

/ Kein Patentschutz für Ergebnisse einer geschützten Testmethode: Bundesgerichtshof klärt Grenze des derivativen Erzeugnisschutzes

01.03.2017

Gewerblicher Rechtsschutz | Einkauf, Logistik & Vertrieb | Compliance & Interne Ermittlungen

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 27.09.2016 (X ZR 124/15, veröffentlicht am 19.01.2017) entschieden, dass ein in Deutschland wirksames Patent auf ein (Gen-) Testverfahren nicht dadurch verletzt wird, dass das geschützte Testverfahren im patentfreien Ausland angewendet und die Testergebnisse nach Deutschland gebracht und verwertet werden. Damit stellt der Bundesgerichtshof eine Grenze des "derivativen Erzeugnisschutzes" gemäß § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG klar.

Hintergrund

Gemäß § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG ist ein Erzeugnis, das unmittelbar durch ein patentiertes Verfahren hergestellt wird, von dem Patentschutz des Verfahrens umfasst. Das Erzeugnis darf dann in Deutschland weder gebraucht noch in Verkehr gebracht oder zu diesen Zwecken nach Deutschland eingeführt werden. Ob für das Erzeugnis selbst ein Sachpatent hätte erteilt werden dürfen, ist für den „derivativen Erzeugnisschutz“ gemäß § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG ohne Bedeutung.

Die Frage nach der Reichweite dieses derivativen Erzeugnisschutzes ist in der Praxis wichtig: Besteht der Schutz, so lässt sich ein in Deutschland wirksames Verfahrenspatent nicht umgehen, indem man das Verfahren im patentfreien Ausland ausführt und das (gemäß § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG derivativ geschützte) Erzeugnis nach Deutschland einführt und dort gebraucht oder in Verkehr bringt. Besteht kein derivativer Erzeugnisschutz, ist dieser Weg grundsätzlich gangbar.

Wie weit der derivative Erzeugnisschutz reicht, war in jüngerer Vergangenheit wiederholt Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. Im Jahr 2010 entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf (I-2 U 40/10), dass das Ergebnis eines patentierten (Gen-)Testverfahrens kein Erzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG sei. Der Bundesgerichtshof entschied 2012 in seinem Urteil „Videosignalcodierung“ (X ZR 33/10), dass eine Datenfolge, die das Ergebnis eines patentierten Video-Codierverfahrens ist, derivativen Erzeugnisschutz gemäß § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG genießt.

Die Entscheidung

In dem Fall, den der Bundesgerichtshof nun in „Rezeptortyrosinkinase II“ zu entscheiden hatte, war ein Verfahren zum Nachweis eines bestimmten Nukleinsäuremoleküls geschützt, das als Marker bei der Diagnose leukämischer Erkrankungen eingesetzt werden kann. Die Beklagten führten das geschützte Testverfahren in der Tschechischen Republik aus und brachten die Testergebnisse nach Deutschland.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Testergebnisse kein schutzfähiges, „unmittelbares Erzeugnis“ des geschützten Testverfahrens darstellten und deshalb ohne Verletzung des Verfahrenspatents nach Deutschland eingeführt werden durften. Ein derivativ schutzfähiges Erzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG brauche zwar nicht körperlich fassbar zu sein. Es müsse aber „dem Grunde nach als Gegenstand eines Sachpatents in Betracht kommen“, also sachlich-technische Eigenschaften aufweisen, die ihm durch das geschützte Verfahren aufgeprägt worden sind. Das sei bei den Testergebnissen der Beklagten nicht der Fall, denn sie seien nicht mehr als ein biochemischer Befund; mit anderen Worten: bloße Informationen über eine getestete Probe. Die Wiedergabe von bloßen Informationen ist gemäß Artikel 52 Abs. 1 lit. d des Europäischen Patentübereinkommens vom Patentschutz ausgeschlossen.

Bewertung

Darin, dass der Bundesgerichtshof für den derivativen Erzeugnisschutz „sachlich-technische“ Eigenschaften des Erzeugnisses verlangt, liegt eine wichtige Klarstellung: § 9 Satz 2 Ziffer 3 PatG fragt zwar nicht danach, ob für ein Erzeugnis ein Sachpatent hätte erteilt werden dürfen, aber nicht alle Voraussetzungen einer eigenständigen Patentfähigkeit des Erzeugnisses sind für den derivativen Erzeugnisschutz unerheblich. Unerheblich ist etwa, ob das Erzeugnis neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die wesensmäßige Eignung, überhaupt Gegenstand eines Sachpatents zu sein, muss dagegen gegeben sein. Es ist deshalb nicht möglich, die fehlende Patentfähigkeit von Dingen wie bloßen Informationen, ästhetischen Formschöpfungen oder

mathematischen Methoden über dem Umweg eines Verfahrenspatents und des derivativen Erzeugnisschutzes zu beheben.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: [Dr. Armin Kühne](#)

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

Contact Person



Dr. Armin Kühne

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz
Rechtsanwalt

T +49 89 28628 388

www.noerr.com twitter.com/NoerrLLP [xing.com/companies/NoerrLLP](https://www.xing.com/companies/NoerrLLP)