

sonst wie nicht bekannt war. Die Neuheit besteht in der Bereitstellung des isolierten Stoffes (BPatG GRUR 1978, 238 (239)).

Die Begriffe Stoff oder Stoffgemisch in § 3 Abs. 3 (und Abs. 4) unterscheiden sich nicht. So gilt zB ein beanspruchtes Schmiermittel zum Ersatz der Synovialflüssigkeit in erkrankten Gelenken als Stoff oder Stoffgemisch im Sinne von Art. 54 Abs. 4 und 5 EPÜ (EPA Mitt. 2020, 507 – Synthetisches Schmiermittel zur Verwendung als Synovialflüssigkeitsersatz). Bei dem Schmiermittel handelt es sich um perfluorierte Polyether und mithin um Flüssigkeiten, die weder vor noch nach dem Einbringen in den Körper von sich aus eine definierte Form einnehmen. EPA geht davon aus, dass die therapeutische Wirkung nicht durch eine vorhandene oder sich im Körper bildende dreidimensionale Form, sondern durch die Substanz an sich entsteht. Infolgedessen handelt es sich nicht um eine Vorrichtung oder um eine Apparatur, sondern um stoffliche Eigenschaften, die durch die chemische Struktur der Polyether verursacht wird (EPA Mitt. 2020, 507 – Synthetisches Schmiermittel zur Verwendung als Synovialflüssigkeitsersatz). 81

Ein (absolutes) Stoffpatent gewährt Schutz für den in den Patentansprüchen beschriebenen Stoff und darüber hinaus für jede Art seiner Verwendung, und zwar auch solche, die der Patentinhaber selbst nicht erkannt und/oder in der Patentschrift nicht offenbart hat (BGH GRUR 1996, 190 (193) – Interferon gamma; 1987, 231 – Tollwutvirus). Der Schutzbereich erstreckt sich auch auf eine neue und erfinderische Verwendung, für die ein anderer einen zweckgebundenen Stoffschutz gemäß § 3 Abs. 3 oder Abs. 4 erwirkt hat (BGH GRUR 1996, 190 (193) – Interferon gamma). Der Inhaber eines derartigen (abhängigen) Stoffschutzpatentes gem. § 3 Abs. 3 oder Abs. 4 kann dies nicht ohne Zustimmung des Inhabers des (absoluten Stoffschutz gewährenden) Erzeugnispatents ausüben. Das ältere Patent bleibt auch gegenüber Dritten bzgl. der durch das jüngere Patent geschützten Verwendung wirksam (BGH GRUR 1996, 190 (193) li.Sp. – Interferon gamma; 1996, 109 (115) – Klinische Versuche I). 82

c) Arzneimittel. Erste medizinische Indikation. Wird ein an sich im vorbekannten Stand der Technik liegender Stoff (bzw. ein Stoffgemisch) in einer neuen Weise als Arzneimittel verwendet, nämlich im Zusammenhang mit Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, ermöglicht § 3 Abs. 3 Erzeugnisschutz. Die Bestimmung erlaubt einen **zweckgebundenen Arzneimittel-Stoffschutz** für die **erste medizinische Indikation** (BGHZ 88, 209 (218) = GRUR 1983, 729 – Hydropyridin). Das ist für Arzneimittel eine Ausnahme des Grundsatzes, dass eine neue Verwendungsweise nicht die Neuheit einer an sich bekannten Sache (Stoffes) begründen kann. Dabei genügt nicht die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand entgegenwirkt. Eine solche Entdeckung kann keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen, wenn es im Stand der Technik bekannt war, an dieser Krankheit leidende Patienten zur Linderung der Krankheitsysteme mit dem Wirkstoff zu behandeln und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe offenbart noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist (BGH GRUR 2022, 473 – Präventive Antibiotikabehandlung = Mitt. 2022, 210 = PMZ 2022, 283; BGH GRUR 2011, 999 = Mitt. 2011, 466 – Memantin). Ob eine neue Dosierungsanleitung im Zusammenhang mit einem Sachanspruch (Verwendungsanspruch) für 83

ein Arzneimittel Patentfähigkeit begründen kann, ist von BGH GRUR 2007, 404 – Carvedilol II noch offengelassen, jedoch in GRUR 2011, 999 Rn. 44 = Mitt. 2011, 466 – Memantin und GRUR 2022, 473 – Präventive Antibiotikabehandlung – für möglich erachtet. Dies wird bestätigt in BGH GRUR 2014, 54 Rn. 34 – Fettsäuren – und BGH GRUR 2014, 461 Rn. 16 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I. Danach sieht BGH einen Patentanspruch als zulässig an, der vorsieht, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 16 – Kollagenase I; 2014, 54 Rn. 34 – Fettsäuren).

d) Arzneimittel. Zweite medizinische Indikation

Literatur: *Beyerl*, Zur Relevanz des ärztlichen Verschreibungsverhaltens bei der Verletzung von Second Medical Use-Patenten, GRUR 2019, 368; *Bühling (Hrsg.)*, Patent Protection for Second Medical Uses, 2. Aufl. 2018; *ders.*, Patentrecht in Zeiten der Pandemie. Gedanken zur Neuheit bei Verwendungsansprüchen, FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 154; *Hufnagel*, Der Schutzbereich von Second Medical Use Patenten, GRUR 2014, 123; *Kühne*, Verletzungshandlungen bei zweckgebundenem Stoffschutz, GRUR 2018, 456; *Meier-Beck*, Patentschutz für die zweite medizinische Indikation und ärztliche Therapiefreiheit, GRUR 2009, 300; *Nieder*, Verwendungsschutz nur bei sinnfälliger Herrichtung?, FS *Mes*, 2009, 287; *Schacht*, Objektive Eignung und finales Element. Gedanken zum patentrechtlichen Umgang mit cross label use, GRUR 2022, 1017; *ders.*, Therapiefreiheit und Patentschutz für die weitere medizinische Indikation, 2014; *Schäffner*, Der Schutzbereich von Second Medical Use-Patenten II. Entwicklung im Lichte von „Lyrica“, „Pemetrexed“, „Östrogenblocker“ und „Verwendungspatent“/„Glasfaser II“, GRUR 2018, 449; *Schermer*, Offenbarung der therapeutischen Wirkung des Stoffs bei der zweiten medizinischen Indikation, GRUR 2009, 349; *Sergheraert/Elze*, Study on the Scope of Protection and Infringement of Second Medical Use Patents in Europe: Are Generics escaping Liability of Second Medical Use Patents through Skinny Labelling?, Mitt. 2021, 55; *Stief/Zorr*, Zwischen Pregabalin und Fulvestrant. Ein Vergleich des deutschen und englischen Haftungsregimes bei swiss type claims anlässlich aktueller Rechtsprechung, GRUR 2019, 260; *Tauchner*, Die ärztliche Verordnungsfreiheit – Eine Illusion?, FS *Mes*, 2009, 353; *von Falck/Gundt*, The Enforcement of Second Medical Use Claims in Germany, in: Patent Practice in Japan and Europe, Liber Amicorum for Guntram Rahm, 2011, 611; *diess.*, Die Verletzung von Ansprüchen auf die zweite medizinische Indikation, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 113; *Zorr*, Der Schutzbereich von Patenten auf die zweite medizinische Indikation im Falle eines cross-label-use, 2018.

Zum Europäischen Patent und Gemeinschaftspatent: *England*, Infringement of second medical use patents in Europe and the UPC, GRUR Int. 2016, 714.

Materialien: Deutsche Landesgruppe der AIPPI, Bericht zu Q 238 (Second medical use or indication claims), GRUR Int. 2014, 906; *Schmidt/Oser*, New medical uses of known medical devices – A new perspective on purpose-limited product protection for medical devices in Europe, GRUR Int. 2019, 737.

- 84 BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I – anerkennt, dass Patentschutz für einen Stoff zur Behandlung einer Krankheit in verschiedenen Formen in Betracht kommen kann, wenn sich die Anwendung, auf die sich der begehrte Schutz bezieht, von dem im Stand der Technik bekannten Anwendungen nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet. BGH hält es für möglich, dass ein derartiger Patentschutz in der Form eines Verwendungsanspruchs oder in der Form eines Anspruchs auf zweckgebundenen Stoffschutz gem. § 3 Abs. 4 gilt. Dann muss dies auch schon für den Arzneimittelschutz für eine erste medizinische Indikation Anwendung finden. Weitere Einzelheiten vgl. nachfolgend Anm. d.

Ein Erzeugnisschutz (Stoffschutz) eines Arzneimittels für die **zweite** und die nachfolgende **medizinische Indikation** war nach deutscher Rechtspraxis nicht gewährbar (BGHZ 88, 209 (217 ff.) = GRUR 1983, 729 – Hydroxyridin – unter ausführlicher Beschreibung der Entstehungsgeschichte zu §§ 3 Abs. 3 und 5 Abs. 2 aF; bestätigt durch BGH GRUR 2001, 730 – Trigonellin). Durch die Neueinfügung des § 3 Abs. 4 ist eine Änderung eingetreten. Es ist auch ein Erzeugnisschutz (Stoffschutz) eines Arzneimittels für die zweite medizinische Indikation („zur spezifischen Anwendung“) möglich.

Der frühere, soeben in der vorangehenden Randnummer geschilderte Rechtszustand hinderte allerdings die Rechtsprechung nicht, einen **Verwendungsanspruch** für einen auf einem Anwendungsgebiet schon bekannten Stoff für einen neuen Zweck als patentierbar anzusehen (BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 – Hydroxyridin; BGH GRUR 2001, 730 – Trigonellin). Demgegenüber gewährte das EPA in ständiger Rechtspraxis in Abweichung zu der früher bestehenden Rechtssituation in Deutschland auch für die zweite und die folgende medizinische Indikation einen (eingeschränkten) Stoffschutz nach Maßgabe des sog. „swiss type“-Anspruchs (= „Verwendung des Stoffes X zur Herstellung des Arzneimittels Y zur Bekämpfung der Krankheit Z“; EPA GRUR Int. 2002, 438 (440) re.Sp. – Liposomenzusammensetzungen/SEQUUS; 1996, 1154 – Trigonellin/MAI; ABl. 1985, S. 60 = GRUR Int. 1985, 193 (195) – Zweite medizinische Indikation/BAYER – und dazu Hansen GRUR Int. 1985, 557; Günzel GRUR 2001, 566; vgl. auch Oberster Patent- und Markensenat Österreich GRUR Int. 2006, 854 – Omeprazol II). Die mögliche Zuerkennung von „swiss type“-Ansprüchen ist durch EPA GRUR Int. 2010, 333 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY – beendet. Infolge der vorgenannten Entscheidung sowie der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20.9.2010 (ABl. EPA 2010, 514) gilt für Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29.1.2011 oder ein späterer Tag ist, dass keine europäischen Patente mehr mit der schweizerischen Anspruchsform erteilt werden. Allerdings führt dies zu dem Dilemma, dass im Anmelde- bzw. Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt eine Änderung von „swiss type“-Ansprüchen in einen zweckgebundenen Sachanspruch gemäß Art. 123 Abs. 3 EPÜ nicht möglich ist (EPA Mitt. 2016, 268 – Treatment of Pompe's Disease/GENZYME). Die Auswirkungen der Anwendung noch bestehender „swiss type“-Ansprüche und Verwendungsansprüche (nach deutschem Recht) sind gering. Denn wenn nach der Rechtspraxis des Europäischen Patentamts nicht jede Verwendung zu einem bestimmten erfinderischen neuen Zweck, sondern nur die Verwendung zur Herstellung eines Mittels für einen solchen Zweck patentfähig sein kann, entspricht die Herstellung des Mittels im Zusammenhang mit einem solchen (europäischen) Anspruch im Wesentlichen der sinnfälligen („augenfälligen“) Herrichtung eines Arzneimittels im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit dem von ihm für gewährbar erachteten Verwendungspatent (BGH GRUR, 2012, 373 Rn. 10 = PMZ 2012, 256 – Glasfaser; 2001, 730 (731) li.Sp. – Trigonellin; vgl. auch LG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 193 – Ribavirin; Meier-Beck GRUR 2009, 300 (303)). Die sinnfällige Herrichtung kann nicht nur durch die Gestaltung der Sache selbst, sondern auch durch eine ihr zum Vertrieb beigefügte Gebrauchsanleitung in Form eines Beipackzettels oder in sonstiger Weise geschehen (BGH GRUR 2012, 373 = PMZ 2012, 256; GRUR 1990, 505 (506 f.) – Geschlitzte Abdeckfolie).

87 Einen Schritt weiter geht OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 34 und 35 – Östrogenblocker indem unter Hinweis auf BGH GRUR 2016, 928 Rn. 83 f. – Pemetrexed – eingeführt wird, dass als Herstellungs-Verwendungsansprüche formulierte „swiss type-claims“ im Verletzungsprozess wie zweckgebundene Stoffansprüche zu behandeln sind (OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 36 – Östrogenblocker). Das führt dazu, dass es auf ein „sinnfälliges Herrichten“ nicht (mehr) ankommt, sondern sich Verletzungsbestand und Schutzzumfang unmittelbar aus einer Anwendung des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ergeben. Da es sich um zweckgebundene Stoffansprüche handelt, müssen die in § 9 S. 2 Abs. 1 genannten Handlungen sich auf den patentgeschützten Zweck (die patentgemäße medizinische Indikation) richten (OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 38 – Östrogenblocker). OLG Düsseldorf GRUR 2019, 279 Rn. 42, 43 – Fulvestrant – betont den Ausnahmecharakter einer derartigen Haftung des Vertreibers eines Präparats, der keine eigenen sinnfälligen Herrichtungsmaßnahmen vornimmt. OLG Düsseldorf führt aus (aaO Rn. 43), dass unter Beachtung des nicht allumfassenden, sondern eingeschränkten (zweckgebundenen) Stoffschutzes Bedingungen erfüllt sein müssen: Das Produkt muss für den patentgemäßen Zweck tauglich sein. Der Vertreter muss sich Umstände zu nutzen machen, die in ähnlicher Weise wie eine sinnfällige Herrichtung Grundlage für die Annahme sein können, dass es mit dem Präparat zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch kommt. Letzteres verlangt einen hinreichenden Verwendungsumfang nach Maßgabe des Klagepatents (nicht ausreichend: einzelne Verwendungsmaßnahmen) sowie ein dahingehendes Wissen oder zumindest ein treuwidriges Verschließen des Lieferanten vor diesbezüglicher Kenntnisnahme (OLG Düsseldorf, aaO, unter Bezugnahme auf GRUR 2017, 1107 – Östrogenblocker). Diese Voraussetzungen werden als gegeben anzusehen sein, wenn dem Generika-Unternehmen die ihm günstige Verschreibungspraxis geläufig ist oder jedenfalls hätte bekannt sein müssen und das Unternehmen diese Praxis durch Belieferung seiner Großhändler dennoch für sich ausnutzt (OLG Düsseldorf GRUR 2019, 279 Rn. 43 – Fulvestrant; vgl. auch *Stief/Zorr* GRUR 2019, 260; *Beyrl* GRUR 2019, 368).

88 **e) Spezifische Anwendung** als Erfordernis der zweiten medizinischen Indikation wird in § 3 Abs. 4 gefordert. Es ist damit fraglich, ob damit besondere Beschränkungen/Erweiterungen einhergehen. Ist zB die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt, kann § 3 Abs. 4 die Möglichkeit eröffnen, eben dieses Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit zu patentieren (so die Vorlage an die Große Beschwerdekammer des EPA ABl. EPA 2008, 392, zitiert nach *Meier-Beck* GRUR 2009, 300 (305)). Dazu auch: EPA (Große Beschwerdekammer) GRUR Int. 2010, 333 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY: Allein eine unterschiedliche Dosierungsmenge/-form zur Behandlung gegen eine gleiche Krankheit soll eine zulässige zweite medizinische Indikation beinhalten (aA Oberster Gerichtshof China GRUR Int. 2018, 345 – Genetech). Zu prüfen ist jeweils, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dabei reicht es nicht aus, wenn die Anweisung, einen bestimmten Stoff in einer bestimmten Art und Weise zu verabreichen, für sich genommen neu ist, indem sie im Stand der Technik für diesen Stoff nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Vielmehr sind bei der erforderlichen Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt

waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Wissen gehörten. Insbesondere dazu bedarf es regelmäßig keines schriftlichen Belegs, vielmehr wird das Auffinden eines solchen Belegs mehr oder weniger vom Zufall abhängen. Ein Beleg ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass der Fachmann die in Rede stehenden Maßnahmen am Prioritätstag als generelles Mittel für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht gezogen hat (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 38 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I; 2014, 464 = Mitt. 2014, 231 – Kollagenase II). Zu derartigen Verhaltensmaßnahmen gehört es beispielsweise, dann, wenn eine hohe Dosis eines Wirkstoffes injiziert worden ist, den betreffenden Körperteil ruhig zu stellen (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 40 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I). Unter den vorstehend skizzierten Gesichtspunkten kann die Annahme einer spezifischen Anwendung ausscheiden (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 44 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I). BGH GRUR 2014, 464 = Mitt. 2014, 231 – Kollagenase II – kommt zu dem Ergebnis, dass die Anweisung, ein Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhig zu stellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt ist, weil es generell am Prioritätstag bekannt war, Komplikationen, die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen zu behandeln.

Durch die Neufassung des Abs. 4 entfällt auch die Notwendigkeit eines Verwendungsanspruchs für die sog. zweite medizinische Indikation; ebenso wie auch an sich für die Notwendigkeit des sog. *swiss-type-Anspruchs* infolge der inhaltsgleichen Neufassung des Art. 54 Abs. 5 EPÜ; dazu *Meier-Beck* GRUR 2009, 300 (304); so ausdrücklich auch EPA GRUR Int. 2010, 333 – *Dosage regime/ ABBOTT RESPIRATORY*; dazu → Rn. 84. Vgl. ferner OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 – *Östrogenblocker*: Als Herstellungs-Verwendungsansprüche formulierte „*swiss type-claims*“ sind wie zweckgebundene Stoffansprüche zu behandeln, → Rn. 84a.

BGH GRUR 2014, 461 Rn. 15 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I – betont, dass Patentschutz für einen Stoff zur Behandlung einer Krankheit in der Form eines Verwendungsanspruchs oder auch in der Form eines Anspruchs auf zweckgebundenen Stoffschutz gemäß § 3 Abs. 4 in Betracht kommt, wenn sich die Anwendung, auf die sich der Schutz bezieht, von im Stand der Technik bekannten Anwendungen nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet. Ein derartiger Patentanspruch hat die Eignung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine ihm innenwohnende Eigenschaft zum Gegenstand (BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I; Bestätigung von BGHZ 164, 220 Rn. 11 = GRUR 2006, 135 – *Arzneimittelgebrauchsmuster*). Das entspricht sachlich einem zweckgebundenen Stoffschutz gemäß § 3 Abs. 4 (oder Art. 54 Abs. 5 EPÜ), wobei es nicht darauf ankommt, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist (BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I).

f) Arzneimittelgebrauchsmuster

Literatur: *Bühling*, Gebrauchsmusterschutz für Verwendungserfindungen, Chancen und Nebenwirkungen des Arzneimittelgebrauchsmusters, FS *Mes*, GRUR 2014, 107.

sind nach BGH GRUR 2006, 135 möglich. § 2 Nr. 3 GebrMG schließt die Eintragung eines Gebrauchsmusters für die Verwendung bekannter Stoffe im Rah-

men einer medizinischen Indikation nicht aus (so ausdrücklich nunmehr BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 – Kollagenase I). Zu weiteren Einzelheiten vgl. *Bühling* GRUR 2014, 107.

5. § 3 Abs. 5: Unschädliche Offenbarungen

Literatur: *Bandehle*, Bewegung im Streit um die Wiedereinführung der Neuheitsschonfrist? Mitt. 2012, 167; *ders.*, Ist die Neuheitsschonfrist endlich in Sicht?, Mitt. 2004, 289; *ders.*, Die Neuheitsschonfrist – Rechtsunsicherheit für wen?, Mitt. 2003, 245; *Loth*, Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988; *Kraßer*, Geheime Offenbarungen in der Gnadenfrist – Wann ist eine missbräuchliche ältere Anmeldung neuheitsschädlich?, GRUR Int. 1996, 345; *Straus*, Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen, GRUR Int. 1984, 89; weitere Hinweise → vor Rn. 1.

Materialien: Zur Diskussion um die Wiedereinführung der Neuheitsschonfrist: Stellungnahme Bundesregierung, GRUR 2000, 496; 2001, 221.

- 91 **a) Allgemeines/Zweck der Vorschrift.** Abs. 5 entspricht Art. 55 EPÜ und beinhaltet eine eingeschränkte Neuheitsschonfrist aus Billigkeitsgründen (Nr. 1) bzw. einen Ausstellungsschutz (Nr. 2) entsprechend den Mindestanforderungen des Art. 11 PVÜ. Durch das PatNovG genügt es ab dem 1.2.2014, dass die interessierenden Ausstellungen im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden (Anm. 1 → Rn. 1 ff.). § 3 Abs. 5 gilt für alle ab dem 1.1.1981 eingereichten Patentanmeldungen (vgl. Anm. 1 → Rn. 1 ff.).
- 92 **b) Eingeschränkte Neuheitsschonfrist.** Die Vorschrift bezieht sich auf Offenbarungen entsprechend Abs. 1 und 2. Sie gelten nicht als neuheitsschädlich unter folgenden Voraussetzungen:
- 93 **(1) In zeitlicher Hinsicht:** Offenbarung in einer Frist von sechs Monaten (Berechnung gemäß §§ 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. BPatGE 28, 90 = PMZ 1986, 340) vor **Einreichung der Anmeldung**, also **nicht** Prioritätstag (BGH GRUR 1996, 349 – Corioliskraft; anders § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, vgl. dort § 3 GebrMG Anm. 3 → Rn. 14);
- 94 **(2) In sachlicher Hinsicht:** ein kausales (unmittelbares oder mittelbares) Zurückgehen auf einen der folgenden Tatbestände:
- 95 aa) einen **offensichtlichen Missbrauch** zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers; dazu ist objektiv erkennbare Rechtswidrigkeit der Preisgabe an die Öffentlichkeit bzw. der Patentanmeldung erforderlich (BGH GRUR 1989, 38 (39) li.Sp. – Schlauchfolie) und ausreichend (auf ein Verschulden kommt es nicht an, wie hier *Busse/Keukenschrijver*, 9. Aufl. 2020, PatG § 3 Rn. 153 aE; ebenso wohl jetzt auch *Schulte/Moufang*, 11. Aufl. 2022, PatG § 3 Rn. 193 aE, der in Abweichung zur Vorauflage nunmehr auch bei gutem Glauben Missbrauch nicht ausschließt);
- 96 bb) Zurschaustellung der Erfindung (einschließlich zugehöriger Vorbereitungs-handlungen) auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten **Ausstellung** (gemäß § 3 Abs. 5 S. 3 bekannt gemacht vom BMJ im Bundesanzeiger, veröffentlicht auch in PMZ, zB PMZ 2022, 130). Zurschaustellung der Erfindung in unmittelbar örtlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Ausstellung genügt (BGH GRUR 1975, 254 (255) – Ladegerät II). Eine **Schaustellung** liegt nur vor, wenn die Erfindung der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird (BGH GRUR 1977, 796 (798) – Pinguin – für Geschmacksmuster).

Ausstellungsschutz erhält nur, wer dies **bei** Einreichung der Anmeldung angibt und innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht.

c) Analoge Anwendung auch bei Prüfung der erfinderischen Tätigkeit 97
 (§ 4). Folge der fehlenden Neuheitsschädlichkeit ist, dass die betroffenen Offenbarungen bei Beurteilung des vorkannten Standes der Technik unberücksichtigt bleiben. Wenn Abs. 5 auch nur von einer Offenbarung der **Erfindung** spricht und die Rechtsfolgen nur für die Beurteilung der Neuheit regelt, bleiben auch teilweise und unvollständige Offenbarungen der Erfindung, die entsprechend § 3 Abs. 5 Nr. 2 erfolgen, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt (BGH GRUR 1969, 271 (272) li.Sp.o. – Zugseilführung – für § 2 S. 2 PatG 1968).

§ 4 [Erfindung auf Grund erfinderischer Tätigkeit]

¹Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. ²Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

Literatur (im Wesentlichen seit 2000; zur älteren Literatur vgl. die Voraufgabe):
Abbott, How inventive Machines Will Change the Ultimate Test of Patentability, Part 1 – Obviousness, Mitt. 2019, 377; *Ackermann*, No Need for “Plausibility” in German Patent Law, GRUR Int. 2021, 3; *Anders*, Die erfinderische Tätigkeit. Der Prüfungsansatz der deutschen Instanzen, Mitt. 2000, 41; *ders.*, Wieviel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen?, GRUR 2001, 555; *Dolder*, Erfindungshöhe, Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zu Art. 56 EPÜ. Mechanik, technische Physik, Verfahrenstechnik, Werkstoffe, 2003; *Dolder/Ann/Buser*, Beurteilung der Erfindungshöhe mit Hilfe eines additiven multiitem Indexes, GRUR 2011, 177; *Exner/Hüttermann*, Führt das EPA mithilfe der „Plausibilität“ den Erfindungsbesitz als Patentierungskriterium ein?, GRUR Int. 2018, 97; *Féaux de Lacroix*, Wann machen überraschende Eigenschaften erfinderisch?, GRUR 2006, 625; *Floyd*, Plausibility: Wherefrom and whereto? FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 185; *Gotthardt*, Inventiveship Standards, Joint Inventorship and Procedures in Inventiveship Disputes in U.S. Patent Law and German Patent Law, GRUR Int. 2023, 109; *Gröning*, Nebenintervention sowie angemessene Erfolgserwartungen in Patentnichtigkeitsverfahren. Besprechung von BGH „Pemetrexed II“, GRUR 2020, 1170; *Gruber/Schallmoser*, Offenbarung und erfinderische Tätigkeit – Die Rechtsprechung des BGH seit 2009 mit Querweisen zur europäischen Praxis, Mitt. 2012, 377; *Heselberger*, Strategie gegen Hindsight, FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 226; *Hüttermann/Storz*, Nicht erschließen, sondern erhängen – Zur stetig zunehmenden Rolle der erfinderischen Tätigkeit bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Patenten, Mitt. 2012, 107; *Ingram/Smyth*, Routine rejection: Is the EPU’s approach to antibody and polymorph claims correct, balanced and justified?, GRUR Int. 2013, 193; *Jestaedt*, Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 939; *Keukenschrijver*, Sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sämtliche Merkmale im Patentanspruch gleichermaßen zu berücksichtigen?, FS *König*, 2003, 255; *Kitchen*, The Role of the Technical Contribution to the Art and Modern Patent Law, FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 266; *Knesch*, Die erfinderische Tätigkeit – Der Prüfungsansatz im EPA, Mitt. 2000, 311; *König*, Die erfinderische Leistung – Auslegung oder Rechtsfortbildung, Mitt. 2009, 159; *G. König*, Anreiz für den Fachmann vs. Ansporn für den Erfinder und weitere Gedanken zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit,

FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 277; *Kulhavy*, Der Fachmann im Patentwesen, Mitt. 2011, 179; *Leber*, The Closest Prior Art in the Problem's Solution Approach – Theoretical Considerations and a Dilemma, GRUR Int. 2016, 337; *Meier-Beck*, Was denkt der Durchschnittsfachmann? Tat- und Rechtsfrage im Patentrecht nach „Diabelhältnis“ und „Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung“, Mitt. 2005, 529; *Meitinger*, Die Gesetzeslücke des § 4 Satz 2 PatG oder Wie behindere ich meinen Wettbewerber ohne erfinderisch zu sein?, Mitt. 2020, 447; *ders.*, Erfinderlose Erfindungen durch Know-How einer Organisation und Erfinderprinzip: Kein Widerspruch, Mitt. 2017, 149; *Nack*, Der Erfindungsbegriff – Eine gesetzgeberische Fehlkonstruktion?, GRUR 2014, 148; *Neidel*, Erforderlichkeit eines technischen Effekts zur Bejahung erfinderischer Tätigkeit. Besprechung von BGH „Schlossgehäuse“, GRUR 2024, 443; *Niedlich*, Die Bedeutung des Durchschnittsfachmanns, FS *König*, 2003, 399; *ders.*, Zur erfinderischen Tätigkeit, Mitt. 2000, 281; *Rohnke*, Erfinderische Versuche, FS *Meier-Beck*, GRUR 2021, 331; *Schickedanz*, Die rückschauende Betrachtung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, GRUR 2001, 459; *Stellmach*, Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit organisch-chemischer Verfahren, Mitt. 2007, 5; *ders.*, Zur graphischen Darstellung des Konzeptes von Aufgabe und Lösung, Mitt. 2007, 542; *Übler*, Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 1877 bis heute, ZGE/IPJ 5 (2013), 397; *Wallinger*, Auslegung und erfinderische Tätigkeit. Anmerkung zur Entscheidung „Gaseinspritzsystem“, Mitt. 2020, 205; *Wuttke*, Äquivalenz und erfinderische Tätigkeit: Was liegt hier nahe?, Mitt. 2015, 489.

Übersicht

	Rn.
1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift	1
2. Die Tatbestandsmerkmale des § 4 S. 1	6
a) Die Erfindung	7
b) Der zu berücksichtigende Stand der Technik	13
c) Der Fachmann	16
(1) Fachgebiet	17
(2) Bestimmung und Qualifikation des Durchschnittsfachmanns	20
d) Die Erfindung darf sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben	23
e) Zu beurteilender Stand der Technik	37
f) Einzelfälle/Beispiele	39
g) Hilfskriterien (früher: „Beweisanzeichen“)	58
h) Synergistische Effekte/Zusatzeffekte	79
3. § 4 S. 2: Fiktiver Stand der Technik	83
4. Prozessuales Beweisfragen	84
5. Verhältnis zwischen Patent und Gebrauchsmuster. Erfinderische Tätigkeit/Erfinderischer Schritt	90

1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift

- 1 § 4 gilt nicht für Gebrauchsmuster (dazu Sonderregelung in § 1 Abs. 1 GebrMG: Erfinderischer Schritt). Die Bestimmung des § 4 entspricht Art. 56 EPÜ. Sie regelt in Übereinstimmung mit dem früheren Recht (amtl. Begr., IntPatÜG PMZ 1976, 334) die neben der Neuheit wichtigste Voraussetzung für die Erteilung eines Patents, die erfinderische Tätigkeit. Diese grenzt die patentfähige Erfindung von der „normalen“ technischen Fortentwicklung ab. Eine nur handwerkliche Weiterbildung des Standes der Technik ist keine erfinderische Tätigkeit (BPatG PMZ 2014, 60 – Dichtungsring).