

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I Einleitung

<b>1</b>	<b>Darstellung der Problematik</b>	3
<b>2</b>	<b>Aktueller Stand der Diskussion</b>	5
<b>3</b>	<b>Praktische Relevanz</b>	7

## Teil II Einordnung in das System des Patentrechts

<b>4</b>	<b>Grundlagen des Patentschutzes</b>	11
4.1	Aufgabe, Funktion und Zweck des Patentrechts	11
4.1.1	Theoretische Rechtfertigung des Patentrechts	11
4.1.1.1	Eigentumstheorie	12
4.1.1.2	Ansporntheorie	13
4.1.1.3	Belohnungstheorie	14
4.1.1.4	Offenbarungstheorie	15
4.1.1.5	Kombination	16
4.1.2	Aufgabe und Zweck des Patentrechts	17
4.2	Rechtsvoraussetzungen	19
4.2.1	Erfundung	20
4.2.2	Neuheit (§ 3 PatG)	22
4.2.3	Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)	23
4.2.4	Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 PatG)	25
4.2.5	Kein Ausschluss	25
4.2.5.1	§ 1 Abs. 3 PatG	26
4.2.5.2	§ 1a PatG	26
4.2.5.3	§ 2 PatG	27

---

4.2.5.4 § 2a PatG .....	29
4.2.6 Ergebnis .....	29
<b>5 Verwendungspatente als Gegenstand des Patentschutzes .....</b>	<b>31</b>
5.1 Gesetzlich geregelte Patentkategorien .....	32
5.1.1 Erzeugnispatent .....	33
5.1.1.1 Inhalt .....	33
5.1.1.2 Verbotsumfang .....	34
5.1.2 Verfahrenspatent .....	35
5.1.2.1 Inhalt .....	36
5.1.2.1.1 Herstellungsverfahren .....	37
5.1.2.1.2 Arbeitsverfahren .....	37
5.1.2.2 Verbotsumfang .....	38
5.1.2.2.1 § 9 S. 2 Nr. 2 PatG (Verfahren) .....	38
5.1.2.2.2 § 9 S. 2 Nr. 3 PatG (Verfahrenserzeugnis) .....	39
5.2 Verwendungspatent .....	42
5.2.1 Inhalt .....	42
5.2.2 Schutzbereich und Verbotsumfang .....	44
5.2.2.1 Anknüpfungspunkt .....	44
5.2.2.1.1 Zuordnung zu den Verfahrenspatenten .....	45
5.2.2.1.2 Zuordnung zu den Erzeugnispatenten .....	46
5.2.2.1.3 Besonderheit des medizinischen Bereichs .....	48
5.2.2.1.4 Keine feststehende Einordnung .....	50
5.2.2.1.5 Stellungnahme .....	51
5.2.2.1.5.1 Kontra Erzeugnispatent .....	51
5.2.2.1.5.2 Pro Verfahrenspatent .....	54
5.2.2.1.5.3 § 3 Abs. 3, Abs. 4 PatG .....	56
5.2.2.2 Umfang .....	57
5.2.2.2.1 Schutzbeschränkung .....	58
5.2.2.2.2 Erfasste Handlungen .....	58

---

5.2.2.2.2.1	Verwendung .....	58
5.2.2.2.2.2	Bedeutung von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG .....	87
5.2.2.3	Ergebnis zum Schutzmumfang .....	92
<b>6</b>	<b>Medizinische Indikationen als Gegenstand des Patentschutzes</b> .....	95
6.1	Erste Medizinische Indikation .....	95
6.1.1	Inhalt .....	95
6.1.2	Verbotsumfang .....	98
6.1.2.1	Weiter oder enger Schutzmumfang .....	98
6.1.2.1.1	Weiter Schutzmumfang .....	99
6.1.2.1.2	Enger Schutzmumfang .....	100
6.1.2.1.3	Bewertung .....	102
6.1.2.2	Erfasste Handlungen .....	108
6.1.3	Abgrenzung zu der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung .....	110
6.1.3.1	Anwendungsbereich .....	110
6.1.3.2	Benötigte Handlungen .....	113
6.1.3.3	Neue Wirkung .....	114
6.1.3.4	Exkurs: Überschneidungsmöglichkeiten bei dem Verbotsumfang .....	115
6.1.3.5	Ergebnis zur Abgrenzung der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung zur ersten medizinischen Indikation .....	116
6.1.4	Ergebnis zur ersten medizinischen Indikation .....	117
6.2	Zweite Medizinische Indikation .....	118
6.2.1	Inhalt .....	118
6.2.1.1	Allgemeines .....	118
6.2.1.2	Spezifische Anwendung .....	119
6.2.2	Verbotsumfang .....	125
6.2.2.1	Historischer Verlauf .....	125
6.2.2.1.1	Deutsche Lösung .....	125
6.2.2.1.2	Europäische Lösung .....	126
6.2.2.2	Aktueller Rechtszustand .....	129
6.2.3	Abgrenzung zu der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung .....	131
6.2.3.1	Anwendungsbereich .....	131

6.2.3.2	Spezifische Anwendung (unterschiedliche Kategorien) .....	132
6.2.3.2.1	Neue Dosierung .....	132
6.2.3.2.2	Neue Patientengruppe .....	135
6.2.3.2.3	Neue Applikationsform .....	137
6.2.3.2.4	Neue Konsistenz .....	139
6.2.3.2.5	Neue medizinische Wirkung bei gleicher Behandlung .....	140
6.2.3.2.6	Mischformen .....	141
6.2.3.3	Ergebnis zur Abgrenzung der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung zur zweiten medizinischen Indikation .....	143
6.2.4	Ergebnis zur zweiten medizinischen Indikation .....	145
<b>7</b>	<b>Neue Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung als Kategorie des Verwendungspatents</b> .....	147
7.1	Identität der Fallgruppen .....	147
7.2	Neue Wirkungen als Verwendungspatent? .....	148
7.2.1	Erzeugnispatent .....	148
7.2.2	Verfahrenspatent .....	149
7.2.3	Verwendungspatent .....	151
7.2.4	Verwendungspatent oder zweckgebundenes Erzeugnispatent? .....	151
7.2.4.1	Zweckgebundenes Erzeugnispatent .....	152
7.2.4.2	Verwendungspatent .....	153
7.2.4.3	Stellungnahme .....	154
7.3	Ergebnis zur Zuordnung der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung als Verwendungspatent .....	156
<b>Teil III</b>	<b>Die Patentfähigkeit von neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung</b>	
<b>8</b>	<b>Hinführung zur Problematik</b> .....	159
8.1	Der Patentinhaber will die neuen Wirkungen patentieren lassen .....	159
8.2	Ein Anderer will die neuen Wirkungen patentieren lassen ....	160
8.3	Irgendjemand will die neuen Wirkungen patentieren lassen, ohne dass bereits ein Patent besteht .....	160

---

8.4	Irgendjemand benutzt diese neuen Wirkungen, ohne sich diese patentieren zu lassen .....	161
8.5	Ergebnis .....	161
<b>9</b>	<b>Patentierungsvoraussetzungen .....</b>	<b>163</b>
9.1	Erfundung .....	163
9.1.1	Erfundung – Entdeckung .....	164
9.1.1.1	Historische Sichtweise .....	164
9.1.1.2	Aktuelle Sichtweise .....	166
9.1.1.3	Stellungnahme .....	168
9.1.1.4	Ergebnis zur Abgrenzung von Erfundung und Entdeckung .....	173
9.1.2	Wiederholbarkeit und Realisierbarkeit .....	174
9.1.3	Ergebnis zur Erfundung .....	175
9.2	Neuheit .....	175
9.2.1	Prüfungsgegenstand .....	176
9.2.2	Ausgangspunkt: Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts .....	177
9.2.2.1	Entscheidungen „Reibungsverringernder Zusatz“ (G 2/88) und „Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums“ (G 6/88) .....	177
9.2.2.1.1	Hintergrund der Entscheidung „Reibungsverringernder Zusatz“ .....	177
9.2.2.1.2	Hintergrund der Entscheidung „Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums“ .....	178
9.2.2.1.3	Einheitliche Beantwortung der jeweils vorgelegten Frage .....	178
9.2.2.1.4	Anschlussentscheidungen der Technischen Beschwerdekammer .....	180
9.2.2.2	Entscheidung „Verhütung von Hautatrophie“ (T 254/93) .....	181
9.2.2.2.1	Hintergrund der Entscheidung .....	182

9.2.2.2.2	Beurteilung der Neuheitsfrage .....	183
9.2.2.3	Generelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts .....	185
9.2.3	Entscheidungen von deutschen Gerichten .....	188
9.2.4	Literaturstimmen .....	189
9.2.5	Bewertung .....	194
9.2.5.1	Stellungnahme zu der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und zu der Rechtsprechungspraxis der deutschen Gerichte und zu der Literatur .....	194
9.2.5.1.1	Das Ergebnis .....	194
9.2.5.1.2	Die Begründung .....	196
9.2.5.1.2.1	Verhältnis zur Zweiten Medizinischen Indikation .....	196
9.2.5.1.2.2	Neue Wirkung als funktionell technisches Merkmal .....	196
9.2.5.1.2.3	Neue Verwendung? .....	198
9.2.5.1.2.4	Keine Inhärenzdoktrin .....	202
9.2.5.1.2.5	Erklärung der Wirkungszusam- menhänge .....	203
9.2.5.2	Eigene Beurteilung der Neuheit .....	207
9.2.5.2.1	Bisherige Feststellungen .....	207
9.2.5.2.2	Ist eine neue Verwendung für die Neuheit zwingend notwendig? .....	208
9.2.5.2.3	Wann ist eine Wirkung neu? .....	212
9.2.5.2.3.1	Andere Wirkung .....	213

---

9.2.5.2.3.2	Keine Erklärung der bekannten Wirkung oder Wirkungszusam- menhänge .....	216
9.2.5.2.3.3	Abtrennbarkeit .....	217
9.2.5.2.3.4	Wann ist eine Wirkung der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht? .....	220
9.2.5.2.3.5	Ergebnis zur Neuheit der Wirkung .....	224
9.2.6	Exkurs: Übertragbarkeit der Grundsätze auf Verfahrensansprüche .....	225
9.2.6.1	Meinungsstand .....	225
9.2.6.2	Stellungnahme .....	227
9.2.6.3	Ergebnis zur Übertragbarkeit der Grundsätze auf Verfahrensansprüche .....	232
9.2.7	Ergebnis der Neuheit .....	232
9.3	Erfinderische Tätigkeit .....	233
9.3.1	Neue Wirkung als einziges Merkmal für die entsprechende Erfindungshöhe .....	234
9.3.2	Erfindungshöhe der Verwendung einer Sache oder eines Stoffes zur Erzielung einer neuen Wirkung .....	236
9.3.2.1	Naheliegen der Erfindung zum Stand der Technik .....	236
9.3.2.1.1	Fähigkeit des Fachmanns .....	237
9.3.2.1.2	Anregungen oder Hinweise auf die Erfindung .....	237
9.3.2.1.2.1	Ausdrückliche Informationen .....	238
9.3.2.1.2.2	Konkludente Informationen .....	238
9.3.2.1.3	Fehlen eines der beiden Elemente für das Naheliegen .....	241

9.3.2.1.3.1	Fehlen des zweiten Kriteriums – Vorliegen von Anregungen oder Hinweisen auf die Erfindung .....	241
9.3.2.1.3.2	Fehlen des ersten Kriteriums – Fähigkeit des Fachmanns .....	242
9.3.2.1.4	Ergebnis zum Naheliegen zum Stand der Technik .....	243
9.3.2.2	Inhärenz .....	244
9.3.3	Ergebnis der erforderlichen Tätigkeit .....	246
9.4	Gewerbliche Anwendbarkeit .....	247
9.5	Kein Ausschluss .....	249
9.5.1	§ 1 Abs. 3 PatG .....	249
9.5.2	§ 1a PatG .....	249
9.5.3	§ 2 PatG .....	250
9.5.4	§ 2a PatG .....	251
9.5.5	Ergebnis zu den Ausschlussgründen .....	256
9.6	Ergebnis .....	256
<b>Teil IV Verbotsumfang bei der Fallgruppe der neuen Wirkungen bei bereits bekannter Verwendung</b>		
10	<b>Verwendung</b> .....	261
10.1	Tatsächliche Ausführungshandlung .....	261
10.2	Sinnfälliges Herrichten .....	263
10.3	Handlungen mit der sinnfällig hergerichteten Sache oder mit dem sinnfällig hergerichteten Stoff .....	264
10.4	Besprechung der Beispiele von <i>Jacob</i> .....	265
11	<b>Bedeutung von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG</b> .....	269
12	<b>Ergebnis</b> .....	271

<b>Zusammenfassung</b> .....	273
<b>Ausblick</b> .....	275
<b>Entscheidungsverzeichnis</b> .....	277
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	291