auch Erzeugnisschutz in Form sogenannter Stoffpatente zu erhalten.

²³ BGH GRUR 1975, 425 - Metronidazol

²⁴ vgl. *Busse* 4. Auflage 1972, § 1 Rdn 54

²⁵ *Bernhardt/Kraßer* S. 60

²⁶ Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen), BIPMZ 1964, 372 f

²⁷ BGBl I 1967, 953

Derartige Stoffpatente gewähren einen absoluten Schutz, das heißt es besteht keine Zweckbindung für auf chemischem Weg hergestellte Stoffe.²⁸ Mithin ist der Patentschutz nicht auf die offenbarte Verwendung begrenzt, sondern umfaßt jedweden gewerbsmäßigen Gebrauch, unabhängig davon, ob eine derartige Verwendung erkannt worden ist oder nicht.²⁹

2.1.4 Mittel

Mittelpatente bzw. Mittelansprüche, die beispielsweise die Form "Insektenvertilgungsmittel, aufweisend den Wirkstoff X" haben, wurden während der Geltung des sogenannten Stoffschutzverbots bis zum 1. Januar 1968 als zulässig erachtet, wobei der Schutzbereich jedoch als durch das Stoffschutzverbot begrenzt angesehen wurde.³⁰

Auch nach Aufhebung des Stoffschutzverbots durch das Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967³¹ hat der Bundesgerichtshof für einen einen chemischen Stoff betreffenden Anmeldungsgegenstand neben Patentansprüchen, die auf den Stoff und dessen Herstellung gerichtet sind, einen Mittelanspruch zugelassen,³² wobei letzterer zur Gewährleistung einer Art Rückzugsposition dient, sofern sich später ergibt, daß lediglich der Stoff als Mittel patentfähig ist.³³

Es ist bei Mittelpatenten also prinzipiell eine Unterscheidung dahingehend zu treffen, ob der beanspruchte Stoff neu und erfinderisch ist. Sofern dies der Fall ist, ist die Angabe "Mittel für ..." lediglich als eine Funktionsangabe anzusehen, die den Schutzbereich des zugrunde liegenden Erzeugnispatents nicht einschränken kann.³⁴

²⁸ BGH GRUR 1972, 541 - Imidazoline; BGH GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus; GBK ABIEPA 1990, 93, 104 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III

²⁹ BGH GRUR 1972, 541 - Imidazoline; BGH GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus; GBK ABIEPA 1990, 93, 104 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III

³⁰ BGH GRUR 1970, 361, 363 - Schädlingsbekämpfungsmittel

³¹ BGBl I 1967, 953

³² vgl. *Busse* § 1 Rdn 139, § 34 Rdn 90

³³ BGH GRUR 1970, 601 - Fungizid

³⁴ BGH GRUR 1977, 212, 213 - Piperazinoalkylpyrazole; BGH GRUR 1979, 149, 150 f - Schießbolzen

Wenn hingegen keine Neuheit oder keine Erfindungshöhe vorliegt, so kann sich hinter dem Mittelpatent bzw. hinter dem Mittelanspruch in Wirklichkeit ein Verwendungs- oder Anwendungspatent verbergen.³⁵ In letzterem Falle ist nicht in der Bereitstellung des Gegenstands, mit dem der technische Effekt erzielt wird, der Grund für die Patenterteilung zu sehen, sondern gerade in einer bestimmten Zweckverwirklichung, beispielsweise in der Behandlung oder in der Prophylaxe einer bestimmten Krankheit, die einen wesentlichen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet.³⁶

Hinsichtlich der Mittelansprüche ist generell zu beobachten, daß deren Bedeutung seit Aufhebung des Stoffschutzverbots durch das Patentgesetz 1968 abgenommen hat,³⁷ wobei die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Mittelansprüchen eher kritisch gegenübersteht und sie im Ergebnis sogar ablehnt.³⁸

2.2 Verfahrenspatente

2.2.1 Herstellungsverfahren

Beim Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsmaterialien bzw. der Ausgangsstoffe sowie der Art und der zeitlichen Aufeinanderfolge der Einwirkungen auf diese Materialien bzw. Stoffe zum Erhalt eines definierten Endprodukts.³⁹ Hierbei können Herstellungsverfahren verschiedenster Art sein, das heißt sie können mechanische, physikalische, biologische oder chemische Maßnahmen zum Gegenstand haben; wesentlich ist nur, daß auf ein "Substrat",

³⁵ vgl. *Maikowski* GRUR 1977, 200 ff

³⁶ BGH GRUR 1987, 794 - Antivirussmittel; BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung; BPatGE, 30, 45

³⁷ BGH GRUR 1972, 638, 640 - Aufhellungsmittel; BGH GRUR 1982, 548, 549 - Sitosterylglykoside

³⁸ vgl. *Busse* § 1 Rdn 140

³⁹ BGH GRUR 1966, 249, 250 - Suppenrezept; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle; Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279

beispielsweise ein Ausgangswerkstück oder einen Ausgangswerkstoff, technisch zum Zwecke der Veränderung eingewirkt und ein Erzeugnis hervorgebracht wird.⁴⁰

Zu unterscheiden sind Herstellungsverfahren hierbei dahingehend, ob sich die Herstellung auf die äußere Formgebung oder Formgestaltung eines Erzeugnisses bezieht oder ob die Art der inneren stofflichen Beschaffenheit von Bedeutung ist. Zu ersterer Fallgruppe gehören beispielsweise in Abgrenzung zu den "Arbeitsverfahren" das Fräsen, das Schmieden, das Lochen, das Auspressen, das Ziehen, das Stanzen und das Schweißen.⁴¹ Ist für die Herstellung von Erzeugnissen hingegen - auch - die innere stoffliche Beschaffenheit des verwendeten Materials von Bedeutung, so können Gegenstand von Herstellungsverfahren auch Erzeugnisse sein, die nicht durch eine bestimmte Gestalt festgelegt sind. Man spricht in diesem Fall von "Stoffen", die fest, flüssig oder gasförmig sein können und vor allem auf chemischem Weg, aber auch auf mechanischem oder physikalischem Weg hergestellt werden.⁴²

In bezug auf die Herstellungsverfahren gilt es noch anzumerken, daß sich bei diesen nicht selten die Frage nach der Patentfähigkeit stellt. Handelt es sich bei dem Herstellungsverfahren etwa um ein einfaches Mischverfahren, so ist dieses nicht grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgenommen. Der Bundesgerichtshof hat die Anweisung, einen Stoff zusammen mit einem anderen Stoff zu verwenden, als Mischverfahren zur Herstellung eines Gemisches oder einer Verbindung, die dem Gebrauch zugeführt werden, und mithin als Herstellungsverfahren angesehen.⁴³ Bei derartigen einfachen Mischverfahren kann sich die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit aus der Wahl der zu mischenden Ausgangsstoffe und aus den überraschenden vorteilhaften Eigenschaften der Produkte der Mischverfahren ergeben.

Allerdings kann realistischere Weise eine Patentfähigkeit wohl nur in Betracht kommen, wenn das einfache Mischverfahren zur Herstellung neuer und wertvoller Stoffe

⁴⁰ *Fromme* BIPMZ 1952, 254, 257; BPatGE 8, 136, 138; BPatGE 19, 116, 117

⁴¹ BPatGE 8, 136, 139

⁴² *Benkard* § 1 Rdn 30

⁴³ BGH GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta

(Gemische) führt und wenn in der Auswahl der Ausgangsstoffe eine erfinderische Leistung liegt, das heißt wenn sich ein überraschender, vom Fachmann nicht ohne weiteres vorhersehbarer technischer, therapeutischer oder sonstiger Effekt der Endprodukte ergibt. Demzufolge können Herstellungsverfahren, die zu bekannten oder naheliegenden Erzeugnissen führen, als schutzfähig nur dann in Betracht kommen, wenn die Auswahl der Ausgangsstoffe und/oder die Arbeitsweise als solche gegenüber bekannten Herstellungsverfahren neu und erfinderisch sind.⁴⁴

2.2.2 Arbeitsverfahren

Von den Herstellungsverfahren zu unterscheiden sind die sonstigen Arbeitsverfahren, die nicht auf das Hervorbringen eines Erzeugnisses gerichtet sind⁴⁵ oder die nicht die Veränderung eines bereits bestehenden Objekts zum Ziel haben;⁴⁶ vielmehr sind Patente für Arbeitsverfahren durch die Einwirkung auf ein Substrat (= Ausgangsmaterial) zur Erreichung eines bestimmten Arbeitsziels gekennzeichnet, ohne daß dabei ein Erzeugnis hervorgebracht oder das Substrat verändert würde.⁴⁷ Abstrahiert bedeutet dies, daß es sich bei einem Arbeitsverfahren um eine technische Betätigung handelt, 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.⁴⁸

Als Beispiele für Arbeitsverfahren seien an dieser Stelle das Fördern, das Messen, das Ordnen, das Reinigen, das Wenden sowie das Zählen genannt.⁴⁹ In Betracht kommen des weiteren auch analytische und diagnostische Untersuchungsverfahren,⁵⁰ das Auswerten statistischer Angaben,⁵¹ Sortierverfahren⁵² sowie die Einwirkung auf

⁴⁴ vgl. *Benkard* § 1 Rdn 30

⁴⁵ BPatG Mitt 1976, 239

⁴⁶ Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279; TBK GRUR Int 1988, 941, 942

⁴⁷ BPatGE 8, 136, 139; BPatG Mitt 1976, 238

⁴⁸ BPatG Mitt 1971, 156

⁴⁹ *Schulte* § 1 Rdn 92

⁵⁰ BPatGE 2, 1, 2; BS (RPA) Mitt 1930, 195, 196

⁵¹ RG GRUR 1936, 164 - Lochkarten

⁵² BPatG Mitt 1971, 156

Speicherzellen eines Datenverarbeitungssystems.⁵³ Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung können auch Patente, die durch die Anwendung des Verfahrens auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeichnet sind, als für ein Arbeitsverfahren statthaft angesehen werden.⁵⁴

Ergänzend sei bereits an dieser Stelle in bezug auf die Arbeitsverfahren bemerkt, daß diese es oftmals erfordern, auch Vorrichtungsmerkmale zur Definition der Verfahrensschritte heranzuziehen.⁵⁵

2.2.3 Abgrenzung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren

Nicht selten fällt die Abgrenzung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren schwer. Zwar kann die Frage, ob es sich um ein Herstellungsverfahren oder um ein Arbeitsverfahren handelt, durchaus daran festgemacht werden, ob als Verfahrensergebnis ein Erzeugnis vorliegt oder nicht, jedoch ist auch in bezug auf das Vorliegen eines derartigen Verfahrenserzeugnisses die Unterscheidung zwischen Herstellen und Bearbeiten bisweilen nicht einfach, wie anhand dreier Beispiele kurz veranschaulicht werden soll:

Betrachtet man beispielsweise ein Pumpverfahren zur Evakuierung eines Glaskolbens, so erhebt sich zunächst die Frage, ob ein Herstellungsverfahren oder ein Arbeitsverfahren vorliegt. Während für ersteres bei einem Pumpverfahren spricht, daß als Ergebnis ein evakuierter Glaskolben vorliegt, weist das Pumpverfahren insofern auch Elemente eines Arbeitsverfahrens auf, als auf den bereits existierenden, vor Verfahrensbeginn noch mit Luft gefüllten Glaskolben mit dem Arbeitsziel eingewirkt wird, ihn in einen (weitestgehend) luftleeren Zustand zu versetzen. Die Entscheidung dahingehend, ob nun das Pumpverfahren ein Herstellungsverfahren oder ein Arbeitsverfahren ist, wird mithin davon abhängen, welche Bedeutung dem evakuierten

⁵³ BPatG Mitt 1976, 239; BPatG Mitt 1977, 133; aA BPatGE 8, 136

⁵⁴ BGH GRUR 1960, 483, 484 - Polsterformkörper; BGH GRUR 1962, 577, 580 - Rosenzüchtung

⁵⁵ TBK GRUR Int 1988, 941, 942

Glaskolben als einem durch das Pumpverfahren hervorgebrachten Erzeugnis beigemessen wird. Naturgemäß spielt in diesem Zusammenhang bei der Kategorisierung des Pumpverfahrens im Zusammenhang mit dem evakuierten Glaskolben auch die Frage eine Rolle, ob der eigentliche Kern der Erfindung in den Maßnahmen zur Evakuierung oder in der Bereitstellung eines (beispielsweise besonders hochgradig) evakuierten Glaskolbens zu sehen ist.

Als weiteres Beispiel sei ein Polierverfahren genannt, bei dem die Arbeitsfläche eines Tisches poliert wird. Hierbei handelt es sich wohl unstreitigerweise um ein Arbeitsverfahren, denn durch das Polieren wird auf den Tisch eingewirkt; zwar ist auch hier insofern ein Ergebnis des Verfahrens gegeben, als die Arbeitsfläche des Tisches nach Abschluß des Verfahrens in einem veränderten Zustand ist, jedoch wird man schwerlich davon sprechen können, daß es sich bei dem (polierten) Tisch um ein Erzeugnis des Polierverfahrens handelt, so daß die Grenze, ab der das Bearbeiten zum Herstellen wird, im Falle des (polierten) Tisches nicht überschritten sein dürfte.⁵⁶

Schließlich sei exemplarisch noch das Gefriertrocknen (Lyophilisieren) aufgeführt, das sicherlich insofern Aspekte eines Arbeitsverfahrens beinhaltet, als im Rahmen des Trocknungsprozesses auf den Ausgangsrohstoff eingewirkt wird. Allerdings weist das Gefriertrocknen auch Elemente eines Herstellungsverfahrens auf, denn durch die Veränderung des Substrats wird ein Erzeugnis, beispielsweise in Form von gefriergetrocknetem Tee, hervorgebracht. Somit sollte es sich beim Gefriertrocknen im Ergebnis um eine Mischform aus Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren handeln,⁵⁷ was zwar für die prinzipielle Patentierbarkeit unschädlich ist, jedoch bei der Frage nach den Schutzwirkungen des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG von Bedeutung sein kann.

Letztendlich wird die Unterscheidung, ob ein Verfahrenserzeugnis vorliegt oder nicht, sowohl an der qualitativen als auch an der quantitativen Relevanz der Einwirkung auf das zu bearbeitende Medium festzumachen sein, das heißt der Grad der Einwirkung

⁵⁶ anders gelagert ist der Fall allerdings dann, wenn ein abschließendes Polieren Teil eines Verfahrens zur Neuherstellung eines Tisches ist

⁵⁷ insoweit aA *Schulte* § 1 Rdn 92

fungiert als Entscheidungskriterium dafür, ab wann das Bearbeiten zum Herstellen wird. Hieraus läßt sich folgern, daß reine Meß- oder Prüfverfahren, die ja durchaus auch an einem Medium vorgenommen werden können, im Regelfall kein Verfahrenserzeugnis hervorbringen.

Anders kann der Sachverhalt jedoch gelagert sein, wenn ein Reparaturverfahren vorliegt. Zwar wird auch dieses üblicherweise kein Verfahrenserzeugnis nach sich ziehen, denn eine Reparatur kommt üblicherweise gerade keiner (Neu-)Herstellung gleich. Allerdings ist zu bedenken, daß es auch Verfahren gibt, bei denen aus im Grunde genommen unbrauchbaren Resten oder Teilen das ursprüngliche Erzeugnis wiederhergestellt wird;⁵⁸ in diesen Fällen ist das "Reparaturverfahren" nicht nur im Einzelfall, sondern seiner Art nach so konzipiert, daß es einem Herstellungsverfahren gleichkommt, so daß das neugewonnene Erzeugnis gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ durchaus am Verfahrensschutz teilnehmen kann.

2.2.4 Anwendungs- oder Verwendungspatente

2.2.4.1 Definition

Anwendungs- oder Verwendungspatente werden für Anwendungs- oder Verwendungserfindungen erteilt, die dann vorliegen, wenn eine neue Funktion einer bekannten Sache oder eines bekannten Verfahrens erkannt wird und wenn demgemäß das bekannte Mittel oder das bekannte Verfahren für einen neuen Zweck angewendet oder verwendet wird, so daß die Verwendungserfindung eine bestimmte Brauchbarkeit der Sache oder des Verfahrens aufzeigt.⁵⁹

⁵⁸ man denke etwa an das Recycling von Weißblechdosen

⁵⁹ RG 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

2.2.4.2 Historische Entwicklung

Die Patentkategorie des Anwendungs- oder Verwendungspatents als solche ist bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt.⁶⁰

Im Zuge des Versuchs einer systematischen Einordnung hat der Bundesgerichtshof in den fünfziger und sechziger Jahren die Auffindung einer weiteren Funktionsmöglichkeit einer bekannten Vorrichtung jedenfalls dann als patentfähige "Funktionserfindung" angesehen, wenn der Vorrichtung eine von der bekannten Vorrichtung abweichende, der neuen Funktion angepaßte einfachere und wirksamere Gestaltung gegeben wurde.⁶¹ Der Bundesgerichtshof hat dies später auf bekannte Verfahren ausgedehnt und in der Entwicklung einer neuen Brauchbarkeit beispielsweise dann eine patentwürdige Erfindung gesehen, wenn die Verwendung einer Vorrichtung für einen ganz neuen technischen Zweck erschlossen wird oder ein bisher nur zufällig oder unbewußt erzielter Erfolg nunmehr bewußt und planmäßig erreicht werden kann,⁶² wobei der besondere Verwendungszweck der Lehre einen technisch verwertbaren Sinn⁶³ oder Erfindungsrang geben konnte.⁶⁴

In bezug auf den vom Bundesgerichtshof gewählten Begriff der "Funktionserfindung" ist allerdings zu bemerken, daß auch der Bundesgerichtshof diesen Begriff nicht konsistent verwendet hat und beispielsweise bereits in der Entscheidung "Holzschutzmittel" aus dem Jahre 1954 vom "Verwendungspatent" gesprochen hat.⁶⁵ Auch in der Literatur erfreute sich der Begriff der "Funktionserfindung" insofern nicht ungeteilter Zustimmung, als beispielsweise der damalige Präsident des Bundespatentgerichts von der "Legende der Funktionserfindung" sprach und zu dem Ergebnis kam, daß es der besonderen Patentkategorie der "Funktionserfindung" nicht bedürfe.⁶⁶

⁶⁰ RG BIPMZ 1898, 22 - Entfärben von Glasmasse; RPA Mitt 1930, 326, 327

⁶¹ RG BIPMZ 1898, 22 - Entfärben von Glasmasse; RPA Mitt 1930, 326, 327

⁶² BGH Liedl 1961/1962, 618, 636 - Zerspaner

⁶³ BGH GRUR 1960, 542, 544 - Flugzeugbetankung I

⁶⁴ BGH GRUR 1962, 83, 85 - Einlegesohle

⁶⁵ BGH GRUR 1954, 584 - Holzschutzmittel

⁶⁶ Weiss GRUR 1966, 113

2.2.4.3 Einordnung in eine Patentkategorie

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion, die heutzutage allerdings keine große Rolle mehr spielt, erhebt sich die Frage, welcher Patentkategorie die Anwendungs- oder Verwendungserfindung zuzuordnen ist. Als denkbare Patentkategorien kommen in diesem Zusammenhang sowohl die Verfahrenserfindung als auch ein - wenn auch eingeschränkter - Sachschutz in Frage.

Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Patentkategorien ist hierbei in der Praxis nicht immer ganz einfach und kann, beispielsweise wenn ein bekanntes Erzeugnis unmittelbar einem neuen, ungewöhnlichen Zweck zugeführt wird, letztendlich sogar von der sprachlichen Ausformulierung des Schutzbegehrens abhängen, wobei es auch eine Rolle spielt, ob auf die geläufige oder auf die veränderte Funktionalität des Gegenstands abgestellt wird. Hierbei ist zu beachten, daß die Frage, welcher Patentkategorie die Anwendungs- oder Verwendungserfindung zuzuordnen ist, nicht nur rein formalistischer Natur ist, sondern durchaus eine praktische Rolle spielt, beispielsweise wenn eine nachträgliche Beschränkung eines Patents vorgenommen wird. Auch die Tatsache, daß der Verfahrensschutz gemäß § 2 Nr 3 GbmG im Gebrauchsmusterrecht ausgeschlossen ist, läßt der entsprechenden sprachlichen Ausformulierung einer Anwendungs- oder Verwendungserfindung eine erhebliche Bedeutung zukommen.

Analysiert man in diesem Zusammenhang die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Anwendungs- oder Verwendungserfindung in den vergangenen beiden Jahrzehnten, so fällt auf, daß sich auch der Bundesgerichtshof mit einer konkreten Einordnung schwertut, wobei er seit den achtziger Jahren offenbar dazu neigt, den auf die Verwendung einer Sache bzw. eines Erzeugnisses gerichteten Verwendungsanspruch als Verfahrensanspruch anzusehen, weil dieser auf den zweckgerichteten Einsatz einer Sache bzw. eines Erzeugnisses zu der geschützten Verwendung gerichtet ist. Allerdings kann der Verwendungsanspruch nach höchstrichterlicher Auffassung nicht schlechterdings dem auf die Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache ausgerichteten Herstellungsverfahren zugeordnet werden; demzufolge ist das Ziel von

Verwendungspatenten ein abstrakter Handlungserfolg, der in der Regel kein "unmittelbar hergestelltes Erzeugnis" im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ ist.⁶⁷

Untersucht man nun, wodurch eine Anwendungs- oder Verwendungserfindung in ihrem Wesensgehalt bestimmt ist, so ist sicherlich von Bedeutung, daß die eigentliche Handlungsanweisung bei einer Anwendungs- oder Verwendungserfindung im Grunde genommen eher inhaltsarm ist,⁶⁸ besteht sie doch im wesentlichen darin, ein Mittel mit einer neuen Funktion oder Wirkung, mit einem neuen Effekt oder Zweck zu verknüpfen. So geht beispielsweise aus der Entscheidung "Antivirusmittel"⁶⁹ hervor, daß der Bundesgerichtshof bei Anwendungs- oder Verwendungspatenten den technischen Effekt als den Patentschutz konstituierend und gleichzeitig begrenzend versteht, das heißt der technische Effekt spielt nicht nur eine im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu beachtende Rolle, sondern er gehört als von Anfang an zu offenbarendes Ziel der Anwendungs- oder Verwendungslehre zu einem unverzichtbaren Bestandteil dieser Lehre und ist dieser immanent. Aus diesem Grund ist der Schutz von Anwendungs- oder Verwendungspatenten zweckgebunden, das heißt auf die Erreichung des Effekts bezogen und dadurch begrenzt.⁷⁰ In diesem Zusammenhang ist bei Anwendungs- oder Verwendungserfindungen jedoch dahingehend zu differenzieren, ob sich der neue Effekt oder Zweck ohne einen Umbau oder eine Umgestaltung des zugrunde liegenden Mittels, das heißt des Gegenstands oder des Stoffes, verwirklichen läßt oder nicht. Während etwa bei einem Arzneimittel eine Veränderung im Körper des Menschen oder des Tiers stattfindet, sollte der neue Effekt oder Zweck bei außerhalb des chemischen Bereichs angesiedelten Erzeugnissen ohne Umbau oder Umgestaltung für einen entsprechenden Verwendungsschutz erzielbar sein.⁷¹

⁶⁷ BGH GRUR 1972, 638 - Aufhellungsmittel; BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdübel; Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279

⁶⁸ mit dieser Feststellung soll im Einzelfall die jeweilige erfinderische Leistung in keiner Form herabgewürdigt werden

⁶⁹ BGH GRUR 1987, 794, 796 - Antivirusmittel

⁷⁰ *Bruchhausen* Festschrift Preu 1988, 3, 11 f; vgl auch BPatG BIPMZ 1989, 166

⁷¹ BGH GRUR 1956, 77 - Rödeldraht I; BGH GRUR 1979, 149 - Schießbolzen

Wie bereits angedeutet, ist die Neuheit der angegebenen Anwendung oder Verwendung für die Patentfähigkeit essentiell. Hierbei kann gemäß § 3 I PatG die Neuheit der Anwendung oder Verwendung als gegeben betrachtet werden, wenn die offenbarte Funktion oder Wirkung, der offenbarte Effekt oder Zweck der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich gemacht worden waren, wobei für die Neuheit die Angabe des neuen Zwecks, beispielsweise eines neuen funktionellen technischen Merkmals genügt.

Hingegen kann die verwendete Sache selbst durchaus bekannt sein, ebenso ihre Verwendung zu anderen Zwecken;⁷² sogar selbst dann, wenn die bekannte Verwendung und die neue Verwendung in technisch gleicher Weise realisiert werden, ist die Neuheit der neuen Verwendung nicht berührt.⁷³

2.2.4.4 Inhärenzdoktrin

Einer besonderen Betrachtung bedarf der Fall, daß die Verwendung einer Sache - wenn auch für einen anderen Zweck als den beanspruchten - im Stand der Technik bereits beschrieben ist und diese vorveröffentlichte Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung hat. Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat sich in zwei Entscheidungen⁷⁴ mit dieser sogenannten "Inhärenzdoktrin" auseinandergesetzt und festgestellt, daß es im Zusammenhang mit Art 54 II EPÜ darum ginge zu entscheiden, was der Öffentlichkeit "zugänglich gemacht" worden ist, und nicht darum, was in dem beispielsweise durch eine frühere schriftliche Beschreibung oder eine frühere Benutzung (Vorbenutzung) zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag.

⁷² BGH BIPMZ 1973, 257 - selektive Herbizide; BPatGE 30, 45

⁷³ BGH GRUR 1983, 729 - Hydropyridin mit Anm von *Klöpsch*; GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III; GBK ABIEPA 1990, 114 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER; TBK ABIEPA 1989, 74; TBK ABIEPA 1991, 561

⁷⁴ GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III; GBK ABIEPA 1990, 114 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

In diesem Zusammenhang führt die Große Beschwerdekammer des weiteren aus, daß nach dem Europäischen Patentübereinkommen eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund sei, um die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterschieden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPÜ vom früheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stelle sich die Frage der "Inhärenz" im Zusammenhang mit Art 54 EPÜ als solche nicht; etwaige ältere Rechte aus einer Vorbenutzung einer Erfindung seien Sache des nationalen Rechts.

Analysiert man die vorstehende Auffassung der Großen Beschwerdekammer, so hat diese insbesondere zweierlei Konsequenzen:

Zum einen ist der doch recht formalistische Hinweis auf Art 54 EPÜ zu nennen, der insofern nicht frei von jeglicher Problematik ist, als zwar der Neuheitsbegriff im Wortlaut des § 3 I PatG und des Art 54 I, II EPÜ iVm Art 89 EPÜ sprachlich identisch ausgestaltet ist; de facto ist jedoch zu konstatieren, daß zwischen der praktischen Handhabung des Neuheitsbegriffs im deutschen Patentrecht und im europäischen Patentrecht signifikante Unterschiede bestehen,⁷⁵ die im Ergebnis nicht ohne Auswirkungen im Hinblick auf die vorstehend genannte "Inhärenzdoktrin" bleiben können und wohl der Grund für eine relativ liberale Erteilungspraxis des Europäischen Patentamts in bezug auf Patentanmeldungen sein dürften, in denen die Verwendung einer Sache für einen anderen Zweck als im Stand der Technik beschrieben beansprucht wird, auch wenn die beanspruchte Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die vorveröffentlichte Verwendung hat.

Angesichts der potentiellen Rechtsfolgen gravierender erscheint jedoch die drohende Gefahr der Verletzung eines Patents mit jüngerem Zeitrang für denjenigen, der eine früher beschriebene Verwendung benützt. An dieser Stelle begnügt sich die Große

⁷⁵ vgl hierzu etwa Rogge GRUR 1996, 931, 934; Rogge GRUR Int 1998, 186

Beschwerdekammer in ihren vorstehend zitierten Entscheidungen⁷⁶ mit dem - etwas lapidar anmutenden - Hinweis, daß sich zu den Verletzungsproblemen aus der Entscheidung G 5/83⁷⁷ bzw. aus der Entscheidung G 1/83⁷⁸ im medizinischen Bereich ähnliche Probleme ergeben würden.

Ohne einer Diskussion zur zweiten medizinischen Indikation vorgreifen zu wollen, kann man wohl zu dem Ergebnis gelangen, daß Verwendungspatente für unterschiedliche Zwecke bei gleicher technischer Realisierung ebenso wie Patente für mehrere medizinische Indikationen relativ schwierig durchsetzbar sind, ohne daß jedoch deren Neuheit in irgendeiner Form davon berührt wäre.

2.3 Auf Verfahrensanspruch Bezug nehmender Vorrichtungsanspruch

2.3.1 Problemstellung

Nicht selten liegt in Patentanmeldungen oder Patenten ein Verfahrensanspruch und ein auf den Verfahrensanspruch Bezug nehmender Vorrichtungsanspruch vor, wobei letzterer dann als "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ..." oder in ähnlicher Weise formuliert ist.⁷⁹ In derartigen Fällen erhebt sich die Frage, ob es sich bei dem Vorrichtungsanspruch um einen nebengeordneten Anspruch oder um einen Unteranspruch handelt.

⁷⁶ GBK ABIEPA 1990, 93, 112 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III; GBK ABIEPA 1990, 114, 124 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

⁷⁷ GBK ABIEPA 1985, 64 - zweite medizinische Indikation/EISAI mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

⁷⁸ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

⁷⁹ von *Rospatt* GRUR 1985, 740

2.3.2 Nebengeordneter Anspruch oder Unteranspruch

2.3.2.1 Nebengeordneter Anspruch

Hierbei ist der Begriff "nebengeordneter Anspruch" oder "Nebenanspruch" dahingehend zu verstehen, daß Nebenansprüche eine vom Hauptanspruch unabhängige und selbständige, jedoch über das Erfordernis der Einheitlichkeit mit dem Hauptanspruch verknüpfte Erfindung enthalten, wobei die Nebenansprüche selbständig auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen sind.⁸⁰ Dies gilt im übrigen auch, wenn die Nebenansprüche durch Rückbeziehungen mit anderen Patentansprüchen verknüpft sind, selbst wenn dies innerhalb derselben Patentkategorie geschieht, wobei in diesem Fall die eine Anspruchskategorie nicht ohne weiteres auf die andere Anspruchskategorie zurückstrahlt.⁸¹

Formal definiert ist der nebengeordnete Anspruch in § 4 V PatAnmV:⁸² Hiernach kann eine Patentanmeldung mehrere unabhängige Patentansprüche (Nebenansprüche) enthalten, soweit der Grundsatz der Einheitlichkeit gemäß § 34 V PatG gewahrt ist, wobei, wie im Hauptanspruch, auch in jedem Nebenanspruch die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben sind.⁸³ Des Weiteren ist zu beachten, daß der Nebenanspruch nicht notwendigerweise eine Bezugnahme auf mindestens einen der vorangehenden Patentansprüche enthalten muß; dies ist jedoch möglich, wodurch naturgemäß die formale Abgrenzung des Nebenanspruchs zum Unteranspruch erschwert wird.

2.3.2.2 Unteranspruch

Im Gegensatz dazu können zu jedem Haupt- bzw. Nebenanspruch ein oder mehrere Patentansprüche (Unteransprüche) aufgestellt werden, die sich auf besondere

⁸⁰ vgl. *Busse* § 1 Rdn 109

⁸¹ TBK 19. Mai 1987 T 251/85

⁸² Zweite Verordnung zur Änderung der Patentanmeldeverordnung (PatAnmV), BIPMZ 1990, 214

⁸³ § 4 IV PatAnmV

Ausführungsarten der Erfindung beziehen und eine Bezugnahme auf mindestens einen der vorangehenden Patentansprüche enthalten müssen.⁸⁴ Es handelt sich mithin um abhängige Patentansprüche, wobei der übergeordnete Patentanspruch die eigentliche Erfindung enthält, deren zweckmäßige Ausgestaltung Inhalt eines Unteranspruchs sein kann. Daraus folgt, daß ein Unteranspruch grundsätzlich nichts Erfinderisches, sondern nur Zweckmäßiges enthalten sollte.⁸⁵

In Literatur⁸⁶ und Rechtsprechung wird hinsichtlich der Unteransprüche eine Einteilung in sogenannte echte und unechte Unteransprüche vorgenommen. Hierbei enthält ein echter Unteranspruch eine Ausgestaltung ohne eigenen erfinderischen Gehalt, das heißt der echte Unteranspruch fügt dem Erfindungsgedanken des Haupt- oder Nebenanspruchs etwas hinzu, ohne den Erfindungsgedanken zu verlassen.⁸⁷ Voraussetzung für das Vorliegen eines echten Unteranspruchs ist hierbei neben der Rückbeziehung⁸⁸ auf einen oder mehrere der vorangehenden Patentansprüche und neben der gleichen Kategorie von Haupt- bzw. Nebenanspruch und Unteranspruch das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung im Haupt- bzw. Nebenanspruch, auf den sich der Unteranspruch bezieht. Schließlich darf der Gegenstand eines echten Unteranspruchs weder eine eigene, Haupt- bzw. Nebenansprüchen vorbehaltene Erfindung⁸⁹ noch eine platte Selbstverständlichkeit sein.⁹⁰

Im Gegensatz dazu enthält ein unechter Unteranspruch entgegen § 4 VI PatAnmV materiell einen selbständigen Erfindungsgedanken in der Form eines abhängigen Patentanspruchs, der in einen Haupt- oder Nebenanspruch umzuformulieren und eigenständig auf Patentfähigkeit zu prüfen ist, sofern sich der Patentschutz auf diese selbständige Erfindung erstrecken soll.

⁸⁴ § 4 VI PatAnmV

⁸⁵ vgl. *Schulte* § 35 Rdn 70

⁸⁶ vgl. etwa *Lindenmaier* Mitt 1955, 107

⁸⁷ RGZ 158, 385, 387 - Leitungswählerschaltung

⁸⁸ vgl. *Kockläuner* Mitt 1987, 210; *Werner* Mitt 1988, 103

⁸⁹ BPatGE 25, 112

⁹⁰ BGH GRUR 1954, 317 - Leitbleche I; BGH GRUR 1955, 476 - Spülbecken; BPatG BIPMZ 1986, 262

2.3.2.3 Höchstrichterliche Auffassung

Kommt man nun auf die Diskussion der Frage zurück, ob es sich bei einem auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmenden Vorrichtungsanspruch um einen nebengeordneten Anspruch oder um einen Unteranspruch handelt, so fällt auf, daß selbst die höchstrichterliche Rechtsprechung bei vergleichbar gelagerten Konstellationen nicht zu einer einheitlichen Aussage gelangt:

In zwei Nichtigkeitsberufungsurteilen⁹¹ ist ein auf einen Verfahrensanspruch rückbezogener Vorrichtungsanspruch wegen seiner im Rahmen dieser Arbeit noch zu diskutierenden unterschiedlichen Rechtsfolgen als nebengeordneter Anspruch eingeordnet worden. Hierbei wird in der erstgenannten Entscheidung⁹² aus der Einstufung des Vorrichtungsanspruchs als Nebenanspruch gefolgert, daß die für die Schutzfähigkeit von Unteransprüchen maßgebenden Voraussetzungen nicht genügten. Umso überraschender erscheint es dann, wenn der erkennende Senat gewissermaßen im selben Atemzug die Schutzfähigkeit dieses Nebenanspruchs damit begründet, daß unter den gegebenen Verhältnissen aus der Patentwürdigkeit des Verfahrensanspruchs ohne weiteres die Schutzfähigkeit des darauf rückbezogenen Vorrichtungsanspruchs folge, handelt es sich hierbei doch gerade um ein Kriterium, durch das sich der (echte) Unteranspruch auszeichnet, nämlich eine Ausgestaltung ohne eigenen erfinderischen Gehalt.

In zwei anderen Nichtigkeitsberufungsurteilen⁹³ hat der Bundesgerichtshof einen auf einen Verfahrensanspruch rückbezogenen Vorrichtungsanspruch als (echten) Unteranspruch eingestuft, weil dieser Vorrichtungsanspruch mehr als eine platte Selbstverständlichkeit enthalte. Diese Argumentation erscheint insofern bemerkenswert, als der Verfahrensanspruch und der Vorrichtungsanspruch per definitionem unterschiedlichen Anspruchskategorien zuzuordnen sind, so daß ein

⁹¹ BGH Liedl 1956-1958, 180, 190 - Feuerlöschung; BGH Liedl 1984-1986, 221 - Portionieren einer pastenförmigen Masse

⁹² BGH Liedl 1956-1958, 180, 190 - Feuerlöschung

⁹³ BGH Liedl 1965/1966, 77, 100 - Flaschenblasen; BGH Liedl 1967/1968, 543, 559 - Strangpreßverfahren

Abhängigkeitsverhältnis im Sinne eines Unteranspruchs *prima facie* gar nicht möglich erscheint, da ja die gleiche Kategorie von Hauptanspruch und Unteranspruch eine essentielle Voraussetzung für das Vorliegen eines (echten) Unteranspruchs ist.

Im Ergebnis trägt mithin sowohl im Falle der ersteren beiden Entscheidungen als auch im Falle der letzteren beiden Entscheidungen die Schutzfähigkeit des Verfahrensanspruchs auch die Schutzfähigkeit des auf den Verfahrensanspruch rückbezogenen Vorrichtungsanspruchs. Damit wäre allerdings immer noch nicht die Frage geklärt, welcher Rechtsnatur der auf den Verfahrensanspruch bezugnehmende Vorrichtungsanspruch ist respektive ob dieser Vorrichtungsanspruch trotz Zugehörigkeit zu einer vom Verfahrensanspruch verschiedenen Anspruchskategorie ein Unteranspruch des Verfahrensanspruchs sein kann.

2.3.3 Rechtsnatur

Bei der Diskussion dieser Frage ist zunächst zu berücksichtigen, daß ein auf einen Verfahrensanspruch rückbezogener Vorrichtungsanspruch dem Verfahren regelmäßig kein weiteres Verfahrensmerkmal hinzufügt oder die Verfahrenslehre ergänzt bzw. erweitert, sondern eben lediglich eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung beschreibt.⁹⁴ Enthält der Vorrichtungsanspruch eine technische Lehre, die nach den objektiven Gegebenheiten eine Vorrichtung beschreibt, so ist er auch nach seinem sachlichen Inhalt ein Vorrichtungsanspruch,⁹⁵ so daß Verfahrens- und Vorrichtungsanspruch verschiedenen Kategorien angehören. Diese Zugehörigkeit zu verschiedenen Patentkategorien erscheint in Anbetracht der unterschiedlichen Schutzwirkungen allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn der Stand der Technik durch das Patent nicht nur um ein neues und erfinderisches Verfahren, sondern eben auch um eine patentfähige Vorrichtung bereichert wird.

⁹⁴ von Rospatt GRUR 1985, 740, 741

⁹⁵ Benkard § 35 Rdn 72; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle; BPatGE 7, 15, 16; BPatGE 8, 136, 141 f; BPatG Mitt 1971, 156; TBK ABIEPA 1984, 309, 314

Die Patentfähigkeit der Vorrichtung wird nun jedoch bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Verfahrensanspruchs nicht automatisch mitgeprüft, sondern bedarf einer eigenständigen Untersuchung. Dies ist bei der Prüfung der Neuheit insofern unproblematisch, als die Neuheit des Verfahrens und die Neuheit der Vorrichtung unabhängig voneinander geprüft werden können. Im Gegensatz dazu kann jedoch das Tatbestandsmerkmal des Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit beim Vorrichtungsanspruch aus den gleichen Gründen zu bejahen sein, aus denen das Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit beim Verfahrensanspruch bejaht wird.⁹⁶

Mithin ist der Vorrichtungsanspruch regelmäßig als nebengeordneter Anspruch zu qualifizieren,⁹⁷ und zwar selbst dann, wenn das Prüfungs- und Erteilungsverfahren nicht eindeutig erkennen läßt, ob neben der Prüfung des Verfahrensanspruchs auf Patentfähigkeit amtlicherseits auch eine Prüfung des auf den Verfahrensanspruch rückbezogenen Vorrichtungsanspruchs auf Neuheit und Erfindungshöhe vorgenommen wurde. Hierbei sollte der durch Auslegung unter Berücksichtigung des technologischen Charakters der in dem Anspruch enthaltenen technischen Lehre zu ermittelnde objektivierte Wille der Erteilungsbehörde maßgebend sein, mit dem auf den Verfahrensanspruch bezugnehmenden Vorrichtungsanspruch einen Anspruch in der Patentkategorie der Erzeugnispatente zu erteilen.⁹⁸

Ein Sonderfall liegt dann vor, wenn die Vorrichtung als solche aus dem Stand der Technik bekannt ist und durch den auf den - neuen und erfinderischen - Verfahrensanspruch rückbezogenen Vorrichtungsanspruch demzufolge nur die Verwendung der an sich bekannten Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens geschützt werden soll.⁹⁹ Ähnlich ist der Fall gelagert, wenn das Patent im Erteilungsverfahren durch ausdrücklichen Verzicht des Patentanmelders oder durch ausdrückliche Beschränkung der Erteilungsbehörde auf die Verwendung der im Patentanspruch

⁹⁶ BGH Liedl 1956-1958, 180, 190 - Feuerlöschung; BGH Liedl 1984-1986, 221 - Portionieren einer pastenförmigen Masse

⁹⁷ *Benkard* § 14 Rdn 21; *Hesse* Mitt 1969, 246, 248; BPatG Mitt 1973, 32, 33

⁹⁸ BGH GRUR 1960, 483, 484 - Polsterformkörper

⁹⁹ BGH 13. Juli 1971 X ZR 44/68 - Bauwerksabdichtung; BGH GRUR 1979, 149, 150 - Schießbolzen; vgl auch *von Voß* Mitt 1975, 141, 148

angegebenen Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens beschränkt worden ist.¹⁰⁰ Schließlich sind hierunter auch die Fälle zu fassen, in denen eine nachträgliche Umdeutung der Patentkategorie vorzunehmen ist.¹⁰¹

Liegt mithin eine der vorgenannten Konstellationen vor, so enthält der Vorrichtungsanspruch eine nähere Ausgestaltung des Verfahrensanspruchs dahingehend, daß konkretisiert wird, mit welchem Arbeitsmittel das im Verfahrensanspruch angegebene Verfahren auszuführen ist, was eine noch genauere Beschreibung des Verfahrens beinhalten kann. Sogesehen erweist sich der auf den Verfahrensanspruch rückbezogene Vorrichtungsanspruch ausnahmsweise als ein Unteranspruch in derselben Patentkategorie,¹⁰² wobei allerdings eine Umdeutung oder zumindest eine Auslegung des Vorrichtungsanspruchs vorgenommen werden muß.

Betrachtet man diesen Aspekt von einem formal(istisch)en Standpunkt aus, so erscheint es problematisch, daß der Vorrichtungsanspruch, wenn man ihn denn zum echten Unteranspruch, das heißt zum abhängigen Patentanspruch umdeutet, alle Merkmale des zugehörigen Verfahrensanspruchs enthalten sollte, so wie dies beispielsweise in der Legaldefinition der Regel 29 IV EPÜ normiert ist. In diesem Zusammenhang erscheint es angesichts der sprachlich unterschiedlichen Formulierung von Verfahrensansprüchen und Vorrichtungsansprüchen in der Praxis jedenfalls nicht trivial, einen Vorrichtungsanspruch durch Auslegung oder durch Umdeutung unter das Dach eines Verfahrensanspruchs zu bringen, handelt es sich doch bei einem Verfahren um eine zeitlich ablaufende Maßnahme oder eine zeitliche Aufeinanderfolge von Maßnahmen ("daß ... wird"), wohingegen beim Vorrichtungsanspruch die räumliche Anordnung oder Beziehung verschiedener Merkmale der Erfindung zueinander definiert ist ("daß ... angeordnet ist"). Hier bietet jedoch beispielsweise die Formulierung "Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es mittels [Merkmale der Vorrichtung] durchgeführt wird" eine befriedigende Lösungsmöglichkeit, wobei der als

¹⁰⁰ Benkard § 14 Rdn 42; RG GRUR 1925, 1026, 1027 - Beregnungsanlage II; RG GRUR 1932, 859, 860 - Beregnungsanlage III; BGH GRUR 1988, 287, 289 - Abschlußblende

¹⁰¹ BGH GRUR 1967, 25, 27 - Spritzgußmaschine III; BGH GRUR 1967, 241, 242 - Mehrschichtplatte

¹⁰² vgl. von Rospat GRUR 1985, 740, 742

Verfahrensanspruch ausgelegte oder zum Verfahrensanspruch umgedeutete Vorrichtungsanspruch dann gewährbar ist, wenn er eine Ausgestaltung des übergeordneten Verfahrensanspruchs enthält und mehr als eine platte Selbstverständlichkeit angibt.

3 Änderung und Vermischung der Patentkategorien

3.1 Änderung der Patentkategorie

Bei der Diskussion der Frage, ob eine Änderung der gewählten Patentkategorie zulässig ist oder nicht, ist aufgrund der Bestimmungen des § 22 I 2. Alt PatG bzw. des Art 123 III EPÜ prinzipiell eine Unterscheidung dahingehend zu treffen, ob diese Änderung vor der Patenterteilung oder nach der Patenterteilung vorgenommen werden soll.

3.1.1 Änderung der Patentkategorie vor der Patenterteilung

Grundsätzlich stellt sich eine Änderung der Patentkategorie vor der Patenterteilung insofern als unproblematisch dar, als der Schutzbereich vor der Patenterteilung noch nicht festgelegt ist, sondern im Prüfungs- und Erteilungsverfahren durch Formulieren der für den Schutzbereich gemäß § 14 PatG bzw. gemäß Art 69 I EPÜ maßgebenden Patentansprüche gerade erst festgelegt wird. Somit besteht vor der Patenterteilung die - in der Praxis allerdings wohl doch eher hypothetische - Möglichkeit, den Schutzbereich breiter als in der ursprünglich eingereichten Anmeldungsfassung zu gestalten, sofern der von der Erteilungsbehörde entgegengehaltene Stand der Technik dies zuläßt.

Mithin ist auch eine Änderung der Patentkategorie vor der Patenterteilung zulässig, allerdings natürlich nur unter der Voraussetzung, daß sich diese Änderung der Patentkategorie im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung bewegt, das heißt kein Verstoß gegen § 38 PatG bzw. gegen Art 123 II EPÜ vorliegt.¹

¹ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 99

3.1.2 Änderung der Patentkategorie nach der Patenterteilung

Etwas differenzierter ist die Frage der Änderung der Patentkategorie für den Fall eines Einspruchsverfahrens (§ 21 PatG iVm §§ 59 ff PatG; Art 100 EPÜ iVm Art 99, 101 ff EPÜ), eines Beschränkungsverfahrens (§ 64 PatG) oder eines Nichtigkeitsverfahrens (§ 22 PatG iVm §§ 81 ff PatG; Art 138 EPÜ iVm Art II § 6 IntPatÜG) zu beurteilen, das heißt für den Fall, daß eine Patenterteilung und demzufolge eine Festlegung des durch die technische Lehre definierten Schutzbereichs bereits erfolgt ist.

Hierzu ist vorab grundsätzlich zu bemerken, daß die Einreihung eines Patents in eine unzutreffende Patentkategorie und eine dadurch erforderliche Änderung der Patentkategorie jedenfalls dann unter die Vorschriften der §§ 21 I, 22 I PatG bzw. der Art 100, 138 I EPÜ fallen könnte, wenn nach Änderung der Patentkategorie der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinausgeht (§ 21 I Nr 4 PatG bzw. Art 100 lit c EPÜ) oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist (§ 22 I 2.Alt PatG bzw. Art 123 III, 138 I lit d EPÜ).

3.1.2.1 Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs

Hierbei ist zunächst zu beachten, daß die Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents - obgleich nur als Nichtigkeitsgrund in § 22 I 2.Alt PatG aufgeführt - auch bereits im deutschen Einspruchsverfahren zu berücksichtigen ist,² was sicherlich insofern eine vernünftige Regelung ist, als ein in seinem Schutzbereich erweitertes Patent nicht Ergebnis eines Einspruchsverfahrens oder eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens sein sollte.

Mithin ist festzuhalten, daß die Berücksichtigung der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

² BGH GRUR 1990, 432 - Spleißkammer

sowie im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht auf nationaler höchstrichterlicher Rechtsprechung beruht, wohingegen für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt in Art 123 III EPÜ explizit geregelt ist, daß die Patentansprüche des europäischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß der Schutzbereich erweitert wird. Daß dieses Problem in der Praxis durchaus virulent ist, ist beispielsweise aus einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ersichtlich, in der ein im Einspruchsverfahren erfolgter Übergang von einem auf ein medizinisches Verfahren gerichteten Patentanspruch auf einen ein Gerät definierenden Vorrichtungsanspruch als Erweiterung des Schutzbereichs und somit als Verstoß gegen Art 123 III EPÜ gewertet wurde, was zum Widerruf des europäischen Patents führte.³ Es sei in diesem Zusammenhang nur am Rande bemerkt, daß zu vermuten steht, daß ein derartiger Übergang in der Patentkategorie, wäre er denn vor der Erteilung des europäischen Patents erfolgt, als zulässig zu erachten gewesen wäre, da neben dem (gegen Art 52 IV Satz 1 EPÜ verstoßenden und demzufolge nicht patentierbaren) medizinischen Verfahren auch das Gerät in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen in erfindungswesentlicher Weise offenbart war.

Es wird mithin nachfolgend zu untersuchen sein, in welchen Fällen sich eine Änderung der Patentkategorie nach Patenterteilung trotz der damit verbundenen, vorstehend geschilderten Problematik als zulässig erweist. Hierbei kann als Kriterium dafür, ob tatsächlich eine Änderung der Patentkategorie vorliegt oder nicht, herangezogen werden, ob mit dem geänderten Patentanspruch etwas geschützt werden soll, was vor der Änderung nicht unter Schutz gestellt war; dies bedeutet mit anderen Worten, daß bei einer Änderung der Patentkategorie die hiermit verbundene Änderung der Schutzwirkungen entscheidend ist.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß eine den objektiven Gegebenheiten entsprechende oder bei mehreren möglichen Patentkategorien vom Patentanmelder getroffene Wahl der Patentkategorie nach der Patenterteilung grundsätzlich bindend ist,

³ TBK ABIEPA 1996, 274

das heißt der Patentinhaber kann die gewählte Patentkategorie nach der Patenterteilung im allgemeinen nicht mehr ändern.⁴ Die Begründung hierfür ist wohl in erster Linie in der Forderung nach Rechtssicherheit zu sehen,⁵ das heißt potentielle Mitbewerber sollen nicht von einer nachträglichen Verlagerung des Patentschutzes überrascht werden, was mit dem Gedanken der Rechtssicherheit für Dritte im Einklang steht.

Für den Fall, daß die Patentkategorie nach Erteilung des Schutzrechts geändert werden soll, ist also letztendlich zu prüfen, ob mit der Änderung auch eine Erweiterung des durch die Erteilung definierten Schutzbereichs verbunden ist oder nicht, was auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung bestätigt ist.⁶

3.1.2.2 Offensichtlicher Irrtum

In diesem Zusammenhang erscheinen diejenigen Fälle unproblematisch, in denen sich Patentanmelder und Erteilungsbehörde in der Wahl der Patentkategorie offensichtlich lediglich getäuscht haben.

Zwar sollten derartige Fälle angesichts der Tatsache, daß die Patentanmeldung in der Erteilungsbehörde vor der Erteilung einer formalen und sachlichen Prüfung unterzogen wird, an und für sich nicht vorkommen und eine in bezug auf die Anspruchskategorie fehlerhafte oder mißverständliche Formulierung durch den Prüfer eigentlich aufgefunden und - im Rahmen des ursprünglich Offenbarten - korrigiert werden, doch lassen sich gelegentliche Fehlinterpretationen oder Mißgriffe naturgemäß nie gänzlich ausschließen. Wenn mithin jedem Fachmann beim Lesen des Patentanspruchs klar ist, daß es sich um einen Fehlgriff in der Ausdrucksweise handelt, der dem Wesen der

⁴ RG GRUR 1934, 182, 183 - Meßvorrichtung; KG GRUR 1935, 672, 675

⁵ BGH GRUR 1988, 287, 288 f - Abschlußblende

⁶ BGH GRUR 1984, 644, 645 - Schichtträger

Erfindung nicht gerecht wird, so erscheint eine Korrektur der Anspruchskategorie zulässig und wohl aus Gründen der Rechtssicherheit auch angezeigt.⁷

Anhaltspunkte für die zutreffende Patentkategorie sind hierbei der Patentschrift, dem Stand der Technik und dem Verhalten des Patentanmelders im Erteilungsverfahren zu entnehmen,⁸ wobei die Fassung des Patentanspruchs jedoch wesentlich ist.⁹ Wenn mithin der Patentanspruch die zutreffende Patentkategorie wiedergibt, so ist die Angabe der unzutreffenden Patentkategorie in der Bezeichnung der Erfindung nicht maßgebend.¹⁰ Wenn aus der Bezeichnung, der die Vorteile des Erzeugnisses hervorhebenden Beschreibung und dem Patentanspruch entnehmbar ist, daß sich der Schutz auf ein Erzeugnis und nicht auf eine Arbeitsvorschrift beziehen soll, dann ist es unerheblich, ob in der Beschreibung auch die Maßnahmen zur Herstellung beschrieben sind, denn hierdurch wird das das Erzeugnis betreffende Patent nicht zu einem Verfahrenspatent.¹¹ Vielmehr ist die Erläuterung des Herstellungsvorgangs wohl dahingehend zu verstehen, daß der Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung ergänzt und erweitert werden soll, wobei ergänzend zu berücksichtigen ist, daß sich die Schutzwirkungen des Erzeugnispatents auf alle Verfahren zur Herstellung des geschützten Erzeugnisses erstrecken.

Da der zuständige Fachmann den Patentanspruch in den vorgenannten Fällen des offensichtlichen Irrtums auch schon vor der Berichtigung in der zutreffenden beabsichtigten Form verstanden hat, ist eine Erweiterung des Schutzbereichs auszuschließen, so daß die falsche Patentkategorie mehr oder minder bedenkenlos durch die zutreffende Patentkategorie ersetzt werden kann.¹²

⁷ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; RG GRUR 1940, 537, 538 - Seifenherstellung I; BGH GRUR 1967, 241, 242 - Mehrschichtplatte; BGH GRUR 1988, 287, 289 - Abschlußblende; BPatGE 19, 116, 117; BPatG GRUR 1991, 198, 199; TBK GRUR Int 1988, 941

⁸ BGH GRUR 1979, 149, 150 f - Schießbolzen

⁹ RG GRUR 1934, 28, 29 - Brunnenfilter

¹⁰ RG GRUR 1932, 856, 857 - Auswuchtverfahren

¹¹ vgl. RG GRUR 1940, 537, 538 - Seifenherstellung I: in diesem Fall entschied das Reichsgericht, daß eine Änderung der vom (Reichs-)Patentamt vorgenommenen Einordnung als Erzeugnispatent durch den Verletzungsrichter nur bei einem offensichtlichen Fehlgriff in der Ausdrucksweise stattfinden könne; ein derartiger Fehlgriff war jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben

¹² *Schulte* GRUR Int 1989, 460, 463

3.1.2.3 Umdeutung der Patentkategorie

Problematischer ist der Fall naturgemäß gelagert, wenn die Möglichkeit einer Berichtigung ausscheidet. Für derartige Fälle hat der Bundesgerichtshof bestätigt, daß eine Umdeutung der Patentkategorie grundsätzlich nicht möglich ist, wobei allerdings Ausnahmen unter den nachstehend erläuterten Voraussetzungen zugelassen sind:¹³

So erscheint eine Änderung der Patentkategorie im Rahmen der erteilten Patentansprüche zulässig, wenn die neue Patentkategorie ursprünglich offenbart ist und vom durch die Patenterteilung festgelegten Schutzbereich der bisherigen Patentkategorie mitumfaßt ist, so daß eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in der erteilten Fassung ausgeschlossen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen kann die im Patent gewählte Kategorie in eine Kategorie abgeändert werden, die in der Patentschrift zwar offenbart, in den erteilten Patentansprüchen jedoch nicht ausdrücklich enthalten ist.¹⁴

Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang allerdings, inwieweit die vorstehende Herangehensweise mit § 14 PatG bzw. mit Art 69 I EPÜ vereinbar ist, wonach der Schutzbereich des Patents (und der Patentanmeldung) durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird und die Beschreibung sowie die Zeichnungen lediglich zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Dritte im Vertrauen darauf, daß nur das, was ausdrücklich in den Patentansprüchen enthalten ist, unter Schutz gestellt ist, Merkmale, die lediglich in der Beschreibung oder in den Zeichnungen offenbart sind, in Benutzung genommen haben könnten, weil sie davon ausgegangen sind, daß diese Merkmale nicht dem durch die Patentansprüche definierten Schutz unterstehen. Letztendlich hilft bei der Lösung dieses Konflikts wohl nur eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls, das heißt es muß individuell entschieden werden, in welchen Fällen die geänderte Patentkategorie durch die Patentschrift mitumfaßt war und in welchen Fällen nicht.

¹³ BGH GRUR 1967, 25, 29 - Spritzgußmaschine III; BGH GRUR 1967, 241, 242 - Mehrschichtplatte

¹⁴ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 99

3.1.2.3.1 Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verwendungsanspruch

Als Anhaltspunkt kann bei einer derartigen Betrachtung des Einzelfalls in bezug auf denkbare Änderungen der Patentkategorie davon ausgegangen werden, daß ein Übergang von einem auf ein Erzeugnis gerichteten Anspruch auf einen Anspruch, der auf die Verwendung des Erzeugnisses gerichtet ist, im Regelfall zulässig ist.¹⁵

Hintergrund dieser prima facie liberal anmutenden Praxis ist, daß der Schutz eines Erzeugnispatents grundsätzlich alle Verwendungen umfaßt, die von dem erfindungsgemäßen Erzeugnis Gebrauch machen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang - nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte, die vor unliebsamen Überraschungen bewahrt werden sollen - zu beachten, daß zum einen die beanspruchte Verwendung des Erzeugnisses in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen offenbart gewesen sein muß¹⁶ und daß zum anderen der Patentinhaber vor oder nach der Patenterteilung nicht auf die nunmehr beanspruchte Verwendung verzichtet haben darf.¹⁷

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen wird durch den Übergang vom Erzeugnisanspruch auf den Verwendungsanspruch der Schutzbereich des Erzeugnispatents, der sich auf alle Verwendungen bezieht, auf eine bestimmte Verwendung eingeschränkt,¹⁸ was für den Patentinhaber allerdings insofern mit gravierenden Nachteilen verbunden sein kann, als gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung derjenige, der sein Sachpatent durch einen Übergang auf einen

¹⁵ BGH GRUR 1988, 287, 289 - Abschlußblende; BGH GRUR 1990, 508, 509 - Spreizdübel; BGH BIPMZ 1991, 306 - Überdruckventil; GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III; BPatGE 19, 116, 117; BPatGE 32, 93; BPatG BIPMZ 1989, 284; vgl auch *Gori* GRUR Int 1991, 453, 454

¹⁶ andernfalls läge eine gemäß § 38 PatG bzw. gemäß Art 123 II EPÜ unzulässige Erweiterung des Offenbarungsgehalts vor

¹⁷ insbesondere vor Einführung des § 14 PatG bzw. des Art 69 I EPÜ wurde in Einzelfällen aus entsprechenden, den Erteilungsakten zu entnehmenden Äußerungen oder aus entsprechenden Verhaltensweisen des Patentanmelders im Patentverfahren ein Verzicht auf bestimmte Teilaspekte, eben beispielsweise auf eine bestimmte Verwendung des Erzeugnisses, nachträglich konstruiert; eine derartige Argumentation erscheint aber angesichts des § 14 PatG bzw. des Art 69 I EPÜ insofern nicht mehr zeitgemäß, als der Schutzbereich nunmehr den Patentansprüchen zu entnehmen ist und die Erteilungsakten hierfür heutzutage nicht mehr maßgebend sind

¹⁸ vgl *Schulte* GRUR Int 1989, 460, 464

Verwendungsanspruch einschränkt, erklärt, daß er auf einen etwaigen Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse verzichtet.¹⁹

Ein derartiger, vom Bundesgerichtshof gewissermaßen konstruierter Verzicht ist beispielsweise im Hinblick auf die erforderliche Rechtssicherheit für den Patentinhaber durchaus problematisch und erscheint insbesondere mit § 14 PatG bzw. mit Art 69 I EPÜ nicht unbedingt vereinbar. Mithin erhebt sich die Frage, ob sich für die Fälle, in denen die Verwendung als Verfahren beansprucht ist und zu einem Erzeugnis führt, eine Alternative zum konstruierten Verzicht finden läßt. Hierbei gilt es insbesondere, Abhilfe für das Problem zu schaffen, daß das aus der Verwendung hervorgehende Erzeugnis als unmittelbares Verfahrenserzeugnis grundsätzlich abgeleiteten Erzeugnisschutz genießt, dieser jedoch unzulässigerweise außerhalb des Schutzbereichs des ursprünglichen Erzeugnispatents liegt. Hat dies nun zur Folge, daß in derartigen Fällen ein Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verwendungsanspruch prinzipiell nicht möglich ist?

Eine Abhilfemöglichkeit für derartige Konstellationen, in denen die als Verfahren beanspruchte Verwendung zu einem Erzeugnis führt, könnte darin liegen, daß der Verwendungsschutz dahingehend eingeschränkt wird, daß das aus der Verwendung resultierende Erzeugnis explizit vom Schutz ausgeschlossen wird, beispielsweise durch einen entsprechenden Hinweis im Patentanspruch, der als "Disclaimer" formuliert sinngemäß wie folgt lauten könnte: "Verwendung des [ursprünglich geschützten] Erzeugnisses zu einem bestimmten Zweck ohne Schutz des [aus der Verwendung resultierenden] Erzeugnisses"; exemplarisch ließe sich etwa die "Verwendung einer [infolge offenkundiger Vorbenutzung als Körpercreme nicht mehr schutzfähigen] Substanz zum Wachsen von Skiern ohne Schutz des [aus dieser Verwendung resultierenden] Ski(belag)s" nennen.

Durch einen derartigen Lösungsansatz wäre die Tatsache, daß sich der Verwendungsschutz zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs nicht auf das unmittelbare Verwendungserzeugnis erstrecken darf, in

¹⁹ BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdübel

einer sowohl für den Patentinhaber als auch für Dritte offensichtlichen Weise im Patentanspruch selbst zum Ausdruck gebracht. Ein besonderer Vorzug dieses Lösungsansatzes wäre darin zu sehen, daß die mit Rechtsunsicherheit behaftete und unter systematischen Gesichtspunkten höchst fragwürdige Konstruktion eines Verzichts des Patentinhabers auf den abgeleiteten Erzeugnisschutz nicht mehr erforderlich wäre.

3.1.2.3.1.1 Beispiele

Exemplarisch werden die vorstehenden Überlegungen zur Zulässigkeit eines Kategorienwechsels am im Nichtigkeitsberufungsverfahren ergangenen Urteil "Abschlußblende" des Bundesgerichtshofs vom 17. September 1987 deutlich. In diesem Fall richtete sich der vom Patentinhaber zuletzt verteidigte Erzeugnisanspruch auf eine "maschinengestrickte Abschlußblende zum Anbringen an Strick- und Wirkwaren, wie Pullovern, Jacken oder dergleichen, die mit den Endmaschen des Warengutes zu verbinden ist, dadurch gekennzeichnet, daß am Ende der Abschlußblende alle Maschen von einem auf das andere Nadelbett umgehängt sind und anschließend mehrere Rechts-Links-Maschenreihen gestrickt sind." Da der Bundesgerichtshof zu dem Ergebnis gelangte, daß der vorgenannte Erzeugnisanspruch nicht schutzfähig sei, stand im Nichtigkeitsberufungsverfahren zuletzt ein auf eine in der Streitpatentschrift ursprünglich offenbarte Verwendung der Abschlußblende gerichteter Patentanspruch zur Beurteilung, der wie folgt lautete: "Verwendung einer maschinengestrickten Abschlußblende, bei der gegen Ende alle Maschen umgehängt und daran anschließend eine oder mehrere Rechts-Links-Maschenreihen gestrickt sind, die zu einer Seite unter Bildung eines kantengenauen, kettelstichgleichen Warenbruches umgelegt sind, zum Verbinden mit den Endmaschen von Strickwaren und Wirkwaren, wie Pullovern, Jacken oder dergleichen, durch Abbinden beim Nähen."

In den Entscheidungsgründen zu vorgenannter Entscheidung wird unter anderem ausgeführt, daß der auf ein Erzeugnis gerichtete Patentanspruch insoweit einen umfassenden Schutz gewähre, als den Beklagten grundsätzlich sämtliche

Verwendungsmöglichkeiten der beschriebenen Abschlußblende vorbehalten seien;²⁰ demgegenüber sei der Schutz des vom Beklagten verteidigten Patentanspruchs 1 nur noch auf die Verwendung der Abschlußblende zum Verbinden mit den Endmaschen von Strick- und Wirkwaren durch Abbinden beim Nähen gerichtet. Der Schutz sei nunmehr auf eine bestimmte Verwendung der Abschlußblende gerichtet, das heißt gegenüber dem ursprünglichen, grundsätzlich alle Verwendungsmöglichkeiten umfassenden Erzeugnisanspruch auf diese Verwendung beschränkt.²¹

Weiter heißt es in den Entscheidungsgründen zu vorgenannter Entscheidung, daß im Hinblick auf die offenbarte Verwendung der Abschlußblende eine "eingeschränkte Verteidigung eines Erzeugnisanspruchs" in der Form eines Verwendungsanspruchs, "also ein Wechsel der Patentkategorie" keinen Bedenken begegne, obwohl die Rechtsprechung einen Wechsel in der Patentkategorie im Nichtigkeitsstreit durch Umwandlung eines als Vorrichtungspatent erteilten Patents in ein Verfahrenspatent als grundsätzlich nicht möglich angesehen habe. Es wird dann jedoch ausgeführt, daß die in der Streitpatentschrift offenbarte Verwendungserfindung Teil des Erzeugnispatents sei, die von dem erteilten Anspruch voll abgedeckt sei. Der Wechsel der Patentkategorie führe deshalb zu einer Einschränkung, nicht aber zu einer Verlagerung des Patentschutzes; das erteilte Patent werde nicht durch ein anderes ersetzt. Erweise sich im Nichtigkeitsverfahren das erteilte, im Patentanspruch unter Schutz gestellte Erzeugnis als bekannt, so könne der Patentinhaber den Anspruch auf die Verwendung des bekannten Erzeugnisses zu einer neuen, nicht naheliegenden Verwendung einschränken, wenn diese Anwendungsweise in der Patentschrift offenbart sei.²²

Sehr instruktiv erscheint in diesem Zusammenhang auch die eingehendere Betrachtung der Entscheidung T 134/95 der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, in der die im europäischen Patent beanspruchte Vorrichtung, ein "Behälter zur medizinischen Verwendung", für die getrennte Aufnahme von drei verschiedenen vorgegebenen Verbindungen und deren Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung

²⁰ BGH GRUR 1959, 125 - Textilgarn; BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen

²¹ BGH GRUR 1988, 287, 288 - Abschlußblende

²² BGH GRUR 1988, 287, 289 - Abschlußblende

gedacht war, so daß sich der Patentschutz auf die Vorrichtung und zwangsläufig zumindest auch auf ihre Verwendung zur Aufbewahrung und späteren Mischung erstreckte.

Durch Änderungen wurde der Patentanspruch zu einem Verwendungsanspruch für den Behälter, der die Vorrichtung als solche nicht mehr schützte. Bei der Bewertung der Frage der Zulässigkeit dieser Änderungen schickte die Technische Beschwerdekammer zunächst voraus, daß die sogenannten Vorrichtungserfindungen für einen ganz bestimmten Zweck gedacht sind und in der Regel nicht für andere Zwecke eingesetzt werden können, und stellte dann fest, daß der Wechsel der Anspruchskategorie, das heißt die Umstellung von auf einen Behälter gerichteten Patentansprüchen auf auf die Verwendung dieses Behälters gerichtete Patentansprüche im der Entscheidung zugrunde liegenden Fall zu einer Einschränkung des Schutzbereichs führte, so daß die Änderung als zulässig erachtet wurde.

Hierbei war entscheidungserheblich, daß die Verwendung des Behälters nach Auffassung der Technischen Beschwerdekammer nicht zur Herstellung eines Erzeugnisses führte, sondern vielmehr auf zwei aufeinanderfolgende Handhabungsschritte abzielte, nämlich zunächst die gesonderte, sterile Aufbewahrung der drei Lösungen und dann deren sterile Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung, wie dies bereits ausdrücklich im Patentanspruch des erteilten Patents ausgeführt worden war, wonach Innenraumteile zur getrennten Aufnahme der drei Lösungen und deren anschließender Mischung unmittelbar vor der Anwendung dienen. Die Erfindung sollte dafür sorgen, daß alle drei Lösungen die Aufbewahrungsphase intakt überstehen und erst unmittelbar vor der Anwendung gemischt werden, so daß sich die Mischung nicht vorzeitig verändert. Die beiden Verfahrensschritte bewirkten also keineswegs eine Veränderung der Ausgangslösungen zur Herstellung eines Erzeugnisses, so daß die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Verwendung als "Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses" einstufte und den Wechsel der Anspruchskategorie vor diesem Hintergrund für zulässig hielt.

In ähnlicher Weise wurde von der Rechtsprechung auch ein Wechsel der Patentkategorie vom Verfahren zur offenbarten Verwendung des Verfahrenserzeugnisses²³ sowie vom Mittel zu dessen offenbarter Verwendung²⁴ als zulässig erachtet.

3.1.2.3.1.2 Zulässigkeit im europäischen Einspruchsverfahren

Erwähnung sollte an dieser Stelle noch finden, daß die vorgenannten Grundsätze in gleicher Weise für das Nichtigkeitsverfahren gemäß §§ 81 ff PatG und für das Einspruchsverfahren²⁵ gelten. Hierbei werden in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88²⁶ in bezug auf die Beurteilung der Frage der Zulässigkeit einer Änderung der Anspruchskategorie im europäischen Einspruchsverfahren einige interessante Gesichtspunkte diskutiert, die nachfolgend kurz beleuchtet werden sollen:

So vertrat die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung die Ansicht, daß eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren nicht nach Art 123 III EPÜ zu beanstanden sei, wenn sie bei der Auslegung der Patentansprüche gemäß Art 69 EPÜ in Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung des Art 69 EPÜ, das gemäß Art 164 I EPÜ Bestandteil des Europäischen Patentübereinkommens ist, nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Patentansprüche insgesamt führe.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer könne in diesem Zusammenhang das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben, denn es bestehe ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich und den Rechten aus einem europäischen Patent. Der Schutzbereich eines Patents werde durch den Inhalt der Patentansprüche (Art 69 I EPÜ) und insbesondere durch deren Kategorie und die

²³ BPatGE 2, 192, 194; BPatGE 30, 45, 47; TBK 1. September 1987 T 98/85; aA BPatGE 12, 119

²⁴ BPatG Mitt 1982, 57

²⁵ GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III; BPatGE 19, 116, 117; BPatG GRUR 1991, 198, 199; vgl auch *Gori* GRUR Int 1991, 453, 454

²⁶ GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III

technischen Merkmale bestimmt, wohingegen die Rechte, die ein europäisches Patent seinem Inhaber verleihe (Art 64 I EPÜ), sich aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten ergäben.

Ganz allgemein gehe es bei der Bestimmung des "Schutzbereichs" eines Patents darum, was in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale geschützt werde, während die "Rechte aus einem Patent" sich darauf bezögen, wie ein solcher Gegenstand geschützt werde. Hierbei seien die Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung, die einen Wechsel der Anspruchskategorie bedeute, grundsätzlich dieselben wie bei jeder anderen Änderung, die gemäß Art 123 III EPÜ auf ihre Zulässigkeit zu prüfen sei.

Beleuchtet man den von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88 vertretenen Standpunkt kritisch, so erhebt sich die Frage, ob eine derartige scharfe Abgrenzung zwischen dem Schutzbereich eines Patents und dessen Schutzwirkungen überhaupt möglich ist; die zugrunde liegende Problematik läßt sich auf die Fragestellung reduzieren, ob zwischen einem Erzeugnisanspruch und einem Verfahrensanspruch überhaupt ein Vergleich des Schutzbereichs möglich ist, ohne die Schutzwirkungen zu berücksichtigen.

Daß diese - zunächst eher theoretisch anmutende - Fragestellung insbesondere im Falle europäischer Patente durchaus eine hohe praktische Bedeutung aufweist, ist auf Art 64 I EPÜ zurückzuführen, demzufolge das europäische Patent dem Patentinhaber in jedem Vertragsstaat, für den das europäische Patent erteilt ist, dieselben Rechte wie ein in diesem Vertragsstaat erteiltes nationales Patent gewährt. Zwar sind die unterschiedlichen Schutzwirkungen der einzelnen Vertragsstaaten durch die Regelungen des Gemeinschaftspatentübereinkommens angeglichen worden, was etwa im dem Art 64 II EPÜ entsprechenden Art 25 lit c GPÜ 1989 in Form des Schutzes des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses seine Ausprägung findet; gleichwohl bestehen nach wie vor Unterschiede zwischen den jeweiligen nationalen Schutzwirkungen eines erteilten europäischen Patents.

Sogesehen müßte die Möglichkeit eines Übergangs von einem Erzeugnisanspruch zu einem Verwendungsanspruch in Patentverfahren vor dem Europäischen Patentamt konsequenterweise versagt sein, wenn man die Möglichkeit einer Abgrenzung zwischen dem Schutzbereich eines Patents und dessen Schutzwirkungen verneinen würde. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund nimmt es nicht unbedingt wunder, daß die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Abgrenzbarkeit zwischen dem Schutzbereich eines Patents und dessen Schutzwirkungen bejaht hat; gleichwohl verbleiben gewisse Bedenken gegen die Auffassung der Großen Beschwerdekammer, denn es erscheint schwer praktikabel, den durch einen Erzeugnisanspruch und den durch einen Verfahrensanspruch definierten Schutzbereich zueinander in Beziehung zu setzen, ohne die jeweiligen Schutzwirkungen in Betracht zu ziehen.

3.1.2.3.1.3 Zulässigkeit im deutschen Beschränkungsverfahren

Ob eine Änderung der Patentkategorie im Beschränkungsverfahren gemäß § 64 PatG zulässig ist, beurteilt sich prinzipiell nach den allgemeinen Grundsätzen des Einspruchsverfahrens und des Nichtigkeitsverfahrens,²⁷ wobei die Beschränkung insbesondere nicht zu einer unzulässigen Erweiterung oder zu einem Aliud führen darf.²⁸

Allerdings erscheint doch sehr fraglich, ob eine Änderung der Patentkategorie noch unter den eigentlichen Gegenstand des § 64 PatG fällt, der zwar auf die Beschränkung des Patents durch Änderung der Patentansprüche gerichtet ist, jedoch mit der Zielrichtung, den betreffenden unabhängigen Patentanspruch durch Aufnahme von zusätzlichen erfindungswesentlichen Merkmalen, beispielsweise aus den abhängigen Patentansprüchen oder aus in der Beschreibung offenbarten bevorzugten Ausführungsformen, einzuschränken, so daß die neue, von der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts gemäß § 64 III PatG "abzusegnende" Fassung des Patents inhaltlich enger als die vorherige Fassung des Patents ist. Problematisch ist in

²⁷ BS (DPA) BIPMZ 1957, 129

²⁸ BPatG 16. Dezember 1997 6 W (pat) 91/96

diesem Zusammenhang insbesondere, daß eine Änderung der Patentkategorie im Regelfall gerade nicht durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale in den betreffenden unabhängigen Patentanspruch bewerkstelligbar ist, sondern einen Rückgriff auf die in der Beschreibung offenbarte zusätzliche Kategorie erfordert.

Mit einer Änderung der Patentkategorie unter der Norm des § 64 PatG könnten jedoch noch weitere Schwierigkeiten verbunden sein. So erscheint etwa die Zulässigkeit eines Übergangs von einem auf ein Erzeugnis gerichteten Anspruch auf einen Anspruch, der auf die Verwendung des Erzeugnisses gerichtet ist, im Rahmen einer Beschränkung gemäß § 64 PatG insofern problematisch, als ein derartiger Übergang - wie vorstehend angeführt - einen Verzicht auf einen etwaigen Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse implizieren kann.

Fraglich ist nun, ob ein derartiger Verzicht als Verzicht auf einen selbständigen Teil des Patents gewertet werden kann, der nicht unter § 64 PatG, sondern nur unter § 20 I Nr 1 PatG zulässig wäre. So erscheint hier zunächst eine Vergleichbarkeit nur sehr bedingt gegeben, denn im Falle des Übergangs von einem Erzeugnisanspruch auf einen Verwendungsanspruch verzichtet der Patentinhaber auf den Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, wohingegen der Patentinhaber im Falle des Verzichts auf selbständige Teile des Patents gemäß § 20 I Nr 1 PatG einen oder mehrere Patentansprüche streicht;²⁹ letzteres kann allerdings im Ergebnis doch wieder einem Übergang von einem Erzeugnisanspruch auf einen Verwendungsanspruch entsprechen, denn der Erzeugnisanspruch existiert nicht mehr und kann demzufolge auch nicht mehr seine Rechtswirkungen entfalten.

Allerdings erhebt sich in diesem Zusammenhang die weitere Frage, von welchem Zeitpunkt an der durch den Verwendungsanspruch ersetzte Erzeugnisanspruch seine Rechtswirkungen nicht mehr entfaltet. So wirkt die Beschränkung des Patents gemäß § 64 I PatG "mit rückwirkender Kraft", das heißt "ex tunc", wohingegen ein Verzicht nach

²⁹ anzumerken ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß im Hinblick auf eine Beschränkung zumindest ein Verzicht auf echte Unteransprüche insofern wirkungslos ist, als hiermit keine faktische Einschränkung des Schutzbereichs verbunden sein kann

§ 20 I Nr 1 PatG seine Rechtswirkungen mit Eingang der (Teil-)Verzichtserklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt, das heißt "ex nunc" entfaltet.

Angesichts der vorstehend dargelegten, zwischen dem § 64 PatG und dem § 20 I Nr 1 PatG bestehenden Diskrepanzen hinsichtlich Handhabung und Entfaltung der Rechtswirkungen erscheint es demzufolge nicht praktikabel, den mit der Änderung der Patentkategorie verbundenen Verzicht unter formaler Maßgabe des § 20 I Nr 1 PatG zu bewerkstelligen, weshalb dieser Ansatz im Ergebnis wohl zu verwerfen ist: Bei einem Verzicht gemäß § 20 I Nr 1 PatG kann die Patentkategorie sicherlich nicht geändert werden.

Schließlich hat der Patentinhaber bei einem Wechsel der Patentkategorie im Rahmen eines Beschränkungsverfahrens gemäß § 64 PatG auch zu bedenken, daß bei der Beschränkung von der erteilten Fassung des Patents auszugehen ist, was mit anderen Worten bedeutet, daß auf Teile der Anmeldungsunterlagen, die in der erteilten Fassung nicht (mehr) enthalten sind, nicht zurückgegriffen werden kann.³⁰ Hat der Patentinhaber mithin während des Prüfungs- und Erteilungsverfahrens auf ursprünglich offenbarte Anmeldungsteile "freiwillig" oder gezwungenermaßen verzichtet, das heißt sich auf eine entsprechend eingeschränkte Anspruchsfassung eingelassen, die nunmehr im Beschränkungsverfahren gemäß § 64 PatG als Grundlage für die geänderte Patentkategorie dienen könnte, so sind ihm de facto die Hände gebunden.

3.1.2.3.1.4 Fazit

Angesichts der Tatsache, daß seit dem 1. Januar 1981 in der Bundesrepublik Deutschland das Einspruchsverfahren der Patenterteilung nachgeschaltet ist, ist das Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs nicht mehr nur - wie in der Zeit davor - im Beschränkungsverfahren, sondern auch im Einspruchsverfahren - und natürlich auch im Nichtigkeitsverfahren³¹ - von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls unter

³⁰ vgl. *Busse* § 64 Rdn 33

³¹ § 22 I 2. Alt PatG

dem Gesichtspunkt des Erweiterungsverbots die vorstehend vorgenommene Differenzierung zwischen Einspruchsverfahren und Beschränkungsverfahren nicht mehr so relevant wie zu der Zeit, in der das Einspruchsverfahren der Patenterteilung vorgeschaltet war.

Sogesehen ist es auch nicht besonders überraschend, daß man - mit den für das Beschränkungsverfahren gemachten Einschränkungen - zu dem Ergebnis gelangt, daß ein Kategorienwechsel vom Erzeugnispatent zum Verwendungspatent sowohl im Einspruchsverfahren als auch im Beschränkungsverfahren unter den vorstehend diskutierten Voraussetzungen grundsätzlich möglich erscheint.

3.1.2.3.2 Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verfahrensanspruch

Angesichts der Tatsache, daß Verwendungspatente gemeinhin der Kategorie der Verfahrenspatente zugeordnet werden, erhebt sich die Frage, ob der Kategorienwechsel vom Erzeugnispatent zum Verwendungspatent dahingehend abstrahiert werden kann, daß auch ein Kategorienwechsel vom Erzeugnispatent zum Verfahrenspatent möglich ist.

Hierbei ist sicherlich zu berücksichtigen, daß dem Inhaber eines Erzeugnispatents das Erzeugnis unabhängig von der Art und Weise der Herstellung des Erzeugnisses geschützt ist. Gegenstand des Patentschutzes eines Erzeugnispatents ist nämlich das Erzeugnis als solches und nicht ein Verfahren, gemäß dem das Erzeugnis hergestellt worden ist.³² Daraus folgt jedoch, daß die Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Kategorienwechsels insofern nicht vorliegt, als der Übergang von einem Erzeugnisanspruch auf einen Verfahrensanspruch immer auch eine Verlagerung des

³² dies bedeutet mit anderen Worten, daß der Inhaber eines Erzeugnispatents Dritten zwar jedwedes Herstellen des geschützten Erzeugnisses verbieten kann, dem Patentinhaber mit der Erteilung des Erzeugnispatents jedoch nicht auch automatisch alle denkbaren Herstellungsverfahren als solche geschützt sind; vgl. *Schulte* GRUR Int 1989, 460, 464

Patentschutzes mit sich bringen und damit einen Verstoß gegen das Verbot der Erweiterung des Schutzbereiches darstellen würde.³³

Gemäß höchstrichterlicher Auffassung erstreckt sich das vorstehend zum Erzeugnis Gesagte - man möchte sagen naturgemäß - auch auf das Vorrichtungspatent, das heißt grundsätzlich ist auch ein Wechsel von der Vorrichtung zum Herstellungsverfahren nicht möglich, denn das Vorrichtungspatent genießt als Erzeugnispatent absoluten Schutz, der nicht an ein bestimmtes Herstellungsverfahren gebunden ist.³⁴

Die vorstehende Sichtweise erscheint allerdings etwas pauschalierend. So ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein Kategorienwechsel vom Erzeugnispatent zum Verfahrenspatent als zulässig erachtet werden kann oder nicht, sicherlich dahingehend zu differenzieren, ob und inwieweit das in den Patentunterlagen ursprünglich offenbarte Verfahren am durch das Patent definierten Schutz teilnimmt. So hat beispielsweise die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts den Übergang von einem auf eine durch bestimmte Herstellungsverfahren erzeugte photographische Emulsion gerichteten Patentanspruch auf eines dieser Herstellungsverfahren als solches zugelassen, das in der ursprünglichen Beschreibung offenbart war.³⁵

Die Technische Beschwerdekammer stellte in diesem Zusammenhang fest, daß die Änderung der Anspruchskategorie von einem "product-by-process"-Anspruch in einen auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Patentanspruch unter den gegebenen Umständen zulässig sei. Der "product-by-process"-Anspruch schütze ein Erzeugnis, das durch die im Patentanspruch beschriebenen Verfahren gekennzeichnet sei. In solchen Fällen müsse sich der Schutzbereich des erteilten Patents zwangsläufig auf alle Herstellungsverfahren erstrecken, die unter die im Patentanspruch beschriebenen und in der Patentschrift offenbarten Verfahren fielen. Durch Beschränkung des Patentanspruchs auf ein einziges dieser Verfahren habe der Patentinhaber von einem absoluten Erzeugnisschutz Abstand genommen und seinen Patentanspruch erheblich

³³ TBK 11. Februar 1988 T 296/85; TBK 12. August 1991 T 402/89

³⁴ BGH GRUR 1967, 25, 29 - Spritzgußmaschine III; BGH GRUR 1967, 241, 242 - Mehrschichtplatte

³⁵ TBK 10. Juni 1992 T 423/89

eingeschränkt, so daß die neuen Patentansprüche gemäß Art 123 III EPÜ nicht zu beanstanden seien.

Verallgemeinert man diesen in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer zum Ausdruck kommenden Gedanken, so läge beim Übergang vom Erzeugnisanspruch zum Verfahrensanspruch - eine hinreichende ursprüngliche Offenbarung im Einzelfall natürlich vorausgesetzt - eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs insoweit nicht vor, als sich die Schutzwirkungen des Verfahrenspatents gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ auch auf das ursprünglich bereits durch das Erzeugnispatent geschützte unmittelbare Verfahrenserzeugnis erstrecken - allerdings mit der Einschränkung, daß nur das gemäß diesem Verfahren hergestellte Erzeugnis Schutz genießen würde. Gleichwohl bleibt bei diesem Ansatz das Problem bestehen, daß das Verfahren *per se* nicht am Schutz des ursprünglichen Erzeugnispatents teilgenommen hat, so daß eine Verlagerung des Schutzbereichs zu besorgen ist.

3.1.2.3.3 Übergang vom Verfahrensanspruch zum Erzeugnisanspruch

Fraglich ist, ob ein Übergang "in die andere Richtung", das heißt von einem Verfahrenspatent auf ein Erzeugnispatent, zulässig ist. Maßgebendes Kriterium muß auch hier sein, ob mit dem Übergang vom Verfahrenspatent zum Erzeugnispatent eine Verlagerung des Patentschutzes und damit ein Verstoß gegen das Verbot der Erweiterung des Schutzbereiches verbunden ist oder nicht.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß sich die Schutzwirkungen eines Verfahrenspatents gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ auch auf durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnisse erstrecken. Entscheidend ist hierbei jedoch, daß sich dieser Schutz nur insoweit erstreckt, als das fragliche Erzeugnis gerade durch das patentierte Verfahren hergestellt ist. Dies steht jedoch im Widerspruch dazu, daß ein Erzeugnispatent das patentierte Erzeugnis gerade unabhängig von der Art

und Weise seiner Herstellung schützt,³⁶ so daß der absolute Erzeugnisschutz in jedem Falle weiter als der Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses ist. Aufgrund dieser unterschiedlichen Schutzwirkungen und des daraus resultierenden unauflösbaren Widerspruchs ist ein Übergang vom Verfahrenspatent auf das Erzeugnispatent unzulässig.³⁷

3.1.2.3.4 Sonderfall des Arbeitsverfahrensanspruchs

Etwas anders gelagert ist der Fall, wenn man das Verhältnis von Vorrichtung und Arbeitsverfahren zueinander betrachtet, wobei es sich bei dem Arbeitsverfahren in vielen Fällen um eine bestimmte Betriebsweise der Vorrichtung handelt. Die Besonderheit hierbei ist, daß diesbezügliche Erfindungen häufig sowohl in der Kategorie der Vorrichtung als auch in der Kategorie des Arbeitsverfahrens dargestellt werden können, nämlich dann, wenn die Erfindung anhand ihrer Funktion umschrieben werden kann.

Dies bedeutet jedoch mit anderen Worten, daß in vielen Fällen die Möglichkeit gegeben ist, die Erfindung sowohl ausgehend von der Vorrichtung als auch ausgehend vom Arbeitsverfahren zu definieren, ohne dabei den Charakter der Erfindung und damit den Schutzbereich zu verändern.³⁸ Damit wäre aber gerade das Kriterium erfüllt, daß mit dem Übergang vom Vorrichtungspatent zum Arbeitsverfahrenspatent - oder umgekehrt - keine Verlagerung des Patentschutzes und damit kein Verstoß gegen das Verbot der Erweiterung des Schutzbereiches verbunden ist, so daß dieser Übergang zumindest vom theoretischen Standpunkt aus betrachtet zulässig erscheint.

Auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat für einen solchen Fall in der Entscheidung "Kategorienwechsel/MOOG" gegen eine Änderung der Kategorie insofern keine Bedenken geäußert, als es sich nicht um einen wirklichen

³⁶ *Schulte* GRUR Int 1989, 460, 464; TBK 12. August 1991 T 402/89

³⁷ RG BIPMZ 1919, 56, 58 - Kupferlegierung

³⁸ vgl. *Schulte* GRUR Int 1989, 460, 464

Kategorienwechsel, sondern lediglich um die bessere Umschreibung der gleichen Erfindung handelt.³⁹ In dieser Entscheidung wurde die nachträgliche Umwandlung eines Patents für ein Arbeitsverfahren in ein Vorrichtungspatent ausnahmsweise zugelassen, weil der Schutzbereich des Verfahrenspatents die Vorrichtung zur Ausführung des Arbeitsverfahrens mit umfaßte. Die Technische Beschwerdekammer hat die Änderung der Patentkategorie hierbei bejaht, weil die Vorrichtung, das heißt die Mittel zur Ausführung des Verfahrens im Verfahrenspatent so ausführlich und umfassend beschrieben waren, daß ein Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung in der Lage war, der im Verfahrenspatent definierten technischen Lehre auch die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung vollständig und eindeutig zu entnehmen.

Allerdings ist hierzu einschränkend zu bemerken, daß die Vorrichtung wohl nur für die Verwendung im ursprünglich beanspruchten Arbeitsverfahren, das heißt gewissermaßen an den ursprünglichen Zweck gebunden geschützt ist. Zwar geht diese Zweckbindung erfahrungsgemäß aus der Beschreibung hervor, es erhebt sich jedoch die Frage, wie die Zweckbindung auch im Patentanspruch zum Ausdruck kommen kann. Eine denkbare Lösungsmöglichkeit für derartige Konstellationen, in denen vom Arbeitsverfahren zur entsprechenden Vorrichtung übergegangen wird, könnte in einem entsprechenden Hinweis auf die Zweckbindung der Vorrichtung im Patentanspruch liegen, etwa in folgender Form: "Für das [ursprünglich geschützte] Arbeitsverfahren bestimmte Vorrichtung (...)" ; exemplarisch ließe sich etwa eine "Für das beschädigungsfreie Sortieren von Eiern nach Größe bestimmte Sortier Vorrichtung (...)" nennen.

Daß die Angabe der ursprünglich offenbarten Zweckbestimmung hierbei für einen rechtsbeständigen Übergang vom Arbeitsverfahren zur Vorrichtung von großer Bedeutung ist, folgt aus der Überlegung, daß eine Erweiterung des Schutzes der Vorrichtung auf andere Brauchbarkeiten, die nicht vom Schutz des Patents in der erteilten Fassung umfaßt sind, wiederum einen signifikanten Verstoß gegen Art 123 III

³⁹ TBK GRUR Int 1988, 941

EPÜ bedeutete. Im Ergebnis ist die Vorrichtung also gegen eine Verwendung für andere Zwecke nicht geschützt ist.⁴⁰

3.1.2.4 Fazit

Faßt man die vorstehende Betrachtung der Möglichkeiten für eine Änderung der Patentkategorie nach erfolgter Patenterteilung zusammen, so ist die Zulässigkeit einer derartigen Änderung letztendlich an der Frage festzumachen, ob mit dieser Änderung eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents verbunden ist oder nicht. Kommt man hierbei zu dem Ergebnis, daß der Schutzbereich jedenfalls nicht vergrößert oder verschoben wird, so erscheint die Änderung der Patentkategorie unter den Voraussetzungen möglich, daß die Patentkategorie, in die übergegangen werden soll, in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sowohl hinreichend offenbart als auch als zur Erfindung gehörig identifizierbar war und daß auf die Patentkategorie vom Patentanmelder oder Patentinhaber nicht verzichtet wurde.

Im Ergebnis gelangt man hierdurch zu einer praktikablen Lösung, da der Patentinhaber bei der gebotenen Rechtssicherheit für Dritte zwar nicht den im ursprünglichen Umfang angestrebten Schutz erlangt, aber zumindest nicht "mit leeren Händen" dasteht, so daß er für das Zugänglichmachen seiner Erfindung - wenn auch in geringerem Umfang - noch eine Belohnung erfährt.

⁴⁰ auch hier kann man zu einer anderen Einschätzung gelangen, wenn - ursprüngliche Offenbarung vorausgesetzt - die Umwandlung vom Arbeitsverfahren in die Vorrichtung vor der Patenterteilung erfolgt

3.2 Vermischung von Verfahrensmerkmalen und Erzeugnismerkmalen

3.2.1 Problemstellung

Wie vorstehend diskutiert, spielt die Wahl der Patentkategorie im Verfahren vor den Erteilungsbehörden eine wichtige Rolle.⁴¹ Hierbei stellt sich für den Patentanmelder, der den Schutz auf ein Verfahren richten möchte, nicht selten die Problematik, daß ihm die Formulierung seines Verfahrensanspruchs leichter fällt, wenn er auf gewisse Merkmale der Vorrichtung zurückgreifen kann, mit der das zu beanspruchende Verfahren ausgeübt wird. Im Einzelfall kann sich umgekehrt auch bei der Ausarbeitung eines Sachanspruchs die Frage stellen, ob und inwieweit ein Rückgriff auf Verfahrensmerkmale zulässig ist.

3.2.2 Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüche

Berücksichtigt man bei der Diskussion der Zulässigkeit der Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüche die einschlägige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, so gelangt man - abgesehen von einer abschlägigen Entscheidung⁴² noch aus den Anfangsjahren des Bundespatentgerichts - zu dem Ergebnis, daß seitens des Bundespatentgerichts prinzipiell eine durchaus positive Haltung hinsichtlich der Zulässigkeit von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüchen erkennbar ist.⁴³ Auch in den "Prüfungsrichtlinien DPMA"⁴⁴ heißt es in Abschnitt 3.3.7.2 unter anderem, daß zusätzliche Vorrichtungsmerkmale, die den Verfahrensablauf verdeutlichen, zuzulassen sind.

⁴¹ *Belser* GRUR 1979, 347

⁴² BPatGE 8, 136, 143

⁴³ BPatG Mitt 1971, 156, 157; BPatG Mitt 1976, 238; BPatG Mitt 1976, 239; BPatG Mitt 1977, 133

⁴⁴ Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279

3.2.2.1 Klares Schutzbegehren

Analysiert man nun die Gründe, die für eine Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in einen Verfahrensanspruch sprechen, so ist zuallererst wohl das Bestreben zu nennen, ein klares und dadurch straff gefaßtes Schutzbegehren zu formulieren.⁴⁵

Hintergrund dieses Bestrebens ist die Tatsache, daß sich Herstellungs- oder Arbeitsverfahren naturgemäß im Regelfall nicht "im luftleeren Raum" abspielen, sondern zumeist an Gerätschaften oder Vorrichtungen gebunden sind. Hierbei tritt bei der Formulierung der Verfahrensansprüche nicht selten die Notwendigkeit auf, auf eine derartige Gerätschaft oder Vorrichtung Bezug zu nehmen, beispielsweise weil der Verfahrensschritt durch ein Element der Gerätschaft oder Vorrichtung ausgeführt wird. Es kann sich in diesem Zusammenhang bei der Formulierung des Schutzbegehrens nicht selten als ausgesprochen vorteilhaft erweisen, die Darstellung einzelner, häufig komplizierter Verfahrensschritte durch die Erwähnung des entsprechenden Vorrichtungsmerkmals zu ersetzen, da ansonsten die Funktion oder Wirkung dieses Vorrichtungsmerkmals durch lange und umständliche, dem Wesen eines Patentanspruchs nicht gerecht werdende Formulierungen beschrieben werden müßte.

In diesem Sinne hat auch das Bundespatentgericht erkannt:⁴⁶ "Auch wenn ein Vorrichtungsmerkmal kein Verfahrensschritt sein kann, schließt dies nicht aus, daß zur besseren Verdeutlichung eines Verfahrensablaufes es erforderlich werden kann, ein Vorrichtungsmerkmal zum Bestandteil eines Verfahrensmerkmals zu machen." Im Einzelfall können Verfahrensschritte auch durch Vorrichtungsmerkmale bzw. Vorrichtungsangaben beschrieben werden,⁴⁷ wobei es nach Auffassung des Bundespatentgerichts nicht ausgeschlossen ist, in einen auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Patentanspruch Merkmale aufzunehmen, die die zur Durchführung des

⁴⁵ vgl. *Belser* GRUR 1979, 347, 348

⁴⁶ BPatG Mitt 1976, 238

⁴⁷ BGH Liedl 1982/1983, 280, 290 - Keramikbrennverfahren

Verfahrens vorgesehene Vorrichtung sowie die erforderlichen Randbedingungen und Parameter betreffen.⁴⁸

3.2.2.2 Erfinderische Tätigkeit

Ein weiterer interessanter Aspekt, der für die Zulässigkeit der Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüche spricht, ist sicherlich darin zu erkennen, daß hierdurch auch eine Grundlage für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung bzw. einer erfinderischen Tätigkeit gesehen werden kann. So kann die erfinderische Leistung etwa in der Wahl des Ausgangsmaterials oder in der quantitativen Zusammensetzung des Ausgangsmaterials liegen.⁴⁹ Dies ist beispielsweise bei den sogenannten chemischen Analogieverfahren der Fall, bei denen im Vergleich zu bekannten Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung aufeinander gebracht und dadurch erwartungsgemäß neue Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden.⁵⁰

Wenn nun aber gerade die Wahl des Ausgangsmaterials die Grundlage für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung bzw. einer erfinderischen Tätigkeit darstellt, so versteht es sich von selbst, daß dieses gegenständliche Ausgangsmaterial auch Aufnahme in den Verfahrensanspruch finden muß, ohne daß dieser hierdurch seines Charakters als Verfahrensanspruch beraubt würde. In diesem Sinne hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "borhaltige Stähle"⁵¹ festgestellt, daß jedes Herstellungsverfahren im Patentanspruch dadurch zu kennzeichnen sei, daß aus näher bezeichneten Ausgangsstoffen mittels einer näher bezeichneten Verfahrensweise näher bezeichnete Erzeugnisse erhalten werden.⁵² Bei Herstellungsverfahren bestehe die Lehre zum

⁴⁸ BPatG Mitt 1997, 368 f; hierzu läßt sich allerdings anmerken, daß jedenfalls die Angabe der zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Randbedingungen und Parameter bei der Kennzeichnung von Verfahren durchaus nicht unüblich ist

⁴⁹ vgl. *Benkard* § 1 Rdn 31

⁵⁰ TBK ABIEPA 1984, 217, 224 f

⁵¹ BGH GRUR 1986, 163, 164 - borhaltige Stähle

⁵² vgl. hierzu auch BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzügler I

technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe. Die Notwendigkeit, in einem Verfahrensanspruch unter anderem die Ausgangsstoffe und das durch dieses Verfahren zu erlangende Enderzeugnis zu kennzeichnen, führe also zwangsläufig dazu, daß in den Patentanspruch Erzeugnismerkmale aufgenommen werden müßten.

3.2.2.3 Vermeidung einer aufgabenhaften Formulierung

In diesem Zusammenhang sollte schließlich nicht übersehen werden, daß die Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in einen Verfahrensanspruch häufig auch den nicht unerwünschten Nebeneffekt haben kann, daß eine aufgabenhafte Formulierung vermieden wird, denn das Bestreben, in einem Verfahrensanspruch ohne Erzeugnismerkmale auszukommen, kann durchaus dazu führen, daß das zu vermeidende Erzeugnismerkmal "verfahrensmäßig", das heißt beispielsweise durch die beabsichtigte Wirkung ersetzt wird;⁵³ daß dies nicht im Sinne der geforderten klaren Formulierung der Patentansprüche sein kann, versteht sich eigentlich von selbst.

3.2.3 Aufnahme von Verfahrensmerkmalen in Erzeugnisansprüche

Ogleich der Fall der Aufnahme von Verfahrensmerkmalen in Erzeugnisansprüche, insbesondere in Vorrichtungsansprüche wohl in der Praxis eine weniger große Bedeutung als der vorstehend diskutierte umgekehrte Fall hat, findet sich in Patenten - wie im übrigen auch in deutschen Gebrauchsmustern - nicht selten eine Anspruchsfassung, bei der der Oberbegriff auf eine Sache (Vorrichtung oder Stoff) abstellt, während der kennzeichnende Teil Merkmale eines Verfahrens aufweist.

⁵³ diese Gefahr besteht insbesondere bei zu vermeidenden Vorrichtungsmerkmalen

Zur Aufnahme von Verfahrensmerkmalen in Vorrichtungsansprüche ist grundsätzlich zu bemerken, daß dies - wie für den vorstehend diskutierten umgekehrten Fall der Aufnahme von Vorrichtungsmerkmalen in Verfahrensansprüche - nach Auffassung des Bundespatentgerichts⁵⁴ nicht ohne weiteres zu beanstanden ist. Allerdings hat der Bundesgerichtshof hier insofern einen differenzierten Standpunkt vertreten, als er die Aufnahme kategoriefremder Merkmale grundsätzlich als unzulässig angesehen hat, sofern nicht den Besonderheiten der Erfindung nur auf diese Weise Rechnung getragen werden kann.⁵⁵

Maßgebendes Kriterium, ob die Aufnahme von Verfahrensmerkmalen in Vorrichtungsansprüche zulässig ist oder nicht, sollte auch hier die Klarheit und Deutlichkeit der entstehenden Patentansprüche sein.⁵⁶ Im Falle von europäischen Patenten stellte die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts fest, daß die Aufnahme eines oder mehrerer Verfahrensmerkmale in einen Erzeugnisanspruch zulässig sein kann, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse des nationalen Rechts eines oder mehrerer Vertragsstaaten wünschenswert ist, beispielsweise weil Patentansprüche in einem oder mehreren Vertragsstaaten nicht durch Desiderate gekennzeichnet werden dürfen.⁵⁷

Für die Frage der Zulässigkeit solcher kategoriefremder Merkmale ist mithin in erster Linie die Klarheit des entsprechenden Patentanspruchs maßgebend. Hinsichtlich der Rechtswirkungen stellt sich jedoch dann auch regelmäßig die Frage nach dem Schutzzumfang des Patents. Ohne einer Diskussion der Schutzwirkungen vorzugreifen, läßt sich sicherlich feststellen, daß sich durch die Aufnahme von Verfahrensmerkmalen, insbesondere durch die Aufnahme von Herstellungsverfahrenmerkmalen in

⁵⁴ BPatG Mitt 1976, 238; BPatG Mitt 1976, 239; BPatG Mitt 1977, 133; BPatG BIPMZ 1978, 23; aA BPatGE 8, 136

⁵⁵ BGH GRUR 1960, 483, 486 - Polsterformkörper; BGH Liedl 1978-1980, 211 - Rohrverbindungsstück

⁵⁶ vgl hierzu auch Art 84 EPÜ

⁵⁷ TBK ABIEPA 1993, 598, 604

Erzeugnisansprüche eine - mitunter erwünschte, häufig jedoch erforderliche - Beschränkung des Schutzzumfangs des Sachpatents bewirken läßt.⁵⁸

3.2.4 Mischform von Erzeugnis- und Verfahrenspatent

Analysiert man die vorstehende Diskussion hinsichtlich der Zulässigkeit der Aufnahme von Vorrichtungsmerkmalen in Verfahrensansprüche und umgekehrt, so erhebt sich die Frage, ob und inwieweit nicht Mischformen zwischen Sach- und Verfahrensansprüchen möglich sein sollen.

Stellt man hierbei zunächst einmal auf eine rein formalistische Betrachtungsweise ab, so ist festzuhalten, daß weder der Wortlaut noch der Sinn und Zweck des Patentgesetzes gegen die Zulässigkeit von derartigen Mischformen sprechen. Neben den Erfordernissen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit (§ 1 I PatG bzw. Art 52 I EPÜ) verlangt das Patentgesetz in § 34 III Nr 3 PatG bzw. in Art 78 I lit c EPÜ iVm Art 84 EPÜ lediglich noch, daß in einem oder mehreren Patentansprüchen das, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, anzugeben ist. Dies bedeutet jedoch mit anderen Worten, daß seitens des Gesetzgebers keinerlei Vorgaben dahingehend gemacht werden, welche Kategorien von Merkmalen in einem Patentanspruch gemeinsam vorgesehen und insbesondere auch nicht gemeinsam vorgesehen werden dürften.⁵⁹

Zu beachten ist allerdings, daß in Abschnitt 3.3.7.2 der "Prüfungsrichtlinien DPMA"⁶⁰ festgestellt ist, daß Merkmale verschiedener Patentkategorien im Hinblick auf die Schaffung eindeutiger Schutzrechte nach Möglichkeit nicht in einem einzigen Anspruch aufgenommen werden sollten, wobei allerdings zumindest auf den ersten Blick nicht erkennbar erscheint, daß Patentansprüche, die sowohl Erzeugnis- als auch

⁵⁸ in vergleichbarer Weise tritt durch eine in einen Erzeugnisanspruch aufgenommene Verwendungsangabe eine - sieht man einmal von Arzneimitteln erster und weiterer Indikation ab - nicht veranlaßte Zweckbindung ein

⁵⁹ Walenda Mitt 1977, 68

⁶⁰ Prüfungsrichtlinien DPMA, 3.3.7.2, BIPMZ 1995, 269, 279

Verfahrensmerkmale beinhalten, den Erfordernissen der Klarheit und der Rechtssicherheit nicht genügen könnten. In diesem Sinne hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts entschieden, daß eine Kombination von Erzeugnisparametern und Verfahrensparametern in ein und demselben Patentanspruch zulässig ist.⁶¹

Schließlich ist bei der Diskussion der Frage der Zulässigkeit der Verknüpfung von Erzeugnis- und Verfahrensmerkmalen auch zu bedenken, daß eine derartige Verknüpfung von Erzeugnis- und Verfahrensmerkmalen keineswegs notwendigerweise bedeutet, daß der resultierende Patentanspruch nicht in eindeutiger Weise auf ein Erzeugnis oder auf ein Verfahren gerichtet ist.⁶² Auch diese Überlegung spricht also letztendlich dafür, die Zulässigkeit der Aufnahme von Erzeugnismerkmalen in Verfahrensansprüche oder umgekehrt zu bejahen.

Daß hierbei die Frage der Zulässigkeit einer Mischform von Erzeugnis- und Verfahrensanspruch in Zukunft zumindest nicht an Relevanz verlieren wird, wird auch angesichts einer Entwicklung besonders augenfällig, die wohl in den letzten zwanzig Jahren, insbesondere im letzten Jahrzehnt besondere Bedeutung erlangt hat, nämlich dem zunehmenden Bedürfnis nach Schutzrechten, in denen Gegenstände unter Schutz gestellt werden, die zwar konkret faßbare Vorrichtungsmerkmale aufweisen, gleichwohl jedoch zu einem nicht unmaßgeblichen Teil durch Datenverarbeitungsprogramme geregelt oder gesteuert werden. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Fragen der Patentierbarkeit von Datenverarbeitungsprogrammen sollen die mit diesem Aspekt zusammenhängenden Fragestellungen, insbesondere im Hinblick auf Möglichkeiten des Verfahrensschutzes, jedoch am Ende dieser Arbeit gesondert untersucht werden.

⁶¹ TBK 24. November 1989 T 148/87

⁶² dann ist der vorstehend diskutierte Fall gegeben, daß Erzeugnismerkmale in Verfahrensansprüche aufgenommen sind oder umgekehrt

3.2.5 "Product-by-process"-Anspruch

3.2.5.1 Problemstellung

Grundsätzlich ist ein Erzeugnis im Regelfall durch seine (inneren oder äußeren) körperlichen Merkmale eindeutig gekennzeichnet, wozu auch eine die Abmessung oder Gestaltung umschreibende Formel dienen kann.⁶³

Nun gibt es jedoch auch Fälle, in denen eine eindeutige Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch innere oder äußere, unmittelbar wahrnehmbare Merkmale mehr oder minder nicht realisierbar oder zumindest unpraktikabel ist. Hier bietet sich eine Charakterisierung des Erzeugnisses durch eindeutig unterscheidbare Parameter an,⁶⁴ wobei ein nachgereicher Parameter nachweislich dem Stoff zu eigen sein muß.⁶⁵ Die Besonderheit bei dieser Art der Kennzeichnung ist hierbei darin zu sehen, daß die Beschreibung der unmittelbar an der Sache wahrzunehmenden Beschaffenheit durch einen mittelbaren Schluß von den angegebenen Parametern auf eine bestimmte körperliche Sache ersetzt wird.⁶⁶

3.2.5.2 Ausnahmecharakter und subsidiäre Natur

Ist nun das Erzeugnis weder durch spezifische Merkmale noch durch unterscheidbare Parameter seiner Eigenschaften eindeutig definierbar, so kann das Erzeugnis auch durch die zu seiner Herstellung benutzte Vorrichtung, das heißt mittels eines sogenannten "product-by-apparatus"-Anspruchs, oder durch das Verfahren zu seiner Herstellung, das heißt mittels eines sogenannten "product-by-process"-Anspruchs, gekennzeichnet werden.⁶⁷ Allerdings entspricht es wohl der in Literatur und Rechtsprechung

⁶³ RG BIPMZ 1907, 107 ff - Brisanzgeschoß; BPatG Mitt 1980, 15, 16

⁶⁴ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan; BGH GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfasern; TBK ABIEPA 1984, 75, 79 f

⁶⁵ BPatGE 15, 1, 8

⁶⁶ BGH GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfasern

⁶⁷ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan; BGH GRUR 1978, 162 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*; BGH GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfasern; BGH

vorherrschenden Meinung, wenn diese Art der Kennzeichnung in bezug auf den das Erzeugnis betreffenden Hauptanspruch nur ausnahmsweise in Betracht kommen sowie nur subsidiär eingesetzt werden sollte, das heißt dann, wenn auch charakteristische Eigenschaften nicht in zur Kennzeichnung ausreichendem Maß angegeben werden können.

Fraglich ist in diesem Zusammenhang allerdings, wer im Zweifelsfall die "Beweislast" dafür trägt, daß das Erfordernis für eine Charakterisierung des Erzeugnisses durch die Schritte seines Herstellungsverfahrens de facto gegeben ist. In der Praxis wird wohl die Erteilungsbehörde entsprechende, vom Patentanmelder vorgelegte "product-by-process"-Ansprüche beanstanden, woraufhin der Patentanmelder dann glaubhaft vorzutragen haben wird, daß das Erzeugnis weder durch spezifische Merkmale noch durch unterscheidbare Parameter seiner Eigenschaften eindeutig definierbar ist. Folgt allerdings die Erteilungsbehörde einer diesbezüglichen Argumentation des Patentanmelders nicht, sondern ist vielmehr der Ansicht, daß das Erzeugnis durch spezifische Merkmale und/oder durch unterscheidbare Parameter seiner Eigenschaften eindeutig definierbar wäre, so wird der Patentanmelder regelmäßig vor dem Problem stehen, daß das Erzeugnis, das unter Schutz gestellt werden soll, hinsichtlich dieser dem Erzeugnis immanenten Merkmale nicht hinreichend offenbart ist.

Hieraus kann nur schlußgefolgert werden, daß der Patentanmelder auch in den Fällen, in denen er sein Erzeugnis durch einen "product-by-process"-Anspruch zu schützen gedenkt, ihm geläufige Merkmale und Parameter seines Erzeugnisses mit in die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen aufnimmt und dort als erfindungswesentlich offenbart, und zwar selbst dann, wenn mittels dieser Merkmale und Parameter objektiv kein klarer Patentanspruch formulierbar ist. Hintergrund dieser Handlungsempfehlung ist, daß der Patentanmelder dann im Zweifelsfall den nach Auffassung der Erteilungsbehörde nicht zulässigen "product-by-process"-Anspruch durch Aufnahme

GRUR 1993, 651 - tetraploide Kamille; BPatGE 13, 44; BPatGE 15, 1, 8; BPatGE 20, 20, 24; BPatGE 21, 43; BPatGE 23, 253; BPatGE 25, 79; TBK ABIEPA 1984, 309; TBK ABIEPA 1986, 261; TBK ABIEPA 1990, 71, 75; TBK GRUR Int 1992, 330 f

geeigneter Merkmale und/oder Parameter gegebenenfalls noch in einen gewährbaren Zustand bringen kann.

3.2.5.3 Bedeutung bei chemischen Erfindungen

Wenn vorstehend von spezifischen Merkmalen und von unterscheidbaren Parametern die Rede ist, so ist hieraus bereits entnehmbar, daß eine derartige Definition eines Erzeugnisses durch sein Herstellungsverfahren insbesondere bei Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie von Relevanz ist, denn der "product-by-process"-Anspruch bietet dem Patentanmelder den Vorteil, eine einfache und eindeutige Definition eines Erzeugnisses zu ermöglichen und gleichzeitig etwaige Fehler zu vermeiden, wie sie sich beim Versuch einer exakten Konstitutionsermittlung in der Chemie manchmal eben nicht ausschließen lassen.⁶⁸ Jedoch ist die Möglichkeit der eindeutigen Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch das Verfahren zu seiner Herstellung nicht auf chemische Stoffe beschränkt,⁶⁹ sondern gilt im Prinzip für jedes auf eine andere Weise hergestellte Erzeugnis wie etwa monoklonale Antikörper,⁷⁰ eine Farbbildröhre,⁷¹ einen netzartigen Faservliesstoff,⁷² Chemiefasern,⁷³ Pflanzen⁷⁴ oder ein transgenes Tier.⁷⁵

3.2.5.4 Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen

Da das zu patentierende Erzeugnis durch das Verfahren zu seiner Herstellung charakterisiert wird, erhebt sich die Frage, ob und inwieweit das Herstellungsverfahren, insbesondere aber das Erzeugnis die Patentierungsvoraussetzungen erfüllen muß.

⁶⁸ *Meyer-Dulheuer* GRUR Int 1985, 435

⁶⁹ BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*; BPatGE 20, 20, 24

⁷⁰ TBK GRUR Int 1992, 330 f

⁷¹ BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

⁷² BPatGE 20, 20, 24

⁷³ BGH GRUR 1985, 31 - Acrylfasern

⁷⁴ BGH GRUR 1993, 651 - tetraploide Kamille; TBK ABIEPA 1990, 71

⁷⁵ TBK ABIEPA 1990, 476

Wählt man zur Beantwortung dieser Frage zunächst einen rein formalen Zugang, so ist festzustellen, daß der "product-by-process"-Anspruch der Kategorie des Erzeugnisanspruchs zuzuordnen ist, so daß das so gekennzeichnete Erzeugnis selbst neu und erfinderisch sein muß,⁷⁶ denn unabhängig von dem Verfahren, auf das sich der "product-by-process"-Anspruch bezieht, bleibt er ein Erzeugnisanspruch.⁷⁷

Auch wirkt sich das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, das heißt der Patentierbarkeitsvoraussetzungen für das kennzeichnende Verfahren nicht automatisch auf die Patentierbarkeit des Erzeugnisses aus,⁷⁸ zumal neue und erfinderische Verfahren auch zu bekannten Erzeugnissen führen können. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß das Verfahren selbst im Falle des "product-by-process"-Anspruchs nur der Definition des Erzeugnisses dient und mithin nicht Gegenstand der geschützten Lehre sein kann.⁷⁹

Dies hat zweierlei voneinander unabhängige Konsequenzen: Zum einen ist auf das Verfahren ein separater Verfahrensanspruch zu richten, wenn es neben dem Erzeugnis geschützt werden soll, zum anderen ist es für die Patentierbarkeit des Erzeugnisses unschädlich, wenn das zur Beschreibung herangezogene Herstellungsverfahren bereits durch ein anderes Patent unter Schutz gestellt ist, das heißt insbesondere nicht mehr neu und/oder nicht mehr erfinderisch ist.⁸⁰ In diesem Falle kann sich jedoch hinsichtlich der Schutzwirkungen für den Inhaber des jüngeren Patents, in dem der Erzeugnisschutz durch den "product-by-process"-Anspruch definiert ist, durchaus die Frage der Abhängigkeit seines jüngeren Patents stellen, denn ein Wechsel der Patentkategorie schließt das Vorliegen eines Abhängigkeitsverhältnisses nicht aus,⁸¹ das heißt ein Erzeugnis- oder Vorrichtungspatent kann von einem Verfahrenspatent wohl abhängig sein - wie im übrigen auch umgekehrt.

⁷⁶ BGH GRUR 1993, 651 - tetraploide Kamille; TBK ABIEPA 1984, 309

⁷⁷ TBK ABIEPA 1990, 476

⁷⁸ TBK ABIEPA 1986, 261

⁷⁹ BGH GRUR 1992, 375, 377 - Tablettensprengmittel

⁸⁰ BPatG GRUR 1978, 586, 587

⁸¹ RGZ 33, 149, 151 - Auslaßventil

Ohne der im Rahmen dieser Arbeit noch vorzunehmenden Diskussion der Schutzwirkungen im Zusammenhang mit Verfahrenserfindungen vorzugreifen, läßt sich feststellen, daß der Schutz eines "product-by-process"-Anspruchs absolut ist, das heißt er beschränkt sich mithin nicht auf das durch das Verfahren hergestellte Erzeugnis,⁸² da die Beschreibung des Herstellungsweges in diesen Fällen nur der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses dient.⁸³

Hiervon abzugrenzen ist ein interessanter Sonderfall, bei dem das Erzeugnispatent auf Erzeugnisse beschränkt werden soll, die auf eine bestimmte Art hergestellt werden. Ein Beispiel für einen solcherart beschränkten Schutz lag offenbar im vorstehend zitierten Trioxan-Fall⁸⁴ vor, in dem der Patentanmelder zu der Anspruchsfassung "Copolymerisat, erhalten durch ..." ausdrücklich erklärt hat, daß er keine Erstreckung des Schutzes auf Produkte aus anderen Herstellungsverfahren anstrebe. Der erkennende Senat des Bundesgerichtshofs hat seinerzeit keine Veranlassung gesehen, sich zu der Frage zu äußern, wie eine Anspruchsfassung "Copolymerisat, erhältlich durch ..." zu beurteilen wäre, wobei durch letztere Formulierung allerdings klar zum Ausdruck gebracht wird, daß das angegebene Verfahren nur ein Beispiel darstellt und daß der Schutz des Patents nicht auf Erzeugnisse beschränkt sein soll, die nach diesem Verfahren hergestellt werden, was ja beim "product-by-process"-Anspruch normalerweise gerade nicht der Fall ist.⁸⁵

⁸² BGH GRUR 1993, 651 - tetraploide Kamille; BPatGE 25, 79

⁸³ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan

⁸⁴ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan

⁸⁵ BPatGE 16, 200, 205

4 Verfahrensschutz im Zusammenhang mit Arzneimitteln

4.1 Problemstellung

Die im Rahmen dieser Arbeit noch zu untersuchende sogenannte "zweite medizinische Indikation" spielt auf dem Gebiet des Patentrechts in bezug auf Arzneimittel eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grunde sollen nachstehend zunächst die Möglichkeiten und Probleme im Zusammenhang mit der Erlangung von Verfahrensschutz für Arzneimittel aufgezeigt werden.

4.1.1 Definition

Hierbei versteht man unter Arzneimitteln Stoffe oder Stoffgemische für die Human- oder Tiermedizin, die aus einem oder mehreren Wirkstoffen sowie aus weiteren für den Galeniker üblichen Bestandteilen und Zusatzstoffen bestehen, wobei durch letztere der oder die Wirkstoffe therapeutisch verwendbar werden.

Allerdings kommt es auf diese üblichen Bestandteile und Zusatzstoffe für eine bestimmte Applikationsart im Regelfall nicht an, denn letztere könnten jedenfalls für bekannte Arzneimittel lediglich eine Scheinneuheit herbeiführen.¹

4.1.2 Patentierungsausschlüsse des § 5 II PatG bzw. des Art 52 IV EPÜ

Da nun Arzneimittel im allgemeinen in Verbindung mit Heilverfahren zur Anwendung gelangen, ist vor einer eingehenderen Diskussion von deren Patentfähigkeit § 5 II PatG bzw. Art 52 IV EPÜ zu beachten, in deren erstem Satz jeweils normiert ist, daß Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder

¹ *Schulte* § 1 Rdn 106

tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten. Das deutsche Patentgesetz macht hierbei diesen Patentierungsausschluß, der gesetzssystematisch betrachtet wohl eher den in § 2 PatG aufgeführten Ausnahmen von der Patentierbarkeit zuzuordnen wäre, rein äußerlich dadurch deutlich, daß der Ausschluß der sogenannten Heil- und Diagnostizierverfahren in § 5 II Satz 1 PatG der Legaldefinition der gewerblichen Anwendbarkeit in § 5 I PatG unmittelbar folgt, wobei in § 5 II Satz 1 PatG auch eine explizite inhaltliche Bezugnahme auf die Legaldefinition des § 5 I PatG vorgenommen wird.

Interessanterweise ist eine derartige enge räumliche Verknüpfung der einschlägigen Vorschriften im Europäischen Patentübereinkommen nicht vorgesehen, so daß gefolgert werden kann, daß der europäische Gesetzgeber wohl einen etwas "vorsichtigeren" Zugang zur Materie gewählt hat, denn im Europäischen Patentübereinkommen ist Art 52 IV EPÜ unter der Überschrift "Patentfähige Erfindungen" eingeordnet, wobei in Art 52 IV EPÜ nur auf die Erwähnung der gewerblich anwendbaren Erfindungen in Art 52 I EPÜ Bezug genommen wird.² Allerdings muß gesehen werden, daß die entsprechende, mit der Legaldefinition in § 5 I PatG im Wortlaut übereinstimmende Legaldefinition der gewerblichen Anwendbarkeit im Europäischen Patentübereinkommen in Art 57 vorgesehen ist, so daß im Ergebnis wohl kein signifikanter Unterschied zwischen der gesetzlichen deutschen Regelung und der Ausgestaltung im Europäischen Patentübereinkommen zu erkennen ist.

Gemeinsam ist den in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ genannten medizinischen Verfahren auch die Beziehung auf den lebenden Körper von Menschen oder Tieren.³ Verfahren zur chirurgischen oder sonstigen Einwirkung auf tote Körper oder zur Untersuchung toter Körper oder von einem - lebenden oder toten - Körper

² hier ließe sich wiederum einwenden, daß die Gesetzssystematik eine Einordnung der Vorschrift des Art 52 IV EPÜ in Art 53 EPÜ, das heißt unter die Ausnahmen der Patentierbarkeit nahelegte

³ Prüfungsrichtlinien EPA, C IV 4.3; vgl *Dolder* Mitt 1984, 1, 5

getrennter Organe fallen somit nicht unter die den Patentschutz ausschließenden Regelungen.⁴

4.1.2.1 Gründe für die Patentierungsausschlüsse

Generell erhebt sich nun in bezug auf § 5 II Satz 1 PatG bzw. auf Art 52 IV Satz 1 EPÜ die Frage, ob und inwieweit der Ausschluß medizinischer Verfahren vom Patentschutz mit der vom Gesetz gegebenen Begründung der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit (§ 5 I PatG bzw. Art 57 EPÜ) zu überzeugen vermag.

Hintergrund dieser Frage ist die Vermutung, daß die angeblich fehlende gewerbliche Anwendbarkeit mitnichten der einzige Grund für die in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ normierte Schutzausschließung sein könnte, sondern daß vielmehr durch sozial-ethische oder in ähnliche Richtung gehende Überlegungen de facto ein zusätzlicher Schutzausschließungsgrund geschaffen ist, der de iure über den - ansonsten in der Praxis ja mehr oder minder bedeutungslosen - Schutzausschließungsgrund der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit Eingang in das Gesetz gefunden hat.

Bei einer derartigen Diskussion ist zum einen zu berücksichtigen, daß sozial-ethische Gründe an und für sich ausschließlich in den Normbereich des § 2 PatG bzw. des Art 53 EPÜ (Ausnahme von der Patentfähigkeit ansonsten patentfähiger Erfindungen bei Verstoß gegen Gesetze und gute Sitten) gehören sollten.⁵

Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß die vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren nicht ausschließlich durch Ärzte angewendet werden, sondern auch in nichtärztlichen Heilberufen zum Einsatz gelangen.⁶ Während der Arzt als Freiberufler zumindest dem Wortsinn nach nicht dem "gewerblichen Gebiet" des § 5 I PatG zuzuordnen ist, handelt es sich bei einer Reihe von nichtärztlichen Heilberufen durchaus

⁴ Bernhardt/Kraßer S. 127

⁵ BGH GRUR 1983, 729 - Hydropyridin mit Anm von Klöpsch

⁶ vgl Benkard § 5 Rdn 11

um Gewerbe, was insofern zu einer grotesk anmutenden Situation führt, als die Ausübung derartiger Heilberufe einerseits zwar als gewerbliche Betätigung (mit allen gesetzlichen Konsequenzen, wie etwa auch der Zahlung von Gewerbesteuer) behandelt wird, andererseits jedoch die bei der Ausübung derartiger Heilberufe zur Anwendung gelangenden medizinischen Verfahren gemäß der gesetzlichen Fiktion des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ als nicht gewerblich anwendbar gelten. Diese Überlegungen lassen sich auch auf die Tätigkeit von angestellten Ärzten in gewerblich betriebenen Krankenanstalten ausdehnen.⁷

Ferner ist in bezug auf die Bestimmungen des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ zu bedenken, daß es sich bei den in diesen Bestimmungen verwendeten Begriffen "chirurgisch", "therapeutisch" und "Diagnostizier-" um den Naturwissenschaften entstammende Begriffe handelt, auf deren Abgrenzung es bei der Bestimmung der rechtlichen Inhalte dieser Normen sicherlich ankommt, die jedoch für die Zwecke des Patentrechts undeutlich und als Rechtsbegriffe nicht sonderlich geeignet sind und für die der Gesetzgeber auch keine Legaldefinition vorgegeben hat;⁸ so wird beispielsweise der Therapiebegriff in den nationalen Auslegungen durchaus unterschiedlich verstanden.⁹

4.1.2.2 Fiktiver Charakter

Hinsichtlich der Regelungen des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ sollte auch nicht übersehen werden, daß diese Regelungen durch die Formulierung "gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen" in die Form einer Fiktion gegossen sind.

Bei der gesetzlichen Fiktion handelt es sich um ein verbreitetes Mittel der Gesetzgebungstechnik, mit dem unterschiedliche Sachverhalte geregelt werden, die

⁷ *Wagner* GRUR 1976, 673, 676

⁸ *Utermann* GRUR 1985, 813, 820

⁹ vgl. *Bruchhausen* GRUR 1982, 641

denselben Rechtsfolgen unterworfen werden. Allerdings ist einschränkend zu bemerken, daß die gesetzliche Fiktion leicht die Gefahr in sich birgt, daß - wie vorstehend anhand der Frage des Vorliegens eines Gewerbes exemplarisch dargelegt - tatsächlich doch bestehende Verschiedenheiten der Lebenssachverhalte übersehen werden und deren Gleichsetzung über das vernünftige, sachlich vertretbare Maß hinaus ausgedehnt wird. Hat demzufolge der Gesetzgeber nicht alle Konsequenzen der von ihm angeordneten Gleichsetzung erkannt, so kann der Zweck des Gesetzes und dessen Gesamtzusammenhang ihre einschränkende Auslegung erforderlich machen.¹⁰

Fraglich ist mithin, ob vorliegend für den Ausschluß der Heil- und Diagnostizierverfahren in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ eine derartige einschränkende Auslegung erforderlich ist und woran diese einschränkende Auslegung gegebenenfalls festzumachen ist. Wie vorstehend bereits angedeutet, sind für den Ausschluß der Heil- und Diagnostizierverfahren vom Patentschutz wohl in erster Linie sozial-ethische Überlegungen entscheidend, das heißt der Arzt soll in der Wahl des medizinischen Verfahrens zur Therapie frei sein, wobei die Krankheit des Menschen nicht kommerzialisiert werden dürfe.¹¹

Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, daß sich ein derartiger Ausschluß vom Patentschutz nicht auch auf das gesamte Spektrum der im Zusammenhang mit der Gesundheit von Lebewesen stehenden Stoffe und Vorrichtungen erstreckt.

4.1.3 Bestimmungen des § 5 II Satz 2 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 2 EPÜ

In § 5 II Satz 2 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 2 EPÜ ist bestimmt, daß Erzeugnisse, die in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und in Diagnostizierverfahren angewendet werden, gewerblich anwendbar sind.

¹⁰ Larenz 2. Auflage 1969, S. 202

¹¹ TBK ABIEPA 1988, 308; TBK ABIEPA 1989, 13; TBK ABIEPA 1995, 512, 515; TBK ABIEPA 1998, 241, 244

Als Beispiele nennt § 5 II Satz 2 PatG bzw. Art 52 IV Satz 2 EPÜ Stoffe und Stoffgemische, womit in erster Linie Arzneimittel gemeint sein dürften;¹² als Stoffgemische in diesem Sinne sind auch Kombinationspräparate mit äußerlich getrennten Bestandteilen anzusehen, die gleichzeitig, getrennt oder zeitlich abgestuft wirksam werden.¹³

Des weiteren zählen zu den gewerblich anwendbaren Erzeugnissen im Sinne des § 5 II Satz 2 PatG bzw. im Sinne des Art 52 IV Satz 2 EPÜ auch Einrichtungen, Geräte und Vorrichtungen, die bei der chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Mensch und Tier sowie bei Diagnostizierverfahren am menschlichen oder tierischen Körper Verwendung finden,¹⁴ beispielsweise chirurgisches Nahtmaterial,¹⁵ ein zu implantierendes Insulindosiergerät¹⁶ oder ein Herzschrittmacher.¹⁷ Schließlich gehören zu diesen Erzeugnissen auch Brillen, Hörgeräte, künstliche Organe, Prothesen sowie Blutkonserven, chirurgische Instrumente, präparierte menschliche Organe oder Transplantate aus menschlichen Gewebeteilen.¹⁸ Alle vorgenannten Erzeugnisse können auf gewerblichem Gebiet hergestellt werden, wobei die Tatsache, daß sie auch in Bereichen verwendet werden können, die nicht zur gewerblichen Betätigung gezählt werden, der gewerblichen Anwendbarkeit nicht entgegensteht.¹⁹

Es bleibt mithin zu konstatieren, daß zwar Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, vom Patentschutz ausgenommen sind, nicht jedoch medizinische Geräte oder Arzneimittel, die häufig gerade die Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz medizinischer Verfahren darstellen.

¹² vgl *Benkard* § 5 Rdn 14

¹³ BPatG GRUR 1980, 169, 170; TBK GRUR Int 1984, 102, 103

¹⁴ BGH Liedl 1974-1977, 368, 375 - künstlicher Backenzahn

¹⁵ BPatGE 2, 1, 5

¹⁶ TBK GRUR Int 1989, 682

¹⁷ TBK GRUR Int 1992, 549

¹⁸ BPatG GRUR 1985, 276, 277

¹⁹ vgl *Benkard* § 5 Rdn 14

4.1.3.1 Unterschiedliche Struktur der Verbotungsrechte

Eine Begründung für diese offensichtliche Ungleichbehandlung ist sicherlich in der unterschiedlichen Struktur der potentiellen Verbotungsrechte für den Patentinhaber zu sehen. Im Falle der Möglichkeit, medizinische Verfahren dem Patentschutz zugänglich zu machen, müßte der Arzt für jeden Einzelfall einer Behandlung mit einem derartigen patentgeschützten Verfahren die Genehmigung des Patentinhabers einholen, was nicht nur unpraktikabel wäre, sondern im Hinblick auf den Wunsch nach bestmöglicher Behandlung sicherlich auch ethisch bedenklich wäre, denn es bestünde die Gefahr einer Monopolisierung wertvoller Heilverfahren in der Hand einzelner Erfinder.²⁰

Derartige Bedenken können bei einem Patentschutz für medizinische Gerätschaften oder Stoffe wie etwa Arzneimittel in dieser Form nicht durchgreifen, da diese mit dem erstmaligen rechtmäßigen Inverkehrbringen nicht mehr patentrechtlichen Beschränkungen unterliegen, sondern dem Grundsatz der sogenannten Erschöpfung unterliegen. Diese allgemeine, nicht nur im gesamten gewerblichen Rechtsschutz, sondern auch im Urheberrecht Anwendung findende Rechtsregel besagt, daß der Rechtsinhaber durch eigene Benutzungshandlungen das ihm vom Gesetz eingeräumte ausschließliche Verwertungsrecht ausgenutzt und damit verbraucht hat, so daß bestimmte weitere Verwertungshandlungen nicht mehr vom Schutzrecht erfaßt werden.²¹ Ist demzufolge eine patentgeschützte medizinische Gerätschaft oder ein patentgeschützter medizinischer Stoff, wie etwa ein Arzneimittel, durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden, so unterliegen weiteres Inverkehrbringen, Anbieten und Gebrauchen dieser Erzeugnisse nicht mehr dem Verbotungsrecht des Patentinhabers, dessen Rechte damit erschöpft sind, so daß die geschützten Erzeugnisse mit dem Inverkehrbringen gemeinfrei sind.²²

²⁰ *Vossius/Vossius* GRUR 1983, 483

²¹ BGH GRUR 1976, 579, 582 - Tylosin; BGH GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter; BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät

²² vgl. *Busse* § 9 Rdn 142

Hierbei muß allerdings gesehen werden, daß es sich nicht nur bei medizinischen Stoffen, insbesondere Arzneimitteln, sondern auch bei gewissen medizinischen Gerätschaften²³ ebenfalls um Verbrauchsgüter handelt; diese Verbrauchsgüter können ebenso wie medizinische Gebrauchsgüter²⁴ infolge einer Monopolstellung des Patentinhabers durchaus einem höheren Preis oder einer erschwerten Zugänglichkeit unterliegen.

4.1.3.2 Höherer Preis

Was nun den erhöhten Preis anbelangt, so läßt sich hierzu auf dem Gebiet der medizinischen Stoffe, insbesondere der Arzneimittel, anführen, daß Unternehmen, die auf diesen Gebieten tätig sind, bei der Forschung nach und der Entwicklung von derartigen medizinischen Stoffen im Regelfall erhöhten Aufwendungen unterliegen, denn gerade die Arzneimittelforschung ist, insbesondere wenn es um spezielle Indikationen geht, kostspielig und zeitintensiv, so daß sich für medizinische Stoffe der Patentschutz und der durch den Patentschutz bedingte höhere Preis durchaus rechtfertigen lassen.

Dies gilt nach Auffassung des Verfassers auch für die medizinischen Gerätschaften, hinsichtlich derer neben einem hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand sicherlich auch die Tatsache zu bedenken ist, daß sie erfahrungsgemäß in nicht allzu großer Stückzahl hergestellt und vertrieben werden können, da dieser Markt infolge der Spezialisierung und infolge der gerade auf medizinischem Gebiet existierenden Sparschwänge relativ eng begrenzt ist.

Gleichwohl besteht natürlich grundsätzlich auch auf dem Gebiet der medizinischen Stoffe, insbesondere der Arzneimittel, die Gefahr sogenannter "prohibitiver Preise"; hierunter sind Preise zu verstehen, die nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zu den mit der Herstellung der Produkte verbundenen Aufwendungen sowie zum legitimen

²³ man denke etwa an Einweghandschuhe, an Einwegspritzen oder an chirurgisches Nahtmaterial

²⁴ man denke etwa an bestimmte medizinische Instrumente oder an wiederverwendbare Geräte

Gewinnstreben des Patentinhabers oder des Lizenznehmers stehen, sondern die rein den Effekt haben, daß bestimmten, nicht so zahlungskräftigen Patienten diese medizinischen Stoffe aus Kostengründen vorenthalten bleiben; wie nachstehend für das ähnlich gelagerte Problem der erschwerten Zugänglichkeit noch ausgeführt wird, erscheint es durchaus im öffentlichen Interesse, derartige prohibitive Preise durch Erteilung einer Zwangslizenz gemäß § 24 I PatG zu unterbinden.

4.1.3.3 Erschwerte Zugänglichkeit

Was die erschwerte Zugänglichkeit infolge der für medizinische Stoffe und Gerätschaften möglichen Monopolstellung betrifft, so ließe sich diese zumindest theoretisch durch Erteilung einer Zwangslizenz gemäß § 24 I PatG in den Griff bekommen,²⁵ wobei im Rahmen einer Zwangslizenz gemäß der Legaldefinition des § 24 I PatG die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung durch das Bundespatentgericht im Einzelfall erteilt wird, wenn sich der Lizenzsucher gemäß § 24 I Nr 1 PatG innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen. Als weitere Voraussetzung tritt gemäß § 24 I Nr 2 PatG hinzu, daß das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Insbesondere dieser letztere Aspekt des öffentlichen Interesses dürfte bei medizinischen Stoffen und Gerätschaften von Bedeutung sein.

Hierbei ist allerdings zu bedenken, daß der Begriff des öffentlichen Interesses ein ausfüllungsbedürftiger und unbestimmter Rechtsbegriff ist, der im deutschen Patentgesetz zwar einige Male auftaucht (so etwa in § 13 I Satz 3 PatG, in § 76 Satz 1 PatG und in § 85 I PatG), für den jedoch in keiner der genannten Normen eine Legaldefinition gegeben wird.²⁶ So hat auch der Bundesgerichtshof im bislang letzten

²⁵ RG GRUR 1930, 177 - Teigauftragsplatte; RG GRUR 1935, 877, 878 - hygienischer Spülapparat; BPatG BIPMZ 1974, 319; BPatG GRUR 1994, 98; RPA Mitt 1933, 97

²⁶ Busse § 24 Rdn 36

aktuellen Urteil zur Zwangslizenz erkannt,²⁷ daß dieser Rechtsbegriff wie jede Generalklausel dem Wandel unterworfen ist, wobei die Ausfüllung dieses Rechtsbegriffs ein wertendes Abwägen aller Umstände des Einzelfalls erfordert,²⁸ insbesondere der Einzelinteressen des Patentinhabers gegen das Interesse der Allgemeinheit,²⁹ bei dem die Gewichtung ganz wesentlich von grundsätzlichen politisch-gesellschaftlichen Einschätzungen sowie von den Zeit- und Wirtschaftsverhältnissen abhängt.³⁰

Zwar können deshalb und wegen der seinerzeit geltenden anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Wertmaßstäbe nach höchstrichterlicher Auffassung die älteren, sämtlich aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg stammenden Entscheidungen nur mit Vorbehalt herangezogen werden,³¹ jedoch wurde das öffentliche Interesse an der Lizenzvergabe in der Vergangenheit im Einzelfall beispielsweise dann bejaht, wenn es die Möglichkeit der Förderung der Gesundheit der Allgemeinheit betraf.³² Allerdings erfordert das öffentliche Interesse besondere Umstände, die die Hintanstellung der Interessen des Patentinhabers gebieten, wobei bei der erforderlichen Interessenabwägung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist.³³

So kommen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs als besondere Umstände des Einzelfalls, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen, vor allem technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Gesichtspunkte in Betracht, so zum Beispiel das Wohl der Allgemeinheit auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.³⁴ Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, daß eine Zwangslizenz nicht erteilt werden darf, wenn dem öffentlichen Interesse mit anderen, mehr oder weniger gleichwertigen Mitteln Rechnung getragen werden kann, denn bei der Erteilung einer Zwangslizenz ist stets der Grundsatz der

²⁷ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

²⁸ BPatG GRUR 1994, 98

²⁹ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³⁰ BPatG GRUR 1994, 98; *Schade* Mitt 1964, 101; *Horn* Mitt 1970, 184

³¹ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³² RG GRUR 1930, 177 - Teigauftrageplatte; RG GRUR 1935, 877, 878 - hygienischer Spülapparat; BPatG BIPMZ 1974, 319; BPatG GRUR 1994, 98

³³ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³⁴ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

Verhältnismäßigkeit zu beachten, da die Zwangslizenz einen Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht darstellt.³⁵ In diesem Sinne darf nach höchstrichterlicher Auffassung eine Zwangslizenz an einem Arzneimittel nicht zugesprochen werden, wenn das öffentliche Interesse mit anderen, mehr oder weniger gleichwertigen Ausweichpräparaten befriedigt werden kann.³⁶

Der Bundesgerichtshof hat in der "Polyferon"-Entscheidung ferner noch festgestellt, daß auch die Zulassung eines Arzneimittels durch das Bundesgesundheitsamt allein nicht die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Selbst das Auffinden neuer Verwendungen eines patentgeschützten Stoffes, die die medizinische Versorgung der Bevölkerung berühren, indiziert kein öffentliches Interesse, und zwar sogar dann nicht, wenn der Lizenznehmer ein Verwendungspatent erwirkt hat,³⁷ das heißt wenn der Fall einer abhängigen Erfindung berührt ist.

In diesem Zusammenhang erhebt sich allerdings die Frage, ob und inwieweit nicht die vorstehend dargelegte höchstrichterliche Auffassung durch die Neufassung des § 24 PatG im Rahmen des zweiten Patentgesetzänderungsgesetzes (2. PatGÄndG) vom 16. Juli 1998³⁸ nur noch mit äußerster Vorsicht verwertbar ist. So ist seit dem 1. November 1998 die Erteilung einer Zwangslizenz bei Vorliegen einer abhängigen Erfindung explizit in § 24 II PatG geregelt. Gemäß dieser Regelung, die dem Wortlaut des Art 31 lit I Nr i, ii des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")³⁹ Rechnung trägt,⁴⁰ darf die Erteilung einer Zwangslizenz am älteren Patent im Rahmen des § 24 I PatG bei Vorliegen eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen zwei Patenten nur unter den verschärften Voraussetzungen des § 24 II PatG erfolgen.⁴¹

³⁵ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³⁶ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³⁷ BGH GRUR 1996, 190, 192 - Polyferon

³⁸ BGBl I 1998, 1827

³⁹ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23, 29

⁴⁰ Begründung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG), BIPMZ 1998, 393, 400

⁴¹ Näheres hierzu auch bei *Straus* GRUR 1998, 314, 316

Dies bedeutet, daß die Zwangslizenz auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 24 I PatG, insbesondere des § 24 I Nr 1 PatG und nach Bejahen eines öffentlichen Interesses im Sinne des § 24 I Nr 2 PatG nur erteilt werden darf, wenn die durch das jüngere Patent geschützte abhängige Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Das öffentliche Interesse an der Erteilung der Zwangslizenz und der wichtige technische Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung des jüngeren Patents müssen mithin kumulativ erfüllt sein, um die Erteilung einer Zwangslizenz an der älteren Erfindung zu rechtfertigen,⁴² so daß es sich hierbei letztlich um die Forderung eines qualifizierten öffentlichen Interesses handelt.⁴³

Es erhebt sich hierbei die Frage, ob die Neuregelung des § 24 PatG dem Inhaber eines abhängigen Patents nunmehr den Zugang zu einer Zwangslizenz am älteren Patent erleichtert oder eher das Gegenteil bewirkt. Während unter der Geltung des § 24 PatG alter Fassung die Erteilung einer Zwangslizenz zugunsten des Inhabers eines abhängigen Patents in Betracht kam, wenn die Ausübung der abhängigen Erfindung einen wesentlichen Fortschritt für die Allgemeinheit erwarten ließ,⁴⁴ ist die Formulierung in § 24 II PatG neuer Fassung insofern deutlich enger, als sie sich nicht mit einem - wie auch immer gearteten - wesentlichen Fortschritt für die Allgemeinheit begnügt, sondern einen technischen Fortschritt und zusätzlich einen solchen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung fordert.⁴⁵

Im Ergebnis bleibt also zu konstatieren, daß die Neuregelung des § 24 PatG - obgleich der Fall der abhängigen Erfindung nunmehr in § 24 II PatG explizit geregelt ist - wohl keine Verbesserung der Situation für denjenigen mit sich bringt, der eine neue, die medizinische Versorgung der Bevölkerung berührende Verwendung eines patentgeschützten Stoffes aufgefunden hat, und zwar selbst dann nicht, wenn ein Verwendungspatent auf diese Verwendung erwirkt wurde.

⁴² Begründung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG), BIPMZ 1998, 393, 400

⁴³ vgl. *Busse* § 24 Rdn 49

⁴⁴ RG BIPMZ 1930, 203 - Holzschleifer I; RG BIPMZ 1931, 74 - Gleisrückmaschine III; RG GRUR 1936, 489, 490 - Lochkartenprüfmaschine II

⁴⁵ *Busse* § 24 Rdn 50

Somit dürften auch in Zukunft Zwangslizenzen für Arzneimittel in der Praxis kaum eine wirksame Abhilfe bei dem Versuch bieten, die erschwerte Zugänglichkeit von medizinischen Stoffen (wie auch von medizinischen Gerätschaften) in den Griff zu bekommen, zumal die praktische Bedeutung der Zwangslizenz schon immer ausgesprochen gering war - und dies wohl auch bleiben wird: So ist nach dem zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland nur eine einzige Zwangslizenz durch das Bundespatentgericht erteilt worden,⁴⁶ die allerdings im nachfolgenden Rechtszug durch den Bundesgerichtshof wieder aufgehoben wurde,⁴⁷ so daß die Bedeutung der Zwangslizenz wohl eher "in einer die freiwillige Lizenzvergabe fördernden psychologischen Wirkung"⁴⁸ zu sehen sein dürfte.

In Ergänzung zu den in der Praxis nicht sonderlich bedeutungsvollen Regelungen der Zwangslizenz ließe sich in bezug auf die Möglichkeiten, die Zugänglichkeit von patentgeschützten Arzneimitteln zu erhöhen, auch die gewissermaßen flankierende Vorschrift des § 11 Nr 3 PatG erwähnen, derzufolge sich die Wirkung eines Patents nicht auf die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung sowie nicht auf Handlungen erstreckt, die die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen.

Hierbei ist allerdings zu bedenken, daß die Zubereitung in einer Drogerie oder in einem Herstellungsbetrieb durch die Bestimmung des § 11 Nr 3 PatG ebensowenig privilegiert ist wie die Zubereitung durch den Arzt selbst oder die Zubereitung auf Vorrat.⁴⁹ Weitere Voraussetzung ist, daß sich die Verordnung auf eine bestimmte Person bezieht, wobei allerdings aufgrund der Tatsache, daß die Bestimmung des § 11 Nr 3 PatG auch den Stoffschutz einschränkt, wohl nicht verlangt werden kann, daß auch eine bestimmte Indikation gestellt wird.⁵⁰

⁴⁶ BPatG GRUR 1994, 98

⁴⁷ BGH GRUR 1996, 190 - Polyferon

⁴⁸ Busse § 24 Rdn 16

⁴⁹ Mes § 11 Rdn 10

⁵⁰ Busse § 11 Rdn 19; aA Benkard § 11 Rdn 7

Mithin läßt sich festhalten, daß die Möglichkeiten, die Zugänglichkeit von patentgeschützten Arzneimitteln zu erhöhen, durch die Vorschrift des § 11 Nr 3 PatG - wenn auch nur in seltenen Fällen - verbessert werden.

4.1.3.4 Wegfall potentieller Forschungsanreize

Schließlich soll noch kurz eine im Zusammenhang mit den Vorschriften des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ nicht selten gestellte Frage beleuchtet werden, die sich darauf bezieht, ob es im Hinblick auf das Streben nach möglichst guten Behandlungsmethoden nicht im Ergebnis sogar kontraproduktiv ist, den wichtigen Bereich der medizinischen Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, denn schließlich könnten hierdurch doch wesentliche Forschungsanreize in Form von Anerkennung und Belohnung für potentielle Erfinder wegfallen.

Hierzu läßt sich sicherlich anführen, daß ein nicht unwesentlicher Teil der Forschungsaktivitäten, die sich auf medizinische Verfahren beziehen, an Hochschulen und insbesondere an Universitätskliniken durchgeführt wird, wobei bei nüchterner Betrachtung zumindest in der Bundesrepublik Deutschland - anders als beispielsweise in den USA - gerade an den Universitäten das Patentbewußtsein, möglicherweise aufgrund fehlender finanzieller Anreize und aufgrund einer im Vergleich zu anderen Ländern nur schwach ausgeprägten wirtschaftlichen Verknüpfung mit der Industrie, eher unterentwickelt ist, so daß der Forscherdrang auf dem Gebiet der medizinischen Verfahren von den fehlenden Patentierungsmöglichkeiten eher unbeeinflußt bleiben sollte.

Zwar wäre es sicherlich übertrieben, von einer Aufgabenteilung dergestalt zu sprechen, daß die staatlichen Stellen, wie etwa Universitätskliniken, die Forschungsarbeit hinsichtlich der als nicht-gewerblich fingierten medizinischen Verfahren übernehmen, während sich die Unternehmen auf die Entwicklung der kommerziell verwertbaren medizinischen Stoffe und Gerätschaften konzentrieren, jedoch ist im Ergebnis wohl schon die jeweilige Interessenlage ausschlaggebend, die zumindest für die Hochschulen

eher in einer schnellen Publikation der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse als in deren schutzrechtlicher Absicherung bestehen dürfte. Dies mag sich - nicht zuletzt in Anbetracht leerer öffentlicher Kassen - zukünftig anders verhalten, wenn Unternehmen mittels der Vergabe privater Forschungsgelder stärkeren Einfluß auf diesbezügliche Aktivitäten an den Hochschulen nehmen, jedoch dürfte auch zukünftig das Hauptinteresse der Unternehmen bei einem adäquaten Patentschutz für die medizinischen Stoffe und Gerätschaften liegen, die die Unternehmen schließlich verkaufen wollen.

Die gesetzlich normierte Regelung, zwar die in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ definierten medizinischen Verfahren, nicht jedoch in Zusammenhang mit der Gesundheit von Lebewesen stehende Vorrichtungen oder Stoffe vom Patentschutz auszuschließen, kann mithin im Ergebnis als eine Art Kompromiß gesehen werden, der das Ergebnis einer Abwägung der vorstehenden Argumente ist. So wird einerseits den Ärzten die Möglichkeit des Einsatzes des gesamten Spektrums der zur Verfügung stehenden medizinischen Verfahren ohne Einschränkungen patentrechtlicher Art belassen, andererseits jedoch wird durch die Beschränkung des Ausschlusses auf medizinische Verfahren auch den berechtigten Interessen der Industrie Rechnung getragen, die ihre gerade bei der Entwicklung von Arzneimitteln hohen Aufwendungen durch entsprechende schutzrechtliche Absicherung kompensiert sehen möchte.⁵¹

4.2 Schutzmöglichkeiten für Arzneimittel

4.2.1 Erzeugnispatente für Stoffe und Stoffgemische

4.2.1.1 Erzeugnisschutz für neue Stoffe und Stoffgemische

Grundsätzliche Voraussetzung für die Erteilung eines Erzeugnispatents auf einen neuen, pharmazeutisch wirksamen Stoff oder auf ein derartiges Stoffgemisch ist das Vorliegen

⁵¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 130

von erfinderischer Tätigkeit, wobei in der Praxis mehrere verschiedene, sich unter Umständen überschneidende Möglichkeiten bestehen, wie die erfinderische Tätigkeit begründet werden kann:

So kann sich die erfinderische Tätigkeit bei der Bereitstellung des neuen Stoffes oder Stoffgemisches aus einer unerwarteten wertvollen therapeutischen Wirksamkeit des Stoffes oder Stoffgemisches ergeben,⁵² das heißt die Lehre, einen Stoff bereitzustellen, kann erfinderisch sein, wenn es für den Fachmann nicht erkennbar war und nicht nahegelegen hatte, aus einer (unüberblickbaren) Vielzahl von Stoffen ausgerechnet diesen Stoff auszuwählen, der unerwartete besondere Wirkungen und wertvolle Eigenschaften aufweist. Ein derartiger, in der Praxis allerdings eher selten vorkommender "glücklicher Griff" hat vieles mit dem Zufall gemeinsam und ist wie dieser patentwürdig, wenn er einen nicht selbstverständlichen Erfolg erzielt; dies gilt umso mehr, wenn die Suche nach der gewünschten Möglichkeit als "Glücksspiel" zu bezeichnen ist.⁵³ Schließlich kann die erfinderische Tätigkeit auch dadurch gestützt werden, daß das Verfahren zur Gewinnung des Stoffes, das heißt die Maßnahmen der Bereitstellung des Stoffes nicht nahegelegen haben. Die erfinderische Leistung ist hierbei - unabhängig von etwaigen besonderen Wirkungen und unerwarteten wertvollen Eigenschaften des Stoffes - in der Bereitstellung desselben an sich zu sehen.

Eine weitere Möglichkeit, die erfinderische Tätigkeit zu begründen, kann durch die Formulierung, das heißt durch die Formgestaltung eines Arzneimittels in verschiedenen Darreichungsformen gegeben sein; hierbei kommt Erzeugnisschutz in Betracht, wenn für die Formulierung des Arzneimittels unter Verwendung der für die therapeutische Verwendung wesentlichen Wirkstoffe und inerten Trägerstoffe erfinderische Schritte erforderlich sind, weil im Hinblick auf die verwendeten Wirkstoffe oder die Art der Applikation vom Fachmann - einem Industrieapotheker mit Pharmaziestudium und mit mehrjähriger Berufserfahrung⁵⁴ - nicht naheliegende Maßnahmen zu ergreifen sind.⁵⁵

⁵² GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

⁵³ BGH GRUR 1984, 580 - Chlortoluron; BPatGE 1, 6; BPatGE 1, 70, 73; BPatGE 9, 150, 156

⁵⁴ BGH GRUR 1992, 375, 376 - Tablettensprengmittel

⁵⁵ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside; BPatG Mitt 1988, 207

Der Schutzbereich umfaßt hierbei die Formgestaltung des Arzneimittels ohne Rücksicht auf dessen Effekt.⁵⁶

Hierbei muß es der Patentfähigkeit nicht entgegenstehen, wenn die Bestandteile bereits für sich als Heilmittel bekannt waren, sofern ihr Nebeneinanderstellen zu einer gleichzeitig, getrennt oder zeitlich abgestuft in einem Körper anzuwendenden Komposition jedoch neu und überraschend ist.⁵⁷ Allerdings ist hierbei der Sonderfall eines auf die Zusammensetzung einer Tablette gerichteten Patentanspruchs zu berücksichtigen: Wenn hierbei eine der Komponenten durch ein Verfahren definiert ist, mit dem geeignete Stoffe ausgewählt werden können, so gehört das Verfahren als solches nicht schon deswegen zum Gegenstand der patentgemäßen Lehre.⁵⁸

Wird nun ein Patent für neue Wirkstoffe oder Stoffgemische erteilt, deren Bereitstellung wegen eines unerwarteten wertvollen therapeutischen Effekts erfinderisch ist, so umfaßt der Schutzbereich alle Herstellungs- und Verwendungsarten des neuen Stoffes, das heißt es liegt ein sogenannter absoluter Stoffschutz ohne jedwede Zweckbindung vor. Gegenstand des Erzeugnispatents für Arzneimittel sind mithin der neue Stoff (Wirkstoff) oder das neue Stoffgemisch (Arzneimittelgemisch).

In diesem Zusammenhang sei nur ergänzend bemerkt, daß als neue Wirkstoffe auch bislang der Öffentlichkeit nicht zugängliche Erscheinungsformen oder Isolierungen von Naturstoffen sowie präparierte menschliche Organe und Transplantate aus menschlichen Gewebeteilen zur Anwendung in einem chirurgischen Verfahren in Betracht kommen.⁵⁹

⁵⁶ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 107

⁵⁷ TBK GRUR Int 1984, 102, 103

⁵⁸ BGH GRUR 1992, 375, 376 - Tablettensprengmittel

⁵⁹ BPatG GRUR 1985, 276, 277

4.2.1.2 Erzeugnisschutz für bekannte Stoffe und Stoffgemische

4.2.1.2.1 Bestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ

Gemäß § 3 III PatG bzw. Art 54 V EPÜ sind zum Stand der Technik gehörende Stoffe oder Stoffgemische durch § 3 I, II PatG bzw. durch Art 54 I, II, III, IV EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, sofern diese bekannten Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Mit anderen Worten eröffnet dies die Möglichkeit der Erteilung eines Erzeugnispatents für einen bekannten Stoff, der zwar allgemein - beispielsweise als Düngemittel oder als Farbstoff -, nicht jedoch zur Anwendung in chirurgischen, therapeutischen oder Diagnostizierverfahren zum Stand der Technik gehört.

Beschäftigt man sich mit den Normen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ etwas eingehender, so mag deren Inhalt, für den es keine Entsprechung im Gebrauchsmusterrecht gibt, zunächst doch überraschend anmuten, könnte doch der Eindruck entstehen, daß für derartige bekannte Stoffe und Stoffgemische eine gesetzliche Ausnahmeregelung von dem Grundsatz geschaffen ist, daß für vorbekannte, nicht neue Erzeugnisse, Stoffe und Vorrichtungen ein Sachschutz prinzipiell ausscheidet. Hierbei ist anzumerken, daß sich diese Ausnahme auch auf den Fall erstreckt, daß der Stoff oder das Stoffgemisch als Inhalt einer nachveröffentlichten älteren Patentanmeldung zum Stand der Technik gemäß § 3 II PatG bzw. gemäß Art 54 III, IV EPÜ gehört.⁶⁰

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß § 3 III PatG bzw. Art 54 V EPÜ ausschließlich bei solchen bekannten Stoffen und Stoffgemischen eine Patentierung des Stoffes oder Stoffgemisches zuläßt, deren medizinische Anwendung unter den Ausschlußtatbestand des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ fällt, so daß in der Regelung des

⁶⁰ *Bernhardt/Kraßer* S. 152

§ 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ eine Rücksichtnahme darauf zu erkennen ist, daß medizinische Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen sind.⁶¹ Der tiefere Grund für die Ausnahmebestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ dürfte mithin darin zu sehen sein, daß der Gesetzgeber die Schutzmöglichkeiten auf dem Arzneimittelgebiet hinsichtlich des sogenannten zweckgebundenen Stoffschutzes insofern klarstellen wollte,⁶² als um der neuen Erkenntnis einer medizinischen Anwendbarkeit willen der Stoff oder das Stoffgemisch, der oder das als solcher bereits zum Stand der Technik gehört, für die medizinische Anwendung als neu gilt.⁶³

4.2.1.2.2 Voraussetzungen der Patentfähigkeit

Voraussetzung für die Patentfähigkeit des bekannten Stoffes oder Stoffgemisches ist hierbei zum einen die Zweckbestimmung zu einem der in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ genannten Verfahren.⁶⁴

Des weiteren ist Voraussetzung für die Patentfähigkeit des bekannten Stoffes oder Stoffgemisches, daß die Anwendung zu einem der in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ aufgeführten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört⁶⁵ und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist.⁶⁶

Schließlich muß die Anwendung als zum Gegenstand der Erfindung gehörend ursprünglich offenbart sein.⁶⁷

⁶¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 154

⁶² *Benkard* § 5 Rdn 17

⁶³ vgl. *Bernhardt/Kraßer* S. 152

⁶⁴ BPatG 9. September 1997 14 W (pat) 85/95; TBK 16. April 1984 T 43/82

⁶⁵ BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*; GBK ABIEPA 1985, 60, 62 f - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; BPatG 9. September 1997 14 W (pat) 85/95; TBK ABIEPA 1998, 17, 20

⁶⁶ TBK ABIEPA 1984, 164

⁶⁷ *Benkard* § 3 Rdn 89

4.2.1.2.3 Gesetzssystematische Einordnung

Ordnet man die Ausnahmebestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ gesetzssystematisch ein, so enthalten die genannten Regelungen eine nicht analogiefähige Sonderregelung für den pharmazeutischen Bereich als Ausnahme von dem Grundsatz, daß eine neue Verwendung nicht die Neuheit eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung begründen kann.⁶⁸ Hierbei handelt es sich bei diesen Vorschriften insofern um eine fiktive Neuheitsgestaltung, als bekannte Stoffe in neuer medizinischer Anwendung vom Stand der Technik ausgenommen werden, wobei der materiellrechtliche Inhalt, das heißt die Neuheit der zur Diskussion stehenden Erfindung, eigentlich gar nicht berührt wird; dem Patentanmelder wird also auf dem Arzneimittelgebiet eine neue Form der Anspruchsgestaltung erlaubt und die Zweckbindung des Patentanspruchs zur Abgrenzung vom Stand der Technik im Gesetz verankert.

Es bleibt mithin festzuhalten, daß die gesetzliche Gestaltung des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ gegenüber anderen Gebieten der Technik eine Sonderstellung innehat, die im übrigen von den Schutzwirkungen her gesehen nicht notwendigerweise eine Vorzugsstellung sein muß.⁶⁹

4.2.1.2.4 Schutzzumfang und Rechtswirkungen

Was nun die Schutzwirkungen anbelangt, so handelt es sich bei dem gemäß § 3 III PatG bzw. gemäß Art 54 V EPÜ gewährten Schutz zwar um Stoffschutz, jedoch ist dieser nicht unbeschränkt, sondern insofern zweckgebunden,⁷⁰ als der Schutz auf den in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ genannten Bereich beschränkt ist. In diesem Zusammenhang erscheint von besonderem Interesse, in welchem Umfang Schutz beansprucht werden kann, wenn auf der Grundlage von § 3 III PatG bzw. von Art 54 V

⁶⁸ BGH BIPMZ 1995, 322 - Isothiazolon; schweizerisches BAGE GRUR Int 1979, 168; vgl auch *Benkard* § 3 Rdn 89; *Utermann* GRUR 1985, 813

⁶⁹ *Utermann* GRUR 1985, 813, 817

⁷⁰ *Nirk* GRUR 1977, 356, 361

EPÜ für einen bekannten Stoff im Hinblick auf dessen erstmalige Anwendung um ein zweckgebundenes Stoffpatent nachgesucht wird.

So gibt es in der Kommentar- und Literaturmeinung Auffassungen, die sich dafür aussprechen, daß der Stoff in diesem Fall Schutz hinsichtlich aller medizinischen Anwendungen genießt, das heißt nicht nur hinsichtlich derjenigen medizinischen Anwendungen, die der Anmelder offenbart hat.⁷¹ Die Gewährung eines so weitreichenden Schutzes wäre aber insofern bedenklich, als zu jeder Benutzung des Stoffs für jedwede medizinische Indikation die Zustimmung des Patentinhabers vonnöten wäre; insbesondere ergäbe sich bei neuen und erfinderischen Verwendungen, auf die Patentschutz gerichtet wird, auch das Problem der Abhängigkeit vom Patent für die erste medizinische Indikation.

Die vorstehenden Überlegungen verdeutlichen, welche unüberschaubare, im Hinblick auf die Rechtssicherheit für Dritte problematische Konsequenzen die Gewährung eines so weitreichenden Schutzes hätte. So spricht sich Kraßer im "Lehrbuch des Patentrechts"⁷² in zutreffender Weise wie folgt dafür aus, daß der als Stoffschutz gewährte Schutz der ersten medizinischen Indikation nicht über diese hinaus auf weitere Indikationen erstreckt wird: "Die erste medizinische Anwendung eines bekannten Stoffes kann aber nicht allein deshalb wie die Erfindung eines neuen Stoffes behandelt werden, weil vom Gesetz - zwecks Vermeidung des für medizinische Verfahren geltenden Patentierungsverbots - der Stoff um seiner neuen Anwendung willen fiktiv als neu angesehen wird. Es würde das Wesen der durch das Aufzeigen der ersten medizinischen Indikation gegebenen erfinderischen Lehre verfehlen, wenn gesagt würde, der Stoff werde hierdurch "als Arzneimittel bereitgestellt". Hierin liegt nämlich - im Unterschied zur Lehre, einen bestimmten Stoff, dessen Konstitution und Herstellungsweise angegeben werden, als solchen bereitzustellen - keine nachvollziehbare Handlungsanweisung, solange nicht angegeben wird, welche Krankheiten mit dem "als Arzneimittel bereitgestellten" Stoff behandelt werden können. Der Fachmann, dem der

⁷¹ Benkard § 14 Rdn 52; Nirk GRUR 1977, 356, 361; Stieger GRUR Int 1980, 203, 205; Klöpsch GRUR Int 1982, 102, 103 f; Gruber/Kroher GRUR Int 1984, 201, 206

⁷² Bernhardt/Kraßer S. 325

Stoff als solcher ohnehin im Stand der Technik zur Verfügung steht, erhält durch die bloße Angabe, daß dieser als Arzneimittel verwendbar sei, keine verwertbare Information."⁷³

Demzufolge können - wie beim Schutz aller weiteren medizinischen Indikationen - die auf die erste medizinische Indikation gerichteten Patentansprüche vernünftigerweise nur im Rahmen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Patentanmeldung aufgestellt werden,⁷⁴ wobei der maßgebliche Offenbarungsgehalt im Einzelfall gewisse Verallgemeinerungen rechtfertigen mag: So können beispielsweise therapeutische Wirkungen, die für bestimmte Erkrankungen eines Organs erkannt und beschrieben sind, Patentansprüche tragen, die auf die Behandlung anderer, verwandter Erkrankungen des gleichen Organs oder analoger Krankheiten anderer Organe bezogen sind, wobei jedoch der Grad der zulässigen Verallgemeinerung naturgemäß eine Frage des jeweiligen Einzelfalls ist.⁷⁵

Die Zubilligung eines alle weiteren Anwendungen umfassenden Schutzbereichs hingegen würde nicht mehr einen zweckgebundenen Stoffschutz, sondern einen absoluten Schutz als Arzneimittel, das heißt einen zwar auf das Arzneimittelgebiet begrenzten, insoweit aber absoluten Stoffschutz bedeuten.⁷⁶ Dies wäre jedoch auch nicht mit Erwägungen in Einklang zu bringen, auf denen die Anerkennung der Patentierbarkeit zweiter und weiterer medizinischer Indikationen bereits bekannter Stoffe basiert. Wie im Rahmen dieser Arbeit noch zu zeigen sein wird, beruht die Schutzfähigkeit derartiger zweiter und weiterer medizinischer Indikationen auf der Überlegung, daß diese grundsätzlich nicht weniger schutzwürdig als die jeweils erste medizinische Indikation eines zum Stand der Technik gehörenden Stoffes ist.⁷⁷

⁷³ vgl auch *Bruchhausen* GRUR 1982, 641 f

⁷⁴ vgl *Vossius/Rauh* GRUR 1978, 7, 14; *Stieger* GRUR Int 1980, 203, 205; *Bruchhausen* GRUR 1980, 364, 367; *Trüstedt* GRUR 1983, 478, 480; *Gruber/Kroher* GRUR Int 1984, 201, 206

⁷⁵ *Bernhardt/Kraßer* S. 326

⁷⁶ vgl *Benkard* § 14 Rdn 52; *Nirk* GRUR 1977, 356, 361, die "gebietsgebundene Sachansprüche" gewähren wollen

⁷⁷ nicht selten steckt im Auffinden einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation - sei es durch ein kleines forschendes Unternehmen - sogar eine wesentlich wertvollere erfinderische Leistung als in der Angabe einer ersten medizinischen Indikation - sei es durch ein pharmazeutisches Großunternehmen

Allein aus diesen Gründen erscheint eine bevorzugte Behandlung der ersten medizinischen Indikation dahingehend, daß diese alle weiteren medizinischen Indikationen mitumfaßt, in keiner Form angezeigt, zumal das Auffinden der ersten medizinischen Indikation gegenüber dem Auffinden der zweiten oder jeder weiteren medizinischen Indikation mitnichten ausgezeichnet ist. Demzufolge muß die dem Patentschutz der weiteren Indikationen zugrunde liegende, durch die nicht unbedingt als gelungen zu bezeichnende Regelung in § 3 III PatG bzw. in Art 54 V EPÜ motivierte korrigierende Gesetzesauslegung einschließen, daß die Folgerungen aus der fiktiven Neuheit des in erster medizinischer Indikation präsentierten Stoffs im Rahmen des sachlich Vertretbaren bleiben.⁷⁸

4.2.2 Verfahrenspatente für die Herstellung von Arzneimitteln

Neben dem Stoffschutz kann, nicht zuletzt für die forschende und entwickelnde pharmazeutische Industrie, auch ein auf die Herstellung von Stoffen oder Stoffgemischen zur Anwendung in therapeutischen Verfahren sowie auf die Herstellung von Arzneimitteln gerichteter Verfahrensschutz erstrebenswert sein. Derartige Herstellungsverfahren erscheinen bei Vorliegen der nachstehend aufgeführten Fallkonstellationen patentierbar:

4.2.2.1 Verfahrenspatente für neue chemische Verfahren

Sogenannte chemisch eigenartige, das heißt neue und erfinderische Verfahren sind bei allen Stoffen oder Stoffgemischen patentierbar, unabhängig davon, ob und inwieweit diese Stoffe oder Stoffgemische neu, als solche bekannt oder für die therapeutische Verwendung bekannt sind.⁷⁹ Sind die Stoffe oder Stoffgemische neu, so sind auch chemische Verfahren, die nicht eigenartig sind, als sogenannte chemische "Analogieverfahren" patentierbar:

⁷⁸ Bernhardt/Kraßer S. 325

⁷⁹ vgl. Benkart § 5 Rdn 22

4.2.2.1.1 Analogieverfahren

Die von der Rechtsprechung eröffnete Möglichkeit der Beanspruchung eines chemischen Analogieverfahrens war insbesondere zu Zeiten des Stoffschutzverbots, das heißt für Patentanmeldungen vor dem 1. Januar 1968, insofern ein anmelderfreundliches Instrument von Bedeutung, als es in Verbindung mit dem Schutz der Verfahrenserzeugnisse möglich war, den fehlenden Schutz für chemische Stoffe in einigermaßen adäquater Form zu substituieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund soll auf die Frage, ob und inwieweit auch heutzutage noch Interesse am Schutz von Analogieverfahren besteht, nachstehend noch eingegangen werden.

4.2.2.1.1.1 Definition

Unter einem chemischen "Analogieverfahren" versteht man in diesem Zusammenhang ein zwar an sich neues, jedoch chemisch nicht eigenartiges und demzufolge in sich selbst nicht patentfähiges Verfahren zur Herstellung eines neuen chemischen Stoffes, bei dem - im Vergleich zu bekannten Verfahren - zwar andere Ausgangsstoffe, aber Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise (oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise) zur Einwirkung aufeinander gebracht und dadurch erwartungsgemäß zwar neue Endprodukte, aber Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden.⁸⁰

4.2.2.1.1.2 Lehre zum technischen Handeln

Stellt man sich nun die Frage, worin bei einem derartigen chemischen Analogieverfahren die Lehre zum technischen Handeln besteht, so ist diese wohl in der Herstellung eines Stoffes bestimmter Konstitution zu sehen, wobei allerdings die in aller

⁸⁰ BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzügler I; BGH GRUR 1969, 265 - Disiloxan; BPatGE 7, 1; TBK ABIEPA 1983, 327, 332; TBK ABIEPA 1984, 217, 234; BS (DPA) BIPMZ 1952, 477; BS (DPA) Mitt 1957, 94

Regel patentbegründenden wertvollen Eigenschaften dieses Stoffes bestimmter Konstitution nicht zur eigentlichen Lehre gehören, wie der Bundesgerichtshof in der "Appetitzügler II"-Entscheidung⁸¹ festgestellt hat, in der allerdings nicht explizit auf die Lehre, sondern mehr auf die Aufgabe abgestellt ist. So wird durch die Offenbarung der Ausgangsstoffe, der Arbeitsmethoden und der Endprodukte wohl eine hinreichende Lehre gegeben, zu deren Durchführung es weder der Angabe technisch, therapeutisch oder sonstwie wertvoller Eigenschaften der Verfahrensprodukte⁸² noch der Angabe des Anwendungsgebiets bedarf, wenn dieses sich für den Fachmann bereits aus der formelmäßigen Zusammensetzung der Verfahrenserzeugnisse ergibt.⁸³ In diesem Zusammenhang erscheint es erwähnenswert, daß für ein chemisches Analogieverfahren neben einem Stoffanspruch auch ein Verfahrensanspruch zulässig ist,⁸⁴ wobei die Patentfähigkeit beider Anspruchskategorien nach denselben Kriterien zu beurteilen ist.⁸⁵

4.2.2.1.1.3 Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

Angesichts der vorstehenden Definition der chemischen Analogieverfahren stellt sich die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit, denn Analogieverfahren erscheinen aufgrund ihrer Analogie zu bereits bekannten chemischen Verfahren für den Fachmann grundsätzlich naheliegend.⁸⁶

Patentwürdig werden sie erst dann, wenn sie einen neuen technischen Effekt mit sich bringen oder wenn sie zu Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften führen, deren Überlegenheit im Vergleich zu bekannten Stoffen analoger Konstitution nach dem Stand der chemischen Wissenschaft und Erfahrung zur Zeit der Patentanmeldung nicht erwartet werden konnte, sondern überraschend war.⁸⁷ Hierbei

⁸¹ BGH GRUR 1970, 237 - Appetitzügler II; aA *Dersin* GRUR 1952, 360, 365; *Dersin* GRUR 1955, 311, 320

⁸² vgl. *Busse* § 1 Rdn 147

⁸³ BPatG Mitt 1967, 110

⁸⁴ BPatG GRUR 1972, 648, 651

⁸⁵ BPatG GRUR 1971, 352

⁸⁶ schweizerisches BG GRUR Int 1996, 1059, 1062 - tetraploide Kamille II

⁸⁷ RG PatBl 1889, 209 - Kongorot I; BGH GRUR 1964, 439 - Arzneimittelgemisch; BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzügler I; BGH GRUR 1969, 265 - Disiloxan; BPatG Mitt 1965, 96; BPatG Mitt 1966,

kann ein chemisches Analogieverfahren, durch das ein bis dahin unbekannter Stoff hergestellt wird, erfinderisch sein, wenn dieser neue Stoff Eigenschaften aufweist, kraft derer er bei seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck in einer - vergleichbaren bekannten Stoffen gegenüber - überlegenen Weise wirkt, und wenn diese Überlegenheit der Eigenschaften oder Wirkungen des neuen Stoffs in Anbetracht der zu bekannten Stoffen analogen Konstitution nach dem Stand der chemischen Wissenschaft und Erfahrung zur Zeit der Patentanmeldung nicht oder nicht in gleichem Maße erwartet werden konnte, sondern überraschend war.⁸⁸ In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, daß die wertvollen Eigenschaften nicht an die Stelle der erfinderischen Tätigkeit treten, sondern lediglich zu deren Beurteilung mit heranzuziehen sind.⁸⁹

Auch kann sich die erfinderische Eigenart aus der Auswahl der Ausgangsstoffe ergeben,⁹⁰ wobei generell die gezielte Auswahl geeigneter Ausgangsstoffe aus einem großen Kollektiv der allgemeinen Formel nach bekannter Stoffe, die aus diesem auf unvorhersehbare Weise durch andersartige Wirkung oder in unvorhersehbarem Maß hervorrage, erfinderisch sein kann.⁹¹

Des weiteren kann auch in der überlegenen Wirkung des neuen Mittels gegenüber allen wirkungsmäßig vergleichbaren Mitteln ein Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit zu sehen sein, das glaubhaft erscheinen kann, wenn der Vergleich mit einem anerkannt gut wirkenden Mittel gleicher Wirkungsrichtung überzeugt.⁹² Das Erfinderische liegt mithin in der Tatsache, auf einem Wege zu einem unerwarteten Ergebnis zu kommen, der nach dem Stand der Technik bekannt war, jedoch keine über die Analogie hinausgehenden Ergebnisse versprach.⁹³

192; BS (RPA) BIPMZ 1935, 28; BS (DPA) BIPMZ 1956, 358, 359; BS (DPA) Mitt 1957, 116; RPA BIPMZ 1931, 71

⁸⁸ BGH GRUR 1969, 265 - Disiloxan; BS (DPA) BIPMZ 1953, 60

⁸⁹ BGH GRUR 1979, 220, 221 - β -Wollastonit; vgl auch *Benkard* § 4 Rdn 42

⁹⁰ *Vogt* GRUR 1964, 169, 171; *Trüstedt* Mitt 1969, 237, 239

⁹¹ BPatGE 13, 1

⁹² BGH GRUR 1970, 408 - Anthradipyrazol

⁹³ vgl *Schulte* § 1 Rdn 103

Wenn sich aus dem Stand der Technik hingegen bereits ein weitgehend analoges Verhalten zweier durch die Schrägbeziehungen des Periodensystems verbundener Elemente ergibt, kann nicht mehr von einem überraschenden Reaktionsverlauf gesprochen werden, falls die Übertragung der Umsetzung auf das andere Element erfolgreich verläuft.⁹⁴

4.2.2.1.1.4 Rechtsschutzbedürfnis

Wie vorstehend bereits angedeutet, war der Schutz chemischer Analogieverfahren jedenfalls bis zum 1. Januar 1968 aufgrund des seinerzeit bestehenden Stoffschutzverbots wohl unstreitigweise rechtfertigbar; allerdings erscheint es fraglich, ob und unter welchen Voraussetzungen nach Aufhebung des Stoffschutzverbots am 1. Januar 1968 ein auf ein chemisches Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch angesichts der Möglichkeit, den Patentanspruch unmittelbar auf den Stoff zu richten, noch zuzulassen ist. Zwar wurde diese Frage vom Bundesgerichtshof bislang nicht explizit beantwortet,⁹⁵ jedoch hat sich nach herrschender Meinung mit dem 1. Januar 1968 an der grundsätzlichen Patentierbarkeit von Analogieverfahren nichts geändert.⁹⁶

Im Zusammenhang mit der Diskussion der Frage der Zulässigkeit chemischer Analogieverfahren ist hierbei naturgemäß zu berücksichtigen, daß die chemischen Analogieverfahren mit Wegfall des Stoffschutzverbots ohnehin stark an Bedeutung verloren haben⁹⁷ und in den vergangenen Jahren sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung keine wichtige Rolle mehr gespielt haben. Ein praktisch relevanter Anwendungsbereich könnte heutzutage wohl allenfalls noch bei nicht eigenartigen Verfahren liegen, bei denen ein bekanntes und daher selbst nicht mehr schutzfähiges

⁹⁴ BPatG Mitt 1968, 57

⁹⁵ BGH GRUR 1969, 265 - Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 - Epoxydverbindungen

⁹⁶ BPatG GRUR 1972, 648, 651; BPatG 21. Februar 1972 16 W (pat) 71/71; TBK ABIEPA 1984, 401; vgl auch *Benkard* § 1 Rdn 94a; *Bernhardt/Kraßer* S. 179; *Schulte* § 1 Rdn 103

⁹⁷ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 179

Endprodukt durch analoge Arbeitsweise erreicht wird;⁹⁸ allerdings erscheint hierbei fraglich, woher in derartigen Fällen die erfinderische Tätigkeit kommen soll; auch kann sich in derartigen Fällen trotz der Bestimmungen des § 14 PatG die Frage nach dem Schutzbereich stellen.

4.2.2.2 Mischverfahren

Wenn vorstehend von "Stoffen und Stoffgemischen" gesprochen wird, so kann sich im Hinblick auf letztere unter Umständen auch die Frage der Patentierbarkeit einfacher Mischverfahren erheben.

Die Schutzfähigkeit derartiger Mischverfahren rechtfertigt sich hierbei nach der "Arzneimittelgemisch"-Entscheidung⁹⁹ mit dem Eintreten eines in vitro nachweisbaren überraschenden technischen Effekts. Gemäß dieser höchstrichterlichen Entscheidung 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, auch dann nicht patentfähig, wenn bei der Anwendung des gewonnenen Arzneimittelgemisches ein unerwarteter therapeutischer Effekt eintritt.¹⁰⁰

Allerdings sollte sich hierfür mit der Aufhebung des Stoffschutzverbots durch das Patentänderungsgesetz von 1967 die Beurteilungsgrundlage zumindest insoweit geändert haben, als die Patentfähigkeit neuer Stoffgemische angesichts eines überraschenden therapeutischen Effekts der neuen Verfahrensprodukte, der auf die erfinderische Auswahl der Ausgangsstoffe des Verfahrens zurückzuführen ist, zu bejahen ist.¹⁰¹

⁹⁸ Busse § 1 Rdn 148

⁹⁹ BGH GRUR 1964, 439 - Arzneimittelgemisch

¹⁰⁰ vgl auch BPatGE 9, 1

¹⁰¹ vgl Benkard § 5 Rdn 22

4.2.2.3 Formulierungsverfahren

Bei in ihrer Zusammensetzung neuen Arzneimitteln und bei neuen Formulierungen von Arzneimitteln sind schließlich auch Verfahrensansprüche auf das neue Zusammenführen der Wirkstoffe und der Trägerstoffe und die neue Art der Formulierung, das heißt der Formgestaltung der Arzneimittel denkbar, wenn in diesen Verfahren eine erfinderische Verfahrenslehre zum Ausdruck kommt,¹⁰² so zum Beispiel wenn für die Formulierung des Arzneimittels unter Verwendung der für die therapeutische Verwendung wesentlichen Wirkstoffe und inerten Trägerstoffe erfinderische Schritte erforderlich sind, weil im Hinblick auf die verwendeten Wirkstoffe oder die Art der Applikation vom Fachmann - einem Industrieapotheker mit Pharmaziestudium und mit mehrjähriger Berufserfahrung¹⁰³ - nicht naheliegende Maßnahmen zu ergreifen sind.¹⁰⁴

4.2.3 Verwendungsschutz für Arzneimittel

4.2.3.1 Problemstellung

Unabhängig davon, ob es sich um ein chemisch eigenartiges Verfahren oder um ein Analogieverfahren handelt, erstreckt sich der durch die vorstehend diskutierten Herstellungsverfahren definierte Schutz gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wobei dem Patentinhaber in bezug auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse prinzipiell sämtliche Verwendungsarten geschützt sind.

Hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit die Patentierung der Verwendung eines neuen, eines als solchen bekannten oder eines als Heil- oder Diagnosemittel bekannten Stoffes oder Stoffgemisches (Wirkstoffes oder Arzneimittels) zu einem neuen therapeutischen Zweck zulässig ist oder nicht, bestehen zwischen der für deutsche Patente maßgebenden

¹⁰² Benkard § 5 Rdn 22

¹⁰³ BGH GRUR 1992, 375, 376 - Tablettensprengmittel

¹⁰⁴ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside; BPatG Mitt 1988, 207

höchstrichterlichen Rechtsprechung und der für europäische Patente maßgebenden höchstrichterlichen Rechtsprechung gravierende Unterschiede. Zwar sind die gesetzlichen Regelungen in §§ 3 III, 5 II PatG und in Art 52 IV, 54 V EPÜ in ihrem Wortlaut gleich, jedoch ist die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts¹⁰⁵ im Gegensatz zum Bundesgerichtshof¹⁰⁶ der Auffassung, daß die vorgenannten Normen der Patentierung der medizinischen Verwendung eines neuen, eines als solchen bekannten oder eines als Heil- oder Diagnosemittel bekannten Stoffes oder Stoffgemisches (Wirkstoffes oder Arzneimittels) zu einem neuen therapeutischen Zweck entgegenstehen.

Diese unterschiedlichen Sichtweisen zeitigen für die konkrete Formulierung entsprechender Patentansprüche erhebliche Folgen und sollen aus diesem Grunde nachfolgend detaillierter analysiert werden:

4.2.3.2 Auffassung des Bundesgerichtshofs

Gemäß der Auffassung des Bundesgerichtshofs schließt die Bestimmung des § 5 II Satz 1 PatG eine Erfindung, die die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit zum Inhalt hat, nicht von der Patentierung aus.¹⁰⁷ Hierbei handelt es sich gemäß der deutschen höchstrichterlichen Rechtsprechung bei der Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches (Wirkstoffes) oder einer daraus formulierten Spezialität (Arzneimittel) nicht um eine ausschließlich und unmittelbar nur an den Arzt oder an den Patienten gerichtete Lehre zur Heilbehandlung, das heißt um ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder um ein Diagnostizierverfahren im Sinne des § 5 II Satz 1 PatG, sondern auch um eine an den Arzneimittelhersteller, das heißt an einen Apotheker oder an eine in der pharmazeutischen oder biomedizinischen Industrie tätige Person gerichtete Lehre

¹⁰⁵ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; GBK ABIEPA 1990, 114, 120 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

¹⁰⁶ BGH GRUR 1983, 729 - Hydropyridin mit Anm von *Klöpsch*

¹⁰⁷ BGH GRUR 1983, 729 - Hydropyridin mit Anm von *Klöpsch*

zur Herstellung des betreffenden Heilmittels, etwa zur Formulierung, Konfektionierung, Dosierung und gebrauchsfertigen Verpackung des Wirkstoffes, was sich im gewerblichen Bereich vollzieht. All diese der ärztlichen Anwendung vorausgehenden Handlungen werden nach Auffassung des Bundesgerichtshofs vom Schutz des Verwendungspatents erfaßt.¹⁰⁸

In diesem Zusammenhang kommt der Bundesgerichtshof zu dem Ergebnis, daß die Lehre der Verwendung eines bestimmten Stoffes zu einem therapeutischen Zweck für den Arzt oder für den Patienten solange praktisch wertlos ist, bis ein Arzneimittelhersteller unter Verwendung des Stoffes das Arzneimittel in der geeigneten Form herstellt. Hierbei setzt der Arzneimittelhersteller das Arzneimittel aus dem für den therapeutischen Zweck geeigneten Wirkstoff (oder den Wirkstoffen) und anderen inerten Bestandteilen, beispielsweise Trägerstoffen, zusammen und bringt es in die für den therapeutischen Zweck entsprechende Form, die sich nach der Applikationsart, beispielsweise oral, parenteral, rektal, richtet und Ampullen, Dragees, Pillen, Puder, ein Pulver, Salben, ein Spray, Tabletten, Tropfen, Zäpfchen (Suppositorien) oder dergleichen sein kann, wobei es sich für den Galeniker in der Regel um Routinearbeit handelt, so daß die hierfür erforderlichen Maßnahmen nicht angegeben werden müssen.¹⁰⁹

Ohne an dieser Stelle bereits der Diskussion der zweiten medizinischen Indikation vorzugreifen, sei darauf hingewiesen, daß auch als solche oder als Arzneimittel bekannte Wirkstoffe regelmäßig der sinnfälligen Herrichtung als Arzneimittel im gewerblichen Bereich bedürfen, ehe sie zur Behandlung einer Krankheit verwendet werden können. Es ist deshalb für die Beurteilung der gewerblichen Verwertbarkeit einer Erfindung, die die Verwendung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit zum Gegenstand hat, als ohne Belang angesehen worden, ob der Stoff bereits hierfür bekannt war.¹¹⁰ Dies wird nicht nur für den nachstehend zu diskutierenden Fall gelten müssen,

¹⁰⁸ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff, unter Abweichung von BGH GRUR 1970, 361 - Schädlingsbekämpfungsmittel

¹⁰⁹ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von Klöpsch

¹¹⁰ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside

daß die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen neuen therapeutischen Zweck erfolgt,¹¹¹ sondern auch bei bekannten therapeutischen Zwecken, wenn durch veränderte Galenik neue Therapieformen ermöglicht werden.¹¹²

Bei der konkreten Formulierung eines Verwendungsanspruchs für ein Heilmittel kann sich die Frage erheben, ob der Verwendungsanspruch auf die vom Erfinder erkannte und offenbarte spezifische Heilwirkung des Wirkstoffes zu richten ist oder ob der bloße Hinweis auf die Anwendung zu therapeutischen Zwecken genügt. Diese Frage, die naturgemäß sehr eng mit dem angestrebten Schutzbereich des Verwendungspatents verknüpft ist, hängt von der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ab:

Besteht die erfinderische Tätigkeit darin, erstmals die therapeutische Wirksamkeit eines Stoffes offenbart zu haben, dann könnte man zu dem Ergebnis gelangen, daß ein allgemeiner Hinweis auf die therapeutische Verwendung des Stoffes im Patentanspruch genügt. Wie bereits vorstehend in bezug auf den zweckgebundenen Stoffschutz diskutiert, wäre die Gewährung eines so weitreichenden Schutzes aber insofern bedenklich, als zu jeder Benutzung des Stoffs für jedwede medizinische Indikation die Zustimmung des Patentinhabers vonnöten wäre. Aus diesem Grunde spricht einiges für die Sichtweise, daß die spezifische Heilwirkung eines Wirkstoffes nicht nur dann in den Verwendungsanspruch aufzunehmen ist, wenn die therapeutische Wirksamkeit des Wirkstoffes bereits bekannt oder für den Fachmann naheliegend war und die erfinderische Tätigkeit für die Verwendungserfindung mithin auf der überraschenden spezifischen Heilwirkung des Wirkstoffes beruht.¹¹³

Zusammenfassend läßt sich mithin feststellen, daß in reinen Verwendungspatenten Patentansprüche auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Behandlung einer Krankheit gerichtet werden können, wenn die Verwendung des neuen, allgemein bekannten oder für Therapieverfahren bekannten Stoffes zu einem neuen

¹¹¹ BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von Klöpsch

¹¹² BPatG GRUR 1980, 169; BPatG Mitt 1988, 207, 210; BPatG 16. September 1997 3 Ni 29/96; TBK 22. Juni 1995 T 570/92; vgl auch *Benkard* § 5 Rdn 23

¹¹³ vgl *Benkard* § 5 Rdn 23

therapeutischen Zweck gelehrt wird und wenn diese Lehre gewerblich anwendbar ist.¹¹⁴ Demzufolge können für die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit deutsche Patente erteilt werden; wie nachfolgend zu diskutieren ist, sind auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Behandlung einer Krankheit gerichtete europäische Patente hingegen nicht möglich.

4.2.3.3 Auffassung der Großen Beschwerdekammer des EPA

Abweichend von der Praxis des Bundesgerichtshofs kann gemäß der Auffassung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ein europäisches Patent nicht mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sind; jedoch kann ein europäisches Patent mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.¹¹⁵

Eine derartige Lehre richtet sich an den Arzneimittelhersteller und ist folglich gewerblich anwendbar, ohne gegen § 5 II PatG bzw. gegen Art 52 IV EPÜ zu verstoßen. Die Neuheit der Lehre kann sich in diesem Zusammenhang aus der Neuheit des Stoffes und/oder aus der Neuheit der Herstellung ergeben. Da die Gesamtlehre stets am Stand der Technik zu messen ist, kann es bei bekanntem Stoff und bei bekannter Herstellung genügen, wenn die Zweckbindung neu ist. Insbesondere dieser letztgenannte Aspekt, das heißt die Neuheit der Zweckbindung, soll jedoch im nachstehenden Kapitel einer gesonderten Diskussion unterzogen werden.

¹¹⁴ *Schulte* § 1 Rdn 107c

¹¹⁵ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

5 Zweite medizinische Indikation

5.1 Problemstellung

Wie im vorigen Kapitel aufgezeigt, kann eine Lehre zum technischen Handeln in der Anweisung liegen, einen bestimmten Stoff oder ein bestimmtes Stoffgemisch zu Heil- oder Diagnosezwecken zu verwenden. Diese Lehre kann patentrechtlich neu sein, auch wenn der Stoff oder das Stoffgemisch selbst zum Stand der Technik gehört. Des weiteren kann diese Lehre, insbesondere wegen überraschender wertvoller Wirkungen der neuen Verwendung, auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.¹

Der vorstehende Sachverhalt findet seinen Niederschlag in § 3 III PatG bzw. in Art 54 V EPÜ, wonach die Patentfähigkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, durch § 3 I, II PatG bzw. durch Art 54 I, II, III, IV EPÜ nicht ausgeschlossen ist, sofern die Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der in § 5 II PatG bzw. in Art 52 IV EPÜ genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Dies bedeutet mit anderen Worten, daß zwar für die erste therapeutische Verwendung eines bekannten Stoffes, nicht jedoch für die zweite (und jede weitere) medizinische Verwendung ein zweckgebundener Stoffschutz gewährt werden kann.

Hierbei tritt eine enge Beziehung des Aspekts der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Verwendung zum Verfahrensschutz in der Überlegung zutage, daß gerade im Aufzeigen einer neuen, das heißt zweiten (oder weiteren) Möglichkeit der Behandlung mit einem bekannten Stoff eine Verfahrensanweisung begründet sein kann, die - verglichen mit der in der Angabe einer ersten medizinischen Indikation steckenden Lehre - im Zweifelsfalle sogar wertvoller, weil schwieriger aufzufinden ist; dies bedeutet mit anderen Worten, daß das, was für die Patentfähigkeit der ersten medizinischen Indikation zutrifft, jedenfalls in gleicher Weise auch für die zweite (und

¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 130

jede weitere) medizinische Indikation gelten müßte, sofern die Voraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegeben sind:

So wie dies das Arzneimittel auf Basis eines neuen Wirkstoffes oder Wirkstoffgemisches und das Mittel der ersten medizinischen Indikation darstellen, kann auch die Erfindung der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation eine Bereicherung der Palette der zur Verfügung stehenden Arzneimittel sein, wobei gerade im Auffinden einer zweiten (oder weiteren) Indikation unter Umständen eine wesentlich größere erfinderische Leistung liegen kann als im Auffinden der ersten Indikation.²

Eine Schlechterstellung des Erfinders der zweiten (und jeder weiteren) Indikation erscheint somit jedenfalls gemäß allgemeinen patentrechtlichen Grundsätzen nicht rechtfertigbar,³ so daß aus der Tatsache, daß der Gesetzgeber im Rahmen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ nur die erste medizinische Indikation geregelt hat, ein Bedürfnis nach Schutz der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation resultiert, das allerdings in Einklang mit den in § 5 II PatG bzw. in Art 52 IV EPÜ definierten Ausschlußbestimmungen für medizinische Verfahren zu bringen ist.

Die vorgenannten, mit einem Patentschutz für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation verbundenen Möglichkeiten und Probleme wurden auch in der Kommentarliteratur und im Schrifttum durchaus gesehen, wobei sich jedoch lange Zeit kein einheitliches Meinungsbild hinsichtlich der Zulässigkeit eines Patentschutzes für eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation herausbildete. So sprach sich eine Vielzahl von Stimmen⁴ gegen eine Gewährung des Patentschutzes für eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation aus, wohingegen andere Stimmen⁵ diese befürworteten.

² vgl. *Mathély* S. 130: "Il est bien évident que la découverte d'une importante propriété nouvelle d'un médicament déjà connu est une invention aussi utile que la découverte d'un médicament nouveau."

³ vgl. *Klöpsch* GRUR Int 1982, 102, 104

⁴ *Schulte* 3. Auflage 1981, § 1 Rdn 107; *Singer* Mitt 1974, 2, 5; *Singer* GRUR Int 1974, 61, 62; *Hansen* GRUR 1977, 15, 20; *Stieger* GRUR Int 1980, 203, 207 ff, 211; *Steger* GRUR 1983, 474

⁵ *von Pechmann* Mitt 1977, 106; *Zutrauen* GRUR Int 1977, 223; *Vossius/Rauh* GRUR 1978, 7, 12 ff; *Vossius/Rauh* GRUR 1980, 776; *Bossung* GRUR Int 1978, 381, 384; *Suchy* Mitt 1982, 88; *Klöpsch* GRUR Int 1982, 102, 105 ff; *Müller* GRUR 1983, 471; *Trüstedt* GRUR 1983, 478; *Vossius/Vossius* GRUR 1983, 483

Es erhebt sich mithin die Frage, welche Argumente für und welche Argumente gegen den Patentschutz einer zweiten medizinischen Indikation sprechen.

5.2 Argumente für und gegen den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation

5.2.1 Argumente für den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation

5.2.1.1 Interessen der pharmazeutischen Industrie

Als wohl wichtigstes Argument für einen Patentschutz der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation sind sicherlich die Interessen der pharmazeutischen Industrie anzuführen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Schutzfähigkeit der ersten medizinischen Indikation damit begründet werden kann, daß die Anzahl der bekannten Stoffe oder Stoffgemische, für die eine therapeutische Verwendbarkeit bisher noch nicht aufgefunden wurde, sehr groß ist und ständig rascher ansteigt. Hieraus läßt sich schlußfolgern, daß der Schwerpunkt der Arzneimittelerfindungen heutzutage wohl nicht mehr in der Synthese eines Wirkstoffes zu sehen ist, sondern eher auf der anwendungstechnischen Seite, das heißt bei der Erprobung der Stoffe oder Stoffgemische auf ihre therapeutische Verwendbarkeit hin liegt, wozu bekanntlich außerordentlich aufwendige biologische und toxikologische Untersuchungsmethoden und nicht zuletzt auch die sich daran anschließenden behördlichen Zulassungsverfahren gehören.⁶

Demzufolge ergibt sich für die pharmazeutische Industrie ein starkes Bedürfnis nach einem wirksamen Patentschutz, das heißt nach einer adäquaten Absicherung ihrer hohen Aufwendungen bei der Forschung nach therapeutischen Wirkungen bekannter Stoffe.

⁶ Klöpsch GRUR Int 1982, 102, 104

Wie vorstehend dargelegt, gilt dies für die erste medizinische Indikation, in stärkerem Maße jedoch noch für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation, denn angesichts der sowohl kosten- als auch zeitintensiven Aufwendungen bei der Entwicklung von Wirkstoffen oder Wirkstoffkombinationen besteht für die pharmazeutische Industrie nicht selten eine Notwendigkeit, die entwickelten Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen im Hinblick auf mehr als nur eine medizinische Indikation einzusetzen.

In diesem Zusammenhang soll dem Erfinder durch die Möglichkeit eines Patentschutzes für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation dafür eine gerechte Belohnung gewährt sowie ein motivierender Ansporn gegeben werden, daß er seine Lehre der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat und mit seiner Lehre die Technik bereichert. Diesem Argument für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation liegt die Überlegung zugrunde, daß es sich bei einer Arzneimittelerfindung um eine technische Lehre handelt, die eine Bereicherung der Palette der zur Verfügung stehenden Arzneimittel darstellt, wobei dies für Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff sowie für die erste Indikation eines Arzneimittels auf Basis eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches durch § 3 III PatG bzw. durch Art 54 V EPÜ als selbstverständlich anerkannt ist.

5.2.1.2 Internationale Vergleichbarkeit der Schutzvoraussetzungen

In Verbindung mit den Interessen der pharmazeutischen Industrie ist auch zu berücksichtigen, daß eine gesicherte Rechtslage in bezug auf die Patentierungsmöglichkeiten der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation auch vor dem Hintergrund wünschenswert ist, daß in den regionalen Schwerpunkten der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln in etwa vergleichbare Schutzvoraussetzungen für Erfindungen auf dem Gebiet der zweiten (und jeder weiteren) Indikation bestehen sollten.

Legt man hierbei zugrunde, daß sowohl in Japan als auch in den USA die Beanspruchung einer zweckgebundenen Stoffzusammensetzung ("agent", "composition") auch für die zweite (und jede weitere) Indikation sowie in den USA zusätzlich noch die Beanspruchung eines Verwendungsverfahrens möglich ist,⁷ so erscheint die Forderung nach adäquaten Schutzformen für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation auf deutscher wie auf europäischer Ebene jedenfalls nicht unangemessen; hierbei sollten die entsprechenden Anspruchsgestaltungen natürlich mit in den vorgenannten Staaten in etwa gleichwertigen Erfindungsgegenständen sowie in etwa gleichwertigen Schutzwirkungen und Möglichkeiten der Durchsetzung einhergehen.

5.2.1.3 Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen

Allerdings ist zu bedenken, daß eine aufgefundene zweite (oder weitere) Indikation natürlich den allgemeinen Patentierungskriterien genügen muß, das heißt von der ersten (und allen weiteren) Indikationen einen so großen Abstand einhalten muß, daß sich die zweite Indikation in Korrespondenz mit § 4 Satz 1 PatG bzw. mit Art 56 Satz 1 EPÜ nicht aus der ersten Indikation in für den Fachmann naheliegender Weise ergibt.

Sogesehen kann die durch die erste (und alle weiteren) Indikationen bedingte erforderliche erfinderische Tätigkeit ein Regulativ für einen etwaigen Mißbrauch des Schutzes von Erfindungen der zweiten (und jeder weiteren) Indikation darstellen.⁸

5.2.1.4 Veröffentlichung pharmakologischer Daten von Stoff(gemisch)en

Die Bedeutung eines Patentschutzes für die zweite (und jede weitere) Indikation erwächst nicht zuletzt aus der Tatsache, daß eine Vielzahl von Stoffen oder Stoffgemischen zwar Gegenstand von Forschungsanstrengungen im Hinblick auf eine

⁷ vgl. *Utermann* GRUR 1985, 813, 819 f.

⁸ BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm. von *Klöpsch*.

mögliche therapeutische Verwendbarkeit ist, derartige Forschungsanstrengungen jedoch naturgemäß nicht immer zu positiven Ergebnissen führen müssen. Auf der anderen Seite existieren für eine Vielzahl von Stoffen oder Stoffgemischen pharmakologische Daten, die nicht selten insbesondere dann, wenn sie dem universitären Bereich entstammen, einer Veröffentlichung zugeführt werden, so daß derartige Stoffe oder Stoffgemische prinzipiell auf ihre therapeutische Verwendbarkeit geprüft sind.

Wäre nun eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation nicht durch ein Patent schützbar, so hätte eine Veröffentlichung derartiger pharmakologischer Daten für einen bekannten Stoff unweigerlich die Folge, daß jede aufgrund weiterer, später vorgenommener Untersuchungen aufgefundene, möglicherweise völlig anders gelagerte therapeutische Verwendung nicht mehr schutzfähig wäre. Hierbei kann für die pharmazeutische Industrie eine besondere Gefahr darin bestehen, daß etwa an Universitäten erzielte Forschungsergebnisse zu pharmakologischen Daten von Stoffen oder Stoffgemischen im Regelfall einer durch wissenschaftlichen Konkurrenzdruck motivierten raschen Publikation zugeführt werden, die insofern patentrechtliche Bedeutung erlangen kann, als für die Industrie die Gefahr besteht, daß durch derartige Veröffentlichungen der erfinderische Charakter einer neu aufgefundenen Indikation in Frage gestellt sein kann.⁹

Fehlte also jegliche Möglichkeit, auch für zweite (und weitere) Indikationen einen Patentschutz zu erlangen, so hätte dies auf die pharmakologische Forschung auf Dauer sicherlich keine stimulierende Wirkung, würde doch jegliche diesbezügliche Initiative gewissermaßen dadurch "bestraft", daß resultierende Forschungsergebnisse für jeden Dritten aufgrund der fehlenden Möglichkeiten eines begleitenden Patentschutzes ohne weiteres verwertbar wären. Angesichts zahlreicher noch nicht hinreichend bekämpfbarer Krankheiten würde jedoch ein Erlahmen diesbezüglicher Forschungsanstrengungen die bereits vorstehend diskutierten sozial-ethischen Motive in besonders fataler Weise konterkarieren, so daß die Möglichkeit eines Patentschutzes für die zweite (und jede

⁹ einschränkend sollte an dieser Stelle allerdings ergänzt werden, daß es sich hierbei um ein Problem handelt, das sich durch die grundsätzliche Anerkennung der Schutzfähigkeit weiterer Indikationen nicht unbedingt vermeiden läßt

weitere) medizinische Indikation nicht zuletzt auch wünschenswert erscheint, um die für die Industrie negativen Folgen einer zunehmenden Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zumindest abzufedern.¹⁰

5.2.2 Argumente gegen den Patentschutz der zweiten medizinischen Indikation

5.2.2.1 Rechtssicherheit und Bestimmung des Schutzbereichs

Untersucht man die Argumente, die gegen einen Patentschutz für die zweite (und jede weitere) Indikation angeführt werden, so ist zuvorderst der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit zu nennen,¹¹ der für die Beteiligten möglichst klare und vorhersehbare Verhältnisse verlangt. In diesem Zusammenhang stellt sich regelmäßig die Frage der Abgrenzung des Schutzbereichs der ersten Indikation vom Schutzbereich der zweiten (oder weiteren) Indikation, wobei sich der Schutz der zweiten (oder weiteren) Indikation ausschließlich auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zu einem neuen Zweck erstreckt, so daß eine Patentverletzung nur bejaht werden kann, wenn der Wirkstoff, das Wirkstoffgemisch oder die Zubereitung in der Absicht hergestellt würde, sie in dem geschützten Indikationsbereich einzusetzen.¹²

Allerdings muß gesehen werden, daß Fragen der Bestimmung des jeweiligen Schutzbereichs trotz der Definition des § 14 PatG bzw. des Art 69 EPÜ in Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung des Art 69 EPÜ, das gemäß Art 164 I EPÜ Bestandteil des Europäischen Patentübereinkommens ist, stets mit einer gewissen Rechtsunsicherheit verbunden sein können. Im Gegensatz zur ersten Indikation, bei der die Bestimmung des Schutzbereichs aufgrund des Charakters als zweckgebundener Sachschutz regelmäßig Probleme hervorrufen kann, sind jedoch keine triftigen Gründe dafür erkennbar, daß gerade aus einem auf die zweite (und jede weitere) Indikation gerichteten Patentschutz eine besondere Rechtsunsicherheit für Dritte resultieren sollte,

¹⁰ auch hier läßt sich allerdings mit Recht einwenden, daß dieses Problem in erster Linie die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit betrifft

¹¹ von Albert GRUR 1981, 451, 456; Gaumont R.T.D.C. 1980, 441, 451

¹² von Albert GRUR 1981, 451, 456

denn schließlich wird durch die Formulierung der Verwendung des bekannten Stoffes oder Stoffgemisches ja gerade das Einsatzgebiet des entsprechenden Arzneimittels definiert. Aufgrund der Tatsache, daß im Verwendungsanspruch gerade die Angabe des Verwendungszwecks die Schutzwirkungen definiert und sich diese Schutzwirkungen nicht auf den (bekannten) Stoff an sich oder auf weitere Verwendungszwecke erstrecken, kann ein potentieller Verletzer in relativ eindeutiger Weise ausgemacht oder belangt werden, denn schließlich kann er ja gerade bei Arzneimitteln im Regelfall nicht umhin, die zweite (und jede weitere) Indikation zumindest auf der Verpackung oder im Beipackzettel explizit anzugeben.

Auch in bezug auf die Verschreibungsfreiheit des Arztes sollte ein Patentschutz für die zweite (und jede weitere) Indikation mit Blick auf die Rechtssicherheit keine unüberwindlichen Hindernisse aufwerfen. So wird kein Arzt - jedenfalls nicht in Notfällen, in denen sofortiges Handeln geboten ist - durch einen auf die zweite Indikation eines Arzneimittels gerichteten Patentschutz gehindert sein, einem Patienten das ihm bekannte Mittel der ersten Indikation für die zweite Indikation zu verschreiben.¹³

Ergänzend wäre auch an die Möglichkeit zu denken, daß ein Arzt, beispielsweise im Rahmen einer Lizenzvereinbarung,¹⁴ die Anzahl der Applikationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums an den Patentinhaber meldet, wobei jedoch Probleme im Hinblick auf die ärztliche Schweigepflicht¹⁵ entstehen können. Allerdings erscheint mehr als fraglich, ob derartige Konstellationen besonders praxisrelevant sind.

¹³ Klöpsch GRUR Int 1982, 102, 108; zu bedenken ist in diesem Zusammenhang im übrigen, daß bei Vorliegen einer Notstands- bzw. einer Nothilfesituation ohnehin § 904 BGB eingreifen dürfte, der gemäß der in *Palandt* § 904 Rdn 1 wiedergegebenen herrschenden Meinung auch bei Einwirkung auf andere absolute Vermögensrechte anwendbar ist und dessen Satz 2 dem Inhaber des auf die zweite Indikation gerichteten Patents einen angemessenen Schadenersatz gewährt

¹⁴ allerdings wäre in diesem Zusammenhang die Schaffung einer - eventuell obligatorischen - Möglichkeit einer Lizenzvereinbarung für eigentliche medizinische Verfahren im Sinne des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ fast ein überlegenswerterer Aspekt, denn eine solche Möglichkeit könnte den Ausschluß derartiger medizinischer Verfahren vom Patentschutz obsolet machen

¹⁵ vgl beispielsweise § 9 der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns vom 12. Oktober 1997, in Kraft getreten am 1. Jan. 1998, http://www.medizinrecht.de/medizinarztrecht/berufsordnung/bayern_bo.htm

5.2.2.2 Charakter einer Entdeckung

Ein weiteres Argument gegen einen Patentschutz für die zweite (und jede weitere) Indikation setzt sich mit der Fragestellung auseinander, ob es sich beim Auffinden einer neuen Anwendung eines für therapeutische Zwecke bereits bekannten Mittels tatsächlich um eine patentfähige Erfindung und nicht vielmehr lediglich um eine einfache Entdeckung handelt.¹⁶

So wird in der Kommentar- und Literaturmeinung die Auffassung vertreten, daß in der Angabe einer zusätzlichen medizinischen Verwendungsmöglichkeit eine neue technische Handlungsanweisung liegt und nicht nur die Entdeckung eines bisher schon zwangsläufig aufgetretenen Effekts;¹⁷ hierbei bedeute die neue Indikation, daß bei der Anwendung schon wegen des abweichenden Krankheitsbildes andere Bedingungen als bei der oder den bekannten Indikationen herrschen. Eine derartige Argumentation setzt sich allerdings insofern der Kritik aus, als hier auf die Frage der Neuheit Bezug genommen wird, die mit der Frage des Vorliegens einer technischen Lehre nicht zusammenhängt.

Legt man nun den in § 1 II Nr 1 PatG bzw. in Art 52 II Nr a EPÜ normierten Begriff der Entdeckung zugrunde, so könnte das Auffinden einer zweiten (oder weiteren) Indikation insofern auch lediglich eine Entdeckung sein, als etwas Vorhandenes, das bisher nicht bekannt war, aufgefunden würde. Um allerdings wesensmäßig tatsächlich eine Entdeckung zu sein, dürfte das Auffinden der zweiten (und jeder weiteren) Indikation lediglich auf die reine Erkenntnis gerichtet sein, ohne eine bestimmte Regel zum Handeln zu geben.¹⁸ Damit würde jedoch die Natur einer Anwendungs- oder Verwendungserfindung verkannt, deren Wesen ja gerade im Auffinden einer neuen Wirkung besteht, so daß man in letzter Konsequenz die Frage nach dem Erfindungscharakter nicht nur für aufgefundene medizinische Indikationen, sondern generell für alle Arten von Anwendungs- oder Verwendungserfindungen stellen müßte,

¹⁶ vgl. *Gaumont* R.T.D.C. 1980, 441, 456, 462

¹⁷ *Benkard* § 3 Rdn 92; *Klöpsch* GRUR Int 1982, 102, 107

¹⁸ *Busse* § 1 Rdn 39

was jedoch wohl nicht einer realistischen Betrachtungsweise entspricht, jedenfalls die aus der Auffindung der neuen Wirkung resultierende technische Lehre, die neue Wirkung für einen neuen Zweck zu verwenden,¹⁹ unberücksichtigt läßt.

Geht man also von dieser Definition der Anwendungs- oder Verwendungserfindung aus, so ergibt sich, daß die zweite Indikation in Form eines Verwendungsanspruchs auch dann schutzfähig sein muß, wenn sie sich weder in Applikation noch in Zusammensetzung von der ersten Indikation unterscheidet, denn der Erfinder der zweiten (und jeder weiteren) Indikation gibt eine technische Lehre, wofür ihm Schutz wie für jede andere Anwendungserfindung gebührt. In diesem Zusammenhang sei nur am Rande erwähnt, daß die Abgrenzung zwischen Entdeckung und Anwendungserfindung insofern ohnehin nicht einfach ist, als letztlich jede Anwendungserfindung auf der Entdeckung einer bisher unbekanntem Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung beruht.²⁰ Der Entdecker wird mithin zum Erfinder, indem er aufgrund seiner Erkenntnis eine zweckgerichtete Anweisung zu einem bestimmten Handeln gibt.

5.2.2.3 Erfordernis der Modifikation des Stoffes oder seiner Applikation

Des weiteren ist in der Vergangenheit gelegentlich die Auffassung vertreten worden, daß Voraussetzung für einen Patentschutz für eine zweite (und jede weitere) medizinische Indikation zumindest eine Modifikation des Stoffes oder seiner Applikation ist.

In diesem Sinne bringt beispielsweise von Albert²¹ vor, daß sich die Lehre des Patents nicht in der medizinischen Wirkungsangabe oder dem Hinweis auf den Verwendungszweck erschöpfen dürfe, sondern plädiert dafür, daß damit auch eine

¹⁹ Benkard § 1 Rdn 76

²⁰ vgl Benkard § 1 Rdn 75

²¹ von Albert GRUR 1981, 451, 455 f

besondere Zusammensetzung der den Wirkstoff enthaltenden Zubereitung oder eine von der bisher gebräuchlichen abweichende Darreichungsform verbunden sein müsse.²²

Geht man allerdings von dem vorstehend aufgeführten Grundsatz aus, daß der Erfinder der zweiten (und jeder weiteren) Indikation eine neue technische Lehre gibt, die zuvor nicht gegeben werden konnte, wofür ihm Schutz wie für jede andere Anwendungs- oder Verwendungserfindung gebührt, so erscheint kein Raum dafür, ausgerechnet für die Verwendungserfindung der zweiten (und jeder weiteren) Indikation das Erfordernis der Modifikation des zugrunde liegenden Stoffes oder seiner Anwendung zu fordern, denn mit derselben Berechtigung könnte man dies für jede Art von Anwendungs- oder Verwendungserfindung fordern.

5.2.2.4 Verlängerung der Laufzeit des Patentschutzes

Von Gegnern eines Patentschutzes für die zweite (und jede weitere) Indikation wird ferner vorgebracht, daß hierdurch de facto eine Verlängerung der Laufzeit des Patentschutzes erreicht werden könne.²³

Diesem Einwand einer "Erschleichung" einer Verlängerung der Laufzeit des Patentschutzes ist entgegenzuhalten, daß mitnichten der Patentschutz für den Stoff oder das Stoffgemisch verlängert wird, denn hierauf ist der Schutz durch das Patent für die zweite (und jede weitere) Indikation schließlich gar nicht gerichtet; vielmehr ist der Schutz insofern zweckgebunden, als lediglich eine ganz bestimmte, neue und erfinderische Verwendung des bekannten Stoffes oder Stoffgemisches den Ausschlußwirkungen unterliegt, so daß gerade kein zeitlich verlängerter Stoffschutz herbeigeführt werden kann.

²² vgl auch *Gaumont* R.T.D.C. 1980, 441, 462, 463

²³ *Steger* GRUR 1983, 474, 476

5.2.2.5 Geringe Anzahl von Erfindungen der zweiten Indikation

Schließlich ist noch das Argument zu berücksichtigen, die Anzahl von Erfindungen der zweiten Indikation sei zu gering und deshalb die Patentierung von Erfindungen der zweiten Indikation nicht zu rechtfertigen.

Abgesehen von der Überlegung, daß die Häufigkeit, mit der für ein bestimmtes wissenschaftliches Gebiet um Patentschutz nachgesucht wird, nicht zuletzt aufgrund des forschungsimmanenten Wandels in der Bedeutung verschiedener technischer Gebiete für die Frage der Rechtfertigung eines diesbezüglichen Patentschutzes irrelevant sein sollte, ist konkret in bezug auf das Gebiet der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation darauf hinzuweisen, daß die Anzahl der bekannten Stoffe oder Stoffgemische, für die eine therapeutische Verwendbarkeit bisher noch nicht aufgefunden wurde, sehr groß ist und ständig rascher ansteigt.²⁴

Wie bereits weiter oben erwähnt, hat dies jedoch zwangsläufig zur Folge, daß sich das Hauptaugenmerk in der Arzneimittelforschung immer mehr von der Synthese von Wirkstoffen hin zur anwendungstechnischen Seite, das heißt zur Erprobung der Stoffe auf ihre therapeutische Verwendbarkeit verlagert. Damit sollte jedoch aller Erfahrung nach ein Anwachsen der Bedeutung nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten (und jeder weiteren) Indikation einhergehen.

5.2.3 Stellungnahme

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß die Argumente, die gegen den Patentschutz der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation sprechen, im Ergebnis wohl weniger überzeugend sind als die Argumente für den Patentschutz der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation, so daß man die Zulässigkeit eines Patentschutzes der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation im

²⁴ vgl. Klöpsch GRUR Int 1982, 102, 104

Ergebnis sicherlich bejahen kann, was im übrigen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung auf deutscher wie auf europäischer Ebene bestätigt ist.

Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang allerdings, ob sich ein Patentschutz für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation mit den Ausschlußbestimmungen für medizinische Verfahren gemäß § 5 II Satz 1 PatG bzw. gemäß Art 52 IV Satz 1 EPÜ vereinbaren läßt. So ist im Schrifttum die Auffassung vertreten worden, Art 52 IV Satz 1 EPÜ betreffe nur diejenigen Heil- und Diagnostizierverfahren, die unmittelbar am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden und deren Erfolg nicht direkt technisch kausal, sondern erst mittelbar durch die besonderen ärztlichen Fähigkeiten und Kenntnisse herbeigeführt wird, weswegen nur die physische Behandlung des Körpers zu Heilzwecken, nicht aber die Verabreichung eines Medikaments von der Patentierung ausgeschlossen sei.²⁵

Diese im Schrifttum vertretene Auffassung berücksichtigt jedoch die für die erste medizinische Indikation getroffene Sonderregelung des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ insofern nicht, als es dieser Sonderregelung gar nicht bedurft hätte, wenn der Gesetzgeber nicht ohnehin davon ausgegangen wäre, daß der Patentierung der ersten medizinischen Indikation die Ausschlußbestimmungen des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ für medizinische Verfahren entgegenstehen können. Auch dürften hinsichtlich der *unmittelbaren* Vornahme am menschlichen oder tierischen Körper und der mittelbaren Herbeiführung des Erfolgs abgrenzungstechnische Probleme vorprogrammiert sein.²⁶

Allerdings könnte durch die Vorschriften des § 5 II Satz 2 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 2 EPÜ eine Grundlage für die Patentierbarkeit der zweiten (und jeder weiteren) Indikation geschaffen sein. Eine derartige Überlegung übersieht jedoch, daß diese Vorschriften lediglich klarstellenden Charakter dahingehend haben, daß die Erteilung von Erzeugnispatenten durch den Ausschluß der in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ aufgeführten medizinischen Verfahren vom Patentschutz nicht

²⁵ Trüstedt GRUR 1983, 478, 482; MGK/Pagenberg 5. Lieferung 1984, Art 57 EPÜ Rdn 11 ff

²⁶ Bernhardt/Kraßer S. 132

beeinträchtigt oder verhindert wird. Gleichwohl ändert § 5 II Satz 2 PatG bzw. Art 52 IV Satz 2 EPÜ nichts am Erfordernis der Neuheit des Erzeugnisses, die jedoch bei Vorliegen einer zweiten (oder weiteren) Indikation gerade nicht mehr gegeben ist, wobei im Wege eines "argumentum e contrario" wiederum auf die Regelung des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ hinzuweisen ist, derzufolge für den Fall der ersten Indikation explizit eine Ausnahme vom Erfordernis der Neuheit des Erzeugnisses gemacht ist.²⁷

5.3 Unterschiede zwischen deutscher und europäischer Rechtsprechung

5.3.1 Lösungsansatz des Bundesgerichtshofs

5.3.1.1 Formulierung des Verwendungsanspruchs

Gemäß der höchstrichterlichen deutschen Rechtsprechung ist für eine zweite und jede weitere Indikation ein auf ein Verwendungspatent gerichteter Patentanspruch zulässig, das heißt eine neue, nicht naheliegende medizinische Anwendung eines Stoffes, für den eine andere medizinische Anwendung bereits zum Stand der Technik gehört, ist als Verfahren zur Behandlung einer Krankheit patentierbar.²⁸ Entsprechend gewährt die deutsche Praxis für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation Verwendungsschutz in Form eines Patentanspruchs "Verwendung des Stoffes X zur Bekämpfung der Krankheit Y".

5.3.1.2 Motivation der Formulierung

Zur Begründung der Zulässigkeit eines derartigen Verwendungsanspruchs für die zweite (und jede weitere) Indikation bezieht sich der Bundesgerichtshof in der "Hydropyridin"-Entscheidung auf die Entstehungsgeschichte des Europäischen Patentübereinkommens, aus der ein übereinstimmender Wille der Vertragsstaaten, die Patentierung der zweiten

²⁷ *Bernhardt/Kraßer* S. 132

²⁸ BGH GRUR 1983, 729 ff - Hydropyridin mit Anm von *Klöpsch*

Indikation auszuschließen, nicht feststellbar sei; auch habe der deutsche Gesetzgeber bei der im IntPatÜG erfolgten Anpassung des Patentgesetzes keine derartige Absicht gehabt. Die Patentierung medizinischer Anwendungserfindungen sei deshalb wie nach früherem Recht (Patentgesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968²⁹) nur dann ausgeschlossen, wenn ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit fehle.

Im Ergebnis ermöglicht es also diese einschränkende Auslegung des § 5 II Satz 1 PatG bzw. des Art 52 IV Satz 1 EPÜ dem Bundesgerichtshof, an Entscheidungen zum früheren Recht³⁰ anzuknüpfen, wonach die gewerbliche Anwendbarkeit zwar fehlt, wenn sich eine Verfahrensweisung ausschließlich an den Arzt wendet, nicht aber, wenn sie wenigstens teilweise im gewerblichen Bereich auszuführen ist.³¹

5.3.2 Lösungsansatz der Großen Beschwerdekammer des EPA

Ein auf ein Verfahren zur Behandlung einer Krankheit gerichteter Patentanspruch ist nach europäischer³² wie auch nach englischer,³³ niederländischer,³⁴ schwedischer³⁵ und schweizerischer³⁶ Rechtsprechung nicht möglich:

5.3.2.1 Formulierung des Verwendungsanspruchs

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts begründet ihre ablehnende Haltung gegenüber der vom Bundesgerichtshof gewährten Anspruchsfassung im wesentlichen damit, daß hierin keine gewerbliche Anwendbarkeit begründet sei, wobei Kollisionen mit Art 52 IV EPÜ vermieden werden sollen. Zwar kann auch die Große

²⁹ BGBl I 1968, 2

³⁰ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside

³¹ vgl. *Bernhardt/Kraßer* S. 132

³² GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; GBK ABIEPA 1990, 114, 120 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

³³ britischer High Court of Justice GRUR Int 1986, 408, 413 - second medical indication mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; britisches PA GRUR Int 1984, 442

³⁴ Beschwerdeabteilung niederländisches PA GRUR Int 1989, 588, 590

³⁵ schwedisches Patentbeschwerdegericht GRUR Int 1988, 788

³⁶ schweizerisches BAGE GRUR Int 1984, 768

Beschwerdekammer dem Europäischen Patentübereinkommen nicht den Ausschluß der zweiten und weiterer therapeutischer Anwendungen von der Patentierung durch ein europäisches Patent entnehmen;³⁷ gleichwohl betrachtet die Große Beschwerdekammer einen Verwendungsanspruch auf dem Gebiet der Therapie und der Diagnose im Hinblick auf Art 52 IV EPÜ als "verboten",³⁸ so daß für die erste therapeutische oder diagnostische Verwendung nur der zweckgebundene Stoffanspruch des Art 54 V EPÜ und für die zweite sowie jede weitere therapeutische oder diagnostische Verwendung nur der Anspruch auf die "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y", das heißt auf die Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische oder diagnostische Anwendung für eine andere Krankheit gewährbar ist.

Diese Auffassung der Großen Beschwerdekammer wurde durch einen Beschluß einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts bestätigt,³⁹ in dem festgestellt wurde, daß ein Patentanspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet ist, nicht gegen Art 52 IV EPÜ oder gegen Art 57 EPÜ verstößt, und zwar unabhängig davon, welchem Zweck - Schutz einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer weiteren medizinischen Indikation - dieser Patentanspruch diene, wobei die Berücksichtigung dieser Anspruchsform in einem Patentbegehren demnach nicht den vorherigen Nachweis einer weiteren medizinischen Indikation voraussetze.

³⁷ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

³⁸ GBK ABIEPA 1990, 114, 120 - Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER

³⁹ TBK ABIEPA 1996, 430

5.3.2.2 Motivation der Formulierung

Analysiert man diesen aus Sicht des Europäischen Patentamts zulässigen Anspruchstypus, so wird hierbei die Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches an die Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische oder diagnostische Anwendung, das heißt für die Behandlung einer anderen Krankheit gekoppelt. Hierbei stellt sich insofern die Frage nach der Neuheit, als der Anspruch auf die Verwendung eines aus dem Stand der Technik bekannten Stoffes oder Stoffgemisches gerichtet ist.

5.3.2.2.1 Aspekt der Neuheit

Die Große Beschwerdekammer löst diese Problematik durch eine rechtsvergleichende Betrachtung mit Art 54 V EPÜ. Dort werde die Neuheit des Arzneimittels, das Gegenstand des Patentanspruchs ist, von der neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet. Es erscheine gerechtfertigt, in entsprechender Weise auch die Neuheit des Verfahrens zur Herstellung eines an sich bekannten Stoffes oder Stoffgemisches aus dessen neuem therapeutischem Gebrauch abzuleiten, und zwar unabhängig davon, ob bereits eine pharmazeutische Verwendung des Stoffes oder Stoffgemisches bekannt ist oder nicht, und selbst dann, wenn sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bekannten Verfahren, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird, unterscheidet.

Zur Motivation der Patentierbarkeit als Herstellungsverfahrensverfahren verweist die Große Beschwerdekammer auch auf das in Art 52 I EPÜ enthaltene grundsätzliche Gebot der Erteilung von Patenten für alle Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. So dürfe sich die in Art 52 IV EPÜ enthaltene Ausnahme von diesem Grundsatz nicht über ihren Zweck hinaus auswirken, der darin bestehe, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Der Sondervorschrift des Art 54 V EPÜ sei nur zu

entnehmen, daß zweite (und weitere) medizinische Anwendungen keinen zweckbestimmten Sachschutz erlangen können. Eine Absicht, solche Anwendungen allgemein vom Patentschutz auszuschließen, könne weder aus dem Text des Europäischen Patentübereinkommens noch aus der geschichtlichen Entwicklung der in Betracht kommenden Artikel abgeleitet werden.⁴⁰

Stellt man nun die Frage nach der grundsätzlichen Berechtigung eines derartigen, auf ein Herstellungsverwendungsverfahren gerichteten Anspruchstypus, so kann ein derartiger Anspruchstypus beispielsweise dann von Bedeutung sein, wenn es darum geht, eine Auffangposition für den Fall zu bieten, daß sich - entgegen der ursprünglichen Kenntnis des Patentanmelders - sowohl das Arzneimittel selbst als auch eine erste pharmazeutische Anwendung im Laufe eines Prüfungsverfahrens oder eines Einspruchsverfahrens als vorbekannt herausgestellt haben.⁴¹

5.3.2.2.2 Aspekt der unzulässigen Erweiterung und der Erweiterung des Schutzbereichs

In diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des Art 123 II EPÜ zu beachten, wonach eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschrift des Art 123 II EPÜ könnte beispielsweise dann eingreifen, wenn in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen lediglich ein Arzneimittel selbst, beispielsweise in Verbindung mit einer ersten pharmazeutischen Anwendung, offenbart ist und sich sowohl das Arzneimittel als auch die erste pharmazeutische Anwendung während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens als bekannt herausstellen. Hat der Patentanmelder in diesem Falle nicht zumindest in der Beschreibung, etwa in den Ausführungsbeispielen, eine weitere, zum Anmeldezeitpunkt bereits aufgefundene medizinische Indikation als erfindungswesentlich offenbart, so wird er Gefahr laufen, daß eine nachträgliche

⁴⁰ *Bernhardt/Kraßer* S. 133

⁴¹ *Hansen* GRUR Int 1985, 557

Beanspruchung dieser weiteren, das heißt zweiten medizinischen Indikation gegen Art 123 II EPÜ verstößt.

Problematischer Natur ist der Fall auch dann, wenn sich die in der Patentanmeldung offenbarte medizinische Indikation, die der Patentanmelder für die erste medizinische Indikation hielt, von der tatsächlich bereits vorbekannten ersten medizinischen Indikation in erfinderischer Weise unterscheidet. Hier erhebt sich die Frage, ob im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt ohne weiteres ein Übergang von der vermeintlich ersten medizinischen Indikation zur zweiten medizinischen Indikation möglich ist.

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines derartigen Übergangs ist zunächst zu berücksichtigen, daß dies de facto einen Wechsel von einem zweckgebundenen Stoffanspruch zu einem Herstellungsverwendungsanspruch im Sinne der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts bedeutet. Berücksichtigt man des weiteren, daß durch einen derartigen Herstellungsverwendungsanspruch ein zweckgebundener Schutz eines Herstellungsverfahrens begründet wird,⁴² so erscheint ein derartiger Übergang von der vermeintlich ersten medizinischen Indikation zur zweiten medizinischen Indikation im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt insofern problematisch, als der Stoff als mittels des Herstellungsverfahrens hergestellt aufzufassen ist, was sowohl im Hinblick auf die fehlende diesbezügliche ursprüngliche Offenbarung gegen Art 123 II EPÜ als auch im Falle des Einspruchsverfahrens gegen Art 123 III EPÜ verstoßen kann.

Jedoch kann der Patentanmelder auch in dem Fall, daß eine zweite oder weitere medizinische Indikation in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen explizit offenbart ist, mit Problemen konfrontiert werden, und zwar dann, wenn sich ein Arzneimittel und/oder dessen erste medizinische Indikation erst im Rahmen eines Einspruchsverfahrens als bekannt herausstellen. In diesem Fall hat der Patentinhaber

⁴² *Utermann* GRUR 1985, 813

nämlich gerade die Vorschrift des Art 123 III EPÜ zu berücksichtigen, gemäß der die Patentansprüche des (erteilten) europäischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß der Schutzbereich erweitert wird. Angesichts dieser Bestimmung erscheint es zumindest fraglich, ob eine Änderung des Anspruchstypus nach Auftauchen des der Patentfähigkeit des Arzneimittels und/oder dessen erster medizinischer Indikation entgegenstehenden Standes der Technik im Einspruchsverfahren überhaupt noch zulässig ist.

Bei der Beurteilung der Frage der Zulässigkeit einer Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren, insbesondere hinsichtlich des hier relevanten Falls des Wechsels von einem Stoffanspruch zu einem Verwendungsanspruch, ist die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88⁴³ von Bedeutung. Die Große Beschwerdekammer vertrat in dieser Entscheidung die Ansicht, daß es nach Art 123 III EPÜ nicht zu beanstanden sei, wenn erteilte Patentansprüche, die auf "einen Stoff" und auf "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet seien, so geändert würden, daß die geänderten Patentansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet seien.

Es sei nämlich als ein dem Europäischen Patentübereinkommen zugrunde liegendes Prinzip anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht werde, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewähre, das heißt für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands. Daraus folge, daß es einem Patentanspruch für einen Gegenstand per se an Neuheit mangle, wenn nachgewiesen werde, daß dieser Gegenstand, beispielsweise ein Stoff, bereits zum Stand der Technik gehöre. Daraus folge aber auch, daß ein Patentanspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Patentanspruch für den Gegenstand, beispielsweise den Stoff, sei, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet werde, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Patentanspruchs sei. Der Schutzbereich eines solchen Patentanspruchs sei demnach kleiner als der eines Patentanspruchs für den Gegenstand per se.

⁴³ GBK ABIEPA 1990, 93 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III

Trotz der von der Großen Beschwerdekammer grundsätzlich für zulässig erklärten Möglichkeit der Änderung der Anspruchskategorie von einem Stoffanspruch zu einem Verwendungsanspruch im Einspruchsverfahren ist ein Patentanmelder sicherlich gut beraten, einen im Sinne einer zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation auf ein Herstellungsverwendungsverfahren gerichteten Patentanspruch nach Möglichkeit "standardmäßig" in die ursprünglichen Unterlagen seiner Patentanmeldung aufzunehmen, um Bedenken im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung gemäß Art 123 II, III EPÜ von vorneherein zuverlässig auszuschließen. Hat der Patentanmelder an eine derartige Rückfallposition gedacht, kann dieser zusätzliche Herstellungsverwendungsanspruch im Zweifelsfall die Patentanmeldung oder das Patent zumindest partiell "retten", vorausgesetzt die zweite (oder weitere) medizinische Indikation weist einen ausreichenden "Abstand" von der vorbekannten medizinischen Indikation auf.⁴⁴

5.3.3 Vergleich und Diskussion der unterschiedlichen Lösungsansätze

Wie vorstehend dargelegt, gelangen der Bundesgerichtshof und die Große Beschwerdekammer, wenn auch auf unterschiedlichen Lösungswegen, jeweils zu dem Ergebnis, daß ein Patentschutz für die zweite und jede weitere Indikation gewährbar ist.

Vergleicht man hierbei die unterschiedlichen Lösungsansätze, so zeichnet sich die Auffassung des Bundesgerichtshofs dadurch aus, daß sie den Schutz unmittelbar auf den neuen, erfinderischen Gehalt der durch die weitere Indikation gegebenen Handlungsanweisung bezieht,⁴⁵ so daß sich nicht, wie bei dem aus Sicht des Europäischen Patentamts zulässigen Anspruchstypus, die Frage nach der Neuheit, stellt. Dies setzt allerdings voraus, daß § 5 II Satz 1 PatG nur solche medizinischen Verfahren vom Schutz ausschließt, die nicht gewerblich anwendbar sind. Die Vorschrift wird damit nur als Klarstellung des bereits in § 1 I PatG in Verbindung mit § 5 I PatG Gesagten aufgefaßt, während ihr Wortlaut eher die Annahme nahelegt, daß sich für die

⁴⁴ vgl. Hansen GRUR Int 1985, 557

⁴⁵ Bernhardt/Kraßer S. 134

von ihr erfaßten Verfahren die Prüfung der gewerblichen Anwendbarkeit erübrigen soll.⁴⁶

Reduziert man die hinsichtlich der zweiten (und weiteren) medizinischen Indikation einschlägige "Hydropyridin"-Entscheidung auf ihre eigentliche Bedeutung, so kann wohl festgestellt werden, daß nach höchstrichterlicher Auffassung für die pharmazeutische Anwendungserfindung im wesentlichen die gleichen Patentierungsgrundsätze wie für alle anderen chemischen oder nicht-chemischen Anwendungserfindungen gelten sollen. Demzufolge ist die Patentfähigkeit der zweiten medizinischen Indikation nicht anders als jede andere Verwendungserfindung auch zu beurteilen, bei der beliebig viele Anwendungen von an sich bekannten Stoffen, Vorrichtungen oder Verfahren patentfähig sind, sofern denn Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegeben sind.⁴⁷

Des weiteren wird der Gegenstand des Verwendungsanspruchs durch den Bundesgerichtshof dahingehend klargelegt, daß zu diesem Gegenstand nicht nur die eigentliche Verwendung zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, sondern auch andere, als "augenfällige Herrichtung" der Substanz zum bestimmten Zweck bezeichnete Stufen gehören, wie etwa die galenische Herrichtung des Wirkstoffes. Demzufolge geht der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Hydropyridin" über die beiden noch zum Patentgesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968⁴⁸ ergangenen Entscheidungen "Benzolsulfonylharnstoff"⁴⁹ und "Sitosterylglykoside"⁵⁰ insoweit hinaus, als er das "augenfällige Herrichten" der Substanz in den Gegenstand des Schutzes bei einem Verwendungsanspruch unabhängig von der Art der verwendeten Substanz und unabhängig vom angestrebten Verwendungszweck einbezieht.⁵¹

⁴⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 134

⁴⁷ vgl. *Klöpsch* GRUR 1983, 733

⁴⁸ BGBl I 1968, 2

⁴⁹ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff

⁵⁰ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside

⁵¹ *Klöpsch* GRUR 1983, 733, 734

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu bemängeln, daß dies in der Anspruchsformulierung, die der Bundesgerichtshof für zulässig erachtet hat, nicht explizit zum Ausdruck kommt, sondern lediglich in den Entscheidungsgründen - wenn auch mehrfach - angeführt wird.⁵² Auf jeden Fall findet die Einbeziehung der "augenfälligen Herrichtung" der einer Verwendungserfindung zugrunde liegenden Substanz für den eigentlichen Verwendungszweck in den Gegenstand eines Verwendungsanspruchs hierbei eher in der Lösung, die die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gefunden hat, ihren adäquaten sprachlichen Ausdruck.

Hinterfragt man in diesem Zusammenhang, worin sich die vom Bundesgerichtshof anerkannte Formulierung ("Verwendung des Stoffes X zur Bekämpfung der Krankheit Y") von der Formulierung des von der Großen Beschwerdekammer zugelassenen zweckgebundenen Herstellungsverwendungsanspruchs ("Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y") unterscheidet, so ist festzustellen, daß die vom Erfinder offenbarte Lehre, eine Krankheit Y besser, wirksamer oder leichter therapieren zu können und hierfür erstmals den - an sich bekannten - Stoff X zur Verfügung zu stellen, in beiden Formulierungen der Lehre gleich und auch gleichermaßen neu ist.

Auch ist sowohl die "deutsche" Formulierung als auch die "europäische" Formulierung jeweils als zweckgebundener Verfahrensanspruch aufzufassen, wobei sich der zweckgebundene Herstellungsverwendungsanspruch der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gerade auf den technischen Bereich bezieht, den der Bundesgerichtshof als die augenfällige Ausrichtung des Wirkstoffes zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung der Krankheit bezeichnet;⁵³ dies bedeutet mit anderen Worten, daß der in der europäischen Praxis zulässige Herstellungsverwendungsanspruch den gewerblichen Bereich abdeckt, in dem der Kern der pharmazeutischen Anwendungserfindung gesehen wird.

⁵² BGH GRUR 1983, 729, 730 f - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*

⁵³ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside

Wird demzufolge die Frage gestellt, welche Bereiche der gewerblichen Nutzung im Hinblick auf das Herstellungsverfahrensverfahren von Bedeutung sind, so ist insbesondere das Vorfeld der ärztlichen Tätigkeit zu nennen, in dem eben das Arzneimittel gegen die Krankheit Y hergestellt wird. In diesem Zusammenhang ist die für einen Verwendungsanspruch geforderte Anwendungsorientierung oder Zweckbindung, die den Kern der erfinderischen Lehre ausmacht, in der Kombination der Begriffe "augenfällige Ausrichtung" und "bestimmte Krankheit" zu sehen, so daß die Situation insoweit die gleiche wie im Falle des zweckgebundenen Stoffschutzes ist: Die neue Lehre liegt hier wie dort darin, einen - an sich bekannten - Stoff erstmals für einen neuen medizinischen Zweck verfügbar zu machen.⁵⁴

Hierbei unterscheidet sich die "europäische" Lösung von der "deutschen" Lösung dahingehend, daß es die "europäische" Lösung nicht erfordert, vom Grundsatz der Nichtpatentierbarkeit medizinischer Verfahren als solcher abzurücken oder diesen Grundsatz in irgendeiner Form einzuschränken. Vielmehr erweist sich, auch wenn dies in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer nicht explizit thematisiert wird, die "europäische" Lösung mit dem Herstellungsverwendungsanspruch gewissermaßen als eine Art "Korrektiv" für die Ausnahmenvorschrift des Art 54 V EPÜ, die für die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches eine besondere Anspruchsform in Form des zweckgebundenen Stoffanspruchs vorsieht, das heißt dem Erfinder einer ersten medizinischen Indikation einen zweckgebundenen Stoffschutz für bekannte Stoffe oder Stoffgemische gewährt, der sich nicht auf Stoffe oder Stoffgemische beschränkt, die für eine bestimmte therapeutische Anwendung in eine entsprechende Darreichungsform gebracht wurden.⁵⁵

Die eigentliche Bedeutung der "europäischen", auf einen Herstellungsverwendungsanspruch gerichteten Lösung ist in diesem Zusammenhang darin zu sehen, daß sie auf allerdings sehr subtile Weise die Beschränkung der Anwendbarkeit des Art 54 V EPÜ auf die erste medizinische Indikation zwar nicht

⁵⁴ *Utermann* GRUR 1985, 813, 817

⁵⁵ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

aufhebt, jedoch für die zweite und weitere Indikationen einen Schutz eröffnet, der als zweckgebundener Schutz eines Herstellungsverfahrens bezeichnet werden kann. Auf diese Weise bleibt der eigentliche zweckgebundene Stoffschutz weiterhin für die erste medizinische Indikation reserviert, was Sinn und Zweck des Art 54 V EPÜ entspricht, jedoch wird die vom Erfinder einer zweiten (oder weiteren) Indikation möglicherweise als ungerecht empfundene Beschränkung auf die erste Indikation auf nicht unelegante Weise kompensiert.⁵⁶

Kritisch im Hinblick auf die "europäische" Lösung ist allerdings zu beurteilen, daß sich die Neuheit derartiger, auf ein Herstellungsverfahren gerichteter Patentansprüche letztendlich aus ihrem einzigen neuen Merkmal ableitet, nämlich der neuen pharmazeutischen Verwendung der bekannten Substanz. Im Ergebnis wird bei der "europäischen" Lösung also sowohl im Hinblick auf den bekannten Stoff als auch in bezug auf die Herstellung des Arzneimittel eine Lehre zum Schutzgegenstand gemacht, die für sich genommen im Regelfall weder als neu noch als erfinderisch bezeichnet werden kann.

In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer selbst ist hierzu ausgeführt, daß sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen nicht ableiten lasse, daß beabsichtigt war, die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation generell vom Patentschutz auszuschließen. Aus diesen Gründen hält es die Große Beschwerdekammer für gerechtfertigt, Patentansprüche zuzulassen, die darauf gerichtet sind, daß ein Stoff oder ein Stoffgemisch für die Herstellung eines Arzneimittels verwendet wird, das für eine neue und erfinderische therapeutische Anwendung bestimmt ist, selbst wenn sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bekannten Verfahren unterscheidet, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird. Mithin wird lediglich aufgrund der Neuheit der Anwendung des nach dem "Herstellungsverfahren" produzierten Mittels und der unerwarteten Wirkungen dieser Anwendung dem Herstellungsverfahren zugestanden, daß es neu sei und auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Diese Herangehensweise entspricht jedoch der Behandlung der ersten medizinischen

⁵⁶ vgl. *Utermann* GRUR 1985, 813

Indikation in der gesetzlichen Fiktion des Art 54 V EPÜ, in dem um der Neuheit der Verwendung willen der zum Stand der Technik gehörige Stoff als neu gilt.⁵⁷

Schließlich läßt sich den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und in gleicher Weise auch den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs als ein weiteres wesentliches Ergebnis entnehmen, daß eine aus der älteren Literaturmeinung und Rechtsprechung erwachsene künstliche Unterscheidung zwischen der ersten medizinischen Indikation und jeder weiteren medizinischen Indikation auf die erfinderische und auch medizinische Realität hin korrigiert erscheint, nämlich auf die prinzipiell gleiche erfinderische und schutzwürdige Leistung für verschiedene Indikationen.⁵⁸

Hierbei sollte nicht übersehen werden, daß nicht selten dem Erfinder der zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation im Vergleich zum Erfinder der ersten medizinischen Indikation, der nicht selten mit dem Erfinder des Stoffes bzw. des Stoffgemisches identisch ist, der weitaus schwierigere Part zufällt und folglich die Leistung des Erfinders der zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation höher zu bewerten ist. Legt man in diesem Zusammenhang die dem Patentrecht innewohnende Belohnungstheorie zugrunde, so erscheinen die für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation gefundenen Lösungen mehr als angemessen und sachgerecht, wobei die Frage, ob sich diese Belohnung auch in adäquaten Schutzwirkungen widerspiegelt, nachfolgend untersucht werden soll.

5.4 **Schutzwirkungen**

5.4.1 Verfahrensschutz

Wie im Rahmen dieser Arbeit bereits diskutiert, sind Verwendungsansprüche in aller Regel Verfahrensansprüche, durch die ein Stoff zur Erzielung eines Zustands oder eines

⁵⁷ *Bernhardt/Kraßer* S. 134

⁵⁸ *Utermann* GRUR 1985, 813, 816

Erzeugnisses eingesetzt werden soll.⁵⁹ Sind hierbei die Patentierungsvoraussetzungen gegeben und wird für eine Anweisung, einen bestimmten Stoff zu einem bestimmten Zweck zu verwenden, ein Patent erteilt, so bedürfen die Anwendung des Verfahrens und das Anbieten der Zustimmung des Patentinhabers.

5.4.2 Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß es gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ allein dem Patentinhaber vorbehalten ist, das unmittelbare Verfahrenserzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, so daß das hergerichtete Produkt als Verfahrenserzeugnis in die Wirkung des Patents einbezogen ist.⁶⁰ Was einen derartigen Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses anbelangt, ist allerdings zwischen der aus Sicht des Bundesgerichtshofs zulässigen Anspruchsfassung und der aus Sicht der Großen Beschwerdekammer zulässigen Anspruchsfassung zu unterscheiden. Hierbei kann die durch den Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses für den Patentinhaber definierte Rechtsposition insbesondere für die von der Großen Beschwerdekammer zugelassene, auf ein Herstellungsverwendungsverfahren gerichtete Anspruchform bedeutsam sein,⁶¹ wie zunächst ausgehend von Überlegungen des Bundesgerichtshof in der "Hydropyridin"-Entscheidung sowie in den vorangegangenen Entscheidungen zur therapeutischen Anwendungserfindung dargestellt werden soll:

So hat der Bundesgerichtshof "die Erfindungen, die die Bereithaltung der für die therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers hergerichteten chemischen Substanzen u n d die Verwendung derart hergerichteter Substanzen zur Einwirkung auf den menschlichen Organismus [...] zum Gegenstand haben, als gewerblich verwertbar - und was dasselbe bedeutet, als gewerblich anwendbar angesehen", wobei der Senat "die augenfällige Herrichtung einer chemischen Substanz zur Verwendung bei

⁵⁹ BGH GRUR 1982, 162 - Zahnpasta

⁶⁰ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 569

⁶¹ *Utermann* GRUR 1985, 813, 819

der therapeutischen Behandlung in den Gegenstand des Verwendungsanspruchs einbezogen und so erreicht [hat], daß dieser sich im industriellen Bereich vollziehende Teil der beanspruchten Verwendung unmittelbar dem ausschließlichen Recht des Patentinhabers (§ 6 PatG [1968]) zugerechnet wird".⁶²

5.4.3 Durch "Zweiteilungslehre" definierte Schutzwirkungen

Analysiert man diese Auffassung des Bundesgerichtshofs, so nimmt dieser eine klare Unterteilung dahingehend vor, daß das Gesamtverfahren in einen ersten Teil, der in der erstmaligen Bereitstellung bzw. augenfälligen Herrichtung des Wirkstoffes zur Behandlung einer Krankheit besteht, und in einen zweiten Teil, nämlich die Anwendung des Wirkstoffes und die darin liegende Verwirklichung des patentgewollten Zwecks, zerfällt. In diesem Zusammenhang fällt auf, daß hinsichtlich der Bewertung des ersten Teils auf Neuheit und auf erfinderische Tätigkeit in der Literaturmeinung erhebliche Diskrepanzen bestehen, die einer eingehenderen Untersuchung bedürfen:

So ist beispielsweise Utermann⁶³ der Auffassung, daß die neue Lehre des Gesamtverfahrens in der erstmaligen Bereitstellung des Wirkstoffes zur Behandlung einer Krankheit liege, so daß sich von selbst ergebe, daß schon der erste Teil des vom Bundesgerichtshof zugelassenen Verwendungsverfahrens für sich genommen eine neue Lehre sei, wobei der Erfindungsgegenstand des ersten Teils des Gesamtverfahrens inhaltlich als identisch mit dem Gegenstand des zweckgebundenen Verfahrensanspruchs angesehen werden kann, den die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zugelassen hat.

Im Gegensatz dazu gehen Gruber/Kroher⁶⁴ davon aus, daß sich die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit allein aus dem zweiten Teil, das heißt aus der Anwendung des Wirkstoffes und der darin liegenden Verwirklichung des patentgewollten Zwecks,

⁶² BGH GRUR 1983, 729, 730 f - Hydropyridin mit Anm von Klöpsch

⁶³ vgl Utermann GRUR 1985, 813, 817 f

⁶⁴ vgl Gruber/Kroher GRUR Int 1984, 201, 204 f

ergeben, denn die Formulierung des entsprechenden Arzneimittels aus vorbekannten Wirkstoffen und Trägerstoffen sei in der Regel tägliche Routinearbeit des Galenikers, wenn die Indikation aus dem Oberbegriff des Patentanspruchs entnommen werden könne.

Folgt man dieser letztgenannten Sichtweise, so bedeutet dies im Ergebnis, daß der auf das Gesamtverfahren gerichtete Verwendungsanspruch in der vom Bundesgerichtshof zugelassenen Form die Patentierungsvoraussetzungen des § 1 I PatG zwar "in der Summe" erfüllt, daß jedoch weder der erste Teil noch der zweite Teil für sich genommen jeweils gleichzeitig Neuheit, erfinderische Tätigkeit *und* gewerbliche Anwendbarkeit aufweisen: Während es dem ersten Teil, das heißt der erstmaligen Bereitstellung bzw. augenfälligen Herrichtung des Wirkstoffes zur Behandlung einer Krankheit, an der Neuheit und/oder an der erfinderischen Tätigkeit mangelt, kann beim zweiten Teil, das heißt der Anwendung des Wirkstoffes und der darin liegenden Verwirklichung des patentgewollten Zwecks, die gewerbliche Anwendbarkeit wohl jedenfalls nicht uneingeschränkt bejaht werden. Die Tatsache, daß die Patentierungsvoraussetzungen des § 1 I PatG nicht in allen Merkmalen gleichzeitig erfüllt sind, dürfte jedoch insofern unschädlich sein, als es im deutschen Patentrecht - im Gegensatz beispielsweise zum britischen Patentrecht - keinen Grundsatz dergestalt gibt, daß alle Voraussetzungen für die Patentfähigkeit im gleichen Merkmal der technischen Lehre verwirklicht sein müssen.

Der Bundesgerichtshof hat mithin in der "Hydropyridin"-Entscheidung dem pharmazeutischen Verwendungspatent gewissermaßen eine eigene Patentart zugewiesen, in der einerseits Lösungselemente der Kategorie Erzeugnispatent und andererseits Lösungselemente der Kategorie Verfahrenspatent enthalten sind. Durch die Aufnahme der Bereitstellung des Stoffes in die erfindungsgemäße Lehre erfolgt in diesem Zusammenhang insofern eine Annäherung an den Stoffschutz,⁶⁵ als der erste Teil der erfindungsgemäßen Lösung bei pharmazeutischen Verwendungspatenten mit der von Stoffpatenten im wesentlichen deckungsgleich ist.⁶⁶

⁶⁵ BGH GRUR 1972, 541, 544 - Imidazoline

⁶⁶ Gruber/Kroher GRUR Int 1984, 201, 204

Im Hinblick auf die von der vorstehend erläuterten Konstruktion des "zweiteiligen" pharmazeutischen Verwendungsanspruchs definierten Schutzwirkungen ergeben sich jedoch einige Fragen, so etwa, ob es von Bedeutung ist, daß die gewerbliche Anwendbarkeit lediglich dem ersten Teil entnehmbar ist, nämlich der Bereitstellung der Substanz. Fraglich ist des weiteren, ob und inwieweit durch das Bereitstellen des Wirkstoffes als lediglich einen Teilakt der Verfahrensanwendung bereits der Verletzungstatbestand verwirklicht ist.

5.4.3.1 Ansatz des separaten Schutzgegenstands

Bei der Bewertung dieser Fragestellungen ist zu berücksichtigen, daß unter dem Begriff des "Herstellens" grundsätzlich das Schaffen einer Sache mit den im Patentanspruch festgelegten Merkmalen verstanden wird, wobei es auf die Art und Weise sowie auf den Zweck grundsätzlich nicht ankommt.⁶⁷ Das Herstellen umfaßt hierbei sämtliche Maßnahmen, durch die das Erzeugnis geschaffen wird, nicht nur die letzte, unmittelbar zur Fertigstellung führende Stufe.⁶⁸ Bei Anlegen dieses Maßstabs könnte das Bereitstellen des Wirkstoffes nicht unabhängig davon, ob das Produkt schließlich patentgemäß eingesetzt wird oder nicht, als patentverletzend angesehen werden, denn nur wenn ein solches Einsetzen erfolgt und dem Bereitstellenden zuzurechnen ist, beginge dieser eine unmittelbare Verletzung.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß der Bundesgerichtshof in der "Hydropyridin"-Entscheidung hat anklingen lassen, daß dem Erfinder einer zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation auch Schutz für die gewerbsmäßige Herrichtung zukommt. Ein derartiger Schutz wird gewöhnlich einem Stoffanspruch zuerkannt, für den jede Herstellungsart geschützt ist, oder einem neuen und erfinderischen Herstellungsanspruch. Handelt es sich hingegen um die Neuverwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Stoffes, die eventuell für eine

⁶⁷ BGH GRUR 1959, 125 - Textilgarn

⁶⁸ RG GRUR 1901, 152 - exzentrische Klauen; RG GRUR 1936, 160, 163 - Blechlasche; BGH GRUR 1971, 78, 80 - Dia-Rähmchen V

Vielzahl anderer, nicht geschützter Verwendungsmöglichkeiten in Frage kommen, so ist grundsätzlich die Herstellung einer solchen Vorrichtung oder eines solchen Stoffes frei. Eine Patentverletzung ist erst dann gegeben, wenn die Vorrichtung oder der Stoff im Sinne des geschützten Patentanspruchs eingesetzt werden.⁶⁹

Es erhebt sich mithin die Frage, welche Bedeutung das gewerbsmäßige, augenfällige Herrichten des Stoffes für die geschützte Verwendung im Falle der zweiten (oder jeder weiteren) medizinischen Indikation hat. So betrachtet der Bundesgerichtshof eine derartige Handlung als Verletzung des Verwendungspatents,⁷⁰ so daß auf dieser Grundlage insbesondere Patente, die für die medizinische Verwendung von Stoffen erteilt sind, gegen Hersteller geltend gemacht werden könnten, die den Stoff als Arzneimittel für den patentgemäßen Zweck formulieren, konfektionieren, dosieren und gebrauchsfertig verpacken. Ob hierbei ein augenfälliges Herrichten des Erzeugnisses für die geschützte Verwendung vorliegt oder nicht, sollte im jeweiligen Einzelfall etwa aus der spezifischen Anpassung der Form des Erzeugnisses ersichtlich sein, beispielsweise aus der Applikationsform, die dem Erzeugnis für eine medizinische Anwendung gegeben wird. Allerdings kann ein augenfälliges Herrichten auch bereits dann gegeben sein, wenn die Anwendungsform bereits für andere, vom Patent nicht umfaßte Verwendungen gebräuchlich ist, wobei es dann genügt, daß die Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung aus den Angaben auf der Verpackung oder auf einer der Verpackung beigefügten Gebrauchsanweisung, wie etwa dem "Beipackzettel" eines Arzneimittels, hervorgeht.⁷¹

Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die vorstehenden Überlegungen zum augenfälligen Herrichten für Fälle der zweiten (und jeder weiteren) Indikation im Ergebnis wohl nur dann durchgreifen können, wenn eine Handlung, die ausschließlich dem ersten gewerblichen Teil zuzurechnen ist, unter die Schutzwirkung des Verwendungspatents

⁶⁹ Pagenberg GRUR Int 1984, 40, 41

⁷⁰ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1983, 729 - Hydropyridin mit Anm von Klöpsch; BGH GRUR 1984, 425, 426 - Bierklärmittel; vgl auch Benkard § 5 Rdn 23 f, § 14 Rdn 58 f; Nastelski Festschrift Wilde 1970, 113, 122; Bruchhausen GRUR 1980, 364, 367; Klöpsch GRUR 1983, 733, 734; Papke GRUR 1984, 10, 11; Dinné Mitt 1984, 105, 106; Gramm GRUR 1984, 761, 767 f; Bruchhausen GRUR Int 1985, 239, 241

⁷¹ Bernhardt/Kraßer S. 568 f

fällt. Es ist mithin zu überlegen, ob das Verfahren, das sich aus einem ersten gewerblichen Teil und aus einem zweiten, nicht gewerblichen Teil zusammensetzt, ausschließlich in seiner Gesamtheit als Schutzgegenstand zu betrachten ist oder ob nicht auch eine Handlung, die ausschließlich unter den ersten Teil oder ausschließlich unter den zweiten Teil fällt, unter die Schutzwirkung des Verwendungspatents fällt:

Zu bedenken ist hierbei, daß der erste Teil des Gesamtverfahrens, das heißt die Bereitstellung des Wirkstoffes zur Behandlung der Krankheit, nur ein Teilakt der Verfahrensanwendung ist. Bei Anlegen der vorgenannten Maßstäbe könnte das Bereitstellen des Wirkstoffes nicht unabhängig davon, ob das Produkt schließlich patentgemäß eingesetzt wird, als patentverletzend angesehen werden, denn nur wenn ein solches Einsetzen erfolgt und dem Bereitstellenden zuzurechnen ist, beginge dieser eine unmittelbare Verletzung.⁷² Allerdings sollte nicht übersehen werden, daß dieser erste Teil des Gesamtverfahrens, der im wesentlichen in der Formulierung der entsprechenden Substanz aus vorbekannten Wirkstoffen und Trägerstoffen besteht, grundsätzlich frei ist, solange nicht der zweite Teil des Gesamtverfahrens, nämlich die Anwendung des Wirkstoffes, hinzukommt und/oder soweit nicht andere Schutzrechte eingreifen.

Streitig könnte sein, ob die Herstellung auch dann frei ist, wenn diese nachweislich allein für die neue Lehre, das heißt für die neue Indikation erfolgt. Dieser Fall kann gegeben sein, wenn bei Erfindungen der zweiten (und jeder weiteren) Indikation der Wirkstoff für einen anderen therapeutischen Zweck zwar in der Literatur vorbeschrieben ist, aber keinerlei praktische Anwendung gefunden hat.⁷³ Zwar ist die Herstellung des Stoffes gemeinfrei, doch kann mittelbare Patentverletzung oder zumindest Beihilfe zur Patentverletzung vorliegen, wenn der hergestellte Stoff aufgrund der Tatumstände nachweislich keinem anderen Verwendungszweck dient und die Herstellung demnach mit dem Ziel der unberechtigten Benutzung des Zweitindikationsschutzrechtes erfolgt.⁷⁴

⁷² vgl. *Bernhardt/Kraßer* S. 569

⁷³ abweichend *Bruchhausen* GRUR 1980, 364, 367

⁷⁴ *Utermann* GRUR 1985, 813, 819

In diesem Zusammenhang wird das Problem der mittelbaren Patentverletzung weiter unten noch zu diskutieren sein.

5.4.3.2 Ansatz des einheitlichen Schutzgegenstands

Wenn man hingegen darauf verzichtet, aus der Unterteilung des Gesamtverfahrens in einen ersten Teil und in einen zweiten Teil separate, voneinander unabhängige Schutzwirkungen herzuleiten, und das Verfahren in seiner Gesamtheit als Schutzgegenstand betrachtet, so taucht unweigerlich die Frage auf, ob die Abnehmer des hergerichteten und mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Produkts überhaupt befugt sind, dieses zum patentgemäßen Zweck zu verwenden.

Überträgt man zur Klärung dieser Frage die von Rechtsprechung und Literatur hinsichtlich der Erschöpfung von Verfahrenspatenten aufgestellten Grundsätze⁷⁵ auf die Problemstellung der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation, so wäre davon auszugehen, daß das vom Patentinhaber gebilligte Inverkehrbringen des hergerichteten Erzeugnisses zur Verfahrensanwendung keinen Verbrauch der Befugnis bewirkt, die unter Einsatz des hergerichteten Erzeugnisses erfolgende Anwendung des Verfahrens zu verbieten. Dies hätte zur Folge, daß die Abnehmer des hergerichteten und mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses nicht ohne weiteres befugt wären, dieses zum patentgemäßen Zweck zu verwenden.⁷⁶

Der Bundesgerichtshof hat sich in der "Hydropyridin"-Entscheidung zwar nicht explizit mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt, jedoch zu den Schutzwirkungen des Verwendungsanspruchs für Arzneimittelerfindungen allgemein festgestellt, daß der Patentinhaber dagegen geschützt sei, daß ein Dritter die zur therapeutischen Verwendung gelangende Substanz im Inland gewerbsmäßig zu dieser Verwendung herrichtet; des weiteren ist es dem Patentinhaber vorbehalten, das hergerichtete

⁷⁵ BGH GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren; vgl auch *Schricker Mitt* 1980, 31; *Benkard* § 9 Rdn 24; aA RG GRUR 1931, 1278 - Isolierung; RG GRUR 1932, 579 - Bandenreifen; RG GRUR 1934, 36 - Loseblätterbuch

⁷⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 569 f

Erzeugnis im Inland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und zwar auch dann, wenn das Herrichten im Ausland erfolgt ist;⁷⁷ schließlich wird das Patent auch durch die Ausfuhr und durch das Anbieten vom Inland aus sowie durch die Einfuhr in das Inland und durch den Besitz im Inland zum Zweck des Vertriebs oder Gebrauchs verletzt.

Hingegen kommt der Einsatz des hergerichteten Erzeugnisses zum patentgemäßen Zweck nur als dessen Gebrauch, nicht jedoch als Verfahrensanwendung in Betracht.⁷⁸ Demzufolge geht die höchstrichterliche Rechtsprechung auch davon aus, daß auf medizinische Indikationen bezogene Verwendungspatente die ärztliche Tätigkeit praktisch nicht stärker als Stoffpatente oder Vorrichtungspatente, deren Gegenstand eine Beziehung zur ärztlichen Tätigkeit aufweist, oder als zweckgebundene Stoffpatente für bekannte Erzeugnisse in erster medizinischer Indikation beeinträchtigen.⁷⁹ So betont der Bundesgerichtshof, daß das bestehende Patent den ärztlichen Verwender des Medikaments zwingt, beim Erwerb oder bei der Verordnung solche Erzeugnisse zu meiden, die ohne Zustimmung des Patentinhabers konfektioniert und in den Verkehr gebracht worden sind, denn ein Arzt, der das zur patentgemäßen medizinischen Verwendung gebrauchsfertig hergerichtete Erzeugnis zu diesem Zweck verordnet oder verabreicht, würde patentverletzend handeln.⁸⁰

Nicht ausdrücklich von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesagt, aber anscheinend vorausgesetzt⁸¹ wird hingegen, daß Erzeugnisse, die mit Erlaubnis des Patentinhabers in den Verkehr gelangt sind, ohne weiteres patentgemäß verwendet werden dürfen. Im Ergebnis läßt sich mithin wohl festhalten, daß bei auf die Verwendung eines Stoffes oder eines Stoffgemisches gerichteten Verwendungspatenten das Inverkehrbringen des für den Verwendungszweck sinnfällig hergerichteten Erzeugnisses zur Erschöpfung führt.⁸²

⁷⁷ BGH GRUR 1983, 729, 731 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*

⁷⁸ vgl. *Bernhardt/Kraßer* S. 571

⁷⁹ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*

⁸⁰ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff

⁸¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 570

⁸² *Busse* § 9 Rdn 153

Auch bei Herstellungsverwendungspatenten gemäß der "europäischen" Lösung⁸³ sollte das Inverkehrbringen des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses mit Zustimmung des Patentinhabers in gleicher Weise wie bei der "deutschen" Lösung zur Erschöpfung führen,⁸⁴ denn bei der "europäischen" Lösung, bei der Patentansprüche in bezug auf die Herstellung des gebrauchsfertigen Arzneimittels aus dem bekannten Stoff oder Stoffgemisch gewährbar sind, dürfte die Anwendung des geschützten Verfahrens allein im Herrichten des gebrauchsfertigen Arzneimittels aus dem bekannten Stoff liegen und mit diesem vollendet sein; das hergerichtete Arzneimittel ist als Verfahrenserzeugnis dann in die Wirkung des Patents einbezogen, so daß die in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. in Art 64 II EPÜ bezeichneten Handlungen im Inland ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht vorgenommen werden dürfen.⁸⁵

5.4.4 Bewertung und Diskussion der unmittelbaren Schutzwirkungen

Es zeigt sich also, daß die Schutzwirkungen der "deutschen" Lösung und der "europäischen" Lösung im Ergebnis durchaus gleichwertig sind, obwohl die Große Beschwerdekammer einen gemäß der deutschen Praxis zulässigen Patentanspruch, der auf die "Verwendung des Stoffes X zur Bekämpfung der Krankheit Y" gerichtet ist, als nicht zulässig erachtet hat, sondern sich für den auf ein Herstellungsverwendungsverfahren gerichteten Anspruchstypus "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y" entschieden hat. Daß es sich bei der Gleichwertigkeit der Schutzwirkungen hierbei nicht um einen Zufall oder um eine glückliche Fügung, sondern im Grunde genommen um eine schiere Notwendigkeit handelt, wird schon aus der Forderung deutlich, daß die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patente nach Übergang in die nationale Phase Bestand haben sollten.

⁸³ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

⁸⁴ vgl *Busse* § 9 Rdn 153

⁸⁵ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 569

Die vorgenannte Forderung dürfte hierbei insbesondere im Rahmen (nationaler) Nichtigkeitsklagen von Bedeutung sein, die gegen Inhaber von mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patenten erhoben werden. Hierbei entbehrt es natürlich nicht einer gewissen Pikanterie, daß ausgerechnet der X. Senat des Bundesgerichtshofs, der in der "Hydropyridin"-Entscheidung zu einer von der "europäischen" Lösung abweichenden Regelung für den Schutz der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation gelangt ist, im Rahmen von Nichtigkeitsberufungsverfahren auch über mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente zu entscheiden hat, die in bezug auf die zweite (und jede weitere) Indikation eine Anspruchsformulierung aufweisen, die sich eben bewußt von der Anspruchsformulierung gemäß der "deutschen" Lösung absetzt und diese für "verboten" erklärt.

Soweit jedoch ersichtlich ist, hat diese unterschiedliche Handhabung jedenfalls bislang nicht zu irgendwelchen Unverträglichkeiten geführt, was wohl unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, daß das Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof, aber auch die ordentliche Gerichtsbarkeit, das heißt die gemäß § 143 I, II PatG in Verletzungssachen zuständigen Landgerichte und die Oberlandesgerichte der von der Großen Beschwerdekammer vorgegebenen Gesetzesauslegung ihre Zustimmung schon allein nach Maßgabe des Geistes und der Präambel des Europäischen Patentübereinkommens nicht versagen können.⁸⁶

Vor dem Hintergrund der angestrebten Vereinheitlichung der Erteilungspraxis in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens taucht in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, ob der zweckgebundene "europäische" Herstellungsverwendungsanspruch auch im nationalen deutschen Erteilungsverfahren zuzulassen ist. Diese Frage spielt beispielsweise nicht nur dann eine wichtige Rolle, wenn eine deutsche Patentanmeldung und eine europäische Patentanmeldung parallel verfolgt werden und der Patentanmelder die beiden Erteilungsverfahren einheitlich handhaben möchte, sondern insbesondere auch dann, wenn einer deutschen

⁸⁶ Utermann GRUR 1985, 813, 820

Patentanmeldung, die eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation betrifft, innerhalb des zwölfmonatigen Prioritätsintervalls des Art 87 I EPÜ eine europäische Nachanmeldung folgt:

Orientiert sich die deutsche Erstanmeldung an der "deutschen" Lösung und die europäische Nachanmeldung an der "europäischen" Lösung, so unterscheidet sich die Formulierung der Patentansprüche der deutschen Erstanmeldung zwangsläufig von der Formulierung der Patentansprüche der europäischen Nachanmeldung. Nun ist es für eine materiell wirksame Inanspruchnahme der Priorität gemäß den Vorschriften des Art 88 III, IV EPÜ nicht erforderlich, daß die Merkmale, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind, was allein schon dadurch plausibel wird, daß die Aufstellung eines oder mehrerer Patentansprüche gemäß § 35 II Satz 1 PatG iVm § 34 III Nr 1, 2, 4 PatG - anders als in Art 80 lit d EPÜ - nicht zu den Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags gehört; vielmehr reicht es gemäß Art 88 IV EPÜ für die Gewährung der Priorität aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Patentanmeldung diese Merkmale deutlich offenbart.

Im Ergebnis kann jedoch dem Anmelder einer auf eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation gerichteten deutschen Patentanmeldung, für die eine europäische Nachanmeldung zumindest ins Auge gefaßt ist, nur empfohlen werden, "aus Sicherheitsgründen" in den Beschreibungsteil der deutschen Anmeldungsunterlagen zumindest einen Hinweis auf die "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y" aufzunehmen, denn auf diese Weise erspart sich der Patentanmelder im Zweifelsfall von vorneherein unnötige spätere Auseinandersetzungen hinsichtlich der Frage, ob die in den Patentansprüchen der europäischen Nachanmeldung - zwangsläufig - beanspruchte "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y" auch tatsächlich in den Anmeldungsunterlagen der deutschen Erstanmeldung offenbart war und mithin in den Genuß des frühen Zeitrangs der deutschen Erstanmeldung gelangt.

Insbesondere dann, wenn der Patentanmelder beabsichtigt, seine bezüglich der zweiten (oder weiteren) medizinischen Indikation gemachte Erfindung innerhalb des Prioritätsintervalls auch in außereuropäischen Staaten anzumelden, für die er ohnehin abweichende Anspruchsfassungen für die Formulierung der pharmazeutischen Anwendungserfindung benötigt, kann ihm nur empfohlen werden, in seine deutsche - oder auch europäische - Erstanmeldung sowohl nach der "deutschen" Lösung zulässige Patentansprüche als auch nach der "europäischen" Lösung zulässige Patentansprüche in seine Erstanmeldungsunterlagen aufzunehmen. Wenn die Erstanmeldung hierbei nicht nur zur Sicherung eines frühen ersten Zeitrangs dienen soll, ohne weiterverfolgt zu werden, sondern auch einer amtlichen Prüfung auf die Patentierbarkeitsvoraussetzungen unterzogen wird, so werden zwar jedenfalls im Falle einer europäischen Erstanmeldung die gemäß der "deutschen" Lösung formulierten Patentansprüche im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt keinen Bestand haben, weil sie aus "europäischer" Sicht verboten sind;⁸⁷ dies ist jedoch für die beabsichtigte Wirkung, nämlich die Zuerkennung des frühen ersten Zeitrangs sowohl für die nach der "deutschen" Lösung zulässigen Patentansprüche als auch für die nach der "europäischen" Lösung zulässigen Patentansprüche gemäß Art 4 A III PVÜ ohne Belang.

Im Ergebnis ist ein Patentanmelder, der bei Einreichung seiner Erstanmeldung die Möglichkeit europäischer und/oder außereuropäischer Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung zumindest nicht ausschließt, mithin sicherlich nicht schlecht beraten, Patentansprüche sowohl auf die "Verwendung des Stoffes X zur Bekämpfung der Krankheit Y" (= deutsche Lösung) als auch auf die "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels gegen die Krankheit Y" (= europäische Lösung) und - wenn auch mit ausgesprochen geringen Erfolgsaussichten - auf ein "Verfahren zur Behandlung der Krankheit Y" zu richten.

Trotz der existenten Unterschiede zwischen der "deutschen" Lösung und der "europäischen" Lösung ist in diesem Zusammenhang hinsichtlich beider Varianten positiv hervorzuheben, daß sie insofern praxisgerecht erscheinen, als die Interessen des

⁸⁷ GBK ABIEPA 1985, 60 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376

Inhabers eines auf eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation gerichteten Patents in erster Linie in der Herstellung und im Vertrieb des industriell für die patentgemäße Verwendung gebrauchsfertig hergerichteten Arzneimittels liegen dürften. Dies folgt allein schon aus der Überlegung, daß Herstellung und Vertrieb durch den Patentinhaber selbst oder durch einen oder wenige Lizenznehmer in logistisch handhabbarer Weise bewerkstelligt werden können, wohingegen die Vergabe von Benutzungserlaubnissen an diejenigen, die das Mittel schließlich indikationsgemäß einsetzen, in der Realität schon an der großen Anzahl derartiger potentieller Lizenznehmer scheitern dürfte und organisatorisch gar nicht bewältigbar, geschweige denn überwachbar wäre.

Für Handlungen in bezug auf das für die patentgemäße Indikation hergerichtete Erzeugnis ist also gewissermaßen von einem zweckgebundenen Sachschutz auszugehen, dessen Wirkungen infolge des Erfordernisses des Herrichtens für den patentgemäßen Zweck allerdings auf diesen begrenzt sind.⁸⁸ Daß diese Handhabung der Eigenart jedenfalls der medizinischen Verwendungspatente besser gerecht wird als die Anwendung der Regeln über den Verfahrensschutz, zeigt sich nicht nur dann, wenn es um die Durchsetzung der Schutzwirkungen geht, sondern auch bei der Beurteilung der Frage, ob und inwieweit sich die Schutzwirkung von Verwendungspatenten auf nicht hergerichtete oder für einen anderen Zweck hergerichtete Stoffe oder Stoffgemische erstreckt:

Legte man diesbezüglich die Regeln des Verfahrensschutzes zugrunde, so wäre die erfindungsgemäße Verwendung des nicht hergerichteten oder für einen anderen Zweck hergerichteten Stoffes oder Stoffgemisches patentverletzend.⁸⁹ Ordnet man jedoch, wie vorstehend begründet, dem Verwendungspatent die Bedeutung eines zweckgebundenen Sachschutzes für das hergerichtete Erzeugnis zu, so kann dem Verwendungspatent bezüglich des nicht hergerichteten oder für einen anderen Zweck hergerichteten Stoffes oder Stoffgemisches gerade nicht die Wirkung eines Verfahrenspatents zugebilligt

⁸⁸ vgl. *Gruber/Kroher* GRUR Int 1984, 201, 204; *Utermann* GRUR 1985, 813, 818 f

⁸⁹ BGH GRUR 1984, 425, 426 - Bierklärmittel

werden, so daß der nicht hergerichtete oder für einen anderen Zweck hergerichtete Stoff außerhalb der Schutzwirkungen des Verwendungspatents bleibt.⁹⁰

Nicht vollständig geklärt erscheint in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, unter welchen Voraussetzungen Verwendungspatente nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs im Sinne eines zweckgebundenen Sachschutzes zu verstehen sind. Untersucht man die einschlägigen Entscheidungen⁹¹ auf diesen Gesichtspunkt hin, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß wohl einerseits zumindest alle Patente, die medizinische Verwendungen betreffen, im Sinne eines zweckgebundenen Sachschutzes zu verstehen sind; andererseits ist aber auch nicht erkennbar, daß in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die für den Verfahrensschutz entwickelten Prinzipien als nicht anwendbar erachtet werden. Im Ergebnis entsteht also der Eindruck, daß eine konkrete Festlegung in der höchstrichterlichen Rechtsprechung vermieden werden soll;⁹² vielmehr sollen wohl - in Abhängigkeit vom Einzelfall - sowohl die zum zweckgebundenen Sachschutz entwickelten Grundsätze als auch die zum Verfahrensschutz entwickelten Grundsätze bedarfsweise herangezogen werden können, wobei auch diesbezüglich eine klare Abgrenzung in der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs⁹³ nicht erkennbar ist.

Nun könnte ein Problem aus dem Fehlen einer derartigen klaren Abgrenzung insbesondere dahingehend resultieren, daß die Gründe, die bei medizinischen Verwendungspatenten eine Beurteilung entsprechend den Grundlagen des zweckgebundenen Sachschutzes zulassen, auch für andere Verwendungspatente zutreffend sein können, was jedoch der Rechtssicherheit sowohl für den Patentinhaber als auch für dessen Mitbewerber wenig zuträglich wäre. Aus diesem Grunde erschiene es nicht nur wünschenswert, sondern im Sinne der Rechtsfortbildung sogar geboten, daß die nicht unbedingt als konsequent zu bezeichnende Haltung des Bundesgerichtshofs in

⁹⁰ *Bernhardt/Kraßer* S. 571 f

⁹¹ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von Klöpsch

⁹² *Bernhardt/Kraßer* S. 572

⁹³ BGH GRUR 1977, 652 - Benzolsulfonylharnstoff; BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von Klöpsch

bezug auf die für medizinische Verwendungserfindungen entwickelten Sonderregelungen entweder wirklich nur auf letztere angewendet wird oder in Richtung hin zum von der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vertretenen Standpunkt überdacht wird.⁹⁴

Gemäß letzterem Standpunkt kommt insofern nur Herstellungsverfahrensrecht in Betracht, als die Gründe, die es rechtfertigen, medizinische Anwendungserfindungen als Verfahren zur Herstellung des fertigen Arzneimittels aus dem - auch in anderen medizinischen Indikationen - bereits bekannten Stoff zu patentieren, wirklich nur auf dem Gebiet der medizinischen Verwendungen gelten. Könnte sich die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung dieser Sichtweise anschließen, wäre dies nicht nur im Sinne der Rechtssicherheit auf nationaler Ebene zu begrüßen; vielmehr würde dies auch einen wichtigen Schritt hin zu einer weiteren Harmonisierung der deutschen Rechtspraxis und der europäischen Rechtspraxis darstellen.

5.4.5 Mittelbare Patentverletzung

Im Hinblick auf das Anbieten oder Liefern eines nicht hergerichteten Stoffes oder Stoffgemisches kann auch der Aspekt der mittelbaren Patentverletzung von Bedeutung sein.

Gemäß § 10 I PatG hat ein Patent - neben den unmittelbaren Wirkungen des § 9 PatG - die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers anderen als den zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Bei Mitteln, die allgemein im Handel

⁹⁴ *Bernhardt/Kraßer* S. 572

erhältlich sind, ist gemäß § 10 II PatG die Patentverletzung erst dann gegeben, wenn der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, die Patentverletzung im Sinne des § 9 II PatG zu begehen.

Wendet man die Vorschrift des § 10 I PatG auf einen nicht hergerichteten Stoff oder auf ein nicht hergerichtetes Stoffgemisch an, so liegt eine mittelbare Verletzung des Verwendungspatents vor, wenn dieser Stoff oder dieses Stoffgemisch zum Zweck des gebrauchsfertigen Herrichtens angeboten oder geliefert wird.⁹⁵

Fraglich ist jedoch, ob der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung auch dann erfüllt ist, wenn das Anbieten oder Liefern des Stoffes oder Stoffgemisches zur unmittelbaren Anwendung erfolgt. Legt man in diesem Zusammenhang aus den bereits in Verbindung mit den unmittelbaren Schutzwirkungen diskutierten Gründen auch für Handlungen, die unter den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung fallen können, einen zweckgebundenen Sachschutz in bezug auf das für die patentgemäße Indikation hergerichtete Erzeugnis zugrunde, so kommt man zu dem Ergebnis, daß nur das Anbieten oder Liefern zum gebrauchsfertigen Herrichten, nicht jedoch das Anbieten oder Liefern zur unmittelbaren Anwendung als mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 I PatG gewertet werden kann; dies gilt im übrigen auch, wenn die Verwendungserfindung als Verfahren zur Herstellung des hergerichteten Erzeugnisses patentiert oder durch ein zweckgebundenes Stoffpatent geschützt ist.⁹⁶

Im Ergebnis läßt sich also festhalten, daß das Anbieten oder Liefern des Stoffes oder Stoffgemisches zur unmittelbaren Anwendung als Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ausscheidet, weil - wie schon bei den unmittelbaren Schutzwirkungen - die Regeln über den Verfahrensschutz bei medizinischen Verwendungspatenten nicht zur Anwendung kommen.

⁹⁵ BGH GRUR 1984, 425 - Bierklärmittel

⁹⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 572

5.4.6 Durchsetzung der Schutzwirkungen

Nachdem vorstehend die möglichen Schutzwirkungen von auf eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation gerichteten Patenten diskutiert worden sind, erhebt sich die Frage, ob und mit welchem Aufwand derartige Schutzwirkungen in der Praxis auch durchsetzbar sind.

In diesem Zusammenhang ist sicherlich generell die Tatsache zu berücksichtigen, daß für Arzneimittel gemäß dem Arzneimittelgesetz (AMG) relativ strenge Melde- und Registrierungsbestimmungen gelten; des weiteren sind auch Anwendungs- und Therapiehinweise auf Packungsbeilagen von Arzneimitteln zwingend vorgeschrieben. Hersteller und Vertreiber von Arzneimitteln kommen aus diesen Gründen nicht umhin, das therapeutische Anwendungsgebiet eines Arzneimittels exakt anzugeben, so daß ein Eingriff in fremde Rechte in unmittelbarer Weise offenkundig werden dürfte.⁹⁷

Fraglich ist nun, ob Schutzwirkungen, die durch auf die zweite (oder weitere) medizinische Indikation gerichtete Patente definiert sind, generell schwieriger durchzusetzen sind als Schutzwirkungen, die durch auf die erste medizinische Indikation bzw. auf neue Stoffe oder Stoffgemische gerichtete Patente definiert sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß bei auf neue Stoffe oder Stoffgemische gerichteten Patenten an und für sich kaum Probleme bei der Durchsetzung der Schutzrechte am Markt zu gewärtigen sind, ist dem Patentinhaber doch die Herstellung und der Vertrieb des Arzneimittels patentrechtlich generell vorbehalten, wenn neue Stoffe oder Stoffgemische durch sein Patent geschützt sind. Aber auch der Inhaber eines auf eine zweite (oder weitere) medizinische Indikation gerichteten Patents kommt insofern in den Genuß relativ gut durchsetzbarer Schutzwirkungen, als es ihm die Benutzungsarten für ein bestimmtes Indikationsgebiet erlauben, das Arzneimittel für den geschützten Zweck zu formulieren, zu verpacken, registrieren zu lassen, entsprechende Therapiehinweise auf dem Beipackzettel anzubringen und für die neue Therapie anzubringen;⁹⁸ insoweit ist der Inhaber eines auf eine zweite (oder weitere)

⁹⁷ *Utermann* GRUR 1985, 813, 819

⁹⁸ vgl. *Utermann* GRUR 1985, 813, 819

medizinische Indikation gerichteten Patents nicht schlechter gestellt als der Inhaber eines Arzneimittelpatents mit zweckgebundenem Stoffschutz, das heißt eines auf eine erste medizinische Indikation gerichteten Patents, denn auch in letzterem Falle ist der Stoff bekannt und damit grundsätzlich frei herstellbar, es sei denn, die Herstellung dient nachweisbar dem patentrechtlich geschützten Anwendungszweck.

Insgesamt erscheint die Durchsetzung von auf zweite (oder weitere) medizinische Indikationen gerichteten Anwendungsschutzrechten gegenüber unberechtigten Dritten auf dem Arzneimittelgebiet weniger problematisch als auf anderen Gebieten der Technik, zumal wohl insbesondere patentrechtlich freie Indikationsgebiete und patentrechtlich geschützte Indikationsgebiete relativ gut voneinander abgrenzbar sind.

6 Schutz von Verfahrenserfindungen im Gebrauchsmusterrecht

6.1 Historische Entwicklung

Schon relativ bald nach Erlass des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) vom 11. Januar 1876 und des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 stellte sich die Frage, durch welches Gesetz diejenigen Muster und Modelle unter Schutz gestellt werden konnten, die nicht auf einen ästhetischen Zweck, sondern auf einen Gebrauchszweck abzielten. Als das Reichsoberhandelsgericht am 3. September 1878 entschied,¹ daß auf einen Gebrauchszweck gerichtete Muster und Modelle jedenfalls nicht dem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, war der Weg hin zur Anwendung des Patentgesetzes vorgezeichnet. Hierbei entstanden allerdings insofern relativ schnell Probleme, als viele Gebrauchsmuster den Anforderungen des Patentgesetzes insbesondere im Hinblick auf die notwendige Erfindungshöhe nicht genügten.²

Um für dieses Problem wirksame Abhilfe zu leisten und insbesondere auch das Reichspatentamt zu entlasten, wurde am 1. Juni 1891 ein Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern erlassen, das am 1. Oktober 1891 in Kraft trat. In diesem Gesetz war das Erfordernis einer sogenannten "Raumform" des zu schützenden Gegenstands verankert, indem § 1 I des Gebrauchsmustergesetzes von 1891 bestimmte, daß als Gebrauchsmuster "Modelle von Arbeitsgerätschaften und Gebrauchsgegenständen" geschützt werden sollten. In Entsprechung hierzu war ursprünglich auch die Einreichung eines Modells vorgeschrieben, anhand dessen die "Modellfähigkeit" leicht festgestellt werden konnte.³ Das Raumformerfordernis bedeutete de iure und de facto den Ausschluß von Verfahrensanweisungen vom Gebrauchsmusterschutz und war von

¹ ROHGE 24, 109 - Peitschenkreisel

² vgl. *Kraßer* Festschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Bd I 1991, 617, 620

³ RPA BIPMZ 1920, 109

Anfang an allgemein akzeptiert, so daß Verfahren nur dann Aussicht auf Schutz hatten, wenn sie den patentrechtlichen Anforderungen genügten.⁴ Der Umstand, daß sich eine Form als Zwischenstufe eines Verfahrens ergab, daß eine Form den Verbrauch eines Erzeugnisses erleichterte oder daß der Schutz einer Form auf ein Verfahren ausstrahlte, war jedoch kein Hindernis, die Form als Gebrauchsmuster zu schützen.⁵ Schwierigkeiten konnten sich allerdings bei Formen von Zwischenprodukten daraus ergeben, daß das Reichsgericht ein sogenanntes "verkehrsfähiges Erzeugnis" verlangte.⁶

Der Schutzgegenstand eines Gebrauchsmusters war hierbei im Laufe der letzten einhundert Jahre immer wieder gewissen Änderungen unterworfen. So war im Rahmen des Raumformerfordernisses in § 1 I des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968⁷ bestimmt, daß "Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstände oder Teile davon [...] insoweit als Gebrauchsmuster nach diesem Gesetz geschützt [werden], als sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen". Aus dieser Bestimmung, die für alle vor dem 1. Juli 1990 eingereichten Gebrauchsmusteranmeldungen galt, wurde das sogenannte "Raumformerfordernis" abgeleitet, demzufolge bei Gebrauchsmusteranmeldungen vor dem 1. Juli 1990 nicht der Gebrauchsgegenstand als solcher, sondern die in dem Gebrauchsgegenstand durch seine neue Form hervortretende erfinderische Idee geschützt war.⁸

Hierzu heißt es bereits in der Begründung des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung vom 5. Mai 1936:⁹ "Tatsächlich kommt dem Raumgedanken so, wie er in den Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsmustergegenständen selbst verkörpert ist, der gesetzliche Schutz zu, nicht den Modellen".¹⁰ Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes

⁴ vgl. Kohler GRUR 1896, 200; Davidsohn GRUR 1898, 225, 226

⁵ vgl. Ephraim GRUR 1897, 203

⁶ RG GRUR 1899, 274 - eingeschnittenes Tonrohr; vgl. auch Ephraim GRUR 1897, 203

⁷ BGBl I 1968, 24

⁸ die zum Raumformerfordernis in *Bühning* § 1 Rdn 22 gewählte Formulierung, daß als die eigentliche Erfindung die Schöpfung oder schöpferische Veränderung einer körperlichen Formgestaltung mit technischen Mitteln angesehen wurde, erscheint in diesem Zusammenhang insofern zumindest mißverständlich, als die Form natürlich schon eine technische Wirkung haben mußte

⁹ RGBI II 1936, 130

¹⁰ Begründung zum Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936, BIPMZ 1936, 116

war daher nicht die Raumform als solche, sondern der in der Raumform in Erscheinung tretende erfinderische Raumformgedanke.¹¹ Als Erfindungsgedanke wurde hierbei die Verbindung von neuer körperlicher Formgebung ("Gestaltung", "Anordnung" oder "Vorrichtung") und der dadurch verursachten Förderung des Arbeits- oder Gebrauchszwecks angesehen.¹² In diesem Zusammenhang wurde die "Verkörperung des Erfindungsgedankens", eben die sogenannte Raumform als erforderlich angesehen,¹³ was durch die vorgenannten Begriffe "Gestaltung", "Anordnung" und "Vorrichtung" in § 1 I des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968¹⁴ sowie in § 1 I des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Juni 1986¹⁵ zum Ausdruck kam.

Hinterfragt man nun den Bedeutungsgehalt, den die drei Begriffe "Gestaltung", "Anordnung" und "Vorrichtung" für vor dem 1. Juli 1990 eingereichte Gebrauchsmusteranmeldungen hatten, so wird man eine "Gestaltung" als Form eines Gegenstands und eine "neue Gestaltung" dementsprechend als eine Änderung bekannter Formen bezeichnen können.¹⁶ Unter einer "Anordnung" ist in der Regel das räumliche Verhältnis mehrerer Teile eines einheitlichen Gegenstands zueinander zu verstehen, wobei allerdings auch die stoffliche Zusammensetzung umfaßt ist.¹⁷ Der Begriff der "Vorrichtung" bezieht sich wohl auf körperliche Gegenstände schlechthin.

Der Begriff der "Raumform" galt als die zusammenfassende Benennung dieser drei Begriffe, der nicht zuletzt auch in drei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs¹⁸ Verwendung gefunden hatte. Hierbei schützte das Gebrauchsmuster gemäß dem alten Gebrauchsmustergesetz nicht nur die einzelne, konkrete Ausgestaltung eines Ausführungsbeispiels, sondern auch den allgemeinen, eine Vielzahl von

¹¹ RGZ 120, 224, 227 - Analysenwagen; RG GRUR 1940, 275 - Fensterheber II; BGH GRUR 1957, 270 - Unfallverhütungsschuh

¹² BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler; BGH GRUR 1965, 239 - Verstärker; BGH GRUR 1965, 247 - UHF-Empfänger I mit Anm von *Schramm*

¹³ BPatGE 15, 62

¹⁴ BGBI I 1968, 24

¹⁵ BGBI I 1986, 1455

¹⁶ vgl *Bühning* § 1 Rdn 23

¹⁷ BPatGE 19, 145, 147; BPatGE 20, 12, 14; BPatGE 22, 257

¹⁸ BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler; BGH GRUR 1965, 239, 242 - Verstärker; BGH GRUR 1965, 247 - UHF-Empfänger I mit Anm von *Schramm*

Ausführungsformen umfassenden Raumformgedanken,¹⁹ wobei die durch das Gebrauchsmuster zu schützende Erfindung grundsätzlich in körperlichen, räumlichen Merkmalen zutage treten mußte.²⁰

Erfindungen, die sich nicht verkörpern ließen, nicht in einer Raumform zutage traten oder für die eine räumliche Form nicht wesentlich war, konnten mithin auch nicht als Gebrauchsmuster geschützt werden. Hierbei konnte der allgemeine Raumformgedanke bereits bei der Anmeldung in die Schutzansprüche aufgenommen sein;²¹ entscheidend für den Raumformgedanken war, daß er die Vielzahl der Ausführungsformen durch ein gemeinsames Prinzip geometrischer oder mechanisch-konstruktiver Art zusammenhielt²² und dem Fachmann eine hinreichend bestimmte Vorstellung der Merkmale in räumlich-körperlicher Hinsicht vermittelte.²³ Hierbei konnte es auch genügen, Beziehungen des angemeldeten Gegenstands zu dritten Gegenständen mitzuteilen, wenn dadurch Teile des angemeldeten Gegenstands in ihrer Lage bestimmt angegeben waren.²⁴

6.2 Heutige Rechtslage

Wie vorstehend dargelegt, hatte der Begriff der "Raumform" - nicht zuletzt aufgrund der engen Verknüpfung mit der Definition des Begriffs der Erfindung - über lange Zeit substantiellen Einfluß auf den Schutzgegenstand von Gebrauchsmustern.

Im Unterschied dazu entspricht für nach dem 30. Juni 1990 eingereichte Gebrauchsmusteranmeldungen der Begriff der Erfindung - abgesehen von der Differenzierung zwischen "erfinderischer Tätigkeit" gemäß § 1 I PatG 1981 und

¹⁹ BGH GRUR 1957, 270 - Unfallverhütungsschuh; BGH GRUR 1965, 239 - Verstärker mit Anm von *Schramm*

²⁰ BGH GRUR 1957, 270 - Unfallverhütungsschuh; BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler mit Anm von *Schramm*; BGH GRUR 1969, 184 - Lotterielos; BGH GRUR 1975, 549 - Buchungsblatt

²¹ BPatGE 6, 199; BPatGE 6, 203, 205; BPatGE 7, 122, 124

²² BGH GRUR 1965, 239, 242 ff - Verstärker mit Anm von *Schramm*

²³ BGH GRUR 1983, 116 - Prüfkopfeinstellung

²⁴ BGH GRUR 1983, 116 - Prüfkopfeinstellung

"erfinderischem Schritt" gemäß § 1 I GbmG 1990 - vollständig dem Erfindungsbegriff des Patentgesetzes, so daß für ein aufgrund des derzeit gültigen Gebrauchsmustergesetzes vom 5. Mai 1936 in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Juni 1986,²⁵ die unter anderem durch das Produktpirateriegesetz vom 7. März 1990²⁶ und durch das zweite Patentgesetzänderungsgesetz vom 16. Juli 1998²⁷ modifiziert wurde, eingetragenes Schutzrecht materieller Schutz erlangt werden kann, wenn es sich bei seinem Gegenstand um eine technische Schöpfung schlechthin handelt.²⁸

§ 1 I GbmG stellt mithin allgemein Erfindungen unter Gebrauchsmusterschutz, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind; jedoch können Verfahrenserfindungen jeglicher Art, das heißt Arbeitsverfahren, Herstellungsverfahren, Anwendungsverfahren und Verwendungsverfahren, gemäß § 2 Nr 3 GbmG nicht als Gebrauchsmuster geschützt werden.

6.3 Gründe für den Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz

Sucht man nach den Motiven für den Ausschluß der Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz, so findet sich in der Begründung des Entwurfes des Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie²⁹ lediglich der Hinweis, daß aus der Gesetzesformulierung des Gebrauchsmustergesetzes nach altem Recht ("Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände oder Teile davon" in Verbindung mit den Worten "Gestaltung, Anordnung, Vorrichtung") die Rechtsprechung³⁰ das Erfordernis der "Raumform" entwickelt hatte; gebrauchsmusterfähig waren danach nur solche

²⁵ BGBl I 1986, 1455

²⁶ BGBl I 1990, 422

²⁷ BGBl I 1998, 1827

²⁸ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 22

²⁹ BGBl I 1990, 422

³⁰ BGH GRUR 1965, 234, 236 - Spannungsregler mit Anm von *Schramm*

Erfindungen, bei denen sich der Erfindungsgedanke körperlich, also raumförmlich, konkretisiert hatte.³¹

Die Begründung des Gesetzgebers stellt in diesem Zusammenhang darauf ab, daß mit der Modifizierung des Gebrauchsmusterrechts durch das Produktpirateriegesetz ein weitgehender Verzicht auf das Raumformerfordernis einhergehe, so daß seit 1. Juli 1990 alle technischen Erfindungen, mithin beispielsweise auch gestaltlose Stoffe, als Gebrauchsmuster schützbar seien. Nach der Empfehlung des Rechtsausschusses sollten hierbei Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen bleiben, da sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit nicht für ein ungeprüftes Schutzrecht eignen.³²

Analysiert man die wesentlich auf die Regelungen des alten Gebrauchsmusterrechts Bezug nehmende amtliche Gesetzesbegründung kritisch, so spielt beim Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz sicherlich eine wichtige Rolle, daß der Gebrauchsmusterschutz ursprünglich auf einer musterrechtlichen Betrachtungsweise basierte. Diese musterrechtliche Betrachtungsweise hat, wie vorstehend dargelegt, im Laufe der Zeit zwar eine gewisse Ausdehnung erfahren, sie manifestierte sich jedoch bis zum 30. Juni 1990 in Form des Raumformerfordernisses. Offenbar hatte und hat der Gesetzgeber jedoch auch nach Aufgabe des Raumformerfordernisses hinsichtlich der Gebrauchsmusterfähigkeit von Verfahren weiterhin Bedenken, woraus sich zweierlei folgern läßt: zum einen, daß zwischen dem Raumformerfordernis und dem Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz wohl kein direkter, sondern allenfalls ein mittelbarer Zusammenhang existiert, und zum anderen, daß es angezeigt erscheint, die Frage nach den Gründen für den nach wie vor bestehenden Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz einer eingehenderen Untersuchung zuzuführen.

³¹ Begründung zum Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG), BIPMZ 1990, 173, 199

³² Begründung zum Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG), BIPMZ 1990, 173, 199

6.3.1 Fehlende konkrete Darstellbarkeit

Zur Stützung des in der amtlichen Gesetzesbegründung genannten Aspekts der mangelnden konkreten Darstellbarkeit ist des öfteren das Argument zu hören, daß auf ein Verfahren gerichtete Gebrauchsmuster wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer Formeln, das heißt mangels optischer Darstellbarkeit, von Dritten nicht zuverlässig auf ihre Schutzfähigkeit und auf ihren Schutzzumfang geprüft werden können.³³

Eine derartige Argumentation erscheint allerdings allenfalls teilweise zutreffend, denn ein Verfahrensablauf, sei es bei einem Herstellungsverfahren oder bei einem Arbeitsverfahren, ist sehr wohl beispielsweise durch Blockschaltbilder oder durch Strukturdiagramme zumindest veranschaulichbar. Auch ist es bei auf ein Verfahren gerichteten Patentanmeldungen durchaus nicht unüblich, die am Verfahren beteiligten Herstellungs- oder Arbeitsvorrichtungen abzubilden, um anhand deren Funktionsweise wichtige Charakteristika des Verfahrens zu erläutern.

In diesem Zusammenhang sollte auch nicht unberücksichtigt bleiben, daß das Argument der fehlenden optischen Darstellbarkeit jedenfalls dann nicht berechtigt erscheint, wenn im Rahmen ein und derselben Schutzrechtsanmeldung sowohl um Erzeugnisschutz als auch um Verfahrensschutz nachgesucht wird. Wird beispielsweise in den Anmeldeunterlagen ein chemischer Stoff und ein Verfahren zur Herstellung dieses chemischen Stoffes beansprucht, so können die chemischen Strukturformeln, anhand derer der chemische Stoff dargelegt wird, sehr wohl auch zur Darlegung des zugehörigen Herstellungsverfahrens dienlich sein.. Da das beanspruchte Erzeugnis und das zugeordnete Herstellungsverfahren nicht zuletzt aufgrund des Erfordernisses der Einheitlichkeit des Anmeldegegenstands eng miteinander korreliert sind, kann zumindest in derartigen Fällen die mangelnde konkrete Darstellbarkeit an und für sich nicht ausschlaggebend sein.

³³ *Tronser* GRUR 1991, 10, 13

Im Ergebnis erscheint die in der amtlichen Gesetzesbegründung gegebene Erklärung für den Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz mithin weder ausreichend noch besonders überzeugend, so daß sich die Frage erhebt, ob nicht noch weitere, gewissermaßen "nicht-offizielle" Gründe eine Rolle spielen.

6.3.2 Bedenken der chemischen (Groß-)Industrie

6.3.2.1 Bedeutung des "Know-hows"

Was in der amtlichen Gesetzesbegründung naturgemäß nicht in expliziter Form angeführt ist, bei der Ausschließung der Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz jedoch auch einen wichtigen Faktor darstellen dürfte, ist das Argument, daß die chemische Industrie, insbesondere die chemische Großindustrie, - vorsichtig formuliert - kein gesteigertes Interesse an auf Verfahren gerichteten ungeprüften eingetragenen Schutzrechten haben dürfte.³⁴

Hierbei ist zunächst sicherlich zu berücksichtigen, daß gerade auf dem Gebiet der chemischen Verfahrenslehre das sogenannte "Know-how", das häufig in kleineren, deswegen aber keineswegs unbedeutenden Kniffen, Verbesserungen und Weiterentwicklungen zu sehen ist, von gesteigerter Bedeutung ist. Um nun Mitbewerbern durch veröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte nicht gewissermaßen eine Handlungsanleitung ins Haus zu liefern, ist gerade in der chemischen Industrie wohl seit Jahrzehnten die Tendenz in sehr ausgeprägter Form zu erkennen, dieses "Know-how" durch Geheimhaltung zu schützen und das damit verbundene Wissen nur innerhalb des eigenen Unternehmens zur Verfügung zu stellen.

Einschränkend ist hierzu allerdings festzustellen, daß die Möglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes für Verfahrenserfindungen grundsätzlich natürlich die Geheimhaltung des "Know-hows" nicht hindern würde, so daß hierdurch nicht

³⁴ Dörries GRUR 1987, 584, 586

unmittelbar eine Rechtfertigung für den Ausschluß der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz gegeben ist. Vielmehr dürfte die eigentliche "Gefahr" für die chemische Großindustrie darin zu sehen sein, daß sich Dritte Verfahrens"know-how" als Gebrauchsmuster schützen lassen; soweit dies droht, bestünde für die chemische Großindustrie ein gewisser Zwang, das Verfahrens"know-how" frühzeitig selbst anzumelden und damit die Öffentlichkeit zu informieren.

In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Tatsache zu berücksichtigen, daß chemische Handlungsanweisungen, die in kleinem Rahmen durchaus nacharbeitbar sind, in großtechnischem Maßstab ein gerüttelt Maß an Erfahrung und eben diesem "Know-how" erfordern, um zu einer Optimierung des Arbeits- und Herstellungsprozesses zu gelangen. Häufig wird die Optimierung der einzelnen Prozeßstufen durch eine Vielzahl derartiger Kniffe, Verbesserungen und Weiterentwicklungen erzielt, die jeweils für sich genommen viel Entwicklungs- und Versuchsarbeit erfordern und deren schutzrechtliche Absicherung einen - auch finanziell - hohen Aufwand erfordern würde. Aus diesem Grunde entscheiden sich nicht wenige chemische Großunternehmen dazu, dieses "Know-how" für sich zu behalten und auf einen Patentschutz zu verzichten. Hierbei spielt sicherlich auch die Überlegung eine Rolle, daß eine Verletzung von Schutzrechten, die auf derartiges "Know-how" gerichtet wären, im Einzelfall nur schwer nachzuweisen ist, zumal eine rechtswidrige Benutzung dieses "Know-hows" dem chemischen Endprodukt, schwieriger noch dem Zwischenprodukt im Regelfall nicht anzusehen ist.³⁵

6.3.2.2 Differenzierung zwischen Gebrauchsmusterschutz und Verfahrensschutz

Nun läßt sich an dieser Stelle allerdings einwenden, daß die vorgenannten Gesichtspunkte weniger Argumente gegen den Gebrauchsmusterschutz von Verfahren darstellen als vielmehr Argumente gegen den Verfahrensschutz als solchen, unabhängig davon, ob dieser Verfahrensschutz nun zulässigerweise im Rahmen einer

³⁵ Dörries GRUR 1987, 584, 586

Patentanmeldung oder unzulässigerweise im Rahmen einer Gebrauchsmusteranmeldung angestrebt würde.

Diesem Einwand kann insofern zumindest teilweise begegnet werden, als sich an letztere Unterscheidung zwischen Patentschutz und Gebrauchsmusterschutz unwillkürlich die Frage nach der Differenzierung zwischen der erfinderischen Tätigkeit gemäß § 1 I PatG bzw. Art 52 I EPÜ und dem erfinderischen Schritt gemäß § 1 I GbmG anschließt. Hinsichtlich dieser Differenzierung kann es als strittig angesehen werden, ob nach geltendem Recht³⁶ an die erfinderische Qualität beim Gebrauchsmuster geringere Anforderungen als beim Patent zu stellen sind:³⁷

So wird einerseits die Auffassung vertreten, unter dem "erfinderischen Schritt" solle eine "gewisse Erfindungsqualität" und damit wohl ein geringeres Maß an erfinderischer Leistung als beim Patent zu verstehen sein,³⁸ wobei auch des öfteren darauf abgestellt wird, ob sich die Aktivitäten des Fachmanns "im Rahmen routinemäßigen Bemühens" halten.³⁹

Andererseits mehren sich in letzter Zeit die Stimmen, die sich dafür aussprechen, daß die Betrachtung der erfinderischen Leistung beim Gebrauchsmuster nach geltendem Recht wie beim Patent qualitativ und nicht quantitativ vorzunehmen sei, wobei die Bewertungskriterien - jedenfalls im wesentlichen - dieselben seien.⁴⁰ Stellvertretend für diesen Standpunkt sei Trüstedt zitiert,⁴¹ der ein leidenschaftliches Plädoyer dafür gehalten hat, daß es bei der Bewertung der Erfindungshöhe keine graduellen Abstufungen geben könne: "Es ist anscheinend eine unausrottbare Annahme, der

³⁶ § 1 I PatG bzw. Art 52 I EPÜ versus § 1 I GbmG

³⁷ vgl. *Busse G* § 1 Rdn 15

³⁸ Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (GbmÄndG), BIPMZ 1986, 320, 322; RG BIPMZ 1908, 188 - Schartenblende; RG BIPMZ 1908, 164 - Überkochverhütungsapparat; RG MuW 29, 131 - Garndocken; RG BIPMZ 1920, 154 - Kurbelscheibe; RG GRUR 1933, 494, 496 - Markierungszeichen; RG GRUR 1939, 838, 840 - Sturmlaterne; BGH GRUR 1957, 270, 271 - Unfallverhütungsschuh; BGH GRUR 1962, 575 - Standtank; BGH GRUR 1962, 518 f - Blitzlichtgerät; BPatG GRUR 1986, 55; BPatG 4. Dezember 1981 5 W (pat) 54/82; vgl. auch *Benkard G* § 1 Rdn 25; *Bühning* § 3 Rdn 45 f; *Busse* 4. Auflage 1972, § 1 Rdn 29; *Mes G* § 1 Rdn 6; *U. Krieger* GRUR Int 1996, 354, 356

³⁹ BPatG 4. Dezember 1997 5 W (pat) 437/96

⁴⁰ vgl. *Reimer* § 1 Anm 23; *Starck* GRUR 1983, 401, 404; *Cole* EIPR 1998, 214, 215 Fn 8

⁴¹ *Trüstedt* GRUR 1980, 877, 880 f

Erfindungshöhe verschiedene Grade zuschreiben zu können, etwa vergleichbar mit einem gut oder schlecht eingeschenkt Maß Bier.⁴² Es fehlt, wenn man die Erfindungsqualität als solche anerkennt, jeder Maßstab dafür, von dieser Feststellung ein X wieder abzustreichen, um im Bilde zu bleiben, wie ein schlechter Wirt behaupten zu können, das Glas sei immer noch einigermaßen genügend voll. [...] Was nicht naheliegt, kann nicht mehr mit zwei Ellen gemessen werden. [...] Die Faktoren sind die gleichen. Der Durchschnittsfachmann ist hier und da der für das Fach zuständige und in seinen Kenntnissen und Fähigkeiten durch Entscheidungskriterien festgelegte Fachmann. Der Erfindungsgegenstand ist hier wie dort eine Lehre zum technischen Handeln, ob diese "groß" oder "klein" ist, ist weder nach der "Lehre" noch nach der "Technik" irgendwie in zwei bestimmte Lager spaltbar. Alle Gebrauchsmustererfindungen können ihrem technischen Gegenstand nach auch als Patent geltend gemacht werden, wie die fast regelmäßigen Parallelanmeldungen [...] zeigen [...]. Wenn also für die Wertung des "nicht Naheliegens" die gleichen Faktoren maßgebend sind, dann kann auch die Wertung nicht verschieden gehandhabt werden."

Legt man mithin denselben (Durchschnitts-)Fachmann des betreffenden technischen Fachgebiets und gleiche Kriterien für das Nichtnaheliegen zugrunde, so sollte ein qualitativer Begriff nicht unterschiedlich ausgefüllt werden können, so daß man zu dem Ergebnis gelangen könnte, daß für das Gebrauchsmuster heutzutage nicht weniger als für das Patent verlangt werden kann. Die Beurteilung des erfinderischen Schritts hätte dann aber gemäß den zu § 4 PatG entwickelten Kriterien zu erfolgen, wobei sich Abweichungen bei der Beurteilung des erfinderischen Schritts allenfalls aufgrund des unterschiedlichen Standes der Technik des § 3 I GbmG im Vergleich zu § 3 I, II PatG iVm § 4 Satz 2 PatG ergäben.⁴³

In diesem Zusammenhang sollte des weiteren nicht übersehen werden, daß auch die Besetzung der beiden Gebrauchsmusterabteilungen beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie die Besetzung des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats beim

⁴² jedenfalls dem aus dem süddeutschen Raum stammenden Leser erscheint dieser Vergleich in sprachlicher Hinsicht etwas gewagt

⁴³ vgl. *Busse G* § 1 Rdn 16

Bundespatentgericht für das Zugrundelegen desselben (Durchschnitts-)Fachmann und der gleichen Kriterien für das Nichtnaheliegen sprächen, denn die gemäß § 10 III Satz 1 GbmG der Gebrauchsmusterabteilung angehörenden zwei technischen Mitglieder wechseln in Abhängigkeit vom technischen Gebiet, zu dem das mit Löschungsantrag angegriffene Gebrauchsmuster gehört, und rekrutieren sich im Regelfall aus dem für die betreffende Patentklasse zuständigen und demzufolge mit der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit vertrauten Patentprüfer als Berichterstatter und aus dessen Stellvertreter als Beisitzer; in gleicher Weise können alle technischen Beisitzer der Technischen (Patent-)Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts als technische Mitglieder des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats⁴⁴ herangezogen werden.⁴⁵

Trotz dieses praktischen Arguments spricht gegen eine Nivellierung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit beim Patent und der Anforderungen an den erfinderischen Schritt beim Gebrauchsmuster die Überlegung, daß es gerade die geringeren Anforderungen an den erfinderischen Schritt beim Gebrauchsmuster sein könnten, die eine Rechtfertigung für die Bestimmung des § 2 Nr 3 GbmG liefern könnten. Diese Überlegung geht davon aus, daß nur patentwürdige Erfindungen bei Verfahren einem Schutz zugeführt werden sollen, wohingegen Erzeugnisse - nicht zuletzt auch aufgrund der historischen Entwicklung des Gebrauchsmusterschutzes - auch ohne Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen - zumindest scheinbar - geschützt werden können. Ein derartiger Ansatz könnte sich im übrigen auch bei der Realisierung des Ziels als hilfreich erweisen, das auf dem Gebiet der Patente seit dem Jahr 1990 zu beobachtende stetige Anwachsen der jährlichen Anzahl eingereicherter Anmeldungen⁴⁶ auf dem Gebiet der Gebrauchsmuster⁴⁷ etwas einzudämmen.

Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, daß jedenfalls das Argument des Erfordernisses der geringeren erfinderischen Leistung beim Gebrauchsmuster im Vergleich zum Patent einen möglichen Grund dafür darstellt, sich gegen einen Gebrauchsmusterschutz von

⁴⁴ vgl § 18 IV Satz 2 GbmG

⁴⁵ BGH GRUR 1998, 373 - Fersensporn

⁴⁶ vgl Statistik des Deutschen Patent- und Markenamts für das Jahr 1998, BIPMZ 1999, 86, 87

⁴⁷ vgl Statistik des Deutschen Patent- und Markenamts für das Jahr 1998, BIPMZ 1999, 86, 100

Verfahren auszusprechen. Dies beantwortet allerdings noch nicht die Frage, worin die Ursachen dafür liegen, daß sich maßgebliche Kreise vor allem in der chemischen Industrie gegen einen Gebrauchsmusterschutz für Verfahren sperren.

6.3.2.3 Fehlende sachliche Prüfung

Ein wesentlicher Faktor ist sicherlich darin zu sehen, daß es sich bei einem Gebrauchsmuster - im Gegensatz zu einem Patent - um ein sachlich ungeprüftes Schutzrecht handelt, das seitens einer Erteilungsbehörde weder auf Neuheit noch auf das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes untersucht worden ist. Hierdurch dürfte bei potentiellen Verletzern, die die Möglichkeit der Verletzung eines Gebrauchsmusters durchaus erkannt haben mögen, die Hemmschwelle für ein Ignorieren des Gebrauchsmusters jedoch deutlich herabgesetzt sein, denn der Inhaber eines Gebrauchsmusters muß ja, so er denn den Verdacht einer Verletzung seines Gebrauchsmusters hegt und aus diesem gegen den potentiellen Verletzer vorgeht, sein Gebrauchsmuster zunächst regelmäßig in einem Lösungsverfahren gemäß §§ 15, 16, 17 GbmG gegen den Vorwurf der fehlenden Rechtsbeständigkeit verteidigen, was nicht selten eine im Vergleich zum Prüfungs- und Erteilungsverfahren relativ (zeit)aufwendige und auch kostspielige Prozedur ist.

Zwar kann der Inhaber des Gebrauchsmusters im Hinblick auf die Abschätzung der Rechtsbeständigkeit seines eingetragenen Schutzrechts bereits vorab eine amtliche Recherche gemäß § 7 GbmG anstrengen, jedoch liefert auch diese Recherche ihm nur eine prinzipielle Kategorisierung der gefundenen Druckschriften aus dem Stand der Technik, nicht jedoch eine einigermaßen verlässliche Beurteilung des Vorliegens eines erfinderischen Schrittes, was insofern unbefriedigend ist, als gerade dieser letztere Gesichtspunkt häufig über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters entscheidet. Wenn der Schutzrechtsinhaber hingegen aus einem erteilten Patent gegen den potentiellen Verletzer vorgehen kann, so hat er immerhin die Sicherheit, daß sein Schutzrecht bereits ein amtliches Prüfungs- und Erteilungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, was im übrigen auch die Hemmschwelle für potentielle Verletzer

erhöhen dürfte, in Kenntnis des geprüften und erteilten Patents das Verfahren trotzdem zu benutzen.

Nun läßt sich natürlich auch an dieser Stelle wieder relativierend einwenden, daß der vorgenannte Aspekt jegliche Arten von Erfindungen betrifft und nicht nur speziell Verfahrenserfindungen. Dieser Einwand berücksichtigt jedoch nicht, daß der Nachweis einer Verletzung von Verfahrenserfindungen, insbesondere auf chemischen Gebiet, aus den vorgenannten Gründen zumeist nur äußerst schwierig zu führen ist, was im übrigen auch dazu führt, daß selbst nach objektiven Maßstäben patentfähige Verfahrenserfindungen nicht selten von den Unternehmen eher geheimgehalten als dem Patentschutz zugeführt werden. Von letzterem Phänomen sind nun Herstellungs- und Arbeitsverfahren in gleicher Weise wie Anwendungs- oder Verwendungsverfahren betroffen, wobei auf Herstellungs- und Arbeitsverfahren gerichtete Schutzrechte mehr auf die unmittelbaren Konkurrenten und Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers abzielen und Anwendungs- oder Verwendungspatente mehr auf die Kunden, seien es die des Schutzrechtsinhabers und/oder die der Mitbewerber, was die Rechtsverfolgung auch aus Gründen bestehender Kundenbindungen im Zweifelsfall nicht einfacher macht.⁴⁸

6.3.2.4 Bedeutung der Unternehmensgröße

Abschließend soll noch die Frage untersucht werden, welche Gründe nun ausgerechnet die großen Unternehmen der chemischen Industrie dazu bewegen, sich gegen einen Gebrauchsmusterschutz für Verfahren zu sperren, denn an und für sich sollte die reine Unternehmensgröße für die Frage der Geltendmachung des Schutzrechts keine Bedeutung haben:

⁴⁸ Dörries GRUR 1987, 584, 587

6.3.2.4.1 Aspekt der Arbeitnehmererfindungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (= ArbEG) besteht für den Arbeitnehmer die Verpflichtung, eine gemachte Diensterfindung unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. Als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Diensterfindung (§§ 6, 7 ArbEG) durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer gemäß §§ 9, 10 ArbEG einen Anspruch auf angemessene Vergütung.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß etwa achtzig Prozent aller Erfindungen Arbeitnehmererfindungen sind. Sollten zu diesem ohnehin sehr hohen Anteil von Arbeitnehmererfindungen an der Gesamtzahl der gemachten Erfindungen nun auch noch potentiell dem Gebrauchsmusterschutz zugängliche Verfahrenserfindungen hinzukommen, so bedeutete dies eine signifikante Vergrößerung der absoluten Anzahl vergütungspflichtiger Arbeitnehmererfindungen, so daß auf die Arbeitgeber wohl eine aus deren Sicht ungebührlich hohe zusätzliche finanzielle Belastung durch Vergütungsansprüche der Arbeitnehmererfinder zukäme. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß beispielsweise im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens von Arbeitnehmerseite gemachte Vorschläge sich häufig auf Verbesserung im Produktionsablauf beziehen und mithin Verfahrenscharakter haben, so daß durch eine Öffnung des Gebrauchsmusterschutzes für derartige, zumeist doch eher "kleine" Verfahrenserfindungen ein aus Sicht der Industrie unüberschaubar weites Feld potentieller zusätzlicher Diensterfindungen - seien sie tatsächlicher oder nur vermeintlicher Natur - eröffnet würde.

Die Reserviertheit der großen Unternehmen dürfte des weiteren in der Tatsache begründet sein, daß derartige Verfahrenserfindungen in der Praxis durch den Arbeitgeber nicht gemäß § 8 ArbEG freigegeben werden könnten, weil sie ja dann nach Eintragung des auf das Verfahren gerichteten Gebrauchsmusters veröffentlicht würden, was im Sinne der vorstehend diskutierten Geheimhaltung von Verfahrens"know-how"

kontraproduktiv wäre.⁴⁹ Der Arbeitgeber könnte sich mithin gewissermaßen gezwungen sehen, die Schutzfähigkeit der "kleinen", in ihrer Schutzwürdigkeit wohl nicht selten zumindest fragwürdigen Verfahrenserfindungen - nolens, volens - gemäß § 17 I ArbEG anzuerkennen und angemessen zu vergüten; daß diese Vermutung einer realistischen Grundlage nicht entbehrt, zeigt sich unter anderem in dem Umstand, daß im Schrifttum⁵⁰ gerade Verfahrenserfindungen, die innerbetrieblich genutzt werden und damit für Konkurrenten nicht zugänglich sind, als typischer Anwendungsfall des § 17 ArbEG angesehen werden. Hierbei wären bei der Bemessung der dem Arbeitnehmer zustehenden Vergütung gemäß § 17 III ArbEG auch die wirtschaftlichen Nachteile zu berücksichtigen, die sich für den Arbeitnehmer daraus ergeben, daß auf die Diensterfindung kein Schutzrecht erteilt worden ist.⁵¹

Allerdings erhebt sich in diesem Zusammenhang abschließend noch die Frage, wie mit solchen Verbesserungsvorschlägen umzugehen ist, die nicht einmal Gebrauchsmusterschutz verdienen. Für den Arbeitgeber ist hierbei natürlich insbesondere von Interesse, wie sich ein Zwang zur Vergütung derartiger nicht gebrauchsmusterwürdiger geheimgehaltener Verbesserungen vermeiden ließe. Letztendlich läuft die Beantwortung dieser Frage darauf hinaus, eine Abgrenzung derartiger nicht gebrauchsmusterwürdiger geheimgehaltener Verbesserungsvorschläge zu den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen des § 20 I ArbEG sowie zu den einfachen technischen Verbesserungsvorschlägen des § 20 II ArbEG vorzunehmen. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige Abgrenzung - bei zumeist wohl unterschiedlicher Interessenlage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer - im jeweiligen Einzelfall vorzunehmen ist.

⁴⁹ hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß es auch in dem Fall, daß die Verfahrenserfindung durch den Arbeitgeber nicht freigegeben wird, grundsätzlich zu einer Anmeldung und Veröffentlichung kommt

⁵⁰ *Beil* CIT 1957, 633, 634; *Schade* GRUR 1968, 393, 398; *Bartenbach/Volz* § 17 Rdn 3

⁵¹ nicht zuletzt dies dürfte jedoch nicht im Interesse der Arbeitgeber liegen, so daß diesen die nicht bestehende Möglichkeit, vermeintliche oder auch tatsächliche Verfahrenserfindungen dem Gebrauchsmusterschutz zuzuführen, zumindest kein Dorn im Auge sein sollte

6.3.2.4.2 Behinderung durch Einzelerfinder und kleine Unternehmen

Neben dem vorstehend aufgeführten Problem der möglicherweise ausufernden Anzahl von Arbeitnehmererfindungen dürften die Unternehmen der chemischen Großindustrie des weiteren - und vermutlich nicht ganz unbegründet - die Befürchtung hegen, daß freie Erfinder oder kleinere Unternehmen, die auf chemischen Gebiet tätig sind und auf Verfahren gerichtete eingetragene Gebrauchsmuster innehaben, ihre Aktivitäten behindern oder sogar blockieren könnten.⁵² Auch müßten derartige Gebrauchsmuster spätestens im Verletzungsverfahren auf ihre Rechtsbeständigkeit hin überprüft werden, was jedoch nicht selten langwierig und mit erheblichem Aufwand verbunden ist.

Auch könnte sich ein Großunternehmen, das am Prioritätstag der auf ein insbesondere chemisches Verfahren gerichteten Gebrauchsmusteranmeldung eines freien Erfinders oder eines kleineren Unternehmens bereits im - aufgrund der vorstehend dargestellten Erwägungen geheimgehaltenen - Erfindungsbesitz war, gemäß § 13 III GbmG iVm § 12 PatG auf ein Vorbenutzungsrecht berufen; auch hier gilt allerdings wieder, daß die Geltendmachung und Durchsetzung eines derartigen Vorbenutzungsrechtes in der Praxis eher mühselig und zeitaufwendig ist.

Sogesehen wären Gebrauchsmuster auf "kleine" Verfahrenserfindungen für die chemische Großindustrie zumindest lästige Schutzrechte, deren jeweilige Rechtsbeständigkeit von der chemischen Großindustrie seriöserweise untersucht werden müßte, um nicht im Zweifelsfall doch einmal eine böse, weil kostspielige Überraschung zu erleben. Obwohl es sich bei letzterem Aspekt im Ergebnis weniger um ein Problem der Erzeugnis- oder Verfahrenserfindung als vielmehr um ein Problem des Standes der Technik handelt, dürfte den genannten Industriekreisen der Ausschluß der Verfahren vom Gebrauchsmusterrecht mithin zumindest nicht ungelegen kommen.

In diesem Zusammenhang erhebt sich abschließend die Frage, ob und inwieweit die vorstehend diskutierten Aspekte nicht auch für auf einen Stoffschutz abzielende

⁵² in der Realität würde sich das Behinderungsrisiko aber wohl in Grenzen halten, denn die Ermittlung betriebsinterner verfahrensbezogener Verletzungsvorgänge ist grundsätzlich sehr schwierig

Gebrauchsmusteranmeldungen zutreffen. Hierzu ist zu bemerken, daß die Möglichkeit des Stoffschutzes durch nach dem 30. Juni 1990 eingereichte Gebrauchsmusteranmeldungen für die chemische (Groß-)Industrie sicherlich eine Kröte war und ist, die es zu schlucken gilt. Gleichwohl ist der Stoffschutz für die genannten Industriekreise im Vergleich zu einem Verfahrensschutz insofern wesentlich leichter zu verschmerzen, als die gemäß § 23 II Satz 1 GbmG auf maximal zehn Jahre erstreckbare Schutzdauer eines Gebrauchsmusters etwa im Arzneimittelbereich, in dem der Stoffschutz von ausgesprochen hoher Relevanz ist, nicht zuletzt angesichts der Dauer von Zulassungsverfahren für Arzneimittel nicht ausreichend erscheint und auch ein dem ergänzenden Schutzzertifikat gemäß § 16a PatG vergleichbares Instrument im Gebrauchsmustergesetz nicht vorgesehen ist.

Ein weiterer Grund dafür, daß die chemische (Groß-)Industrie mit dem Stoffschutz durch Gebrauchsmuster wesentlich besser als mit einem etwaigen Verfahrensschutz durch Gebrauchsmuster leben kann, dürfte darin zu sehen sein, daß durch entsprechende Verfahrensgebrauchsmuster weitere Indikationen eines infolge Ablaufs der maximalen Schutzdauer absolut nicht mehr schützbaren Stoffs geschützt werden könnten. Die Zulässigkeit eines auf Verfahren gerichteten Gebrauchsmusters eröffnete mithin für Dritte den Schutz vielfältiger Verwendungsmöglichkeiten eines etwa von den genannten Industriekreisen entwickelten Stoffes für zweite und weitere medizinische Indikationen, wobei erschwerend hinzukäme, daß unbesehen einer tatsächlichen therapeutischen Wirkung zunächst einmal die bloße Behauptung, daß die zweite oder weitere Indikation gegeben ist, für die Eintragung des Gebrauchsmusters genügen würde.

6.4 Mittelbarer Verfahrensschutz durch Gebrauchsmuster

Wie vorstehend bereits dargelegt, ist durch § 2 Nr 3 GbmG ein unmittelbarer Schutz für alle Verfahrenserfindungen, aber auch für einzelne Verfahrensmerkmale ausdrücklich ausgeschlossen. Gebrauchsmusterschutz kann mithin auch nicht für Maßnahmen

gewährt werden, die sowohl einen Gegenstand als auch ein Verfahren kennzeichnen,⁵³ denn eine Gebrauchsmusteranmeldung muß gemäß § 8 I Satz 1 GbmG insgesamt den Eintragungserfordernissen entsprechen. Soll ein Verfahrensmerkmal nicht als solches unter Schutz gestellt werden, sondern nur - mittelbar - der Kennzeichnung eines Erzeugnisses dienen, so muß in den Unterlagen klargelegt sein, daß das Schutzbegehren trotz des äußeren Gewandes als Verfahrensmerkmal unmittelbar und ausschließlich auf das Erzeugnis gerichtet ist.⁵⁴ In der Praxis hat sich in diesem Zusammenhang das Instrument des sogenannten mittelbaren Verfahrensschutzes herausgebildet, das nachfolgend für die verschiedenen Verfahrenskategorien genauer untersucht werden soll.

6.4.1 Mittelbarer Verfahrensschutz für Arbeitsverfahren

Arbeitsverfahren können mittelbar geschützt werden, indem für das gegenständliche Arbeitsmittel ein Gebrauchsmuster eingetragen wird, wobei jedoch der Erfindungsgedanke unmittelbar das Arbeitsmittel als solches betreffen muß.⁵⁵ Dies bedeutet im Umkehrschluß, daß ein mittelbarer Schutz für ein Arbeitsverfahren dann regelmäßig nicht in Betracht kommt, wenn der Erfindungsgedanke nicht das Arbeitsmittel betrifft oder die Neuerung insoweit nicht schutzfähig ist, sei es weil sie nicht neu ist oder weil die Neuerung nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

Wie bereits im Rahmen dieser Arbeit diskutiert, kann ein Arbeitsverfahren auch in der Veränderung eines Ausgangsmaterials bestehen. Zwar kann aufgrund der Bestimmung des § 2 Nr 3 GbmG auch ein derartiges Arbeitsverfahren nicht unmittelbar dem Gebrauchsmusterschutz zugeführt werden, jedoch ist es durchaus möglich, das veränderte Erzeugnis unter der Voraussetzung der Schutzfähigkeit als Gebrauchsmuster eintragen zu lassen.⁵⁶

⁵³ BPatG 11. Mai 1993 5 W (pat) 2/93

⁵⁴ BPatGE 9, 54; BPatGE 20, 52, 54; BPatGE 20, 142

⁵⁵ RG GRUR 1933, 307 - Lockennadel

⁵⁶ vgl. *Bühning* § 2 Rdn 27

Beispielhaft sei an dieser Stelle der Bereich analytischer oder diagnostischer Untersuchungsverfahren genannt, bei denen das Untersuchungsverfahren als solches sicherlich nicht durch ein Gebrauchsmuster schützbar ist. Wird jedoch die Analyse- oder Diagnosegerätschaft einer Neuschöpfung oder zumindest einer substantiellen Modifikation unterzogen oder sind die für die Untersuchung erforderlichen Reagenzien oder Kontrastmittel gebrauchsmusterfähig, so kann für das Untersuchungsverfahren immerhin noch mittelbarer Schutz erzielt werden, vorausgesetzt natürlich daß die sonstigen Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind.⁵⁷

6.4.2 Mittelbarer Verfahrensschutz für Herstellungsverfahren

In bezug auf die Möglichkeiten, ein Herstellungsverfahren dem Gebrauchsmusterschutz zuzuführen, ist zunächst zu konstatieren, daß die zeitliche Aufeinanderfolge von Maßnahmen nicht gebrauchsmusterfähig ist, so daß Herstellungsmethoden für sich genommen dem Gebrauchsmusterschutz - wie schon seit jeher - nicht zugänglich sind.⁵⁸

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, daß Ergebnis eines Herstellungsverfahrens per definitionem ein Verfahrenserzeugnis ist und für dieses Verfahrenserzeugnis, so es denn neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und gewerblich anwendbar ist, prinzipiell natürlich ein Gebrauchsmuster eingetragen werden kann. Diese Möglichkeit des mittelbaren Verfahrensschutzes ist allerdings insofern mit einer Einschränkung zu versehen, als es darauf ankommt, ob der Erfindungsgedanke unmittelbar das Verfahrenserzeugnis betrifft oder nicht.⁵⁹ So gibt es etwa Erfindungen, durch die eine Verbesserung des Herstellungsverfahrens, wie etwa eine Verbilligung oder Vereinfachung des Produktionsvorgangs, herbeigeführt wird, ohne daß das Verfahrenserzeugnis selbst in irgendeiner Form verändert würde. In derartigen Fällen ist das unveränderte Verfahrenserzeugnis naturgemäß einem Gebrauchsmusterschutz nicht

⁵⁷ *Tronser* GRUR 1991, 10, 13

⁵⁸ RG BIPMZ 1896, 61 - edelsteinartige Verzierung; RG GRUR 1899, 274 - eingeschnittenes Tonrohr; BGH GRUR 1965, 234, 236 - Spannungsregler mit Anm von *Schramm*; BPatGE 20, 52, 55

⁵⁹ RG GRUR 1933, 307 - Lockennadel; RG Mitt 1937, 376, 377 - Fußbekleidungsstück

zugänglich, denn ein mittelbarer Verfahrensschutz durch ein Gebrauchsmuster ist ohnehin nur möglich, wenn das Verfahrenserzeugnis neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und gewerblich anwendbar ist, was bei einem unveränderten Verfahrenserzeugnis gerade nicht der Fall sein dürfte.

Was nun die prinzipiellen Möglichkeiten des mittelbaren Gebrauchsmusterschutzes für Herstellungsverfahren anbelangt, so sind seit dem Wegfall der Begrenzung des Gebrauchsmusterschutzes auf Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände und andere raumformgebundene Erfindungen seit dem 1. Juli 1990 die Schutzmöglichkeiten für den mittelbaren Schutz von Herstellungsverfahren wesentlich erweitert. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise an den Stoffschutz für chemische Stoffe zu denken, die mit dem geltenden Gebrauchsmustergesetz schützbar sind und zwar keine optimale, jedoch eine zumindest adäquate Möglichkeit bieten, einen mittelbaren Schutz für das Verfahren zur Herstellung des chemischen Stoffes zu schaffen. Auf die gerade mit chemischen Stoffen verbundene Problematik der "product-by-process"-Ansprüche im Gebrauchsmusterrecht wird hierbei weiter unten noch eingegangen.

Im Zusammenhang mit dem mittelbaren Gebrauchsmusterschutz für Herstellungsverfahren ist zu berücksichtigen, daß der Erzeugnisschutz im Regelfall ohnehin weiter als der Verfahrensschutz ist, so daß der Ausschluß der Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz zumindest im Hinblick auf die Herstellungsverfahren für den Gebrauchsmusteranmelder nicht mit gravierenden Nachteilen verbunden ist. Dies mag man sich beispielsweise anhand der Überlegung veranschaulichen, daß ein Gebrauchsmusterinhaber mit dem auf das Verfahrenserzeugnis gerichteten Gebrauchsmuster mittelbar auch das Herstellungsverfahren geschützt hat, sofern das Herstellungsverfahren reproduzierbar immer wieder zum identischen Stoff oder Erzeugnis führt, wovon zumindest bei automatisierter industrieller Fertigung eines Erzeugnisses im Regelfall auszugehen sein wird.⁶⁰

⁶⁰ *Tronser* GRUR 1991, 10, 13

Hinsichtlich der Möglichkeiten, Herstellungsverfahren zumindest mittelbar einem Gebrauchsmusterschutz zuzuführen, ist ferner zu berücksichtigen, daß das Herstellungsverfahren zumeist mittels einer Herstellungsanlage bewerkstelligt werden wird. Neben dem mittelbaren Schutz über das Verfahrenserzeugnis besteht für den Gebrauchsmusteranmelder mithin auch über die Herstellungsanlage die Möglichkeit, mittelbaren Schutz für das Herstellungsverfahren zu bewirken. So sind ganze Anlagen, wie sie im industriellen Bereich gebräuchlich sind, genauso gebrauchsmusterfähig wie etwa Dampfkesselanlagen, Fahrstuhl Anlagen, Heizungsanlagen, Klimaanlage oder Lüftungsanlagen.⁶¹ Beispielhaft sei an dieser Stelle die Möglichkeit genannt, ein Verfahren zur Kühlung von Raumluft zwar nicht unmittelbar durch die Angabe der einzelnen Verfahrensschritte, so doch zumindest mittelbar durch die Angabe der einzelnen Bestandteile der zugehörigen Klimaanlage und deren Zusammenwirken zu schützen.

6.4.3 Mittelbarer Verfahrensschutz für Anwendungs- oder Verwendungserfindungen

Die Beantwortung der Frage, ob eine Anwendungs- oder Verwendungserfindung durch ein Gebrauchsmuster trotz § 2 Nr 3 GbmG schützbar ist, hängt davon ab, ob man den Anwendungs- oder Verwendungsschutz als Unterart des Verfahrensschutzes oder aber als eingeschränkten Sachschutz ansieht.⁶²

Folgte man hierbei letzterer Auffassung,⁶³ so müßte die Einschränkung eines auf ein Erzeugnis gerichteten Schutzanspruchs auf eine bestimmte Art des Gebrauchs nicht zu einem Wechsel der Patentkategorie führen, sondern in diesem Fall ein - wenn auch eingeschränkter - Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsanspruch bestehen bleiben. Da nun jedoch Erzeugnis-, Sach- und Vorrichtungspatente nicht auf den Schutz für die im Patentanspruch genannten Funktionen und Zwecke beschränkt sind, sondern auch die

⁶¹ vgl. *Benkard G* § 1 Rdn 14

⁶² *Busse G* § 1 Rdn 10

⁶³ vgl. *von Falck GRUR* 1993, 199

Benutzung des geschützten Erzeugnisses bzw. der geschützten Sache oder Vorrichtung für andere Zwecke umfassen,⁶⁴ erscheint die Folgerung möglich, daß die Beschränkung des Schutzes auf eine bestimmte Verwendung nur die Reduzierung des Erzeugnisschutzes auf eine der in Betracht kommenden Verwendungen bedeutet, die nichts an der Patentkategorie ändert, so daß auch für Anwendungs- oder Verwendungserfindungen ein Schutz aufgrund des Gebrauchsmustergesetzes möglich erschiene.

Diese in der Literatur vereinzelt vertretene Auffassung⁶⁵ übersieht jedoch, daß in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung der auf die Verwendung einer Sache bzw. eines Erzeugnisses gerichtete Verwendungsanspruch als Verfahrensanspruch betrachtet wird, der auf den zweckgerichteten Einsatz einer Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet ist.⁶⁶ Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang, daß bei Anwendungs- oder Verwendungserfindungen als Unterart der Verfahrenserfindungen die Lehre in der Regel darin besteht, einen bekannten Gegenstand für eine neue Aufgabe einzusetzen, so sind mit der Schaffung eines Gegenstands im Normalfall die Schutzmöglichkeiten erschöpft, denn für die Lösung einer neuen Aufgabe mit demselben Gegenstand gibt es kraft Legaldefinition keinen Gebrauchsmusterschutz.⁶⁷

Mithin kann auch die Lehre, ein bekanntes Arbeitsmittel, ein bekanntes Erzeugnis oder einen bekannten Stoff, dessen Bekanntheit auf einem anderen Gebiet der Technik liegt, in bestimmter Weise neu anzuwenden oder zu verwenden, nicht gebrauchsmusterfähig sein,⁶⁸ denn für die Lösung einer neuen Aufgabe mit demselben Gegenstand gibt es kein Gebrauchsmuster. Daß zumindest seitens des Deutschen Patent- und Markenamts eine ähnliche Sichtweise besteht, geht exemplarisch aus den sogenannten "Gebrauchsmuster-

⁶⁴ *Benkard* § 14 Rdn 41 mit weiteren Nachweisen

⁶⁵ *U. Krieger* GRUR Int 1996, 354, 355

⁶⁶ BGH Liedl 1987/1988, 408 - Postgutbegleitkarte; BGH GRUR 1988, 287 - Abschlußblende; BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdübel

⁶⁷ RG BIPMZ 1927, 4 - Arbeitsrechtskartei; RG GRUR 1927, 181 - Registratormappe; RG BIPMZ 1930, 214 - äquivalente Gebrauchsmusterverletzung; BPatGE 11, 96, 102; vgl auch *Trüstedt* GRUR 1980, 877

⁶⁸ *Benkard* G § 2 Rdn 3b; *Bühning* § 2 Rdn 30; *Mes* G § 2 Rdn 4; *Sieckmann* GRUR 1998, 85

Eintragungsrichtlinien"⁶⁹ hervor, in deren Punkt II.2 eine Beanstandung einzelner Schutzansprüche für den Fall erwähnt wird, daß die Gebrauchsmusteranmeldung "unter anderem Verfahrensansprüche (z. B. Herstellungs- oder Verwendungsansprüche) enthält".

In diesem Zusammenhang ist allerdings die Regelung des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ zu berücksichtigen, wonach die Patentfähigkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, durch § 3 I, II PatG bzw. durch Art 54 I, II, III, IV EPÜ nicht ausgeschlossen ist, sofern die Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der in § 5 II PatG bzw. in Art 52 IV EPÜ genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört; dies bedeutet mit anderen Worten, daß im Patentrecht für die erste therapeutische Verwendung eines bekannten Stoffes, nicht jedoch für die zweite und jede weitere medizinische Verwendung ein zweckgebundener Stoffschutz gewährt wird.

Es erhebt sich nun die Frage, ob die Normierung des zweckgebundenen Stoffschutzes im Patentrecht in analoger Weise auch im Gebrauchsmusterrecht anwendbar ist; wäre dies der Fall, so könnten an sich gebrauchsmusterfähige, als solche aber bekannte Stoffe erneut unter Gebrauchsmusterschutz gestellt werden, wenn sich ein weiterer Verwendungszweck zeigt. Bei der Beantwortung der Frage nach der Analogiefähigkeit der Vorschrift des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ ist zunächst zu berücksichtigen, daß § 3 III PatG bzw. Art 54 V EPÜ eine an sich nicht analogiefähige Sonderregelung für den pharmazeutischen Bereich als Ausnahme von dem Grundsatz enthält, daß eine neue Verwendung nicht die Neuheit des Erzeugnisses oder der Vorrichtung begründet.⁷⁰ Da der Ausnahmecharakter der Vorschrift des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ allerdings nicht durch Art, Aufbau oder Systematik des Gesetzes bestimmt ist, sondern rein inhaltlicher Natur ist, sind prima facie keine Gründe ersichtlich, aus denen zweckgebundener Stoffschutz nicht auch durch Gebrauchsmuster erzielbar sein sollte,

⁶⁹ Gebrauchsmuster-Eintragungsrichtlinien DPMA, BIPMZ 1990, 211

⁷⁰ BGH BIPMZ 1995, 322 - Isothiazolon; vgl auch *Benkard* § 3 Rdn 89; *Utermann* GRUR 1985, 813

zumal eine Gesetzesanalogie gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung auch bei Ausnahmegesetzen nicht schlechthin unzulässig ist.⁷¹

Eine analoge Anwendung des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ für Gebrauchsmuster würde in diesem Zusammenhang voraussetzen, daß einerseits eine planwidrige Lücke im Gebrauchsmustergesetz besteht und andererseits dem betreffenden Rechtssatz ein Grundgedanke entnommen werden kann, der auf nach ihrer Interessenlage gleichgelagerte Fälle anwendbar ist und mit dem die Gesetzeslücke im Gebrauchsmustergesetz geschlossen werden kann.⁷²

Untersucht man hierbei zunächst letztere Voraussetzung, so ist dem § 3 III PatG bzw. dem Art 54 V EPÜ der Grundgedanke des zweckgebundenen Stoffschutzes entnehmbar, wobei prinzipiell nichts dagegen spricht, diesen Grundgedanken auch auf Fälle anzuwenden, in denen ein Stoff einem zweckgebundenen Schutz durch ein Gebrauchsmuster zugeführt werden soll. Zwar wäre zu bedenken, daß das Gebrauchsmustergesetz und das Patentgesetz eine historisch unterschiedliche Entwicklung hinsichtlich der jeweiligen Schutzmöglichkeiten durchlaufen haben; entscheidend erscheint jedoch, daß der Begriff der technischen Erfindung im Gebrauchsmusterrecht heutzutage weder enger noch weiter als im Patentrecht gefaßt ist, so daß von einer Vergleichbarkeit der Interessenlagen auch insofern auszugehen wäre, als das Gebrauchsmustergesetz für nach dem 30. Juni 1990 eingereichte Anmeldungen ebenso die Möglichkeit eines absoluten Stoffschutzes eröffnet, wie dies das Patentgesetz tut.

Fraglich erscheint allerdings, ob die Tatsache, daß eine § 3 III PatG bzw. Art 54 V EPÜ vergleichbare Vorschrift im Gebrauchsmustergesetz fehlt, de facto auf eine planwidrige Gesetzeslücke zurückzuführen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich nicht um eine Gesetzeslücke handelt, durch die vergleichbare Sachverhalte in ein und demselben Gesetz unterschiedlich geregelt wären; vielmehr ist die betreffende Vorschrift schlicht nur im Patentgesetz vorgesehen und im Gebrauchsmustergesetz eben nicht. Auch die

⁷¹ BGH GRUR 1997, 890 - Drahtbiegemaschine mit weiteren Nachweisen

⁷² BGH GRUR 1997, 890 - Drahtbiegemaschine mit weiteren Nachweisen

Tatsache, daß es sich bei § 3 III PatG bzw. bei Art 54 V EPÜ um eine Vorschrift handelt, die sich unmittelbar auf die Patentierungsvoraussetzung der Neuheit bezieht und somit nicht an irgendeiner "verborgenen Stelle im Patentgesetz schlummert", deutet eher darauf hin, daß der Gesetzgeber, hätte er denn eine Notwendigkeit für zweckgebundenen Sachschutz auch im Gebrauchsmustergesetz erkannt, eine der nicht seltenen Möglichkeiten zur Gesetzesänderung bzw. -ergänzung, etwa anläßlich des Gebrauchsmusteränderungsgesetzes vom 15. August 1986,⁷³ des Produktpirateriegesetzes vom 7. März 1990⁷⁴ oder des zweiten Patentgesetzänderungsgesetzes vom 16. Juli 1998,⁷⁵ hätte nutzen können, um den zweckgebundenen Sachschutz im Gebrauchsmustergesetz einzuführen.

Gegen die Annahme einer planwidrigen Gesetzeslücke spricht auch die Tatsache, daß sich der Neuheitsbegriff des § 3 I, II, IV PatG vom Neuheitsbegriff des § 3 I GbmG hinsichtlich der Neuheitsschädlichkeit von mündlichen Beschreibungen, von offenkundigen Vorbenutzungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und von nachveröffentlichten nationalen Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang sowie hinsichtlich der Handhabung der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist unterscheidet. Nachdem all diese Differenzierungen zwischen dem Neuheitsbegriff des Patentrechts und des Gebrauchsmusterrechts erkanntermaßen bestehen, erscheint es nur schwerlich vorstellbar, daß der Gesetzgeber ausgerechnet hinsichtlich der Bestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ eine entsprechende Regelung "vergessen" hat.

Mithin kommt man zu dem Ergebnis, daß unabhängig von der sich nur auf den Verfahrensschutz, nicht jedoch auf den zweckgebundenen Sachschutz beziehenden Regelung des § 2 Nr 3 GbmG eine analoge Anwendung von § 3 III PatG bzw. von Art 54 V EPÜ ausgeschlossen erscheint, so daß die an sich gebrauchsmusterfähigen, als solche aber bekannten Stoffe nicht erneut unter Gebrauchsmusterschutz gestellt werden können, wenn sich ein weiterer Verwendungszweck zeigt; dies kann als Konsequenz

⁷³ BGBl I 1986, 1466

⁷⁴ BGBl I 1990, 422

⁷⁵ BGBl I 1998, 1827

jedoch nichts anderes bedeuten, als daß auch eine zweite und jede weitere Indikation dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich ist.

Daß dieses Ergebnis sachgerecht ist, zeigt sich auch daran, daß die Bestimmungen des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ letztlich dadurch veranlaßt sind, daß § 5 II Satz 1 PatG bzw. Art 52 IV Satz 1 EPÜ den - im Patentrecht an und für sich denkbaren - medizinischen Verfahrensschutz ausschließen. Im Gebrauchsmusterrecht würde sich ein entsprechendes Problem für alle "ersten" neuen Anwendungen bekannter Erzeugnisse stellen. Zwar hätte der Gesetzgeber entsprechende allgemeine Anmeldevorschriften über zweckgebundenen Sachschutz oder zumindest eine Ausnahme für die erste medizinische Indikation vorsehen können; daß dies jedoch nicht geschehen ist, trägt wohl unter anderem auch der Tatsache Rechnung, daß damit nur erneut Probleme für weitere medizinische Indikationen geschaffen worden wären; im übrigen läßt auch der für die Arzneimittelzulassung erfahrungsgemäß erforderliche Zeitaufwand eine derartige Ausnahmeregelung angesichts der maximalen Gebrauchsmusterschutzdauer von zehn Jahren⁷⁶ nicht praxisrelevant erscheinen.

Abschließend bleibt festzustellen, daß, wie schon vorstehend bei den Herstellungsverfahren, sich auch bei den Anwendungs- oder Verwendungsverfahren eine Möglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes allenfalls dann ergeben kann, wenn eine Erfindung die Verwendung eines auf einem anderen Gebiet bekannten Arbeitsmittels zu einem neuen Zweck lehrt und sich der Erfindungsgehalt nicht in der Anweisung erschöpft, wie mit dem Arbeitsmittel nunmehr zu verfahren ist, sondern wenn sich der Erfindungsgehalt auf eine schutzfähige, das heißt neue und auf einem erfinderischen Schritt beruhende Veränderung am Arbeitsmittel bezieht.

⁷⁶ vgl § 23 II Satz 1 GbmG

6.4.4 Mittelbarer Verfahrensschutz durch "product-by-process"-Ansprüche

Der Einsatz von "product-by-process"-Ansprüchen, bei denen Erzeugnisse durch Merkmale des Verfahrens zu ihrer Herstellung gekennzeichnet werden, ist insofern nicht ganz unproblematisch, als eine solche Anspruchsfassung prinzipiell Zweifel an der hinreichenden Identifizierbarkeit der Erfindung nahelegen kann.

Im Patentrecht können diesbezügliche Zweifel im Regelfall während des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens durch amtliche Rückfrage behandelt und gegebenenfalls entschieden werden, wohingegen im Rahmen des Gebrauchsmustereintragungsverfahrens das Problem besteht, daß sich derartige Fragestellungen der Entscheidungsbefugnis der technisch nicht vorgebildeten Beamten der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts entziehen und somit nicht geklärt werden können. Es steht somit zu vermuten, daß nicht selten auf Erzeugnisse gerichtete Schutzansprüche in die Gebrauchsmusterrolle gelangen, bei denen die Identifizierbarkeit des Erzeugnisses nicht hinreichend gewährleistet ist.

Allerdings ist in dieser rechtlichen und auch faktischen Unsicherheit insofern auch ein gewisses Risiko für den Gebrauchsmusteranmelder zu sehen, als ein Schutzanspruch, in dem Verfahrensmerkmale zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses angegeben sind, natürlich im Eintragungsverfahren gegenüber der Gebrauchsmusterstelle den Eindruck erwecken kann, daß eigentlich ein Verfahren geschützt werden soll und mithin gegen § 2 Nr 3 GbmG verstoßen werden könnte. Aus diesem Grund kann einem Gebrauchsmusteranmelder, so er den Anmeldegegenstand durch einen oder mehrere "product-by-process"-Schutzansprüche dem Gebrauchsmusterschutz zuführen möchte, empfohlen werden, in der Beschreibung deutlich herauszuarbeiten, daß die Anmeldung nicht etwa auf ein Verfahren, sondern auf einen Sachanspruch abzielt und daß ein Gegenstand bereitgestellt werden soll, der ausschließlich durch die Angabe des Herstellungsverfahrens ausreichend identifiziert werden kann. Geht hierbei aus den Anmeldeunterlagen hervor, daß der Gegenstand zum Stand der Technik gehört, so kann nur das Verfahren - unzulässigerweise - unter Gebrauchsmusterschutz gestellt sein, so daß der Gebrauchsmusteranmelder einer zulässigen Beanstandung seitens der

Gebrauchsmusterstelle gewärtig sein muß, daß die Gebrauchsmusteranmeldung keine Lehre für eine (neue) gegenständliche Erfindung beinhaltet, sondern eine auf ein Verfahren gerichtete Erfindung betrifft und mithin nicht eintragungsfähig ist.⁷⁷

Ein zweiter Gesichtspunkt, der hinsichtlich der "product-by-process"-Ansprüche im Patentrecht zu Problemen führen kann, ist der in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. in Art 64 II EPÜ definierte Erzeugnisschutz durch ein Verfahrenspatent, der regelmäßig die Frage des Rechtsschutzbedürfnisses des Patentanmelders für einen "product-by-process"-Anspruch entstehen läßt.⁷⁸ Dieser Gesichtspunkt kann jedoch beim Gebrauchsmuster aus dem einfachen Grund keine Rolle spielen, daß es beim Gebrauchsmuster keinen unmittelbaren Verfahrensschutz gibt.

6.5 Gebrauchsmusterschutz für elektrische Schaltungen

6.5.1 Problemstellung

Eine gewisse Sonderstellung im Rahmen des Gebrauchsmusterschutzes nahmen lange Zeit die Anordnungen oder Schaltungen ein, die definitionsgemäß aus Arbeitsmitteln bestehen, die nicht notwendigerweise ein körperliches Substrat hervorbringen müssen. Eine gewisse Nähe der Schaltungen zu den Verfahrenserfindungen resultiert hierbei aus der Tatsache, daß Schaltungen nicht nur aus räumlich, sondern auch aus zeitlich nebeneinander wirkenden Arbeitsmitteln bestehen. Hierbei veranschaulicht eine elektrische Schaltung ein technisches Prinzip (Schaltschema), gemäß dem bestimmte Elemente schaltungstechnisch oder mechanisch miteinander verbunden sind, und verweist somit mittelbar auf räumlich-körperliche Merkmale.⁷⁹

Zur Gruppe der Schaltungen, die mithin sowohl Erzeugnis- als auch Verfahrenscharakter aufweisen und aus diesem Grund nachstehend einer kurzen

⁷⁷ vgl. *Tronser* GRUR 1991, 10, 14

⁷⁸ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan; BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

⁷⁹ vgl. *Schulte* § 1 Rdn 87

Untersuchung zugeführt werden sollen, sind in diesem Zusammenhang neben den elektrischen auch die optisch-funktionellen, die elektronischen, die pneumatischen und die hydraulischen Schaltungen zu zählen.⁸⁰

6.5.2 Gebrauchsmusterfähigkeit von Schaltungen

6.5.2.1 Situation vor dem 1. Januar 1987

Die Frage, ob und inwieweit Anordnungen und Schaltungen hierbei dem Gebrauchsmusterschutz überhaupt zugänglich sind, stellte bereits in den fünfziger und sechziger Jahren einen wesentlichen Diskussionspunkt dar,⁸¹ wobei der Bundesgerichtshof aufgrund diesbezüglich uneinheitlicher Stellungnahmen des Deutschen Patentamts in drei Beschlüssen vom 30. Januar 1964⁸² zu dieser Problematik in grundsätzlicher Weise Stellung nahm:

Die in den drei vorgenannten Beschlüssen zum Ausdruck kommende Auffassung des Bundesgerichtshof läßt sich dahingehend zusammenfassen,⁸³ daß die Gebrauchsmusterfähigkeit elektrischer Schaltungen nicht verneint sei, sondern vielmehr für den Fall bejaht, daß die Neuerung durch bestimmte räumlich-körperliche Merkmale gekennzeichnet werde. Hingegen sei die Gebrauchsmusterfähigkeit elektrischer Schaltungen verneint, sofern die erfindungswesentlichen Merkmale rein elektrisch-funktioneller Art sind und nur mittelbar auf räumlich-körperliche Merkmale hinweisen.⁸⁴ Vereinzelt gab es sogar Stimmen, die die drei vorgenannten Beschlüsse des Bundesgerichtshofs sogar als grundsätzliche Verneinung der Gebrauchsmusterfähigkeit

⁸⁰ Benkard 8. Auflage 1988, G § 1 Rdn 26

⁸¹ vgl. *Busse* GRUR 1952, 123, 127; *Schips* GRUR 1959, 229 f; *Zeller* GRUR 1961, 118; *Mediger* GRUR 1961, 164 ff; *Conradt* GRUR 1961, 209, 210 f; *Reinländer* GRUR 1961, 389, 394 ff; *Walther* GRUR 1962, 221 ff; *Baader* GRUR 1962, 437 f; *Schramm* GRUR 1965, 249 ff; *Mediger* GRUR 1965, 515 ff; *Walther* GRUR 1965, 644, 646; *Schlenk* GRUR 1968, 43

⁸² BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler; BGH GRUR 1965, 239 - Verstärker; BGH GRUR 1965, 247 - UHF-Empfänger I mit Anm von *Schramm*

⁸³ *Schramm* GRUR 1965, 249 ff

⁸⁴ vgl. auch *Walther* GRUR 1965, 644, 646

elektrischer Schaltungen werteten,⁸⁵ wobei diese Auffassung allerdings als Fehlinterpretation zu werten ist und sich folgerichtig nicht durchsetzen konnte.

Es bleibt somit festzuhalten, daß bei bis zum 31. Dezember 1986 eingereichten Gebrauchsmusteranmeldungen eine neue Schaltung in einem Gebrauchsgegenstand oder in einer Arbeitsgerätschaft nur insoweit gebrauchsmusterschutzfähig war, als die Schaltung unmittelbar durch bestimmte räumlich-körperliche Maßnahmen bedingt war.⁸⁶ Der Grund für diese aus heutiger Sicht restriktive Handhabung war in § 1 I des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968⁸⁷ zu sehen, demzufolge "Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstände oder Teile davon [...] insoweit als Gebrauchsmuster nach diesem Gesetz geschützt [werden], als sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen".

6.5.2.2 Situation nach dem 1. Januar 1987

Mit dem Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 28. August 1986⁸⁸ wurde § 1 I dahingehend modifiziert, daß "als Gebrauchsmuster [...] Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände oder Teile davon geschützt [werden], die eine neue Gestaltung, Anordnung, Vorrichtung oder Schaltung aufweisen, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind". Durch die Einfügung des Wortes "Schaltung" wurde zwar den Schaltungen als solchen, das heißt für sich allein, der Gebrauchsmusterschutz noch nicht eröffnet, doch wurden sie als Bestandteil oder Element eines Gegenstands, das heißt einer Arbeitsgerätschaft, eines Gebrauchsgegenstands oder eines Teiles davon dem Gebrauchsmusterschutz

⁸⁵ *Kretschmar* GRUR 1966, 643

⁸⁶ BGH GRUR 1957, 270 - Unfallverhütungsschuh; BGH GRUR 1965, 234 - Spannungsregler; BGH GRUR 1965, 239, 240 ff - Verstärker mit Anm von *Schramm*; BGH GRUR 1968, 40, 43 - UHF-Empfänger III mit Anm von *Schlenk*; BGH GRUR 1969, 184 - Lotterielos; BGH GRUR 1975, 549 - Buchungsblatt; BPatGE 18, 56, 64; BPatG BIPMZ 1975, 192, 193; vgl auch *Schlenk* GRUR 1985, 755

⁸⁷ BGBl I 1968, 24

⁸⁸ BGBl I 1986, 1455

zugänglich, wobei es ausreichte, wenn der Gegenstand das Raumformerfordernis erfüllte.⁸⁹ Außerdem wurde eine Einbindung der Schaltung in die Raumform dieses Gegenstands verlangt, die technische Eigenschaften dieses Gegenstands in bestimmter Weise beeinflusst.⁹⁰

Die Bedeutung des Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung vom 28. August 1986⁹¹ im Vergleich zum zuvor bestehenden Rechtszustand gemäß dem Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968⁹² kann hierbei zum einen darin gesehen werden, daß die verkörperte Schaltung nicht (ausschließlich) durch körperliche Merkmale angegeben werden mußte, sondern vielmehr die Schaltung an einem Gebrauchsgegenstand (auch) durch funktionelle Merkmale charakterisiert werden konnte.⁹³ Mit dieser Möglichkeit, die Schaltung an einem Gebrauchsgegenstand nur funktionell zu umschreiben, entfiel auch die Notwendigkeit, daß angegebene körperliche Merkmale für die Lösung der Aufgabe ursächlich sein mußten.⁹⁴

6.5.2.3 Situation nach dem 1. Juli 1990

Mit dem Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 7. März 1990⁹⁵ sind heutzutage nicht nur Schaltelemente und räumlich-körperlich konkretisierte Schaltungen, sondern auch Schaltschemata und Schaltprinzipien gebrauchsmusterfähig. Allerdings gibt es von dieser grundsätzlichen Möglichkeit, Schaltschemata und Schaltprinzipien dem Gebrauchsmusterschutz zuzuführen, insoweit eine Ausnahme, als ein Schaltplan - sofern es sich hierbei ausschließlich um einen Plan für eine gedankliche Tätigkeit handelt - gemäß § 1 II Nr 3 GbmG vom Gebrauchsmusterschutz - genauso wie vom Patentschutz⁹⁶ - explizit ausgeschlossen sind.

⁸⁹ *Gramm* GRUR 1985, 650, 651

⁹⁰ *R. Pietzcker* GRUR 1985, 726, 727

⁹¹ BGBl I 1986, 1455

⁹² BGBl I 1968, 24

⁹³ Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (GbmÄndG), BIPMZ 1986, 320, 322

⁹⁴ vgl. *Bühning* § 1 Rdn 147, 148

⁹⁵ BGBl I 1990, 422

⁹⁶ vgl. § 1 II Nr 3 PatG

In jedem Fall zeigt der Fall der elektrischen Anordnungen und Schaltungen deutlich, daß bei patentrechtlichem, am Erfindungsgedanken orientiertem Verständnis des Gebrauchsmusterschutzes das Erfordernis der sogenannten "Raumform", das für Gebrauchsmusteranmeldungen vor dem 1. Juli 1990 von maßgeblicher Bedeutung war, seine Plausibilität inzwischen verloren hat und aus heutiger Sicht nur noch als willkürliche Einschränkung der Schutzmöglichkeiten empfunden werden kann.⁹⁷

⁹⁷ *Kraßer* Festschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Bd I 1991, 617, 654

7 Schutzwirkung und Durchsetzung des Verfahrenspatents

7.1 Gesetzliche Vorschriften

Die Wirkungen eines Patents, das heißt das positive Benutzungsrecht des Patentinhabers und das Verbot der unmittelbaren Benutzung für Dritte, gehen aus § 9 PatG hervor.

So spricht § 9 Satz 1 PatG dem Patentinhaber ein alleiniges, sogenanntes positives Benutzungsrecht an der Erfindung zu. Die einzelnen Verletzungstatbestände sind in § 9 Satz 2 PatG aufgezählt. Hierbei ist in § 9 Satz 2 Nr 1 PatG der Verletzungstatbestand für Erzeugnispatente definiert, das heißt jedem Dritten ist es verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Der Verletzungstatbestand für Verfahrenspatente ist in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG normiert und besagt, daß es jedem Dritten verboten ist, ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten. Mithin umfaßt der Verfahrensschutz das Anwenden sowie bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen das Anbieten des Verfahrens, was insofern einen wesentlichen Unterschied zum Patentgesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968¹ darstellt, als in dessen § 6 Satz 1 für den Schutzbereich eines Patents auf den Gegenstand der Erfindung abgestellt² und demzufolge keine explizite Differenzierung zwischen Erzeugnissen und Verfahren vorgenommen worden war.

¹ BGBl I 1968, 2

² vgl. *Schulte* 1. Auflage 1974, § 6 Rdn 2

Aus der Formulierung des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG geht hervor, daß sich diese Norm auf alle Verfahrenspatente bezieht und es jedem Dritten untersagt ist, das patentierte Verfahren anzuwenden. Das Verfahrenspatent schützt einen bestimmten Verfahrensablauf, der auch durch den Einsatz bestimmter Erzeugnisse, beispielsweise durch den Einsatz von Arbeitsmitteln, bestimmt sein kann.³

7.2 Anwenden eines Verfahrens

7.2.1 Definition

Der Gegenstand eines Verfahrenspatents wird als Lehre zum technischen Handeln durch Ausführen der im Patentanspruch vorgesehenen Maßnahmen verwirklicht.⁴ § 9 Satz 2 Nr 2 PatG bezeichnet diesen Tatbestand in zutreffender Weise als "Anwendung des Verfahrens".⁵

Eine derartige Anwendung des Verfahrens liegt hierbei vor, wenn das Verfahren bestimmungsgemäß gebraucht wird, das heißt es müssen die wesentlichen Verfahrensschritte gleichzeitig oder in einer bestimmten Abfolge verwirklicht oder die zur Ausübung des Verfahrens erforderlichen Mittel benutzt werden;⁶ dies schließt die Benutzung von Vorrichtungsmerkmalen ein, die im Patentanspruch möglicherweise enthalten sind.⁷

Hingegen zählt das bloße Herrichten eines Gegenstands für die Benutzung eines patentierten Verfahrens nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch nicht zur Anwendung eines Verfahrens im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG.⁸ Auch sollten Handlungen, die zeitlich vor den in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG definierten

³ Busse § 9 Rdn 83

⁴ RG GRUR 1940, 265, 267 - Reibschleuder; BGH GRUR 1970, 361, 363 - Schädlingsbekämpfungsmittel; BGH GRUR 1990, 997 - Ethofumesat

⁵ Bernhardt/Kraßer S. 554

⁶ RG BIPMZ 1915, 200 - autogenes Schneidverfahren

⁷ vgl Bernhardt/Kraßer S. 555

⁸ BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung

Benutzungshandlungen liegen, keine Anwendung des Verfahrens sein, so beispielsweise das Herstellen, das Anbieten oder das Inverkehrbringen von zur Ausführung des Verfahrens bestimmten Vorrichtungen oder von für die Ausführung des Verfahrens notwendigen Hilfsmitteln;⁹ allerdings wird auf diesen Aspekt im Rahmen der Diskussion der mittelbaren Patentverletzung noch näher einzugehen sein.

7.2.2 Vorführen eines Verfahrens

Auch durch das Vorführen eines Verfahrens ist der Tatbestand des Anwendens im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG im Regelfall bereits erfüllt.

Hierbei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, daß auch beim Vorführen das Verfahren bestimmungsgemäß gebraucht wird; allerdings ist eine Unterscheidung dahingehend zu treffen, ob das Verfahren beispielsweise zum Zwecke der Kundenwerbung unter Hinweis auf die Vorteile des Verfahrens an einer Vorrichtung demonstriert wird¹⁰ oder ob die Vorführhandlung lediglich im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen wird. Während durch erstere Handlung sicherlich ein Anwenden des Verfahrens und damit ein Eingriff in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG gegeben ist,¹¹ fällt letztere Vorführhandlung unter die Vorschrift des § 11 Nr 1 PatG¹² und damit unter die von der Wirkung des Patents ausgenommenen erlaubten Handlungen.

Letztendlich hängt es also von der Art der Vorführhandlung ab, ob diese unter die Bestimmungen des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG fällt, wobei ein gewerbsmäßiges Vorführen sicherlich ein Anwenden im vorgenannten Sinne ist.

⁹ RG GRUR 1921, 182 - Aluminiumschweißung; RG GRUR 1931, 385, 387 - Saugtrommel; RG GRUR 1935, 730, 732 - Bandedisenstreifen; RG GRUR 1936, 121, 123 - Kulierwirkmaschine; RG GRUR 1938, 584, 588 - Lösevorrichtung

¹⁰ RG GRUR 1931, 385 - Saugtrommel

¹¹ vgl auch RG Mitt 1934, 62, 63 - Deckgebirge

¹² hierbei handelt es sich um ein Problem, das nicht nur beim Vorführen eines Verfahrens auftritt

7.2.3 Erproben eines Verfahrens

Fraglich erscheint, ob ein Erproben der zur Ausführung des Verfahrens bestimmten Vorrichtung oder der für die Ausführung des Verfahrens notwendigen Hilfsmittel bereits eine Verletzungshandlung im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG darstellt.

Wird in diesem Zusammenhang ein Herstellungsverfahren erprobt, so kommt es darauf an, ob die zum Nachweis der ordnungsgemäßen Funktion hergestellten "Probestücke" einer wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden können.¹³ Ist dies der Fall, so sollte ein unmittelbarer Eingriff in das Verfahrenspatent zu bejahen sein; ist die Erprobungshandlung hingegen unter die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehenden Handlungen zu Versuchszwecken im Sinne des § 11 Nr 2 PatG zu fassen, so kann per legem keine Patentverletzung vorliegen. Auch außerhalb des Bereichs des § 11 Nr 1, 2 PatG wird jedoch bei - selbst nicht patentgeschützten - Erzeugnissen, die der Ausführung des patentgeschützten Verfahrens dienen, eine Erprobung als zulässig anzusehen sein, wenn sie noch als zum Herstellungsvorgang gehörig erachtet wird, sei es, daß der Herstellungsvorgang noch durch eine Feineinstellung der Vorrichtung oder der Hilfsmittel abzuschließen ist.¹⁴

7.2.4 Verfahrensanwendung mit Auslandsberührung

In Anbetracht der Tatsache, daß in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG nichts zu dessen Geltungsbereich ausgesagt ist, erhebt sich die Frage, ob bei vollständiger Durchführung eines für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geschützten Verfahrens das zugehörige Patent auch dann verletzt wird, wenn die dazu erforderlichen Maßnahmen nur zum Teil im Inland vorgenommen werden. Hierbei ist zu bedenken, daß grundsätzlich eine hinreichende Beziehung zum räumlichen Geltungsbereich eines Patents bestehen muß, damit eine Handlung als Verletzung eines Patents in Betracht kommt. Gegen im Ausland vorgenommene Handlungen kann grundsätzlich nur

¹³ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine

¹⁴ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; vgl auch *Bernhardt/Kraßer* S. 555

aufgrund eines Patents vorgegangen werden, das für den Staat gilt, in dem die Benutzung stattfindet, was mit anderen Worten bedeutet, daß Gebiete, in denen kein Patentschutz besteht, "patentfreies Ausland" sind.¹⁵

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, daß dem Patentinhaber für seine Erfindung ein angemessener Lohn zukommen sollte, und zwar auch dann, wenn Handlungen nicht berechtigter Dritter darauf abzielen, auf ausländischen Märkten Erträge aus der Erfindung zu ziehen. Derartige Handlungen auf ausländischen Märkten erlangen in Zeiten eines zunehmend internationalen Charakters der wirtschaftlichen Verflechtungen, der sich unter dem heutzutage vieldiskutierten Schlagwort der Globalisierung zusammenfassen läßt, eine immer größere Bedeutung, was dafür spricht, daß die Wirkung eines inländischen Patents nicht darauf beschränkt bleiben sollte, dem Patentinhaber den inländischen Markt für erfindungsgemäße Leistungen vorzubehalten; vielmehr sollte die Wirkung des Patents darüber hinaus in weitem Umfang auch gegen konkurrierende Aktivitäten im Inland schützen, die sich auf die Erfindung beziehen und lediglich auf ausländische Märkte gerichtet sind, nicht zuletzt auch schon aufgrund der Überlegung, daß durch eine eher extensive Handhabung der patentrechtlichen Benutzungsverbote die Bereitschaft zu inländischen Investitionen des Patentanmelders gefördert wird.¹⁶

Trotz gewisser Bedenken, die mit Rücksicht auf das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")¹⁷ gegen eine extensive Handhabung der patentrechtlichen Benutzungsverbote formuliert wurden,¹⁸ sollte sich im Ergebnis die Wirkung eines Patents nicht ausschließlich darauf beschränken, dem Patentinhaber den inländischen Markt vorzubehalten; vielmehr sollte bei vollständiger Durchführung eines für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geschützten Verfahrens das zugehörige Patent auch dann als verletzt gelten, wenn die dazu erforderlichen Maßnahmen nur zum Teil

¹⁵ *Bernhardt/Kraßer* S. 539 f

¹⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 540

¹⁷ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23 ff

¹⁸ *Ullrich* GRUR Int 1995, 623, 636

im Inland vorgenommen werden. So genügt beispielsweise ein Beginn der Anwendung im Inland, sofern die im Ausland erfolgende Vollendung ebenfalls dem im Inland Handelnden zuzurechnen ist.¹⁹

Im Gegensatz dazu fällt eine ausschließlich im Ausland erfolgende Anwendung des Verfahrens nicht unter die Schutzwirkungen eines entsprechenden inländischen Patents, da nur im Ausland stattfindende Benutzungshandlungen inländische Patente grundsätzlich nicht verletzen können;²⁰ in diesem Zusammenhang kann die Anwendung des Verfahrens ausschließlich im Ausland auch nicht durch eine Einbeziehung des Anbietens oder Lieferns von Mitteln zur Verfahrensanwendung erfaßt werden.²¹

7.3 Anbieten eines Verfahrens

7.3.1 Definition

Das Anbieten eines Verfahrens besteht im wesentlichen darin, Dritten die Bereitschaft mitzuteilen, die notwendige Zustimmung und Kenntnis zur Durchführung des Verfahrens zu erteilen.²² Hierbei handelt es sich beim Anbieten um eine eigenständige Benutzungshandlung,²³ wobei unter Anbieten nicht nur ein Anbieten zum Verkauf zu verstehen ist,²⁴ sondern jede Handlung, durch die der Gegenstand oder das Verfahren in äußerlich wahrnehmbarer Weise Dritten zum Erwerb der Verfügungsgewalt angeboten oder bereitgestellt wird,²⁵ also beispielsweise auch ein Anbieten zur Vermietung, Lizenzierung, Leihe oder Schenkung.

¹⁹ *Bernhardt/Kraßer* S. 554 f

²⁰ RGZ 30, 52 - Kongorot II; RGZ 75, 128 - Hartgußarbeitsbacken; BGH GRUR 1969, 265, 267 - Disiloxan; OLG Düsseldorf GRUR 1978, 588; LG Berlin GRUR 1936, 165; LG Düsseldorf GRUR 1953, 285

²¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 558

²² *Schulte* § 9 Rdn 47

²³ BGH GRUR 1955, 87, 89 - Bäckereimaschine; BGH GRUR 1969, 35 - Europareise; LG Düsseldorf GRUR 1953, 285; LG Düsseldorf GRUR 1970, 550

²⁴ vgl hierzu auch Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 332

²⁵ BGH GRUR 1970, 358, 360 - Heißläuferdetektor

In der Rechtsprechung des Reichsgerichts wurde Feilhalten oder Inverkehrbringen des Verfahrens in der Überlassung oder im Angebot der Überlassung der Verfahrensanweisung gegen Entgelt zur Ausführung oder der Erteilung einer Lizenz gesehen.²⁶ Somit hat die Rechtsprechung nicht etwa auf die Verschaffung der tatsächlichen Möglichkeit, das Verfahren zu benutzen, abgestellt; entscheidend erschien vielmehr die Anmaßung der dem Patentinhaber vorbehaltenen Befugnis, die Benutzung zu gestatten,²⁷ die im Angebot einer Lizenz, aber auch schon im Fordern eines Entgelts für die Verfahrensvorschrift zum Ausdruck kommt und sich unter wirtschaftlichem Aspekt als Eingriff in die allein dem Patentinhaber zustehende Ausbeutung des Marktes für die Erfindung darstellt.²⁸

In bezug auf die vorgenannte Rechtsprechung zum alten Patentrecht ist hierbei zu berücksichtigen, daß der Begriff des Anbietens im wesentlichen dem früheren Begriff des Feilhaltens entspricht, wobei ein Feilhalten des Verfahrens gemäß § 6 des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968²⁹ bei Erbieten der Bekanntgabe oder Veräußerung der Verfahrensvorschrift³⁰ oder bei Erbieten der Erteilung der Benutzungserlaubnis am Verfahren³¹ bejaht wurde.

Wurde jedoch lediglich eine bestimmte Verfahrensweise mitgeteilt oder bekanntgegeben oder wurde darauf hingewiesen, daß die Verfahrensweise bei Anwendung gleichzeitig angebotener Stoffe besondere Vorteile bietet,³² so ging man davon aus, daß kein Verstoß gegen § 6 des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968³³ vorlag, das heißt das Verfahren wurde nicht als feilgehalten und in den Verkehr gebracht angesehen. Überwiegend wurde weiterhin das Inaussichtstellen bzw. das

²⁶ RG BIPMZ 1898, 144 - Saftverarbeitung; RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper; RG BIPMZ 1903, 227, 229 - Bunteffekte; RG JW 1903, 248 - Farbstoffe; RG BIPMZ 1904, 266 - feuersichere Eisenbalkendecke II; RG BIPMZ 1907, 151 - Seidenglanz I; RG BIPMZ 1909, 257 - Holzmehl; RG GRUR 1921, 182 - Aluminiumschweißung; RG GRUR 1927, 696, 697 - Dermatoid-Schuhkappen; OLG Karlsruhe GRUR 1935, 301, 303; OLG Düsseldorf GRUR 1963, 78, 80

²⁷ *Bernhardt/Kraßer* S. 556

²⁸ RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper; RG BIPMZ 1907, 151 - Seidenglanz I

²⁹ BGBl I 1968, 2

³⁰ RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper; OLG Karlsruhe GRUR 1935, 301, 303

³¹ RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper; RG BIPMZ 1903, 227, 229 - Bunteffekte

³² OLG Düsseldorf GRUR 1963, 78, 80

³³ BGBl I 1968, 2

(angebliche) Verschaffen einer nicht nur tatsächlichen, sondern auch rechtlich begründeten Möglichkeit der Benutzung als wesentlich betrachtet.³⁴

Gemäß dem geltenden Recht des § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG, das dem entsprechenden französischen Recht³⁵ nachempfunden erscheint,³⁶ wird das Anbieten im Sinne einer Erlaubniserteilung verstanden.³⁷ Allerdings gibt es auch Stimmen in der Literatur, die zusätzlich³⁸ oder ausschließlich³⁹ auf das Erbieten zur Anwendung und Durchführung des Verfahrens abstellen.

Unstrittig, weil per legem in § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG normiert, dürfte in diesem Zusammenhang sein, daß das patentierte Verfahren zum Zwecke seiner Anwendung angeboten werden muß. Das Angebot muß daher so abgefaßt sein, daß der Adressat aus dem Angebot entnehmen kann, daß der Anbietende ihn in die Lage versetzen will, das im Angebot skizzierte Verfahren anzuwenden. Hingegen stellt das Kundmachen der Verfahrensvorschrift allein kein Anbieten dar, was unter anderem dadurch zu erklären ist, daß schon in der gesetzlich verankerten Veröffentlichung der Patentanmeldung durch die Erteilungsbehörde notwendigerweise ein Kundmachen der Verfahrensvorschrift zu sehen ist, das als solches noch nicht patentverletzend sein kann.⁴⁰

7.3.2 Voraussetzungen für das Vorliegen einer Patentverletzung

Nachfolgend soll nun untersucht werden, unter welchen Voraussetzungen das Anbieten eines Verfahrens eine Patentverletzung darstellt.

³⁴ OLG Düsseldorf GRUR 1963, 78, 80

³⁵ vgl Art 29 Ziffer 3 des französischen Patentgesetzes von 1968: Verbot, das Verfahren oder die Mittel, die den Gegenstand der patentierten Erfindung bilden, anzuwenden oder zu benutzen, zu verkaufen oder feilzuhalten

³⁶ U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

³⁷ vgl Benkard § 9 Rdn 51; Schulte § 9 Rdn 47; U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

³⁸ vgl Schäfers Mitt 1981, 6, 10

³⁹ vgl Villinger GRUR 1981, 541, 544

⁴⁰ Bernhardt/Kraßer S. 557

7.3.2.1 Inlandsbezug

So muß sich das Anbieten auf das Inland beziehen, das heißt das Verfahrenspatent kann nur verletzt werden, wenn das Verfahren zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes angeboten wird. Dies bedeutet mit anderen Worten, daß keine Verletzung des Verfahrenspatents vorliegen kann, wenn sich das Anbieten auf eine Anwendung des Verfahrens im Ausland beschränkt.⁴¹

In diesem Zusammenhang bestimmt sich in Zweifelsfällen die Frage, ob sich das Angebot nur auf das Ausland bezogen hat oder nicht, aus der Vorschrift des § 133 BGB,⁴² wonach bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften ist.⁴³ Enthält das Angebot beispielsweise einen deutlichen Hinweis, daß das Verfahren nicht im Inland, das heißt im Geltungsbereich des Patentgesetzes ausgeführt werden darf, so wird das Vorliegen eines Angebots im Inland im Regelfall verneint werden müssen, es sei denn, daß das Angebot gleichwohl unterschiedslos auch an ausländische Abnehmer gerichtet ist. Allerdings hat in diesem Zusammenhang bereits das Reichsgericht das Veräußern einer patentierten Verfahrensvorschrift vom Inland in das Ausland nicht als Benutzung des Verfahrens angesehen.⁴⁴

Ogleich die für das Erfordernis des Inlandsbezugs maßgebende Formulierung "zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes" für sich genommen zweifelsfrei auslegbar erscheint, sei an dieser Stelle ergänzend auf den nicht ganz unproblematischen Aspekt hingewiesen, daß durch diese Formulierung - jedenfalls bei streng wortsinngemäßer Auslegung - gewissermaßen eine Zweckbestimmung in den Tatbestand des Patenteingriffs eingeführt ist. Hierbei stellt sich die Frage, ob diese Zweckbestimmung ein objektives Tatbestandsmerkmal bildet oder in der im Streitfall

⁴¹ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; aA RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper

⁴² vgl. *Schulte* § 9 Rdn 48

⁴³ vgl. hierzu auch BGH GRUR 1993, 892 - Heizkörperkonsole

⁴⁴ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; aA RG BIPMZ 1900, 197 - harzartige Körper

nachzuweisenden Absicht des Anbietenden liegen muß, das heißt subjektiver Natur ist.⁴⁵

Die Antwort auf diese Fragestellung hängt wohl davon ab, ob die Anwendung des Verfahrens ausschließlich patentgemäß möglich ist oder nicht. Ist die Anwendung des Verfahrens nur patentgemäß möglich, so wird im Regelfall jedes Anbieten "zur Anwendung" des patentierten Verfahrens im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG erfolgen. Kann das Verfahren hingegen sowohl patentgemäß als auch nicht patentgemäß angewendet werden, so wird abhängig vom Grad der Erkennbarkeit der patentgemäßen Anwendung im Angebot mehr oder minder deutlich auf die patentgemäße Anwendung aufmerksam gemacht sein müssen, wenn es als "zur Anwendung" des patentierten Verfahrens abgegeben gelten soll. Andererseits kann der gegenteilige Hinweis, daß das Verfahren nicht patentgemäß verwendet werden darf, ein Angebot zu seiner Anwendung wohl ausschließen.⁴⁶

7.3.2.2 Kenntnis des Verbots der Anwendung des angebotenen Verfahrens

In § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG ist des weiteren als Voraussetzung vorgesehen, daß der anbietende Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist. Die Verletzung eines Verfahrenspatents setzt mit anderen Worten voraus, daß dem Anbietenden das Verfahrenspatent bekannt ist und daß sich der Anbietende über die Tragweite des Verfahrenspatents insoweit im klaren ist, als das von ihm zur Anwendung angebotene Verfahren in den Schutzbereich des Patents fällt.

Dazu gehört weiter, daß der Anbietende weiß oder hätte wissen können, daß der Angebotsempfänger kein Recht zur Benutzung des Verfahrens hat. Dem steht es gleich, wenn aufgrund der Umstände klar auf der Hand liegt, daß die Anwendung des Verfahrens durch den Angebotsempfänger ohne Zustimmung des Patentinhabers

⁴⁵ U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

⁴⁶ Schulte § 9 Rdn 49

verboten ist.⁴⁷ Hierbei ist das positive Wissen des Anbietenden, daß die Anwendung des Verfahrens verboten ist, im Regelfall nicht leicht nachweisbar; jedoch kann der Patentinhaber dieses Wissen dem Anbietenden durch einen entsprechenden Hinweis, aus dem sich das Verbot des Anbietens schlüssig ergibt, verschaffen.⁴⁸ Abgesehen davon ist zu berücksichtigen, daß die von der gesetzlichen Vorschrift geforderte Offensichtlichkeit wohl schon infolge der durch das Deutsche Patent- und Markenamt obligatorisch erfolgenden Veröffentlichung der Patentschrift gemäß § 58 I PatG gegeben sein dürfte.

Da ein positives Wissen jedoch generell nur schwer nachzuweisen ist, ist in § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG eine Beweiserleichterung vorgesehen: Wer sich Erkenntnissen verschließt, die aufgrund von Umständen offensichtlich, das heißt jedermann zugänglich und einleuchtend sind, wird von der geltenden Regelung so behandelt, als ob er den Sachverhalt, das heißt die verbotene Anwendung des Verfahrens kennt, wodurch die Beweisführung des Tatbestandsmerkmals "Kenntnis der verbotenen Anwendung des Verfahrens" erleichtert wird.⁴⁹

Danach reicht für ein Verbot der Nachweis, daß es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens verboten ist. Hierbei dürfte die Offensichtlichkeit des Verbots im Regelfall gegeben sein, wenn das angebotene Verfahren überhaupt nur patentgemäß angewendet werden kann. Kann das Verfahren hingegen sowohl patentgemäß als auch nicht patentgemäß angewendet werden, so wird die Offensichtlichkeit des Verbots dann bejaht werden können, wenn gerade die patentgemäße Anwendung die wirtschaftliche Bedeutung des Angebots ausmacht. Die Offensichtlichkeit wird dagegen zu verneinen sein, wenn die patentgemäße Anwendung des Verfahrens nicht im Vordergrund steht.⁵⁰

⁴⁷ Benkard § 9 Rdn 51

⁴⁸ Schulte § 9 Rdn 52

⁴⁹ Singer GRUR Int 1976, 187, 200, 202

⁵⁰ vgl Schulte § 9 Rdn 53

Es läßt sich mithin feststellen, daß die Kenntnis des Anbietenden entweder nachgewiesen werden muß oder aufgrund der Umstände vermutet werden können muß. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang allerdings, daß mit der Forderung nach dieser Kenntnis ein subjektives Element in den Tatbestand der Benutzungsarten eingeführt wird, was insbesondere im Hinblick auf die Rechtssystematik Bedenken hervorruft, denn an und für sich greift der Tatbestand des Patenteingriffs an objektive Tatumstände, nicht jedoch an subjektive Tatumstände an.⁵¹

Von Bedeutung im Hinblick auf die Regelung in § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG ist zudem, daß nur die Anwendung des Verfahrens, die ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, erwähnt ist. Nun gibt es aber Fälle, in denen die Anwendung eines Verfahrens im Geltungsbereich des Patentgesetzes auch ohne Zustimmung des Patentinhabers erlaubt ist, das heißt in denen das Verbot der Anwendung des Verfahrens nicht besteht. So ist für einen Lizenznehmer oder für einen Berechtigten aus einem Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG die Anwendung eines Verfahrens im Geltungsbereich des Patentgesetzes auch ohne Zustimmung des Patentinhabers erlaubt. Auch erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf die Handlungen der Anwender nach § 11 PatG, das heißt auf die Fälle der Anwendung eines patentierten Verfahrens im privaten Bereich (§ 11 Nr 1 PatG), zu Versuchszwecken (§ 11 Nr 2 PatG) und bei der Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr 3 PatG). Ein Angebot an diese Anwender sollte daher keine unmittelbare Patentverletzung im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG darstellen.⁵²

7.3.3 Gestattung der Benutzung eines Verfahrens

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Überlegungen ist schließlich auch die Frage von Interesse, ob das Angebot, die Benutzung eines Verfahrens zu gestatten, ein Anbieten des Verfahrens im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG darstellt.

⁵¹ U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

⁵² U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

7.3.3.1 Verschaffung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit

Bei der Diskussion dieser Frage ist sicherlich zu berücksichtigen, daß in der Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG ausdrücklich nur das "Anwenden" und das "Anbieten" genannt sind, nicht jedoch das Inverkehrbringen eines Verfahrens. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht fehl am Platze, den Begriff des Inverkehrbringens in bezug auf Verfahren auf seine konstituierenden Merkmale hin zu untersuchen:

Während sich der Begriff des Inverkehrbringens bei Sachpatenten auf die Verschaffung der tatsächlichen Verfügungsgewalt und damit auf das Erzeugnis selbst bezieht, nicht jedoch auf die technische Handlungsanweisung, dieses bereitzustellen, ist unter einem Inverkehrbringen bei Verfahrenspatenten die Verschaffung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit zu verstehen.⁵³ Untersucht man nun den letzteren Fall, so erhebt sich die Frage, durch welche Faktoren die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit bei einem Verfahren begründet ist. Hier ist zunächst die Vermittlung der Kenntnis der Verfahrensvorschrift zu nennen, die für das Inverkehrbringen des Verfahrenspatents von maßgeblicher Bedeutung ist. Allerdings ist zu bedenken, daß diese Kenntnis der Verfahrensvorschrift im Regelfall bereits durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung achtzehn Monate nach dem Prioritätstag der Patentanmeldung⁵⁴ gewährleistet ist, wobei es angesichts der vielfältigen Möglichkeiten der Bereitstellung von Patentdokumenten in elektronischer Form heutzutage keine größeren Probleme mehr bereiten sollte, sich entsprechende Kenntnis zu verschaffen; es sei an dieser Stelle nur an die entsprechenden, zum Teil bereits kostenfreien Angebote auf CD-ROM oder im Internet erinnert, durch die die Patentdokumente entweder direkt am Bildschirm angesehen werden können oder auf die Festplatte des eigenen Computers geladen und sodann weiterverarbeitet werden können.

In diesem Zusammenhang sollte es hinsichtlich der Vermittlung der Kenntnis der Verfahrensvorschrift unbeachtlich sein, ob diese Kenntnis unmittelbar aus der Offenlegungs- bzw. Patentschrift erfolgt oder durch eine weitere, von der ersten

⁵³ V. Tetzner GRUR 1980, 882, 892

⁵⁴ vgl § 31 II Nr 2 PatG; Art 93 I EPÜ

Veröffentlichung der Offenlegungs- bzw. Patentschrift abgeleitete unterrichtende Tätigkeit, sei es durch einen Patentberichterstatter oder auch durch eine unberechtigt das Verfahren anbietende Person. Zwar ist nicht auszuschließen, daß im Einzelfall jemand erst durch eine solche Unterrichtung "aus zweiter Hand" konkrete Kenntnis von dem patentierten Verfahren erhält, jedoch ist auch eine derartige Kenntniserlangung letztendlich auf die amtliche Offenlegung zurückzuführen.⁵⁵

Hinsichtlich der Vermittlung der Kenntnis der Verfahrensvorschrift kann sich des weiteren die Frage stellen, wie die Bekanntgabe von in der Patentschrift nicht enthaltenen Verfahrenseinzelheiten zu bewerten ist. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß derartige Verfahrenseinzelheiten, die zum sogenannten "Know-how" eines Patents gehören und gerade bei der erfolgreichen Durchführung eines Verfahrens von besonderer Bedeutung sind, nicht zum Schutzbereich des Verfahrenspatents gehören, da dieser gemäß § 14 PatG bzw. gemäß Art 69 I EPÜ durch den Inhalt der Patentansprüche unter auslegender Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen bestimmt ist. Ist mithin die Bekanntgabe von in der Patentschrift nicht enthaltenen Verfahrenseinzelheiten nicht gerade unter die Tatbestände beispielsweise des § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen), des § 687 II BGB (vermeintliche oder unechte Geschäftsführung) oder des § 823 BGB (Schadensersatzpflicht bei unerlaubter Handlung) faßbar, so kann mithin in der Bekanntgabe von in der Patentschrift nicht enthaltenen Verfahrenseinzelheiten kein patentverletzendes Inverkehrbringen des Verfahrens liegen.⁵⁶

Die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit bei einem Verfahren könnte auch durch den Besitz der erforderlichen Verfahrensmittel, das heißt beispielsweise der zur Durchführung des patentierten Verfahrens bestimmten Maschine sowie der Betriebsstoffe und der Rohstoffe begründet sein. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß das Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Durchführung des Verfahrens von Rechtsprechung und Schrifttum nicht als ein Anbieten oder

⁵⁵ V. Tetzner GRUR 1980, 882, 892

⁵⁶ vgl. V. Tetzner GRUR 1980, 882, 892; aA Schramm MuW 33, 58

Inverkehrbringen des Verfahrens angesehen wird,⁵⁷ wobei jedoch vereinzelt die Auffassung geäußert worden ist, daß in der Lieferung einer Vorrichtung, deren Betätigung keiner weiteren Erläuterung bedarf und die zwangsläufig das Patent verletzt, zugleich die stillschweigende Mitteilung der Verfahrensvorschrift liegen kann,⁵⁸ worin jedoch gemäß dem vorstehend Gesagten kein patentverletzendes Inverkehrbringen des Verfahrens gesehen werden kann.

Zusammenfassend läßt sich mithin konstatieren, daß ein Inverkehrbringen eines durch die Offenlegungs- bzw. Patentschrift bereits veröffentlichten Verfahrens schlechterdings nicht möglich erscheint.

7.3.3.2 Verschaffung der rechtlichen Nutzungsmöglichkeit

Angesichts des vorstehenden Ergebnisses stellt sich die Frage, ob eine derivative, das heißt von der ersten Patentveröffentlichung abgeleitete, ihr zeitlich nachfolgende Kenntnisvermittlung im Einzelfall dadurch zu einem patentverletzenden Inverkehrbringen werden kann, daß der Mitteilende gleichzeitig eine nicht vorhandene Berechtigung vorspiegelt oder die Erteilung einer Benutzungserlaubnis vorgibt, sich also - unberechtigterweise - wie ein Patentinhaber verhält.

Nachdem das Inverkehrbringen eines Verfahrens in der Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG nicht genannt ist, muß man jedenfalls prima facie zu dem Ergebnis kommen, daß das unberechtigte Erteilen einer Lizenz an einem geschützten Verfahren nicht als patentverletzende Handlung anzusehen ist. Zu diesem Ergebnis wird man im übrigen unabhängig davon kommen, ob dieses unberechtigte Erteilen der Lizenz entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt, denn an dem, was das Wesen der Lizenzerteilung ausmacht, nämlich an der Verschaffung der rechtlichen Nutzungsmöglichkeit bezüglich des

⁵⁷ RGZ 33, 149, 152 - Auslaßventil; RG BIPMZ 1907, 151 - Seidenglanz I; RG BIPMZ 1909, 257 - Holzmehl; RG GRUR 1921, 182 - Aluminiumschweißung; RG GRUR 1931, 385 - Saugtrommel; RG GRUR 1936, 108 - Oberlederkantenmaschine; vgl auch *Benkard* § 9 Rdn 43

⁵⁸ *Klauer/Möhring* § 6 Rdn 104

Verfahrens, wird durch die Entgeltlichkeit des Rechtsgeschäfts im Grunde genommen nichts geändert.⁵⁹

Dies hat die für den Inhaber des Verfahrenspatents unangenehme Konsequenz, daß zwar ein Anbieten eines geschützten Verfahrens, nicht jedoch das einem erfolgreichen Anbieten nachfolgende Inverkehrbringen des geschützten Verfahrens als patentverletzende Handlung zu werten wäre, so daß der Patentinhaber gegen einen Dritten, der "sofort" eine Lizenz an einem Verfahren erteilt, ohne das Verfahren vorher im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG angeboten zu haben, nicht vorgehen könnte; vielmehr wäre der Patentinhaber stets darauf angewiesen, daß die Lizenz vor Erteilung stets durch den Dritten angeboten würde.⁶⁰

Gleichwohl ist es dem Patentinhaber natürlich unbenommen, gegen den "Lizenznehmer" vorzugehen, wenn es infolge einer Lizenzerteilung durch einen Nichtberechtigten tatsächlich zu einer Anwendung des Verfahrens oder zu einem hierauf gerichteten Angebot kommt. Des weiteren steht es dem Patentinhaber natürlich frei, gegen die unberechtigte Lizenzerteilung auch auf der Grundlage des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vorzugehen, insbesondere gestützt auf § 1 UWG (Generalklausel), § 3 UWG (irreführende Angaben) und in drastischen Fällen auch § 14 UWG (Anschwärtzung). Die Handlungsweise der unberechtigten Person kann auch durch die vorstehend schon erwähnten allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften des § 687 II BGB (vermeintliche oder unechte Geschäftsführung) oder des § 823 BGB (Schadensersatzpflicht bei unerlaubter Handlung) verfolgt werden. Schließlich kommt auch die Anstrengung einer (positiven) Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO in Betracht, durch die festgestellt wird, daß allein dem Patentinhaber die Befugnis zur Erteilung von Lizenzen hinsichtlich des geschützten Verfahrens zukommt.⁶¹

Im Ergebnis kann mithin konstatiert werden, daß ein Anbieten nach geltendem Recht nur vorliegen kann, wenn der Anbietende die Anwendung des Verfahrens durch ihn

⁵⁹ V. Tetzner GRUR 1980, 882, 892 f

⁶⁰ Bernhardt/Kraßer S. 557

⁶¹ Bernhardt/Kraßer S. 558

selbst oder auf seine Veranlassung hin in Aussicht stellt, wobei hierdurch auftretende Schutzlücken, etwa im Bereich rechtlicher Unmöglichkeit durch untaugliche Lizenzierungsversuche Nichtberechtigter, insoweit hinnehmbar sind, als wettbewerbsrechtliche Ansprüche oder zivilrechtliche Ansprüche in Betracht kommen.⁶²

7.4 Aspekt der mittelbaren Patentverletzung

7.4.1 Problemstellung

Im Schrifttum findet sich vereinzelt die Auffassung, daß das vorstehend diskutierte patentverletzende Anbieten eines patentierten Verfahrens, das einen Fall der unmittelbaren Patentverletzung bildet, von den Tatbeständen der mittelbaren Patentverletzung des § 10 PatG nur schwer abgrenzbar sei.⁶³ Aus diesem Grunde soll die Bedeutung des § 10 PatG, der in § 11 II GbmG seine Entsprechung findet, für die mittelbare Verletzung von Verfahrenspatenten nachfolgend untersucht werden.

7.4.2 Gesetzliche Regelung

§ 10 I PatG bestimmt, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Gemäß § 10 II PatG ist die Vorschrift des § 10 I PatG nicht anzuwenden, wenn es sich bei diesen Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 PatG verbotenen Weise zu handeln.

⁶² vgl. *Busse* § 9 Rdn 94

⁶³ vgl. *U. Krieger* GRUR 1980, 687, 690

7.4.3 Rechtslage vor Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentgesetzes (GPatG)

Die Regelungen des § 10 PatG entsprechen Art 26 GPÜ 1989 (= Art 30 GPÜ 1975) und gelten gemäß Art 12 I GPatG für ab dem 1. Januar 1981 angemeldete Patente. Für vor dem 1. Januar 1981 eingereichte Patentanmeldungen gab es keine spezielle gesetzlich normierte Grundlage; vielmehr hatte die deutsche Rechtsprechung zum Schutz gegen mittelbare Patentverletzung relativ umfangreiche Grundsätze entwickelt, die als gewohnheitsrechtlich anerkannt betrachtet werden konnten, auch wenn ihre Voraussetzungen und Grenzen nicht in allen Einzelheiten abschließend geklärt werden konnten.⁶⁴

So ging der Gesetzesergänzende Schutz gegen mittelbare Patentverletzung, der bereits vom Reichsgericht anerkannt worden war⁶⁵ und dem der Bundesgerichtshof gefolgt ist,⁶⁶ für vor dem 1. Januar 1981 angemeldete Patente von dem Gedanken aus, daß für eine Patentverletzung auch derjenige verantwortlich sein könne, der, ohne selbst einen Verletzungstatbestand zu erfüllen, einem Verletzer Mittel zu dessen Tätigkeit liefert, wobei die Lieferung dementsprechend als eine besondere Form der Beteiligung an einer fremden Verletzungshandlung aufgefaßt wurde, denn als selbständiger Fall der Patentverletzung konnte sie wegen der abschließenden gesetzlichen Beschränkung der Verbotensrechte auf die vier Arten von Benutzungshandlungen nicht behandelt werden.

Hieraus ergab sich die Regel, daß ohne eine unmittelbare Patentverletzung keine mittelbare Patentverletzung vorliegen konnte,⁶⁷ das heißt die mittelbare Patentverletzung war der erste Teil eines Doppeltatbestands, dessen zweiter Teil die

⁶⁴ vgl. *Teschemacher* S. 70 f; *Klaka* GRUR 1977, 337, 338 f; *Hesse* GRUR 1982, 191

⁶⁵ RG GRUR 1928, 386, 387 - Lieferung; RG GRUR 1929, 335 - Azetylenapparat; RG GRUR 1931, 385 - Saugtrommel; RG BIPMZ 1933, 291 - Appreturmittel; RG GRUR 1935, 883 - Abbindung; RG GRUR 1936, 871, 873 - Gleichdruckschweißbrenner; RG GRUR 1940, 89, 94 f - Aluminiumoxydation

⁶⁶ BGH GRUR 1951, 452 - Mülltonne II; BGH GRUR 1958, 179, 182 - Resin; BGH GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren; BGH GRUR 1961, 466, 469 - Gewinderollkopf II; BGH GRUR 1964, 496 - Formsand II; BGH 30. Januar 1969 X ZR 16/66 - Schleppermähwerk; BGH GRUR 1971, 78, 80 - Dia-Rähmchen V; BGH 29. September 1970 X ZR 91/67 - Polymerisationsbeschleuniger; BGH 17. November 1970 X ZR 13/69 - Kugelschreiber; vgl. auch LG Düsseldorf GRUR Int 1984, 637

⁶⁷ *Bernhardt/Kraßer* S. 589

unter Verwendung des gelieferten Teils von einem Dritten verübte unmittelbare Patentverletzung war.⁶⁸ Dies bedeutete mit anderen Worten, daß im Regelfall ein sogenannter zweistufiger Tatbestand vorliegen mußte, bei dem die mittelbare Patentverletzung als besondere akzessorische Form der Beteiligung an einer fremden Patentverletzung angesehen wurde,⁶⁹ wobei eine mittelbare Patentverletzung insbesondere dann ausschied, wenn gelieferte Mittel in rein privater Weise oder nur im Ausland benutzt wurden.

In Zusammenhang mit der alten Rechtslage erscheint hierbei von besonderem Interesse, daß durch die in der Rechtsprechung erfolgte Anerkennung der mittelbaren Patentverletzung für den Patentinhaber insbesondere in bezug auf die Durchsetzung von Verfahrenspatenten eine wesentliche Erleichterung eintrat, als deren unmittelbare Verletzung sich als innerbetrieblicher Vorgang zumeist der Wahrnehmung des Patentinhabers entzog; selbst wenn dabei auf den Markt gelangende Erzeugnisse hergestellt wurden, bestand eine realistische Aussicht auf Nachweis der Verfahrensanwendung oft nur, wenn diese Verfahrenserzeugnisse neu waren und demzufolge die für diesen Fall vorgesehene Beweiserleichterung galt.⁷⁰

Ein weiteres Problem in Verbindung mit der mittelbaren Verletzung von Verfahrenspatenten war die oftmals große Anzahl von wirtschaftlich unbedeutenden Benutzern von zur Verfahrensausübung erforderlichen Stoffen, Verbrauchsmaterialien und Vorrichtungen, wobei der Aufwand für die Ermittlung und Verfolgung dieser Benutzer häufig unverhältnismäßig hoch war. Mit dem im Wege der mittelbaren Patentverletzung von der Rechtsprechung ermöglichten Vorgehen gegen Lieferanten der zur Verfahrensausübung erforderlichen Stoffe, Verbrauchsmaterialien und Vorrichtungen war somit ein wirksames Mittel gegen die ansonsten unentdeckt bleibenden Patentverletzungen geschaffen.⁷¹

⁶⁸ RG GRUR 1931, 1278 - Isolierung; BGH GRUR 1982, 165 - Rigg

⁶⁹ LG München I GRUR 1952, 228

⁷⁰ *Bernhardt/Kraßer* S. 589

⁷¹ BGH GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren

Besondere Attraktivität gewann ein Vorgehen aufgrund mittelbarer Patentverletzung für den Patentinhaber auch aufgrund der Tatsache, daß von mittelbaren Verletzern für Eingriffe, die durch ihr Mitverschulden bereits geschehen waren, voller Schadenersatz jedenfalls gemäß § 840 I BGB verlangt werden konnte.⁷² Allerdings konnte der Patentinhaber vom mittelbaren Verletzer nicht die Herausgabe des Gewinns des unmittelbaren Verletzers verlangen, jedoch haftete der mittelbare Verletzer in vollem Umfang mit.⁷³ Eine Entschädigungspflicht nach Offenlegung der Patentanmeldung gemäß § 24 V PatG in der Fassung vom 2. Januar 1968⁷⁴ traf den mittelbaren Verletzer ebensowenig, wie Ansprüche aus unmittelbarer Bereicherung gemäß § 812 BGB in Betracht kamen.

7.4.4 Rechtslage nach Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentgesetzes (GPatG)

Die geltende Regelung des § 10 PatG weicht von der mittelbaren Patentverletzung nach früherer Praxis, auf die für seit dem 1. Januar 1981 angemeldete Patente nicht mehr zurückgegriffen werden kann, insofern ab, als sie einen verselbständigten, einstufigen, nicht-akzessorischen Gefährdungstatbestand vorsieht.⁷⁵ Dies bedeutet, daß § 10 PatG anders als die gemäß dem alten Recht etablierten Grundsätze eine unmittelbare Patentverletzung eines Dritten nicht voraussetzt, das heißt die Bestimmungen des § 10 PatG beziehen sich auf eine selbständige Benutzungsart, die neben die in § 9 PatG aufgeführten Benutzungsarten der unmittelbaren Benutzung eines Patents tritt, um eine unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern.⁷⁶

⁷² *Bernhardt/Kraßer* S. 589

⁷³ vgl. *Meier-Beck* GRUR 1993, 1, 3

⁷⁴ BGBl I 1968, 2

⁷⁵ *Busse* § 10 Rdn 13

⁷⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 592

7.4.4.1 Objektive Voraussetzungen

Untersucht man § 10 PatG in bezug auf seine objektiven Voraussetzungen, so verbietet § 10 I PatG das Anbieten und Liefern von Mitteln, die, ohne selbst schon die patentierte Erfindung zu verwirklichen, beim Handeln gemäß der Lehre der patentierten Erfindung unmittelbar zur Wirkung kommen und die den Belieferten in den Stand setzen, die Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung kann hierbei vom Täter nur durch eben diese Benutzungsformen des Anbietens oder des Lieferns des Mittels verwirklicht werden, wobei der Begriff des Anbietens wie vorstehend zu § 9 Satz 2 Nr 2 PatG dargelegt zu verstehen ist;⁷⁷ das Liefern, sei es entgeltlicher oder unentgeltlicher Natur, setzt die körperliche Übergabe der Mittel an eine Person, bei der es sich nicht notwendigerweise um den Verletzer handeln muß, voraus.⁷⁸ Als weitere objektive Voraussetzung wird hierbei die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solcher, das heißt mit allen ihren Merkmalen angesehen.⁷⁹

Die weiteren, in § 9 PatG genannten Benutzungshandlungen des Herstellens, des Gebrauchens und des Besitzens fallen nicht unter § 10 PatG, das heißt eine mittelbare Patentverletzung kann durch Herstellen, Gebrauchen oder Besitzen nicht begangen werden. Hierdurch ist allerdings nicht ausgeschlossen, daß durch das Herstellen, das Einführen oder das Besitzen von Mitteln zur Erfindungsbenutzung in Ausnahmefällen die Besorgnis begründet wird, daß die Erzeugnisse demnächst in unerlaubter Weise angeboten oder geliefert werden. Besteht eine derartige Besorgnis, so kann vorbeugend Unterlassung des Anbietens und des Lieferns, nicht aber Unterlassung des Herstellens, des Einführens oder des Besitzens verlangt werden.⁸⁰

⁷⁷ vgl *Schulte* § 10 Rdn 3

⁷⁸ *Benkard* § 10 Rdn 10

⁷⁹ BGH GRUR 1992, 40, 42 - beheizbarer Atemluftschlauch; vgl auch *Mes* § 10 Rdn 1

⁸⁰ *Bernhardt/Kraßer* S. 592

7.4.4.2 Subjektive Voraussetzungen

Analysiert man den Wortlaut der Vorschrift des § 10 I PatG eingehender, so fällt die Formulierung auf, daß das Anbieten oder das Liefern "zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes" erfolgen muß, was im Schrifttum als "überschießende Innentendenz" bezeichnet worden ist,⁸¹ das heißt der Belieferte muß einen entsprechenden Handlungswillen haben, wobei es für den Liefernden nur auf das Wissen und Wollen hinsichtlich dieses Handlungswillens ankommt, nicht auf das Wissen um die Rechtswidrigkeit der Handlung.⁸²

Werden hierbei allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse geliefert, so kommt mittelbare Patentverletzung gemäß § 10 II PatG nur in Betracht, wenn der Dritte den Belieferten bewußt zur Patentverletzung veranlaßt, wobei sich diese Erzeugnisse auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen müssen.⁸³ Die Regelung des § 10 II PatG kann sich beispielsweise auf Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie etwa Bolzen, Chemikalien, Draht, Elektrozubehör, Nägel oder Schrauben, beziehen.⁸⁴ Bei Anbieten oder Liefern dieser Erzeugnisse kommt eine Haftung wegen mittelbarer Patentverletzung nur unter strengen objektiven und subjektiven Voraussetzungen in Betracht, was konkret bedeutet, daß verbotenes Handeln des Belieferten erforderlich ist, so daß die Tat im Falle des § 10 II PatG akzessorisch zu einer rechtswidrigen, nicht notwendigerweise auch schuldhaften Patentverletzung des Dritten⁸⁵ und als Anstiftungstatbestand⁸⁶ ausgestaltet ist.

⁸¹ vgl *Busse* § 10 Rdn 20

⁸² vgl *Busse* § 10 Rdn 21

⁸³ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 595; *Benkard* § 10 Rdn 15; *Schulte* § 10 Rdn 18; *Preu* GRUR 1980, 697, 698 f

⁸⁴ vgl hierzu auch Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 333

⁸⁵ *Bernhardt/Kraßer* S. 595

⁸⁶ *Schulte* § 10 Rdn 19

7.4.4.3 Tatbestandsausschluß des § 10 III PatG

In bezug auf die mittelbare Patentverletzung ist - vergleichbar den Regelungen bei der unmittelbaren Patentverletzung gemäß § 9 PatG - in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, daß sich das Anbieten oder das Liefern des Mittels an andere als die zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen richten muß. Eine mittelbare Patentverletzung scheidet daher aus, wenn der Täter das Mittel Personen anbietet oder liefert, die die patentierte Erfindung benutzen dürfen, wie etwa ein Lizenznehmer des Patentinhabers oder ein Berechtigter aus einem Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG.⁸⁷

Allerdings werden gemäß der Fiktion des § 10 III PatG solche Personen als Berechtigte zur Benutzung der Erfindung ausgenommen, die die in § 11 Nr 1, 2, 3 PatG genannten Handlungen vornehmen.⁸⁸ Demzufolge liegt eine mittelbare Patentverletzung auch dann vor, wenn der mittelbare Täter im geschäftlichen Bereich zu gewerblichen Zwecken anbietet oder liefert, seine Abnehmer dagegen lediglich im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken (§ 11 Nr 1 PatG), lediglich zu Versuchszwecken (§ 11 Nr 2 PatG) oder lediglich bei der Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr 3 PatG) handeln.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß ein Anbieten des patentgeschützten Verfahrens an den in § 11 Nr 1, 2, 3 PatG definierten Personenkreis durchaus eine mittelbare Patentverletzung darstellen kann, wohingegen aus der Tatsache, daß eine dem § 10 III PatG entsprechende Bestimmung in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG nicht vorhanden ist, die Schlußfolgerung gezogen werden kann, daß das Anbieten des Verfahrens zur Ausübung in dem durch § 11 PatG vom Patentschutz freigestellten Bereich keine Patentverletzung bildet. Wegen der dargelegten unterschiedlichen Rechtsfolgen ist es demzufolge von besonderer Bedeutung, das Anbieten des patentierten Verfahrens sorgfältig von der mittelbaren Patentverletzung abzugrenzen. Hierbei erscheint

⁸⁷ vgl. *Schulte* § 10 Rdn 6

⁸⁸ vgl. hierzu auch Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 333

allerdings genau diese Abgrenzung des patentverletzenden Anbietens eines patentierten Verfahrens, das einen Fall der unmittelbaren Patentverletzung gemäß § 9 Satz 2 Nr 2 2.Alt PatG bildet, von den Tatbeständen der mittelbaren Patentverletzung gemäß § 10 PatG nicht ganz eindeutig,⁸⁹ nicht zuletzt weil das Anbieten oder Liefern von Mitteln zur Durchführung des Verfahrens von Rechtsprechung und Schrifttum nicht als ein Anbieten oder Inverkehrbringen des Verfahrens angesehen wird.⁹⁰

7.5 **Erstreckung der Schutzwirkung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse**

7.5.1 Gesetzliche Vorschrift und Motive hierfür

Gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Hierbei sind die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung⁹¹ auch für andere als die im Patent genannten Zwecke geschützt, so daß der Schutz eines auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Verfahrenspatents im Ergebnis weiter ist, als es der Erfindung entspricht.⁹²

Der Schutz für unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, der gemäß Art 28 I lit b des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")⁹³ zum verbindlichen Mindeststandard gehört⁹⁴

⁸⁹ U. Krieger GRUR 1980, 687, 690

⁹⁰ RGZ 33, 149, 152 - Auslaßventil; RG BIPMZ 1907, 151 - Seidenglanz I; RG BIPMZ 1909, 257 - Holzmehl; RG GRUR 1921, 182 - Aluminiumschweißung; RG GRUR 1931, 385 - Saugtrommel; RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; vgl auch *Benkard* § 9 Rdn 43

⁹¹ RG BIPMZ 1914, 298 - Manganlegierungen; RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; BGH GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta

⁹² österreichischer OGH GRUR Int 1994, 324, 325 - Sockelplatte; BPatG Mitt 1969, 77

⁹³ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23, 28

⁹⁴ das griechische Patentgesetz sowie die skandinavischen Patentgesetze verzichten sogar auf das Erfordernis der Unmittelbarkeit; vgl *Busse* § 9 Rdn 96

und durch den der Schutz von Verfahrenspatenten eine praktisch sehr bedeutsame Ergänzung findet, ist bereits seit 1891 im deutschen Patentgesetz verankert⁹⁵ und geht auf den in der den Import von Erzeugnissen im Inland geschützter Verfahren betreffenden "Methylenblau"-Entscheidung⁹⁶ erstmals ausgesprochenen Gedanken zurück, daß der mittels des geschützten Verfahrens hergestellte Stoff nicht außerhalb des Gegenstands der Erfindung liegt, sondern den das Verfahren patentrechtlich charakterisierenden Abschluß bildet.⁹⁷

Eine dem § 9 Satz 2 Nr 3 PatG entsprechende Regelung ist den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens durch Art 64 II EPÜ ausdrücklich auferlegt, wobei sich die jetzige Regelung in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG von der früheren Regelung in § 6 Satz 2 des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968⁹⁸ und von der Regelung in Art 64 II EPÜ lediglich dadurch unterscheidet, daß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG die Erstreckung des Verfahrensschutzes auf unmittelbare Erzeugnisse des patentierten Verfahrens sprachlich durch Wiederholung der in Frage kommenden Benutzungstatbestände anstelle durch Verweisung auf den Erzeugnisschutz zum Ausdruck bringt.⁹⁹

Hierbei sind die Vorschriften des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ im Zusammenhang mit Art 5 quater der Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner und Stockholmer Fassung) zu sehen,¹⁰⁰ wonach der Patentinhaber bei Einführen eines Erzeugnisses in ein Verbandsland, in dem ein Patent zum Schutz eines Verfahrens zur Herstellung dieses Erzeugnisses besteht, hinsichtlich des eingeführten Erzeugnisses alle Rechte hat, die ihm die Rechtsvorschriften des Einfuhrlandes aufgrund des Verfahrenspatents hinsichtlich der im Land selbst hergestellten Erzeugnisse gewähren; mit anderen Worten verweist die Regelung für Länder, die den Schutz auf alle im Inland

⁹⁵ *Bruchhausen* GRUR 1979, 743, 745

⁹⁶ RGZ 22, 8 - Methylenblau

⁹⁷ *Beier/Ohly* GRUR Int 1996, 973, 974; *Bernhardt/Kraßer* S. 559

⁹⁸ BGBl I 1968, 2

⁹⁹ *Bernhardt/Kraßer* S. 559

¹⁰⁰ *Kunz-Hallstein* GRUR Int 1983, 548 ff

oder im Ausland gemäß dem geschützten Verfahren hergestellten Erzeugnisse erstrecken, nur auf geltendes nationales Recht.¹⁰¹

Die Motivation für die Erstreckung der Patentwirkungen auf Erzeugnisse patentierter Verfahren ist hierbei insbesondere in Schutzbedürfnissen bei Erzeugnissen zu sehen, die als solche in früheren Zeiten vom Patentschutz ausgeschlossen waren, wie etwa auf chemischem Wege hergestellte Stoffe.¹⁰² Nach heutigem Recht gibt es jedoch nur noch sehr wenige Fälle, in denen einem Verfahren der Patentschutz im Prinzip zugänglich, ein Sachschutz des Verfahrenserzeugnisses aber allgemein ausgeschlossen ist; exemplarisch ist an dieser Stelle die Bedeutung der Bestimmung des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ bei mikrobiologischen Verfahren im Sinne des § 2 Nr 2 Satz 2 PatG sowie bei Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren zu nennen;¹⁰³ zwar können eine Pflanze oder ein Tier gemäß § 2 Nr 2 Satz 1 PatG bzw. gemäß Art 53 lit b EPÜ nicht patentiert werden, jedoch können eine Pflanze oder ein Tier als unmittelbares Erzeugnis eines im wesentlichen nicht biologischen Verfahrens dem Patentschutz durchaus zugänglich sein, soweit hier ein Schutz des Züchtungsverfahrens möglich ist.¹⁰⁴

7.5.2 Gründe für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse

Untersucht man die Gründe für die Erstreckung der Patentwirkungen auf Erzeugnisse patentierter Verfahren, so ist hierbei zu bedenken, daß die Wirkung des Verfahrenspatents naturgemäß auch an und für sich patentwürdigen Erzeugnissen zugute kommt, für die die Aufstellung von Sachansprüchen schlicht und ergreifend

¹⁰¹ Denkschrift zum Entwurf eines Gesetzes über die am 31. Oktober 1958 in Lissabon beschlossene Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), BIPMZ 1961, 233, 235

¹⁰² *Bernhardt/Kraßer* S. 559

¹⁰³ *Hesse* GRUR 1969, 644, 650; *Heydt* GRUR 1969, 674, 676

¹⁰⁴ Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 333; vgl auch *Busse* § 2 Rdn 23, 56 ff; schweizerisches BG GRUR Int 1996, 1059, 1060 - tetraploide Kamille II unter Hinweis darauf, daß auch das Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist, wenn es zu einem Endprodukt führt, dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerspricht

verabsäumt wurde, sei es, weil die Bedeutung des Verfahrenserzeugnisses beim Ausarbeiten und Einreichen der Anmeldungsunterlagen noch nicht hinreichend erkannt war, sei es aus purer Nachlässigkeit.

Es erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Inhaber des Verfahrenspatents, der den Schutz mittels § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. mittels Art 64 II EPÜ auch auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse ausdehnen kann, zumindest im Falle der puren Nachlässigkeit für diese Nachlässigkeit gewissermaßen auch noch belohnt werden soll. In diesem Zusammenhang ist sicherlich zu berücksichtigen, daß für Erzeugnisse, deren technische Gestaltung auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG bzw. des Art 56 EPÜ beruht, im Regelfall Sachschutz erzielbar ist, der sich in den allermeisten Fällen mit dem Verfahrensschutz in ein und demselben Patent verbinden läßt, so daß nicht einmal zusätzliche Kosten entstehen. Obwohl § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ sicherlich nicht für solche Fälle der "späten Erkenntnis" bzw. der Nachlässigkeit konzipiert ist, muß wohl in Kauf genommen werden, daß der ein oder andere Inhaber eines Verfahrenspatents von dieser Regelung profitiert, ohne sich dessen ursprünglich bewußt gewesen zu sein.

Ebenfalls von Relevanz bei der Untersuchung der Motivation für die Erstreckung der Patentwirkungen auf Erzeugnisse patentierter Verfahren ist die Frage, wie Fallkonstellationen zu behandeln sind, in denen das unmittelbare Verfahrenserzeugnis im Prioritätszeitpunkt des Verfahrenspatents bereits zum Stand der Technik gehört. Da § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ für diese Fallkonstellation keinerlei Hinweis darauf gibt, daß sich der Verfahrensschutz nicht auf das Verfahrenserzeugnis erstrecken könnte, sollte die Zugehörigkeit des Verfahrenserzeugnisses zum Stand der Technik in diesem Zusammenhang bei der Anwendung des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ keine Rolle spielen.

Zwar kommt der Inhaber des Verfahrenspatents in diesem Fall nicht in den Genuß der Beweiserleichterung des § 139 III PatG, der dem Patentinhaber bei Neuheit des Erzeugnisses den Beweis der Anwendung des geschützten Verfahrens erleichtert; jedoch spielt es für die Wirkung des Verfahrenspatents in bezug auf Erzeugnisse, die

tatsächlich mittels des schutzfähigen Verfahrens hergestellt sind, keine Rolle, ob im Prioritätszeitpunkt die Lehre, ein Erzeugnis mit den in Frage stehenden technischen Merkmalen bereitzustellen, neu oder das Erzeugnis in gleicher Beschaffenheit bereits auf anderem Wege erhältlich war.¹⁰⁵

Mithin kann die Wirkung des Verfahrenspatents Erzeugnissen zugute kommen, die in ihrer technischen Ausgestaltung im Prioritätszeitpunkt des Verfahrenspatents zum Stand der Technik gehörten oder dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt waren. Dieses auf den ersten Blick etwas überraschend anmutende Ergebnis mag sicherlich von der Erwägung getragen sein, daß das Erzeugnis durch patentbegründende Besonderheiten des Verfahrens geprägt ist; jedoch reicht diese Erwägung für eine Begründung der Schutzerstreckung nicht aus, weil sie schwerlich auf Erzeugnisse zutreffen kann, die in gleicher Beschaffenheit auch auf anderem Wege herstellbar sind.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Überlegungen ist das Festhalten an der Einbeziehung von Erzeugnissen in die Wirkung von Verfahrenspatenten wohl am besten aus der Vorstellung heraus zu erklären, daß der Inhaber des Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht neben der Anwendung des Verfahrens auch der Handel mit den dadurch hergestellten Erzeugnissen vorbehalten ist.¹⁰⁶ In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, daß nicht bereits Erschöpfung eingetreten sein darf, das heißt die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse dürfen nicht bereits mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangt sein.

In der Praxis erscheint mithin § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ in zwei Fallkonstellationen besonders relevant, nämlich zum einen bei Erzeugnissen, die mittels des Verfahrens an einem ausländischen Ort hergestellt sind, für den der Inhaber des inländischen Verfahrenspatents keinen Patentschutz hat, und zum anderen bei Erzeugnissen, für die die Herstellung zwar im Inland erfolgt, sich aber aus faktischen Gründen einem wirkungsvollen Zugriff des Patentinhabers entzieht. In beiden Fällen

¹⁰⁵ *Bernhardt/Kraßer* S. 559

¹⁰⁶ *Mes* § 9 Rdn 26; *Kunz-Hallstein* GRUR Int 1983, 548

ermöglicht es die Schutzerstreckung des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ, gegen inländische Händler, Benutzer und Besitzer der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse vorzugehen.¹⁰⁷

7.5.3 Rechtsnatur des Schutzes unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse

Durch die Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ ist insofern ein bedingter Erzeugnisschutz geschaffen, als diese Erzeugnisse durch das geschützte Verfahren "unmittelbar" hergestellt sein müssen,¹⁰⁸ wobei eine Beschränkung des Schutzes auf eine bestimmte Verwendung des Erzeugnisses allerdings nicht erfolgt.¹⁰⁹ Damit sind aufgrund eines geschützten Verfahrens unmittelbar hergestellte Erzeugnisse im Ergebnis im gleichen Umfang wie die Erzeugnisse gemäß § 9 Satz 2 Nr 1 PatG geschützt, die unmittelbar Gegenstand eines Patents sind;¹¹⁰ dies bedeutet mit anderen Worten, daß Handlungen, die sich auf unmittelbare Erzeugnisse patentierter Verfahren beziehen, den gleichen Verbotswirkungen unterliegen wie Handlungen in bezug auf Erzeugnisse, die als solche Gegenstand eines Patents sind.

Ein Unterschied in der Tragweite des Schutzes ergibt sich jedoch naturgemäß daraus, daß die Verbotswirkung des Verfahrenspatents Erzeugnisse nur dann erfaßt, wenn diese durch das patentierte Verfahren hergestellt sind, wohingegen sich die Verbotswirkung beim reinen Erzeugnispatent ohne Rücksicht auf den Herstellungsweg geltend macht. Sogesehen ist es auch nicht erforderlich, das Herstellen in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. in Art 64 II EPÜ explizit aufzuführen, denn diese Handlung kommt als Verletzung des Verfahrenspatents nur in Betracht, wenn sie mittels des geschützten Verfahrens erfolgt,

¹⁰⁷ *Bernhardt/Kraßer* S. 560

¹⁰⁸ BGH GRUR 1964, 439, 441 - Arzneimittelgemisch; BGH GRUR 1972, 80, 88 - Trioxan

¹⁰⁹ RG BIPMZ 1914, 298 - Manganlegierungen; RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine; BGH GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta

¹¹⁰ vgl. *Schramm* MuW 33, 58; *Trüstedt* GRUR 1952, 63; *Nähring/Zeunert* GRUR 1953, 60 ff; *Bruchhausen* Festschrift vom Stein 1961, 31 ff; *Flesche*; *Beil* GRUR Int 1970, 26; *von Pechmann* GRUR 1977, 377; Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 332; *Bruchhausen* GRUR 1979, 743; *Utermann* GRUR 1981, 537

und ist insoweit bereits durch den Tatbestand der Anwendung des Verfahrens gemäß § 9 Satz 2 Nr 2 PatG bzw. gemäß Art 64 I EPÜ erfaßt.¹¹¹

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, daß die durch § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. durch Art 64 II EPÜ geschützte Lehre in dem Verfahren besteht, obgleich sich der Schutz auf das unmittelbare Erzeugnis des geschützten Verfahrens erstreckt.¹¹² Dies hat zur logischen Folge, daß selbst ein identisches Erzeugnis vom Schutz gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ nicht erfaßt wird, sofern das unter Schutz gestellte Verfahren nicht benutzt wird, was auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung bestätigt ist, wonach sich der Schutz gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ nur auf das unter Anwendung des geschützten Verfahrens hergestellte Erzeugnis bezieht¹¹³ und auch bekannte sowie nicht erfinderische Erzeugnisse erfaßt werden;¹¹⁴ hierbei spielt es wohl keine Rolle, ob dem Besitzer oder Käufer eines bekannten Verfahrenserzeugnisses die Herstellung des Erzeugnisses durch das geschützte Verfahren bekannt ist bzw. ob dies offensichtlich ist.¹¹⁵

Nicht mißverstanden werden darf § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ dahingehend, daß sich der Schutz einer Vorrichtung auch auf das mit der Vorrichtung - unmittelbar - hergestellte Erzeugnis erstreckt, das heißt mit patentgeschützten Vorrichtungen hergestellte Erzeugnisse genießen im Regelfall nicht automatisch Patentschutz;¹¹⁶ allerdings schließt § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ einen Sachanspruch für das Erzeugnis, das mit einer Vorrichtung hergestellt wird,¹¹⁷ naturgemäß ebensowenig wie für unmittelbare Erzeugnisse eines Verfahrens aus.

Auch muß für die Entstehung des Schutzes gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ das Verfahren in dem Erzeugnis nicht wahrnehmbar sein;¹¹⁸ vielmehr ist

¹¹¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 559

¹¹² BGH GRUR 1969, 672, 674 - Rote Taube mit Anm von *Heydt*

¹¹³ BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan; BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

¹¹⁴ TBK GRUR Int 1984, 525

¹¹⁵ aA *Villinger* GRUR 1981, 541, 545

¹¹⁶ BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*; BGH GRUR 1979, 540, 542 - Biedermeiermanschetten; vgl auch *Schweikhardt* GRUR 1962, 116, 117

¹¹⁷ BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

¹¹⁸ RG BIPMZ 1914, 136, 137 - Bogenlampenelektroden

zwischen dem Verfahren und dem geschützten Verfahrenserzeugnis insofern ein untrennbarer natürlicher Zusammenhang vorhanden, als derjenige, der das geschützte Verfahren benutzt, dies in wirtschaftlicher Beziehung nur dadurch bewirkt, daß er die Verfahrenserzeugnisse verwertet,¹¹⁹ wobei allerdings ein Gegenstand, der keine technischen Bedürfnisse erfüllt oder der keine gewerbliche Verwertbarkeit aufweist, kein unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens sein kann.¹²⁰

7.5.4 Voraussetzungen für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse

Die Norm des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ greift nur ein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

7.5.4.1 Benutzung des patentgeschützten Verfahrens

So muß das Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, zur Herstellung der Erzeugnisse benutzt worden sein.¹²¹ Dies bedeutet mit anderen Worten, daß selbst identische Erzeugnisse nicht unter § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. unter Art 64 II EPÜ fallen, wenn das geschützte Verfahren nicht angewendet wird,¹²² wobei jedoch bis zum Beweis des Gegenteils ein gleiches Erzeugnis gemäß § 139 III PatG als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Verfahren im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ sind hierbei alle Verfahren, die ein Erzeugnis hervorbringen, das heißt im Regelfall alle reinen Herstellungsverfahren.

¹¹⁹ BGH GRUR 1964, 491, 493 - Chloramphenicol

¹²⁰ RG GRUR 1936, 108 - Oberlederkantenmaschine

¹²¹ BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*; vgl auch *Mes* § 9 Rdn 27

¹²² BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan

7.5.4.2 Ergebnis eines Herstellungsverfahrens

In diesem Zusammenhang setzt die Anwendung des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ allerdings ein Verfahren voraus, durch das körperliche Sachen tatsächlich hergestellt, das heißt neu geschaffen werden,¹²³ wobei diese Voraussetzung auch von solchen Verfahren erfüllt wird, die zunächst nur darauf abzielen, Änderungen und Verbesserungen an einer Sache herbeizuführen, die wirtschaftlich gesehen aber auf ein Neuschaffen hinauslaufen, weil die Veränderungen so durchgreifender Natur sind, daß sie das Wesen der Sache vollständig verändern und die veränderte Sache vom Verkehr als etwas Neues angesehen wird.¹²⁴

Nicht von § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. von Art 64 II EPÜ erfaßbar sind hingegen im Regelfall Arbeitsverfahren, die in der veränderungsfreien Einwirkung auf ein Objekt bestehen oder die sich in der bloßen Reparatur erschöpfen.¹²⁵ In diesem Zusammenhang gilt für Arbeits- oder Reparaturverfahren, daß bei Behandlung oder Reparatur einer vor der Behandlung oder vor der Reparatur selbständig verwendbaren Sache diese Sache nicht als Erzeugnis dieser Verfahren anzusehen ist, wenn hierdurch gegenüber der alten Sache keine neue Sache geschaffen wird und solange die behandelten oder reparierten Gegenstände ihre bereits vorhandene Zweckbestimmung und Funktion beibehalten, auch wenn sie ohne Behandlung oder Reparatur verwendungsunfähig sind.¹²⁶

Mithin spielt die Art des zugrunde liegenden Verfahrens eine bedeutende Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ vorliegt oder nicht, wobei es in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat, Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren gegeneinander abzugrenzen. Im Ergebnis läßt sich festhalten, daß es wohl vom konkreten Einzelfall abhängt, ob durch den Grad der Einwirkung auf bereits

¹²³ RG BIPMZ 1913, 124 - Treibriemen

¹²⁴ RG BIPMZ 1913, 124 - Treibriemen

¹²⁵ BGH GRUR 1951, 314 - Motorblock

¹²⁶ RG BIPMZ 1913, 124 - Treibriemen; BGH GRUR 1951, 314 - Motorblock

vorhandene Sachen ein Erzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ hergestellt wird oder nicht.¹²⁷

So sind von der Rechtsprechung beispielsweise entgaste Vakuumröhren,¹²⁸ bei Textilfarbstoffen die damit gefärbten Textilien,¹²⁹ bei Gerbverfahren das behandelte Leder¹³⁰ oder die Isolierung eines Reaktionsprodukts¹³¹ als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG angesehen worden. Auch hat das Bundespatentgericht das Auspressen, das Fräsen, das Lochen, das Schmieden, das Schweißen, das Sintern, das Stanzen und das Ziehen eines Werkstücks als Herstellungsverfahren erachtet,¹³² die im Regelfall ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach sich ziehen. In der Kommentarliteratur wird exemplarisch die Konfektionierung eines Rohstoffs zum Fertigfabrikat ohne wesentliche Veränderung sowie die Zubereitung einer Arzneimittelspezialität aus einem Wirkstoff genannt.¹³³ Werden mehrere Herstellungsverfahren gleichzeitig angewendet, so ist das Erzeugnis hierbei jedem Verfahren zuzurechnen, das zur Herstellung des Verfahrenserzeugnisses wesentlich beigetragen hat.¹³⁴

Eine weitergehende Ansicht will Sachen schon dann als Erzeugnisse eines Verfahrens anerkennen, wenn sie durch dieses in wirtschaftlich nicht ganz unbedeutender Weise verändert worden sind.¹³⁵ Zur Begründung wird vorgebracht, daß der Patentinhaber eines Schutzes gegen die Einfuhr von Sachen bedürfe, die im Ausland durch Anwendung des patentierten Verfahrens nicht neu geschaffen, sondern ohne Wesensveränderung nur veredelt, repariert oder in sonstiger Weise bearbeitet worden sind. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß in solchen Fällen ein Sachschutz für das Erzeugnis selbst meist nicht erreichbar ist, weil diesem die Veränderung durch

¹²⁷ vgl *Trüstedt* GRUR 1952, 63, 66; *Dittmann* Mitt 1972, 81, 86 f

¹²⁸ RG GRUR 1936, 880 - Entgasungsverfahren

¹²⁹ BPatG Mitt 1969, 76; BPatG GRUR 1970, 365, 366

¹³⁰ BPatG GRUR 1972, 89, 90

¹³¹ BPatGE 24, 222

¹³² BPatGE 8, 136, 139

¹³³ vgl *Schulte* § 9 Rdn 62; weitergehend *Kraft* GRUR 1971, 373

¹³⁴ RG GRUR 1936, 880, 881 - Entgasungsverfahren; vgl auch *Nähring/Zeunert* GRUR 1953, 60, 63; *Klauer/Möhring* § 6 Rdn 135; *H. Tetzner* § 6 Rdn 168

¹³⁵ *Hahn* S. 55 ff, 65 mit weiteren Nachweisen

das Verfahren keine Merkmale verleiht, die es in patentbegründender Wirkung vom Stand der Technik abheben.¹³⁶

Im Unterschied hierzu hat der Bundesgerichtshof einen noch verwendbaren Motorblock selbst in dem Fall nicht als Erzeugnis eines geschützten Reparaturverfahrens angesehen, daß der Motorblock ohne Wiederinstandsetzung verwendungsunfähig war, und zur Begründung angemerkt, daß der Motorblock schon wegen seiner äußeren Gestaltung auch im reparaturbedürftigen Zustand seine Zweckbestimmung beibehalten habe; im vorliegenden Fall wurde eine Ausnahme nur aus dem Grund gemacht, daß es sich bei dem reparierten Teil vor der Reparatur um wertlosen Schrott gehandelt hatte.¹³⁷ Des weiteren wurde der Erzeugnischarakter von der Rechtsprechung verneint bei Gebäck als Ergebnis eines Verfahrens zur Teigteilung,¹³⁸ bei intermediär anfallenden Gegenständen¹³⁹ oder bei Luftreifen als Ergebnis der Weiterverarbeitung von Kautschukmischungen;¹⁴⁰ auch hat das Bundespatentgericht das Fördern, das Messen, das Ordnen, das Reinigen, das Wenden und das Zählen den Arbeitsverfahren zugerechnet,¹⁴¹ die im Regelfall kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach sich ziehen und bei denen auch das Material zur Ausübung des Verfahrens, das mitverarbeitet wird, kein Verfahrenserzeugnis ist.¹⁴² Im Schrifttum wird das Vorliegen eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses verneint bei der chemischen Umsetzung eines Stoffes mit einem weiteren Stoff, bei der Weiterverarbeitung eines Halbfabrikats oder von Rohstoffen zum Endprodukt oder bei Endprodukten, die aus Zwischenprodukten durch chemische Umsetzung gewonnen werden, wenn nur die Zwischenprodukte nach dem patentierten Verfahren erhalten wurden.¹⁴³

Einen diesbezüglich differenzierten Standpunkt nimmt das Europäische Patentamt ein, in dessen "Richtlinien für die Prüfung", den sogenannten "Prüfungsrichtlinien EPA"

¹³⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 562

¹³⁷ BGH GRUR 1951, 314 - Motorblock

¹³⁸ RG GRUR 1898, 250 - feuersichere Eisenbalkendecke I

¹³⁹ BPatG Mitt 1969, 75

¹⁴⁰ BPatGE 12, 119, 123

¹⁴¹ BPatGE 8, 136, 139

¹⁴² BPatG Mitt 1969, 75

¹⁴³ vgl. *Bruchhausen* GRUR 1979, 743, 749 mit weiteren Nachweisen; differenzierend von *Pechmann* GRUR 1977, 377, 382

zum Ausdruck kommt, daß die Vorschrift des Art 64 II EPÜ so zu verstehen sei, daß sie sich nicht nur auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die vom Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, sondern auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden, wobei exemplarisch das Polieren oder das Streichen Erwähnung finden.¹⁴⁴

Es erscheint allerdings fraglich, ob diese doch sehr weitgehende Auslegung des unmittelbaren Verfahrensschutzes durch das Europäische Patentamt in der Praxis große Bedeutung erlangen kann. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, daß gemäß der Vorschrift des Art 64 III EPÜ eine Verletzung europäischer Patente nach nationalem Recht behandelt wird, so daß der Hinweis in den keine faktischen Bindungswirkungen entfaltenden Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts wohl eher theoretischer Natur ist. In diesem Zusammenhang wird naturgemäß auch der Tatsache Rechnung zu tragen sein, daß der überwiegende Teil des Schrifttums im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Sache nur dann als Verfahrenserzeugnis gelten läßt, wenn die Sache dem Verfahren in dem Sinne ihre Entstehung verdankt, daß sie nach der Verkehrsanschauung im Verhältnis zum Ausgangsmaterial etwas Neues darstellt.¹⁴⁵

Nicht von § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. von Art 64 II EPÜ erfaßbar ist im Regelfall das Ergebnis des in der Verwendung oder Anwendung einer Sache in einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens, denn es handelt sich hierbei nicht um ein unmittelbar hergestelltes Erzeugnis, sondern um einen abstrakten Handlungserfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abzielt und in dem sich die Handlung erschöpft.¹⁴⁶ Dies schließt allerdings nicht aus, daß auch ein Verwendungs- oder Anwendungspatent im Ausnahmefall zu einem unmittelbar hergestellten Erzeugnis führen kann.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Prüfungsrichtlinien EPA, C III 4.7b; ebenso *Schramm/Popp/Bohnenberger* Kap 7.3

¹⁴⁵ vgl *E. Pietzcker* § 4 Anm 9; *Reimer* § 6 Anm 63; *Klauer/Möhrling* § 6 Rdn 134, 136; *H. Tetzner* § 6 Rdn 168; *Lindenmaier* § 6 Anm 77, 77e

¹⁴⁶ BGH GRUR 1990, 508 - Spreizdübel

¹⁴⁷ BGH GRUR 1982, 162 - Zahnpasta; BGH GRUR 1990, 508 - Spreizdübel

7.5.4.3 Unmittelbarkeit des Verfahrenserzeugnisses

Die Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ bestimmt des weiteren, daß sich der Patentschutz eines Verfahrenspatents auf das "unmittelbar" hergestellte Erzeugnis beschränkt. Das Wort "unmittelbar" wurde bei Einführung der Vorschrift, die den Verfahrensschutz auf Erzeugnisse erstreckte, in den Gesetzestext aufgrund eines Vorschlags aufgenommen, der gemacht wurde, "um [...] den Schutz nicht zu weit auszudehnen, insbesondere um zu verhüten, daß etwa Gegenstände, die mit Stoffen zusammen verarbeitet sind, welche nach einem patentierten Verfahren hergestellt werden, auch von dem Patente erfaßt werden".¹⁴⁸

Das vom Gesetzgeber mit der Einfügung des Wortes "unmittelbar" verfolgte Ziel ist demzufolge die Einschränkung des Schutzes der Verfahrenserzeugnisse. Der Gesetzgeber wollte hierdurch eine zu weite Ausdehnung des Patentschutzes verhindern,¹⁴⁹ insbesondere sollte zur Vermeidung einer zu starken Beschränkung des freien Warenverkehrs¹⁵⁰ verhindert werden, daß alle Erzeugnisse unter den Schutz des Verfahrenspatents fallen, die mit Stoffen zusammenverarbeitet sind, die gemäß einem Verfahrenspatent hergestellt worden sind.¹⁵¹

Allerdings bereitet die Anwendung und Auslegung des Begriffs "unmittelbar" in der Praxis gewisse Probleme:

So ist Unmittelbarkeit gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung gegeben, wenn das geschützte Verfahren nach der Verkehrsanschauung bestimmungsgemäß bei der Hervorbringung des Erzeugnisses wesentlich beigetragen hat und das so geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit nicht durch eine weitere Behandlung einbüßt.¹⁵² Damit mithin ein Erzeugnis als unmittelbar durch

¹⁴⁸ Bericht der XI. Kommission des Reichstags, S. 10, in *Reimer* § 6 Anm 63

¹⁴⁹ RG GRUR 1898, 250 - feuersichere Eisenbalkendecke I; RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat; RG BIPMZ 1913, 124 - Treibriemen; RG GRUR 1936, 880, 881 - Entgasungsverfahren: "wesentliche Mitwirkung des geschützten Verfahrens"; BGH GRUR 1972, 80, 88 - Trioxan

¹⁵⁰ RG GRUR 1898, 250 - feuersichere Eisenbalkendecke I

¹⁵¹ RG GRUR 1936, 880 - Entgasungsverfahren; BGH GRUR 1972, 80, 88 - Trioxan

¹⁵² RG GRUR 1936, 880 - Entgasungsverfahren

ein Verfahren hergestellt gelten kann, muß ein hinreichender Zusammenhang zwischen dem Erzeugnis und dem Verfahren bestehen.¹⁵³

Fraglich erscheint nun, in welchen Fällen dieser hinreichende Zusammenhang zwischen Verfahren und Erzeugnis gegeben ist. So wird grundsätzlich anerkannt, daß ein derartiger Zusammenhang durch Veränderungen, die das Erzeugnis nach Abschluß der patentierten Herstellungsmaßnahmen erfährt, nicht notwendigerweise unterbrochen wird; wie weit solche Veränderungen gehen dürfen, ohne den Zusammenhang in einer die Unmittelbarkeit ausschließenden Weise aufzuheben, läßt sich jedoch nur schwerlich in allgemeine Regeln fassen:

So geht der erforderliche Zusammenhang mit dem Verfahren jedenfalls nicht verloren, wenn Verfahrenserzeugnisse einer für ihren zweckentsprechenden Einsatz erforderlichen und deshalb von vornherein ins Auge gefaßten Behandlung unterworfen, insbesondere zwecks therapeutischer Anwendung durch Konzentrationsänderung oder Vermengung mit Trägerstoffen in eine geeignete Applikationsform gebracht werden.¹⁵⁴ Das Verfahrenserzeugnis bleibt in solchen Fällen als Wirkstoff der für die Charakteristik und die Zweckbestimmung der Tabletten, Tropfen usw. entscheidende Bestandteil, wobei die Umgestaltung dessen Eigenschaften nicht berührt, sondern deren Nutzung ermöglicht und fördert.

Auch in dem Falle, daß die durch Weiterverarbeitung erzeugten Gegenstände im wesentlichen aus dem in der chemischen Zusammensetzung und in den physikalischen Merkmalen unveränderten Erzeugnis des Verfahrens bestehen, sind die Gegenstände ebenfalls noch als unmittelbar durch dieses Verfahren hergestellt zu betrachten; exemplarisch sind hier aus Polyamidfaser gewirkte Strümpfe oder gewebte Stoffe sowie aus Polyethylen geformte Gefäße zu nennen.¹⁵⁵ Handlungen in bezug auf solche Weiterverarbeitungsprodukte betreffen gleichzeitig das in seinem Wesen gleich gebliebene unmittelbare Verfahrenserzeugnis. Mag in diesem Zusammenhang auch die

¹⁵³ *Bernhardt/Kraßer* S. 562

¹⁵⁴ BPatGE 19, 88, 91; vgl auch *Kraft* GRUR 1971, 373, 376; von *Pechmann* GRUR 1977, 377, 379

¹⁵⁵ vgl *Klauer/Möhrling* § 6 Rdn 137; von *Pechmann* GRUR 1977, 377, 379

Verkehrsauffassung das Produkt der Weiterverarbeitung als neue Sache ansehen und bezeichnen, so ist doch gleichzeitig zu berücksichtigen, daß diese neue Sache nahezu ausschließlich aus einem bestimmten Material besteht und eine Erscheinungsform dieses Materials bildet.¹⁵⁶ Erfolgt die Weiterverarbeitung mit Zusätzen, so ist ihr Produkt nur dann noch mit dem unmittelbaren Verfahrenserzeugnis gleichzusetzen, wenn die Zusätze dessen Eigenschaften nicht nennenswert verändern.¹⁵⁷

Der notwendige Zusammenhang mit dem Herstellungsverfahren kann nach der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre auch dadurch unterbrochen werden, daß das Erzeugnis zum unselbständigen Teil eines neuen Ganzen wird.¹⁵⁸ Als Unterscheidungskriterium, ob das Erzeugnis zum unselbständigen Teil eines neuen Ganzen geworden ist, sollte hierbei in Betracht gezogen werden, ob das Verfahren zu einem Erzeugnis führt, das ohne chemische oder physikalische Veränderung in der Gesamtsache unterscheidbar existent bleibt und durch Erfüllung einer spezifischen Aufgabe dessen Zweck dauerhaft dient.¹⁵⁹ Das schließt jedoch nicht aus, daß der Geltendmachung patentrechtlicher Befugnisse Schranken auferlegt werden, wenn sie im Einzelfall unverhältnismäßig eingreifende Folgen hätte.¹⁶⁰

Jedoch lassen diese Regelgrundsätze auch Ausnahmen zu: So ist im Falle, daß das Erzeugnis unter Verwendung verschiedener Verfahren hergestellt ist, die Unmittelbarkeit für das Verfahren gegeben, das zur Herstellung wesentlich mitgewirkt hatte.¹⁶¹ Andererseits fehlt die Unmittelbarkeit, wenn zur Herstellung des Erzeugnisses neben dem patentierten Verfahren auch andere Verfahren wesentlich beigetragen haben, es sei denn, daß das patentierte Verfahren zuletzt angewendet wurde und für das Endprodukt nach der Verkehrsanschauung ursächlich ist.¹⁶² Im Regelfall wird die Unmittelbarkeit demzufolge dann verneint, wenn das Erzeugnis im Anschluß an das

¹⁵⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 564

¹⁵⁷ BPatGE 12, 119, 123; vgl auch *Lindenmaier* § 6 Anm 77

¹⁵⁸ RG GRUR 1898, 250 - feuersichere Eisenbalkendecke I; RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat; RG GRUR 1941, 275, 276 - Betonbohrpfähle; KG GRUR 1936, 743; vgl auch *Lindenmaier* § 6 Anm 77d; kritisch *Bernhardt/Kraßer* S. 564 f; aA *Klauer/Möhrling* § 6 Rdn 135, 138

¹⁵⁹ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 565

¹⁶⁰ vgl *H. Tetzner* Mitt 1976, 61, 65 f

¹⁶¹ RG GRUR 1936, 880 - Entgasungsverfahren

¹⁶² *Schulte* § 9 Rdn 62

geschützte Verfahren einer weiteren Behandlung unterworfen wird, zu seiner Fertigstellung weitere Hilfsmittel verwendet werden¹⁶³ oder bei der Herstellung eines Erzeugnisses mehrere Verfahren, beispielsweise Kombinationsverfahren, angewendet werden.¹⁶⁴

Auch dann, wenn das direkte Verfahrenserzeugnis zu seiner praktischen Ausgestaltung noch bearbeitet, verarbeitet oder verbunden wird, sind Ausnahmen bis zu der Grenze zuzulassen, bei der das Erzeugnis durch spätere Handlungen seine Selbständigkeit verliert, beispielsweise zum unselbständigen Bestandteil einer neuen Sache wird¹⁶⁵ oder als Rohstoff oder Hilfsmittel mittels eines weiteren Verfahrens zu einem Fertigfabrikat verarbeitet wird¹⁶⁶ oder durch eine Nachbehandlung seine wesentlichen Eigenschaften oder seine Identität verliert.¹⁶⁷ Auch wenn das Erzeugnis bei einer Nachbehandlung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit beibehält, beispielsweise wenn ein Rohstoff lediglich konfektioniert oder bei der praktischen Ausgestaltung zum Fertigfabrikat in seinem Wesen oder in seinen charakteristischen Eigenschaften nicht wesentlich verändert wird, so daß das Fertigfabrikat den Charakter des Rohstoffs weiter verkörpert oder von ihm wesentlich beeinflußt wird, bleibt es ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis.¹⁶⁸

Vereinzelt wurde in diesem Zusammenhang die Auffassung geäußert,¹⁶⁹ daß in dem Falle, in dem ein Verfahren zur Herstellung eines Wirkstoffs geschützt ist, auch die daraus hergestellte Spezialität noch ein unmittelbares Erzeugnis des Verfahrens sei, und zwar unabhängig davon, ob zu ihrer Fertigung zusätzliche gemeinfreie oder geschützte Wirkstoffe Verwendung finden. Auch wurde verschiedentlich angenommen,¹⁷⁰

¹⁶³ RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat; RG GRUR 1936, 880, 881 - Entgasungsverfahren; OLG Frankfurt MuW 13, 591; KG MuW 23, 58; LG Düsseldorf 21. März 1961 4 O 333/60 bei *von Pechmann* GRUR 1962, 1, 8; britischer Court of Appeal GRUR Int 1998, 718 - Pioneer Electronics./Warner Music; vgl auch *Benkard* § 9 Rdn 54; *Klauer/Möhring* § 6 Rdn 137; *H. Tetzner* § 6 Rdn 166 f

¹⁶⁴ RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat

¹⁶⁵ RG GRUR 1898, 250 - feuersichere Eisenbalkendecke I; RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat

¹⁶⁶ RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat; RG GRUR 1936, 880 - Entgasungsverfahren

¹⁶⁷ RG BIPMZ 1910, 8 - Dikalziumphosphat

¹⁶⁸ LG Düsseldorf 21. März 1961 4 O 333/60 bei *von Pechmann* GRUR 1962, 1, 8

¹⁶⁹ *Kraft* GRUR 1971, 373, 374 ff

¹⁷⁰ *Dittmann* Mitt 1972, 81, 86

Unmittelbarkeit sei auch dann noch gegeben, wenn das Verfahrenserzeugnis mit einem weiteren Stoff reagiert habe, sofern die wesentlichen Eigenschaften sowie die charakteristischen und strukturellen Merkmale erkennbar und das Verfahrenserzeugnis mithin identifizierbar bleiben. Diese Meinungen sind allerdings sehr weitgehend und treffen jedenfalls insofern nicht zu, als sie für eine Verletzung nur auf einen ursächlichen Zusammenhang gleicher wesentlicher Strukturbestandteile unter Erhaltung gleichartiger Wirkungen oder Eigenschaften abstellen.¹⁷¹

In Korrespondenz hierzu werden den ohne Unterbrechung des erforderlichen Zusammenhangs möglichen Veränderungen enge Grenzen gezogen; so wird insbesondere überwiegend angenommen, daß jedenfalls nach chemischer Umsetzung dieser Zusammenhang nicht mehr gegeben ist.¹⁷² Vereinzelt werden jedoch auch wesentlich großzügigere Standpunkte dahingehend vertreten,¹⁷³ daß alle Erzeugnisse solange unmittelbare Verfahrenserzeugnisse sind, wie sie vom Verkehr noch als vorteilhaft beachtete Eigenschaften aufweisen, die auf die Anwendung des Verfahrens zurückgehen.¹⁷⁴

Eine derartige Sichtweise nimmt nicht auf einen zeitlichen Ablauf, das heißt auf eine auf der weiteren Behandlung des Erzeugnisses beruhende chronologische Betrachtung Bezug, sondern stellt auf die sich infolge des Herstellungsverfahrens ergebenden prägenden Eigenschaften des Endprodukts ab.¹⁷⁵ Allerdings ist bei einem derartigen Abstellen auf das Fortwirken der prozeduralen charakteristischen Merkmale zu bedenken, daß die Wirkungen des Verfahrenspatents wohl über Gebühr ausgedehnt werden, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, daß sich patentbegründende Besonderheiten von Verfahren zur Herstellung bekannter Erzeugnisse vielfach nicht auf

¹⁷¹ Dittmann Mitt 1972, 81, 87

¹⁷² von Pechmann GRUR 1977, 377, 378 f, 382; Bruchhausen GRUR 1979, 743, 749 f mit weiteren Nachweisen

¹⁷³ vgl Hahn S. 94 ff, 102; Utermann GRUR 1981, 537, 541

¹⁷⁴ BPatGE 19, 88, 91; vgl auch Kraft GRUR 1971, 373; Dittmann Mitt 1972, 81, 86; von Pechmann GRUR 1977, 377, 379; aA Benkard § 9 Rdn 54

¹⁷⁵ vgl Beier/Ohly GRUR Int 1996, 973, 980, 982 ff zu Art 64 II EPÜ; MGK/U. Krieger 23. Lieferung 1998, Art 64 EPÜ Rdn 61 ff

die Beschaffenheit des Erzeugnisses, sondern nur in wirtschaftlichen Vorteilen, wie etwa Kostenersparnis oder höherer Ausbeute auswirken.¹⁷⁶

Abschließend läßt sich hierzu noch anmerken, daß als Erzeugnisse in der Rechtsprechung bisher nur körperliche Sachen in Betracht gezogen wurden. Ein Teil des Schrifttums sieht darüber hinaus auch unkörperliche Verfahrensergebnisse wie elektrische Energie, Licht, Schall und Wärme als Erzeugnisse an, sofern sie "marktfähig" sind.¹⁷⁷

7.5.4.4 Territorialer Aspekt

In Abgrenzung zu der Bestimmung in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG erscheint in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ nicht darauf abstellt, ob das Erzeugnis im Inland oder im patentfreien Ausland hergestellt ist.¹⁷⁸ Dies bedeutet mit anderen Worten, daß der Inhaber eines inländischen Verfahrenspatents vor der Einfuhr und vor dem Inlandsvertrieb von Erzeugnissen geschützt ist, die im Ausland nach dem für ihn im Inland geschützten Verfahren hergestellt werden;¹⁷⁹ des weiteren verboten ist auch das vom Inland aus erfolgende Anbieten des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses in das Ausland.¹⁸⁰

¹⁷⁶ *Bernhardt/Kraßer* S. 563

¹⁷⁷ vgl *Lindenmaier* § 6 Anm 76c; *V. Tetzner* Mitt 1967, 5 f; aA *Klauer/Möhring* § 6 Rdn 131; *H. Tetzner* § 6 Rdn 164

¹⁷⁸ vgl hierzu auch Art 5^{quater} PVÜ; *Kunz-Hallstein* GRUR Int 1983, 548 ff

¹⁷⁹ RG GRUR 1939, 354, 357 - Filtrol; BGH GRUR 1964, 439, 441 - Arzneimittelgemisch

¹⁸⁰ LG Düsseldorf GRUR 1970, 550, 551

7.5.5 Beweiserleichterung des § 139 III PatG

7.5.5.1 Gesetzliche Regelung

Um patentrechtliche Ansprüche aus § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. aus Art 64 II EPÜ in bezug auf Erzeugnisse geltend machen zu können, muß der Inhaber eines Verfahrenspatents darlegen und erforderlichenfalls beweisen können, daß die Erzeugnisse durch das geschützte Verfahren hergestellt sind. Hierbei stellt sich für den Inhaber des Verfahrenspatents jedoch im Regelfall die Schwierigkeit, daß das Herstellungsverfahren durch Untersuchung der Erzeugnisse meist nicht zu ermitteln oder nachzuvollziehen ist.¹⁸¹

Aus diesem Grunde gewährt § 139 III Satz 1 PatG eine Beweiserleichterung dahingehend, daß unter bestimmten Voraussetzungen eine gesetzliche Vermutung für eine Anwendung des patentgeschützten Verfahrens spricht. Die Bestimmungen des § 139 III PatG betreffen hierbei die Fälle, in denen ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses Gegenstand des Patents ist. In diesen Fällen gilt gemäß Satz 1 der genannten Vorschrift bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.

Die Vorschrift des § 139 III PatG gilt in ihrer jetzigen Fassung, die inhaltlich voll mit Art 35 GPÜ 1989 bzw. mit Art 75 GPÜ 1975¹⁸² übereinstimmt und Art 34 I lit a des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")¹⁸³ entspricht,¹⁸⁴ seit dem 1. Januar 1981. Vor diesem Datum war die Regelung des § 47 III des Patentgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1968¹⁸⁵ maßgebend, von der allerdings nur Erfindungen betroffen waren, die ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hatten. Mithin besteht

¹⁸¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 566

¹⁸² Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 344

¹⁸³ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23, 29

¹⁸⁴ vgl *U. Krieger* GRUR Int 1997, 421, 424

¹⁸⁵ BGBl I 1968, 2

der Unterschied der geltenden Regelung des § 139 III Satz 1 PatG zur früheren Regelung des § 47 III PatG 1968 im wesentlichen in der Ersetzung des Begriffs "Stoff"¹⁸⁶ durch den Begriff "Erzeugnis"¹⁸⁷ sowie in der Anfügung von § 139 III Satz 2 PatG.

Hierbei stellt § 139 III PatG nicht nur eine Ergänzung,¹⁸⁸ sondern gewissermaßen das prozessuale Korrelat¹⁸⁹ zur materiellrechtlichen Bestimmung des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ dar. Der Anwendungsbereich des § 139 III PatG erstreckt sich nicht auf den Strafprozeß, sondern nur auf den Zivilprozeß, und hierbei nur auf den objektiven Tatbestand der Patentverletzung, insofern allerdings sowohl auf den Unterlassungsanspruch gemäß § 139 I PatG als auch auf den Schadensersatzanspruch gemäß § 139 II PatG,¹⁹⁰ und insbesondere auch auf das Vollstreckungsverfahren.¹⁹¹ Auf Entschädigungsansprüche aus einer offengelegten Patentanmeldung gemäß § 33 PatG bzw. gemäß Art II § 1a IntPatÜG sollte die Bestimmung des § 139 III PatG zwar nicht unmittelbar,¹⁹² wohl aber analog anzuwenden sein.¹⁹³

7.5.5.2 Beweislastumkehr

§ 139 III Satz 1 PatG enthält eine Beweislastumkehr für den Fall, daß ein Herstellungsverfahren, das zu einem neuen Erzeugnis führt, Gegenstand des Patents ist; in diesem Fall gilt ein gleiches Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Somit gewährt die Beweiserleichterung des § 139 III Satz 1 PatG den Inhabern von auf die Herstellung neuer Erzeugnisse gerichteten Verfahrenspatenten einen wirksamen Schutz gegen Patentverletzung.¹⁹⁴ Die Motivation für die in § 139 III

¹⁸⁶ vgl hierzu RG GRUR 1925, 273 - Metallblatt; BGH GRUR 1977, 100, 104 - Alkylendiamine II mit Anm von *Beil*; OLG Dresden MuW 32, 256; LG München I GRUR 1964, 679

¹⁸⁷ im Sinne von Endprodukten aller Art; vgl *Benkard* § 139 Rdn 120

¹⁸⁸ *Schulte* § 139 Rdn 57

¹⁸⁹ *Benkard* § 139 Rdn 119

¹⁹⁰ LG München I GRUR 1964, 679, 681

¹⁹¹ OLG Düsseldorf GRUR 1967, 135, 136; LG München I GRUR 1964, 679, 681

¹⁹² aA *Ohl* GRUR 1976, 557, 565

¹⁹³ vgl *Benkard* § 139 Rdn 119

¹⁹⁴ BGH GRUR 1977, 100, 103 - Alkylendiamine II mit Anm von *Beil*

Satz 1 PatG normierte Bestimmung ist hierbei in erster Linie darin zu sehen, daß dem Inhaber des Verfahrenspatents zumeist nur das Verfahrensprodukt ohne weiteres zugänglich ist, wohingegen er hinsichtlich des benutzten Verfahrens auf Vermutungen angewiesen ist, jedoch im Regelfall keine konkreten Erkundigungen anstellen kann.

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, daß unter den Voraussetzungen des § 139 III Satz 1 PatG eine volle Umkehr der Beweislast erfolgt: Der Kläger muß lediglich darlegen und beweisen, daß das Erzeugnis des patentierten Verfahrens neu ist und daß der Beklagte das gleiche Erzeugnis herstellt, in Verkehr bringt, anbietet oder gebraucht; demgegenüber kann sich der Beklagte nicht darauf beschränken, nur die Möglichkeit darzulegen, mit einem nicht durch das Klagepatent geschützten anderen Verfahren zum gleichen Ergebnis zu gelangen, sondern muß seinerseits den vollen Nachweis dafür erbringen, daß er selbst tatsächlich nach einem solchen anderen Verfahren arbeitet und gearbeitet hat.¹⁹⁵ Hierbei ist zu berücksichtigen, daß § 139 III Satz 1 PatG als gesetzliche Beweisregel, das heißt als widerlegbare Vermutung formuliert ist und sich gewissermaßen als Durchbrechung des prozessualen Obersatzes darstellt, wonach derjenige, der aus einer Rechtsvorschrift Ansprüche herleiten will, das Vorliegen von deren Voraussetzungen beweisen muß.¹⁹⁶

Anzumerken ist im Zusammenhang mit der Beweislastumkehr des § 139 III Satz 1 PatG, daß gemäß Art 34 I lit b des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (= sogenanntes "TRIPs-Übereinkommen")¹⁹⁷ die Mitglieder des TRIPs vorsehen können, daß ein identisches Erzeugnis, das ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestellt wurde, in Ermangelung des Beweises des Gegenteils als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt, wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit das identische Erzeugnis nach dem Verfahren hergestellt wurde und es dem Inhaber des Patents bei Aufwendung angemessener Bemühungen nicht gelungen ist, das tatsächlich angewendete Verfahren festzustellen. Allerdings ist der deutsche

¹⁹⁵ Benkard § 139 Rdn 119

¹⁹⁶ Tönnies GRUR 1998, 345, 347

¹⁹⁷ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen), BIPMZ 1995, 23, 29

Gesetzgeber gemäß Art 34 II TRIPs nicht gezwungen, die Regelung des Art 34 I lit b TRIPs in das deutsche Recht zu übernehmen, was auch nicht erfolgt ist; gleichwohl kann den in Art 34 II TRIPs aufgeführten Umständen natürlich im Rahmen der freien Beweiswürdigung Rechnung getragen werden.¹⁹⁸

7.5.5.3 Neuheit des geschützten Verfahrenserzeugnisses

Gemäß den Vorschriften des § 139 III Satz 1 PatG muß das geschützte Verfahrenserzeugnis neu sein. Hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs "neu" bestehen hierbei im Schrifttum durchaus unterschiedliche Auffassungen dahingehend, ob der Neuheitsbegriff des § 3 PatG mit Rücksicht auf die Funktion der Vorschrift des § 139 III Satz 1 PatG Anwendung finden kann oder nicht.

Während sich beispielsweise Schulte gegen eine Anwendung des Neuheitsbegriffs gemäß § 3 PatG ausspricht,¹⁹⁹ fordert Benkard "nicht nur die Herstellung einer neuen individuellen Sache (im Unterschied zur einfachen Reparatur oder Bearbeitung)", sondern Neuartigkeit im Sinne des Neuheitsbegriffs gemäß § 3 PatG,²⁰⁰ wobei für die Erarbeitung eines eigenständigen Neuheitsbegriffs im Rahmen des § 139 III Satz 1 PatG²⁰¹ weder ein Bedürfnis noch eine rechtliche Grundlage besteht.

Unabhängig davon, ob nun der Neuheitsbegriff des § 3 PatG anzuwenden ist oder nicht, hat die Rechtsprechung einige wesentliche Kriterien entwickelt, die für die Beurteilung der Neuheit eines Verfahrenserzeugnisses von Bedeutung sind: Ein "neues" Erzeugnis im Sinne des § 139 III Satz 1 PatG liegt hierbei vor, wenn sich das Erzeugnis in irgendeiner mit Sicherheit unterscheidbaren Eigenschaft, die auch auf chemischem Gebiet begründet sein kann, vom Vorbekanntem abhebt.²⁰² Ein Erzeugnis, das als

¹⁹⁸ Busse § 9 Rdn 212

¹⁹⁹ Schulte § 139 Rdn 57; ebenso Hahn S. 132 ff; Reimer § 47 Anm 114; Lindenmaier § 47 Anm 60; Mes § 139 Rdn 64

²⁰⁰ Benkard § 139 Rdn 121; ebenso Klauer/Möhrling § 47 Rdn 87; Bernhardt/Kraßer S. 566

²⁰¹ vgl hierzu R. Pietzcker GRUR 1963, 601, 604 ff; Reimer § 47 Anm 114

²⁰² LG München I GRUR 1964, 679, 680

solches schon hergestellt war, dessen Wirkung man aber früher nicht erkannt hatte, ist gleichwohl nicht "neu" im Sinne des § 139 III Satz 1 PatG.²⁰³

Nach einer anderen Ansicht soll es darauf ankommen, daß im Zeitpunkt des Herstellungsvorgangs, für den die Anwendung des patentierten Verfahrens behauptet wird, kein anderes Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses bekannt war.²⁰⁴ Bei der Bewertung dieser Ansicht ist jedoch zu berücksichtigen, daß das Gesetz an Eigenschaften des Erzeugnisses anknüpft und es gestattet, hieraus auf die Anwendung des Verfahrens zu schließen. Die Tatsache, daß das patentierte Verfahren das einzig bekannte war, kann zwar im Rahmen der gerichtlichen Beweiswürdigung gemäß § 286 ZPO ein Anzeichen für die Benutzung dieses Verfahrens sein, ist jedoch als Grundlage der gesetzlichen Vermutung weder ausreichend noch erforderlich und dürfte nur selten leichter nachzuweisen sein als die Neuheit des Erzeugnisses.²⁰⁵

Dagegen wird einem Erzeugnis die Neuheit gemäß § 139 III Satz 1 PatG weder durch den Umstand genommen, daß ähnliche Erzeugnisse zu einem gleichen technischen Verwendungszweck bereits auf anderen Verfahrenswegen produziert worden sind,²⁰⁶ noch durch den Umstand, daß ein gleiches Erzeugnis nach der Anmeldung des Klagepatents bekannt geworden ist, und zwar selbst dann nicht, wenn das Erzeugnis bereits in einer prioritätsälteren, aber erst nach Anmeldung des Klagepatents offengelegten - und nicht schon gemäß § 3 II PatG ohne weiteres zum Stand der Technik gehörenden - Patentanmeldung beschrieben ist.²⁰⁷ Es erscheint daher durchaus möglich, daß sich die Inhaber verschiedener Patente der gleichen Verletzungsform gegenüber auf § 139 III Satz 1 PatG berufen können.²⁰⁸

Im Ergebnis läßt sich also feststellen, daß für die Beurteilung der Neuheit der Zeitpunkt der Herstellung maßgeblich sein sollte, denn es erscheint nicht folgerichtig, die

²⁰³ RG GRUR 1939, 905, 908 - Lithopon

²⁰⁴ Hahn S. 134 ff, 141

²⁰⁵ Bernhardt/Kraßer S. 567

²⁰⁶ LG München I GRUR 1964, 679, 680

²⁰⁷ BGH GRUR 1970, 237, 241 - Appetitzügler II

²⁰⁸ Benkard § 139 Rdn 121

Vermutung noch nach Bekanntwerden weiterer Verfahren anzuwenden;²⁰⁹ wie allerdings bereits angedeutet, stellt demgegenüber die wohl herrschende Meinung²¹⁰ nicht auf diesen Zeitpunkt ab.

7.5.5.4 Gleichheit der Beschaffenheit der Erzeugnisse

§ 139 III Satz 1 PatG fordert des weiteren, daß das "neue" Erzeugnis des patentierten Herstellungsverfahrens und das von einem Dritten hergestellte Erzeugnis von "gleicher" Beschaffenheit sein müssen, wobei dieses Tatbestandsmerkmal dahingehend abzugrenzen ist, daß es nicht genügt, daß die Erzeugnisse im wesentlichen übereinstimmen.²¹¹ Halten sich die festgestellten Unterschiede etwa bei chemischen Stoffen in bezug auf ihren Reinheitsgrad oder auf die prozentuale Zusammensetzung einer nicht einheitlichen Substanz im Rahmen dessen, was nach der technischen Erfahrung im Verfahrensergebnis auf eine unterschiedliche Ausführung des patentierten Verfahrens zurückzuführen ist, nicht aber ohne weiteres auf die Anwendung anderer Verfahren hindeutet, dann ist Raum für die Anwendung der Beweisregel des § 139 III Satz 1 PatG. Liegen die festgestellten Unterschiede hingegen bei einem chemischen Verfahrenserzeugnis im Bereich der chemischen Konstitution der Stoffe, so daß es naturgesetzlich ausgeschlossen ist, daß die Stoffe auf dem selben Verfahrensweg hergestellt sind, so versagt die Anwendung des § 139 III Satz 1 PatG selbst dann, wenn die Stoffe ansonsten, insbesondere bei ihrer Verwendung, übereinstimmende Eigenschaften zeigen. Ist die Entstehung eines bestimmten Stoffes bei Anwendung des patentierten Verfahrens gar nicht denkbar, so kann dieser nicht als Stoff oder Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit angesehen werden.

Zusammenfassend läßt sich mithin feststellen, daß die von § 139 III Satz 1 PatG geforderte Gleichheit der Erzeugnisse eine Übereinstimmung in allen wesentlichen

²⁰⁹ Hahn S. 104 ff

²¹⁰ vgl. R. Pietzcker GRUR 1963, 601, 606; Lindenmaier § 47 Anm 60; Bernhardt/Kraßer S. 566 f; Benkard § 139 Rdn 121

²¹¹ BGH GRUR 1977, 100, 104, 105 - Alkylendiamine II mit Anm von Beil

Merkmale voraussetzt, wobei technisch bedeutungslose Unterschiede außer Betracht bleiben. Die Beweiserleichterung entfällt jedoch, wenn bei Anwendung des geschützten Verfahrens die Entstehung des als verletzend angegriffenen Erzeugnisses, insbesondere wegen dessen abweichender chemischer Konstitution, nicht denkbar ist.²¹²

7.5.5.5 Reichweite

Zu berücksichtigen ist allerdings, daß Abweichungen zwischen den Erzeugnissen auf der Anwendung eines abgewandelten, aber noch im Schutzbereich des Patents liegenden Verfahrens beruhen können. Der Bundesgerichtshof sieht deshalb Unterschiede im Verfahrensergebnis als unerheblich an, wenn diese Unterschiede im Rahmen dessen liegen, was nach der technischen Erfahrung auf eine unterschiedliche Ausführung des patentierten Verfahrens zurückzuführen ist, nicht aber, wenn das Erzeugnis nicht nach dem patentierten Verfahren hergestellt sein kann.²¹³ Der Bundesgerichtshof gewährt die Beweiserleichterung des § 139 III Satz 1 PatG demzufolge auch dann, wenn der Schutzbereich des Verfahrenspatents eine äquivalente Abwandlung des beanspruchten Verfahrens umfaßt und diese äquivalente Abwandlung zu einem Erzeugnis führt, das mit dem als patentverletzend angegriffenen Erzeugnis identisch ist.²¹⁴ Für diesen Fall muß der Patentinhaber jedoch konkret darlegen und beweisen, in welcher abgewandelten und noch unter das Klagepatent fallenden Form des Verfahrens das angegriffene Erzeugnis identisch hergestellt werden kann.²¹⁵

Im Ergebnis gilt die Vermutung des § 139 III Satz 1 PatG mithin für jedes Erzeugnis gleicher Beschaffenheit und auch dann, wenn ein abgewandeltes Verfahren in den Schutzbereich des Patents fällt und das Verfahrenserzeugnis dieses abgewandelten Verfahrens mit dem angegriffenen Erzeugnis identisch ist.

²¹² BGH GRUR 1977, 100 - Alkylendiamine II mit Anm von *Beil*

²¹³ BGH GRUR 1977, 100, 103 ff - Alkylendiamine II mit Anm von *Beil*

²¹⁴ vgl *Bernhardt/Kraßer* S. 567

²¹⁵ *Benkard* § 139 Rdn 122

7.5.5.6 Prozessuale Aspekte

Bei der Durchsetzung der Schutzwirkungen gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ müssen Antragsfassung und Urteilsformel grundsätzlich dem Umstand Rechnung tragen, daß auch der Erzeugnisschutz gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ die Benutzung des patentierten Verfahrens voraussetzt, so daß dessen Merkmale daher nach Möglichkeit in der benutzten konkreten Form in Antrag und Urteilsformel aufgenommen werden und zu einer Einschränkung des auf das Erzeugnis gerichteten Verbots führen.

Soweit nun jedoch die im konkreten Verletzungsfall benutzten Verfahrensschritte nicht bekannt sind, ist eine entsprechende Konkretisierung nicht möglich und als Resultat der Regelung des § 139 III Satz 1 PatG auch nicht erforderlich.²¹⁶ Die Rechtskraft eines solchen Urteils erstreckt sich dann sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft auf jedes Verfahren, das zu einem gleichen Erzeugnis führt, das heißt der Beklagte kann sich im Vollstreckungsverfahren nicht mehr darauf berufen, daß er in Wahrheit ein - nunmehr konkret bezeichnetes - patentfreies Verfahren benutze.

Mithin bleibt dem Beklagten lediglich der Weg der Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO, und auch dies nur insoweit, wie er nach Schluß der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz des vorangegangenen Erkenntnisverfahrens zu einem anderen Herstellungsverfahren übergeht.²¹⁷

7.5.5.7 Berechtigte Interessen des Beklagten

Gemäß § 139 III Satz 2 PatG sollen bei der Erhebung des dem Beklagten obliegenden Beweises des Gegenteils dessen berechtigte Interessen an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse berücksichtigt werden.

²¹⁶ BGH GRUR 1977, 100, 101 f - Alkylendiamine II mit Anm von *Beil*; aA OLG Düsseldorf GRUR 1967, 135

²¹⁷ *Benkard* § 139 Rdn 124

Diese Bestimmung, die im Interesse der Rechtsvereinheitlichung aus Art 35 GPÜ 1989 bzw. aus Art 75 GPÜ 1976²¹⁸ in das deutsche Patentgesetz übernommen wurde, bedeutet keine Einschränkung der Darlegungs- und Beweislast des Beklagten, sondern gebietet lediglich in allgemeiner Form, bei der praktischen Durchführung der Beweisaufnahme auf berechnigte Belange des Beklagten Rücksicht zu nehmen, was sich aber an und für sich ohnehin schon aus dem auch im Prozeßrecht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben²¹⁹ ergibt.²²⁰

Als konkrete Ausgestaltung der Regelung des § 139 III Satz 2 PatG kommt beispielsweise die Möglichkeit in Betracht, eine Betriebsbesichtigung durch das Gericht ohne Hinzuziehung des Klägers vorzunehmen,²²¹ was jedoch mit Rücksicht auf den in Art 103 I GG verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht unproblematisch erscheint; entsprechendes gilt auch für die von einer Partei vorgelegten Unterlagen.²²² Auf jeden Fall wird sich das Gericht bemühen müssen, im Einzelfall im Einvernehmen mit den Parteien eine Regelung zu finden, die die widerstreitenden Interessen an Aufklärung des Sachverhalts einerseits und an Wahrung von Betriebsgeheimnissen andererseits miteinander in Einklang bringt.

So könnte es im Einzelfall möglich und zumutbar sein, daß der Kläger bei einer Betriebsbesichtigung nur durch einen Rechtsanwalt und/oder durch einen Patentanwalt vertreten ist, die sich verpflichten, über bestimmte Wahrnehmungen Stillschweigen zu bewahren. In bestimmten Fällen wäre in Anlehnung an die zur Rechnungslegung entwickelten Grundsätze die Möglichkeit zu prüfen, eine Besichtigung zumindest zunächst nur durch einen Sachverständigen beiderseitigen Vertrauens vornehmen zu lassen, der verpflichtet ist, sein Gutachten auf die zur Beantwortung der Beweisfragen unmittelbar notwendigen Angaben zu beschränken.²²³

²¹⁸ Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), BIPMZ 1979, 325, 344

²¹⁹ vgl §§ 157, 242 BGB

²²⁰ *Benkard* § 139 Rdn 123

²²¹ *Bossung* GRUR Int 1976, 187, 221, 226

²²² BGH GRUR 1992, 191 - Amtsanzeiger

²²³ vgl *Schäfers* Mitt 1981, 6, 10; *Benkard* § 139 Rdn 123

In gleichem Sinne wird auch das Gericht darauf achten müssen, die Öffentlichkeit soweit erforderlich für die Verhandlung auszuschließen und die Beweisaufnahme nicht über den unbedingt notwendigen Umfang hinaus auszudehnen.²²⁴ Bei mehreren zur Verfügung stehenden Beweismitteln wird das Gericht beispielsweise erst diejenigen ausschöpfen müssen, die ein Betriebsgeheimnis weniger gefährden; vor allem aber wird das Gericht den Gesichtspunkt der Gefährdung von Betriebsgeheimnissen im Rahmen seiner Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO zu berücksichtigen haben, das heißt der Beklagte darf hier mehr als in anderen Fällen eine Belehrung über die Notwendigkeit weiterer Substantiierung erwarten.²²⁵

7.5.6 Änderung der Patentkategorie und unmittelbares Verfahrenserzeugnis

7.5.6.1 Problemstellung und höchstrichterliche Auffassung

Wie im Rahmen dieser Arbeit bereits dargelegt wurde, hat der Bundesgerichtshof in den Entscheidungsgründen zur Entscheidung "Abschlußblende" festgestellt,²²⁶ daß eine "eingeschränkte Verteidigung eines Erzeugnisanspruchs" in der Form eines Verwendungsanspruchs, "also ein Wechsel der Patentkategorie" insofern keinen Bedenken begegne, als eine ursprünglich offenbarte Verwendungserfindung Teil eines Erzeugnispatents sei. Der Wechsel der Patentkategorie führe deshalb zu einer Einschränkung, nicht aber zu einer Verlagerung des Patentschutzes; insbesondere werde das erteilte Patent nicht durch ein anderes ersetzt.

Allerdings ist bei einem Wechsel der Patentkategorie von einem Erzeugnispatent zu einem Verwendungs-, das heißt Verfahrenspatent, wie dies der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Abschlußblende" zugelassen hatte, die Möglichkeit zu berücksichtigen, daß mit Änderung der Patentkategorie gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ auch das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis vom Patentschutz

²²⁴ Busse § 139 Rdn 218

²²⁵ Benkard § 139 Rdn 123

²²⁶ BGH GRUR 1988, 287, 289 - Abschlußblende

erfaßt sein könnte. Der Bundesgerichtshof hat sich in der Entscheidung "Spreizdübel"²²⁷ mit dieser Frage befaßt und führt unter Bezugnahme auf den Patentrechtskommentar von Benkard²²⁸ aus, daß Verwendungsansprüche zwar zur Kategorie der Verfahrensansprüche gehörten, weil sie auf den zweckgerichteten Einsatz einer - zumeist bekannten - Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet seien; die auf die Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck gerichteten Verfahren könnten aber nicht schlechterdings den auf die Erzeugung eines Stoffes oder einer Sache ausgerichteten Herstellungsverfahren zugeordnet werden, weil das Ergebnis des in der Verwendung oder Anwendung einer Sache in einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens "in aller Regel" kein "unmittelbar hergestelltes Erzeugnis" im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ sei, sondern ein abstrakter Handlungserfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abziele und in dem sich die Handlung erschöpfe. Das schließe jedoch nicht aus, daß auch ein Anwendungs- oder Verwendungsverfahren im Ausnahmefall zu einem "unmittelbar hergestellten Erzeugnis" im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ führen könne.

Hiervon ausgehend folgert der Bundesgerichtshof, daß, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren einen Sachanspruch dadurch beschränkt verteidige, daß er durch einen Wechsel der Patentkategorie auf einen Verwendungsanspruch übergehe, darin - ohne ausdrückliche abweichende Erklärung des Patentinhabers - ein Verzicht auf einen sich aus § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. aus Art 64 II EPÜ etwa ergebenden erweiterten Patentschutz liege. Das folge ohne weiteres daraus, daß das Patent ohne einen derartigen Verzicht insgesamt widerrufen oder für nichtig erklärt werden müßte (§§ 21, 22, 61, 81 PatG); ohne ausdrückliche abweichende Erklärung des Patentinhabers könne nicht angenommen werden, daß der Patentinhaber diese Rechtsfolge herbeiführen wolle, wenn der Patentinhaber den ursprünglich auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch nur noch in der Form eines auf eine bestimmte Art der Verwendung oder Anwendung dieses Erzeugnisses gerichteten Verfahrensanspruchs verteidige.

²²⁷ BGH GRUR 1990, 508, 509 f - Spreizdübel

²²⁸ Benkard § 1 Rdn 38; vgl auch Schulte § 1 Rdn 93; BGH GRUR 1972, 638, 640 - Aufhellungsmittel

7.5.6.2 Kritik der höchstrichterlichen Auffassung

Unterzieht man die vorstehenden Entscheidungsgründe des Bundesgerichtshofs einer kritischen Analyse, so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß die Annahme, daß der Übergang von einem Sachanspruch auf einen Verwendungsanspruch einen Wechsel der Patentkategorie bedeutet, einer gewissen Problematik unter anderem insofern nicht entbehrt, als sich der Bundesgerichtshof dazu veranlaßt sieht, einen Verzicht des Patentinhabers auf einen sich aus § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. aus Art 64 II EPÜ etwa ergebenden erweiterten Patentschutz zu fingieren.²²⁹

Der Bundesgerichtshof geht mithin davon aus, daß der auf eine Verwendung oder Anwendung gerichtete Patentanspruch notwendigerweise der Kategorie des Verfahrenspatents zuzuordnen ist. Hierzu ist zunächst festzustellen, daß Patente gemäß den in § 9 Satz 2 PatG definierten Begriffen entweder "Erzeugnisse" oder "Verfahren" betreffen können, wohingegen der Begriff der "Verwendung" in § 9 Satz 2 PatG nicht erwähnt ist. Charakterisiert man nun jedoch Verwendungs- oder Anwendungspatente als Verfahrenspatente sui generis, so besteht die Gefahr, daß begrifflich zwischen dem "Gebrauch" einer durch ein Erzeugnispatent geschützten Sache und deren "Verwendung" nicht differenziert wird, etwa wenn davon gesprochen wird, daß der Schutz von Vorrichtungen in aller Regel alle "Brauchbarkeiten" umfasse,²³⁰ während es an anderer Stelle heißt, daß bei der Patentierung eines neuen Stoffes - wie bei jedem Sachpatent - alle "Verwendungen" des neuen Stoffes unter den Schutz fielen.²³¹

Es bleibt zu konstatieren, daß der Begriff der "Verwendung" nicht eindeutig ist und daß demzufolge die Benutzung des Wortes "Verwendung" für die Einordnung in eine bestimmte Patentkategorie nicht entscheidend sein kann.²³² Diese Schlußfolgerung läßt sich auch der höchstrichterlichen Entscheidung "Zahnpasta" entnehmen, in der ausgeführt wird, daß sich allgemein gültige Regeln für die Einordnung von

²²⁹ von Falck GRUR 1993, 199, 200

²³⁰ BGH GRUR 1956, 77, 78 - Rödeldraht I

²³¹ BGH GRUR 1969, 265, 267 f - Disiloxan

²³² von Falck GRUR 1993, 199, 200

Verwendungs- oder Anwendungsansprüchen in eine bestimmte Patentkategorie nicht aufstellen ließen; die Kategorie des als Verwendungsanspruch gefaßten Patentanspruchs sei vielmehr im Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln, wobei derartige Patentansprüche "in aller Regel" Verfahrensansprüche seien.²³³

Analysiert man nun den Sachverhalt im Falle der Beschränkung eines Erzeugnisanspruchs auf einen Verwendungsanspruch, so ist davon auszugehen, daß der Patentinhaber zunächst über einen Erzeugnisanspruch verfügt, der ihn gemäß § 9 Satz 1 PatG dazu berechtigt, das Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und auch zu gebrauchen. Hinsichtlich der letztgenannten Handlung, des "Gebrauchens", stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich diese dem Inhaber eines Erzeugnispatents vorbehaltene Handlung von der "Verwendung" bzw. "Anwendung" überhaupt abgrenzen läßt oder ob es sich hierbei nicht um ein und denselben Vorgang handelt.

7.5.6.3 Alternativer Ansatz

Die vorstehenden Überlegungen laufen jedoch im Ergebnis darauf hinaus, daß der Übergang von einem Erzeugnisanspruch auf einen Verwendungsanspruch nicht notwendigerweise durch einen Wechsel in der Patentkategorie gekennzeichnet sein muß, sondern vielmehr als eine Einschränkung der dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen gesehen werden kann. Im Ergebnis besteht somit kein Unterschied zu dem von Bruchhausen²³⁴ als zulässig erachteten Fall, daß ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch auf eine bestimmte Art des Gebrauchs des geschützten Erzeugnisses beschränkt wird. Der Patentanmelder kann, wie Bruchhausen bemerkt, nicht gehindert werden, seinen Schutz für die Erzeugnisse auf diese Weise einzuschränken.

²³³ BGH GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta

²³⁴ Bruchhausen GRUR 1980, 364, 367

Letztgenannte Sichtweise hätte im Vergleich zur Annahme einer Änderung der Patentkategorie zum einen den Vorteil, daß ein Rückgriff auf die in § 9 Satz 2 PatG nicht explizit definierte Patentkategorie der "Verwendung" oder "Anwendung" nicht erforderlich wäre; zum anderen bedingte die Einschränkung der Monopolrechte des Patentinhabers auf die Benutzungshandlung des "Gebrauchens", daß der Patentanspruch auch nach dem Übergang auf die "Verwendung" oder "Anwendung", besser wohl auf das "Gebrauchen", weiterhin als Erzeugnisanspruch, der er ja ursprünglich war, angesehen werden könnte.

Eine derartige Sichtweise hätte nun die Folge, daß einer Diskussion, ob der Patentinhaber infolge der in solchen Fällen prinzipiell möglichen Schutzwirkungen des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ einen Verzicht auf diese Schutzwirkungen erklären müsse, die Grundlage entzogen wäre; dies wäre sicherlich nicht nachteilig angesichts der Problematik der vorgenannten Auffassung des Bundesgerichtshofs,²³⁵ wonach derjenige, der im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren einen Sachanspruch dadurch beschränkt verteidigt, daß er durch einen Wechsel der Patentkategorie auf einen Verwendungsanspruch übergeht, einen Verzicht auf einen sich etwa ergebenden erweiterten Patentschutz hinsichtlich des unmittelbar hergestellten Erzeugnisses ausspreche, sofern er nicht eine ausdrückliche abweichende Erklärung abgebe: "Ohne ausdrückliche abweichende Erklärung des Patentinhabers kann nicht angenommen werden, daß er diese Rechtsfolge - nämlich daß sein Patent insgesamt widerrufen oder für nichtig erklärt werden müßte - herbeiführen will, wenn er den ursprünglich auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch nur noch in der Form eines auf eine bestimmte Art der Verwendung oder Anwendung dieses Erzeugnisses gerichteten Verfahrensanspruchs verteidigt."²³⁶

Gemäß der Auffassung des Bundesgerichtshofs ist entweder ein Verzicht anzunehmen oder das Patent ohne einen derartigen Verzicht insgesamt zu widerrufen oder für nichtig zu erklären; allerdings ist zu berücksichtigen, daß im Lichte der Überlegung, daß die in der Streitpatentschrift offenbarte Verwendungserfindung Teil des Erzeugnispatents ist,

²³⁵ BGH GRUR 1990, 508 - Spreizdübel

²³⁶ BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdübel

die von dem erteilten Anspruch voll abgedeckt ist, die Beschränkung des Patentanspruchs auf den Gebrauch keiner besonderen Rechtfertigung durch eine Verzichtserklärung bedarf, was der Patentinhaber durch eine entsprechende Wortwahl (Reduktion auf den "Gebrauch" anstelle der "Verwendung") augenfällig machen könnte.²³⁷

7.5.6.4 Stellungnahme

Unterzieht man die vorstehend dargelegte Herangehensweise, das heißt das Belassen der Patentkategorie "Erzeugnisanspruch" und die Reduktion der für den Patentinhaber monopolisierten Benutzungsarten auf das "Gebrauchen" des Erzeugnisses einer kritischen Analyse, so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß eine Einschränkung auf das "Gebrauchen" an und für sich gar nicht gegeben ist, sondern vielmehr eine Reduktion auf das Gebrauchen zu einem bestimmten Zweck, das heißt auf eine bestimmte Verwendung erfolgt. Dieses Erkennen der Verwendungsmöglichkeit für einen bestimmten Zweck ist es, das ursprünglich offenbart, neu und erfinderisch sein muß, um schutzkonstituierend wirken zu können. In diesem Zusammenhang darf jedoch nicht übersehen werden, daß dann keine *Verfahrensanweisung* mehr schutzbegründend ist.

Abschließend sei noch erwähnt, daß an vorstehendem Ansatz jedenfalls bemerkenswert erscheint, daß das Vorliegen der betreffenden Patentierungsvoraussetzungen, das heißt der Neuheit des § 3 PatG und der erfinderischen Tätigkeit des § 4 PatG, die dem Erzeugnis als solchem fehlen, dadurch herbeigeführt werden kann, daß die in § 9 Satz 2 Nr 1 PatG definierten Schutzwirkungen des auf das Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs entsprechend eingeschränkt werden. Dies bedeutet in letzter Konsequenz nichts anderes als eine Verknüpfung zwischen den in §§ 1 bis 5 PatG definierten Schutzfähigkeitsvoraussetzungen und den in § 9 PatG definierten rechtlichen Wirkungen des Patents.

²³⁷ von Falck GRUR 1993, 199, 201

Zwar mutet eine derartige Verknüpfung zwischen den Schutzfähigkeitsvoraussetzungen für das Patent und den rechtlichen Wirkungen des Patents auf den ersten Blick etwas befremdlich an; daß es sich bei einer derartigen Verknüpfung jedoch nicht um einen ganz ungewöhnlichen Vorgang handeln muß, kann exemplarisch anhand des sogenannten "Formstein"-Einwands veranschaulicht werden, wonach im Verletzungsprozeß der Einwand zugelassen ist, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform - und nur diese²³⁸ - stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.²³⁹ Auch beim "Formstein"-Einwand ist also eine Verknüpfung zwischen den Schutzfähigkeitsvoraussetzungen für das Patent und den rechtlichen Wirkungen des Patents gegeben, wobei jedoch ehrlicherweise gesagt werden muß, daß damit die Gemeinsamkeiten zwischen der vorstehend dargelegten Herangehensweise und dem "Formstein"-Einwand auch schon wieder erschöpft scheinen, so daß dieser Vergleich keiner weiteren Vertiefung bedarf.

²³⁸ BGH GRUR 1999, 914 - Kontaktfederblock; OLG Karlsruhe 23. Juli 1997 6 U 178/96; LG Düsseldorf 10. Dezember 1992 4 O 394/91

²³⁹ BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein; vgl für das Gebrauchsmusterrecht: BGH GRUR 1997, 454, 456 f - Kabeldurchführung

8 Wahl der Patentkategorie

8.1 Bedeutung der Wahl der Patentkategorie und Wahlfreiheit

Bei der Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen für eine Patentanmeldung spielt die Wahl der Patentkategorie insofern eine wichtige Rolle, als durch die genaue Umschreibung des dem Patentanmelder zustehenden Schutzes für diesen die Rechtswahrung und die Rechtsverfolgung überhaupt erst gewährleistet werden. Für die Einordnung einer Erfindung in die Kategorie des Erzeugnisschutzes oder des Verfahrensschutzes ist hierbei in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wobei sich die Wahl der Patentkategorie zunächst naturgemäß nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Erfindung richten wird. In diesem Zusammenhang kann die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangt werden, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht.¹

Stehen dem Patentanmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre verschiedene Möglichkeiten der Patentkategorie offen, so hat er demzufolge das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen diejenige Kategorie zu wählen, die er wünscht.² Hierbei ist der Patentanmelder rechtlich nicht daran gehindert, sein Schutzbegehren auch dann, wenn es sich beispielsweise um die Erfindung eines neuen Erzeugnisses handelt, auf ein Herstellungsverfahren zu beschränken.³

8.2 Rechtsschutzinteresse

Gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der Patentanmelder berechtigt, die Erteilung des Patents in jeder Patentkategorie zu beanspruchen, der sich die

¹ BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; BGH GRUR 1972, 638, 639 - Aufhellungsmittel; BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

² BGH GRUR 1967, 241 - Mehrschichtplatte; BGH Liedl 1967/1968, 53, 65 - Überzugsverfahren; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

³ BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

angemeldete Erfindung nach ihrem technischen Gehalt zuordnen läßt, wobei insbesondere für einen Verwendungsanspruch neben einem Sachanspruch in der Regel das Rechtsschutzinteresse nicht zu verneinen ist.⁴

Ergeben sich mithin aus einer Erfindung oder aus einem Erfindungskomplex sowohl eine ausführbare technische Lehre eines Verfahrens als auch eine ausführbare technische Lehre einer Vorrichtung, so sollte dem Patentanmelder der Patentschutz für beide technische Lehren in der jeweiligen Patentkategorie in einem Patent gewährt werden, sofern die Voraussetzung des Vorliegens von Einheitlichkeit gemäß § 34 V PatG erfüllt ist.⁵ Hierbei sind das Verfahren und die Vorrichtung jeweils selbständig gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen. Diskutierenswert ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs eine gegenüber dem Verfahrensanspruch selbständige Erfindung in dem Sinne darstellen muß, daß der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs auch gegenüber dem Verfahrensanspruch erfinderisch sein müßte, wenn man diesen hypothetischerweise dem vorbekannten Stand der Technik zurechnet.

Hesse⁶ geht hierbei davon aus, daß der Vorrichtungsanspruch nur dann ein Nebenanspruch sein könne, wenn er eine eigene Erfindungsqualität besitzt und wenn der in ihm ausgedrückte Erfindungsgedanke gegenüber dem des Verfahrensanspruchs selbständig ist. Aus dieser Überlegung folgert er, daß der Vorrichtungsanspruch für sich genommen patentierbar sein müßte, und zwar auch ohne Begründung eines Abhängigkeitsverhältnisses, sofern der Verfahrensanspruch vorpatentiert wäre und zum Stand der Technik gehörte.⁷

Diese Meinung von Hesse steht jedoch in Widerspruch zu den Überlegungen des Bundesgerichtshofs in dessen grundlegender Entscheidung "Schießbolzen",⁸ wonach es

⁴ BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

⁵ von *Rospatt* GRUR 1985, 740, 743

⁶ vgl *Hesse* Mitt 1969, 246, 248 f

⁷ vgl hierzu auch BPatG Mitt 1969, 76 für den Verwendungsanspruch im Verfahrenspatent, wobei das BPatG diese Frage aaO aber nicht erörtert hat

⁸ BGH GRUR 1979, 149, 150 f - Schießbolzen

unerheblich sei, daß der konstruktiven Änderung bzw. Ausgestaltung des Gegenstands des Vorrichtungsanspruchs selbst keine technischen Schwierigkeiten entgegenstehen mögen, wenn das der neuartigen Verwendung zugrunde liegende Grundprinzip erst einmal erkannt ist. Wenn also eine bekannte Vorrichtung in Anpassung an einen neuen Verwendungszweck der Vorrichtung verändert wird, und sei es auch nur in einer konstruktiven Einzelheit, so kann nach höchstrichterlicher Auffassung bereits die sich aus dem Verfahren ergebende neuartige Verwendung der modifizierten Vorrichtung auch für diese selbst die erfinderische Tätigkeit begründen.

Schließlich ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zunächst der Gegenstand nach Aufgabe und Lösung und unter Einbeziehung etwaiger Vorrichtungsmerkmale aus dem Verfahrensanspruch zu ermitteln und dann zu prüfen, ob dieser gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik schutzfähig ist. Dabei werden vielfach gerade die Gründe für die Erfindungshöhe des Verfahrensanspruchs in gleicher Weise auch die Erfindungshöhe des Vorrichtungsanspruchs begründen.⁹

Ein Spezialfall liegt hierbei dann vor, wenn Verfahren und Vorrichtung einander so nahe stehen, daß es sich nur um zwei Aspekte ein und derselben Erfindung handelt und für den Vorrichtungsanspruch auch kein anderer Verwendungszweck offenbart ist. Hier kann es aus Vereinfachungsgründen angebracht sein, mit dem Vorrichtungsanspruch (uneingeschränkt) auf den Verfahrensanspruch Bezug zu nehmen,¹⁰ wobei sich für solche Nebenansprüche das für die kumulative Gewährung von verschiedenartigen Ansprüchen erforderliche Rechtsschutzbedürfnis¹¹ aus den unterschiedlichen Verbotswirkungen ergibt.¹² Anders gesagt kann die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patentkategorien nur ausnahmsweise dann mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten

⁹ BGH Liedl 1956-1958, 180, 190 - Feuerlöschung; BGH Liedl 1984-1986, 221 - Portionieren einer pastenförmigen Masse

¹⁰ von Rospatt GRUR 1985, 740, 743

¹¹ BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von Storch

¹² Bruchhausen GRUR 1980, 364, 368

Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Patentanmelders besteht.¹³

In seltenen Fällen kann durch die Patentanmeldung auch eine weiterreichende Vorrichtungserfindung offenbart sein, die zwar besonders für die Durchführung des Verfahrensanspruchs geeignet ist, erfindungsgemäß aber auch für andere Verwendungszwecke eingesetzt werden kann. Kommt einer derartigen Vorrichtungserfindung mithin eine über den Verwendungszweck des Verfahrens hinausgehende selbständige erfinderische Bedeutung zu, so sollte ein Vorrichtungsanspruch gewährbar sein, der nur fakultativ auf den Verfahrensanspruch Bezug nimmt, beispielsweise mittels der Formulierung "Vorrichtung insbesondere zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ..." oder einer ähnlichen Formulierung.¹⁴

Anders, aber gleichwohl nicht weniger problematisch ist der Fall gelagert, wenn die Möglichkeit ausgeschlossen ist, daß Vorrichtungen hergestellt werden, die zwar das Funktionsprinzip benutzen, jedoch dennoch nicht in den Schutzbereich der Sachansprüche fallen. Hier dürfte es nicht genügen, daß nicht zu erkennen ist, in welcher anderen Weise als mit der unter Schutz gestellten Vorrichtung das beschriebene Verfahren auch noch ausgeführt werden könnte.¹⁵ Allerdings ist zugunsten des Patentanmelders zu berücksichtigen, daß sich die künftige technische Entwicklung nicht voraussehen läßt, das heißt es ist nicht auszuschließen, daß zu einem späteren Zeitpunkt eine Vorrichtung erfunden wird, die das Funktionsprinzip des Verfahrensanspruchs mit ganz anderen gegenständlichen Mitteln verwirklicht, was zugunsten des Patentanmelders zu unterstellen ist.¹⁶

¹³ BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid

¹⁴ BGH GRUR 1955, 476, 477 - Spülbecken; BGH GRUR 1959, 22, 23 - Einkochdose

¹⁵ vgl. *Benkard* § 35 Rdn 76

¹⁶ *Engel Mitt* 1976, 227, 232; kritisch hierzu BPatGE 29, 177, 180

8.2.1 Erzeugnis und Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses

Für den Patentanmelder von besonderem Interesse ist im Zusammenhang mit der Beanspruchung eines Verfahrens im Rahmen einer Patentanmeldung naturgemäß die konkrete Formulierung der auf das Verfahren gerichteten Patentansprüche, wobei dieser Aspekt zunächst für den Fall des Herstellungsverfahrens untersucht werden soll.

Zwar kann die Frage nach der Formulierung der auf das Herstellungsverfahren gerichteten Patentansprüche wohl nicht in pauschaler Weise beantwortet werden, da die Anforderungen naturgemäß stark vom jeweiligen Anmeldegegenstand abhängen, jedoch wird im Patentanspruch im wesentlichen wiederzugeben sein, daß aus näher bezeichnetem Ausgangsmaterial, wie etwa aus einem Werkstoff oder aus einem Werkstück, mittels näher bezeichneter Arbeitsmethoden oder Verfahrensweisen, insbesondere Herstellungsstufen, näher bezeichnete Endprodukte oder Erzeugnisse erhalten werden.¹⁷ Hierbei muß zum einen zum Zwecke einer nacharbeitbaren Lehre das Ausgangsmaterial identifizierbar beschrieben sein. Das Endprodukt oder Erzeugnis folgt dann an sich zwangsläufig aus den beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich aus der Wahl des Ausgangsmaterials und aus der Art der Einwirkung auf dieses Ausgangsmaterial. Aus diesen beiden grundlegenden Verfahrensmerkmalen besteht bei Herstellungsverfahren die eigentliche Lehre zum technischen Handeln.¹⁸

Bei der Formulierung des auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Patentanspruchs gilt es mithin zu berücksichtigen, daß sich bei der Festlegung der Wahl des Ausgangsmaterials und der Art der Einwirkung auf das Ausgangsmaterial das Endergebnis dieses Handelns, das heißt das Enderzeugnis eigentlich zwangsläufig ergibt, so daß eine Angabe dieses Enderzeugnisses im auf das Herstellungsverfahren gerichteten Patentanspruch an und für sich nicht erforderlich erscheint; gleichwohl gibt es drei sehr triftige Gründe dafür, im Patentanspruch auch das Enderzeugnis explizit aufzuführen:

¹⁷ BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzügler I; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

¹⁸ *Benkard* § 1 Rdn 31

Zum einen kann die Beschreibung des Enderzeugnisses für die Ausführbarkeit des Verfahrens von Bedeutung sein, wobei allerdings zumindest in dem Fall, in dem sich für den Fachmann ohne weiteres ergibt, was er bei der "Nacharbeitung" der Lehre im einzelnen zu beachten hat, keine gesteigerten Anforderungen an die explizite Nennung von Einzelheiten im Patentanspruch gestellt werden sollten.

Des weiteren kann die Angabe des Enderzeugnisses auch bei der Beantwortung der Frage der gewerblichen Anwendbarkeit gemäß § 1 I PatG iVm § 5 I PatG bzw. gemäß Art 52 I EPÜ iVm Art 57 EPÜ sachdienlich sein.

Schließlich darf die Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ nicht übersehen werden, wonach sich die Schutzwirkung auch auf das unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnis erstreckt; nicht zuletzt dieser Gesichtspunkt stellt ein wichtiges Argument dafür dar, daß der Patentanmelder auf eine Nennung des Enderzeugnisses im Verfahrensanspruch nicht verzichten sollte. Wenn hierbei die Konstitution des Enderzeugnisses nicht zutreffend erkannt ist, so stellt dies für sich genommen zumindest nach Auffassung des Bundespatentgerichts nicht notwendigerweise ein Patentierungshindernis dar.¹⁹

8.2.2 Vorrichtung und Arbeitsverfahren

Während die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis für das parallele Beanspruchen eines Patents in den Kategorien des Erzeugnisanspruchs und des Herstellungsverfahrensanspruchs als eher unproblematisch eingestuft werden kann, erscheint in bezug auf die adäquate Wahl der Patentkategorie fraglich, ob und inwieweit der Patentanmelder ein Rechtsschutzbedürfnis für die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patentkategorien hat, wenn neben einem Sachanspruch, beispielsweise einem Vorrichtungsanspruch, ein auf ein Arbeitsverfahren gerichteter Patentanspruch vorhanden ist, der lediglich die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgegebene

¹⁹ BPatG GRUR 1973, 313

Funktionsweise der mit ihren gegenständlichen Merkmalen im Sachanspruch gekennzeichneten Vorrichtung umschreibt und keine über diese "Bedienungsanleitung" für die konkrete Vorrichtung hinausgehende Lehre enthält.

Der Bundesgerichtshof hatte sich im Jahre 1997 mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen²⁰ und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die bestimmungsgemäße Funktionsweise einer Vorrichtung durchaus ein Arbeitsverfahren im patentrechtlichen Sinne sei und deswegen dem Schutz durch einen Verfahrensanspruch zugänglich sein könne, denn jede technische Betätigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne daß dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt, könne grundsätzlich als Arbeitsverfahren patentrechtlich geschützt werden. Auch beim bestimmungsgemäßen Betrieb einer Vorrichtung wirkten deren Bauelemente in einer vorbestimmten zeitlichen Reihenfolge aufeinander ein und miteinander zusammen, das heißt vollzögen Arbeitsschritte, wobei im Unterschied zu den meisten Verfahrensabläufen, bei denen eine Sache hervorgebracht oder eine vorhandene Sache verändert wird, beim Arbeitsverfahren veränderungsfrei auf die Sache eingewirkt werde.

Jedoch taucht in diesem Zusammenhang naturgemäß die Frage auf, ob und inwieweit ein Rechtsschutzbedürfnis dafür besteht, einen Erfindungsgegenstand gleichzeitig durch einen Vorrichtungsanspruch und durch einen auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch bzw. auf die Wirkungsweise der Vorrichtung bezogenen Verfahrensanspruch schützen zu lassen. Einem derartigen Ansatz steht ein Teil der patentrechtlichen Literatur kritisch gegenüber, wobei als Argument angeführt wird, daß auch bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorien eine glatte Selbstverständlichkeit keinen zusätzlichen Patentanspruch trage, so daß, wenn eine Vorrichtung als Erzeugnis beansprucht ist, außerdem ihr bestimmungsgemäßer Gebrauch, der sich aus den Merkmalen der Vorrichtung selbstverständlich ergibt, nicht als Verfahren beansprucht werden könne.²¹

Auch die frühere höchstrichterliche Rechtsprechung nimmt zur Frage des diesbezüglichen Rechtsschutzbedürfnisses eine eher kritische Haltung ein. So hat der

²⁰ BGH GRUR 1998, 130, 131 - Handhabungsgerät

²¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 326, 587

Bundesgerichtshof in zwei Entscheidungen aus den sechziger Jahren²² für Verfahrensansprüche neben einer geschützten Vorrichtung keinen Raum gesehen, wenn erstere lediglich die Wirkungsweise der gegenständlichen Merkmale der Vorrichtung beschreiben und nicht zu erkennen ist, in welcher anderen Weise als mit der unter Schutz gestellten Vorrichtung das beschriebene Verfahren noch ausgeführt werden könnte. Allerdings entbehrt diese Auffassung insofern einer gewissen Problematik nicht, als sie gewissermaßen mit einer "Beweislastumkehr" dahingehend verbunden ist, daß der Patentanmelder den Nachweis für das Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses für die Koexistenz von Vorrichtungsanspruch und Verfahrensanspruch führen müßte und nicht die Erteilungsbehörde das Fehlen dieses Rechtsschutzbedürfnisses darlegen müßte. Hiermit verbunden ist im übrigen auch die Frage, ob und inwieweit ein Patentanspruch einem anderen Patentanspruch etwas hinzufügen muß, um ein Rechtsschutzbedürfnis für beide Anspruchskategorien entstehen zu lassen.²³

Um nun einen Zugang zur Frage des Rechtsschutzbedürfnisses zu finden, ist zu diskutieren, wie eng der Verfahrensanspruch an die gegenständliche Ausbildung der Vorrichtung angeschlossen ist und wieviel Freiheit er für die konstruktive Ausgestaltung läßt.²⁴

So läßt ein Verfahrensanspruch, der nur die Wirkungsweise der gegenständlichen Merkmale der vorangegangenen Sachansprüche, das heißt beispielsweise einzelner Bauelemente einer Vorrichtung beschreibt, keine Freiheit für die Ausgestaltung der Vorrichtung mehr. Allerdings hat der Patentanmelder in diesem Fall die Wahl zwischen dem Sachanspruch und dem Verfahrensanspruch, wobei der Sachanspruch dem Anmeldungsgegenstand in den meisten Fällen wohl besser gerecht wird und deshalb zweckmäßiger ist; dennoch sollte auch ein allein aufgestellter Verfahrensanspruch nicht zur Zurückweisung führen, weil beide Anspruchskategorien grundsätzlich zulässig sind

²² BGH Liedl 1963/1964, 515, 531 - Lappen; BGH Liedl 1965/1966, 115, 121 - Dungschleuder

²³ vgl. *Busse* § 34 Rdn 89

²⁴ vgl. *Engel* Mitt 1976, 227, 232

und die Entscheidung über die Auswahl der Anspruchskategorie dem Patentanmelder vorbehalten ist.²⁵

Letztendlich kann die vorstehend aufgeworfene Frage des Rechtsschutzbedürfnisses wohl an den rechtlichen Schutzwirkungen der beantragten Patentansprüche festgemacht werden, das heißt ein Rechtsschutzbedürfnis sollte bei unterschiedlichen Schutzwirkungen der Patentansprüche stets zu bejahen sein:

Beschreibt der Verfahrensanspruch ein allgemein gehaltenes Funktionsprinzip, gemäß dem unterschiedlich gestaltete Vorrichtungen arbeiten können, so würde ein Vorrichtungsanspruch lediglich eines von vielen denkbaren Ausführungsbeispielen erfassen, jedoch naturgemäß nicht alle derartigen Vorrichtungen. Orientiert man sich also an den rechtlichen Schutzwirkungen der beantragten Patentansprüche, um die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis zu beantworten, so erscheint in Anbetracht der Überlegung, daß der Verfahrensanspruch nicht die Herstellung der Vorrichtung verbietet und der Hersteller der Vorrichtung allenfalls aus mittelbarer Patentverletzung in Anspruch genommen werden könnte, der Vorrichtungsanspruch neben dem Verfahrensanspruch zulässig. Zwar ist die mittelbare Patentverletzung für nach dem 31. Dezember 1980 angemeldete Patente in § 10 PatG normiert, jedoch stellt es für den Patentinhaber im Hinblick auf die Wahrung und Verfolgung seiner Rechte natürlich einen enormen Vorteil dar, wenn er gegen den Verletzer auch aus dem Vorrichtungsanspruch selbst seine Rechte geltend machen kann, denn dieser Vorrichtungsanspruch umschreibt den zu schützenden Gegenstand in jedem Fall genauer als dies der Verfahrensanspruch vermag.

Nicht übersehen werden sollte in diesem Zusammenhang bei der Diskussion des Rechtsschutzbedürfnisses, daß es der Vorrichtungsanspruch dem Anmelder bzw. Inhaber des Patents relativ zwanglos ermöglicht, die Patentanmeldung bzw. das Patent auf die Vorrichtung zu beschränken, wenn sich das Funktionsprinzip im Laufe des

²⁵ BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

Prüfungsverfahrens bzw. nach der Patenterteilung, sei es beispielsweise in einem Einspruchsverfahren, als bekannt erweisen sollte:

Ist mithin in den Anmeldungsunterlagen neben dem Verfahrensanspruch auch ein Vorrichtungsanspruch ursprünglich enthalten, so gewinnt der Patentanmelder bzw. Patentinhaber eine wichtige Rückzugsposition, das heißt Einschränkungsmöglichkeit für den Fall, daß bislang nicht berücksichtigtes Material aus dem Stand der Technik auftaucht, gegenüber dem der Patentanmelder bzw. Patentinhaber seinen unabhängigen Verfahrensanspruch nicht mittels Aufnahme von Merkmalen der abhängigen Verfahrensansprüche abgrenzen kann. Voraussetzung für eine derartige Beschränkung der Patentanmeldung bzw. des Patents auf die Vorrichtung ist allerdings, daß der Vorrichtungsanspruch enger und konkreter als der nicht aufrechterhaltbare Verfahrensanspruch gefaßt ist.

8.2.3 Möglichkeit der Abzweigung eines Gebrauchsmusters

Die Überlegung, im vorgenannten Fall neben dem Verfahrensanspruch auch noch einen Vorrichtungsanspruch zuzulassen, kann für den Patentanmelder bzw. Patentinhaber auch noch insofern von Vorteil sein, als sich ihm bei Bedarf die Möglichkeit der Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 5 GbmG eröffnet.

8.2.3.1 Definition des Begriffs "Abzweigung"

Seit dem 1. Januar 1987 besteht gemäß § 5 GbmG die Möglichkeit, durch eine entsprechende Erklärung den Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung für eine Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch zu nehmen. Als frühere Patentanmeldung kommen bei diesem Rechtsinstitut, das unter der Bezeichnung "Abzweigung" bekannt ist und das die Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung ersetzt hat,²⁶ neben einer beim

²⁶ Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (GbmÄndG), BIPMZ 1986, 320, 325

Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten nationalen Patentanmeldung auch europäische und internationale Patentanmeldungen in Betracht, in denen die Bundesrepublik Deutschland wirksam benannt ist. Die vorschriftsmäßige Inanspruchnahme des Anmeldetags einer solchen deutschen, europäischen oder internationalen Patentanmeldung hat die Wirkung, daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung diesen Tag als ihren Anmeldetag erhält.

Es erhebt sich nun die Frage, ob ein Patentanmelder bzw. Patentinhaber angesichts des in § 2 Nr 3 GbmG normierten Ausschlusses von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz daran gehindert ist, aus einer Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung abzuzweigen, wenn für ihn kein Rechtsschutzbedürfnis für ein Nebeneinander von Verfahrensanspruch und Vorrichtungsanspruch bestünde, das heißt wenn er im Rahmen seiner Patentanmeldung auf die Beanspruchung lediglich des Verfahrens festgelegt wäre.

8.2.3.2 Erfordernis "derselben Erfindung"

Zur Klärung dieser Frage ist zunächst zu berücksichtigen, daß für eine wirksame Abzweigung gemäß § 5 I Satz 1 GbmG Voraussetzung ist, daß die frühere Patentanmeldung und die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung "dieselbe Erfindung" betreffen, wobei nicht klar erscheint, ob und inwieweit es zur Erfüllung der Voraussetzung "derselben Erfindung" notwendig ist, eine mit den ursprünglichen Unterlagen der früheren Patentanmeldung wörtlich identische Gebrauchsmusteranmeldung einzureichen.

Dieser Aspekt ist insbesondere gerade dann von Bedeutung, wenn die frühere Patentanmeldung auf ein Verfahren gerichtet ist und ausschließlich Verfahrensansprüche enthält, denn in diesem Fall wäre der die Abzweigung Erklärende, stellte man auf eine wörtliche Übereinstimmung der Anmeldungsunterlagen ab, in Anbetracht des Ausschlusses von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz de iure und de

facto daran gehindert, aus der Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung abzuzweigen.

Würde hingegen keine wörtliche Identität zwischen früherer Patentanmeldung und abgezweigter Gebrauchsmusteranmeldung gefordert, so wäre prinzipiell auch Raum für die Inanspruchnahme des Anmeldetags einer früheren Patentanmeldung bzw. eines früheren Patents, das ausschließlich Verfahrensansprüche enthält, wobei in der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beispielsweise Schutz für die zur Durchführung des Verfahrens erforderliche und in den Anmeldungsunterlagen der Patentanmeldung offenbarte Vorrichtung begehrt werden könnte.

Analysiert man die Rechtsprechung im Hinblick auf die Problematik, die mit dem Begriff "derselben Erfindung" verbunden ist, so wird es seitens des Bundespatentgerichts als ausschlaggebend angesehen, ob der Gegenstand in der früheren Patentanmeldung für den Fachmann ohne weiteres erkennbar offenbart ist.²⁷ Während ein Teil der Literatur dieser Auffassung kritisch gegenübersteht,²⁸ finden sich maßgebliche zustimmende Meinungen,²⁹ wobei insoweit inzwischen auch die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts folgt.³⁰

Mithin dürften gegen die Umformulierung von Maßnahmen der Verfahrensansprüche in Vorrichtungsmerkmale dann keine Bedenken bestehen, wenn die in der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchten Vorrichtungsmerkmale in der früheren Patentanmeldung bzw. im früheren Patent zwar nicht *expressis verbis* genannt, aber doch für den Fachmann ohne weiteres erkennbar offenbart sind, was im übrigen auch dem der höchstrichterlichen Entscheidung "Betonstahlmattenwender" entnehmbaren Rechtsgedanken entspricht.³¹ Die Prüfung, ob noch "dieselbe Erfindung" im Sinne des §

²⁷ BPatG GRUR 1995, 486; BPatGE 39, 10; BPatG 29. Januar 1997 5 W (pat) 30/94

²⁸ vgl. *Schennen* GRUR 1987, 222, 226 f; *Bühning* § 5 Rdn 17 ff

²⁹ vgl. *Kraßer* GRUR 1993, 223, 226 f; *Benkard* G § 5 Rdn 4; *Mes* G § 5 Rdn 3

³⁰ Mitteilung Nr. 13/96 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Änderung der Richtlinien für die Eintragung von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmuster-Eintragungsrichtlinien DPMA), BIPMZ 1996, 389

³¹ BGH GRUR 1988, 444, 447 - Betonstahlmattenwender

5 I Satz 1 GbmG vorliegt und ob der abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung insoweit der Zeitrang der früheren Patentanmeldung zukommt, bleibt in diesem Fall einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren oder einem Verletzungsverfahren vorbehalten.³²

8.2.3.3 Neuheitsschonfrist

Mithin kann der Patentanmelder bzw. Patentinhaber unabhängig davon, ob die entsprechenden Vorrichtungsmerkmale in den Patentansprüchen enthalten oder nur in der Beschreibung ursprünglich offenbart waren, zumindest diese Vorrichtung in die abgezwigte Gebrauchsmusteranmeldung "hinüberretten", was für ihn beispielsweise dann die einzige Möglichkeit zur Erlangung eines wirksamen Schutzrechts sein kann, wenn sich im nachhinein herausstellt, daß er selbst oder sein Rechtsvorgänger den Gegenstand seiner Patentanmeldung - in den meisten Fällen wohl ungewollt - innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang seiner ursprünglichen Patentanmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit durch Beschreibung oder Benutzung zugänglich gemacht hat und er mithin auf die Geltendmachung der Neuheitsschonfrist des § 3 I Satz 3 GbmG angewiesen ist.

8.2.3.4 Erfinderischer Schritt

Auch darf in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, daß der Gesetzgeber mit dem gemäß § 1 I GbmG geforderten "erfinderischen Schritt" bewußt einen anderen Begriff als den der "erfinderischen Tätigkeit" in § 1 I PatG gewählt hat,³³ womit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß für den Gebrauchsmusterschutz ein im Verhältnis

³² Brandt Mitt 1995, 212, 218

³³ Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes (GbmÄndG), BIPMZ 1986, 320, 322

zum Patent geringeres Maß an erfinderischer Leistung gefordert wird;³⁴ dies ist - wie im Rahmen dieser Arbeit bereits dargestellt - in der Kommentar- und Literaturmeinung allerdings nicht unumstritten.³⁵

Geht man jedoch davon aus, daß an die erfinderische Qualität beim Gebrauchsmuster tatsächlich geringere Anforderungen zu stellen sind als beim Patent,³⁶ so kann die durch das Nebeneinander von Verfahrensanspruch und Vorrichtungsanspruch eröffnete Abzweigungsmöglichkeit für den Patentanmelder bzw. Patentinhaber in Einzelfällen, in denen der Vorrichtungsanspruch zwar an der Hürde der erfinderischen Tätigkeit des § 1 I PatG, nicht jedoch an der Hürde des erfinderischen Schritts gemäß § 1 I GbmG scheitert, einen "Rettungsanker" darstellen.

8.2.4 Bedeutung und potentielle Funktionen des Verfahrensanspruchs

Die vorstehenden Überlegungen in bezug auf die Zulässigkeit eines parallelen Beanspruchens von Vorrichtung und Verfahren deuten darauf hin, daß ein derartiger Verfahrensanspruch für den Patentanmelder bzw. Patentinhaber unter bestimmten Voraussetzungen von entscheidender Bedeutung sein kann. Aus diesem Grunde soll nachfolgend aufgezeigt werden, welche potentiellen Funktionen und Vorteile das Beanspruchen eines Verfahrens - neben dem Beanspruchen einer Vorrichtung - für den Patentanmelder bzw. Patentinhaber haben kann.

³⁴ BGH GRUR 1998, 913, 915 - Induktionsofen; vgl auch *Benkard* G § 1 Rdn 25; *Bühning* § 3 Rdn 43, 44, 45, 46; *Mes* G § 1 Rdn 6; *Kern* GRUR Int 1994, 549, 557 f; *Kraßer* GRUR Int 1995, 214, 218; *U. Krieger* GRUR Int 1996, 354, 356

³⁵ vgl *Reimer* G § 1 Anm 23; *Triüstedt* GRUR 1980, 877, 880 f; *Starck* GRUR 1983, 401, 404; *Cole* EIPR 1998, 214, 215 Fn 8; *Breuer* GRUR 1997, 11, 17 f; *Beckmann* GRUR 1997, 513

³⁶ eine derartige Abstufung beinhaltet auch Art 6 I des geänderten Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, wonach eine Erfindung als auf einem erfinderischen Schritt beruhend gilt, wenn sie einen Vorteil aufweist und sich für den Fachmann nicht in sehr naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt; vgl GRUR Int 1999, 807

8.2.4.1 Absicherung des Äquivalenzbereichs der Vorrichtung

Wenn im Rahmen ein und derselben Patentanmeldung sowohl für ein Arbeitsverfahren als auch für eine Vorrichtung, die sich dieses Arbeitsverfahrens bedient, Schutz angestrebt wird, so kommt es nicht selten vor, daß der auf die Vorrichtung gerichtete Patentanspruch enger und konkreter als der auf das Arbeitsverfahren gerichtete Patentanspruch gefaßt ist.

Dies liegt im Regelfall nicht etwa daran, daß der Schutz der Vorrichtung für den Patentanmelder bzw. Patentinhaber weniger wichtig als der Schutz des Arbeitsverfahrens wäre und er sich aus diesem Grunde hinsichtlich der Vorrichtung - gewollt oder ungewollt - stärker einschränkt als hinsichtlich des Arbeitsverfahrens; vielmehr ist es so, daß die Vorrichtung durch gegenständliche Merkmale zu charakterisieren ist, wobei der Vorrichtungsanspruch gerade die räumlich-körperliche Anordnung oder Beziehung der verschiedenen Merkmale der Vorrichtung zueinander definiert, was den Patentanmelder bzw. Patentinhaber normalerweise stärker festlegt als der Verfahrensanspruch, der lediglich die temporäre Abfolge verschiedener Verfahrensschritte wiedergibt, ohne daß allerdings genau angegeben werden müßte, mittels welcher gegenständlichen Merkmale diese Verfahrensschritte ausgeführt werden.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, daß im Verfahrensanspruch funktionelle Merkmale zulässigerweise Aufnahme finden können, was zwar prinzipiell im Vorrichtungsanspruch auch möglich ist, jedoch in den meisten Fällen zu amtlichen Beanstandungen im Prüfungs- und Erteilungsverfahren führt. Mithin erscheint es möglich, den Äquivalenzbereich der Vorrichtung durch einen entsprechend breit gefaßten Verfahrensanspruch abzusichern, in dem Mittel, die im Hinblick auf die Arbeitsweise der Vorrichtung potentiell gleich wirken wie die im Vorrichtungsanspruch tatsächlich genannten Mittel, durch funktionelle Merkmale im Verfahrensanspruch in den Schutz einbezogen werden.

Zwar wird nun im Patentverletzungsprozeß nicht nur überprüft, ob eine identische Benutzung der geschützten Erfindung vorliegt, sondern es erfolgt auch die Prüfung einer

Patentverletzung durch äquivalente Mittel, indem ein Vergleich zwischen der patentgemäßen Ausführungsform und der in der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten Problemlösung vorgenommen wird;³⁷ gleichwohl stellt es für den Patentinhaber in jedem Falle eine erhebliche Erleichterung dar, wenn er sich nicht auf eine zumeist problematische Argumentation dahingehend einlassen muß, ob die Verletzungsform in den Äquivalenzbereich der Vorrichtung eingreift, sondern wenn er vielmehr unmittelbar aus dem Verfahrensanspruch vorgehen kann.

Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist einem Patentanmelder bei der Ausarbeitung von Anmeldungsunterlagen dringend zu empfehlen, wo immer möglich neben der Vorrichtung auch das Verfahren, gemäß dem die Vorrichtung arbeitet, zu beanspruchen, wobei sich eine Bezugnahme auf "breite" funktionelle Merkmale im Verfahrensanspruch spätestens im Falle einer Patentverletzung als hilfreich erweisen kann.

8.2.4.2 Verhinderung des Vorliegens eines Erschöpfungstatbestands

Neben der Funktion, den Äquivalenzbereich der beanspruchten Vorrichtung abzusichern, könnte ein Patentanspruch, der auf das Arbeitsverfahren gerichtet ist, dessen sich die Vorrichtung bedient, auch in anderer Hinsicht für den Patentinhaber von Nutzen sein. So soll nachfolgend analysiert werden, ob und unter welchen Umständen das Vorliegen eines Erschöpfungstatbestandes durch einen derartigen Verfahrensanspruch verhindert werden kann.

Hintergrund dieser Überlegung ist die Tatsache, daß im Zusammenhang mit dem Tatbestand des Anwendens des Verfahrens die Frage eine entscheidende Rolle spielen kann, ob der Inhaber des Verfahrenspatents selbst das Verfahrensmittel in den Verkehr gebracht hat. So besteht in Rechtsprechung und Literatur die Auffassung, daß durch die Veräußerung und Lieferung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes

³⁷ BGH GRUR 1991, 811 - Falzmaschine

Verfahren ausgeübt werden kann, seitens des Inhabers des Verfahrenspatents keine Erschöpfung von Befugnissen aus dem Verfahrenspatent eintritt; für eine Anwendung des Verfahrens mithilfe der Vorrichtung ist der Belieferte mit anderen Worten auf die Erlaubnis des Inhabers des Verfahrenspatents angewiesen.³⁸

Im vorliegenden Fall ist nun jedoch zu differenzieren, ob die durch den Inhaber des Verfahrenspatents in Verkehr gebrachte Vorrichtung selbst patentgeschützt ist oder nicht. Wenn die Vorrichtung, mit deren Hilfe das patentgeschützte Verfahren ausgeübt werden kann, patentgeschützt ist, so entsteht insofern ein Konflikt, als zwar einerseits die Befugnisse des Patentinhabers aus dem Verfahrenspatent weiterhin bestehen, andererseits mit der Lieferung der Vorrichtung jedoch die Befugnis erschöpft ist, aufgrund des Vorrichtungspatents den Gebrauch der Vorrichtung zu untersagen.³⁹

Als mögliche Lösung für diesen Konflikt wurde in der Literatur vorgeschlagen, die Bejahung einer Erschöpfung des Rechts aus dem Verfahrenspatent davon abhängig zu machen, ob sich die patentgeschützte Vorrichtung nur zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens oder auch für andere Anwendungsgebiete einsetzen läßt. Dies würde im Ergebnis auf einen Verbrauch der Rechte aus dem Verfahrenspatent für den Fall hinauslaufen, daß der Inhaber des Verfahrenspatents eine geschützte Vorrichtung geliefert hat, die sich nur zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens und zu nichts anderem verwenden läßt. Ist hingegen eine Vorrichtung geliefert, mit der zwar das patentgeschützte Verfahren ausgeübt werden kann, die jedoch auch anderweitig verwendbar ist, so hinge es vom Parteiwillen ab, ob dem Erwerber der Vorrichtung eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz erteilt ist.⁴⁰

Zwar dürfte mit vorstehendem Lösungsansatz ein sowohl für den Veräußerer als auch für den Erwerber der Vorrichtung sachgerechter Ausgleich der Interessen herbeiführbar sein, jedoch erscheint der Lösungsansatz insofern nicht konsistent, als im Falle der

³⁸ BGH GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren; vgl auch *Schricker Mitt* 1980, 31; *Benkard* § 9 Rdn 24; aA RG GRUR 1931, 1278 - Isolierung; RG GRUR 1932, 579 - Bandenreifen; RG GRUR 1934, 36 - Loseblätterbuch

³⁹ *Bernhardt/Kraßer* S. 586

⁴⁰ vgl *Reimer* § 6 Anm 88; *Schatz GRUR Int* 1970, 207, 212

ausschließlichen Anwendbarkeit der Vorrichtung für das patentgeschützte Verfahren auf den Erschöpfungsgrundsatz, im Falle der auch anderweitigen Anwendbarkeit der Vorrichtung hingegen auf die sogenannte Lizenztheorie abgestellt wird.

Neben dieser Inkonsistenz kann des weiteren - und von wesentlich gravierenderer Natur - der Einwand vorgebracht werden, daß der vorbeschriebene Lösungsansatz dann nicht mehr anwendbar ist, wenn die vom Inhaber des Verfahrenspatents in Verkehr gebrachte Vorrichtung nicht patentgeschützt ist.⁴¹ Hierbei ist vorab zu erwähnen, daß der Umstand, daß neben dem Verfahrenspatent auch auf die darin beschriebene Vorrichtung oder auf die Hilfsmittel zur Ausübung des Verfahrens ein Patentanspruch hätte beansprucht und erteilt werden können, unbeachtlich erscheint, denn solange dies nicht auch geschehen ist, kann aus einem Verfahrenspatent im Verletzungsprozeß kein Patentschutz hinsichtlich der Vorrichtung oder der Hilfsmittel begehrt werden.⁴²

Klar erscheint in diesem Zusammenhang auch, daß zumindest durch Inverkehrbringen der Vorrichtung durch den Inhaber des Verfahrenspatents keine Erschöpfung eintreten kann, wobei nicht übersehen werden sollte, daß die Erschöpfung eines Verfahrenspatents keineswegs etwa damit zu begründen ist, daß das Verfahren selbst in Verkehr gebracht worden wäre, denn bei Verfahrenspatenten ist das Inverkehrbringen des Verfahrens für sich genommen kein dem Inhaber des Verfahrenspatents vorbehaltenen Benutzungstatbestand. Somit können sich patentrechtliche Befugnisse aber auch nicht dadurch verbrauchen, daß das Verfahren in Verkehr gebracht wird.⁴³

Schließlich läßt der vorstehende Lösungsansatz den Grundgedanken der Erschöpfungslehre im wesentlichen unberücksichtigt. So besagt der Erschöpfungsgrundsatz als im gewerblichen Rechtsschutz wie im Urheberrecht allgemein gültige Rechtsregel, daß der Rechtsinhaber durch eigene Benutzungshandlungen das ihm vom Gesetz eingeräumte ausschließliche Verwertungsrecht ausgenutzt und damit verbraucht hat, so daß bestimmte weitere

⁴¹ *Bernhardt/Kraßer* S. 587

⁴² RG GRUR 1936, 108 - Oberlederantenmaschine

⁴³ *Bernhardt/Kraßer* S. 557

Verwertungshandlungen nicht mehr vom Schutzrecht erfaßt werden.⁴⁴ Somit berücksichtigt die Erschöpfungslehre zum einen die Schutz- und Sicherheitsinteressen des Rechtsverkehrs;⁴⁵ zum anderen wird zur Begründung für den mit der Erschöpfung verbundenen "Rechtsverlust" angeführt, daß der Patentinhaber die Gelegenheit gehabt habe, alle Vorteile seines Rechtes zu genießen⁴⁶ oder durch den Verkauf der patentgeschützten Vorrichtung den Lohn für seine Erfindung zu erhalten,⁴⁷ was mit anderen Worten bedeutet, daß der Berechtigte an die Grenzen der ihm eingeräumten Rechtsmacht gestoßen ist, über die hinaus ihm keine Rechte mehr zustehen.⁴⁸

Geht man nun von einer automatischen Erschöpfung auch des Verfahrenspatents bei Inverkehrbringen der zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung aus, so wird insbesondere dem mit der Erschöpfung verknüpften Belohnungsgedanken nicht in adäquater Weise Rechnung getragen. Würde man mithin die Erschöpfung des Verfahrenspatents ausschließlich davon abhängig machen, ob der Inhaber des Verfahrenspatents eine patentgeschützte Vorrichtung geliefert hat, die sich nur zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens und zu nichts anderem verwenden läßt, so ließe man zwangsläufig unberücksichtigt, welche Bedeutung die Verfahrenserfindung im Vergleich zur Vorrichtungserfindung hat. Durch ein derartiges Außerachtlassen des Gewichts der Verfahrenserfindung im Vergleich zum Gewicht der Vorrichtungserfindung würde der Patentinhaber insbesondere dann unangemessen benachteiligt, wenn der Schwerpunkt der Erfindung im Verfahrensbereich liegt, sei es beispielsweise weil die Vorrichtung zu nichts anderem als zur Verfahrensausübung dient.⁴⁹

⁴⁴ BGH GRUR 1968, 195 - Voran; BGH GRUR 1976, 579, 582 - Tylosin; BGH GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter; BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät; österreichischer OGH GRUR Int 1995, 810, 811 - Vorabstreiferblätter; schwedischer OGH GRUR Int 1989, 706, 707 - Levis; schweizerisches BG GRUR Int 1991, 227 - Doxycyclin II

⁴⁵ *Schricker* Mitt 1980, 31, 34

⁴⁶ RGZ 63, 394, 398 - Koenigs Kursbuch; BGH GRUR 1952, 530 - Parkstraße 13; BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

⁴⁷ BGH GRUR 1959, 232, 233 - Förderrinne; BGH GRUR 1973, 518, 520 - Spielautomat II; BGH GRUR 1976, 579, 582 - Tylosin

⁴⁸ *Benkard* § 9 Rdn 17

⁴⁹ *Schricker* Mitt 1980, 31, 34

Auch würde die Annahme einer automatischen Erschöpfung des Verfahrenspatents bei Inverkehrbringen der zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung die Tatsache übersehen, daß die Belohnung, die der Patentinhaber für das Inverkehrbringen der Vorrichtung erhält, im Regelfall von gänzlich anderer Natur als die Belohnung ist, die der Patentinhaber für das Zurverfügungstellen des Verfahrens erhält. So wird der Patentinhaber beim Inverkehrbringen der Vorrichtung zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens den angemessenen Ausgleich für den Patentschutz der Vorrichtung über den Kaufpreis der Vorrichtung suchen, das heißt er wird versuchen, für die patentgeschützte Vorrichtung einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. Im Gegensatz dazu besteht das adäquate Mittel, um den verdienten Lohn für das Verfahrenspatent zu erlangen, im Abschluß einer Verfahrenslizenz, die eine auf die jeweilige Produktion abgestimmte Vergütungslizenz beinhaltet.⁵⁰

Ginge man nun schematisch von einer Erschöpfung des Verfahrenspatents bei Inverkehrbringen der zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung aus, so wäre dem Patentinhaber die Möglichkeit des Abschlusses eines auf das Verfahren gerichteten Lizenzvertrags genommen, was natürlich gerade in den Fällen zu einer massiven Benachteiligung des Patentinhabers führen würde, in denen die Verfahrenserfindung gegenüber der Vorrichtungserfindung im Vordergrund steht. Der Patentinhaber wäre mithin darauf angewiesen, für die gegenüber dem Verfahren weniger bedeutende Vorrichtung einen unverhältnismäßig hohen Preis anzusetzen, wobei der Umstand, in welchem Umfang das Verfahren vom Erwerber benutzt wird, allenfalls im unterschiedlichen Preis der Vorrichtung berücksichtigt werden könnte.⁵¹ Eine derartige, gewissermaßen erzwungene Vorgehensweise des Patentinhabers erscheint jedoch wenig praxisgerecht.

Man wird somit zu dem Ergebnis gelangen, daß durch die Veräußerung und Lieferung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, seitens des Inhabers des Verfahrenspatents keine Erschöpfung von Befugnissen aus dem Verfahrenspatent eintritt, und zwar letztendlich unabhängig davon, ob die

⁵⁰ *Schricker* Mitt 1980, 31, 34

⁵¹ vgl. *Schricker* Mitt 1980, 31, 34

Vorrichtung selbst patentgeschützt ist oder nicht, und auch unabhängig davon, ob sich das Verfahren auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Vorrichtung beschränkt oder weitere Maßnahmen umfaßt.⁵²

Allerdings ist unabhängig hiervon im Prüfungsverfahren auf die Wahl der Patentkategorie zu achten,⁵³ und zwar insbesondere in dem Fall, daß das patentgeschützte Verfahren allein durch bestimmungsgemäße Benutzung der Vorrichtung ausgeführt werden kann. In diesem Fall kann sich die Frage nach der richtigen Wahl der Patentkategorie stellen, sofern der Verfahrensanspruch nichts weiter als die Vorrichtung schützt bzw. lediglich die bestimmungsgemäße Benutzungsart der Vorrichtung wiedergibt.

Zusammenfassend ist also festzustellen, daß die Veräußerung einer - geschützten oder nicht geschützten - Vorrichtung, mit deren Hilfe ein geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, seitens des Inhabers des Verfahrenspatents nicht automatisch die Erschöpfung des Verfahrenspatents mit sich bringt. Es erhebt sich nun die Frage, auf welcher Grundlage derjenige, der vom Inhaber des Verfahrenspatents eine zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese bestimmungsgemäß verwenden darf.

In diesem Zusammenhang sind die bestimmungsgemäße Verwendung der Vorrichtung sowie der Umfang dieses Benutzungsrechts, wie vorstehend festgestellt, keine Frage des Gemeinfreiwerdens des geschützten Verfahrens⁵⁴ oder einer Erschöpfung des Patentrechts,⁵⁵ sondern basieren auf der Auslegung des der Veräußerung der Vorrichtung zugrunde liegenden Kausalgeschäfts und der Bestimmung der sich aus dem Kausalgeschäft ergebenden Rechtsverschaffungspflicht,⁵⁶ wobei dem Parteiverhalten

⁵² *Bernhardt/Kraßer* S. 587; *Schricker* Mitt 1980, 31, 34; *Troller* Bd II S. 765; aA *Reimer* GRUR Int 1972, 221, 227; *Graf* GRUR 1973, 55 ff; *Brandi-Dohrn* GRUR 1980, 757 ff

⁵³ *Bernhardt/Kraßer* S. 587

⁵⁴ RG GRUR 1932, 579 - Bandenreifen

⁵⁵ RG GRUR 1934, 36 - Loseblätterbuch

⁵⁶ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren; BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät; vgl auch *Benkard* § 9 Rdn 24; *Bernhardt/Kraßer* S. 587

unter Berücksichtigung aller Umstände sowie von Treu und Glauben und der Verkehrssitte im Sinne von §§ 133, 157, 242 BGB Rechnung zu tragen ist.

Trifft das Kausalgeschäft hierbei keine explizite Bestimmung hinsichtlich einer Benutzungserlaubnis für das Verfahren, so kann der Erwerber im Wege einer "stillschweigenden Lizenz" davon ausgehen, daß er die Vorrichtung zur Verfahrensanwendung benutzen darf, wenn ein sinnvoller Gebrauch der Vorrichtung ohne Anwendung des Verfahrens nicht in Betracht kommt, aber auch dann, wenn die Verfahrensanwendung vertraglicher Zweck der Lieferung war.⁵⁷ In diesem Zusammenhang hat die höchstrichterliche Rechtsprechung anerkannt, daß ein vom Inhaber des Verfahrenspatents geliefertes Gerät, dessen bestimmungsgemäßer Gebrauch die Anwendung des Verfahrens mit sich bringt, vom Erwerber benutzt werden darf.⁵⁸

Eine derartige rechtsgeschäftliche Lösung erscheint gegenüber einer patentrechtlichen Lösung durch Annahme automatischer Erschöpfung insofern zeitgemäßer, als sie in Abhängigkeit vom Einzelfall und unter Vermeidung nicht sachgerechter starrer Kategorisierungen an die jeweiligen Bedingungen anpaßbar ist, sei es daß dem Erwerber der Vorrichtung auferlegt wird, auch die weiteren, zur Ausübung des Verfahrens erforderlichen Hilfsmittel vom Patentinhaber zu beziehen⁵⁹ oder eine Lizenzgebühr für die Benutzung des patentgeschützten Verfahrens zu bezahlen.⁶⁰ Die Frage, ob der Erwerber die Vorrichtung zugleich mit der Erlaubnis zur Benutzung des Verfahrens weiterveräußern darf, bedarf hierbei der Beantwortung im Einzelfall.⁶¹ Die gleichen Grundsätze gelten im übrigen auch dann, wenn der Inhaber eines Sachpatents eine ungeschützte Maschine zur Herstellung der patentgeschützten Sache veräußert; auch in diesem Falle erwirbt der Erwerber mit der Maschine zugleich im Wege der Lizenz das Recht, die Maschine bestimmungsgemäß zur Herstellung der patentgeschützten Ware zu benutzen und dann auch die Ware zu vertreiben.⁶²

⁵⁷ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

⁵⁸ RG GRUR 1931, 1278 - Isolierung; RG GRUR 1932, 579 - Bandreifen

⁵⁹ RG GRUR 1932, 579 - Bandreifen

⁶⁰ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

⁶¹ RG GRUR 1934, 36 - Loseblätterbuch

⁶² RG GRUR 1934, 36 - Loseblätterbuch

Abschließend sei noch auf eine Entscheidung der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf aus dem Jahre 1998 hingewiesen, die sich mit genau der Frage zu beschäftigen hatte, ob die Rechte aus einem Sach- und Verfahrenspatent auch hinsichtlich des Verfahrensanspruchs erschöpft sind, wenn eine zur Ausübung des Verfahrens geeignete patentierte Vorrichtung veräußert wird. Die Kammer bezog sich hierbei auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach die Rechte aus Sach- und Verfahrenspatent erschöpft seien, wenn eine patentierte Vorrichtung veräußert werde. Der Erwerber einer patentgeschützten Anlage könne das bei der ordnungsgemäßen Benutzung anzuwendende Verfahren ausüben, ohne daß der Patentinhaber ihn aufgrund eines Verfahrenspatents einer Lizenzverpflichtung unterwerfen dürfe. Zwar habe der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Fullplastverfahren"⁶³ eine Verfahrenslizenzvereinbarung in einem Fall für wirksam gehalten, in dem der Lizenznehmer vom Patentinhaber die zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hatte; jedoch sei die veräußerte Vorrichtung selbst nicht patentgeschützt gewesen, so daß mit der Veräußerung der Vorrichtung keine Erschöpfung der Patentrechte eintreten habe können. Der Bundesgerichtshof habe auch in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze nur in diesem Fall gelten würden; sei dagegen die Vorrichtung selbst patentgeschützt, so könne der Inhaber bei der Veräußerung die Vorteile wahrnehmen, die ihm das Schutzrecht bringe; insoweit trete dann, wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Handhabungsgerät"⁶⁴ im Hinblick auf die Entscheidung "Fullplastverfahren" ausdrücklich klargestellt habe, durch die Veräußerung der patentierten Vorrichtung die Erschöpfung des Sach- und Verfahrenspatents ein.

Unterzieht man diese Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf einer kritischen Analyse, so fällt auf, daß die Kammer zwar zu einem vertretbaren Ergebnis gelangt, jedoch wirft die vorstehend auszugsweise dargelegte Urteilsbegründung insofern Fragen auf, als sie mit keiner Silbe auf das der Veräußerung der Vorrichtung zugrunde liegende Rechtsgeschäft und im Zusammenhang damit auf die Bestimmung der sich aus dem

⁶³ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

⁶⁴ BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät

Kausalgeschäft ergebenden Rechtsverschaffungspflicht eingeht. Möglicherweise hat die erkennende Kammer angesichts der Erwähnung der beiden höchstrichterlichen Entscheidungen "Fullplastverfahren"⁶⁵ und "Handhabungsgerät"⁶⁶ eine derartige Bezugnahme für entbehrlich gehalten, jedoch verkennt das Landgericht Düsseldorf, daß sich heutzutage in Kommentar- und Literaturmeinung die Auffassung durchgesetzt hat, daß durch die Veräußerung und Lieferung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, seitens des Inhabers des Verfahrenspatents keine Erschöpfung von Befugnissen aus dem Verfahrenspatent eintritt, und zwar letztendlich unabhängig davon, ob die Vorrichtung selbst patentgeschützt ist oder nicht.

Genau in bezug auf den letzteren Aspekt hat die Kammer jedoch in ihrer Urteilsbegründung unterschieden, wobei auf die Frage, ob sich das Verfahren auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Vorrichtung beschränke oder weitere Maßnahmen umfasse, seitens des Gerichts offenbar nicht abgestellt wurde.

8.2.4.3 Einbeziehung von mittels der Vorrichtung hergestellten Erzeugnissen

Schließlich könnte ein Patentanspruch, der auf das Arbeitsverfahren gerichtet ist, dessen sich die Vorrichtung bedient, neben der Funktion, den Äquivalenzbereich der beanspruchten Vorrichtung abzusichern und das Vorliegen eines Erschöpfungstatbestands zu verhindern, auch noch dahingehend für den Patentinhaber von Nutzen sein, daß in den Verfahrensschutz auf der Grundlage des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ auch Erzeugnisse einbezogen sind, die mittels der Vorrichtung hergestellt sind.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß Arbeitsverfahren im Regelfall nicht von § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. von Art 64 II EPÜ erfaßbar sind, sofern sie in der veränderungsfreien Einwirkung auf ein Objekt bestehen oder sich in der bloßen

⁶⁵ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

⁶⁶ BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät

Reparatur erschöpfen.⁶⁷ Somit kommt eine Erstreckung der Schutzwirkungen auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse außer bei den "reinen" Herstellungsverfahren wohl allenfalls noch in solchen Fallkonstellationen in Betracht, bei denen eine Abgrenzung zwischen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren nicht eindeutig möglich ist. Da auf diese Problematik jedoch bereits weiter oben eingegangen wurde, soll dies hier nicht weiter vertieft werden.

8.3 Auf Computerprogramme oder auf Steuerungen gerichtete Patentansprüche

Die vorstehend diskutierte Frage der Wahl der richtigen Patentkategorie(n) stellt sich für den Patentanmelder nicht zuletzt dann, wenn er Patentansprüche auf Computerprogramme oder auf Steuerungen richten will. Daß diese Form von Patentansprüchen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß eine Großzahl von Abläufen des täglichen Lebens im Zuge der allgemein erfolgenden Automatisierung dem Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und/oder von Steuerungen unterliegt, so daß es nicht weiter verwundert, wenn sich diese "Computerisierung" in zunehmendem Maße auch in den Schutzrechtsanmeldungen widerspiegelt.

8.3.1 Auf Computerprogramme gerichtete Patentansprüche

8.3.1.1 Gesetzliche Regelung

Will man dem Patentanmelder in diesem Zusammenhang geeignete Möglichkeiten zur Formulierung von auf Computerprogramme gerichteten Patentansprüchen aufzeigen, so darf sicherlich nicht die grundlegende Problematik ignoriert werden, der die Beurteilung von Erfindungen aus dem Bereich der elektronischen Datenverarbeitung im Hinblick

⁶⁷ BGH GRUR 1951, 314 - Motorblock

auf die Technizität bzw. den technischen Charakter insofern unterliegt, als in § 1 II Nr 3 PatG bzw. in Art 52 II lit c EPÜ bestimmt ist, daß Programme für Datenverarbeitungsanlagen nicht als Erfindungen im Sinne des § 1 I PatG bzw. des Art 52 I EPÜ angesehen werden, allerdings gemäß § 1 III PatG bzw. gemäß Art 52 III EPÜ nur insoweit, als für die Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche Schutz begehrt wird.

In Anbetracht dieser gesetzlichen Ausgangslage überrascht es nicht, daß das Thema "Patentschutz für Computerprogramme" seit nunmehr über drei Jahrzehnten intensiv diskutiert wird,⁶⁸ wobei in der Literatur nicht selten für eine weitergehende Öffnung des Patentrechts für softwarebezogene Erfindungen plädiert wird; so wird in diesem Zusammenhang etwa geltend gemacht, daß durch den Programmablauf ein informationsverarbeitendes System entstehe, das etwas anderes als die Summe von Hardware und Software sei, nämlich eine funktionelle technische Einheit,⁶⁹ so daß sich nicht die Frage nach der Technizität, sondern lediglich die Frage nach der Neuheit und nach der erfinderischen Tätigkeit stellen würde.

8.3.1.2 Definition des Begriffs "Computerprogramm"

Jedoch soll an dieser Stelle die mit § 1 II Nr 3, III PatG bzw. mit Art 52 II lit c, III EPÜ verknüpfte Problematik nicht in vertiefter Weise diskutiert werden; vielmehr sollen denkbare Wege aufgezeigt werden, wie der Patentanmelder auch für softwarebezogene Erfindungen einen adäquaten Patentschutz erzielen kann. In diesem Zusammenhang ist - gewissermaßen als Ausgangsbasis - sicherlich von Relevanz, wie der Begriff des "Programms für Datenverarbeitungsanlagen" bzw. des "Computerprogramms" prinzipiell zu definieren ist. So handelt es sich bei einem "Computerprogramm" um eine Folge von Anweisungen und Vereinbarungen, die - gemäß den Regeln einer

⁶⁸ vgl etwa *Benkard* § 1 Rdn 104; *Betten* GRUR 1988, 248 ff; *Kindermann* CR 1992, 577 ff; *Kindermann* CR 1992, 658 ff; *Kraßer* in *Lehmann* S. 279 ff; *Betten* GRUR 1995, 775 ff

⁶⁹ vgl *Gantner* JurPC 1994, 2793, 2799; *Troller* CR 1987, 278, 281; *von Hellfeld* GRUR 1989, 471, 477 f; *von Raden* GRUR 1995, 451, 455

Programmiersprache gebildet - als vollständig und ausführbar anzusehen sind, um die Lösung einer bestimmten Aufgabe auf einem Rechner zu steuern;⁷⁰ unter Software ist jede von Datenverarbeitungsanlagen interpretierbare Anordnung von Information zu verstehen, die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren.⁷¹

8.3.1.3 Hinweise in den amtlichen Prüfungsrichtlinien

8.3.1.3.1 Hinweise in den Prüfungsrichtlinien des EPA

Aufschlußreich für den Patentanmelder ist in diesem Zusammenhang sicherlich ein Blick in die Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts, in deren Teil C Kapitel IV Abschnitt 2 Absatz 3 unter der Überschrift "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" ausgeführt ist, daß ein Datenverarbeitungsprozeß entweder mittels eines Computerprogramms oder mittels spezieller Schaltkreise durchgeführt werden kann, wobei die Entscheidung für die eine dieser beiden Möglichkeiten nichts mit dem Erfindungsgedanken zu tun haben muß, sondern allein durch Wirtschaftlichkeits- oder Zweckmäßigkeitüberlegungen bestimmt sein kann.

In Anbetracht dessen ist in den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts festgehalten, daß ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm ohne Rücksicht auf dessen Inhalt nicht patentfähig ist, woran sich normalerweise auch dann nichts ändert, wenn das Programm in eine bekannte Datenverarbeitungsanlage geladen wird. Leistet der beanspruchte Gegenstand hingegen einen technischen Beitrag zum Stand der Technik, so ist diesem Gegenstand die Patentfähigkeit nicht allein deswegen abzusprechen, weil bei seiner Verwirklichung ein Computerprogramm eine Rolle spielt, woraus gefolgert wird, daß beispielsweise programmgesteuerte Geräte und Herstellungs- sowie Steuerungsverfahren in der Regel als patentfähig anzusehen sind.

⁷⁰ Hübner GRUR 1994, 883

⁷¹ Hübner GRUR 1994, 883

Des weiteren wird in den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts gefolgert, daß der beanspruchte Gegenstand auch dann, wenn er nur die programmgesteuerte interne Arbeitsweise einer bekannten Datenverarbeitungsanlage betrifft, als patentfähig angesehen werden kann, sofern er einen technischen Effekt bewirkt. Als Beispiel hierfür wird ein bekanntes Datenverarbeitungssystem mit einem kleinen schnellen Arbeitsspeicher und einem größeren, aber langsameren weiteren Speicher genannt, wobei beide Speicher unter der Steuerung durch ein Programm so organisiert sind, daß ein Verarbeitungsprozeß mit einem über die Kapazität des schnellen Arbeitsspeichers hinausgehenden Bedarf an adressierbarem Raum mit im wesentlichen derselben Geschwindigkeit durchgeführt werden kann, als wenn die Prozeßdaten insgesamt in den schnellen Speicher geladen worden wären; der Effekt des Programms, der darin liegt, daß der Arbeitsspeicher virtuell vergrößert wird, hat demzufolge technischen Charakter und kann mithin die Patentfähigkeit stützen.⁷²

8.3.1.3.2 Hinweise in den Prüfungsrichtlinien des DPMA

Von Belang für den Patentanmelder sind in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Ausführungen in den Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts. Dort heißt es in Abschnitt 4.3.3, daß eine programmbezogene Erfindung technischen Charakter hat, wenn zur Lösung der Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, von Naturkräften, technischen Maßnahmen oder technischen Mitteln unmittelbar Gebrauch gemacht wird,⁷³ wobei vom angemeldeten Gegenstand in seiner Gesamtheit auszugehen ist und die einzelnen Merkmale nicht isoliert zu betrachten sind; vielmehr sind alle Merkmale, die zur Lösung der Aufgabe gehören, in die Betrachtung einzubeziehen, auch wenn es sich um nichttechnische Merkmale handelt.⁷⁴

⁷² Prüfungsrichtlinien EPA, C IV 2.3

⁷³ beispielhaft werden hydraulische Kräfte, elektrische Ströme in Schaltelementen und Regeleinrichtungen oder Signale in Datenverarbeitungsanlagen genannt

⁷⁴ Prüfungsrichtlinien DPMA, 4.3.3, BIPMZ 1995, 269, 282

Des Weiteren ist in Abschnitt 4.3.4 der Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts ausgeführt, daß der technische Charakter bei programmbezogenen Erfindungen nicht davon abhängig ist, daß eine feste Schaltungsanordnung ("Spezialschaltung") vorliegt, denn derselbe Erfindungsgedanke, der einer solchen technischen Anordnung zugrunde liegt, kann auch als Verfahren unter Zusammenwirken von Software mit programmierbarer Hardware patentfähig sein; entscheidend ist gemäß den Prüfungsrichtlinien, daß die Erfindung die Lösung der Aufgabe unter Einsatz technischer Mittel erfordert und lehrt.⁷⁵

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, daß die Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts in bezug auf programmbezogene Erfindungen insofern eine bemerkenswerte "Beweiserleichterung" für den Patentinhaber beinhalten, als es zur Feststellung des technischen Charakters der Erfindung ausreicht, daß die Voraussetzungen unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze glaubhaft gemacht sind; sprechen hierbei gute Gründe dafür, daß die Erfindung technisch ist, so reichen verbleibende Zweifel zur Verneinung des technischen Charakters in der Regel nicht aus.⁷⁶

8.3.1.4 Gesetzliche Regelung im österreichischen Gebrauchsmustergesetz

Einen interessanten Ansatz bietet im Zusammenhang mit dem Schutz einer programmbezogenen Lehre das am 1. April 1994 in Kraft getretene österreichische Gebrauchsmustergesetz (ÖGbmG),⁷⁷ gemäß dessen § 1 II als Erfindung auch die Programmlogik angesehen wird, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt. Mit dieser Regelung soll mithin der Schutz der Lösungsidee, die sich in der Programmlogik manifestiert, vorgesehen werden, da die zu einem Problem entwickelte Lösungsidee den Wert eines Programms bestimmt.⁷⁸ Zu hinterfragen bleibt

⁷⁵ Prüfungsrichtlinien DPMA, 4.3.4, BIPMZ 1995, 269, 282

⁷⁶ Prüfungsrichtlinien DPMA, 4.3.6, BIPMZ 1995, 269, 282

⁷⁷ ÖBGBl Nr 211, BIPMZ 1994, 226

⁷⁸ *Betten* GRUR 1995, 775, 789

hierbei allerdings, was unter dem Begriff der "Programmlogik" genau zu verstehen ist, wobei das Österreichische Patentamt in seinem "Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder" zwei Beispiele angibt, wie Schutzansprüche in Entsprechung zu § 1 II ÖGbmG lauten können:

- "1. Programm für die Überprüfung von Worten auf Klanggleichheit, wobei der Datenbestand der Vergleichsworte und das Suchwort hinsichtlich klanggleicher Buchstaben homogenisiert wird⁷⁹ und wobei ein buchstabenweiser Vergleich des Suchwortes mit den Vergleichsworten erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß die Homogenisierung der Worte des Vergleichsbestandes und des Suchwortes unter Berücksichtigung von klanggleichen Buchstabengruppen erfolgt.
2. Programm für die Überprüfung von Worten auf Klanggleichheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zum zeichenweisen Vergleich für klanggleiche Buchstabengruppen jeweils ein Zeichen abgespeichert wird."

Analysiert man die Fassung der beiden vorstehenden Beispielansprüche, so ist anzunehmen, daß unter Programmlogik die hierarchisch höherliegende Stufe der Programmentwicklung zu verstehen ist,⁸⁰ wobei allerdings unklar ist, ob und gegebenenfalls wie der Begriff der Programmlogik vom Begriff des Algorithmus einerseits und vom nicht als Erfindung gemäß § 1 III Nr 3 ÖGbmG anzusehenden Programm für Datenverarbeitungsanlagen andererseits abzugrenzen ist. In jedem Falle kann jedoch festgehalten werden, daß die Norm des § 1 II ÖGbmG über die Regelungen in § 1 II PatG bzw. in Art 52 II EPÜ hinausgeht.⁸¹

⁷⁹ gemeint ist hier wohl: "werden"

⁸⁰ *Hübner* GRUR 1994, 883, 887

⁸¹ vgl *Busse* § 1 Rdn 62

8.3.1.5 Erzeugnisschutz für Computerprogramme

Wenn nun ein Patentanmelder um Patentschutz für ein Computerprogramm nachsucht, wird er hierfür zumeist Anmeldungsunterlagen mit Verfahrensansprüchen einreichen, die die wesentlichen Funktionsschritte des Algorithmus des Computerprogramms wiedergeben. Gleichwohl erscheint die adäquate Formulierung des Schutzbegehrens, gerade auch im Hinblick auf eine nach Patenterteilung gegebenenfalls erforderliche Durchsetzung des Schutzrechts, mittels Verfahrensansprüchen insofern nicht einfach, als einerseits eine Formulierung vonnöten ist, zu der nicht nur ausschließlich mit der Informationsverarbeitung befaßte Personen einen Zugang finden sollten, und andererseits naturgemäß jegliche Abstriche beim Schutzbereich zu vermeiden sind.

In diesem Zusammenhang sollte wohl anerkannt sein, daß ein Schutzrecht, das rein auf der Hinterlegung des Quellcodes, das heißt des Programmlistings beruht, nicht die erforderlichen Schutzmöglichkeiten vorsehen kann. In der Literatur werden im Hinblick auf denkbare Beschreibungsformen mehrere Lösungsvorschläge gemacht, etwa dahingehend, sogenannte SADT (structured analysis and design technique)-Diagramme oder sogenannte HIPO (hierarchy of input-process-output)-Diagramme einzusetzen, durch die die Phasen des Software-Engineerings komplexer Computerprogramme veranschaulicht, übersichtlich gehalten und formalisiert werden.⁸² Ein alternativer Vorschlag plädiert für den Einsatz von Basisalgorithmen, das heißt von algorithmischen Grundbausteinen beim Software-Engineering, wie etwa Sortier- und Suchalgorithmen, sowie von Komplexalgorithmen, das heißt der Kombination einfacherer algorithmischer Bausteine, die eventuell modifiziert auf die aktuelle Aufgabe angewendet werden,⁸³ wobei allerdings mehr als fraglich ist, ob und inwieweit jedenfalls durch die Basisalgorithmen komplexere Systeme überhaupt hinreichend beschrieben werden können.

⁸² derartige Diagramme werden in der Praxis auch bei der Entwicklung von Computerprogrammen durch mehrere Fachleute verwendet, die gleichzeitig an einem Projekt arbeiten; vgl. *Hübner* GRUR 1994, 883, 886

⁸³ *Ensthaler/Möllenkamp* GRUR 1994, 151 ff

Abgesehen von derartigen Überlegungen, die wohl doch eher theoretischer Natur sind, lohnt für diesbezügliche Anregungen auch ein "Blick über den Großen Teich": Durch die Entwicklung der Rechtsprechung zum Schutz von Computerprogrammen in den USA⁸⁴ und durch die Neufassung der Prüfungsrichtlinien in den USA und auch in Japan wurde jedenfalls in diesen Ländern ein Weg dafür eröffnet, im Rahmen der Anmeldungsunterlagen neben den vorgenannten Verfahrensansprüchen auch auf elektronische Speicherelemente gerichtete Vorrichtungsansprüche einreichen zu können, die durch die gleichen Funktionsschritte wie die Verfahrensansprüche charakterisiert sind.

Besonders zu diskutieren ist für derartige Vorrichtungsansprüche in bezug auf die Beurteilung des technischen Charakters sowie in bezug auf die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit die Frage, ob die auf ein bestimmtes Programm oder auf bestimmte Datenobjekte bezogenen Wirkungsangaben zu einer entsprechenden körperlichen Ausgestaltung der Datenverarbeitungsanlage bzw. des in der Datenverarbeitungsanlage aufgenommenen Speicherelements führen. Dies wurde vom US-Court of Appeal for the Federal Circuit im Falle der Entscheidung "in re Lowry" ausdrücklich bejaht, denn in dieser Entscheidung wurde ein Vorrichtungsanspruch für zulässig erachtet, der auf ein "Speicherelement zur Speicherung von Daten für den Zugriff durch ein auf einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführtes Anwendungsprogramm, umfassend [die wesentlichen Funktionsschritte]" gerichtet war. Die Verfahrensmerkmale sind hierbei in ihrem funktionellen Ablauf oder in ihrer Wirkung über das Speicherelement beschrieben und als "Datenobjekte" des Speicherelements, das heißt der in der Patentanmeldung beanspruchten Vorrichtung dargestellt, wobei ein Anwendungsprogramm mittels einer Datenverarbeitungsanlage auf die Daten des Speicherelements zugreift oder selbst auf dem Speicherelement gespeichert ist.⁸⁵

Als Hintergrund dieser doch relativ großzügig anmutenden Praxis ist hierbei zu berücksichtigen, daß in den USA gemäß § 101 US Code Titel 35 alle Erfindungen und

⁸⁴ FC 31 USPQ 2d, 1545 - in re Alappat; CAFC Mitt 1996, 48 - in re Lowry

⁸⁵ Tauchert Mitt 1997, 207

Entdeckungen neuer und nützlicher Verfahren, Vorrichtungen, Herstellungsweisen oder Zusammensetzungen sowie deren Verbesserung patentfähig sind, was im Ergebnis zur Patentierbarkeit von "anything under the sun that is made by man"⁸⁶ und jedenfalls zu wesentlich weiter gehenden Patentierungsmöglichkeiten als nach europäisch harmonisiertem Recht führt; ausgeschlossen sind demzufolge gemäß US-Praxis lediglich Naturgesetze, Naturerscheinungen und abstrakte Ideen, zu denen auch mathematische Algorithmen gehören.

Analysiert man die vorstehenden, durch den US-Court of Appeal for the Federal Circuit aufgestellten Grundsätze hinsichtlich der Frage, ob sie mit den gemäß der deutschen höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen vereinbar sind, so ergibt sich insbesondere hinsichtlich des letztgenannten Aspekts der grundsätzlichen Patentfähigkeit von Verfahrensansprüchen bzw. von Vorrichtungsansprüchen, die derartige Datenstrukturen beinhalten bzw. die sich auf derartige Datenstrukturen beziehen, doch insofern eine nicht zu übersehende Diskrepanz, als neue und erfinderische Programme bzw. neu aufgefundene bekannte Schaltzustände einer Datenverarbeitungsanlage den technischen Charakter und damit die Patentfähigkeit der Programme oder Rechenregeln nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu begründen vermögen;⁸⁷ vielmehr ist gemäß höchstrichterlicher Auffassung der technische Charakter einer Lehre im Zusammenhang mit einem Programm nur dann gegeben, wenn das Programm einen neuen und erfinderischen Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage erfordert und lehrt oder wenn dem technischen Charakter die Anweisung zu entnehmen ist, die Datenverarbeitungsanlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Weise zu benutzen;⁸⁸ läßt sich dies feststellen, so sind die Voraussetzungen für eine programmbezogene Erfindung erfüllt.

Hingegen ändert die bloße "Verkörperung" der programmbezogenen Lehre, das heißt ihre Formulierung in Verbindung mit einem Speicherelement, das im Zusammenwirken mit der Datenverarbeitungseinheit die beanspruchten, über Datenstrukturen definierten

⁸⁶ SuprC GRUR Int 1980, 627, 629 - Diamond./Chakrabarty

⁸⁷ BGH GRUR 1977, 96, 98 - Dispositionsprogramm

⁸⁸ BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm

Wirkungen auslöst, am gegebenen oder fehlenden technischen Charakter der Lehre nichts, denn dieser technische Charakter der Lehre muß unabhängig von dieser Verkörperung erlangt werden.⁸⁹ Hierbei sind die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" nach Auffassung von Tauchert⁹⁰ auch für den Gesichtspunkt einer geregelten Koexistenz der verschiedenen Formen des gewerblichen Rechtsschutzes (Patent, Gebrauchsmuster, Topographie, Urheberrecht, Geschmacksmuster, Marke) insofern von Bedeutung, als es für ein Aufrechterhalten dieses geregelten Nebeneinanders der verschiedenen Formen des gewerblichen Rechtsschutzes unerlässlich ist, den technischen Charakter der Lehre nicht allein in der Verkörperung von Programmschritten in Strukturen des Datenspeichers zu erreichen; in letzterem Falle könnten dann nämlich auch rein beschreibende oder künstlerische Darstellungen über ihre elektronische Speicherung "patentfähig" werden, was dem Gedanken der Patentfähigkeit insofern zuwiderlaufen würde, als ein beliebiger Sachverhalt, wie beispielsweise ein beschreibender Text oder ein Bild, durch Verkörperung auf einem elektronischen Speicherelement ebenso wenig technischen Charakter erlangt wie etwa durch Druck auf Papier.

Unterzieht man mithin den Vorschlag des Beiordnens eines auf ein elektronisches Speicherelement gerichteten Erzeugnisanspruchs neben einen Verfahrensanspruch mit identischen Funktions- oder Wirkungsangaben einer kritischen Prüfung, so ist zunächst fraglich, ob und inwieweit der Patentanmelder ein Rechtsschutzbedürfnis für die Beanspruchung eines derartigen Patents in mehreren Patentkategorien hat. Zwar ist aus Sicht des Patentanmelders ein Rechtsschutzbedürfnis insofern gegeben, als Patentverletzungen nunmehr unmittelbar und mithin in erleichterter Weise über den Erzeugnisanspruch, also über das Produkt "elektronisches Speicherelement mit Software", statt wie bisher nur mittelbar über Verfahrensansprüche verfolgt werden könnten. In diesem Zusammenhang sollte jedoch nicht vergessen werden, daß der vom US-Court of Appeal for the Federal Circuit zugelassene, auf ein elektronisches Speicherelement gerichtete Erzeugnisanspruch nicht zuletzt auch durch den speziellen rechtlichen Hintergrund des amerikanischen Patentrechts motiviert sein dürfte, das

⁸⁹ BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm

⁹⁰ vgl. Tauchert Mitt 1997, 207, 208 f

insbesondere bei den Anforderungen an das Feststellen einer Verletzung erheblich vom deutschen Recht abweicht. Mit der Fassung der Patentansprüche soll der danach gerade bei einer nicht verkörperten Lehre erschwerte Nachweis einer unbefugten Benutzung der geschützten Erfindung erleichtert werden.⁹¹

Vor diesem Hintergrund erscheint es mehr als zweifelhaft, ob bei Vorliegen einer durch Funktions- oder Wirkungsangaben beschriebenen programmbezogenen Erfindung das Nebenordnen eines auf ein elektronisches Speicherelement gerichteten Erzeugnisanspruchs zulässig ist. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß die funktionellen Merkmale im Verfahrensanspruch und im Vorrichtungsanspruch wohl im wesentlichen gleich sind, so daß die mit beiden Kategorien erreichbare Schutzwirkung nicht über die mit einer Kategorie zu erreichende Schutzwirkung hinausgehen dürfte.⁹²

Des weiteren sind auch bei der Sachprüfung Schwierigkeiten dergestalt zu erwarten, daß eine Patentanmeldung mit einem als Speicher oder als Speicherelement formulierten Anspruch im Regelfall der Patentklasse G11 ("Informationsspeicherung") der internationalen Patentklassifikation zuzuordnen ist,⁹³ was insofern einer gewissen Problematik nicht entbehrt, als die in der Patentanmeldung beanspruchte Lehre an und für sich ja nicht auf die in dieser Patentklasse enthaltenen Speicher oder Speicherelemente gerichtet ist, sondern auf programmbezogene Funktionen und Wirkungen eines allgemeinen Verfahrens.

Derartige programmbezogene Funktionen und Wirkungen, die mittels dem Speicherelement zugeordneter Datenstrukturen in Verbindung mit einer Datenverarbeitungsanlage beschrieben werden, sind allenfalls eine neue, im Normalfall jedoch keine erfinderische Ausgestaltung des Speicherelements. Kommt mithin ein auf ein allgemeines Anwendungsprogramm bezogener, auf ein elektronisches Speicherelement gerichteter Erzeugnisanspruch bei der formal zuständigen Prüfungsstelle für die internationalen Patentklassen G11B oder G11C zur Vorlage, so ist

⁹¹ *Melullis* GRUR 1998, 843, 846

⁹² BPatGE 29, 177; BPatGE 33, 153, 159

⁹³ vgl. Internationale Patentklassifikation, Siebte Ausgabe 1999, Bd 7, Sektion G: Physik, S. 141-152

sein Scheitern dort, wenn schon nicht aufgrund fehlender Neuheit, so doch höchstwahrscheinlich mangels erfinderischer Tätigkeit im wahrsten Sinne des Wortes "vorprogrammiert", weil das elektronische Speicherelement durch die programmbezogenen Verfahrensschritte nicht etwa weitergebildet, sondern lediglich bestimmungsgemäß genutzt wird.⁹⁴

Aus diesen Gründen stellt sich die Frage, ob der auf ein elektronisches Speicherelement gerichtete Erzeugnisschutz überhaupt die adäquate Anspruchskategorie darstellt oder ob der dem Verfahrensanspruch nebengeordnete Anspruch nicht vielmehr auf die Verwendung eines elektronischen Speicherelements gerichtet sein sollte, so daß ein entsprechender nebengeordneter Anspruch lauten könnte: "Verwendung eines Speicherelements zur Speicherung von Daten für den Zugriff durch ein auf einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführtes Anwendungsprogramm, umfassend [die wesentlichen Funktionsschritte]".

Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß auch durch eine derartige Formulierung als Verwendungsanspruch wohl nichts an der Tatsache zu ändern ist, daß ein elektronisches Speicherelement bestimmungsgemäß zur Speicherung verschiedener Anwendungsprogramme und zu ihrer Ausführung in Verbindung mit einer Datenverarbeitungsanlage verwendet werden kann. Mithin kann auch die Formulierung als Verwendungsanspruch nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine auf ein Programm und insbesondere auf ein Anwendungsprogramm bezogene Erfindung die Patentfähigkeit aus den Funktionen oder Wirkungen des zugrunde liegenden Verfahrens oder der zugrunde liegenden Vorrichtung, unter Umständen auch aus der Verwendung, nicht jedoch aus der Installation auf der Datenverarbeitungsanlage oder auf dem zugeordneten Speichermedium begründet.

Auf das Speicherelement selbst oder auf die Verwendung eines Speicherelements gerichtete Patentansprüche sind mithin im Hinblick auf die damit vermittelte Lehre zwar möglich, für die Beurteilung des technischen Charakters helfen derartige

⁹⁴ Tauchert Mitt 1997, 207, 208 f

Formulierungen dem Patentanmelder jedoch nicht weiter,⁹⁵ weil die Kriterien dafür unabhängig von der Formulierung erfüllt sein müssen. Ist hierbei der technische Charakter gegeben, wird man allenfalls die Neuheit mit den durch den Programmablauf definierten Datenstrukturen im Speicherelement begründen können, nicht jedoch die erfinderische Tätigkeit, weil das Speicherelement selbst durch die Datenstrukturen nicht weitergebildet, sondern lediglich bestimmungsgemäß genutzt wird.⁹⁶

8.3.2 Auf Steuerungen gerichtete Patentansprüche

8.3.2.1 Problemstellung

Geht man davon aus, daß Aufgabe eines jeden Computerprogramms die Steuerung einer Maschine ist, wobei mit dem Computerprogramm auf die Maschine mit dem Ziel eingewirkt werden soll, unter Verwendung der beim Aufbau der Maschine zugrunde gelegten physikalischen und sonstigen Naturgesetze ein vom Menschen zwar vorbestimmtes, in seinem Ablauf aber nicht mehr beeinflusstes Resultat zu erzeugen,⁹⁷ so zeigt sich, daß ein mit programmbezogenen Erfindungen eng verknüpftes technisches Gebiet das der Regelungen oder Steuerungen ist. Hierbei ist eine scharfe Abgrenzung zwischen Programmen für Datenverarbeitungsanlagen auf der einen Seite und Steuerungen auf der anderen Seite praktisch nicht möglich, wie beispielsweise aus den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts hervorgeht, in deren Teil C Kapitel IV Abschnitt 2 Absatz 3 hinsichtlich der "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" ausgesagt ist, daß programmgesteuerte Geräte und Herstellungs- sowie Steuerungsverfahren in der Regel als patentfähig anzusehen sind.

Auch gemäß den 1994 neu erlassenen japanischen Prüfungsrichtlinien können softwarebezogene Erfindungen patentiert werden, wenn Hardwareelemente, wie etwa computergesteuerte Klimaanlage, eine Luft-Benzin-Gemischzufuhr bei

⁹⁵ BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionsprogramm

⁹⁶ vgl. *Tauchert* Mitt 1997, 207, 209

⁹⁷ *Melullis* GRUR 1998, 843, 845

Verbrennungsmotoren oder Nähmaschinen, programmgesteuert werden oder der Computer selbst gesteuert wird oder mit einem Rechner auf den physischen oder technischen Eigenschaften von Gegenständen beruhende Gegebenheiten bewirkt werden, beispielsweise bei der computergesteuerten Bilderzeugung oder bei der Korrektur von Übertragungsfehlern in digitalen Signalen.⁹⁸

8.3.2.2 Definition des Begriffs "Steuerung" und technische Lehre

In diesem Zusammenhang erhebt sich zunächst die Frage, wie der Begriff "Steuerung" (englisch "control") zu definieren ist. Bei einer Steuerung handelt es sich um eine Maßnahme zur gerichteten und planmäßigen Beeinflussung von Abläufen und Prozessen, um ein vorgegebenes projektiertes Ziel (Sollziel) zu erreichen; hierbei gilt diese allgemeine Festlegung für Abläufe und Prozesse jeglicher Art sowie unterschiedlicher Komplexität und Aufgabengröße.⁹⁹ Hierbei deutet schon die Tatsache, daß der Begriff der Steuerung sowohl für die - im Regelfall selbsttätig ablaufende - Maßnahme als auch für die Komponente selbst, das heißt das Steuerungsgerät bzw. -gerätesystem verwendet wird, auf eine gewisse Berechtigung der These hin, daß eine Steuerung sowohl durch Verfahrensmerkmale als auch durch Vorrichtungsmerkmale zu beschreiben ist.

Angesichts der vorstehenden Definition erhebt sich im Zusammenhang mit dem Begriff der Steuerung für den Patentanmelder die Frage, ob und inwieweit bei der Formulierung eines Patentanspruchs, der beispielsweise auf eine Vorrichtung aus dem Bereich der Regelungs- oder der Steuerungstechnik gerichtet ist, eine Festlegung auf eine Anspruchskategorie erfolgen muß oder ob nicht vielmehr die Verbindung von Sachmerkmalen und von Verfahrensmerkmalen unerlässlich ist, um die Vorrichtung aus dem Bereich der Regelungs- oder der Steuerungstechnik einem adäquaten Schutz zuzuführen.

⁹⁸ Hanneman BIE 1994, 383, 384 f

⁹⁹ Schrüfer, Elmar (Hrsg) Lexikon Meß- und Automatisierungstechnik, 1. Auflage 1992, S. 585

Soll nämlich die Lehre zum technischen Handeln in vollständiger und für den Fachmann nachvollziehbarer Weise im Patentanspruch dargelegt werden, so ist es gerade bei Erfindungen, die ohne die Zuhilfenahme datenverarbeitungstechnischer Mittel nicht auskommen,¹⁰⁰ unerlässlich darzustellen, wie verfahrensmäßig auf die einzelnen Bestandteile der Vorrichtung eingewirkt wird. Es liegt mithin geradezu in der Natur eines Regelungs- oder Steuerungsprozesses, der ja gemäß der obigen Definition per se einen Verfahrensablauf darstellt, auf die einzelnen Vorrichtungsmerkmale Bezug zu nehmen, wobei der eigentliche Ablauf des Prozesses in den allermeisten Fällen durch ein Computerprogramm, das heißt softwaremäßig vorgegeben ist.

8.3.3 Festlegung auf eine Anspruchskategorie oder Zulässigkeit einer Mischform?

Vor diesem Hintergrund erhebt sich abschließend die - allerdings wohl zumindest auf Seiten der Erteilungsbehörden und der diesen nachgeschalteten gerichtlichen Instanzen eher unpopuläre - Frage, ob die bislang praktizierte Unterscheidung zwischen Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen angesichts der zunehmenden Bedeutung von Computern und damit verbunden von Datenverarbeitungsprogrammen sowie von Regelungs- und Steuerungssystemen überhaupt noch zeitgemäß ist.

Bei der Diskussion dieser Frage darf nicht übersehen werden, daß der Bundesgerichtshof bei Sonderfällen in der Vergangenheit Mischformen zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten durchaus zugelassen hat: So sei neben der Entscheidung "Rosenzüchtung"¹⁰¹ an dieser Stelle an die Entscheidung "Polsterformkörper"¹⁰² erinnert, in deren erstem Leitsatz der erkennende Senat zu dem Ergebnis kam, daß der Gegenstand eines Erzeugnispatents vom Patentamt in der Weise begrenzt werden könne, daß der Patentschutz auf eine bestimmte Art der Herstellung

¹⁰⁰ dies ist etwa auf dem Gebiet der Regelungs- oder der Steuerungstechnik heutzutage nahezu stets der Fall

¹⁰¹ BGH GRUR 1962, 577 - Rosenzüchtung

¹⁰² BGH GRUR 1960, 483 - Polsterformkörper

des geschützten Erzeugnisses begrenzt wird; eine derartige Mischform zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatent sei rechtlich nicht unzulässig.

Gleichzeitig stellt der Bundesgerichtshof aaO allerdings fest, daß sich eine derartige Mischform zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatent zur Vermeidung von Unklarheiten im allgemeinen nicht empfehle. Nun kann dem Bundesgerichtshof zugute gehalten werden, daß er vor gut vier Jahrzehnten die zunehmende Bedeutung von datenverarbeitungstechnischen Erfindungen naturgemäß noch nicht erahnen konnte. Gleichwohl ist zu konzedieren, daß die Argumente, die schon seinerzeit gegen eine prinzipielle Zulässigkeit von Mischformen zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten sprachen, auch heutzutage noch Gültigkeit besitzen. So ist wohl zuallererst die Frage des Schutzzumfangs zu nennen, das heißt eine Mischform zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatent kann unweigerlich die Frage aufwerfen, ob sich der Schutzzumfang des entsprechenden Schutzrechts auf das Erzeugnis oder auf das Verfahren oder auf beides gleichzeitig erstreckt.

Nicht unbeachtlich ist sicherlich auch der Einwand des Bundespatentgerichts in der Entscheidung 32 W (pat) 75/70,¹⁰³ aus Gründen der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit könne die Verbindung von einem Erzeugnisanspruch hinreichend kennzeichnenden Merkmalen mit Merkmalen eines Herstellungsverfahrens dergestalt, daß der Patentschutz auf die durch das Herstellungsverfahren hervorgebrachten Erzeugnisse beschränkt wird, grundsätzlich nicht zugelassen werden. Diesbezüglichen Bedenken sollte allerdings durch klare und eindeutige Formulierungen in der Patentschrift begegnet werden können.

Schließlich ist bei der Diskussion der Mischform zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatent nicht zuletzt auch von Bedeutung, daß in § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. in Art 64 II EPÜ gewissermaßen eine Verknüpfung zwischen einem Verfahren, das Gegenstand eines Patents ist, und dem unmittelbar durch das Verfahren hergestellten

¹⁰³ BPatGE 16, 200, 202

Erzeugnis dergestalt geschaffen ist, daß dem Patentinhaber für ein durch das Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis ebenfalls ein Ausschließlichkeitsrecht zusteht.

Faßt man die vorgenannten Aspekte zusammen, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß zumindest bislang die Zulässigkeit von Mischformen zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten - abgesehen von einigen wenigen Sonderfällen - verneint wurde. Angesichts des weiter zunehmenden Bedürfnisses, datenverarbeitungstechnische Inhalte dem Patentschutz zuzuführen, ist die bisherige Praxis allerdings nachhaltig zu überdenken. Ein diesbezügliches Bedürfnis zeigt sich nicht zuletzt schon daran, daß sich Patentansprüche, mit denen eine Kombination von Hardwaremerkmalen und Softwaremerkmalen unter Schutz gestellt werden soll, nicht selten der Angabe "Mittel zum ..." ¹⁰⁴ bedienen. Eine derartige Praxis wird inzwischen durchaus für zulässig erachtet und erfreut sich nicht zuletzt auf dem Gebiet der softwarebezogenen Erfindungen wachsender Beliebtheit. Naturgemäß fällt bei derartigen Patentansprüchen die Abgrenzung zwischen auf ein Erzeugnis und auf ein Verfahren gerichteten Merkmalen oft nicht leicht und ist wohl bisweilen auch gar nicht beabsichtigt.

Als Beispiel für eine derartige Mischform zwischen Erzeugnis- und Verfahrensanspruch könnte - in Anlehnung an einen in der höchstrichterlichen Entscheidung "chinesische Schriftzeichen" ¹⁰⁵ allerdings abschlägig beschiedenen Patentanspruch - ein entsprechender Hauptanspruch wie folgt lauten:

"Steuerung zum Eingeben von Schriftzeichen,

- (1) welche Steuerung die folgenden gegenständlichen Merkmale aufweist:
 - (1.1) mindestens eine Eingabeeinheit;
 - (1.2) mindestens eine Recheneinheit;
 - (1.3) mindestens eine Speichereinheit
 - (1.3.1) mit einem ersten Speicher;
 - (1.3.2) mit einem zweiten Speicher;
 - (1.3.3) mit einem dritten Speicher;

¹⁰⁴ sogenannte "means plus function"-Ansprüche

¹⁰⁵ BGH GRUR 1992, 36, 37 f - chinesische Schriftzeichen

- (1.3.4) mit einem vierten Speicher;
- (1.4) mindestens eine Anzeigeeinheit;
- (1.5) mindestens eine Druckeinheit;
- (2) wobei in der Speichereinheit zumindest die folgenden Informationen gespeichert sind:
 - (2.1) im ersten Speicher:
phonetische und/oder graphische Kennzeichen von Zeichen als Adressen unter fortlaufenden Ordnungszahlen entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens;
 - (2.2) im zweiten Speicher:
Zeichenfolgen (Wörter) der im ersten Speicher gespeicherten Zeichen;
 - (2.3) im dritten Speicher:
Informationen für Teilzeichen, die ein Zeichen bilden;
- (3) welche Steuerung die folgenden Verfahrensschritte aufweist:
 - (3.1) Eingeben bildender Zeichenfolgen sowohl für Einzelzeichen als auch für Wörter mittels der Eingabeeinheit;
 - (3.2) assoziatives Suchen nach zugehörigen Zeichen entsprechend den eingegebenen Kennzeichen im ersten Speicher;
 - (3.3) Feststellen der Adressen der dabei ermittelten Zeichen als Ordnungszahlen;
 - (3.4) Ansteuern des zweiten Speichers und des dritten Speichers mit einer solchen Adresse;
 - (3.5) Adressieren eines Bereichs im zweiten Speicher durch die dem ersten Zeichen einer Gruppe zugeordnete Adresse;
 - (3.6) Auslesen der Kombination jeweils einer Gruppe von Zeichen;
 - (3.7) aufeinanderfolgendes Vergleichen der Kombination mit den Adressen weiterer Zeichen;
 - (3.8) bei positivem Vergleichsergebnis:
Adressieren des dritten Speichers durch die ermittelte Kombination;
 - (3.9) Adressieren des vierten Speichers durch die aus den adressierten Bereichen des dritten Speichers ausgelesene Information;
 - (3.10) Übermitteln der der ermittelten Kombination entsprechenden Informationen über den vierten Speicher an die Anzeigeeinheit und/oder an die Druckeinheit."

Analysiert man das vorstehende Beispiel eines "Steuerungsanspruchs" nun im Hinblick auf die Frage, wie hierfür gesonderte, auf eine Steuerungsvorrichtung sowie auf ein Steuerungsverfahren gerichtete Patentansprüche aussähen, so ist wohl unstrittig, daß die unter Punkt (1) angegebenen gegenständlichen Merkmale dem Vorrichtungsanspruch zuzuordnen wären; ebenso erscheint klar, daß die unter Punkt (3) aufgeführten Verfahrensschritte dem Verfahrensanspruch zufallen würden. Nicht eindeutig hingegen ist die Zuordnung der Merkmale des Punkts (2), denn die dort genannten Merkmale beziehen sich zwar auf die gegenständliche Speichereinheit, der Inhalt der gespeicherten Informationen ist jedoch einer zeitlichen Abfolge und Veränderung unterworfen; gleichwohl erscheint es eher angemessen, die Merkmale unter Punkt (2) dem Vorrichtungsanspruch zuzuordnen.

Bei realistischer Betrachtung der vorstehend vorgenommenen Unterteilung in Vorrichtungsanspruch und in Verfahrensanspruch fällt nun auf, daß jeder dieser beiden gesonderten Patentansprüche für sich genommen wohl keine vollständige Lehre zum technischen Handeln offenbart, ist es doch gerade das Wesen des obigen "Steuerungsanspruchs", daß er zwar - wie grundsätzlich jeder auf ein Programm gerichtete Patentanspruch - Verfahrenscharakter hat, jedoch eben auch auf Sachmerkmale Bezug nehmen muß. Es erhebt sich mithin die Frage, ob eine scharfe Abgrenzung zwischen Vorrichtungsanspruch und Verfahrensanspruch im vorliegenden Falle überhaupt notwendig ist oder ob nicht vielmehr die exemplarisch vorgeschlagene Mischform die sachdienlichere Alternative darstellt.

Hierzu ist festzustellen, daß weder im deutschen Patentgesetz noch im Europäischen Patentübereinkommen eine Vorschrift enthalten ist, durch die der Patentanmelder auf die Anspruchskategorie des Vorrichtungsanspruchs sowie auf die Anspruchskategorie des Verfahrensanspruchs explizit festgelegt würde. Sieht man einmal von Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ab, so spräche mithin a priori nichts dagegen, beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Patentamt den vorstehenden "Steuerungsanspruch" zum Gegenstand einer Patentanmeldung zu machen.

Probleme hinsichtlich der Einordnung eines derartigen "gemischten" Patentanspruchs, so er denn amtlicherseits gewährbar wäre, ergäben sich jedoch spätestens dann, wenn der Patentinhaber aus einem solchermaßen erteilten Patent gegen Dritte vorgehen wollte; es würde sich nämlich die Frage stellen, ob die Schutzwirkungen des auf den "Steuerungsanspruch" gerichteten Patents durch den Erzeugnisschutz des § 9 Satz 2 Nr 1 PatG und/oder durch den Verfahrensschutz des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG definiert sind. Geht man nun von dem Ansatz aus, daß durch eine derartige, in Form eines "Steuerungsanspruchs" verwirklichte Mischform eine gesonderte Beanspruchung von Steuerungsvorrichtung und von Steuerungsverfahren hinfällig sein könnte, der Patentinhaber aber andererseits durch diese Anspruchsform keine rechtlichen Nachteile erleiden sollte, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß sowohl die Schutzwirkungen des § 9 Satz 2 Nr 1 PatG als auch die Schutzwirkungen des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG zum Tragen kommen müßten. Dies erscheint auch insofern sachgerecht, als eine derartige Steuerung heutzutage wohl üblicherweise in Form von auf einem oder mehreren Datenträgern gespeicherter Software, unter Umständen in Kombination mit entsprechenden Hardware-Komponenten, in den Verkehr gebracht würde, worin sich der Erzeugnischarakter der Steuerung manifestierte; gleichzeitig wiese die Steuerung naturgemäß jedoch auch Programm- und damit Verfahrenscharakter auf, so daß sich der Patentinhaber auch auf die diesbezüglichen Schutzwirkungen nicht zu Unrecht berufen könnte.

Die vorstehende Diskussion zeigt, daß ein Patentanspruch, der einen derartigen Mischcharakter aufweist, aufgrund seiner Eignung, gerade auf dem Gebiet der Programme und der Steuerungen eine integrierte und kompakte Lösung darzustellen, in der Zukunft durchaus praxisrelevant sein könnte. Allerdings erscheint es, nicht zuletzt in Anbetracht der nicht definierten Schutzwirkungen eines derartigen "Mischanspruchs", mit Blick auf die Rechtssicherheit mehr als fraglich, ob ein derartiger Patentanspruch, der unter beide Erfindungskategorien fiel, ohne Änderung der auf dem Gebiet des Patentwesens einschlägigen Gesetze zulässig wäre. Die zukünftige Entwicklung wird zeigen, ob in diese Richtung für den Gesetzgeber eines Tages Handlungsbedarf bestehen wird.

9 **Schlußbetrachtung**

Zum Abschluß dieser Arbeit soll versucht werden, die in bezug auf die Verfahrenserfindung zutage getretenen Grundlinien und Probleme noch einmal zusammenfassend zu skizzieren, bevor ein Ausblick auf die Möglichkeit eines europaweiten Gebrauchsmusterschutzes für Verfahrenserfindungen vorgenommen wird.

9.1 **Zusammenfassung**

9.1.1 Verfahrenskategorien: Arten - Wahl - Änderungsmöglichkeiten

Wie zu erkennen war, sind die Patentkategorien der Erzeugnispatente und der Verfahrenspatente aus den in § 9 PatG definierten Schutzwirkungen ableitbar; hierbei gehen die Verfahrenspatente aus § 9 Satz 2 Nr 2, 3 PatG hervor und sind wie folgt zu unterscheiden:

- *Herstellungsverfahren*, die sowohl § 9 Satz 2 Nr 2 PatG als auch § 9 Satz 2 Nr 3 PatG zuzuordnen sind, enthalten eine Lehre zum technischen Handeln im Hinblick auf die Wahl der Ausgangsmaterialien bzw. der Ausgangsstoffe sowie auf die Wahl der Einwirkungen auf diese Ausgangsmaterialien bzw. Ausgangsstoffe zum Erhalt eines definierten Endprodukts;¹ das Ergebnis des Herstellungsverfahrens kann ein neues oder auch ein bereits bekanntes Endprodukt sein. Man kennt Herstellungsverfahren verschiedenster Art, beispielsweise solche, die ein Erzeugnis hervorbringen, wie auch solche, die ein Erzeugnis lediglich in der inneren Beschaffenheit und/oder in der äußeren Gestaltung verändern;² insbesondere dann, wenn ein Erzeugnis lediglich verändert wird, kann die Abgrenzung schwerfallen zu den

¹ BGH GRUR 1966, 249, 250 - Suppenrezept; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

² *Mes* § 1 Rdn 89

- *Arbeitsverfahren*, die ebenfalls von § 9 Satz 2 Nr 2 PatG erfaßt werden und deren Besonderheit darin zu sehen ist, daß sie nicht unmittelbar ein Erzeugnis hervorbringen sollen³ oder nicht ein bereits bestehendes Substrat verändern;⁴ vielmehr handelt es sich bei einem Arbeitsverfahren um eine technische Betätigung, bei der auf ein Substrat eingewirkt wird und bestimmte Arbeitsgänge vollzogen werden, um ein bestimmtes Arbeitsziel zu erreichen; durch diese Einwirkung wird das behandelte Objekt nicht verändert;⁵

- *Anwendungs- oder Verwendungspatente* können entweder Herstellungsverfahren oder Arbeitsverfahren betreffen und sind unter den Verfahrenspatenten dadurch charakterisiert, daß sie sich auf Erfindungen beziehen, bei denen der Gegenstand des Patents durch die bestimmte Anwendung oder Verwendung einer Sache zum Erreichen eines Zustands gebildet wird.⁶ Hierbei unterscheidet sich das Anwendungs- oder Verwendungspatent vom Erzeugnispatent dadurch, daß der Patentschutz bei ersterem auf die bestimmte Anwendung oder Verwendung einer Sache oder einer Vorrichtung gerichtet ist⁷ und daß die Verwendungsangabe schutzbeschränkende Wirkung hat.⁸

Welche Patentkategorie der Patentanmelder nun letztlich wählt, richtet sich naturgemäß nach dem Einzelfall der gemachten Erfindung, obliegt jedoch prinzipiell der Disposition des Patentanmelders. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung der Patentkategorie(n) ist, was der Patentanmelder unter Schutz gestellt wissen will und wie er dementsprechend die Erfindung in den Anmeldungsunterlagen offenbart, wobei der Schutz sowohl eines Erzeugnispatents als auch eines Verfahrenspatents gleichzeitig und nebeneinander beantragt werden kann.⁹ Stehen dem Patentanmelder nach Art und nach Umfang der offenbarten Lehre zum technischen Handeln verschiedene Möglichkeiten offen, so kann er die Patentkategorie(n) mithin selbst bestimmen.¹⁰

³ BPatG Mitt 1976, 239

⁴ TBK GRUR Int 1988, 941, 942

⁵ BPatG Mitt 1971, 156

⁶ BGH GRUR 1982, 162, 163 - Zahnpasta

⁷ BGH GRUR 1979, 149, 150 f - Schießbolzen

⁸ BGH GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel

⁹ BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

¹⁰ BGH GRUR 1967, 241 - Mehrschichtplatte; BGH GRUR 1986, 163 - borhaltige Stähle

Beabsichtigt der Patentanmelder nun, die Patentkategorie zu ändern, so hängt die Zulässigkeit dieses Ansinnens zum einen vom Verfahrensstadium seiner Patentanmeldung bzw. seines Patents und zum anderen von der Art der beabsichtigten Änderung ab: So ist ein Wechsel der Patentkategorie vor der Patenterteilung in Anbetracht des noch nicht festgelegten Patentgegenstands möglich, allerdings natürlich nur insoweit, als die neue Patentkategorie in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart ist. Eine Änderung der Patentkategorie nach der Patenterteilung erscheint im Rahmen der erteilten Patentansprüche möglich, sofern keine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents erfolgt; demzufolge ist beispielsweise der Übergang von einem Erzeugnispatent zu einer offenbarten Verwendung zulässig,¹¹ nicht jedoch der Übergang von einem Vorrichtungspatent zu einem Herstellungsverfahrenspatent;¹² lediglich bei einem offensichtlich irrtümlichen Vergreifen in der Bezeichnung des Erfindungsgegenstands kann eine Umdeutung in eine andere, zutreffende Patentkategorie erfolgen.¹³

9.1.2 Schutzwirkungen der verschiedenen Verfahrenskategorien

9.1.2.1 § 9 Satz 2 Nr 2 PatG

Ausgehend von den vorstehend genannten Patentkategorien sind in § 9 Satz 2 Nr 2 PatG als verbotene Benutzungshandlungen das Anwenden des Verfahrens und - unter gewissen einschränkenden Bedingungen - auch das Anbieten des Verfahrens aufgeführt.

Hierbei bezieht sich § 9 Satz 2 Nr 2 PatG auf alle Arten von Verfahrenspatenten und untersagt es jedem Dritten, das patentgeschützte Verfahren anzuwenden, wobei unter einem Anwenden der bestimmungsgemäße Gebrauch zu verstehen ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, daß Vorbereitungshandlungen für diesen bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie beispielsweise das Herrichten von Gegenständen

¹¹ BGH GRUR 1988, 287 - Abschlußblende; BGH GRUR 1990, 508 - Spreizdübel; vgl auch *von Falck* GRUR 1993, 199

¹² BGH GRUR 1967, 25, 27 - Spritzgußmaschine III

¹³ BGH GRUR 1967, 25, 27 - Spritzgußmaschine III

für die Benutzung eines patentierten Verfahrens,¹⁴ ebensowenig zum Anwenden zählen wie das Anbieten oder das Liefern einer Vorrichtung, die zum Ausführen des Verfahrens bestimmt ist.¹⁵ Dies gilt in dieser Form nicht für die Anwendungs- oder Verwendungspatente, bei denen die Verwendung eines an sich nicht geschützten Gegenstands zu einem bestimmten patentgeschützten Zweck schon mit seiner sinn- bzw. augenfälligen Herrichtung beginnen kann.¹⁶

Das Anbieten eines Verfahrens erfordert ein Feilhalten, bei dem sich ein Nichtberechtigter die gewerbliche Verwertung eines Erfinderrechts anmaßt und sich so die dem Patentinhaber vorbehaltene Nutzung des Patents aneignet.¹⁷ In diesem Zusammenhang ist das bloße Mitteilen einer bestimmten Verfahrensweise, ohne daß sich der Mitteilende auch nur stillschweigend des Rechts berührt, am mitgeteilten Verfahren über Schutzrechte zu verfügen oder die Benutzung dieses Verfahrens noch ausdrücklich gestatten zu müssen, kein Anbieten im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG.¹⁸ Auch im Anbieten oder im Liefern von Mitteln oder Vorrichtungen zum Durchführen des Verfahrens ist kein Anbieten zu sehen; vielmehr treffen hierzu die Bestimmungen der mittelbaren Patentverletzung¹⁹ eine gesonderte Regelung.

In bezug auf das Anbieten eines Verfahrens ist zu berücksichtigen, daß nur dann eine Patentbenutzung im Sinne des § 9 Satz 2 Nr 2 PatG vorliegt, wenn zusätzliche Tatbestandsmerkmale hinzutreten: So muß der Dritte wissen oder es muß aufgrund der Umstände offensichtlich sein,²⁰ daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht erlaubt ist. Des weiteren muß das Angebot zum Anwenden des Verfahrens im Inland erfolgen.²¹

¹⁴ BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung

¹⁵ vgl *Benkard* § 9 Rdn 49

¹⁶ BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung

¹⁷ *Mes* § 9 Rdn 22

¹⁸ OLG Düsseldorf GRUR 1963, 78, 80

¹⁹ vgl § 10 I PatG

²⁰ diese Regelung ist dem Bereich der Fahrlässigkeit zuzuordnen; vgl Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz), BIPMZ 1979, 276, 290

²¹ *Mes* § 9 Rdn 23

9.1.2.2 § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ

§ 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. Art 64 II EPÜ bezieht sich auf die Herstellungsverfahren und beinhaltet einen derivativen Erzeugnisschutz für diejenigen Erzeugnisse, die unmittelbar durch ein Verfahren hergestellt sind; mithin entspricht der Schutz des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ demjenigen eines Erzeugnisses, das selbst Gegenstand eines Patents ist, so daß die dem Patentinhaber des Herstellungsverfahrens im Hinblick auf das Verfahrenserzeugnis vorbehaltenen Handlungen wiederum die des Anbietens, des Inverkehrbringens, des Gebrauchens sowie des Einführens oder des Besitzens zu den vorstehend bezeichneten Zwecken sind; in Abweichung zu § 9 Satz 2 Nr 1 PatG ist die Herstellungshandlung selbst naturgemäß nicht in dieser Aufzählung enthalten.

Entscheidend für das Vorliegen des derivativen Erzeugnisschutzes ist hierbei nicht, ob das unmittelbare Verfahrenserzeugnis neu oder an sich bekannt ist,²² sondern vielmehr, daß vom patentierten Verfahren - und nicht von einem anderen Verfahren - Gebrauch gemacht wird; wird nun nicht das patentierte Verfahren benutzt, so unterfällt selbst bei völliger Identität des nicht patentgemäß hergestellten Erzeugnisses mit einem patentgemäß hergestellten Erzeugnis das erstere Erzeugnis nicht dem Schutz des § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. des Art 64 II EPÜ.²³

Der derivative Erzeugnisschutz erstreckt sich auch auf im Ausland hergestellte Verfahrenserzeugnisse²⁴ und tritt nur unter der Voraussetzung ein, daß das gemäß § 9 Satz 2 Nr 3 PatG bzw. gemäß Art 64 II EPÜ zu schützende Verfahrenserzeugnis "unmittelbar" durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, hergestellt worden ist, wobei im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt wurde, daß die Anwendung dieser Voraussetzung in der Praxis Schwierigkeiten bereitet:

So kann der Begriff "unmittelbar" im Sinne eines zeitlichen Ablaufs verstanden werden, das heißt bei einem mehrstufigen Produktionsverfahren ist das Erzeugnis unmittelbares

²² im Falle eines neuen Verfahrenserzeugnisses gilt jedoch die Beweiserleichterung des § 139 III PatG

²³ BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre mit Anm von *Storch*

²⁴ Art 5^{quater} PVÜ; vgl auch *Kunz-Hallstein* GRUR Int 1983, 548 ff

Verfahrenserzeugnis, das sich nach Anwendung der letzten Verfahrensstufe ergibt.²⁵ Andererseits ist es jedoch auch möglich, den Begriff "unmittelbar" im Sinne der sich infolge des Herstellungsverfahrens ergebenden prägenden Eigenschaften zu verstehen; bei diesem Ansatz kommt es nicht entscheidend auf den zeitlichen Ablauf, sondern vielmehr darauf an, welche charakteristischen Merkmale das Erzeugnis durch das Herstellungsverfahren erhalten hat und ob diese charakteristischen Merkmale trotz weiterer Verfahrensschritte erhalten geblieben sind.²⁶

9.1.3 Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Schutz von Arzneimitteln

9.1.3.1 Erste medizinische Indikation

Wie im Rahmen dieser Arbeit dargelegt wurde, ist bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ein Schutz von vorbekannten Erzeugnissen oder Stoffen und hierbei insbesondere von Arzneimitteln möglich. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, daß vorbekannte Erzeugnisse und Stoffe naturgemäß nicht neu sind, so daß ein Sachschutz grundsätzlich ausscheidet;²⁷ auch wurde aufgezeigt, daß die technische Lehre eines neuen Herstellungsverfahrens ein Erzeugnis oder einen Stoff nicht neu macht. Möglich ist jedoch der Schutz für eine neue und erfinderische Verwendung des Erzeugnisses oder des Stoffes.²⁸

Des weiteren eröffnet § 3 III PatG bzw. Art 54 V EPÜ die Möglichkeit des Schutzes der sogenannten ersten medizinischen Indikation, das heißt bei bekannten Stoffen oder Stoffgemischen wird eine Patentierung des Stoffes oder Stoffgemisches zugelassen, sofern der Stoff oder das Stoffgemisch zur Anwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei am menschlichen oder tierischen Körper vorzunehmenden Diagnostizierverfahren im Sinne

²⁵ Reimer § 6 Anm 63; wohl aA *Beier/Ohly* GRUR Int 1996, 973, 980, 982 ff zu Art 64 II EPÜ

²⁶ OLG Düsseldorf 15. September 1977 2 U 148/76; vgl auch *Beier/Ohly* GRUR Int 1996, 973, 982 ff zu Art 64 II EPÜ; aA *Bruchhausen* GRUR 1979, 743, 748

²⁷ vgl *Busse* § 3 Rdn 126 ff

²⁸ *Busse* § 3 Rdn 152 ff

des § 5 II Satz 1 PatG bzw. im Sinne des Art 52 IV Satz 1 EPÜ bestimmt ist. Durch diese Regelung wird der Tatsache Rechnung getragen, daß medizinische Verfahren nicht patentierbar sind.²⁹

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß es sich bei § 3 III PatG bzw. bei Art 54 V EPÜ³⁰ um eine nicht analogiefähige Sonderregelung für den pharmazeutischen Bereich handelt. Durch diese Sonderregelung, für die es keine Entsprechung im Gebrauchsmusterrecht gibt, wird der Grundsatz durchbrochen, daß eine neue Verwendung nicht die Neuheit des Erzeugnisses oder der Vorrichtung begründen kann.³¹ Aufgrund des Charakters einer nicht analogiefähigen Sonderregelung ist jedoch das Anwendungsspektrum des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ entsprechend begrenzt, so daß beispielsweise eine Übertragung dieser Bestimmung auf die chirurgische Verwendung eines bekannten Geräts nicht möglich ist.³²

Mithin kommt für die Formulierung von Arzneimitteln aus vorbekannten Stoffen oder Stoffgemischen bei der ersten medizinischen Indikation Verwendungsschutz³³ oder zweckgebundener Stoffschutz gemäß § 3 III PatG bzw. gemäß Art 54 V EPÜ in Betracht. Hierbei ist von Bedeutung, daß im Falle des zweckgebundenen Stoffschutzes die Zweckbestimmung zu einem der in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ genannten Verfahren erforderlich ist und daß der gemäß § 3 III PatG bzw. gemäß Art 54 V EPÜ gewährte Stoffschutz nicht unbeschränkt, sondern eben zweckgebunden ist;³⁴ erfaßt wird vom zweckgebundenen Stoffschutz nicht die Herstellung des Stoffes an sich, wohl aber alle Handlungen, die sich auf die Herstellung von Stoffen gleicher Beschaffenheit und gleicher Zweckbestimmung als Arzneimittel beziehen.³⁵

²⁹ *Bernhardt/Kraßer* S. 154

³⁰ wie auch bei § 5 II PatG bzw. bei Art 52 IV EPÜ

³¹ BGH BIPMZ 1995, 322 - Isothiazolon; schweizerisches BAGE GRUR Int 1979, 168; vgl auch *Benkard* § 3 Rdn 89; *Utermann* GRUR 1985, 813

³² TBK ABIEPA 1994, 491, 498 f

³³ BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside; BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*

³⁴ *Nirk* GRUR 1977, 356, 361

³⁵ BGH GRUR 1987, 794, 797 - Antivirumittel

9.1.3.2 Zweite medizinische Indikation

Ist die Anwendung des Stoffes oder Stoffgemisches in den in § 5 II Satz 1 PatG bzw. in Art 52 IV Satz 1 EPÜ aufgeführten Verfahren aus dem Stand der Technik bekannt, so scheidet auch der zweckgebundene Stoffschutz des § 3 III PatG bzw. des Art 54 V EPÜ aus.³⁶

Für diesen Fall der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation, für die bereits die Wirkung neuheitsbegründend ist³⁷ und deren Grundsätze der Patentierbarkeit nach höchstrichterlicher Auffassung³⁸ auf anderen Gebieten der Technik nicht anwendbar sind, gewährt die deutsche Praxis Verwendungsschutz der Form "Verwendung des Stoffes X zur Bekämpfung der Krankheit Y",³⁹ wohingegen die europäische Praxis zur Vermeidung von Kollisionen mit Art 52 IV EPÜ nur einen sogenannten Herstellungsverwendungsanspruch der Form "Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung der Krankheit Y" gestattet,⁴⁰ dies gilt gleichermaßen für die erste und für weitere medizinische Indikationen, wobei ein Nachweis einer "ersten" medizinischen Indikation nicht erforderlich ist.⁴¹

9.1.4 Grundsätzliche Bedeutung der Verfahrenserfindungen

Nicht zuletzt aus der vorstehenden zusammenfassenden Übersicht wird deutlich, daß die Kategorie der Verfahrenserfindung und des auf diese sich beziehenden Verfahrenspatents auf vielen technischen Gebieten von fundamentaler Bedeutung ist. Wie aufgezeigt, bezieht die Verfahrenserfindung ihre Relevanz hierbei unter anderem auch aus der Tatsache, daß sie in bestimmten Sonderfällen und bei Vorliegen gewisser

³⁶ BGH GRUR 1983, 729, 731 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*; GBK ABIEPA 1985, 60, 63 - zweite medizinische Indikation/BAYER mit Anm von *Pagenberg* GRUR Int 1986, 376; aA *Zutrauen* GRUR Int 1977, 223, 225; *Bosung* GRUR Int 1978, 381, 384

³⁷ vgl *Benkard* § 3 Rdn 92

³⁸ BGH BIPMZ 1995, 322 - Isothiazolon

³⁹ BGH GRUR 1983, 729 - Hydroxyridin mit Anm von *Klöpsch*; vgl auch *Benkard* § 3 Rdn 91

⁴⁰ vgl *Busse* § 5 Rdn 33

⁴¹ TBK 22. Juni 1995 T 570/92; TBK ABIEPA 1996, 430, 435

gesetzlich definierter Bedingungen auch dann noch eine Schutzmöglichkeit bietet, wenn ein Erzeugnisschutz - beispielsweise aufgrund nicht vorhandener Neuheit - nicht mehr erhaltbar ist. Zwar kommt der Patentanmelder in derartigen Fällen naturgemäß in den Genuß eines nur eingeschränkten Schutzbereichs, der beispielsweise auf eine bestimmte Anwendung oder Verwendung gerichtet ist, jedoch hat auch ein derartiger begrenzter Schutz nicht selten auf Dritte eine abschreckende Wirkung.

Angesichts der fundamentalen Bedeutung der Verfahrenserfindung wendet sich diese Arbeit abschließend noch der Frage zu, auf welchem Gebiet der technischen Schutzrechte sich zukünftig neue Entwicklungen in bezug auf die Verfahrenserfindung ergeben können; hier lohnt wohl vor allem ein Blick auf das Gebrauchsmusterrecht und in diesem Zusammenhang in erster Linie auf den möglichen Wegfall des diskutierten Ausschlusses der Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz.

9.2 Ausblick: europaweiter Gebrauchsmusterschutz für Verfahrenserfindungen?

9.2.1 Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union (EU)

Es erhebt sich mithin die Frage, ob im Rahmen von Harmonisierungsbestrebungen innerhalb der Europäischen Union zukünftig nicht eine Möglichkeit geschaffen werden sollte, Verfahren dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich zu machen. Daß diese Frage einer gewissen Aktualität und Klärungsbedürftigkeit nicht entbehrt, wird schon allein durch die Tatsache dokumentiert, daß sich die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen hinsichtlich der Möglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes für Verfahrenserfindungen doch signifikant voneinander unterscheiden:

Während in Irland alle Arten von patentierbaren Erfindungen, das heißt auch Verfahrenserfindungen Gegenstand eines als ergänzendes Schutzrecht zu verstehenden Kurzzeitpatents sein können, sind in Dänemark und in Deutschland Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Noch restriktiver

sind die Bestimmungen in Finnland, in Griechenland, in Italien, in Portugal und in Spanien, denn in diesen Staaten können dem Gebrauchsmusterschutz nur Erfindungen zugeführt werden, die einem in den jeweiligen Gesetzen unterschiedlich ausgestalteten Raumformerfordernis genügen.⁴² Sogesehen hätte ein europäisches Gebrauchsmuster sicherlich eine vereinheitlichende, um nicht zu sagen in gewissem Sinne auch "erzieherische" Wirkung.

9.2.1.1 Diskussionsentwurf

Angesichts des geschilderten, im Zuge des europäischen Gedankens mehr als unbefriedigenden uneinheitlichen Zustands macht es Sinn, die innerhalb der Europäischen Union in bezug auf das Gebrauchsmuster unternommenen Harmonisierungsbemühungen gerade auch auf den Ausschluß bestimmter Patentkategorien hin eingehender zu untersuchen. So hat eine Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München bereits im Jahre 1994 einen Diskussionsentwurf im Hinblick auf ein europäisches Gebrauchsmuster veröffentlicht. In den Artikeln 3 und 4 dieses Diskussionsentwurfs ist - wie auch bei deutschen und europäischen Patenten - ein Ausschluß der Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz nicht mehr vorgesehen.⁴³

9.2.1.2 Grünbuch der Europäischen Kommission

Im Gegensatz dazu hat die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch über den Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt⁴⁴ die Möglichkeit des Stoffschutzes wie auch die Möglichkeit des Verfahrensschutzes durch ein Gebrauchsmuster nicht vorgesehen,

⁴² *Kraßer* GRUR 1999, 527, 530

⁴³ Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int 1994, 574, 575; Stellungnahme der Patentanwaltskammer zum Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein Gebrauchsmuster in der Europäischen Union (Gemeinschaftsgebrauchsmuster), Mitt 1995, 263

⁴⁴ EG-Dokument KOM 95/370 vom 19. Juli 1995

woraufhin die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGR) in ihrer Stellungnahme vom 20. Dezember 1995⁴⁵ den Ausschluß von Stoffe- und Verfahrenserfindungen sowie von Verfahrenserfindungen als heutzutage nicht mehr gerechtfertigt ansah und sich für die Einbeziehung von Stoffe- und Verfahrenserfindungen in den Gebrauchsmusterschutz aussprach.⁴⁶

9.2.1.3 (Geänderter) Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission

Einen vorläufigen Schlußpunkt der Diskussionen hinsichtlich des Verfahrensschutzes durch Gebrauchsmuster stellt der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster dar,⁴⁷ den die Europäische Kommission gemäß Art 250 II des EG-Vertrags am 12. Dezember 1997 vorgelegt hat. Die geplante Richtlinie hat den Zweck, die wesentlichen nationalen Rechtsvorschriften für den Gebrauchsmusterschutz zu harmonisieren; die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die bislang noch keinen Gebrauchsmusterschutz kennen (Großbritannien, Luxemburg und Schweden), werden durch die geplante Richtlinie veranlaßt, den Gebrauchsmusterschutz in ihr nationales Recht einzuführen.

Zu diesem Richtlinienentwurf hat der Wirtschafts- und Sozialausschuß am 27. Mai 1998 eine Stellungnahme abgegeben;⁴⁸ des Weiteren hat das Europäische Parlament in seiner auf der Plenarsitzung vom 8. März 1999 bis 12. März 1999 verabschiedeten Stellungnahme den Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission vorbehaltlich 34 Änderungen gebilligt, woraufhin die Europäische Kommission am 30. Juni 1999 eine

⁴⁵ Eingabe der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGR) vom 20. Dezember 1995 zur Europäischen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes - Grünbuch "Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1995, GRUR 1996, 186 f

⁴⁶ vgl auch *Mühlens* VPP-Rundbrief 1996, 77, 79

⁴⁷ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, GRUR Int 1998, 245 ff

⁴⁸ ABIEU C 235 vom 27. Juli 1998, S. 26

geänderte Fassung des Richtlinienvorschlags vorgelegt hat,⁴⁹ in der 25 Änderungswünsche des Europäischen Parlaments berücksichtigt sind.

Zu diesem geänderten Richtlinienvorschlag ist zunächst festzustellen, daß von einem - wie auch immer gearteten - Raumformerfordernis nicht die Rede ist, was auch bei Beachtung der historischen Entwicklung des Gebrauchsmusterschutzes durchaus sinnvoll und zeitgemäß erscheint.

Des weiteren ist in den Artikeln 3 und 4 des geänderten Richtlinienvorschlags - wie auch im ursprünglichen Richtlinienvorschlag - kein prinzipieller Ausschluß von Stoffen sowie von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz vorgesehen; vielmehr wird in Art 1 I 2.Halbsatz des geänderten Richtlinienvorschlags explizit festgestellt,⁵⁰ daß sich die Erfindungen auf Erzeugnisse oder auf Verfahren beziehen können. Daß dies nicht unumstritten ist, kann aus der Tatsache ersehen werden, daß sich das Europäische Parlament in seiner Stellungnahme vom März 1999 für eine Definition des Gebrauchsmusters ausgesprochen hatte, die namentlich Erfindungen umfaßt, durch die ein Gegenstand eine Gestaltung, eine Struktur oder einen Mechanismus erhält, so daß mithin Stoffe sowie Verfahren vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen gewesen wären.

Die Tatsache, daß sich die Europäische Kommission einer derartigen Definition nicht anschließen konnte, wird nun in der Begründung⁵¹ zum geänderten Richtlinienvorschlag insofern motiviert, als der Ausschluß von Stoffen sowie von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz auf einem mittlerweile überholten Konzept basiere; so habe sich bei der mit dem Grünbuch aus dem Jahre 1995 eingeleiteten Sondierung über Gebrauchsmusterfragen eine große Mehrheit der Betroffenen für einen Anwendungsbereich ausgesprochen, der auch Stoffe sowie Verfahren umfassen solle; darüber hinaus sei auch die Forderung nach der dreidimensionalen Form - aus der der

⁴⁹ vgl GRUR Int 1999, 807; der vollständige Text des geänderten Richtlinienvorschlags ist im World Wide Web unter <http://europa.eu.int/comm/dg15/de/intprop/indprop/utility.htm> abrufbar

⁵⁰ im Unterschied zum entsprechenden Art 3 I des ursprünglichen Richtlinienvorschlags

⁵¹ <http://europa.eu.int/comm/dg15/de/intprop/indprop/utility.htm>

Ausschluß der Stoffe sowie der Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz resultiere - in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer seltener anzutreffen, wobei es mittlerweile nur noch vier Mitgliedstaaten gäbe, in denen eine dreidimensionale Form Voraussetzung für die Erteilung⁵² eines Gebrauchsmusters sei.⁵³

Allerdings ist sowohl im ursprünglichen Richtlinienvorschlag als auch im geänderten Richtlinienvorschlag die Zulassung von Stoffen sowie von Verfahren zum Gebrauchsmusterschutz mit der durch die Besonderheiten der betreffenden Wirtschaftssektoren bedingten Einschränkung versehen, daß Gebrauchsmuster nicht für Erfindungen betreffend biologisches Material (Art 4 lit b) sowie für Erfindungen betreffend chemische oder pharmazeutische Stoffe oder ebensolche Verfahren (Art 4 lit c) erteilt werden. Im Hinblick auf die den Naturwissenschaften entstammenden Begriffe "biologisch", "chemisch" und "pharmazeutisch" erscheint hierbei, da im geänderten Richtlinienvorschlag nicht näher spezifiziert, die Abgrenzung bei der Bestimmung der rechtlichen Inhalte dieser Begriffe schwierig, denn diese Begriffe sind für die Zwecke des gewerblichen Rechtsschutzes undeutlich und als Rechtsbegriffe nicht sonderlich geeignet.⁵⁴

Interessant ist, daß - im Unterschied zum ursprünglich vorgelegten Richtlinienvorschlag - im geänderten Richtlinienvorschlag der Art 4 lit d nicht mehr enthalten ist, gemäß dem Erfindungen, die Computerprogramme betreffen, ursprünglich als nicht schutzfähig angesehen werden sollten. Demzufolge können nunmehr - in Übereinstimmung mit einem entsprechenden Änderungsvorschlag des Europäischen Parlaments - für Erfindungen, die Computerprogramme betreffen, Gebrauchsmuster eingetragen werden, soweit die in der Richtlinie festgelegten Voraussetzungen für den Schutz erfüllt sind. Daß der Ausschluß von Computerprogrammen vom Gebrauchsmusterschutz nicht mehr kategorisch notwendig erscheint, wird beispielsweise auch plausibel, wenn man an das am 1. April 1994 in Kraft getretene österreichische Gebrauchsmustergesetz denkt,

⁵² gemeint ist wohl für die Eintragung

⁵³ wie *Kraßer* in GRUR 1999, 527, 530 aufgezeigt hat, sind es korrekterweise wohl fünf Mitgliedstaaten, nämlich Finnland, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien

⁵⁴ *Utermann* GRUR 1985, 813, 820

gemäß dessen § 1 II als Erfindung auch die Programmlogik angesehen wird, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt.

Der geänderte Richtlinienvorschlag wird derzeit in den einschlägigen Kreisen diskutiert, so wie dies auch beim ursprünglichen Richtlinienvorschlag der Fall war, hinsichtlich dessen beispielsweise die DVGR in ihrer Stellungnahme vom 19. März 1998⁵⁵ die Einbeziehung von Erfindungen für Stoffe sowie für Verfahren in die grundsätzlich gebrauchsmusterschutzfähigen Erfindungen begrüßt hat, jedoch den Ausschluß von chemischen oder pharmazeutischen Stoffen sowie von ebensolchen Verfahren insofern für überdenkenswert gehalten hat, als die hierfür gegebene Begründung einer besseren Schutzmöglichkeit durch ein Patent - genannt werden an dieser Stelle etwa die Dauer des notwendigen Schutzes oder die besonderen technischen Schwierigkeiten biologischer, chemischer und pharmazeutischer Erfindungen⁵⁶ - angesichts der Möglichkeit der Kumulierung von Patent und Gebrauchsmuster gemäß Art 22 des ursprünglichen Richtlinienvorschlags⁵⁷ genausowenig überzeugend sei wie der allgemeine Hinweis auf eine besondere Kompliziertheit dieser Gebiete in Verbindung mit dem Fehlen einer Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Bemerkung der DVGR in ihrer Stellungnahme, daß "einer übermäßigen Gefährdung durch Anmeldetätigkeit von KMU, die in diesen Bereichen der Technik regelmäßig fachlich qualifizierte Unternehmen sind", mit der Forderung nach einer nunmehr obligatorischen⁵⁸ Erstellung eines

⁵⁵ Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGR) vom 19. März 1998 zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, GRUR 1998, 554 f

⁵⁶ *Kraßer* GRUR 1999, 527, 530

⁵⁷ im geänderten Richtlinienvorschlag behandelt Art 22 die Verbindung des Gebrauchsmusters zu anderen Schutzformen; gemäß Art 23 I des geänderten Richtlinienvorschlags können für dieselbe Erfindung gleichzeitig oder nacheinander ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet werden, wobei jedoch die Wirkung eines Gebrauchsmusters gemäß Art 23 II des geänderten Richtlinienvorschlags nicht eintritt, wenn für dieselbe Erfindung bereits ein Patent erteilt und veröffentlicht wurde

⁵⁸ durch diese sowohl vom Wirtschafts- und Sozialausschuß als auch vom Europäischen Parlament befürwortete Änderung werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Erstellung eines Recherchenberichts für den Fall einer Verletzungsklage zwingend vorzuschreiben, sofern das betreffende Gebrauchsmuster nicht bereits Gegenstand eines früheren Recherchenberichts war; im ursprünglichen Richtlinienvorschlag handelte es sich hierbei lediglich um eine Kann-Bestimmung

Recherchenberichts im Falle einer Verletzungsklage entsprechend Art 16 IV vorgebeugt werden kann. An dieser Stelle spielt die DVGR mithin auf die vorstehend bereits diskutierte Haltung der Großindustrie an, die ihre in der Vergangenheit geäußerte Ablehnung des Gebrauchsmusterschutzes für Verfahren unter anderem damit motiviert hat, daß eben diese kleinen und mittleren Unternehmen (= KMU), insbesondere wenn sie auf chemischem Gebiet tätig sind, die Aktivitäten der Großindustrie durch ungerechtfertigte Gebrauchsmuster auf Verfahrenserfindungen zumindest behindern, wenn nicht sogar blockieren könnten.

9.2.2 Abschließende Bewertung

Abschließend erhebt sich also die Frage, ob das Gebrauchsmuster in seiner heutigen Form, zumindest was den Ausschluß der Verfahrenserfindungen anbelangt, den Bedürfnissen der Anmelderschaft entgegenkommt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es insbesondere freie und selbständige Erfinder sowie kleinere und mittlere Unternehmen sind, die sich verstärkt dieser Schutzrechtsart bedienen,⁵⁹ wobei die Hauptanwendungsgebiete für das Gebrauchsmuster innerhalb der Europäischen Union im Bereich der Elektroindustrie, der Feinmechanik bzw. der Optik und des Maschinenbaus liegen;⁶⁰ bei diesen Hauptanwendungsgebieten handelt es sich allerdings nun nicht unbedingt um technische Bereiche, die für einen Verfahrensschutz prädestiniert wären, so daß aus dieser Richtung nicht unbedingt ein starker Druck hin zur Schaffung der Möglichkeit eines Verfahrensschutzes durch Gebrauchsmuster zu erwarten ist.

Des weiteren ist zu bedenken, daß trotz momentan zu beobachtender Bestrebungen hin zu einer noch weitergehenden Assimilierung des Gebrauchsmusters an das Patent die Tatsache, daß eine Gebrauchsmusteranmeldung keiner sachlichen Prüfung durch die

⁵⁹ Grünbuch "Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1995 (EG-Dokument KOM 95/370), S. 24 ff

⁶⁰ Grünbuch "Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt" der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1995 (EG-Dokument KOM 95/370), S. 4 f

Eintragungsbehörde unterzogen wird, insofern gerade bei Verfahrenserfindungen ein besonderes Problem darstellen würde, als es bei diesen in stärkerem Maße als bei Erzeugniserfindungen auf die tatsächliche Durchführbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte ankommt; im Gegensatz dazu steht bei einem Erzeugnispatent naturgemäß eher das Ergebnis, etwa das Ergebnis eines Herstellungsvorgangs, im Vordergrund.

Bei der Beantwortung der Frage, ob das Gebrauchsmuster in seiner heutigen Form, zumindest was den Ausschluß der Verfahrenserfindungen anbelangt, den Bedürfnissen der Anmelderschaft entgegenkommt, sollte schließlich auch nicht der Aspekt der Haftung des Gebrauchsmusterinhabers für das Vorgehen aus einem materiell nicht rechtsbeständigen Gebrauchsmuster übersehen werden; dieser Aspekt kann insbesondere für freie und selbständige Erfinder sowie für kleinere und mittlere Unternehmen insofern eine Gefahr darstellen, als für diese, so sie die Rechtsbeständigkeit ihres Gebrauchsmusters nicht in zutreffender Weise beurteilen können, buchstäblich "der Schuß nach hinten losgehen" kann.

Letztlich wird die Beantwortung der Frage, ob ein Gebrauchsmusterschutz für Verfahrenserfindungen sinnvoll ist oder nicht, von der übergeordneten Frage abhängig zu machen sein, ob der Charakter des Gebrauchsmusters als "kleines Schutzrecht", das sich unter verschiedenen Gesichtspunkten vom geprüften Patent abgrenzen läßt, erhalten werden soll oder ob eine weitgehende Angleichung an das Patent angestrebt ist:

Momentan deutet in Form des geänderten Richtlinienvorschlags einiges auf einen gesunden Kompromiß hin, bei dem zwar die Anforderungen an den erfinderischen Schritt im Vergleich zu den Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit beim Patent doch substantiell herabgesetzt sind,⁶¹ jedoch in bezug auf die durch ein

⁶¹ vgl die Fiktion des Art 6 des geänderten Richtlinienvorschlags, wonach eine Erfindung als auf einem erfinderischen Schritt beruhend gilt, wenn sie einen Vorteil aufweist und sich für den Fachmann nicht in sehr naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art 6 I); hierbei handelt es sich beim in Art 6 I genannten Vorteil um einen praktischen oder technischen Vorteil für die Verwendung oder Fertigung des betreffenden Erzeugnisses oder Verfahrens oder einen anderen Vorteil für den Benutzer, etwa im Bereich der Bildung oder in Form eines Unterhaltungswerts (Art 6 II)

Gebrauchsmuster schutzfähigen Erfindungen im Vergleich zum Patent so gut wie keine Differenzierung mehr vorgenommen ist.

Inwieweit sich diese Bestimmungen letztlich eines Tages auch in der Praxis bewähren werden, kann sich erst zeigen, wenn ein europaweiter Gebrauchsmusterschutz für Verfahrenserfindungen Wirklichkeit geworden ist. Prognosen zu stellen ist aufgrund fehlender Erfahrungen und Erkenntnisse aus den nationalen Rechtsordnungen⁶² und angesichts der veränderten Rahmenbedingungen eines europaweiten Gebrauchsmusterschutzes wohl kaum möglich.

⁶² sieht man einmal von Irland ab

