

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

### **Zweckgebundener Stoffschutz (Teilskript), § 3 Abs.3 und 4 PatG.**

Erste medizinische Indikation § 3 Abs. 3 PatG.

Ein bekannter Stoff kann mangels Neuheit grundsätzlich nicht mehr patentiert werden. Es kann allenfalls ein Verwendungspatent gewährt werden, wenn eine überraschend neue Verwendung gefunden wurde.

Wird der vorbekannte Stoff allerdings erstmalig zur Anwendung in einem Heil- oder Diagnostizierverfahren verwendet, so erlaubt § 3 Abs. 3 PatG auch die Patentierung des Stoffes als Erzeugnis. Zwar wird der Stoff hiermit nicht mehr absolut geschützt, aber doch soweit er als Arzneimittel bestimmt ist.

Für die sogenannte erste medizinische Indikation gibt es also einen zweckgebundenen Stoffschutz. Die Neuheit des Stoffes ergibt sich aus dessen erstmaliger medizinische Anwendung.

§ 3 Abs. 3 PatG gilt nur für die Anwendung von Stoffen in therapeutischen Verfahren im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG. In anderen Technikbereichen oder für Vorrichtungen gibt es keinen

zweckgebundenen Stoffschutz, sondern nur reine Verwendungspatente (Beispiel: „geschlitzte Abdeckfolie“).

Kann man hingegen einen bekannten chemischen Stoff überraschenderweise auch als Schmiermittel verwenden, gibt es ein Patent auf das Verfahren zur Verwendung des Stoffes als Schmiermittel. Ist ein schon als solcher patentierter Stoff plötzlich medizinisch anwendbar, kann der Patentanspruch lauten: „Stoff zur Verwendung als Mittel zur Behandlungen von Kopfschmerzen oder auch nur Stoff zur Verwendung als „Arzneimittel“. Der Inhaber des Patentes auf den zweckgebundenen Stoffschutz (erste medizinische Indikation) ist von der Zustimmung des Inhabers des reinen Stoffschutzpatentes abhängig, wenn er den Stoff herstellen will, aber nicht vom Inhaber des Schmiermittel-Patentes, da er nicht in dessen Schutzzumfang eingreift.

Seit einiger Zeit wurde angestrebt, Patente auch für weitere Verwendungen bekannter medizinischer Substanzen zu gewähren. Nach dem neuen § 3 Abs. 4 PatG können Stoffe zur spezifischen Anwendung in einem Heil- oder Diagnostizierverfahren auch dann patentiert werden, wenn der Stoff bereits als Arzneimittel bekannt war. Die Erfindung muss aber eine neue und erfinderische spezifische Verwendung lehren. Somit ist auch zweckgebundener Stoffschutz für die zweite (oder jede weitere) medizinische Indikation einer Substanz möglich.

Voraussetzung ist wiederum eine hinreichende erfinderische Tätigkeit. Ein Verwendungsanspruch, wie er zuvor teilweise bereits gewährt wurde, ist nicht mehr notwendig bzw. zulässig.

Um das neue Medikament von dem bekannten abzugrenzen, bedarf es einer „sinnfälligen Herrichtung“, insbesondere durch eine entsprechende Verpackung, Dosierung oder Konfektionierung zu dem neuen Verwendungszweck.

Wird der Stoff nur zu einem ganz anderen Heilzweck verwendet, als im ersten Stoffpatent zur ersten medizinischen Indikation beschrieben, ist diese Nutzungsart nicht mehr vom zuvor erteilten Patent erfasst (BGH, GRUR 1987, 794 f.

- *Antivirusmittel* -).

Patente werden gemäß § 1 Abs. 1 PatG = Artikel 52 EPÜ für Erfindungen erteilt, die

- **neu** sind,
- auf einer **erfinderischen** Tätigkeit beruhen und
- **gewerblich anwendbar** sind.

### I. Neuheit

Als "neu" gilt eine Erfindung nur, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst gemäß § 3 Abs. 1

S. 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibungen, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Maßgeblicher Tag für den Zeitrang der Anmeldung ist entweder der Eingangstag beim Patentamt, § 35 Abs. 1 PatG, oder der Zeitpunkt einer früheren Anmeldung, wenn deren Priorität nach § 40 PatG wirksam aufgrund einer Prioritätserklärung gemäß § 41 PatG in Anspruch genommen ist.

Auf diesen jeweiligen Stichtag bezogen muss der jeweilige Stand der Technik im Sinne einer "Momentaufnahme" ermittelt werden.

Hierzu gehören alle Kenntnisse, d.h. Informationen, insbesondere technische Informationen, die der Öffentlichkeit zu dem Stichtag zugänglich gewesen sind. Dies bedeutet letztlich nichts anderes als die Gesamtheit des der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden technologischen Wissens.

Hat man also eine Erfindung gemacht, geht es darum, diese möglichst schnell zum Patent anzumelden. Macht nämlich ein Dritter eine gleich gelagerte Erfindung und meldet diese früher an, hat man das Nachsehen. Aber auch, wenn der Dritte keine eigene Patentanmeldung vornimmt, sondern seine Erfindung etwa im Rahmen eines Vortrags oder einer Zeitschriftenveröffentlichung, in einem Online-Forum oder dgl. neuheitsschädlich vorveröffentlicht, ist eine eigene Patentanmeldung ausgeschlossen.

Gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG umfasst der Stand der Technik alle

Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch eine irgendwo in der Welt erfolgte Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Allerdings gehört zum **Stand der Technik** nur das, was bereits der **Öffentlichkeit zugänglich** gemacht worden ist. Dies kann z.B. wie folgt geschehen sein:

- schriftliche Beschreibungen (z.B. alle Arten von Druckschriften),
- mündliche Beschreibungen (z.B. Vorträge, Vorlesungen, Reden, Radio- und Fernsehsendungen),
- eine Benutzung, die den Erfindungsgedanken erkennbar werden lässt (z.B. tatsächliche Benutzungen, Ausstellung auf einer Messe, Vorführung zu Demonstrationszwecken),
- Aufzeichnungen auf Bild- oder Tonträgern (z.B. Schallplatte, Tonband, Film, Videokassette, Compact-Disc oder auch Internet-Aufzeichnungen, wobei es sich als schwierig erweisen kann, diese zeitlich zu bestimmen).

Bislang geheimes Know-how eines Betriebes steht einer Patenterteilung nicht entgegen, gleiches gilt für Erkenntnisse, die unter dem Vorbehalt der Geheimhaltung, etwa zu Test- oder Erprobungszwecken, einem Vertragspartner mitgeteilt wurden. Es ist nicht notwendig, dass der Erfinder, der eine Patentanmeldung vornimmt, diesen objektiv vorhandenen Stand der Technik tatsächlich selbst gekannt hat. Auf subjektive Kenntnis kommt es nicht an. Der Begriff der Neuheit ist im Sinne einer absoluten

Neuheit zu verstehen. Jedes technische Wissen ist zu berücksichtigen, unabhängig von dem Zeitpunkt und des Ortes seiner Verkörperung und unabhängig davon, wie es sich verkörpert hat.

Als Stand der Technik für die Beurteilung der Neuheit einer Patentanmeldung ist auch der Inhalt einer älteren Patentanmeldung anzusehen. Neuheitschädlich ist also auch eine Anmeldung, die vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der jüngeren Anmeldung angemeldet wurde, aber erst am oder nach diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, § 3 Abs. 2 PatG.

Der Begriff "Stand der Technik" ist allumfassend und unterliegt keinerlei Beschränkung in gegenständlicher, räumlicher oder zeitlicher Hinsicht.

Der Stand der Technik auf der einen Seite und der Erfindungsgegenstand auf der anderen Seite müssen miteinander genau verglichen werden. Hierzu bedarf es einer klaren Formulierung der Patentansprüche und einer präzisen Beschreibung. Stellt sich eine Identität zwischen dem Patentgegenstand und dem Stand der Technik heraus, ist die Erfindung natürlich nicht mehr neu. Ist hingegen im Stand der Technik die Erfindung zwar nicht identisch, aber doch dem Kern nach bereits vorher beschrieben, muss eine wertende Prüfung vorgenommen werden, ob der Erfindungsgegenstand in seinen wesentlichen Merkmalen in vollem Umfang vorweggenommen ist.

Ist beispielsweise lediglich hinsichtlich eines Merkmals eine

Abwandlung in der Weise gegeben, dass eine kinematische Umkehr gegenüber dem bereits vorbekannten Stand der Technik vorgeschlagen wird, fehlt trotz mangelnder Identität doch die erforderliche Neuheit. Andererseits ist die geforderte Neuheit im Sinne von § 3 Abs. 1 PatG gewahrt, wenn die Erfindung über das bereits Bekannte hinausgeht. Stets kommt es bei der Beurteilung auf die Sichtweise eines sogenannten Durchschnittsfachmannes an.

Der Inhalt der Erfindung wird stets im Wege eines **Einzelvergleichs** mit einzelnen Elementen des Standes der Technik verglichen. Es wird also nicht etwa das gesamte technologische Menschheitswissen zusammengenommen, um zu untersuchen, ob die Erfindung demgegenüber noch etwas Neues bietet. Oft ergibt sich etwas Neues vielmehr aus einer Kombination mehrerer bereits bekannter Dinge. Besteht die Erfindung aus einer solchen Kombination von zwei oder mehr bereits früher bekannten Elementen, ist die Erfindung selbst dennoch neu.

Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Erfindung ist nur dann anzunehmen, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung im einem einzelnen, zum Stand der Technik gehörenden Dokument bereits vorveröffentlicht sind. Auch eine einzelne, identische Vorbenutzung, bei der alle Elemente in einer vollständigen Einheit offenbart sind, ist neuheitsschädlich. Hingegen nimmt die Kombination mehrerer Merkmale aus mehreren Dokumenten oder Vorbenutzungen der Erfindung nicht die Neuheit, auch wenn die Kombination naheliegend war. Dies ist erst im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

Als Stand der Technik wird gemäß § 3 Abs. 2 PatG auch der Inhalt von Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, als Stand der Technik fingiert. D.h. also: Wurde bereits von dritter Seite früher eine Anmeldung eingereicht, die noch gar nicht veröffentlicht wurde, also auch der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war, so ist der Inhalt dieser nachveröffentlichten Patentanmeldung dennoch neuheitsschädlich.

Derartige ältere, neuheitsschädliche Patentanmeldungen sind aber nur zuvor beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte nationale Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie europäische Anmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, wenn Schutz auch für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland beantragt wurde. Gleiches gilt für internationale Anmeldungen nach dem PCT.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, eine Doppelpatentierung nach Möglichkeit auszuschließen. Derjenige, der seine Erfindung zuerst anmeldet, soll vor späteren Anmeldungen Dritter geschützt werden, auch wenn diese noch gar nichts von der Erfindung des zuerst Anmeldenden wissen können.

Technologische Kenntnisse können in verschiedener Art und Weise der Öffentlichkeit neuheitsschädlich bekannt und zugänglich gemacht worden sein. Möglich ist dies durch schriftliche und mündliche Beschreibungen sowie offenkundige Vorbenutzungen, siehe § 3 Abs. 1 S. 2 PatG.

Unter schriftlichen Beschreibungen sind sämtliche Schriftstücke und schriftlichen Äußerungen zu verstehen, etwa Veröffentlichungen in Büchern, Zeitschriften, Katalogen, Werbeunterlagen, auch in Manuskripten. Genauso gehören hierzu natürlich bereits veröffentlichte Patentanmeldungen (in Form von sogenannten Offenlegungsschriften), Auslegeschriften, bereits veröffentlichte Patentschriften, Gebrauchsmusterschriften usw. Auch wenn eine schriftliche Fixierung zunächst nur für den privaten Bereich gedacht war, gehört sie zum Stand der Technik, wenn sie der Allgemeinheit zugänglich wurde, etwa im Internet. Auch das Einstellen eines Manuskriptes oder einer Doktorarbeit in eine Bibliothek gehören hierzu.

Technische Kenntnisse können auch durch mündliche Beschreibungen neuheitsschädlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierzu gehören etwa Reden, Vorträge, Gespräche oder Erläuterungen. Schon im Rahmen eines mündlichen Angebots für den Verkauf einer neuen Vorrichtung kann eine neuheitsschädliche Vorwegnahme liegen, wenn nicht zuvor ausdrücklich die Geheimhaltung vereinbart wurde. Auch das Angebot, Unterlagen anfordern zu können, aus denen sich erst die nähere Beschreibung ergibt, stellt bereits eine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung dar.

Durch die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, oder den Gebrauch, die Einfuhr, durch den bloßen Besitz eines Erzeugnisses und durch dessen Anwendung, wenn es sich um ein Verfahren handelt, kann bereits neuheitsschädlich eine sogenannte **offenkundige Vorbenutzung** erfolgen. Voraussetzung

ist, dass die nicht allzu entfernte Möglichkeit besteht, dass beliebige Dritte, und damit auch Fachkundige, zuverlässige, ausreichende Kenntnis von dem bereits vorbenutzten Gegenstand und dessen Eigenschaften erhalten.

Es kommt dann nicht darauf an, ob ein beliebiger Dritter tatsächlich von der Vorrichtung oder dem Verfahren Kenntnis genommen hat, es genügt schon die reine Möglichkeit.

Es gibt keine Neuheitsschonfrist bei Patenten! Etwas anderes gilt bei Gebrauchsmustern.

## **II. Erfinderische Tätigkeit**

Weitere Patentierungsvoraussetzung ist gemäß § 4 PatG = Artikel 56 EPÜ, dass die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Das ist dann der Fall, wenn die Erfindung sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Nur insoweit werden (anders als bei dem soeben erörterten Neuheitserfordernis) noch unveröffentlichte, prioritätsältere Patentanmeldungen nicht berücksichtigt, vgl. § 4 S. 2 PatG.

Nicht alles, was neu ist, beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Lag es etwa nahe, bekannte Einzelvorrichtungen oder Einzelmaßnahmen miteinander zu kombinieren, dann kann es an einer erfinderischen Tätigkeit fehlen.

Zur Beurteilung der Frage, ob die Neuentwicklung sich in

naheliegender Weise aus dem bereits bekannten Stand der Technik ergibt, oder ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, stellt § 4 Satz 1 PatG auf den Durchschnittsfachmann ab. Dieser verfügt, gestützt auf allgemeines Grundlagenwissen sowie Wissen auf technischen Nachbargebieten, auf seinem Fachgebiet über ein besonderes Wissen.

Eine erfinderische Leistung liegt nur dann vor, wenn die Erfindung für einen derartigen Fachmann keine routinemäßige Weiterentwicklung der schon vorhandenen Technik darstellt, sondern nur dann, wenn der bekannte Stand der Technik in einer Weise bereichert wird, dass sich die Erfindung insgesamt als eine geistig-schöpferische Leistung darstellt.

Demgegenüber steht eine bloß handwerksmäßige Weiterentwicklung. Zur Patentierung reicht es nicht aus, wenn das vorbekannte technische Wissen bloß in naheliegender Art und Weise angewendet wird, vielmehr muss die nutzbringende, neue Anwendung auch etwas Überraschendes an sich haben, es muss also eine besondere schöpferische und geistige Leistung "im Kopf des Erfinders" stattgefunden haben, um zum Erfindungsgegenstand bzw. zu einem erfinderischen Verfahren zu gelangen.

Letztendlich handelt es sich um eine mehr oder weniger objektive Bewertung des Erfindungsgehalts und der persönlichen Leistung des Erfinders. Die Bewertung wird stets dadurch erschwert, dass eine Ex-Post-Betrachtung stattfindet, bei der der Betrachter die Erfindung bereits kennt. Um die erfinderische Tätigkeit zutreffend und gerecht bewerten zu können, muss man aber gerade den Inhalt der Erfindung zunächst außen vorlassen, und darf nur

den zuvor bekannten Stand der Technik berücksichtigen.

Häufig ist es schwierig, das bis zu der Erfindung vorhandene Fachwissen zu identifizieren und zu bewerten. Kann man beispielsweise feststellen, dass zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe bislang Versuche gemacht wurden, die sämtlich in eine andere Richtung gingen, kann man daran ein Anzeichen für die erfinderische Tätigkeit der nun zu beurteilenden Neuentwicklung sehen. Denn in diesem Fall hat die neue technische Lehre für einen Durchschnittsfachmann offenbar nicht nahegelegen.

Die erfinderische Tätigkeit kann sich also daraus ergeben, dass bislang allgemein vorhandene oder eingewurzelte (Fehl-) Vorstellungen nicht angewendet oder überwunden wurden.

Allerdings wird eine technische Fehlvorstellung nicht schon dann überwunden, wenn gegenüber der Erfindung zurecht bestehende Bedenken einfach ignoriert und mit ihr verbundene Nachteile gleichwohl in Kauf genommen werden.

Hat die Fachwelt hingegen die erfindungsgemäße Lösung zuvor für technisch nicht ausführbar oder den mit ihr erzielten technischen Erfolg für nicht erreichbar gehalten, und wurde sie durch die Erfindung eines Besseren belehrt, dann ist das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit zu bejahen.

Ebenso kann es für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen, wenn zur Auffindung der neuen Lehre besondere Schwierigkeiten zu überwinden waren. Stets ist dann allerdings

zu beschreiben, um welche Schwierigkeiten es sich handelte.

Auch ein in der Fachwelt seit langer Zeit vorhandenes ungelöstes Bedürfnis, das durch die erfindungsgemäße Lehre gelöst wird, kann eine erfinderische Tätigkeit begründen. Auch die Lösung eines neuen Bedürfnisses kann hierzu ausreichen. Gleiches gilt für die Überwindung bestehender technischer Vorurteile, insbesondere wenn dies zu einer Leistungsverbesserung führt, oder wenn ein neuer, wesentlich vereinfachter Lösungsansatz gefunden wurde.

So kann etwa der auf den ersten Blick naheliegende Einbau einer bekannten Vorrichtung in eine bekannte Maschine auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn dadurch eine Konstruktionsvereinfachung, verbunden mit einer Leistungsverbesserung in der praktischen Anwendung, erzielt, und somit ein seit langem bestehendes Problem gelöst wird.

Bei der notwendigerweise erst rückschauend vorzunehmenden Betrachtung sind die Schwierigkeiten, eine einfache Lösung ohne Qualitätseinbuße zu entwickeln, nicht leicht zu erkennen. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit kann jedenfalls nicht verneint werden, wenn der Durchschnittsfachmann es überraschend fände, dass noch niemand auf die - im Nachhinein - so einfache Lösung gekommen ist.

Die Betrachtung hat nach objektiven Kriterien zu erfolgen, es geht nicht darum, ob der Erfinder selbst subjektiv der Meinung ist, etwas Besonderes geschaffen zu haben.

Bei der patentrechtlichen Prüfung geht man in der Regel vom druckschriftlich vorhandenen Stand der Technik aus, um zu prüfen, ob sich aus diesem Hinweise oder Anregungen für die zu beurteilende Erfindung und Weiterentwicklung ergeben. Hatte der Fachmann aufgrund dieser Unterlagen keine Veranlassung, das bislang Bekannte weiterzuentwickeln, lagen beispielsweise auch zu überwindende Nachteile und deren Ursachen nicht klar auf der Hand, so dass für eine Weiterentwicklung keine technische Veranlassung bestand, kann in der Regel die erfinderische Tätigkeit bejaht werden.

Schon in dem Auffinden einer Ursache für einen technischen Nachteil kann der erste Teil einer erfinderischen Tätigkeit gesehen werden, wenn daraus eine neue technische Lösung abgeleitet wird.

Andererseits soll die Aufgabe als solche noch kein Teil der Erfindung sein und somit auch keine erfinderische Tätigkeit begründen können.

Denn die Aufdeckung eines Nachteils, die schon eine sehr überdurchschnittliche Leistung beinhalten kann, bereichert den Stand der Technik noch nicht.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist grundsätzlich unerheblich, ob der Erfinder zufällig auf die Erfindung gestoßen ist, oder ob diese großer Arbeit und Mühe, insbesondere des Einsatzes von Zeit und Geld, bedurfte.

Den bereits angesprochenen Durchschnittsfachmann zu definieren,

ist zugleich schwierig, aber auch vorentscheidend für die Frage des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit. Auf einem einzelnen Fachgebiet ist der Durchschnittsfachmann noch relativ leicht zu bestimmen, betrifft die Erfindung jedoch ein interdisziplinäres Fachgebiet, so wird es schon sehr viel schwieriger. Im Ergebnis kann die erfinderische Tätigkeit nur bejaht oder verneint werden. Im Zweifel ist sie eher zu bejahen, als zu verneinen. Handelt es sich bei der Erfindung um eine besonders herausragende Leistung, ist die Frage einfach zu entscheiden. Aber auch bei Leistungen, die gerade noch als erfinderisch zu betrachten sind, ist im Ergebnis die erfinderische Tätigkeit zu bejahen.

Bei der späteren Betrachtung des Schutzbereichs eines Patents ist natürlich zu berücksichtigen, ob es sich um eine Pionier-Erfindung oder nur um einen geringen technischen Fortschritt gehandelt hat.

Auch die nicht naheliegende Auswahl aus einer Reihe von prinzipiell bereits bekannten Möglichkeiten kann erfinderisch sein. Ein durch die Erfindung erzielter, besonderer technischer Fortschritt ist zwar nicht mehr Patenterfordernis, stellt aber ein Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit dar. Wenn die Erfindung die Technik bereichert, d.h. wenn Sie der Technik ein neues Mittel zur Herbeiführung eines für die Allgemeinheit nützlichen Erfolgs an die Hand gibt, ist die Erfindungshöhe anzuerkennen.

Durch die Erfindung wird also etwas Zusätzliches im Vergleich zu dem bereits Bekannten bereitgestellt. Die Bereicherung kann z.B. erfolgen durch:

- Bereitstellung eines grundsätzlich neuen Weges zur Befriedigung eines Bedürfnisses, z.B. die Eröffnung eines neuen Gebietes oder die erstmalige Lösung einer Aufgabe.
- Vermehrung technischer Möglichkeiten, z.B. durch Alternativen, Reservemittel oder einen weiteren Weg zur Lösung einer Aufgabe.
- Neue oder bessere Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe.

Einzelbeispiele sind etwa:

Verbilligung, Vereinfachung, Qualitätsverbesserung, Zeit-, Material-, Arbeitsstufen-, Kosten- oder Rohstoffersparnis, Fehlerbeseitigung, Erweiterungsfreiheit, höhere Ausbeute, größere Effektivität, wertvolle oder überlegene Eigenschaften eines Stoffes, Automatisierung und andere Vorteile mehr.

Auch besonders unerwartete technische Effekte sind denkbar, z.B. eine katalytische Wirkung oder ein synergistischer Effekt. Das Zusammenwirken verschiedener Elemente, deren Wirkung in ihrer Kombination anders oder größer ist als die Summe ihrer Einzelwirkungen, kann daher ebenfalls einen technischen Fortschritt bedeuten und somit erfinderische Tätigkeit begründen.

Falls ein technischer Fortschritt geltend gemacht wird, muss er ggf. glaubhaft gemacht werden. Dies geschieht durch Vorlage nachprüfbarer Belege, etwa Gutachten, Versuchsberichte, Vergleichsversuche gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, ggf. durch Anhörung eines Sachverständigen.

Bei der vorzunehmenden Prüfung ist es erlaubt, die Offenbarungen aus mehreren Quellen, beispielsweise druckschriftlichen Stand der Technik, aber auch aus anderen Vorbenutzungen und sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Beschreibungen miteinander zu kombinieren, um zu entscheiden, ob unter Berücksichtigung dieses (zusammengenommenen) Standes der Technik die Erfindung naheliegend war (USPTO: "Obvious"), oder ob die erfinderische Tätigkeit bejaht werden kann.

Besteht etwa die angemeldete Erfindung aus einer Vorrichtung mit vier kennzeichnenden Merkmalen, und ist aus einem anderen Dokument bereits etwas Ähnliches mit drei dieser Merkmale bekannt, und gibt es davon unabhängig eine dasselbe Gebiet betreffende weitere Quelle, in der zwar nicht alle diese drei Merkmale, aber exakt das vierte Merkmal bekannt ist, so könnte es nahegelegen haben, beide Dokumente miteinander zu kombinieren, um zum Erfindungsgegenstand zu gelangen. Dafür muss aber ein Anlass bestanden haben, sonst kann die erfinderische Tätigkeit nicht verneint werden. Die Übertragung eines auf einem anderen technischen Gebiet bekannten Mittels zur Lösung einer Aufgabe auf dem patentgemäßen Gebiet kann schutzwürdig sein, wenn der Fachmann nicht direkt darauf kommt, eine solche Übertragung vorzunehmen, oder wenn der erreichte technische Erfolg überraschend war. Vor allem bei der Übertragung auf entfernter liegende technische Gebiete oder die Überwindung besonderer Schwierigkeiten bei dieser Übertragung lässt die erfinderische Tätigkeit meist bejahen.

Entdeckt der Erfinder lediglich eine neue Funktion eines bereits bekannten Arbeitsmittels, dann scheidet eine Patentierung in der

Regel aus, da es sich ja eben nur um eine "Entdeckung" handelt. Wird eine bekannte Vorrichtung aber abgewandelt, ihr eine neue Gestalt gegeben, um die neue Funktion erfüllen zu können, dann kann die Patentierbarkeit wiederum gegeben sein.

Werden zwei technisch voneinander unabhängige Gegenstände schlicht miteinander kombiniert (Bleistift und Radiergummi), ohne dass sich hierdurch eine neuartige und einheitliche Wirkung ergibt, so liegt keine Erfindung vor. Werden hingegen mehrere Einzellinsen miteinander kombiniert, so dass sich ein Prismenfernglas oder das Mikroskop ergibt, so stellt dies einen einheitlichen neuen Gegenstand mit neuer Wirkung dar, der selbstverständlich patentiert werden kann.

Wird ein bisher verwendetes Mittel, beispielsweise ein Befestigungsmittel (Schraube statt Nagel oder Niete), ein Axial-Gebläse statt eines Radial-Gebläses usw. verwendet, dessen Funktion gleichwertig ist, und die der Fachmann ohne weiteres auch als gleichwirkend erkennt, so liegt in einem solchen Austausch in der Regel keine patentierbare Erfindung, es sei denn, durch das Austauschmittel werden überraschende Wirkungen oder besondere Vorteile, Kosteneinsparungen oder dergleichen erzielt.

## **II. gewerbliche Anwendbarkeit**

Eine Erfindung muss schließlich auch gewerblich anwendbar sein (§ 5 PatG = Art. 57 EPÜ). Dies ist der Fall, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Land- und Forstwirtschaft hergestellt oder genutzt werden kann.

Gem. § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 PatG sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren vom Patentschutz ausgeschlossen, da sie nicht gewerblich anwendbar seien. Nur Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die bei der Anwendung eines solchen Verfahrens gewonnen werden, werden wiederum als gewerblich anwendbare Erfindungen angesehen, § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 PatG. Auch die Anwendbarkeit von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren auf irgendeinem gewerblichen Gebiet begründet die Patentierbarkeit.

Jede fortgesetzte, selbstständige, erlaubte, auf Gewinn gerichtete Tätigkeit, nur mit Ausnahme der Tätigkeit in freien Berufen (Ärzte, Apotheker, Tierärzte und dergleichen) genügt.

Nur diejenigen Erfindungen, die allein theoretische Bedeutung haben und in einem Gewerbebetrieb nicht praktisch verwertbar sind, oder nur von freien Berufen angewendet werden dürfen, sind vom Patentschutz ausgeschlossen.

Die patentrechtliche Schutzfähigkeit für Arzneimittel begründet die Gegenausnahme des § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 PatG. Für einen neuen pharmazeutisch wirksamen Stoff oder ein Stoffgemisch ist Patentschutz möglich. Gehören sie als solche bereits zum bekannten Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit nach § 3 Abs. 3 PatG nicht ausgeschlossen, wenn nur ihre Anwendung in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder Diagnostizierverfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

Daneben kann die Herstellung von Stoffen oder Stoffgemischen zur Anwendung in therapeutischen Verfahren sowie die Herstellung von Arzneimitteln im Rahmen eines Verfahrenspatents unter Schutz gestellt werden, wenn es sich um Verfahren handelt, die entweder selbst neu oder erfinderisch sind oder zumindest, wenn sie schon bekannt sein sollten, zu neuen Stoffen oder Stoffgemischen führen.

Auch andere Verfahren, deren Anwendungsobjekte menschliche oder tierische Körper sind, z.B. kosmetische Verfahren, wie die Straffung alternder Haut, die Färbung von Haaren, Dauerwellenverfahren usw. fallen nicht unter das Patentierungsverbot des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG.

### **Patentansprüche**

Liegen die Voraussetzungen zur Patentierung einer Erfindung grundsätzlich vor, müssen sog. Patentansprüche formuliert werden.

§ 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG schreibt vor:

"Was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, muss in einem oder mehreren Patentansprüchen angegeben werden."

Nur der Inhalt dieser Patentansprüche, nicht der gesamte Inhalt der Patentanmeldung, also insbesondere nicht der Inhalt der allgemeinen Beschreibung, der Zeichnung oder der Zeichnungsbeschreibung, bestimmt den Schutzzumfang eines Patents.

Ein Patentanspruch besteht jeweils aus einem einzigen Satz.

Häufig ist er in einen sog. Oberbegriff und in einen kennzeichnenden Teil aufgeteilt.

In dem Oberbegriff werden die Bezeichnung der Erfindung und die bislang bekannten Merkmale aufgeführt, die erforderlich sind, und bereits Stand der Technik sind.

Im zweiten Teil, der mit den Worten "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" eingeleitet wird, werden die unabdingbaren, wesentlichen, also neuen Merkmale der Erfindung aufgeführt.

Regelmäßig enthält eine Patentanmeldung mehrere Ansprüche. Der sog. Hauptanspruch enthält die Merkmale, die für die Erfindung unbedingt notwendig sind, also ihren Kern ausmachen.

In weiteren Unteransprüchen werden bestimmte, meist bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung angegeben. Diese Unteransprüche sind von dem Hauptanspruch abhängig.

Dagegen kann ein sog. Nebenanspruch eine weitere Lösung derselben technischen Gesamtaufgabe enthalten, die jedoch von der ersten Lösung unabhängig ist und parallel zu dieser erfolgt.

Haupt- und Nebenansprüche können unterschiedliche Anspruchskategorien umfassen, also beispielsweise Vorrichtungs- und Verfahrensansprüche.

Der Inhalt, also die konkrete Fassung der Patentansprüche bestimmt letztendlich den Schutzzumfang des Patents. Nur was sich unter einen gültigen Patentanspruch subsumieren lässt, kann auch

einem möglichen Nachahmer verboten werden. Es ist also bei der Formulierung der Patentansprüche darauf zu achten, nichts Unnötiges in diese aufzunehmen, auf der anderen Seite müssen sich in dem bzw. den Patentansprüchen genügend Merkmale finden, sich vom bekannten Stand der Technik abzugrenzen. Oft weiß man bei der Patentanmeldung und der Ausarbeitung der Patentansprüche noch nicht, auf welche Ausgestaltungen und Wege mögliche Nachahmer einmal kommen werden. Deshalb bedarf die Ausarbeitung von Patentansprüchen großer Sorgfalt und einer vorausschauenden Sichtweise, um zu verhindern, dass der Grundgedanke der Erfindung später von anderen ausbeutet und angezapft wird. Ein Patentanspruch sollte also stets so breit und allgemein wie möglich formuliert werden, konkrete Ausgestaltungen sollten sich erst in Unteransprüchen wiederfinden. Grundlage für die Formulierung entsprechender Patentansprüche, die häufig im Prüfungsverfahren noch geändert werden müssen, stellt eine ausreichende, vollständige Offenbarung der Erfindung dar.