

Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG, GebrMG

Mes

5., neubearbeitete Auflage 2020
ISBN 978-3-406-73515-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:

über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

zahlte Telefongespräche). Sie beruht auf tatsächlichen Feststellungen (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

d) Die Erfindung darf sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist oft schwierig. Nach früherer, vor dem Patentmodernisierungsgesetz vom 31.7.2009 geltender Rechts- und Verfahrenslage wurde sie vom Bundesgerichtshof nicht ohne Sachverständigen-Gutachten vorgenommen. Durch das Patentnovellierungsgesetz ist das Nichtigkeitsverfahren erster und zweiter Instanz weitgehend geändert worden. Insbesondere die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit obliegt nun schwerpunktmäßig dem BPatG in erster Instanz, das dazu insbesondere auch gehalten ist, vor der mündlichen Verhandlung die Parteien des Nichtigkeitsverfahrens anzuhalten, die entscheidenden Erkenntnisse beizusteuern. Mittel dazu ist insbesondere der sog. qualifizierte Hinweis gem. § 83 (vgl. dazu Anm. zu § 83). Zur Ermittlung erfinderischer Tätigkeit (mithin: zum Ausschluss des Nichtnahe liegens) stellte der Bundesgerichtshof in seinen Beweisbeschlüssen regelmäßig die nachstehend aufgeführten und vom gerichtlichen Sachverständigen zu beantwortenden Beweisfragen (zitiert nach *Jestaedt* GRUR 2001, 939 (942) re.Sp.):

- „Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es darauf an, ob sich die Lehre gem. dem Hauptanspruch des Streitpatents für einen Fachmann in nahe liegender Weise aus der Gesamtheit aller Kenntnisse ergab, die vor dem Prioritätstag durch Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Dazu sind folgende Fragen zu beantworten:
- Welche Schritte muss der Fachmann vollziehen, um zu der Lehre des Streitpatents zu gelangen?
 - Hatte der Fachmann Veranlassung, Überlegungen in der Richtung anzustellen?
 - Was spricht im Einzelnen dafür oder dagegen, dass der Fachmann aufgrund solcher Überlegungen zur Lösung des Streitpatents gelangt wäre?“

In vorstehender Reihenfolge der Beweisfragen kommt die neuere und bis zur Stunde noch geltende Auffassung des Bundesgerichtshofs zur Ermittlung einer erfinderischen Tätigkeit zum Tragen. Gefragt wird nach dem Naheliegen. Ist eine Lösung nahegelegt, so kann ihr Auffinden keine erfinderische Tätigkeit begründen. Das Naheliegen der technischen Lehre beurteilt sich im Wesentlichen nach zwei Kriterien. Das erste lautet dahingehend, dass der Fachmann zur erfindungsgemäßen Lösung fähig gewesen sein muss. Wird diese Frage bejaht, ist dies eine zwar notwendige, jedoch allein nicht ausreichende Bedingung für die Annahme des Naheliegens (vgl. schon BGH PMZ 1989, 215 – Gießpulver; *Jestaedt* GRUR 2001, 939 (941)). Entscheidender ist das zweite Kriterium, nämlich ob dem Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung zu der von ihm aufgefundenen Lösung oder eine Veranlassung zu ihr erhalten hat (BGH GRUR 2016, 1023 – Anrufoutingverfahren = PMZ 2016, 366; GRUR 2011, 37 Rn. 33 – Walzgerüst II; 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Beruht die Erfindung demgegenüber nur auf handwerklichem Können oder ist eine technische Neuentwicklung als logische Folge des Standes der Technik zu erwarten, wird sie als nahe liegend iSd § 4 S. 1 PatG und damit als nicht erfinderisch anzusehen sein (*Jestaedt* GRUR 2001, 939 (941)).

In der (häufig kritisierten) Rechtspraxis des EPA wird von einem sog. Aufgabe-Lösungs-Ansatz („problem-solution approach“) ausgegangen. Dabei wird zunächst der nächstliegende Stand der Technik ermittelt, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe bestimmt und schließlich beurteilt, ob die Erfindung ange-

sichts des nächstliegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend war (zB EPA GRUR-Int. 2001, 455 – Impfstoff gegen Coronaviren/AMERICAN HOME PRODUCTS CO; Einzelheiten bei *Benkard/Söldenwagner*, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 56 Rn. 73–76).

- 30 Demgegenüber vertritt BGH eine unterschiedliche Auffassung ausgehend davon, dass die verengende Fokussierung auf die Ermittlung der Aufgabe die tatsächlich erfinderische Leistung schmälern kann. Maßgeblich für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist insbesondere nicht die im Patent selbst angeführte „subjektive Aufgabe“, sondern allein das durch die Erfindung für den Fachmann tatsächlich, nämlich objektiv gelöste technische Problem, mithin dasjenige, was die im Patent beanspruchte Erfindung tatsächlich leistet (BGH iStRspr, zB GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; 2005, 141 (142) li.Sp. – Anbieten interaktiver Hilfe; 2004, 579 (582) re.Sp. – Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln; 2003, 693 (695) li.Sp. – Hochdruckreiniger; 1991, 522 (523) – Feuerschutzabschluss; BGHZ 98, 12 (20) = GRUR 1986, 803 (805) – Formstein; vgl. auch *Jestaedt* GRUR 2001, 939 (942)).
- 31 Dies kommt in der vorstehend wiedergegebenen Formulierung der Beweisfragen zur erfinderischen Tätigkeit durch den Bundesgerichtshof zum Tragen (*Jestaedt* GRUR 2001, 939 (942)). Frage a) beinhaltet den Vergleich der erfinderischen Lösung mit dem vorbekannten Stand der Technik, Frage b) betrifft einen wesentlichen Teil der eigentlichen erfinderischen Leistung, nämlich tatsächlich Anlass zu nehmen, um zu einer Weiterentwicklung gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik zu kommen. Nach *Jestaedt* ist dies wiederum eine Annäherung an das „could“/„would“-Prüfungsschema des EPA (aaO S. 942 zu Fn. 25). Nach diesem Schema ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht entscheidend, ob der Fachmann die erfindungsgemäße Lösung hätte finden können (= „could“), sondern ob er sie tatsächlich gefunden hätte (= „would“). BGH GRUR 2010, 407 – Einteilige Öse – betont diesen Ansatz. Nach dieser Entscheidung gilt, dass nicht dann von einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgegangen werden kann, wenn sich dem Fachmann keine Hinderungsgründe in den Weg stellen, um vom Stand der Technik zur erfindungsgegenständlichen Lehre zu gelangen. Solange als nicht das Bekannte dem Fachmann ausreichend Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lösung zu kommen, ist von erfinderischer Tätigkeit iSd § 4 (wie auch des Art. 56 EPÜ) auszugehen (BGH GRUR 2010, 407 – Einteilige Öse). In diese Richtung gehen auch die Formulierungen von BGH GRUR 2015, 365 = PMZ 2015, 274 – Zwangsmischer. Danach muss der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren geltend macht, der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann nahegelegt gewesen, dartun, dass im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren, aus denen der Fachmann mithilfe seines Fachwissens dem Gegenstand der Erfindung **entwickeln konnte**. Er muss ferner diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte benennen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen sollte, dass der Fachmann Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und – können objektiv möglichen Weg auch zu gehen.
- 32 Die zuvor zitierte Entscheidung BGH GRUR 2015, 365 = PMZ 2015, 274 – Zwangsmischer – wie zuvor dargelegt, stellt auf den Anlass ab, dass der Fachmann durch sein Fachwissen und – können in der Lage war, den objektiv möglichen Weg auch zu gehen. Es genügt regelmäßig mithin nicht die bloße Feststellung eines Anlasses, sondern der Fachmann muss auch imstande sein, das Problem erfindungsgemäß zu lösen. Erforderlich ist mithin regelmäßig eine Anregung zur

erfindungsgemäßen Lösung (vgl. BGH GRUR 2011, 37 Rn. 33 – Walzgerüst II; 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Ob der Stand der Technik ausreichende Anregung oder Veranlassung zu der gewählten Lösung bietet, ist eine Wertung des Einzelfalls, die nicht schematisch getroffen werden kann. Ihre Beantwortung (der Frage des Einzelfalls) erfordert eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Umstände, bei der nicht nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich sind, sondern auch Eigenheiten des technischen Sachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, ihr übliches Vorgehen, technische Bedürfnisse und ggf. auch nicht technische Vorgaben (BGH GRUR 2014, 647 Rn. 25 – Farbversorgungssystem; 2012, 378 = Mitt. 2012, 260 – Installiereinrichtung II). Für einen Fachmann, der einen Stoff für einen bestimmten Einsatzzweck bereitstellen will, besteht Anlass, anhand der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten hinreichende Aussicht auf Erfolg haben (BGH GRUR 2014, 349 = GRUR-Prax 2014, 131 – Anthocyanverbindung). Die Schilderung in einem zusammenfassenden Zwischenbericht (Abstract) über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten legt es für den einschlägigen Fachmann nicht notwendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungsergebnisse zu bemühen. Für die Erfolgserwartung des Fachmanns kann auch von Bedeutung sein, inwieweit ihm die Angaben einer Einschätzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsanlage – und Durchführung unter Reproduzierbarkeit der angegebenen Ergebnisse erlauben (BGH Mitt. 2016, 459 – Zöliakidiagnoseverfahren = GRUR-Prax 2016, 409 (Schoenen)). Es besteht grundsätzlich Veranlassung, eine einzelne Maßnahme, die in den einschlägigen rechtlichen Vorschriften ausdrücklich hervorgehoben und für zulässig erklärt wird und die im Stand der Technik als stabilitätsfördernd bekannt ist, bei der Suche nach Möglichkeiten zur Stabilitätsförderung auch für solche Ausgangsstoffe in Betracht zu ziehen, für die entsprechende Verbindungen im Stand der Technik noch nicht vorgeschrieben sind (BGH GRUR 2014, 349 = GRUR-Prax 2014, 131 – Anthocyanverbindung). Vergleichbares gilt nicht, wenn zwar eine technische Lösung, von der die erfindungsgemäße Lehre Gebrauch macht, zum allgemeinen Standard-Wissen des für die Problemlösung angesprochenen Fachmann zählt, dieser Gebrauch jedenfalls dann einer konkreten Anregung bedarf, wenn die Anwendung des Standards-Repertoires zu der vom Fachmann als Ausgangspunkt für eine Problemlösung herangezogene Lehre im Widerspruch steht (BPatG Mitt. 2016, 313 – Tongeber – unter Hinweis auf BGH Mitt. 2014, 271; GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem und BGHZ 200, 229 – Kollagenase I). Ob ein Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten (bekannten) technischen Lösung hatte, wenn kein konkretes Vorbild aufgezeigt werden kann, erfordert die Feststellung, dass diese (bekannte) Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art auch zum allgemeinen Fachwissen gehörte; des Weiteren, dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände gegeben sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH GRUR 2018, 509 – Spinnfrequenz; zuvor 2014, 647 – Farbversorgungssystem). Insbesondere kann für das Beurteilen des Naheliegens bedeutsam sein, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik und den vorliegenden Dokumenten tatsächlich leistet (BGH GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger; BPatG GRUR 2012, 99 (104) re.Sp. – Lysimeterstation). Erschöpft sich die Erfindung nur in

der handwerklichen Maßnahme, eine bekannte, technisch weniger anspruchsvolle Lösung (Querschnittsverringerung des Dichtungsring) hinzunehmen bzw. der technisch anspruchsvolleren Lösung hinzuzufügen, so begründet dies keine erfinderische Tätigkeit, sondern ist nur handwerkliche Weiterbildung des Standes der Technik (BGH PMZ 2014, 60 – Dichtungsring). Handelt es sich um eine komplexe Vorrichtung (zB: Walzgerüst), die sich gedanklich in Komponente oder Module zerlegen lässt und für deren Relativbewegung zueinander mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, erlaubt dies nicht die Schlussfolgerung, es habe für den Fachmann nahe gelegen, diese Möglichkeiten zu erwägen, wenn hiermit erhebliche Umgestaltungen der Komponenten verbunden sind (BGH GRUR 2011, 37 R.n. 35 – Walzgerüst II). Erachtet ein Fachmann die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts für grundsätzlich vorteilhaft, weil es dann in verschiedenen Operationssälen wechselnd verwandt werden kann, so führt dies noch nicht dazu, eine solche Ausgestaltung als durch den Stand der Technik nahegelegt anzusehen, wenn die bisher verwandten Geräte infolge ihrer Größe und ihres Gewichts nicht an eine mobile Ausgestaltung haben denken lassen und der bisherige Stand der Technik auch nicht dazu Anlass gab, eine solche Ausgestaltung als erreichbar erscheinen zu lassen (BGH GRUR 2012, 475 – Elektronenstrahltherapie-system). Ebenso keine Anregung oder Veranlassung durch den Stand der Technik eines Verfahrens zur Herstellung einer Substanz mit Hilfe von Stoffwechselfvorgängen in Mikroorganismen, einen bestimmten Teilvorgang zu verstärken, wenn er davon ausgehen muss, dass dieser Faktor limitierend wirkt, dh bei dem bisher bekannten Verfahren nicht ausreichend zur Verfügung steht (BGH GRUR 2012, 479 – Transhydrogenase).

33 Bedeutsam kann insbesondere sein, ob für den Fachmann eine aus dem Stand der Technik gewonnene Anregung mit einer angemessenen Erfolgserwartung einhergeht, nämlich zB im Bereich der Chemie eine im Stand der Technik beschriebene Maßnahme zu wählen, um das sich stellende technische Problem zu lösen (vgl. BGH GRUR 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat = Mitt. 2012, 349). BGH GRUR 2019, 1032 – Fulvestrant – stellt klar, dass die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung sich nicht allgemeingültig formulieren lassen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen sind. Dabei sind das in Rede stehende Fachgebiet, die Größe des Anreizes für den Fachmann, der erforderliche Aufwand und ggf. in Betracht kommende Alternativen sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile zu berücksichtigen (BGH GRUR 2019, 1032 – Fulvestrant; zuvor 2016, 1027 – Zöliakiediagnoseverfahren; 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat; 2010, 123 – Escitalopram). Dabei kann eine angemessene Erfolgserwartung sich schon aus der Möglichkeit ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Formulierung in einem Tierversuch mit hinreichendem Aussagewert für die therapeutische Verwendung beim Menschen zu verwirklichen (BGH GRUR 2019, 1032 – Fulvestrant).

34 Einen Sonderfall bietet die Entscheidung BGH GRUR 2012, 1130 – Leflunomid (vgl. dazu *Meier-Beck* GRUR 2013, 1177 (1179) li.Sp.). Ihm liegt die beanspruchte Kombination zweier Wirkstoffe (Leflunomid und Teriflunomid) zugrunde, die schon vor dem Prioritätstag vorlag, was allerdings nicht bekannt war. Denn der Stoff Leflunomid setze sich – bisher unerkannt – im Rahmen einer verkehrsüblichen Lagerzeit durch einen chemischen Wirkstoff in die Kombination von Leflunomid und Teriflunomid um. BGH erachtet die gezielte Lehre zu einer derartigen Umsetzung als nicht erfinderisch. Allerdings wäre es wohl eher sachge-

recht, von einer Funktionsentdeckung und damit fehlender Neuheit auszugehen (ähnlich *Meier-Beck* GRUR 2013, 1177 (1179) li.Sp.).

Ist ein Stoff in polymorpher Form vorhanden, so ist die Bereitstellung einer Kristallform das Ergebnis nur eines fachmännischen Handelns, und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn die Kristallform durch ein im Stand der Technik nahegelegtes Verfahren zur Herstellung des Stoffes herstellbar ist (BGH GRUR 2019, 157 – Rifaximin alpha = PMZ 2019, 109; Bestätigung von BGH GRUR 2012, 1130 – Leflunomid).

e) Zu beurteilender Stand der Technik. Zwar ist im Zusammenhang mit der Beurteilung des Naheliegens aus dem Stand der Technik eine Gesamtbeurteilung aller Entgegenhaltungen erforderlich. Es ist oft verfahrensökonomisch sinnvoll, die nächstliegende Entgegenhaltung als erstes zu prüfen. Ergibt sich aus ihr schon das Naheliegen der Erfindung, bedarf es häufig keiner weiteren Prüfung mehr (vgl. dazu EPA Mitt. 2002, 315 – Chipkarte). Allerdings ist bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstandes nicht stets der „nächstkommende“ Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde zu legen). Für die Beurteilung der Frage, ob sich für den Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist dessen Einordnung als nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich (BGH stRSpr, zB GRUR 2018, 509 = Mitt. 2018, 21 – Spinnfrequenz; GRUR 2017, 498 Rn. 28 = PMZ 2017, 244 – Gestricktes Schuhoberteil). Die Wahl eines Ausgangspunkts (ggf. auch mehrerer Ausgangspunkte) muss besonders gerechtfertigt werden, nämlich unter Zugrundelegung des Bemühens des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere – oder nur auch eine andere – Lösung zu finden (BGH Mitt. 2018, 28 – Opto-Bauelemente; GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Für die Beurteilung des Naheliegens eines bestimmten Ausgangspunkts für den Fachmann ist es grundsätzlich auch bedeutungslos, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen (BGH Mitt. 2017, 28 – Opto-Bauelement). Diese Grundsätze gelten auch für das EPÜ (BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Des Weiteren gilt, dass jedenfalls dann, wenn der zunächst als „nächstliegend“ beurteilte Stand der Technik nicht geeignet ist, das Naheliegen der Erfindung zu begründen, es der Prüfung auch desjenigen Standes der Technik bedarf, der zunächst als entfernter liegend erschienen ist. Denn letztlich kann die Beurteilung, ob ein Stand der Technik als „nächstliegender Stand der Technik“ geeignet erscheint, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen, erst am Ende der Prüfung des **gesamten** Standes der Technik stehen (BPatG GRUR 2004, 317 (319) – Programmartmitteilung; EPA Mitt. 2002, 315 – Chipkarte).

Der Beurteilung eines druckschriftlichen Standes der Technik als „einschlägig“ steht nicht von vornherein entgegen, dass dort eine von der Erfindung im Ausgangspunkt abweichende Lösung beschrieben wird. Der Fachmann rechnet vielmehr immer mit der Möglichkeit, in einer einschlägigen Veröffentlichung weitere verallgemeinerungsfähige Schritte aufzufinden, die sich für den ihm vorschwebenden Lösungsweg als verwendbar erweisen könnten (BGH Mitt. 2011, 26 Rn. 27 – Gleitlagerüberwachung). Ebenso ist aus einer (druckschriftlichen) Entgegenhaltung auch zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens aus ihr ergibt, so dass sich der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung nicht nur auf das beschränkt, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt (BGH GRUR 2013, 363 – Polymerzusammensetzung).

- 38 **f) Einzelfälle/Beispiele.** Aus der umfassenden Rechtsprechung des BPatG und des BGH sowie der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts werden einige Beispiele/Einzelfälle angeführt:
- 39 – **Mehrheit von Schritten**, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden und die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, kann für erfinderische Tätigkeit sprechen. Ein derartiger Grundsatz lässt sich jedoch nicht verallgemeinern und gilt insbesondere nicht, wenn ein Fachmann aufgrund seiner allgemeinen Kenntnisse ohne weiteres zu der patentgegenständlichen Lösung gelangen konnte, auch wenn hierfür mehrere gedankliche Schritte erforderlich waren (BGH Mitt. 2004, 69 – Ankerwickelmaschine – mit Anm. *Sartorius*). Das gilt ferner nicht, sofern es sich um bloße Routinearbeit gehandelt hat, anders wiederum, wenn sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, zB wegen der Möglichkeit mehrerer Alternativen mit unterschiedlichen Ergebnissen (BGH GRUR 2006, 930 – Mikrotom).
- 40 – Die **Tätigkeit des Fachmanns** ist nicht nur auf die Lösung von vorgegebenen konkreten technischen Problemen konzentriert, sondern auch darauf gerichtet, konkurrenzfähige Produkte zu erhalten; dabei berücksichtigt der Fachmann mögliche Benutzerwünsche und achtet auf optimale Gebrauchsfähigkeit (BPatG GRUR 2004, 317 (319) li.Sp. – Programmartmitteilung; 2002, 418 – Selbstbedienungschipkarte; Mitt. 2003, 63 – Unterbrechungsbetrieb; BPatGE 38, 215 – Radio-Daten-System). Jedoch allein das Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits schon nicht entstehen zu lassen und sie, wenn sie dennoch aufgetreten sind, zu beseitigen, begründet nicht die Annahme, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind (BGH GRUR 2006, 666 – Stretchfolienhaube).
- 41 – Sieht ein Fachmann für die **Anwendung** einer nahe liegenden Maßnahme Nachteile und Schwierigkeiten voraus, kann die Tatsache, dass im vorbekannten Stand der Technik diese Nachteile nicht ausdrücklich erwähnt sind, das Naheliegen der erfindungsgemäßen Lösung nicht in Frage stellen, allenfalls Schwierigkeiten bei einer Realisierung aufzeigen (BPatG GRUR 1998, 37 – Videowiedergabegerät). Bestanden aus Sicht des Fachmanns keine Vorbehalte, ein Produkt, das im Stand der Technik mit einem bestimmten Material hergestellt worden war, mit einem anderen Material nach einem an sich bekannten Verfahren herzustellen, ist regelmäßig nahe gelegt, dies zu versuchen (BGH GRUR 2010, 322 – Sektionaltor). Insbesondere kann ein allgemeines Fachwissen/ein allgemeines Konstruktionsprinzip/eine standardisierte Verhaltensmaßnahme die Annahme erfinderischer Tätigkeit ausschließen, wenn keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden, oder sonst unzulässig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2014, 647 Rn. 26 – Farbversorgungssystem: zum Maschinenbau; GRUR 2014, 461 Rn. 38 – Kollagenase I: zu ärztlichen Standardmaßnahmen). Es begründet auch keine erfinderische Tätigkeit, wenn aus fachmännischer Sicht Anlass besteht, im Rahmen der technischen Weiterentwicklung einer Vorrichtung eine an sich bekannte Konstruktion in Erwägung zu ziehen; dann führt auch das Stehenbleiben bei dieser Konstruktion nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit, wenn erkennbare Nachteile der in Rede stehenden Konstruktion dem Fachmann eine konkrete Anregung geben könnten, bei dieser nicht stehen zu bleiben (BGH GRUR 2013, 160 – Kniehebelklemmvorrichtung = Mitt. 2013, 71). Mithin: Die bloße Inkaufnahme erkannter Nachteile führt nicht zu erfinderischer Tätigkeit (*Meier-Beck* GRUR 2013,

- 1177 (1179)). Eine nur handwerksmäßige Maßnahme, eine bekannte, technisch wenig anspruchsvolle Lösung (zB einer Querschnittsverringering des Dichtungsringes) hinzunehmen bzw. der technisch anspruchsvolleren Lösung hinzuzufügen, kann nur als „handwerklicher Rückschritt“ erachtet werden, der keine erfinderische Tätigkeit begründet und allenfalls als handwerkliche Weiterbildung des Standes der Technik bewertet werden kann (BPatG Mitt. 2013, 352 – Dichtungsring). Ist in einem Entwurf für einen technischen Standard eine Routine beschrieben und sind die im Entwurf enthaltenen Verfahrensschritte darauf angelegt, vom Fachmann konkretisiert zu werden oder die Routine aus fachmännischer Sicht weiterzuentwickeln oder ggf. auszufüllen, besteht ausreichende Veranlassung des Fachmanns, dies zu tun (BGH GRUR 2016, 1023 – Anrufoutingverfahren = PMZ 2016, 366 = GRUR-Prax 2016, 410 (Kramer)).
- **Auswählerfindung** ist dann nahe gelegt, wenn es sich um eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste und letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines **engeren** Bereichs aus einem **größeren** handelt; regelmäßig liegt darin keine erfinderische Leistung (BGH GRUR 2008, 56 = Mitt. 2007, 411 – Injizierbarer Mikroschaum; 2004, 47 – Blasenfreie Gummibahn I). Etwas anderes kann gelten, wenn eine gezielte Auswahl zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses stattfindet (BGH GRUR 2008, 56 Rn. 25 – Injizierbarer Mikroschaum). Kommen für den Fachmann mehrere Alternativen in Betracht, können auch mehrere von ihnen nahe liegend sein (BGH GRUR 2016, 1023 = PMZ 2016, 366 – Anrufoutingverfahren = GRUR-Prax 2016, 410 (Kramer); BGH GRUR 2008, 56 Rn. 25 – Injizierbarer Mikroschaum). Dabei ist bedeutungslos, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (BGH GRUR 2016, 1023 – Anrufoutingverfahren). Ergibt sich aus einem Standard zur Struktur von Daten eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder besondere Vor- und Nachteile hat, gibt dies idR dem Fachmann Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen (BGH GRUR-Prax 2012, 33 = Mitt. 2012, 79 (Ls.) – E-Mail via SMS). Wählt der Fachmann einen bestimmten Stoff für ein Arzneimittel für bestimmte Anwendungsgebiete aus, der im Vergleich zu auf dem Gebiet bekannten Arzneimitteln eine Alternative darstellt und kommen dafür mehrere Stoffe oder Stoffgruppen in Betracht, so ist die Entscheidung zu Gunsten eines bestimmten Stoffes ein Teil der Lösung und nicht ein Teil der Aufgabe (BGH GRUR 2010, 123 = Mitt. 2010, 127 – Escitalopram). Will der Fachmann eine in einem internationalen Standard vorgesehene Datenstruktur punktuell verbessern, so besteht für ihn idR Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard bereits vorgesehen sind (BGH GRUR-Prax 2012, 33 = Mitt. 2012, 79 (Ls.) – E-Mail via SMS).
- **Abweichender Lösungsweg** gegenüber dem Stand der Technik kann erfinderische Tätigkeit begründen. Um das Begehen eines abweichenden Lösungsweges nicht nur als möglich, sondern auch als dem Fachmann nahe gelegt anzusehen, bedarf es regelmäßig zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe (BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Ein abweichender Lösungsweg ist nahe gelegt, wenn es für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist (BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BPatG GRUR 2010, 995 – Ophthalmische Linse). Ein abweichender Lösungsweg ist nicht nahe gelegt, wenn es sich um eine komplexe Vorrichtung mit einer Mehrzahl von verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten und

Bewegungsalternativen handelt und erhebliche Umgestaltungen der Einzelkomponenten erforderlich sind (BGH GRUR 2011, 37 – Walzgerüst II).

- 44 – **Bereitstellung** eines einzelnen Enantiomers einer bislang nur als Gemisch von Enantiomeren (Razemat) vorliegenden Verbindung kann erfinderische Tätigkeit begründen, obwohl sich das Vorhandensein der Enantiomere in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt; maßgeblich ist, ob es am Prioritätstag einen für den Fachmann nahe liegenden Weg gab, das Enantiomer tatsächlich in die Hand zu bekommen (BGH GRUR 2010, 123 = Mitt. 2010, 127 – Escitalopram). Die Bereitstellung einer kristallinen Form einer bekannten pharmazeutisch wirksamen Verbindung wird regelmäßig nicht als erfinderisch angesehen werden können (EPA PMZ 2012, 148 (Ls.) = ABL. EPA 2011, 633 – Atorvastatinpolymorphe/WARNER-LAMBERT).
- 45 – **Einbahnstraßensituation**. Sie ist gegeben, wenn sich keine andere Möglichkeit(en) als diejenige(n) des Patentes für die Fachwelt ergeben hat(haben). Dann ist die Erfindung nahe gelegt (BGH GRUR 2009, 746 Rn. 21 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; 2008, 885 Rn. 29 – Schalungsteil; EPA GRUR-Int. 1984, 527 – Simethicon-Tablette).
- 46 – **Fachwissen**. Kenntnis eines technischen Sachverhalts, die zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt nicht, dass es für den Fachmann nahe gelegen hat, sich bei der Lösung eines technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen (BGH GRUR 2018, 716 – Kinderbett = Mitt. 2018, 337 = PMZ 2018, 247; GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung). Ist das zum allgemeinen Fachwissen zählende Lösungsmittel generell geeignet, kann es nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, die den Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig erscheinen lässt (BGH GRUR 2018, 716 – Kinderbett). Ist jedoch dem Fachmann die Möglichkeit bekannt, die Steuerung mehrerer technischer Vorrichtungen (zB zweier oder mehrerer Aufzugsgruppen) durch eine übergreifende Gesamtsteuerung zu überlagern, hat er idR Anlass, von dieser Möglichkeit auch insoweit Gebrauch zu machen, als sie im Stand der Technik nicht beschrieben ist (BGH GRUR 2013, 1022 = Mitt. 2013, 446 (Ls.) – Aufzugsmultigruppensteuerung). Für den Fachmann besteht kein Anlass, eine bekannte technische Lösung einzusetzen, wenn die Anwendung dieser Lösung (hier: Standard-Repertoire) zu der vom Fachmann als Ausgangspunkt für eine Problemlösung herangezogene Lehre im Widerspruch steht (BPatG Mitt. 2016, 313 – Tongeber – unter Hinweis auf BGH GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem; BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 – Kollagenase I). Anlass kann für den Fachmann gegeben sein, eine in einem Entwurf für einen technischen Standard beschriebene Routine in bestimmter, dem Ziel des Verfahrens dienlicher Weise weiterzuentwickeln, wenn die im Entwurf enthaltenen Verfahrensschritte ohnehin darauf angelegt sind, vom Fachmann konkretisiert zu werden oder die Routine aus fachmännischer Sicht lückenhaft erscheint und im weiteren Standardisierungsprozess mit ergänzenden Angaben auszufüllen ist (BGH GRUR 2016, 1023 = PMZ 2016, 366 – Anrufverfahren). Zum Fachwissen eines Fachmanns auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung gehört zB, dass die Polymorphie ein verbreitetes Phänomen bei Molekülen ist und dass es sich empfiehlt, schon in einer frühen Phase der Arzneimittelentwicklung nach Polymorphen zu suchen. Der Fachmann kennt auch die entsprechenden Routineverfahren. Die bloße Bereitstellung einer kristallinen Form einer bekannten pharmazeutisch wirksamen Ver-