

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1968 §§ 1, 6

Antivirusmittel

- a) Dem "zweckgebundenen Stoffschutz" wohnt ein finales Element, nämlich eine bestimmte Zweckverwirklichung, inne, das einen wesentlichen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet. Wird dieser Zweck weder angestrebt noch zielgerichtet erreicht, sondern ein anderer als der im Patentanspruch genannte Zweck verwirklicht, so scheidet eine Benutzung des Patentgegenstandes aus.
- b) Zur Frage des Schutzbereichs eines Mittelanspruchs, dessen Lehre auf die Anwendung des Mittels für einen bestimmten Zweck beschränkt ist.

BGH, Urt. v. 16. Juni 1987 - X ZR 51/86 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 51/86

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
16. Juni 1987
Kriegl,.
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 1987 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Mai 1986 aufgehoben und das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13. Dezember 1977 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits fallen der Klägerin zur Last.

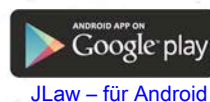
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin war Inhaberin des am 13. September 1963 angemeldeten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Patents 1 792 282, das ein Antivirusmittel betrifft. Der einzige Patentanspruch lautet:



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



Antivirussmittel, dadurch gekennzeichnet, daß es 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid enthält."

In der Klagepatentschrift (Spalte 1 Zeilen 1 bis 13) sind sowohl das 1-Aminoadamantan als auch dessen Hydrochlorid als bekannte Verbindungen bezeichnet. Weiter heißt es darin (Spalte 1 Zeilen 14 bis 23): "Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß 1-Aminoadamantan und/oder dessen Hydrochlorid außerordentlich wirksame pharmazeutische Wirkstoffe darstellen, die von besonderer Wirksamkeit bei der Behandlung von Virusinfektionen und ähnliche Erkrankungen sind. Gegenstand der Erfindung ist daher ein Antivirussmittel, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß es 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid als Wirkstoff enthält."

Ein nach diesem Patent hergestelltes Arzneimittel, das als Wirkstoff 1-Aminoadamantanhydrochlorid enthält, wird von einer Lizenznehmerin der Klägerin unter der Bezeichnung "Symmetrel" in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben.

Einige Jahre nach der Anmeldung des Klagepatents entdeckte ein Arzt, der einen an Parkinsonismus erkrankten Patienten mit dem genannten Arzneimittel gegen eine Influenza behandelte, daß dieses Mittel auch mit Erfolg zur Bekämpfung der Parkinson-Krankheit eingesetzt werden kann.

Die Beklagte zu 1 brachte im Jahre 1970 ein Mittel mit der Bezeichnung "PK-Merz" in den Handel, das als Wirkstoff 1-Aminoadamantansulfat (in dem Beipackzettel 1-Adamantylaminosulfat genannt) enthält. Als medizinische Indikation gibt die Beklagte ausschließlich Parkinsonismus verschiedener Genese an.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch genommen.

Die Beklagten haben eine Patentverletzung in Abrede gestellt und Klageabweisung beantragt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen, soweit sich der Rechtsstreit hinsichtlich des auf Unterlassung gerichteten Klageantrags durch Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents nicht in der Hauptsache erledigt hat.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der diese ihr Klageabweisungsbegehren weiterverfolgen.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils zur Abweisung der Klage.

I. Das Berufungsgericht hat das Klagepatent in dem Sinne ausgelegt, daß es - als Sachpatent - Schutz für alle Arzneimittel gewähre, die die in dem Patentanspruch genannten Wirkstoffe enthielten und - nur - auch eine antivirale Wirkung hätten oder - anders ausgedrückt - die antivirale Wirkung - objektiv gesehen - nur einer ihrer Vorzüge sei; dieses Arzneimittel sei damit zugleich ein Antivirumittel.

Zu dieser Beurteilung ist das Berufungsgericht auf Grund folgender Erwägungen gelangt:

Der Fachmann entnehme der Klagepatentschrift, daß der Erfinder für sich reklamiere, die pharmazeutische Wirkung der an sich bekannten Verbindungen erkannt und den Nutzen der Wirkstoffe für die Arzneimittelherstellung und -verwendung aufgezeigt zu haben. Anspruch und Beschreibung würden andererseits nicht dahin verstanden, daß Schutz lediglich für die augenfällige Herrichtung eines Präparats als Antivirumittel oder für eine entsprechende Verwendung der Wirkstoffe bestehe. Einmal deute schon die Anspruchsfassung nicht in die Richtung eines Verwendungsanspruchs; dieser sei vielmehr als Sachanspruch beantragt und gewährt. Zum anderen sei es die Wirkung des beanspruchten Arzneimittels, die bei der Beschreibung im Vordergrund stehe; sie allein habe den Erfinder interessiert und sei für den Fachmann von Interesse; die Wirkung des Arzneimittels sei somit zum Gegenstand des Klagepatents erhoben.

An dieser Auslegung sieht sich das Berufungsgericht durch die "Sitosterylglykoside"-Entscheidung des Senats

(GRUR 1982, 548) nicht gehindert. Dieser Fall sei davon geprägt gewesen, daß die Patentfähigkeit des beanspruchten Arzneimittels ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit des Wirkstoffs bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit abgeleitet gewesen sei; der dortige Anmelder habe aber nicht für sich in Anspruch genommen, den betreffenden Wirkstoff erstmalig als überhaupt pharmazeutisch wirksam erkannt zu haben. Die Arzneimittelqualität offenbart, also vor allem erkannt zu haben, daß die betreffenden Wirkstoffe nicht etwa toxisch seien, sondern Heilwirkungen entfalten könnten, gehöre zu der dem Klagepatent zugrunde liegenden Leistung, und dieses Verdienst des Erfinders könne nicht unberücksichtigt bleiben, auch wenn die Klagepatentschrift zusätzlich und vor allem auf die Wirkung gegen Viruserkrankungen abstelle.

Es sei nicht einzusehen, warum derjenige, der auf dem Erfindungsgedanken des Klagepatents aufbaue, etwa indem er während der Schutzdauer des Klagepatents ein Mittel zur Verfügung stelle, das einem an einem Parkinson-Syndrom leidenden Patienten auch von einer Virusinfektion befreie oder befreien könne, sich nicht den Vorwurf gefallen lassen solle, das Klageschutzrecht benutzt zu haben. Solche Fälle der zweiten Indikation vom Schutzbereich eines die erste Indikation betreffenden Patents auszunehmen, würde heißen, daß dem Erfinder die Brauchbarkeit seiner Lehre, zur gleichzeitigen Verhütung oder Heilung der Krankheit der ersten Indikation zu dienen, nicht mehr zugute komme, nachdem die zweite Indikation anderweit bekannt geworden sei. Dadurch werde der Erfinder teilweise um den gerechten Lohn seiner Erfindung gebracht, obwohl die von ihm erkannte

Brauchbarkeit zur Bekämpfung einer bestimmten Krankheit ganz allgemein (an sich) jedem von dieser Krankheit befallenen Menschen zugute komme, und zwar unabhängig davon, ob das Arzneimittel zweckgerichtet (im Hinblick auf diese Krankheit) oder etwa im Hinblick auf eine zweite Indikation bzw. die entsprechende augenfällige Herrichtung des Präparats verabreicht und eingenommen werde.

II. Das angefochtene Urteil hält den materiellrechtlichen Angriffen der Revision im Ergebnis nicht stand.

Die Parteien streiten im Revisionsrechtszug in der Sache nur noch darüber, ob die Beklagten der Klägerin zur Rechnungslegung, zur Herausgabe der Bereicherung und darüber hinaus wegen Verschuldens zum Schadenersatz allein deshalb verpflichtet sind, weil die Beklagten während der Laufzeit des Klagepatents das 1-Aminoadamantansulfat enthaltende Präparat "PK-Merz" gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht haben. Ein derart weitgehender Schutz aus ihrem Patent stünde der Klägerin nur zu, wenn in dem Klagepatent ein chemischer Stoff oder das Verfahren zu seiner Herstellung unter Schutz gestellt wären oder wenn das Klagepatent ein 1-Aminoadamantan oder ein 1-Aminoadamantanhydrochlorid enthaltendes Arzneimittel (Präparat) als solches schützen würde, so daß das Präparat "PK-Merz" der Beklagten vom Gegenstand des Klagepatents umfaßt wäre (siehe nachfolgend unter A.) oder wenn das Präparat "PK-Merz" in den Schutzbereich (unter den Schutzzumfang) des Klagepatents fiel (siehe nachfolgend unter B.). Beides ist nicht der Fall.

A. 1. Im Klagepatent ist, wie seine Bezeichnung, die Beschreibung seines Gegenstandes (Spalte 1 Zeilen 20 bis 23) und sein Patentanspruch ergeben, ein 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid enthaltendes Antivirumittel unter Schutz gestellt.

a) Das in der Klagepatentschrift nicht ausdrücklich genannte Problem, das einer Lösung zugeführt werden soll, ist darin zu sehen, ein Mittel für die Prophylaxe und für die Therapie von Viruserkrankungen zur Verfügung zu stellen (Spalte 1 Zeilen 38 bis 40).

b) Dieses Problem wird im Klagepatent nicht durch die Bereitstellung neuer, sondern durch die Nennung der als solche bekannten chemischen Verbindungen 1-Aminoadamantan und 1-Aminoadamantanhydrochlorid als pharmazeutische Wirkstoffe für den genannten Zweck gelöst.

c) Gegenstand des Klagepatents ist danach das 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid enthaltende Antivirumittel. Da dessen Bestandteile bekannt sind, gewährt das Klagepatent keinen - in der Regel - absoluten Stoffschutz, sondern nur einen sogenannten "zweckgebundenen Stoffschutz". Dieser ist durch die Verwendung der als solche bekannten Verbindungen 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid zu dem in der Mittelbezeichnung des Patentanspruchs genannten Zweck der Prophylaxe und Therapie von Virusinfektionen gekennzeichnet. Der in der Klagepatentschrift enthaltene Hinweis, es sei "überraschenderweise" gefunden worden, daß die genannten Verbindungen "außerordentlich wirksame pharmazeutische Wirkstoffe darstellen"

(Spalte 1 Zeilen 14 bis 17), findet im Patentanspruch keine Entsprechung und erweitert die Zweckbindung des Schutzes entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht allgemein auf die Verwendung der Verbindungen als Mittel zur Vorbeugung oder Behandlung von anderen Erkrankungen. Für die Ermittlung des Schutzgegenstandes eines Patents ist dessen Anspruch, nicht aber dessen Beschreibung maßgebend. Die Klägerin hat nicht den Schutz für ein die genannten Verbindungen enthaltendes Arzneimittel schlechthin begehrt und erteilt bekommen, sondern den Schutz für ein Antivirumittel.

2. a) Dem "zweckgebundenen Stoffschutz" wohnt ein finales Element, nämlich eine bestimmte Zweckverwirklichung inne. Diese bildet einen wesentlichen Bestandteil der unter Schutz gestellten Erfindung, die nur durch die Verwirklichung des ihr innewohnenden Zwecks realisiert wird. Wird dieser Zweck weder angestrebt noch zielgerichtet erreicht, sondern ein anderer als der im Patentanspruch genannte Zweck verwirklicht, so scheidet eine Benutzung des Patentgegenstandes aus.

b) Daraus folgt für den hier zu entscheidenden Streitfall folgendes:

Der dem Gegenstand des Klagepatents innewohnende Zweck ist die Verwirklichung der Vorbeugung gegen und der Behandlung von Viruserkrankungen. Handlungen, die der Verwirklichung dieses Zwecks dienen, benutzen den Gegenstand des Patents. Handlungen dagegen, die einen davon abweichenden Zweck verfolgen und verwirklichen, d.h. gegen andere Krank-

heiten vorbeugen oder diese heilen, benutzen den Gegenstand des Klagepatents nicht. Dabei ist für die Beantwortung der Frage, ob der im Patent genannte oder ein anderer Zweck verfolgt oder erreicht wird, ein praktisch vernünftiger Maßstab anzulegen, der für sophistische Betrachtungsweisen keinen Raum läßt. Daß ein Mittel sich - auch - für den im Klagepatent genannten Zweck eignet, besagt noch nicht, daß es diesen Zweck auch verwirklicht. Zur Benutzung der in dem "zweckgebundenen Anspruch" unter Schutz gestellten Lehre muß vielmehr hinzukommen, daß der der Erfindung innewohnende Zweck im Sinne der konkreten Zielrichtung der patentierten Lehre in einem praktisch erheblichen Umfang erreicht (verwirklicht) wird.

An dieser Zweckorientierung des Mittelanspruchs ändert es nichts, daß das Mittel neben den chemischen Verbindungen 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid als Wirkstoffe pharmazeutische Träger- oder Hilfsstoffe enthält (Spalte 1 Zeilen 64 bis 67), die der praktischen Anwendung des Mittels dienen. Mag diese aus Wirk- und Träger-/Hilfsstoffen zusammengesetzte Mischung auch als Sache (einheitliches Erzeugnis) neu sein, so ist diese Mischung (Sache) doch in dem Mittelanspruch ihrem Gegenstand nach nur zur Verwirklichung des im Patentanspruch genannten Zwecks unter Schutz gestellt. Wird dieser Zweck nicht in einem praktisch erheblichen Umfang verwirklicht, so fehlt es an einer Benutzung des Patentgegenstandes.

Der erkennende Senat sieht sich im Hinblick auf die Ausführungen der Revisionserwiderung veranlaßt, erneut darauf hinzuweisen, daß es für die Beantwortung der Frage,

welcher Gegenstand in einem Patent unter Schutz gestellt ist, allein auf den Patentanspruch in Verbindung mit den Angaben der Patentschrift, nicht aber darauf ankommt, welchen Zweck der Patentinhaber oder sein Lizenznehmer - abweichend von den Angaben in der Patentschrift - in der Praxis verfolgen und verwirklichen. Es ist deshalb für den hier zu entscheidenden Fall ohne jede Bedeutung, daß die Lizenznehmerin der Klägerin das dieser patentierte Antivirumittel unter der Bezeichnung "Symmetrel" zugleich auch zur Bekämpfung des Parkinson-Syndroms auf den Markt bringt.

3. Nach der von der Revisionserwiderung nicht beanstandeten Feststellung des Berufungsgerichts haben die Beklagten in ihrer Indikationsangabe für das von ihnen hergestellte und vertriebene Arzneimittel "PK-Merz" ausschließlich auf die Behandlung der Parkinson'schen Krankheit abgestellt. Diese Erkrankung hat nach der weiteren Feststellung des Berufungsgerichts mit einer Virusinfektion nichts gemein, weil sie durch den Untergang von Nervenzellen in bestimmten Regionen des Gehirns des Erkrankten geprägt ist. Diese tatrichterliche Feststellung, die das Berufungsgericht auf Grund des unwidersprochen gebliebenen Sachvortrags der Beklagten getroffen hat, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Bei dieser Sachlage kann unter Anlegung eines praktisch vernünftigen Maßstabs die Behandlung der Parkinson'schen Krankheit mit dem Mittel "PK-Merz" der Beklagten nicht als Zweckverwirklichung der Vorbeugung gegen und der Behandlung von Viruserkrankungen angesehen werden. Die Verabreichung eines Antivirumittels an einen nicht von einer Virusinfektion befallenen Patienten verfehlt den Zweck des Klagepatents, das Mittel zur Behandlung von Viruserkran-

kungen einzusetzen, völlig. Daß es bei der Verabreichung des Arzneimittels "PK-Merz" der Beklagten zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit gelegentlich auch zu einer Vorbeugung gegen Viruserkrankungen kommt, kann nicht als eine in einem praktisch erheblichen Umfang erfolgende Verwirklichung des im Klagepatent angegebenen Zwecks, gegen Viruserkrankungen vorzubeugen, gewertet werden. Bei der Verabreichung des Arzneimittels "PK-Merz" steht bei vernünftiger Betrachtung die Behandlung der Parkinson'schen Krankheit derart im Vordergrund der verantwortungsbewußten medizinischen Therapie, daß demgegenüber eine damit gelegentlich verbundene, jedenfalls aber nicht zielgerichtete Vorbeugung gegen Virusinfektionen gänzlich in den Hintergrund tritt.

4. Auch wenn man den "zweckgebundenen Mittelanspruch" des Klagepatents entsprechend der neueren Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGH GRUR 1982, 548 - Sitosterylglykoside) aus Gründen der Rechtsklarheit als einen Verwendungsanspruch auffaßt, ändert das nichts daran, daß die Beklagten mit dem Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen und Gebrauchen ihres Präparates "PK-Merz" den Gegenstand des Klagepatents nicht benutzen.

a) Gegenstand eines solchen Anspruchs sind nicht die als solche bekannten Wirkstoffe oder deren Zusammensetzung mit üblichen Zusatzstoffen oder ihre Formulierung zu einem geeigneten Arzneimittel, sondern allein die Verwendung des Mittels zum Zwecke der Vorbeugung gegen und der Bekämpfung von bestimmten Krankheiten. Bei einem solchen Schutzrecht steht neben der objektiven Eignung der Wirkstoffe für die neuartige Verwendung - hier zur Prophylaxe und Therapie von

Virusinfektionen - die entsprechende Zweckbestimmung ebenfalls im Vordergrund.

b) Daß das Patentamt den Erfindungsgegenstand - entsprechend dem Erteilungsbegehren der Klägerin - nicht in die Form eines Verwendungsanspruchs, sondern in die eines Mittelanspruchs gekleidet und das nachgesuchte Patent in dieser Form erteilt hat, geht darauf zurück, daß Mittelansprüchen seinerzeit gegenüber den ebenfalls in Betracht kommenden Verwendungsansprüchen der Vorzug gegeben worden ist, weil man sich im Hinblick auf die Schutzunfähigkeit gewerblich nicht anwendbarer Heilverfahren und die in dem Urteil "Schädlingsbekämpfungsmittel" des erkennenden Senats (BGH GRUR 1970, 361, 363) enthaltene Bemerkung, die Verwendung des Mittels als patentrechtlich relevante Benutzungshandlung beginne nicht schon bei der Formulierung des Schädlingsbekämpfungsmittels, sondern erst mit der Anwendung des fertigen Mittels bei der Schädlingsbekämpfung selbst, gehindert gesehen hat, den Erfindern einen angemessenen Schutz, namentlich auch für den Import und Export solcher Mittel, zukommen zu lassen. In seinem Beschluß "Benzolsulfonylharnstoff" (BGHZ 68, 156, 161) hat der erkennende Senat jedoch in Abkehr von der im "Schädlingsbekämpfungsmittel"-Urteil enthaltenen Bemerkung entschieden, daß der Schutz eines auf die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs zur Bekämpfung einer bestimmten Krankheit gerichteten Anspruchs nicht erst bei der ärztlichen Verordnung und Anwendung des Arzneimittels, sondern bereits im Bereich der vorgelagerten gewerblichen Nutzung beim Herstellen des Arzneimittels, nämlich bei der Formulierung und Konfektionierung des Medikaments, seiner Dosierung und gebrauchsfertigen Verpackung

beginnt. Dementsprechend werden alle diese der ärztlichen Anwendung vorausgehenden gewerblichen Handlungen von einem solchen Verwendungsanspruch erfaßt.

c) Von dem Gegenstand eines so verstandenen Verwendungsanspruchs haben die Beklagten indes keinen Gebrauch gemacht. Denn die Herstellung ihres Arzneimittels "PK-Merz", insbesondere dessen Dosierung, Formulierung, Konfektionierung und gebrauchsfertige Verpackung, sind nicht auf eine Verwendung des Medikaments als Antivirumittel, sondern ausschließlich auf eine Anwendung des Medikaments als Mittel zur Bekämpfung der Parkinson'schen Krankheit ausgerichtet.

d) Soweit das Berufungsgericht - in vermeintlicher Abgrenzung zu der "Sitosterylglykoside"-Entscheidung des erkennenden Senats (aaO) - darauf abgestellt hat, der Erfinder des Klagepatents habe für einen bekannten Stoff erstmals - überhaupt - eine therapeutische Wirkung gelehrt, vermag dies den Gegenstand des Klagepatents - auch als Verwendungs-patent - nicht zu erweitern. Denn der Fachmann, dem ein solcher Stoff bereits im Stand der Technik zur Verfügung steht, erhält durch die bloße Angabe, daß dieser Stoff therapeutisch anwendbar sei, noch keine für die Anwendung des Stoffes als Arzneimittel brauchbare Information. Eine ausführbare Lehre zur Verwendung des Wirkstoffes liegt erst vor, wenn der Fachmann darüber hinaus eine Belehrung darüber erhält, welche Krankheit mit dem betreffenden Wirkstoff behandelt werden soll. Ohne die Offenbarung einer richtungsweisenden Indikation ist der Fachmann in aller Regel nicht in der Lage, aus einem bekannten chemischen Stoff sowie Träger- und Hilfsstoffen ein für die Behandlung

der betreffenden Krankheit wirksames Arzneimittel sinnvoll zu formulieren. Einem Arzneimittelpatent für einen als solchen bekannten Wirkstoff kommt folglich nur im Rahmen einer solchen Offenbarung Schutzwirkung zu. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Erfindung - wie im vorliegenden Fall - nicht von der Bereitstellung eines neuen Wirkstoffs, sondern allein von der Auffindung einer therapeutischen Wirkung eines als solchen bekannten Wirkstoffs bei der Bekämpfung bestimmter Krankheiten getragen wird (vgl. hierzu BGHZ 58, 280, 291 - Imidazoline; ferner BGH GRUR 1977, 212, 213 f. - Piperazinoalkylpyrazole).

e) Nicht gefolgt werden kann dem Berufungsgericht ferner darin, daß es in den Gegenstand des Klagepatents sämtliche Arzneimittel und Arzneimittelverwendungen einbeziehen will, die, auch wenn sie zur Bekämpfung anderer Krankheiten bestimmt sind, im Hinblick auf die Verwendung des gleichen Wirkstoffs eine Heilwirkung auch bei den Erkrankungen erzielen, zu deren Bekämpfung das Arzneimittel des Klagepatents bestimmt ist. Da das Klagepatent die Patentfähigkeit der in ihm unter Schutz gestellten Lehre allein daraus herleitet, daß das 1-Aminoadamantan und/oder dessen Hydrochlorid von besonderer Wirksamkeit bei der Behandlung von Virusinfektionen und ähnlichen Krankheiten seien (Spalte 1 Zeilen 14 bis 19), und der allgemeine Hinweis der Klagepatentschrift auf die außerordentliche Wirksamkeit der genannten Verbindungen als pharmazeutische Wirkstoffe keine konkrete Anwendungsmöglichkeit in bezug auf andere Krankheiten offenbart, ist der gegenständliche Schutz des Klagepatents, wenn man dieses als Verwendungspatent ansieht, auf die sinnfällige Herrichtung (Zubereitung) der

Wirkstoffe 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid als Arzneimittel zur Verwendung bei der vorbeugenden oder heilenden Behandlung von Virusinfektionen und ähnlichen Erkrankungen beschränkt. In Richtung auf eine solche Verwendung haben die Beklagten ihr Präparat "PK-Merz" indessen weder zubereitet noch gebrauchsfertig feilgehalten oder in den Verkehr gebracht.

Eine Benutzung des Klagepatents nach dessen Gegenstand liegt somit nicht vor.

B. Das Präparat "PK-Merz" der Beklagten, das zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit bestimmt ist, fällt auch nicht in den Schutzbereich des Klagepatents.

1. Das Berufungsgericht hat dem Umstand, daß die Erfindung nach dem Klagepatent möglicherweise den Anstoß für weitere Mittel und Funde gegeben hat, für sich allein nicht als schutzbegründend angesehen. Ein solcher Anstoß könnte es auch nicht rechtfertigen, das 1-Aminoadamantansulfat enthaltende Präparat "PK-Merz" der Beklagten in den Schutzbereich des Klagepatents einzubeziehen. Denn eine von der geschützten Erfindung ausgehende bloße Anregung für die weitere technische Entwicklung kann nicht dazu führen, das Ergebnis der Weiterentwicklung als vom Schutzbereich der Erfindung umfaßt anzusehen (vgl. im Falle einer Diensterfindung BGHZ 54, 30, 32 f. - Scheinwerfereinstellgerät).

2. a) Eine Erstreckung des Schutzbereichs des Klagepatents auf das "PK-Merz"-Präparat der Beklagten könnte nur unter folgenden Voraussetzungen in Betracht kommen: Erstens

- das Klagepatent offenbart dem Fachmann die Lehre, 1-Amino-
adamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid ganz allgemein
als Arzneimittel zu verwenden; oder - zweitens - es vermit-
telt dem Fachmann die Lehre, die genannten Verbindungen
- auch - zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit einzu-
setzen, und läßt ihn zugleich erkennen, daß eine solche Ver-
wendung im Klagepatent unter Schutz gestellt sein soll;
drittens - der Fachmann kann der Patentschrift darüber
hinaus entnehmen, daß das in dem Präparat "PK-Merz" enthal-
tene 1-Aminoadamantansulfat den im Klagepatent genannten
Verbindungen gleichwirkend ist. Letzteres hat das Berufungs-
gericht festgestellt. Ob die dagegen gerichteten Angriffe
der Revision durchgreifen, kann dahingestellt bleiben, weil
jedenfalls keine der beiden anderen Voraussetzungen erfüllt
ist.

b) Das Berufungsgericht hat frei von Rechtsirrtum fest-
gestellt, daß die Klagepatentschrift in bezug auf die medi-
zinische Anwendbarkeit der im Patentanspruch genannten Wirk-
stoffe 1-Aminoadamantan und 1-Aminoadamantanhydrochlorid bei
anderen Krankheiten als Virusinfektionen keine konkreten
Erkenntnisse vermittelt, namentlich keine konkreten Anre-
gungen, diese Wirkstoffe etwa auch zur Behandlung der
Parkinson'schen Krankheit einzusetzen. Es ist nicht zu
erkennen, daß es bei dieser Feststellung den allgemeinen
Hinweis der Klagepatentschrift auf die Wirksamkeit der
genannten Verbindungen als pharmazeutische Wirkstoffe
(Spalte 1 Zeilen 14 bis 17) unbeachtet gelassen hat, der von
ihm unmittelbar zuvor wörtlich wiedergegeben ist. Damit ent-
fällt bereits die erste Voraussetzung, daß dem Fachmann in
der Klagepatentschrift die Lehre offenbart worden ist, die

darin als Wirkstoffe genannten Verbindungen ganz allgemein als Arzneimittel zu verwenden; denn das Klagepatent vermittelt ihm keinerlei Erkenntnisse darüber, welche Krankheiten außer Virusinfektionen und ähnlichen Erkrankungen mit diesen Wirkstoffen erfolgreich behandelt werden können. Der betreffende allgemeine Hinweis der Klagepatentschrift ist, wie bereits oben (unter II A 1 c) erwähnt, zu vage, als daß er in Verbindung mit der unstreitigen Tatsache, daß sich mehrere Jahre nach der Anmeldung des Klagepatents durch die Zufallsentdeckung eines Arztes die Eignung des 1-Aminoadamantanhydrochlorids auch zur Bekämpfung der Parkinson'schen Krankheit ergeben hat, ohne Rechtsverstoß als eine konkrete Anregung für den Fachmann hätte aufgefaßt werden dürfen, die genannte Verbindung auch zur Bekämpfung der Parkinson'schen Krankheit einzusetzen. Schon die Tatsache, daß die Eignung des betreffenden Wirkstoffs auch zur Bekämpfung der Parkinson'schen Krankheit rein zufällig entdeckt wurde, spricht entscheidend dagegen, daß ein Fachmann diese Eignung der Klagepatentschrift in deren Prioritätszeitpunkt auf Grund seines Fachkönnens hätte entnehmen können. Damit scheitert die Einbeziehung des Präparats "PK-Merz" der Beklagten in den Schutzbereich des Klagepatents bereits an der notwendigen Offenbarung einer von der Lehre des Klagepatents abweichenden Verwendungsmöglichkeit der im Patentanspruch genannten Wirkstoffe. Es kommt deshalb nicht mehr darauf an, ob der Fachmann der Klagepatentschrift darüber hinaus zuverlässig entnehmen konnte, daß etwa ein zur Bekämpfung der Parkinson'schen Krankheit dienendes Mittel im Klagepatent mit unter Schutz gestellt sein könnte.

Die vorstehenden Ausführungen gelten im Ergebnis unabhängig davon, ob man den Klagepatentanspruch als "zweckgebundenen Stoffanspruch" oder als einen Verwendungsanspruch im Sinne der neueren Rechtsprechung des erkennenden Senats ("Benzolsulfonylharnstoff" und "Sitosterylglykoside" aaO) auffaßt. In keinem Falle greifen die von der Klägerin als patentverletzend beanstandeten Handlungen der Beklagten in den Schutzbereich des Klagepatents ein.

III. Die von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Anträge wegen der gewerbsmäßigen Herstellung, des Feilhaltens, des Inverkehrbringens und des Gebrauchs des l-Aminoadamantansulfat enthaltenden Präparats "PK-Merz" geben dem Senat keine Veranlassung, der weiteren Frage nachzugehen, ob während der Laufzeit des Klagepatents gelegentlich Fälle vorgekommen sind, in denen bei der Behandlung eines von der Parkinson'schen Krankheit befallenen Patienten durch die Verabreichung des l-Aminoadamantansulfat enthaltenden Mittels "PK-Merz" zugleich dem Auftreten von Virusinfektionen bei diesem Patienten vorgebeugt werden sollte und ob dieses Ziel gegebenenfalls auch erreicht worden ist. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob mit dem Präparat "PK-Merz" der Beklagten gelegentlich Patienten behandelt worden sind, um etwa bei diesen gleichzeitig aufgetretene Parkinsonismus-Syndrome und Virusinfektionen zu bekämpfen. Solche Fälle würden zunächst die Frage aufwerfen, ob darin überhaupt eine Verletzung des Klagepatents durch die Beklagten gesehen werden könnte und - bejahendenfalls - ferner, ob die Beklagten, die beim Feilhalten und beim Vertrieb ihres Präparats "PK-Merz" ausschließlich auf die Behandlung des Parkinsonismus als einzige Indikation hingewiesen haben, für

eine solche Patentverletzung verantwortlich wären. Fälle dieser Art fallen jedoch derart weitgehend a dem Rahmen üblicher Verletzungshandlungen, daß es für eine Entscheidung über sie wegen des prozessualen Gebots, die Klageanträge dem konkreten Verletzungsgeschehen anzupassen, eines speziell auf sie abgestellten Klageantrags bedürfte. Einen solchen Antrag hat die Klägerin jedoch nicht gestellt.

IV. Demzufolge kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben, so daß es aufzuheben ist (§ 564 ZPO).

Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht. Das Revisionsgericht hat vielmehr in der Sache selbst zu entscheiden, weil die Aufhebung des Berufungsurteils nur wegen Gesetzesverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach diesem die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Da nach den obigen Ausführungen in der Herstellung, de. Feilhalten, Inverkehrbringen und Gebrauchen des Präparats "PK-Merz" der Beklagten eine Benutzung des Klagepatents

nicht zu sehen ist, ist - auf die Berufung der Beklagten - das der Klage stattgebende Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Jestaedt

Broß