

# Inhaltsverzeichnis

§ 1	Gang der Untersuchung	19
Teil 1 – Grundlagen von Ausschließlichkeit im Patentrecht		29
§ 2	Erfinderinteresse an Patentschutz	29
I. Das Rechtfertigungsbedürfnis des Patentrechts		30
II. Die Patenttheorien als Rechtfertigungsansätze		31
1. Naturrechtstheorie		31
2. Offenbarungstheorie		32
a) Unterlagenschutz als Verzögerung der Offenbarung		32
b) Offenbarungstheorie und Schutz medizinischer Indikationen		33
3. Belohnungstheorie		34
4. Anreiztheorie		35
5. Gesamtschau der Theorien		37
III. Interessen an umfassendem Patentschutz		38
1. Interessen der Erfinder an der Gewährung von Patentschutz		38
2. Interessen der Allgemeinheit an der Gewährung von Patentschutz		39
a) Veröffentlichung patentierter Lehren		39
b) Technischer Fortschritt		41
c) Technologietransfer		41
3. Ausschließlichkeitsrecht und Wettbewerb		42
4. Gleichlauf der Interessen		43
IV. Zwischenergebnis		44
§ 3	Gemeinfreiheit als Grenze des Patentschutzes	45
I. Gemeinfreiheit als Rahmenbedingung des Patentrechts		45
1. Begriff der Gemeinfreiheit		46

2. Grundrechtliche Gebotenheit von Gemeinfreiheit	47
a) Gemeinfreiheit als Ausprägung der allgemeinen Handlungsfreiheit	47
b) Absolutheit von Eigentum und zeitliche Limitierung von Immaterialgüterrechten	48
3. Grundsatz der Gemeinfreiheit in der Rechtsprechung	50
a) Abgrenzung zum ergänzenden Leistungsschutz nach UWG	50
b) Remonopolisierung urheberrechtlicher Inhalte durch das Markenrecht	52
c) Remonopolisierung von technischen Lösungen durch das Markenrecht	54
d) Remonopolisierung von Geschmacksmustern durch das Urheberrecht – Flos Semeraro	55
4. Einfluss von ergänzenden Schutzzertifikaten auf die Schutzdauer	57
5. Förderung des Fortschritts durch Gemeinfreiheit	58
6. Zwischenergebnis	59
II. Dimensionen der Gemeinfreiheit	59
1. Strukturelle Gemeinfreiheit	60
2. Zeitliche Gemeinfreiheit	62
a) Bedeutung zeitbedingter Gemeinfreiheit in der Pharmabranche	63
b) Eintritt zeitlicher Gemeinfreiheit mit Ablauf des Patentschutzes und ergänzender Schutzzertifikate	64
c) Rechtsfolge der aufgeschobenen Gemeinfreiheit	65
d) Kritik an der zeitlichen Gemeinfreiheit	67
e) Wirkung der zeitlichen Gemeinfreiheit	68
aa) Amortisierung als Ende der Rechtfertigung	69
bb) Freigabe von sperrenden Patenten	70
cc) Weiterentwicklung	72
dd) Verfügbarkeit und Verbilligung von Produkten und Innovationen	72
ee) Effekte der zeitlichen Gemeinfreiheit auf Arzneimittelpatente	74
f) Gewillkürte Gemeinfreiheit	75
g) Spezifische Gemeinfreiheit	75

III. Voraussetzungen der Patenterteilung als Verkörperung des Abwägungsgedankens	76
IV. Ergebnis	77
Teil 2 – Der Schutz erster und zweiter medizinischer Indikationen durch das Patentrecht	79
§ 4 Entwicklung des Schutzes weiterer medizinischer Indikationen	79
I. Historie der Patentierung von Arzneimitteln	79
1. Die Diskussion um Stoffschutz vor 1877	80
a) Streit um das Patentrecht im Ganzen vor dem Reichspatentgesetz	80
b) Befürwortung des Stoffschutzes	81
c) Ablehnung eines Stoffschutzes in der Vorbereitung des Reichspatentgesetzes	82
d) Das Reichspatentgesetz von 1877 als Ergebnis der Diskussion	84
2. Die Entwicklung in der Zeit des Stoffschutzverbotes vom Reichspatentgesetz von 1877 bis zum Vorabgesetz von 1968	85
a) Umgehung des Stoffschutzverbotes durch unwirtschaftliche Patentierung aller Herstellungsverfahren	85
b) Patentstreit mit der Schweiz als Auslöser weiterer Reformbemühungen	86
c) Die Methylenblau Entscheidung und ihre Umsetzung im Gesetz von 1891	88
aa) Vorgeschichte des <i>Methylenblau</i> Urteils	88
bb) Das Urteil des LG Leipzig	89
cc) Das Urteil des Berufungsgerichts OLG Dresden	91
dd) Das Urteil des Reichsgerichts	91
ee) Gesetzgeberische Umsetzung des <i>Methylenblau</i> Urteils	93
ff) Zwischenergebnis	94
3. Entwicklung des Stoffschutzes im Zeitraum von 1891 bis zur Nachkriegszeit	94
4. Die Absolutheit des Stoffschutzes ab 1968	96
a) Umfang des absoluten Stoffschutzes	97
	11

b) Rechtfertigung des absoluten Stoffschutzes	97
c) Kritik am absoluten Stoffschutz	98
d) Stellungnahme	98
II. Historie der Patentierung von weiteren medizinischen Indikationen	99
1. Anerkennung des absoluten Stoffschutzes als Voraussetzung für die Entwicklung des Schutzes weiterer Indikationen	99
2. Zulassung von Patenten auf die erste medizinische Indikation durch das EPÜ 1973	100
3. Zulassung von Verwendungspatenten auf weitere medizinische Indikationen durch den BGH	100
a) Erweiterung des Schutzbereichs von Verwendungspatenten in Benzolsulfonylharnstoff	101
b) Erweiterung des Schutzbereichs in Sitosterylglykoside	101
c) Anerkennung der Schutzfähigkeit durch das Hydropyridin-Urteil	102
III. Zwischenergebnis und Ausblick	103
§ 5 Die Erteilung von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	105
I. Patentschutz von Arzneimitteln im Allgemeinen	105
1. Notwendigkeit der Patentierungsvoraussetzungen	105
2. Entbehrlichkeit einer spezifischen Schutzkategorie für Arzneimittel	105
II. Schutzvoraussetzungen von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	107
1. Neuheit	107
2. Erfinderische Tätigkeit	108
3. Therapiefreiheit als Hindernis der Gewerblichen Anwendbarkeit	110
a) Therapiefreiheit als Kernstück des Arztberufes	110
b) Allgemeine Grenzen der Therapiefreiheit	112
c) Therapiefreiheit unter dem AMG	112

4. Therapiefreiheit im patentrechtlichen Sinn	113
a) Entwicklung der Rechtsprechung zur patentrechtlichen Therapiefreiheit in Deutschland	113
aa) Fehlende Gewerblichkeit des menschlichen Körpers als Ausgangspunkt	114
bb) Ausschluss der Patentierbarkeit aus ethischen Gründen durch das BPatG	115
cc) Ausschluss der Patentierbarkeit durch den BGH aus rechtspolitischen Gründen gestützt auf die Freiberuflichkeit der Ärzte	116
dd) Übergang vom Ausschluss der Gewerblichkeit in einen reinen Ausschluss der Patentierbarkeit	118
b) Entwicklung von Therapiefreiheit durch das EPÜ	118
aa) Erste Fassung des EPÜ	119
bb) Streit um die Natur des Ausschlusses von medizinischen Verfahrenserfindungen zwischen BGH und Großer Beschwerdekammer	120
cc) Revision durch das EPÜ 2000	121
c) Abgrenzung zu Verwendungen von Stoffen	122
d) Rechtfertigung des Patentierungsausschlusses	123
e) Fazit zu patentrechtlicher Therapiefreiheit	125
III. Zwischenergebnis	125
Teil 3 – Schutzbereich von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	127
§ 6 Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten	127
I. Einführung zur Schutzbereichsbestimmung	127
II. Methodik der Schutzbereichsbestimmung	129
1. Bedeutung der Schutzbereichsbestimmung	129
2. Objektive Bestimmung des Inhalts der Patentschrift	130
3. Wortsinnbasierte Auslegung des Patentes	131
4. Eröffnung von Abwägungsspielräumen für Verletzungsgerichte bei der Bestimmung des Schutzbereichs	133
a) Begrenzung des Schutzbereichs durch den „Formstein“-Einwand	133

b) Die Patentierungsvoraussetzungen als Richtschnur für die Nutzung der eröffneten Abwägungsspielräume	134
5. Kategorisierung von Patentansprüchen im Rahmen der Auslegung	134
a) Rechtsgrundlagen der Kategorisierung von Patentansprüchen	134
b) Notwendigkeit einer Einordnung in § 9 S. 2 Nr. 1-2 PatG im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung	135
c) Zwischenergebnis	137
6. Die etablierten Patentkategorien	138
a) Erzeugnisbezogene Patentansprüche	138
b) Verfahrensansprüche	138
c) Mittelbarer Erzeugnisschutz – Herstellungsverwendungspatent	139
d) Auf Verwendungen gerichtete Ansprüche – Verwendungspatente	140
aa) Einführung	140
bb) Zuordnung von Verwendungsansprüchen zu Verfahrensansprüchen nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG	142
cc) Zuordnung von Verwendungsansprüchen zu Erzeugnisansprüchen nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	142
dd) Einordnung von Verwendungsansprüchen als auslegungsbedürftige Einzelfallentscheidung	144
ee) Stellungnahme	145
7. Ermittlung des Schutzgegenstandes im Spannungsfeld zwischen Fach- und Verletzungsgerichten	147
a) Durchsetzung des Schutzbegehrens des Anmelders durch die Verletzungsgerichte	147
b) Verantwortung des Verletzungsgerichts als Ausgleichsinstanz	148
c) § 1 PatG als Auslegungsmaßstab auch für Verletzungsgerichte	149
III. Zwischenergebnis zur Bestimmung des Schutzbereichs von Patentansprüchen	151

§ 7	Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	153
I.	Einführung zur Schutzbereichsbestimmung bei Patenten auf weitere medizinische Indikationen	153
II.	Tradierte Einordnung von Patenten auf weitere medizinische Indikationen in Patentarten	154
1.	Grenzen einer typisierten Einordnung von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	154
2.	Einordnung von Ansprüchen auf weitere medizinische Indikationen als Verwendungsansprüche	156
3.	Einordnung von Ansprüchen auf weitere medizinische Indikationen als zweckgebundenen Stoffschutz	157
a)	Einfluss der grammatikalischen Auslegung des Art. 54 EPÜ auf die Schutzbereichsbestimmung	157
b)	Einfluss der systematischen Stellung des Art. 54 EPÜ auf die Schutzbereichsbestimmung	158
c)	Einfluss der Entstehungsgeschichte des Art. 54 EPÜ auf die Schutzbereichsbestimmung	161
aa)	Der schweizerische Versuch einer Kodifizierung des <i>Swiss-type-claims</i>	161
bb)	Die deutsche Verteidigung der unabhängigen Schutzbereichsbestimmung	162
cc)	Stellungnahme	163
4.	Zwischenergebnis	164
III.	Eigenständige Schutzbereichsbestimmung nach typisiertem Wortsinn gemäß § 14 PatG	164
1.	Aufbau von Ansprüchen nach Art. 54 Abs. 5 EPÜ und § 3 Abs. 4 PatG	164
2.	Schnittmengencharakter des Schutzbereichs eines zweckgebundenen Stoffschutzanspruchs	166
3.	Gebot der Einheitlichkeit des Patentanspruchs	167
4.	Zwischenergebnis	168

IV. Einordnung von Ansprüchen auf weitere medizinische Indikationen in die Patentkategorien	169
1. Zweckgebundene Stoffschutzansprüche als Erzeugnispatente im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	169
a) Bezug auf die Eigenschaften des Stoffes durch den BGH	169
b) Einordnung als Erzeugnispatente durch die Düsseldorfer Instanzgerichte	170
c) Widersprüchlichkeit der Einordnung als Erzeugnispatent mit der patentierten Lehre	171
2. § 3 Abs. 4 PatG als Verfahrensansprüche im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	171
a) Einordnung dem beanspruchten Inhalt nach als Verfahrensansprüche	172
b) Einfluss des Ausschlusses durch § 2a PatG auf die Schutzbereichsbestimmung	173
aa) Ziele des Ausschlusses von therapeutischen Verfahren	173
bb) Bedeutung der Rückausnahme für die Einordnung	174
cc) Zwischenergebnis	175
c) Notwendigkeit einer eigenständigen Schutzbereichsermittlung	176
3. Notwendigkeit der Aufspaltung aus § 9 S. 2 Nr. 1 -2 PatG	176
V. Zwischenergebnis: Notwendigkeit einer differenzierten Definition des Schutzbereichs	177
Teil 4 – Schutzwirkung von Patenten auf weitere medizinische Indikationen	179
§ 8 Schutzwirkungen von Patenten	179
I. Einführung	179
II. Der Erzeugnisschutz gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG	180
1. Herstellung	180
2. Anbieten	181
3. Inverkehrbringen	181
4. Gebrauchen	182
5. Einfuhr und Besitz	182



III. Der Verfahrensschutz gemäß § 9 S. 2 Nr. 2 PatG	183
1. Anwenden des Verfahrens	183
2. Anbieten eines Verfahrens	183
IV. Erstreckung der Schutzwirkung auf andere Tatbeiträge	184
1. Einführung	184
2. Mittelbare Verletzung	184
a) Einführung	184
b) Entwicklung zur Nicht-Akzessorität der mittelbaren Patentverletzung	185
aa) Akzessorietät zur unmittelbaren Verletzung vor der Einführung des § 10 PatG	185
bb) Aufgabe der Akzessorietät zu einer unmittelbaren Verletzung nach der Einführung des § 10 PatG	185
cc) Zwischenergebnis: Eigenes Ausschlussrecht des Patentinhabers	186
c) Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung	187
aa) Objektive Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung	187
bb) Subjektive Voraussetzungen	188
i. Wissen des Anbieters um die Eignung und Bestimmung des Mittels zur Benutzung der Erfindung	188
ii. Offensichtlichkeit von Eignung und Bestimmung	190
cc) Tathandlung der mittelbaren Patentverletzung	191
i. In Bezug auf ein Erzeugnispatent	192
ii. In Bezug auf ein Verfahrenspatent	192
iii. In Bezug auf ein Verwendungspatent	194
3. Sinnfälliges Herrichten	194
a) Sinnfälliges Herrichten als Erweiterung der Schutzwirkung von Verwendungspatenten	194
b) Qualifikation des sinnfälligen Herrichtens als eigene Verletzungshandlung	197
c) Sinnfälliges Herrichten als Unterfall der mittelbaren Verletzung gemäß § 10 PatG	198
d) Stellungnahme	199
e) Zwischenergebnis	200
V. Zwischenergebnis	200

## *Inhaltsverzeichnis*

§ 9	Schutzwirkung von Ansprüchen auf weitere medizinische Indikationen	201
I.	Schutzwirkungen de lege lata nach den Grundsätzen der Kollagenase I-Rechtsprechung	201
1.	Notwendigkeit der Zweckbindung der Tathandlung	202
a)	Sinnfälliges Herrichten	203
aa)	Herrichtungsformen bei Ansprüchen auf weitere medizinische Indikationen	203
bb)	Kollision mit dem mittelbaren Schutz	204
b)	Substitution der sinnfälligen Herrichtung	204
2.	Tathandlungen zur unmittelbaren Verletzung	206
a)	Herstellung als Verletzungshandlung	206
b)	Anbieten als Verletzungshandlung	207
3.	Tathandlungen zur mittelbaren Verletzung	207
II.	Ausblick: Bestimmung der Schutzwirkungen auf Basis des differenzierten Schutzbereichs	208
Teil 5 –	Ergebnis	211
§ 10	Thesen	211
	Literaturverzeichnis	215
	Rechtsprechungsverzeichnis	223