

# Patentrechtskommentar

PatG, GebrMG, IntPatÜG, PCT und EPÜ mit Nebenvorschriften

von

Raimund Lutz, Georg Klauer, Philipp Möhring, Thomas Ahrens, Dr. Christian Beckmann, Prof. Dr. Theo Bodewig, Rolf W. Einsele, Anton Eisenrauch, Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler, Dr. Friedrich Feuerlein, Karsten Fischer, Prof. Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dr. Hermann Gleiter, Thomas Grob, Alexander Haertel, Dr. Ronny Hauck, Dr. Peter Heinrich, Torbjörn Herrmann, Prof. Markus Hössle, Dr. Jörg Hofmeister, Dr. Olaf Jensen, Stephan Kessler, Miriam Kiefer, Dr. Holger Kircher, Prof. Dr. Sebastian Kubis, Dr. Hans-Friedrich Loth, Hans-Christian Metternich, Christoph Müller, Dr. rer. nat. Volker Münch, Dr. Martina Nieswand, Dr. Johann Pitz, Joachim Rauch, Dr. Ingo Rinken, Dr. Marko Schauwecker, Robert M.L. Schnekenbühl, Martina Sperlich, Dr. Hans-Joachim Stornik, Ulrike Voß, Alexander Wickenhöfer, Prof. Dr. Rüdiger Wilhelmi, Dr. Martin Wilming

4., völlig neu bearbeitete Auflage

[Patentrechtskommentar – Lutz / Klauer / Möhring / et al.](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](#) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Patentrecht, Gebrauchsmuster](#)

Verlag Franz Vahlen München 2012

Verlag Franz Vahlen im Internet:

[www.vahlen.de](http://www.vahlen.de)

ISBN 978 3 8006 3591 7

## E. Indizien – Beweisanzeichen – Hilfserwägungen für erfinderische Tätigkeit

### I. Allgemeines

Erfinderische Tätigkeit ist ein Rechtsbegriff und läßt sich somit nicht wie eine Tatsache belegen. Es ist vielmehr eine wertende Entscheidung, ob eine Erfindung für einen Fachmann nahegelegen hat oder nicht. Um diese Entscheidung treffen zu können, können Indizien bzw. Beweisanzeichen benutzt oder Hilfserwägungen angestellt werden. Diese können aber nicht die technisch-fachmännische Bewertung der Erfindung und die rechtliche Beurteilung ersetzen. Sie erlauben weder einen zwingenden Beschluss dazu, ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht oder eben nicht.<sup>51</sup>

Voraussetzung für die Heranziehung von Hilfserwägungen/Beweisanzeichen (BGH benutzt heute überwiegend den Begriff „Hilfserwägungen“ – früher: Beweisanzeichen) ist allerdings, dass ein schlüssiger Zusammenhang zwischen einer Hilfserwägung/einem Beweisanzeichen und der Erfindung besteht.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Nicht-Naheliegens sind alle Umstände zu berücksichtigen; deshalb dürfen auch Hilfserwägungen/Beweisanzeichen nicht außer Betracht bleiben.<sup>52</sup>

Sofern in einer Entscheidung auf die Berücksichtigung von Beweisanzeichen nicht eingegangen wird, erlaubt dies nicht den Schluß, dass ein angeführtes Beweisanzeichen nicht geprüft worden ist.<sup>53</sup>

### II. Beispiele für Beweisanzeichen, Hilfserwägungen, Indizien

**1. Schwierigkeit der Lösung.** Es spricht für erfinderische Tätigkeit, wenn mit der Erfindung technische Schwierigkeiten zu überwinden waren. Das gilt insbesondere dann, wenn eine Reihe schwieriger Fragen zu lösen war.<sup>54</sup>

**2. Abstand zu vorbekannten Lösungen.** Für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit kann sprechen – ähnlich wie bei der Überwindung besonderer Schwierigkeiten – dass die Erfindung einen großen Abstand zu vorbekannten technischen Lösungen aufweist.<sup>55</sup>

Falls das Auffinden der technischen Lehre auf Überlegungen beruht, die als mehrere selbständige Schritte insgesamt das Können des Fachmanns deutlich übersteigen, kann dies für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen.<sup>56</sup>

Wenn mit der erfinderischen Lehre eine Reihe von konstruktiven Schritten vermittelt wird, die je für sich einen durchschnittlichen Konstrukteur nicht überfordern hätten, kann das für erfinderische Tätigkeit sprechen, wenn die bis zum Anmeldetag und auch noch danach benutzten Vorrichtungen über längere Zeit hinweg Nachteile aufgewiesen haben.<sup>57</sup>

**3. Großer technischer Fortschritt.** Technischer Fortschritt kann ein gewichtiges Beweisanzeichen für das Nicht-Naheliegen einer erfinderischen Lehre sein.<sup>58</sup> Eine technisch fortschrittliche Lösung würde von der Fachwelt eingesetzt werden, da sie normalerweise bei gleichem Aufwand einen größeren Nutzen bietet.

Ein erzielter großer technischer Fortschritt und auch ein bedeutender wirtschaftlicher Erfolg kann aber die Patentfähigkeit nicht begründen, wenn die Lehre eines Patents durch den Stand der Technik nahegelegt war.<sup>59</sup>

Der im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigende Fortschritt kann auch darauf beruhen, dass das Erzeugnis über ein patentgeschütztes Verfahren mit einer besonderen ästhetischen (geschmacklichen) Wirkung verbunden ist, oder wenn ebenfalls auf ästhetischem Gebiet durch die neue Konstruktion der Schönheitssinn angesprochen wird.<sup>60</sup>

Eine Erfindung wird dann als fortschrittlich angesehen, wenn mit ihrer Lehre die Technik bereichert wird, d. h. *„wenn sie der Technik ein neues Mittel zur Herbeiführung eines für die Allgemeinheit nützlichen Erfolgs an die Hand gibt“*.<sup>61</sup>

<sup>51</sup> BGH GRUR 1979, 619 – Tabelliermappe; BGH GRUR 1962, 350 – Dreispiegel-Rückstrahler; EPAT L 4/81 – Abl. 1983, 133 – Metallveredelung/BASF.

<sup>52</sup> BGH GRUR 1991, 120 – Elastische Bandage; BGH GRUR Int. 2010, 162 – Dreinahtschlauchfolienbeutel; EPAT 284/96 – Pigmente/BAYER.

<sup>53</sup> BGH GRUR 2007, 997 – Wellnessgerät.

<sup>54</sup> BGH GRUR 1953, 120 – Glimmschalter.

<sup>55</sup> BGH GRUR 1979, 224 – Aufhänger.

<sup>56</sup> BGH GRUR 1980, 100 – Bodenkehrmaschine; BGH GRUR 1985, 369 – Körperstativ; BGH GRUR 1978, 98 – Schaltungsanordnung; BGH GRUR 1972, 707 – Streckwalze; BGH GRUR 2007, 578 – Rückspülbare Filterkerze; BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH GRUR 2011, 37 – Walzgerüst II.

<sup>57</sup> BGH GRUR 1982, 289 – Massenausgleich.

<sup>58</sup> BGH BIPMZ 1989, 215 – Gießpulver; BPatG GRUR 1991, 823; BPatGE 33, 93; BPatG Mitt. 1987, 10; BGH GRUR 1999, 145 – Stoßwellen-Lithotripter.

<sup>59</sup> BGH GRUR 1969, 182 – Betondosierer.

<sup>60</sup> BGH GRUR 1966, 249 – Suppenrezept; BGH GRUR 1988, 290 – Kehlrinne; BGH GRUR 1967, 590 – Garagator.

<sup>61</sup> BGH BIPMZ 1971, 131 – Anthradipyrazol.

## PatG § 4

## Erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe)

- 54 Als Indiz für erfinderische Tätigkeit kann nur ein solcher Fortschritt gewertet werden, der die Technik in besonderer Weise fördert. Diese Förderung muß gegenüber dem Stand der Technik in seiner Gesamtheit gegeben sein.<sup>62</sup>
- 55 Gegebenenfalls ist der Nachweis des technischen Fortschritts durch Vorlage nachprüfbarer Belege erforderlich. Dieser Nachweis kann geführt werden durch Vorführungen, Vorlage von Versuchsberichten, technische Gutachten, Sachverständigenanhörung, Durchführung und Vorlage von Vergleichsversuchen.<sup>63</sup>
- 56 **4. Wirtschaftlicher Erfolg.** Mit der Umsetzung der patentierten Lehre erzielter wirtschaftlicher Erfolg kann als Indiz für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, da die Kaufentscheidungen des Marktes über einen längeren Zeitraum hinweg durchaus als ein Werturteil über die Erfindung angesehen werden können.<sup>64</sup> Das setzt aber voraus, dass der Erfolg des patentgeschützten Produktes nicht auf andere wirtschaftliche bzw. kaufmännische Aktivitäten, wie Werbung, Preis, Marktmonopol des Patentinhabers usw. beruht.<sup>65</sup>
- 57 **5. Umfangreiche Nachahmung der Erfindung.** Umfangreiche Nachahmungsaktivitäten der Konkurrenz in Kenntnis des Patents kann für den technischen Wert der Erfindung sprechen, wenn der oder die Verletzer Ausführungsformen benutzen, von deren Patentverletzung sie ausgehen müssen.<sup>66</sup>
- 58 **6. Lizenzierung.** Ebenso wie der wirtschaftliche Erfolg kann auch der Abschluß von Lizenzverträgen für den Wert einer Erfindung sprechen; Bereitschaft zur Lizenzgebührenzahlung besteht doch in der Regel nur dann, wenn der Lizenznehmer von einer patentfähigen und technisch fortschrittlichen Lösung ausgeht.<sup>67</sup>
- 59 **7. Überraschungsmoment/Entwicklungsraffende Leistung.** Es kann Anzeichen für ein Nicht-Naheliegen der erfinderischen Lehre sein, wenn zwar die Lösungsmittel einer Erfindung für sich betrachtet naheliegend sind, das Ergebnis der Erfindung für einen Fachmann aber überraschend erscheint.<sup>68</sup> Nur wenn der Erfolg nicht voraussehbar ist, kann sich die Fachwelt überrascht zeigen; das belegt u.U., dass die erfinderische Lehre mit normalem Fachwissen nicht hätte hervorgebracht werden können.
- 60 Das Überraschungsmoment kann sich sowohl auf die neue Lehre selbst als auch mit dem mit der neuen Lehre bewirkten Erfolg beziehen.<sup>69</sup> Der mit der Erfindung erzielte Erfolg kann zur Beurteilung der erfinderischen Qualität herangezogen werden, da er gewissermaßen auf die neue Lehre ausstrahlt.
- 61 Maßgebend ist der Nachweis des unvorhersehbaren Erfolges gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik; eine Überlegenheit gegenüber weiter abliegenden Lösungen ist unerheblich.<sup>70</sup> Beim Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik kann im Einzelfall ggf. nur auf das unterscheidende Merkmal der Erfindung abgestellt werden.<sup>71</sup>
- 62 Für erfinderische Tätigkeit kann auch sprechen, wenn trotz eines entsprechenden Bedürfnisses ein alter Stand der Technik durch die Erfindung erst spät weitergeführt wird, obwohl bereits im alten Stand der Technik Anregungen in Richtung auf die Erfindung enthalten waren.<sup>72</sup>
- 63 **8. Lange bestehendes bzw. starkes Bedürfnis.** Ein über lange Zeit bestehendes ungelöstes oder auch ein starkes Bedürfnis – insbesondere verbunden mit vergeblichem Bemühen der Fachwelt um eine Lösung – kann Indiz für erfinderische Tätigkeit sein. Das gilt auch, wenn eine lange bekannte unvollkommene Lösung vervollkommenet wird.<sup>73</sup> Es ist dabei nicht erforderlich, dass das Problem in der Fachwelt

<sup>62</sup> BGH BIPMZ 1966, 164 – Suppenrezept; BGH GRUR 1972, 704 – Wasser-Aufbereitung; BGH GRUR 1972, 707 – Einstellbare Streckwalze; BGH Mitt. 1978, 136 – Erdölröhre; BGH BIPMZ 1966, 208 – Appetitzügler I; BGH BIPMZ 1969, 251 – Disiloxan; BGH BIPMZ 1971, 131 – Anthradipyrazol; BGH BIPMZ 1972, 319 – Imidazoline; BGH GRUR 1964, 676 – Läppen; BGH, Mitt. 1972, 235 – Rauhreifkerze; BGH GRUR 1967, 590 – Garagentor; BGH BIPMZ 1976, 192 – Alcylendiamine.

<sup>63</sup> BGH BIPMZ 1971, 131 – Anthradipyrazol.

<sup>64</sup> RG GRUR 1936, 307 – Nahtlose Gummibänder; BGH GRUR 1965, 473 – Dauerwellen I; BGH GRUR 1982, 289 – Massenausgleich; BGH BIPMZ 1985, 374 – Ätzen; EPA, T106/84, ABl. EPA 1985, 132 bzw. GRUR Int. 1985, 580 – Verpackungsmaschine; EPA, T73/88, ABl. EPA 1992, 557 – Snack-Produkt bzw. GRUR Int. 1993, 232.

<sup>65</sup> BGH GRUR 1965, 473 – Dauerwellen I; BGH GRUR 1991, 120 – Elastische Bandage; BGH GRUR 1990, 594 – Computerträger; BGH BIPMZ 1994, 36 – Meßventil; BGH GRUR 1987, 351 – Mauerkasten II; BGH GRUR 1958, 131 – Schmierverfahren; BGH GRUR 1981, 42 – Pfannendrehurm.

<sup>66</sup> BGH GRUR 1991, 120 – Elastische Bandage; BGH GRUR 1987, 351 – Mauerkasten II; BGH, v. 28. 11. 1997, X ZR 43/94.

<sup>67</sup> BGH, v. 12. 12. 2000, X ZR 121/97 – Kniegelenk-Endoprothese; BPatG GRUR 1980, 816; EPA, T 0351/93, ABl. 1996, Sonderausgabe 32.

<sup>68</sup> BGH BIPMZ 1973, 257 – Herbizide; BGH BIPMZ 1969, 251 – Disiloxan.

<sup>69</sup> BGH GRUR 1989, 899 – Sauerteig; EPA GRUR Int. 1991, 817 – Thermoplastische Formmassen/BASF; EPA GRUR Int. 1986, 259 – Vinylester-Chrotonsäure-Copolymerisat/Höchst; BGH GRUR 1953, 120 – Glimmschalter; BGH GRUR 1955, 283 – Strahlentransformator; BGH BIPMZ 1969, 251 – Disiloxan.

<sup>70</sup> EPA, ABl. 1987, 149 – Antihistaminika/EISAI.

<sup>71</sup> EPA GRUR Int. 1990, 142 – Fotografische Kuppler/KODAK.

<sup>72</sup> BGH GRUR 1953, 120 – Glimmschalter; BGH BIPMZ 1954, 24 – Mehrfachschele; BGH GRUR 1981, 42 – Pfannendrehurm.

<sup>73</sup> RG GRUR 1933, 132 – Ausziehtisch; RG Muw 1933, 354 – Schaltungsanordnung für Fernsprechanlagen; RG GRUR 1935, 33 – Hochspannungssicherung; RG Mitt. 1935, 408 – Typenkörper I; BGH, GRUR 1953, 120 – Glimm-

bereits (z. B. in Fachzeitschriften) diskutiert wird; es entspricht der Erfahrung, dass die Kenntnis von länger bestehenden Problemen in Fachkreisen unterstellt werden kann.<sup>74</sup> Auch aus Veröffentlichungen nach dem Prioritätstag kann auf ein Bedürfnis vor der Anmeldung geschlossen werden.<sup>75</sup>

Die Zeitdauer, in der das Bedürfnis bestanden haben muß, richtet sich nach dem Gegenstand der Erfindung; die Zeitdauer allein spricht noch nicht für erfinderische Tätigkeit.<sup>76</sup> Ein zeitlich langes Bestehen des ungelösten Problems und ein langes Arbeiten mit nachteiligen Lösungen<sup>77</sup> sowie das Nicht-Aufgreifen lange vorhandener Anregungen<sup>78</sup> kann für erfinderische Tätigkeit sprechen. In jedem Einzelfall kommt es auf die gesamten Umstände an.

Bei verhältnismäßig junger Technologie ist das Zeitmoment möglicherweise kein entscheidendes Kriterium.<sup>79</sup>

Bei besonders langlebigen und besonders teuren Wirtschaftsgütern ist ein langer Zeitraum gegebenenfalls kein Indiz für erfinderische Tätigkeit.<sup>80</sup>

**9. Überwindung technischer Fehlvorstellungen/Vorurteile.** Falls in den einschlägigen Fachkreisen ein Vorurteil bzw. eine technische Fehlvorstellung existiert, „... die die Fachwelt daran gehindert hat, in Richtung auf die geschützte Lehre zu arbeiten oder auch nur Versuche in dieser Richtung zu unternehmen“,<sup>81</sup> kann die Überwindung einer solchen Fehlvorstellung als Anzeichen dafür verwendet werden, dass die Erfindung nicht nahegelegen hat.<sup>82</sup> Diese Fehlvorstellung muss aber in der Fachwelt so allgemein bestehen, dass Fachleute die Erfindung als technisch nicht ausführbar angesehen oder den mit ihr erzielten Erfolg für nicht erreichbar gehalten haben. Dafür muss in der Regel ein Nachweis aus Standardwerken oder Lehrbüchern oder aus der Zusammenschau verschiedener Veröffentlichungen geführt werden.<sup>83</sup> Eine Aussage in einer einzigen Patentschrift oder eine Einzelmeinung eines Fachmanns reichen als Beleg nicht aus.

Es muss sich auch wirklich um ein Vorurteil gehandelt haben; wenn zu Recht bestehende Bedenken lediglich ignoriert bzw. vorhersehbare Nachteile einfach in Kauf genommen werden, wird kein Vorurteil überwunden.<sup>84</sup>

Es muss sich um ein technisches Vorurteil handeln; Vorurteile kaufmännischer bzw. wirtschaftlicher Natur bleiben hier außer Betracht.<sup>85</sup>

**10. Bemühungen der Fachwelt.** Für Nicht-Naheliegen spricht, wenn nachgewiesen werden kann, dass vergebliche Versuche von Fachkreisen, Mitbewerbern usw. durchgeführt, die erfinderische Lösung für das bestehende Problem aber nicht aufgefunden wurde.<sup>86</sup>

**11. Entwicklung der Technik in eine andere Richtung.** Für Nicht-Naheliegen kann sprechen, wenn vor dem Prioritätstag die Entwicklung der Technik auf dem Gebiet der Erfindung in eine andere Richtung verlief, insbesondere wenn von der erfinderischen Lösung weg führende Wege beschritten wurden.<sup>87</sup>

Für erfinderische Tätigkeit spricht, wenn die Produktion eines Erzeugnisses aufgenommen wurde, bei der die vorteilhafte Erfindung nicht verwendet ist, oder wenn eine erfolgreiche Abkehr von einem bisher üblichen technischen Konzept mit der Erfindung vorgeschlagen wird.<sup>88</sup>

schalter; BGH BIPMZ 1953, 227 – Rohrschelle; BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschelle; BGH GRUR 1955, 244 – Repassiernadel II; BGH GRUR 1957, 488 – Schleudergardine; BGH GRUR 1957, 543 – Polstersessel; BGH GRUR 1959, 22 – Einkochdose; BGH GRUR 1962, 290 – Brieftauben-Reisekabine I; BGH GRUR 1962, 350 – Dreispiegel-Rückstrahler; BGH BIPMZ 1963, 365 – Schutzkontaktstecker; BGH GRUR 1963, 568 – Wimpernfärbestift; BGH GRUR 1965, 416 – Schweißelektrode I; BGH GRUR 1970, 289 – Dia-Rähmchen IV; BGH GRUR 1972, 704 – Wasseraufbereitung; BGH BIPMZ 1973, 257 – Selektive Herbizide; BGH GRUR 1979, 619 – Tabelliermappe; BGH GRUR 1981, 732 – First- und Gratabdeckung; BGH GRUR 1982, 289 – Massenausgleich; BGH GRUR 1964, 18 – Konditioniereinrichtung; BGH BIPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II; BPatG GRUR 1997, 523 – Faksimile-Vorrichtung.

<sup>74</sup> BGH BIPMZ 1973, 257 – Herbizide.

<sup>75</sup> AaO.

<sup>76</sup> BGH, v. 10. 12. 1998, X ZR 44/9; EPA GRUR Int. 1985, 45 – Hörgerät.

<sup>77</sup> BGH GRUR 1959, 22 – Einkochdose; BGH GRUR 1960, 427 – Fensterbeschläge; BGH, v. 30. 1. 1990, X ZR 60/88; EPA GRUR Int. 1985, 580 – Verpackungsmaschine; EPA GRUR Int. 1988, 248 – Gasreinigung.

<sup>78</sup> BGH GRUR 1982, 289 – Massenausgleich; BGH GRUR 1962, 290 – Brieftauben-Reisekabine I.

<sup>79</sup> BGH GRUR 1954, 584 – Holzschutzmittel; BGH GRUR 1981, 42 – Pfannendrehurm; BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe.

<sup>80</sup> BGH Mitt. 1962, 74 – Braupfanne.

<sup>81</sup> BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; BGH GRUR 1984, 580 – Chlortoluron.

<sup>82</sup> BGH GRUR 1999, 145 – Stoßwellen-Lithotripter; EPA, T 0229/85, ABl. 1987, 137.

<sup>83</sup> BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; BGH GRUR 1984, 580 – Chlortoluron; EPA, T 0943/92, ABl. 1996, Sonderausgabe 33; EPA, T 0515/91, ABl. 1994, Sonderausgabe 41; EPA, T 0341/94, ABl. 96, Sonderausgabe 33; EPA, T 0002/81, ABl. 1982, 394.

<sup>84</sup> BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; EPA, T 0069/83, ABl. 1984, 357.

<sup>85</sup> BGH GRUR 1994, 36 – Meßventil.

<sup>86</sup> BGH GRUR 1953, 120 – Rohrschelle; BGH GRUR 1953, 120 – Glimmschalter; BGH GRUR 1961, 572 – Metallfenster.

<sup>87</sup> BGH Mitt. 1972, 18 – Netzunabhängiger Trockenrasierapparat; BGH, v. 12. 12. 2000, X ZR 121/97 – Kniegelenk-Endoprothese; BGH GRUR 1996, 757 – Zahnkranzfräser.

<sup>88</sup> BGH GRUR 1979, 619 – Tabelliermappe; BGH GRUR 1953, 120 – Rohrschelle; BGH GRUR 1999, 145 – Stoßwellen-Lithotripter; EPA, T 0229/85, ABl. 1987, 137.

## PatG § 4

## Erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe)

- 73 **12. Glücklicher Griff/Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten.** Der sogenannte glückliche Griff hat vieles mit Zufallserfindungen gemeinsam. Wenn damit ein nicht selbstverständlicher Erfolg erzielt werden kann, liegt Patentwürdigkeit vor.<sup>89</sup>
- 74 Ähnlich ist es zu bewerten, wenn aus einer Vielzahl von Möglichkeiten eine bestimmte gewählt wird, deren Ergebnis nicht vorausgesagt werden konnte.<sup>90</sup> In diesem Fall ist das Ergebnis weniger auf Zufall beruhend, sondern auf gezieltem planmäßigem Handeln zur Auswahl der richtigen Lösung.
- 75 Erfinderisches Handeln ist auch dann zu bejahen, wenn aus einem verwirrenden Stand der Technik durch sorgfältige Analyse aller Gegebenheiten, eines überlegenden Überblicks über die bestehenden Möglichkeiten und einer überdurchschnittlichen Kombinationsgabe die Lösung nach der Lehre des Patents aufgefunden wird.<sup>91</sup> Ebenso verhält es sich, wenn der umfassende Stand der Technik erkennen läßt, dass zur Auffindung der Erfindung neben großer Erfahrung ein offen-kreativer Blick für die Mängel und Vorteile bekannter Lösungen und besondere konstruktive Begabung gehörte.<sup>92</sup>
- 76 Ein glücklicher Griff kann auch darin gesehen werden, dass der Erfinder aus mehreren sich zur Lösung der gestellten Aufgabe anbietenden technischen Möglichkeiten diejenige ausgewählt hat, die sich durch ihre Einfachheit, ihren geringen Aufwand und ihre geringe Störanfälligkeit heraushebt.<sup>93</sup>
- 77 **13. Nicht erforschtes Gebiet.** Bei Erfindungen auf einem noch wenig oder nicht erforschten Gebiet muss bei der Beurteilung berücksichtigt werden, dass technisch noch keine gesicherten Erkenntnisse und damit kein gesichertes allgemeines Fachwissen vorliegen können. Dementsprechend erfordert jede weitere Erkenntnis eine forschende Tätigkeit, der bei entsprechenden Ergebnissen u. U. erfinderischer Rang zukommt.<sup>94</sup>
- 78 **14. Massenartikel.** Bei Massenartikeln wird in der Regel ein erhöhtes Bedürfnis nach fortschrittlichen Lösungen unterstellt. Deshalb können auch kleinere Verbesserungen auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn damit ein neuer, einfacherer und billiger Weg zur Herstellung eines Massenartikels aufgezeigt wird, für den ein steigender Bedarf besteht.<sup>95</sup>
- 79 Erfinderische Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn die Brauchbarkeit eines gebräuchlichen Massenartikels erheblich verbessert oder in der Anwendung sicherer wurde, ohne dass im Stand der Technik Vorbilder oder Anregungen dazu entnommen werden konnten.<sup>96</sup>
- 80 Dass eine Erfindung sich auf einen Massenartikel bezieht, reicht als alleinige Tatsache für den Nachweis erfinderischer Tätigkeit nicht aus.<sup>97</sup>
- 81 **15. Bemessungsänderungen.** In der Veränderungen von Dimensionen (Abmessungen, Gewicht o. ä.) kann für sich allein kein Indiz für erfinderische Tätigkeit gesehen werden.<sup>98</sup> Sofern andere Indizien hinzu treten, um ein Nicht-Naheliegen annehmen zu können, kann aber auch in der Änderung der bisherigen Dimensionen ein Indiz für erfinderische Tätigkeit gesehen werden. Das ist z. B. dann der Fall, wenn die zusätzlichen Vorteile zu erwartende Nachteile überwiegen.<sup>99</sup>
- 82 **16. Kombination.** Erfinderische Tätigkeit bei einer Kombination ist dann gegeben, wenn der Stand der Technik dem Fachmann keine Anregung gab, gerade diese Elemente zusammen wirken zu lassen. Es ist dann unschädlich, wenn einzelne, mehrere oder sogar alle Elemente der Kombination für sich bekannt oder naheliegend sind.<sup>100</sup>
- 83 Die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit bezieht sich daher auf das Naheliegen der vorgeschlagenen Kombination; sie darf sich nicht auf die Betrachtung der Einzelelemente oder von Unterkombinationen beschränken.<sup>101</sup>
- 84 Es fehlt an der erfinderischen Tätigkeit, wenn auch ein Fachmann im normalen fachmännischen Handeln die Elemente kombiniert hätte.<sup>102</sup>

<sup>89</sup> BGH GRUR 1996, 757 – Zahnkranzfräser.

<sup>90</sup> BGH GRUR 1984, 580 – Chlortoluron; BPatGE 9, 150.

<sup>91</sup> BGH GRUR 1965, 473 – Dauerwellen I.

<sup>92</sup> BGH GRUR 1960, 427 – Fensterbeschläge.

<sup>93</sup> BGH GRUR 1978, 98 – Schnellaufzug.

<sup>94</sup> BGH GRUR 1955, 283 – Strahlentransformator; BGH GRUR 1957, 120 – Plattenspieler II.

<sup>95</sup> BGH GRUR 1954, 391 – Latex.

<sup>96</sup> BGH GRUR 1974, 715 – Spreizdübel; BGH BIPMZ 1989, 215 – Gießpulver; BGH, X ZR 144/98 – Briefflocher, BeckRS 2000 30 141 245.

<sup>97</sup> BGH GRUR 1982, 406 – Verteilergehäuse.

<sup>98</sup> BPatG Mitt. 1984, 75.

<sup>99</sup> BPatGE 3, 153.

<sup>100</sup> BGH GRUR 1969, 182 – Betondosierer; BGH GRUR 1975, 593 – Mischmaschine III; BGH GRUR 1981, 341 – Piezoelektrisches Feuerzeug; BGH GRUR 1981, 736 – Kautschukrohlinge; BGH GRUR 1999, 145 – Stoßwellen-Lithotripter; BGH Mitt. 1975, 117 – Rotationseinmalentwickler; EPA, T 0388/91, Abl. 1992, Sonderausgabe 28; EPA, T 0055/93, Abl. 1995, Sonderausgabe 28; EPA, T 0818/93, Abl. 1997, Sonderausgabe 33; EPA, T 60/89, GRUR Int. 1992, 771 – Fusionsproteine; BGH GRUR 1952, 22 – Einkochdose; BGH GRUR 1960, 542 – Flugzeugbetankung I; BGH BIPMZ 1963, 365 – Schutzkontaktstecker; BGH BIPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II.

<sup>101</sup> BGH GRUR 1980, 984 – Tomograph; BGH GRUR 1981, 341 – Piezoelektrisches Feuerzeug; BGH GRUR 1981, 736 – Kautschukrohlinge; BGH GRUR 1981, 732 – First- und Gratabdeckung; EPA, T 0037/85, Abl. 1988, 86.

<sup>102</sup> EPA, T 0274/87, EPOR 1989, 207; BGH, v. 1. 4. 2008, X ZR 115/03, BeckRS 2008, 06997.

## F. Erfinderische Tätigkeit bei verschiedenen Patentkategorien/-arten

## § 4 PatG

Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit wurde bejaht, wenn der Kombinationserfolg unerwartet war, z. B. wenn qualitativ oder quantitativ eine andere Wirkung eintrat oder ein synergistischer Effekt entstand.<sup>103</sup> Sie wurde auch bejaht, wenn bereits ein einzelnes Merkmal oder Element der Kombination nicht naheliegend ist.<sup>104</sup>

Erfinderische Tätigkeit liegt auch vor, wenn alle Merkmale einer Kombination seit langem bekannt waren, ohne dass sie in der vorteilhaften Kombination vorgeschlagen worden wären.<sup>105</sup>

Ferner liegt eine patentfähige Kombination dann vor, wenn das Zusammenfügen bekannter Ausführungsformen durch den Stand der Technik für den Fachmann nicht angeregt und zusätzlich Änderungen erforderlich waren.<sup>106</sup> Außerdem liegt eine patentfähige Kombination vor, wenn zwei unterschiedliche Lösungen, die sich in der Praxis bewährt hatten, mit einem besonderen Vorteil kombiniert werden.<sup>107</sup>

**17. Aggregation.** Auch bei der Aggregation werden wie bei der Kombination mehrere Elemente miteinander vereinigt. Eine Aggregation kann dann patentfähig sein, wenn sie eine neue und erfinderische technische Gesamtwirkung erzielt.<sup>108</sup>

Üblicherweise wird aber bei einer Aggregation durch das Aneinanderreihen bekannter Maßnahmen keine charakteristische Wirkung entfaltet werden, womit die Patentfähigkeit entfällt. Auch das Zusammenstellen bekannter Elemente ist nicht erfinderisch, wenn sich Zusammenstellung aus der Aufgabenstellung von selbst ergibt.<sup>109</sup>

**18. Äquivalenz/Kinematische Umkehr.** Die Verwendung technischer Äquivalente im Rahmen einer erfinderischen Lehre ist ggf. bereits bei der Neuheitsprüfung (s. dazu unter § 3) zu berücksichtigen. Sollte die Neuheit zwar bejaht werden, wird es in der Regel an der erfinderischen Tätigkeit fehlen, da gleich wirkende Mittel dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens geläufig sein sollten. Dazu ist auch Voraussetzung, dass das verwendete Mittel die gleiche Funktion hat und zum erwarteten Ergebnis führt (gleichwirkend – gleichwertig).<sup>110</sup>

Kinematische Umkehr ist als Unterfall der technischen Äquivalenz zu sehen und liegt damit in der Regel nahe.<sup>111</sup>

**19. Mehrschritt-Theorie.** Es kann ein Anzeichen für erfinderisches Handeln sein, wenn die Lösung eines Problems nicht in einem einzigen Schritt, sondern in einer Reihe aufeinander folgender Überlegungen erreicht wird.<sup>112</sup>

Sofern jeder einzelne Schritt für den Fachmann rein fachmännisches Handeln bzw. Routine darstellt, fehlt es an einer erfinderischen Tätigkeit.<sup>113</sup>

## F. Erfinderische Tätigkeit bei verschiedenen Patentkategorien/-arten

### I. Anwendung/Verwendung

Die neuartige Anwendung oder Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Verfahrens ist nur dann erfinderisch, wenn sie für den Fachmann eine nicht naheliegende Maßnahme darstellt.<sup>114</sup> Besteht die Erfindung in einer neu konzipierten Maschine, ist auch dann erfinderische Tätigkeit zu bejahen, wenn der Erfinder sich zur Ausführung seines neuen Konzepts bekannter oder naheliegender Mittel bedient.<sup>115</sup>

Eine erfinderische Leistung kann auch darin liegen, dass eine neu erkannte Funktion (neue Verwendung) eines bekannten Erzeugnisses (Sache, Stoff, Vorrichtung und dgl.) oder Verfahrens zum Erreichen eines neuen Erfolges verwendet wird. Dabei sind bei der Anwendung bekannter Stoffe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit strenge Anforderungen zu stellen. Aus bekannten Stoffen einen geeig-

<sup>103</sup> EPA, T 0130/89, ABl. 1991, 514; EPA, T 0363/94, ABl. 1997, Sonderausgabe 34; EPA, T 0597/93, ABl. 1998, Sonderausgabe 29; EPA, T 0040/83, EPOR 1986, 20.

<sup>104</sup> EPA, T 0167/82, EPOR 1986, 137; EPA, T 0163/84, ABl. 1987, 301.

<sup>105</sup> EPA, T 0330/92, ABl. 1995, Sonderausgabe 28.

<sup>106</sup> BPatG GRUR 1998, 653.

<sup>107</sup> BPatGE, Bd. 41, 78.

<sup>108</sup> BPatGE 4, 111.

<sup>109</sup> BGH BIPMZ 1963, 365 – Schutzkontaktstecker; BGH BIPMZ 1960, 87 – Elektromagnetische Rührreinrichtung.

<sup>110</sup> EPA, T 0697/92, ABl. 1995, Sonderausgabe 46; zur Äquivalenz: BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I.

<sup>111</sup> OLG Düsseldorf, v. 26. 3. 2003, 2 U 4/03; RG BIPMZ 1902, 154.

<sup>112</sup> BGH GRUR 1978, 98 – Schaltungsanordnung; BGH GRUR 1980, 100 – Bodenkehrmaschine; BGH GRUR 1981, 190 – Skistiefelauskleidung; BGH GRUR 1985, 369 – Körperstativ; EPA, T 0113/82, ABl. 1984, 10; einschränkend: BGH Mitt. 2004, 69 – Ankerwickelmaschine; BGH GRUR 2006, 903 – Mikrotom; BGH, v. 22. 4. 2008, X ZR 84/06, BeckRS 2008, 82027; BGH, X ZR 36/04, BeckRS 2007 10348 (zwei Schritte + besondere Ausgestaltung).

<sup>113</sup> BGH Mitt. 2004, 69 – Ankerwickelmaschine; BGH GRUR 1980, 100 – Bodenkehrmaschine; BGH GRUR 1985, 369 – Körperstativ; BGH GRUR 1978, 98 – Schaltungsanordnung; EPA, ABl. 1984, 10 – Aufzeichnungsgerät/IBM; BGH GRUR 1982, 298 – Massenausgleich; BGH, X ZR 115/03, BeckRS 2008, 06997.

<sup>114</sup> BGH GRUR 1956, 77 – Spann- und Haltevorrichtung; BGH GRUR 1979, 149 – Schießbolzen.

<sup>115</sup> BGH GRUR 1964, 676 – Lappen.

## PatG § 4

## Erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe)

neten Stoff für die Anwendung zu einem besonderen Zweck auszusuchen, kann im Allgemeinen nicht als erfinderische Tätigkeit gewertet werden.

### II. Übertragungserfindung

- 96 Von einer Übertragungserfindung wird in der Regel dann gesprochen, wenn ein auf einem technischen Gebiet bereits bekanntes Mittel oder Verfahren unverändert auf ein anderes technisches Gebiet übertragen und dort verwendet wird. In der Regel fehlt einer solchen Übertragung die für eine Patentfähigkeit notwendige erfinderische Tätigkeit, insbesondere dann, wenn eine bekannte technische Lehre ohne weiteres auf ein benachbartes technisches Gebiet übertragen wird.<sup>116</sup> Für die Entscheidung kommt es darauf an, ob es für den Fachmann des einen technischen Gebiets, der sich eine Aufgabe gestellt hat, nahe liegt, sich auf anderen technischen Gebieten umzusehen, auf denen die gleiche Aufgabe zu lösen war bzw. wenn die Übertragung vom Fachmann ohne weiteres hätte vorgenommen werden können.<sup>117</sup>
- 97 Zum technischen Grundwissen ist alles zu rechnen, was auf nahe verwandten Gebieten bekannt ist.<sup>118</sup>
- 98 Wenn technische Gebiete – z. B. Wasserversorgung und Entwässerung bzw. Gerätesteckdosen und Schutzkontaktstecker – von im wesentlichen den gleichen Fachleuten bearbeitet werden und im Wesentlichen die gleichen technologischen Bedingungen vorliegen, ist zu erwarten, dass auf dem einen Gebiet gemachte Erfahrungen angesichts der zweckbedingten Zusammengehörigkeit der Vorrichtungen auf dem anderen Gebiet nicht außer Acht gelassen werden.<sup>119</sup>
- 99 Nicht erfinderisch ist es, die Anwendung einer bekannten Vorrichtung zur Verarbeitung von (zähplastischer) Kautschukmasse auf dünnflüssige thermoplastische Kunststoffe zu übertragen.<sup>120</sup> Dies gilt umso mehr, wenn die Verarbeitung der beiden Stoffe zum Prioritätszeitpunkt in einer Hand lag und weder die Konsistenz noch das Verhalten der Stoffe grundlegend unterschiedlich ist.<sup>121</sup>
- 100 Die Übertragung kann auch auf benachbarten technischen Gebieten erfolgen, z. B. wenn technische Schwierigkeiten zu überwinden waren, neue Erkenntnisse gewonnen werden mußten oder Fehlvorstellungen in der Fachwelt bestanden – siehe unter E. II. 9. – bzw. ein überraschender Erfolg erzielt wird.<sup>122</sup>
- 101 Die Verwendung eines bekannten Mittels zur Bekämpfung von Unkraut in Baumwollstrukturen als Mittel zur Bekämpfung von Unkraut in Gerste- und Weizenkulturen wegen der überlegenen Wirkung, des sehr lange bestehenden dringenden Bedürfnisses und der großen Spezifität der Anwendung wurde vom BPatG als erfinderische Leistung anerkannt.<sup>123</sup>
- 102 Bei Erfindungen, die zur handwerklichen oder industriellen Routine gehören und sich im Rahmen der dort üblichen Verfahren halten, ist nicht zu erwarten, dass der Fachmann entsprechende Erkenntnisse auf völlig andere Gebiete überträgt.<sup>124</sup> Haben früher zusammenhängende technische Gebiete durch die Weiterentwicklung der Technik eine getrennte Entwicklung genommen, so dass die Fachleute des einen Gebiets mit den Errungenschaften des anderen Gebiets nicht mehr vertraut sind, wird man eine Übertragung einer technischen Maßnahme vom einen Gebiet auf das andere als nicht naheliegend ansehen können.
- 103 Dagegen wird man bei eher allgemeinen technischen Problemstellungen, die in gleicher Weise und mit gleichen Lösungsmitteln auf verschiedenen Gebieten der Technik angewendet werden und verschiedenen Zwecken dienen, von Naheliegen auszugehen haben, da trotz der Verschiedenheit der Zwecke die Grundlagen übereinstimmen.
- 104 Lösungen allgemeiner technologischer Aufgaben mit breiter Anwendungsmöglichkeit gehören zum technischen Allgemeinwissen des Fachmanns. Die Entscheidung darüber, ob Naheliegen vorliegt oder nicht, ist nicht aufgrund theoretischer Erwägungen zu entscheiden, sondern nach der tatsächlichen technischen Entwicklung.
- 105 Über technische Grundsatzprobleme hält sich der Fachmann des Einzelgebiets quer über die verschiedenen Einsatzfälle hinweg auf dem übergreifenden Gesamtgebiet der Technik, z. B. Feinwerktechnik, Getriebetechnik, Fördertechnik, auf dem Laufenden.<sup>125</sup>
- 106 Bei bestimmten Vorrichtungen, Verfahren, Maßnahmen der Technik, z. B. Getriebe, Schweißen, Lasern, können Übertragungen aus entlegensten technischen (Anwendungs-)Gebieten als naheliegend be-

<sup>116</sup> RG GRUR 1936, 247; RG Mitt. 1932, 122; BPatG Mitt. 1988, 115; BPatG GRUR 1991, 821; EPAT T 64/88 – Outputbuffer Circuit/FUJITSU LIMITED; EPAT 21/81 – Electromagneticaley operated switch; EPAT 130/89 – ABL 1991, 514 – Profilstab/KÖMMERLING.

<sup>117</sup> BGH GRUR 1959, 532 – Elektromagnetische Rührvorrichtung; EPA GRUR Int. 1986, 264 – Stiftspitzer/Möbius.

<sup>118</sup> BGH GRUR 1961, 529 – Strahlapparat.

<sup>119</sup> RG GRUR 1934, 650; BGH BIPMZ 1963, 365 – Schutzkontaktstecker.

<sup>120</sup> BGH GRUR 1967, 25 – Spritzgußmaschine III.

<sup>121</sup> BGH, v. 5. 9. 1978, X ZR 11/77 – Kunststoffrohrmuffen.

<sup>122</sup> RG GRUR 1936, 247; RG MuW 1931, 24; RG GRUR 1042, 254; EPA, ABL. 1992, 725 – Füllmasse/N. I. INDUSTRIES.

<sup>123</sup> BPatG GRUR 1976, 633 m. Anm. *Schmid-Kowarzik*, aaO, S. 630.

<sup>124</sup> BGH GRUR 1978, 37 – Börsenbügel; BPatG Mitt. 1982, 149 – Eierpiek.

<sup>125</sup> EPA GRUR Int. 1986, 545 – BOEING; RG GRUR 1938, 709; RG MuW 1938, 43; BPatG BIPMZ 1991, 349.

trachten lassen, da das betreffende Fachwissen grundsätzlich ist und die Anwendungstechnologie insofern als ein einheitliches Gebiet gesehen werden muss.<sup>126</sup>

Spielen bei der Übertragung eines bekannten Verfahrens auf ein anderes technisches Gebiet lediglich 107 kaufmännische bzw. wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle, kann damit die erfindersche Tätigkeit nicht begründet werden.<sup>127</sup>

### III. Kombinationserfindungen

Siehe dazu auch unter E. II. 16.

Bei der Prüfung einer Kombinationserfindung auf erfindersche Tätigkeit bzw. Nicht-Naheliegen ist 109 auf die Gesamtheit aller Merkmale der unter Schutz gestellten technischen Lehre und deren Wirkung abzustellen.<sup>128</sup> Jeder der mit der Lösung angestrebten Vorteile kann dabei für sich allein bei bekannten Gegenständen bereits verwirklicht gewesen sein. Erfindersch bzw. nicht-nahegelegt kann es sein, durch geeignete Vorkehrungen dafür zu sorgen, diese Vorteile gleichzeitig zur Wirkung zu bringen.<sup>129</sup> Die Kombinationswirkung ist daraufhin zu prüfen, ob aus dem Stand der Technik Hinweise bzw. Anregungen zu entnehmen waren, die für das Zusammenwirken aller Merkmale bzw. Lösungsmittel der Kombination unter Berücksichtigung ihrer Funktionen die Richtung vorgaben.<sup>130</sup> Eine erfindersche Kombination kann auch dann vorliegen, wenn aus einer Vielzahl zwar bekannter, aber in unterschiedlichen Kombinationen verwendeter Merkmale die für den Verwendungszweck geeigneten herausgesucht und zusammengefaßt werden,<sup>131</sup> wenn sich damit eine besonders einfache, sich auf das Nötigste und Zweckmäßigste beschränkende Gesamtkombination ergibt.

Als wichtiger und zu beachtender Hinweis auf erfindersche Leistung ist zu werten, wenn ein einziges 110 Kombinationsmerkmal neu bzw. erfindersch ist.<sup>132</sup>

Für eine erfindersche Kombination kann auch sprechen, dass mit der technischen Lehre bisher aufgetretene Mängel beseitigt werden konnten, wenn eine Reihe von vorteilhaften Maßnahmen in einer 111 Gesamtkombination zu einer besonders vorteilhaften Lösung führt, wenn in einer Kombination ein Element weggelassen werden kann bzw. wenn in einem Bauteil durch Belegen eines anderen Bauteils mit einer Doppelfunktion in der Kombination eine vorteilhafte Wirkung erzielt wird.<sup>133</sup>

Eine bloße Aneinanderreihung (siehe dazu E. II. 17. Aggregation) von Elementen ohne kombinatorischen Effekt kann erfindersche Leistung nicht begründen.<sup>134</sup> Das Zusammenfügen von Mitteln, von denen jedes unabhängig vom anderen lediglich seine ursprüngliche Wirkung entfaltet, ist dann naheliegend, wenn dies ohne Überwindung besonderer Schwierigkeiten erfolgen konnte.<sup>135</sup> 112

### IV. Mischungen, Lösungen, Legierungen

Mischungen, Lösungen und Legierungen sind aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Sofern 113 sich aus einer neuen Zusammensetzung überraschende und/oder wertvolle Eigenschaften ergeben, können dies Anhaltspunkte für das Vorliegen erfinderscher Tätigkeit sein. Ferner kann auch allein in der Verwendung bestimmter Komponenten in einem bestimmten Verhältnis zueinander eine erfindersche Leistung liegen, insbesondere dann, wenn dies mit einem synergetischen Effekt verbunden ist, den der Fachmann dem Stand der Technik nicht und auch keine Anregungen dazu entnehmen konnte.<sup>136</sup> Die erfindersche Leistung kann also darin gesehen werden, dass im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel (Anwendung) bestimmte Komponenten und ein bestimmtes Zusammensetzungsverhältnis gewählt werden.

Das Ersetzen einer Komponente eines Gemischs durch eine andere, deren bessere Eigenschaften bereits bekannt waren und die damit auch die Eigenschaften des Gemischs verbessert, ist in der Wirkung 114 durch den Fachmann vorhersehbar und damit naheliegend; dies insbesondere dann, wenn Alternativen fehlen.<sup>137</sup>

Arzneimittelgemische aus bekannten Stoffen, nach bestimmtem Mengenverhältnis hergestellt, können, 115 wenn damit ein unerwarteter therapeutischer Effekt erzielt wird, erfindersche Qualität aufweisen.<sup>138</sup>

<sup>126</sup> RG GRUR 1943, 284; BGH, v. 30. 1. 2007, X ZR 156/02 – Rückspülbare Filterkerze.

<sup>127</sup> BGH GRUR 1958, 131 – Schmierverfahren.

<sup>128</sup> BGH, v. 13. 2. 2007, X ZR 74/05 – Kettenradanordnung; *Mellulis*, FS Eicke Ullmann, S. 503 ff.

<sup>129</sup> BGH GRUR 1973, 411 – Dia-Rähmchen IV.

<sup>130</sup> BGH GRUR 1981, 736; EPA, ABl. 1992, 268 – Fusionsproteine/HARVARD.

<sup>131</sup> BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschele.

<sup>132</sup> BGH – Löffelbagger; EPA GRUR Int. 1987, 697 – Acetophenonderivate/BAYER.

<sup>133</sup> BGH GRUR 1968, 447 – Flaschenkasten; BGH GRUR 1997, 272 – Schwenkhebelverschluss; BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschele; BGH GRUR 1987, 98 – Schaltungsanordnung; EPA GRUR Int. 1988, 248 – Gasreinigung; BPatG GRUR 1998, 661; BGH GRUR 1958, 134 – Milchkanne; EPA, T 24/81, GRUR Int. 1983, 650 – Metallveredlung; BGH GRUR 1969, 182 – Betondosierer; EPA, T 130/98, ABl. EPA 1991, 514 – Profilstab; BGH, BIPMZ 1963, 365 – Schutzkontaktstecker.

<sup>134</sup> RG BIPMZ 1900, 368 – Selbstzündler; RG MuW 1931, 25 – Schaugestell für Ladentische; EPA, T 389, 86, EPA-E 11, 150 – Beschwerdefrist.

<sup>135</sup> BGH GRUR 1956, 317 – Wasch- und Bleichmittel; BPatG GRUR 1964, 257.

<sup>136</sup> EPA GRUR Int. 1987, 698 – Synergistische Herbizide/CIBA-GEIGY.

<sup>137</sup> EPA, ABl. 1984, 415 – Formmassen/BAYER.

<sup>138</sup> BPatG GRUR 1980, 41 – Synergismus; BGH GRUR 1966, 28 – Darmreinigungsmittel; BPatG GRUR 1985, 276.

## PatG § 4

## Erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe)

- 116 Die Betrachtungen zur erfinderischen Qualität bei Mischungen, Lösungen gelten in entsprechender Weise auch bei Legierungen.

### V. Stoffe/Naturstoffe

- 117 Die erfinderische Leistung bei Stofffindungen kann in der Schaffung des neuen Stoffes selbst liegen, wenn diese mit einem technischen Fortschritt verbunden ist. Sie kann sich aber auch daraus ergeben, dass der neue Stoff neue und überraschende Eigenschaften oder Wirkungen bei seiner Verwendung aufweist, insbesondere wenn diese nach Art und Ausmaß nicht erwartet werden konnten.<sup>139</sup>
- 118 Bei Naturstoffen betreffenden Erfindungen gilt das vorstehend Gesagte entsprechend.<sup>140</sup>

### VI. Zwischenprodukte

- 119 Auch für die Schutzfähigkeit von Zwischenprodukten sind im Allgemeinen die für den Stoffschutz geltenden Regeln anzuwenden.<sup>141</sup> Die Schaffung des Zwischenprodukt muss selbst auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Allerdings können auch Eigenschaften eines auf chemischem Wege hergestellten, zur Weiterverarbeitung bestimmten neuen Stoffes zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beim Zwischenprodukt herangezogen werden, wenn darin die Ursache bzw. eine Mitursache für überlegene Eigenschaften oder Wirkungen des Endproduktes liegen.<sup>142</sup>
- 120 Wenn aber für den Fachmann die überlegenen Eigenschaften des Endproduktes bei der Schaffung des Zwischenproduktes voraussehbar waren (aufgrund des Standes der Technik), läßt sich die erfinderische Tätigkeit nicht auf diese Eigenschaften stützen. Dann reichen auch strukturelle Andersartigkeit der Verbindung oder erfinderischer Charakter des Gesamtverfahrens zum Endprodukt nicht aus, um beim Zwischenprodukt die erfinderische Leistung zu begründen. Die erfinderische Tätigkeit muss aber nicht nur in den Eigenschaften des Endproduktes begründbar sein; ggf. kann auch die Herstellung des Endproduktes durch die Verwendung des Zwischenproduktes vorteilhafte Aspekte aufweisen (Vereinfachung, Beschleunigung, höhere Ausbeute, weniger oder nicht umweltbelastend usw.), die zur erfinderischen Qualität beitragen.<sup>143</sup>

### VII. Auswählerfindung

- 121 Eine Auswahl aus einer größeren Anzahl von Lösungsmöglichkeiten muss das Kriterium der Neuheit erfüllen, um als erfinderisch anerkannt zu werden – siehe dazu unter § 3.<sup>144</sup>
- 122 Aus einer Vielzahl von Mitteln das Mittel auszuwählen, das einen Erfolg am besten und sichersten herbeiführt, beinhaltet erfinderische Tätigkeit, wenn bei dieser Auswahl Schwierigkeiten zu überwinden waren und die Auswahl einen großen Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik gebracht hat.<sup>145</sup>
- 123 Die Auswahl einer von mehreren Alternativen ist nicht schon deshalb erfinderisch, weil die anderen nicht ausgewählten Lösungen aus der Sicht der Fachwelt besser geeignet oder vorteilhafter erscheinen.<sup>146</sup>

### VIII. Analogieverfahren

- 124 Bei Analogieverfahren ist die erfinderische Tätigkeit ggf. darin zu sehen, dass das bis dahin unbekannte (also das neue) Erzeugnis, das nach dem Verfahren erzeugt wird, Eigenschaften oder Wirkungen aufweist, die gegenüber entsprechenden bekannten Erzeugnissen zum Zeitpunkt der Anmeldung nach Art und Ausmaß nicht oder nicht in gleichem Maße erwartet werden konnten, sondern überraschend waren.<sup>147</sup> Es gelten hier die gleichen Grundsätze wie bei der Stofffindung. Die erfinderische Leistung eines Analogieverfahrens wird von den überraschenden und nicht zu erwartenden Eigenschaften des Verfahrenserzeugnisses getragen. Diese Eigenschaften sind bei der Bejahung oder Verneinung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen.<sup>148</sup>

<sup>139</sup> EPA GRUR Int. 1991, 644 – Alpha-Tocopherol/BASF; EPA T 296/87 – HABL. 1990, 195 – Enantiomere/HOECHST; EPA GRUR Int. 1984, 700; BPatG GRUR 1978, 586 – Lactobazillus Bavaricus; BGHZ 1951, 378 – Disiloxan; BPatG GRUR 1978, 238; EPAT 181/82 – ABL. 1984, 401 – Spiroverbindungen/CIBA GEIGY.

<sup>140</sup> BGH GRUR 1969, 531 – Geflügelfutter.

<sup>141</sup> BGH GRUR 2001, 813 – Taxol.

<sup>142</sup> BGH GRUR 1974, 718 – Chinolizine; BGH GRUR 1969, 265 – Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 – Epoxydverbindungen; BGH GRUR 1969, 270 – Farbstoffbildungskomponenten; BGH GRUR 1970, 506 – Dilactame; BGH GRUR 1974, 774 – Alkalidiamidophosphite; EPA, T 65/82, GRUR Int. 1983, 660 – Cyclopropan; EPA GRUR Int. 1983, 44 – Bis-Epoxyäther.

<sup>143</sup> BGH GRUR 1970, 408 – Anthradipyrazol; BPatG GRUR 1974, 272; BPatG BIPMZ 1986, 232; BPatG Mitt. 1987, 10; EPA GRUR Int. 1983, 44 – Bis-Epoxyäther; EPA GRUR Int. 1987, 697 – Acetonphenonderivate/BAYER.

<sup>144</sup> RG BIPMZ 1911, 291 – Sprengstoff; BGH GRUR 1960, 27 – Verbindungsklemme; BGH GRUR 1962, 83 – Einlegesohle; BGH, v. 16. 12. 2008, X ZR 89/07, Mitt. 2009, 119 – Olanzapin (s. dazu auch *Schneider, D.*, in: VPP-Rundbrief 2009, 131).

<sup>145</sup> RG BIPMZ 1911, 291; EPA, ABL. 1988, 452 – Plasmid-SGZ/Hoechst.

<sup>146</sup> BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe.

<sup>147</sup> BGHZ 45, 102 – Appetitzügler I; BGHZ 51, 378 – Disiloxan.

<sup>148</sup> BGH GRUR 1979, 220 – Beta-Wollastonit; RG PatBl. 1889, 209 – Kongorot I; BGH GRUR 1964, 439 – Arzneimittelgemisch; BGH GRUR 1966, 312 – Appetitzügler I; BGH GRUR 1969, 265 – Disiloxan.