

4

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 1

Benzolsulfonylharnstoff

- a) Ein Verfahren, das die Anwendung eines Stoffes zum Zwecke der Bekämpfung einer Krankheit zum Gegenstand hat, ist patentierbar, sofern es neben der therapeutischen Verwendung in der Hand des Arztes auch die Möglichkeit gewerblicher Verwertung bietet (Ergänzung zu BGHZ 48, 313 - Glatzenoperation).
- b) Ein solches Anwendungsverfahren umfaßt die Her-
richtung des Stoffes zu der betreffenden Verwendung
(Abweichung von BGHZ 53, 274, 282 - Schädlings-
bekämpfungsmittel).

BGH, Beschl. v. 20. Januar 1977 - X ZB 13/75 - BPatG

DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 13/75

BESCHLUSS

Verkündet am
20. Januar 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 14 43 905.5-42

der Firma H [REDACTED] Aktiengesellschaft,
F [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre
Vorstandsmitglieder Rolf S [REDACTED] und Kurt L [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 1975 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels teilweise aufgehoben, soweit der Hilfsantrag III (jetzt Hilfsantrag I) zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
([mobile App](#))



[JLaw – für Android](#)



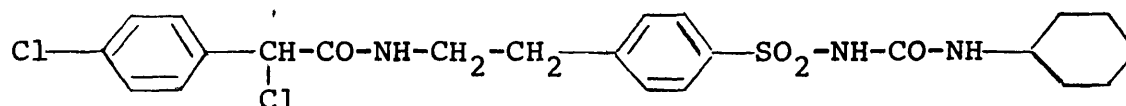
[JLaw – für iOS](#)

- 3 -

G r ü n d e

I. Die Anmelderin hat am 30. Oktober 1964 um ein Patent für "Benzolsulfonylharnstoffe und Verfahren zu ihrer Herstellung" nachgesucht. Die Anmeldung ist am 7. November 1968 offengelegt worden. Das Patentamt hat am 13. April 1973 das Patent versagt mit der Begründung, bei dem - neben einem Stoff-, einem Verfahrens- (Herstellungs-) und einem Mittelanspruch - begehrten Verwendungsanspruch handle es sich um ein gewerblicher Verwertung und daher der Patentierung nicht zugängliches Heilverfahren.

Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin in erster Linie die vier vor dem Patentamt beantragten Ansprüche weiterverfolgt, daneben aber sieben Hilfsanträge, die - neben dem Stoff- und dem Verfahrens- (Herstellungs-) anspruch - den Mittelanspruch und den Verwendungsanspruch in wechselnden Formulierungen und Zusammenstellungen enthalten. Das Bundespatentgericht hat unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde dem vierten Hilfsantrag stattgegeben und die Bekanntmachung der Anmeldung mit der Bezeichnung "N-[4-(β -~~Chlor~~-4-chlorphenyl-acetamido)- γ -äthyl]-benzolsulfonyl]-N'-cyclohexyl-harnstoff und Verfahren zu seiner Herstellung" angeordnet. Die als gewährbar angesehenen Ansprüche betreffen einen Benzolsulfonylharnstoff der Formel



sowie dessen Salze (Anspruch 1), ein Verfahren zu dessen Herstellung (Anspruch 2) sowie die Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffes gemäß Anspruch 1 oder dessen Salze

zur Herstellung von Antidiabetika auf nichtchemischem Wege (Anspruch 3). Die zurückgewiesenen Anträge betreffen folgende Ansprüche:

nach dem Hauptantrag: ein Antidiabetikum, bestehend aus dem bzw. enthaltend den Benzolsulfonylharnstoff gemäß Anspruch 1 oder einem bzw. eines seiner Salze (Anspruch 3) sowie die Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffs gemäß Anspruch 1 oder dessen Salze als bzw. in Antidiabetika (Anspruch 4);

nach dem 1. Hilfsantrag: den Anspruch 3 (Mittelanspruch) in der Fassung des Hauptantrags;

nach dem 2. Hilfsantrag: den Anspruch 3 (Mittelanspruch) in eingeschränkter Fassung (Antidiabetikum, enthaltend den Benzolsulfonylharnstoff gemäß Anspruch 1 oder eines seiner Salze) sowie den Anspruch 4 (Verwendungsanspruch), jedoch abgestellt nur auf die Verwendung als (nicht auch in) Antidiabetika;

nach dem 3. Hilfsantrag: den Anspruch 4 (Verwendungsanspruch) in der Fassung des Hauptantrags.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin in erster Linie ihren Hauptantrag weiter. Als ersten Hilfsantrag macht sie nunmehr neben dem Stoff- und dem Herstellungsanspruch einen Verwendungsanspruch geltend, den sie jedoch - abweichend von dem Verwendungsanspruch nach dem Hauptantrag und dem im übrigen identischen früheren Hilfsantrag III - wie folgt formuliert:

"Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffs gemäß
Anspruch 1 oder dessen Salze bei der Bekämpfung
von Diabetes."

Auch bei den weiter verfolgten, nunmehr insgesamt fünf
Hilfsanträgen, die den in dem angefochtenen Beschluß für
gewährbar erachteten Ansprüchen vorgehen sollen, nimmt
die Anmelderin Umstellungen und Änderungen des bisherigen
Wortlauts vor.

II. Die kraft Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde ist
in rechter Form und Frist eingelegt und begründet worden
und daher zulässig. In der Sache hat sie teilweise Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt:

a) Grundsätzlich seien zwar Stoff-, Herstellungs-
und Verwendungsansprüche nebeneinander gewährbar. Das gelte
jedoch nicht, wenn es sich um chemische Stoffe mit thera-
peutischer Wirksamkeit handle, weil die Verwendung eines
solchen Stoffs einem nicht patentierbaren Heilverfahren
gleichkomme.

b) Für den Mittelanspruch bestehe kein Rechtsschutz-
interesse. Da der Stoffschutz absolut sei, ändere eine
Zweckangabe weder den Stoff noch den Schutzbereich. Der
zweckgebundene Stoffanspruch eigne sich auch nicht als
"Auffangposition" für den Fall, daß sich später heraus-
stelle, daß der Stoff nicht neu sei; denn er könne die
Neuheit nicht aus der Angabe beziehen, wofür er verwendbar
sei.

2. Die Rechtsbeschwerde macht hiergegen geltend:

a) Die Ansprüche 3 und 4 des Hauptantrags - Mittel- und Verwendungsanspruch - hätten die Bedeutung einer Auf- fangstellung für den Fall, daß sich der Stoff als bekannt erweisen sollte. Es bestehe ein rechtlich schutzwürdiges Interesse daran, daß alsdann wenigstens der in der Auf- findung des therapeutischen Effekts liegenden erfinde- rischen Leistung Patentschutz zuteil werde.

b) Das Bundespatentgericht habe die Gewährbarkeit des Verwendungsanspruchs zu Unrecht an fehlender gewerb- licher Verwertbarkeit scheitern lassen. Der Hinweis auf die "Glatzenoperation"-Entscheidung (BGHZ 48, 313) gehe fehl, da es bei chirurgischen Eingriffen der dort behan- delten Art ausschließlich um die ärztliche Tätigkeit gehe, der Bereich der gewerblichen Verwertung dagegen nicht be- treten werde. Benutze dagegen der Arzt bei seiner Tätig- keit ein stoffliches Hilfsmittel, zum Beispiel ein Medi- kament, dann seien der ärztlichen Anwendung vielfältige Stationen der gewerblichen Verwertbarkeit in Fabrikation und Handel vorgelagert. Diese "gewerblichen Vorstationen" sollten mit dem Verwendungsanspruch erfaßt werden. Da der Stoffschutz alle Verwendungsmöglichkeiten ergreife, auch die ärztliche Anwendung als Medikament, sei es nicht folgerichtig, die Gewährung eines Anspruchs, der eine dieser Verwendungsmöglichkeiten betreffe, abzulehnen, zumal diese Verwendungsmöglichkeit den Kern des erfinde- rischen Verdienstes bilde.

c) Die Rechtsprechung habe die Zulässigkeit eines durch die Angabe des Verwendungszwecks eingeschränkten Stoffanspruchs (Mittelanspruchs) bereits anerkannt, wenn auch dabei bisher nur Gemische zur Erörterung gestanden hätten. Die hierfür entwickelten Grundsätze müßten aber auch gelten, wenn der Stoff die durch den Verwendungs- zweck gekennzeichnete Wirkung für sich allein erziele.

- 7 -

d) Schließlich müsse es auch für zulässig erachtet werden, die begehrten Ansprüche zu kumulieren, das heißt: Mittel- und Verwendungsansprüche neben den "Grundansprüchen" (auf den Stoff und auf das Herstellungsverfahren) zu erteilen. Die Rechtsprechung habe bisher nur einen der Auffangansprüche neben den Grundansprüchen zugelassen, es dagegen abgelehnt, beide Auffangansprüche nebeneinander zu gewähren. Diese Auffassung erscheine einer Überprüfung bedürftig: Verwendungs- und Mittelan-sprüche deckten sich in ihrer in der Rechtsprechung ohne-hin noch nicht ganz geklärten Tragweite nicht völlig. Bejahe man die Zulässigkeit von Reserveansprüchen grund-sätzlich, dann müsse man folgerichtig auch deren Häufung zulassen.

e) Mit dem jetzt an die erste Stelle hinter dem Hauptantrag gerückten Hilfsantrag werde neben den Grundansprüchen ein umfassender Verwendungsanspruch geltend gemacht, wie er - nur in abweichender Formulierung - auch in dem Hauptantrag enthalten sei. Der nunmehrige erste Hilfsantrag entspreche daher inhaltlich dem früheren dritten Hilfsantrag.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde sind teilweise gerechtfertigt.

a) Der Hauptantrag, der neben dem Stoff- und dem Verfahrens- (Herstellungs-)Anspruch einen Mittel- (zweck- gebundenen Stoff-)Anspruch und einen weiteren Verfahrens- (Verwendungs-)Anspruch enthält, scheitert daran, daß für die "Kumulierung" der beiden sogenannten Auffangansprüche (Mittel- und Verwendungsanspruch) mit den sogenannten Grundansprüchen (Stoff- und Herstellungsanspruch) nach

der Rechtsprechung des Senats das erforderliche Rechtsschutzinteresse fehlt (vgl. BGH GRUR 1972, 638, 640 - Aufhellungsmittel; BGH GRUR 1972, 646, 647 - Schreibpasten). Gegen die Angriffe der Rechtsbeschwerde hält der Senat an dieser Auffassung fest. Die Rechtsbeschwerde geht an sich zu Recht davon aus, daß der Senat neben dem Stoff- und dem Herstellungsanspruch jeweils einen der beiden Auffangansprüche für zulässig erachtet hat (vgl. BGHZ 54, 181 - Fungizid; BGHZ 53, 274 - Schädlingsbekämpfungsmittel; BGH GRUR 1972, 644 - gelbe Pigmente). Sie glaubt aber zu Unrecht, aus Ausführungen des Senats in der "Aufhellungsmittel"-Entscheidung (GRUR 1972, 638) entnehmen zu können, daß die Gewährung beider Auffangansprüche nebeneinander mit Rücksicht auf die unterschiedliche Rechtswirkung der beiden Ansprüche geboten sei. Der Senat hat vielmehr die Gewährung des Mittel- und des Verwendungsanspruchs neben dem Stoff- und dem Herstellungsanspruch trotz der in der genannten Entscheidung dargelegten Unterschiede abgelehnt, und zwar mit einer Begründung, die durch den Hinweis auf die Verschiedenartigkeit der Rechtswirkungen nicht berührt wird: Solange der Stoffanspruch besteht, fügt der im Verhältnis zu diesem durch die Angabe der Zweckbestimmung lediglich eingeschränkte Mittelanspruch dem Stoffanspruch nichts hinzu, was nicht schon durch diesen geschützt ist; der Mittelanspruch ist deshalb unter der Voraussetzung der Rechtsbeständigkeit des Stoffanspruchs praktisch bedeutungslos. Daß sich der Mittelanspruch im Falle des Wegfalls des Stoffanspruchs als Auffangstellung eignet, mag hier unterstellt werden. Gleichwohl ist das Rechtsschutzinteresse zu verneinen, wenn gleichzeitig die Erteilung eines Verwendungsanspruchs begehrt wird. Soweit nämlich durch den Mittelanspruch ausgedrückt wird, daß der Harnstoff allein oder in einem Gemisch der Bekämpfung der Diabetes zu dienen bestimmt ist, ist diese Zweckbestimmung schon in

dem Verwendungsanspruch enthalten und durch ihn geschützt. Soweit der Mittelanspruch eine Auffangstellung für den Fall der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Stoffanspruchs bilden soll, ist eine ausreichende Grundlage für eine entsprechende Anspruchsfassung im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG im Stoffanspruch und im Verwendungsanspruch vorhanden, so daß sich das Rechtsschutzinteresse auch nicht unter diesem Gesichtspunkt begründen läßt.

b) Dagegen führt die Rechtsbeschwerde zum Erfolg, soweit sie mit dem nunmehr ersten Hilfsantrag die Gewährung eines - neu gefaßten - Verwendungsanspruchs neben dem Stoff- und dem Herstellungsanspruch erstrebt.

aa) Die von der Anmelderin vorgenommene Änderung der Reihenfolge der Hilfsanträge begegnet keinen rechtlichen Bedenken, jedenfalls soweit es den nunmehr zur Entscheidung stehenden ersten Hilfsantrag betrifft. Eine Änderung der Anträge im Revisionsverfahren und demgemäß auch im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nicht schlechthin ausgeschlossen. Unzulässig ist eine Antragsänderung vielmehr nur dann, wenn der Entscheidung des Revisions- (Rechtsbeschwerde-)Gerichts damit ein Sachverhalt unterworfen werden soll, der nicht Gegenstand der Beurteilung des Berufungs- (Beschwerde-)Gerichts gewesen ist. Das ist hier nicht der Fall. Das Patentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung unter anderem den früheren Hilfsantrag III zurückgewiesen, der neben dem Stoff- und dem Herstellungsanspruch einen Anspruch enthielt, der auf die Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffs oder dessen Salze als oder in Antidiabetika gerichtet war. Der neu formulierte Hilfsantrag I weist demgegenüber keine inhaltliche Änderung oder Erweiterung auf. Er erfaßt die Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffs, ohne Rücksicht darauf, ob sie unvermischt oder zusammen mit Trägerstoffen,

ob sie in einer nicht weiter verarbeiteten oder in konfektionierter Form erfolgt, sofern sie zum Zwecke der Bekämpfung der Diabetes geschieht. Diese Art der Verwendung hatte auch schon der Verwendungsanspruch nach dem früheren Hilfsantrag III zum Gegenstand.

bb) Der Gewährung eines Verwendungsanspruchs neben einem Stoff- und einem Herstellungsanspruch stehen, wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat (BGHZ 54, 181 - Fungizid; BGH GRUR 1972, 638 - Aufhellungsmittel), grundsätzlich keine Bedenken entgegen. Hiervon geht auch das Bundespatentgericht aus. Es hat sich jedoch an der Gewährung dieses Anspruchs im vorliegenden Fall durch die Rechtsprechung des Senats, die in der Entscheidung "Glatzenoperation" (BGHZ 48, 313) zum Ausdruck gekommen ist, gehindert gesehen, weil - was auch die Rechtsbeschwerde nicht anzweifelt - die Verwendung des Benzolsulfonylharnstoffs bei der Bekämpfung der Diabetes dessen therapeutische Anwendung durch den Arzt, also eine nicht gewerbliche Verwertung, umfaßt.

Die genannte Rechtsprechung des Senats steht indes der Gewährung eines Verwendungsanspruchs für einen Stoff, der der Bekämpfung einer Krankheit dient, nicht entgegen. Die Verwendung eines Stoffes zur Bekämpfung einer Krankheit, bei der die Heilwirkung des Stoffes ausgenutzt wird, erfolgt nämlich nicht ausschließlich durch die ärztliche Anwendung oder Verordnung des Medikaments, sondern umfaßt regelmäßig auch eine Anzahl von Handlungen, die nicht, wie die ärztliche Tätigkeit, außerhalb des Bereichs der gewerblichen Nutzung liegen, etwa die Formulierung und die Konfektionierung des Medikaments, seine Dosierung und seine gebrauchsfertige Verpackung. Alle diese der ärztlichen Anwendung vorausgehenden Handlungen werden von dem beantragten Verwendungsanspruch ergriffen. Der Senat weicht damit von der in der

Entscheidung "Schädlingsbekämpfungsmittel" (BGHZ 53, 274, 282) beiläufig geäußerten Auffassung, die Verwendung beginne nicht schon bei der Formulierung, ab, da die dort vorgenommene enge Abgrenzung dem Erfinder nicht den seiner erfinderischen Leistung gebührenden Schutz gewährt. Damit ist die Zulässigkeit des Verwendungsanspruchs unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit ausreichend begründet.

Daß es neben der gewerblichen Verwertung der durch den Verwendungsanspruch erteilten Lehre noch andere, nicht gewerbliche Arten der Verwertung gibt, hindert die Patentierung nicht. Auch in anderen Bereichen der Technik gibt es Erfindungen, die neben der für eine Patentierung erforderlichen gewerblichen Verwertung auch Verwertungshandlungen ermöglichen, die nicht gewerblicher Art sind. In allen diesen Fällen haben es die Patenterteilungspraxis und die Rechtsprechung stets und zu Recht für ausreichend erachtet, daß der Patentsucher die Möglichkeit einer gewerblichen Verwertung dartut, und haben nicht etwa gefordert, er müsse zusätzlich ausschließen, daß seine Erfindung in irgendeinem Stadium ihrer Anwendung auch nicht gewerblich verwertet werden könne oder daß in einem solchen Stadium eine gewerbliche Verwertung schlechthin nicht möglich sei. Die entgegengesetzte Auffassung würde die Möglichkeit der Erlangung von Patentschutz unangemessen einschränken; ihr steht schon der Wortlaut des § 1 Abs. 1 PatG entgegen, nach dem die Patentierung lediglich voraussetzt, daß die Erfindung eine gewerbliche Verwertung gestattet, nicht aber, daß jede andere als die gewerbliche Verwertung ausgeschlossen sei.

Mit dieser Auffassung setzt sich der Senat zu der in der Entscheidung "Glatzenoperation" (BGHZ 48, 313) ver-

tretenen Ansicht nicht in Widerspruch. In dem dort entschiedenen Fall hatte der Anmelder um ein Patent für ein chirurgisches Behandlungsverfahren zur Verhinderung und Beseitigung der Glatzenbildung nachgesucht. Die Anwendung dieses Verfahrens lag, anders als bei der hier zu beurteilenden Anmeldung, ausschließlich in der Hand des Arztes, so daß eine Patentierung wegen des Fehlens jeder Möglichkeit gewerblicher Verwertung auszuscheiden hatte. Das ist hier gerade nicht der Fall; vielmehr gestattet die durch den Verwendungsanspruch geschützte Lehre auch eine gewerbliche Verwertung.

Der Gewährung des Verwendungsanspruchs steht auch nicht entgegen, daß sich die Anwendung des Medikaments durch den Arzt möglicherweise als eine Benutzungshandlung darstellen würde, die der Patentinhaber verbieten könnte. Die denkbare Einschränkung der ärztlichen Behandlungs- und Verordnungsfreiheit durch einen solchen Verwendungsanspruch geht nicht weiter als die, die auch der - ohne Zweifel trotz der therapeutischen Wirkungen des Stoffes zulässige - Stoffanspruch herbeiführt, denn auch der Gebrauch des unter Schutz stehenden Stoffes im Rahmen der ärztlichen Behandlung stellt eine dem Patentinhaber vorbehaltene Art der Benutzung der patentierten Lehre dar. Nicht anders ist die Rechtslage auch bei der Patentierung ärztlicher, zu anderen als zu Zwecken der Heilbehandlung nicht taugliche Vorrichtungen und Instrumente, deren Gebrauch zu dem bestimmungsgemäßen Zweck ebenfalls in den Kreis der Benutzungshandlungen fällt, zu denen allein der Patentinhaber befugt ist. Patente auf solche Erfindungen zwingen den Arzt, den Gebrauch von Erzeugnissen zu unterlassen, die unter Verletzung der Rechte des Patentinhabers hergestellt und vertrieben worden sind. Ebenso zwingt der beantragte Verwendungsanspruch den ärztlichen Verwender des Medikaments,

beim Erwerb oder bei der Verordnung oder der Verabreichung solche Erzeugnisse zu meiden, die ohne Erlaubnis des Patentinhabers konfektioniert und in den Verkehr gebracht worden sind. Auch hier zeigt sich, daß der begehrte Verwendungsanspruch die ärztliche Tätigkeit praktisch nicht stärker beeinträchtigt als andere (Stoff- und Vorrichtungs-) Patente, deren Gegenstand eine Beziehung zu der ärztlichen Tätigkeit aufweist.

Der Hilfsantrag I kann daher nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, der damit beantragte Verwendungsanspruch lasse eine gewerbliche Verwertung nicht zu.

4. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb teilweise aufzuheben, nämlich soweit sie den früheren Hilfsantrag III (jetzigen Hilfsantrag I) abgewiesen hat. Soweit sie den Hauptantrag abgewiesen hat, bleibt die Rechtsbeschwerde dagegen ohne Erfolg. Im Umfange der Aufhebung ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 41 x PatG). Für eine

Kostenentscheidung ist kein Raum, da allein die Anmelderin an dem Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt ist (§ 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer