

Der Verwendungsanspruch

1. Einleitung

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluß vom 5. November 1996¹⁾ im Nachgang zum Beschluß „Abschlußblende“^{2,3)} gegenüber dem Bundespatentgericht, hier dem 2. Nichtigkeitssenat, noch einmal die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Erzeugnisanspruch, hier einem Vorrichtungsanspruch, und einem Verwendungsanspruch herausgestellt:⁴⁾

„Eine Vorrichtung wird durch Ihre räumlich-körperlichen Gestaltungsmerkmale gekennzeichnet. Auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit hin sind deshalb diese und nicht etwa die Zwecke und Funktionen zu überprüfen, die in der Patentschrift genannt sind. War eine Vorrichtung der gelehrten konstruktiven Ausgestaltung bereits bekannt oder dem Fachmann nahegelegt, scheidet mithin der Ausschließlichkeitsschutz, den ein Patent gewährt, aus, auch wenn die Zwecke und Funktionen, auf die das Patent abhebt, im Stand der Technik noch nicht verwirklicht waren.“

Unter III der Entscheidungsgründe stellt der Bundesgerichtshof dann fest, daß der erst in der Berufung hilfsweise geltend gemachte Verwendungsanspruch als ursprünglich offenbarte Beschränkung des Vorrichtungsanspruchs gemäß Hauptantrag nicht nur zulässig ist, sondern auch nur dieser im Gegensatz zu der in der ersten Instanz vertretenen Meinung zum Vorrichtungsanspruch auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Auch vermittelte der Verwendungsanspruch entgegen der Meinung der Nichtigkeitsklägerin eine so deutliche und vollständige Offenbarung, daß ein Fachmann auf diesem Gebiete, ein diplomierter Maschinenbauingenieur, diese ausführen könne. Diese Meinung vertritt der befaßte Senat aufgrund des Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen, eines Hochschullehrers, der auch ein Ingenieurbüro betreibt. Schließlich ist der Verwendungsanspruch auch nicht wegen eines Verstoßes gegen eine DIN-Vorschrift unzulässig, da der Patentschrift nicht entnommen werden kann, daß Industrienormen genügt werden soll, sondern vielmehr nur die erfindungsgemäße Aufgabe gelöst wird.

Der vorgenannte Beschluß zeigt, daß Anmelder(vertreter), die nicht wenigstens manchmal mit chemisch / pharmazeutischen oder metallurgischen Sachverhalten befaßt

sind, in den meisten Fällen diese Anspruchskategorie im Patenterteilungsverfahren, Patenteinspruchsverfahren, Beschränkungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren aus Unkenntnis in den wenigstens Fällen in Betracht ziehen, um ein Patent zu erhalten oder aufrechtzuerhalten.

Hierzu sollte man sich folgendes ins Gedächtnis rufen:⁵⁾ Der Schutzbereich eines Anspruchs eines Verwendungspatents umfaßt das alleinige Herstellen, das Anbieten, das Inverkehrbringen, das Einführen oder das Besitzen des Erzeugnisses durch den Patentinhaber, wenn das Erzeugnis objektiv auf die geschützte Verwendung ausgerichtet ist. Einem Dritten ist es daher verboten, die zur Verwendung gelangende Substanz im Inland gewerblich der geschützten Verwendung augenfällig herzurichten, durch einen Verwendungshinweis auf der Verpackung, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Auch eine mittelbare Patentverletzung kann in Betracht kommen.

2. Der Verwendungsanspruch in der deutschen Praxis

Die Verwendungsansprüche sind nicht im Patentgesetz, aber in den Prüfungsrichtlinien⁶⁾ als Anspruchskategorie ausdrücklich erwähnt und eigentlich schon lange bekannt.⁷⁾ Beispielsweise führt der Bundesgerichtshof in der „Zahnpasta-Entscheidung“⁸⁾, hierzu aus: „Sie gehören zur Kategorie der Verfahrensansprüche. Sie sind auf den Schutz des Einsatzes einer zumeist bekannten Sache (Stoff, Vorrichtung) zur Erzielung einer bestimmten Wirkung bzw. eines bestimmten Endproduktes gerichtet“. Im Gebrauchsmustergesetz ist der Verwendungsanspruch kraft Gesetz als spezielle Ausprägung eines Verfahrens nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossen.⁹⁾

2.1 In der Chemie, den benachbarten Wissenschaften und in der Metallurgie

Derartige Ansprüche werden vom Deutschen Patentamt und den mit der Patenterteilung / Überprüfung befaßten Gerichten üblicherweise außerhalb der Medizin / Pharmazie in der Form **„Verwendung des Stoffes X für die Verwendung Y“** gewährt.¹⁰⁾ In einer der ersten Entscheidungen führt der BGH hierzu aus: „Verwendungsansprüche treten insbesondere im Bereich des Chemie-Patents in verschiedener Gestalt auf.“⁷⁾ Bei der später entwickelten zweiten medizinischen Indikation lautete die Formulierung entsprechend **„Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit Y“**.¹¹⁾

2.2 In den sonstigen Bereichen der Ingenieurwissenschaften und der Physik

Der praktische Einsatz der Patentkategorie Verwendung neben dem klassischen Erzeugnis- und Verfahrensanspruch kommt, wie die Rechtsprechung zeigt, stets erst dann in Betracht, wenn ein weitergehender Schutz durch den neuen Stand der Technik nicht mehr möglich ist, also selten als ursprüngliche zusätzliche Patentkategorie.^{1-3,12)} Ein Übergang von dem Erzeugnisanspruch auf den Verwendungsanspruch ist, sofern diese Verwendung ursprünglich offenbart war, zulässig.¹⁻³⁾

3. Der Verwendungsanspruch beim Europäischen Patentamt

Im Gegensatz zum Patentgesetz ist bereits in der Ausführungsverordnung zum EPÜ in Regel 29 (2) der Verwendungsanspruch als zulässige Anspruchsform nicht nur im Zusammenhang mit chemischen oder pharmazeutischen Erfindungen definiert.¹³⁾ Weiter war in der bis zum 31.5.1991 geltenden Regel 30 der AO EPÜ eine Erfindung einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ, wenn neben dem Erzeugnis und dessen Herstellung auch die Verwendung des Erzeugnisses unter Schutz gestellt war.¹⁴⁾ In Zusammenhang mit Artikel 54 (5) EPÜ wurde der Verwendungsanspruch für die erste medizinische Indikation sogar im EPÜ definiert.¹⁵⁾ Schließlich wird auch in den Richtlinien bereits im einzelnen der Einsatz von Verwendungsansprüchen geregelt.¹⁶⁾

3.1 In der Chemie, den benachbarten Wissenschaften und in der Metallurgie

Hier erfolgte durch die Rechtsprechung die Definition der ersten medizinischen Indikation eines Wirkstoff(gemische)s durch die Formulierung: „**Stoff(gemisch) X, zur Verwendung als therapeutisches Wirkstoff**“¹⁷⁾ und bei der zweiten und weiteren medizinischen Indikation - nach schweizerischer Patentpraxis - durch „**Verwendung des Stoff(gemische)s X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y**“.¹⁸⁾ Dagegen wurde die Formulierung „Verwendung einer Substanz X bei der therapeutischen Anwendung Y“ wegen der dann zwangsläufig mitumfaßten therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers als nicht patentfähig nach Artikel 52 (4) EPÜ angesehen.^{17, 19)} In analoger Weise konnte auch auf dem Gebiete außerhalb der Medizin die zweite nicht-medizinische Verwendung durch die Formulierung „**Verwendung eines bekannten Stoffs für eine weitere nicht-medizinische Verwendung**“ beansprucht werden.²⁰⁾ Derartige Ansprüche existieren bereits neben der Chemie(technik),²¹⁾ dem Bereich der Kunststoffe und Bindemittel,²²⁾

dem Gebiete der sonstigen biologisch wirksamen Stoffe,²³⁾ der Kosmetik,²⁴⁾ der Tiermedizin,²⁵⁾ der Lebensmitteltechnologie²⁶⁾ und auf dem Gebiete der Legierungen.²⁷⁾

3.2 In den sonstigen Bereichen der Ingenieurwissenschaften und der Physik

Der praktische Einsatz der Patentkategorie „Verwendung“ neben dem klassischen Erzeugnis- und Verfahrensanspruch kommt, wie die Rechtsprechung zeigt, stets erst dann in Betracht, wenn ein weitergehender Schutz durch den neuen Stand der Technik im Einspruchsverfahren nicht mehr möglich ist. Ein Übergang von dem Erzeugnisanspruch auf den Verwendungsanspruch ist, sofern diese Verwendung ursprünglich offenbart war, zulässig.²⁰⁾ Die hier aufgezeigten Fälle zu Verwendungsansprüchen sind überwiegend von ausländischen Anmeldern oder Patentinhabern des Europäischen Patentübereinkommens in die Praxis umgesetzt worden.²⁸⁾

4. Ausblick

Die vorstehende Übersicht soll aufzeigen, bei der Abfassung von Patentansprüchen schon frühzeitig die Anspruchskategorien vielfältiger zu fassen, da es in den meisten Fällen möglich sein wird, mehrere Kategorien von Erzeugnisansprüchen und Verfahrensansprüchen (einschließlich Verwendungsansprüchen) nebeneinander beanspruchen zu können, um sämtliche Aspekte einer Erfindung abzudecken und spätere Auswählerfindungen von Wettbewerbern auszuschließen, und dies nicht erst auf Druck des Standes der Technik in der letzten Instanz.

*) Diplom-Chemiker, Dr., Patentanwalt und European Patent Attorney in Düsseldorf.

1. BGH nur hier, Zitat in GRUR ist falsch, ist trotz mehrfacher Bitte nie veröffentlicht worden.
2. BGH GRUR 1988, 287.
3. BPatG GRUR 1993, 808.
4. Ref. 1, Entscheidungsgründe II 1.
5. (a) Benkard / Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 9. Aufl München, 1993 § 9 Rdn 50 f, § 14 Rdn. 44, 45; (b) Schulte, PatG und EPÜ 1994, § 14 Rdn. 53, 64; (c) Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. München, 1996, §§ 14 V 5, 24 III 4.

6. Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamts, Prüfungsrichtlinien, Kapitel, 3.3.7.2 Patentkategorie, Bl.f.PMZ 1995, 269.
- 7 (a) RG Bl.f.PMZ 1898, 22 (Verwendung von Selen zur Einfärbung grüner Gläser durch Komplementärwirkung); (b) RPA Mitt. 1930, 327 (Verwendung bekannter Stahllegierungen zur Herstellung säure- und rostbeständiger Gegenstände).
8. BGH GRUR 1982, 162 ff. 163.
9. Ref. 5 (a), GebrMG Text, S. 36, GebrMG § 1 Rdn. 23, § 2 Rdn. 3b.
10. (a) Boeters, Handbuch Chemiepatent, Heidelberg, 1. Aufl. 1983, S. 128 ff.; (b) Hirsch/Hansen der Schutz von Chemie-Erfindungen: Chemie Kommentar nach dem deutschen Patentgesetz und dem Europäischen Patentübereinkommen, Weinheim 1995, 235 - 239, 310.
11. BGH GRUR 1983, 729; BGH GRUR 1987, 794, 796.
12. BGH GRUR 1990, 508; BGH GRUR 1990, 505 mit Anmerkung von Eisenführ.
13. (a) Europäisches Patentübereinkommen, 8. Aufl. München 1995, S. 252; (b) Singer, Europäisches Patentübereinkommen, Köln, 1989, Art. 54, Rdn. 20; (c) Singer/Lunzer, The European Patent Convention, 1995, Art. 54, Rdn. 20, 22; (d) Europäisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 1996, S. 39 ff., 84 f., 87 - 93, 116 f.
14. Ref. 13 (b), S. 792 f.
15. Ref. 13 (a), S. 66; Ref. 13 (b), Art. 54, Rdn. 19; Ref. 13 (c), Art. 54, Rdn. 19.
16. Richtlinien für die Sachprüfung beim Europäischen Patentamt, C III 3.1 , C III, 4.9, C III, 7.2, C IV. 4.2, C IV 7.6, C IV 9.5a.
- 17 Ref. 16, C IV. 4.2 .
18. G 001/83, ABI. EPA 1985, 60.
19. Ref. 18, S. 61, Nr. 13 der Gründe.
20. (a) G 002/88, ABI. EPA 1990, 93; (b) T 059/87, ABI. 1991, 561; (c) G 006/88, ABI. EPA 1990, 114.
21. (a) T 105/92 - 3.3.4 vom 18.03.1996; (b) T 592/88 - 3.3.2 vom 17.05.1990; (c) T 103/92 - 3.3.2 vom 6.07.1994; (d) T 152/92 - 3.3.1 vom 23.03.1994; (e) T 252/90 - 3.3.1 vom 6.05.1992; (f) T 291/90 - 3.3.2 vom 24.06.1991; (g) T 314/90 - 3.3.3 vom 15.11.1991; (h) T 388/90 - 3.3.1 vom 7.07.1992; (i) T 573/90 - 3.3.1 vom 3.03.1993; (j) T 652/90 - 3.2.2 vom 18.02.1994; (k) T 774/89 - 3.3.2 vom 2.06.1992; (l) T 179/88 - 3.3.3 vom 5.12.1990; (m) T 358/88 - 3.3.2 vom 21.09.1990; (n) T 084/87 - 3.3.2 vom 19.04.1989; (o) T 078/85 - 3.3.1 vom 1.10.1986; (p) T 091/84 - 3.3.1 vom 23.07.1984; (q) T 195/83 - 3.3.1 vom 11.06.1986.
22. (a) T 513/90 - 3.2.2, ABI. EPA 1994, 154 (b) T 130/89 - 3.2.2, ABI. EPA 1991, 514; (c) T 141/93 - 3.3.3 vom 15. 03.1996; (d) T 319/93 - 3.3.3 vom 20.10.1995; (e) T 855/93 - 3.3.3 vom 23.08.1995; (e) T 083/92 - 3.3.3 vom 13.06.1994; (f) T113/92 -

- 3.3.1 vom 17.12.1992; (g) T 077/91 - 3.3.1 vom 26.05.1993; (h) T 419/91 - 3.3.3 vom 21.04.1994, (h) T 166/90 - 3.2.2 vom 11.08.1992; (i) T 279/90 - 3.3.3 vom 13.02.1991; (j) T 317/90 - 3.3.3 vom 23.04.1992; (k) T 340/90 - 3.3.1 vom 14.12.1993; (l) T 455/89 - 3.4.2 vom 20.02.1991; (m) T 615/89 - 3.3.3 vom 22.04.1991; (n) T 708/89 - 3.3.1 vom 22.03.1993; (o) T 135/88 - 3.3.1 vom 16.01.1990; (p) T 276/88 - 3.3.1 vom 16.01.1991; (q) T 317/88 - 3.3.1 vom 13.6.1991; (r) T 302/87 - 3.3.2 vom 31.01.1990; (s) T 356/87 - 3.3.2 vom 15.07.1988; (t) T 112/85 - 3.3.1 vom 30.09.1986.
23. (a) T 143/94 - 3.3.2, ABI. EPA 1996, 430; (b) T 208/88 - 3.3.1; ABI. EPA 1992, 22 (c) T 290/86 - 3.3.1, ABI. EPA 1992, 414 (d) T 292/85 - 3.3.2, ABI. EPA 1989, 275; (e) T 081/84 - 3.3.2, ABI. EPA 1988, 207; (f) T 850/92 - 3.3.4 vom 15.3.1996; (g) T 865/91 - 3.3.2 vom 28.09.1993; (h) T 003/88 - 3.3.2 vom 6.5.1988; (i) T 181/88 - 3.3.3 vom 17.3.1989; (j) T 208/88 - 3.3.1 vom 20.7.1988; (k) T 053/87 - 3.3.2 vom 4.9.1989; (l) T 081/85 - 3.3.2 vom 17.03.1989; (m) T 014/82 - 3.3.1 vom 5.06.1985.
24. (a) T 144/83 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 301; (b) T 036/83 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 295; (c) T 1077/93 - 3.3.1 vom 30.05.1996; (d) T 692/93 - 3.3.2 vom 25.04.1996; (e) T 113/85 - 3.3.1 vom 24.04.1986.
25. (a) T 116/85 - 3.3.1, ABI. EPA 1989, 13; (b) T 019/86 - 3.3.1, ABI. EPA 1989, 24; (c) T 774/89 - 3.3.2 vom 2.06.1992 (d) T 295/88 - 3.3.1 vom 12.06.1989.
26. (a) T 253/92 - 3.5.2 vom 22.10.1993; (b) T 212/90 - 3.2.2 vom 10.12.1992 (c) T 112/92 - 3.3.2, ABI. EPA 1994, 192 ; (d) T 267/89 - 3.3.2 vom 28.08.1990; (e) T 346/88 - 3.3.1 vom 24.04.1989; (f) T 437/87 - 3.3.2 vom 19.12.1989.
27. (a) Spiekermann, Mltt. 1993, 178, 188: (b) T 253/92 - 3.5.2 vom 22.10.1993; (c) T 212/90 - 3.2.2. vom 10.12.1992; (d) T 543/94 - 3.5.2 vom 4.09.1995. (e) T 912/91 - 3.3.2 vom 25.10.1994; (f) T 037/90 - 3.2.2 vom 1.10.1992; (g) T 237/90 - 3.2.2 vom 15.10.1992; (h) T 408/90 - 3.2.3 vom 13.01.1992; (i) T 608/89 - 3.3.3 vom 12.05.1992; (j) T 069/84 - 3.3.1 vom 10.04.1986.
28. (a) T 203/93 - 3.4.1 vom 1.09.1994; (b) T 238/93 - 3.2.2 vom 10.05.1994; (c) T 770/93 - 3.4.1 vom 5.10.1994; (c) T 231/92 - 3.4.2 vom 8.03.1994; (d) T 278/92 - 3.4.1 vom 8.03.1994; (e) T 252/91 - 3.2.2 vom 4. 04.1995; (f) T 980/91 - 3.2.4 vom 28.03.1994; (g) T 301/90 - 3.3.2 vom 23.07.1990; (h) T 170/94 - 3.4.1 vom 27.05.1991; (i) T 467/89 -3.2.1 vom 13.03.1990; (j) T 623/89 - 3.3.2 vom 12.05.1992; (k) T 238/87 - 3.5.1 vom 5.09.1989; (k) T 227/86 - 3.3.2 vom 8.03.1988; (l) T 323/86 - 3.2.2 vom 25.02.1988.