

**Ordentliche  
Bezirksgruppenversammlung  
VDI-Haus, Hörsaal 1  
Düsseldorf, 11. November 2004**

**Patentanspruchsformulierungen:  
Sind Verwendungen als Verfahren  
schützbar?**

Dr. Stefan Féaux de Lacroix

[feaux@ib-patent.de](mailto:feaux@ib-patent.de)

Grafenberger Allee 342  
D-40235 Düsseldorf

Tel. +49 (211) 15 77 56-0  
Fax +49 (211) 15 77 56-13

# EP-B-0 670 909

---

- Verfahren zur Weichmachung von Leder, bei dem man das Leder mit einer bestimmten Copolymerdispersion behandelt.

## 3 Fragestellungen:

---

- 1. Wie sind Zweckangaben in Verfahrensansprüchen auszulegen?
- 2. Kann man Verwendungen als Verfahrensansprüche schützen?
- 3. Was ist eine zweite nichtmedizinische Indikation?

# EP-B-0 539 475

---

- Klebstoff, dadurch gekennzeichnet, dass er aus Copolymerpartikeln (einer bestimmten Zusammensetzung) besteht.

# EP-B-0 453 991

---

- Verfahren zum Leimen von Papier, bei dem eine Mischung aus einer wässrigen Zellstoffaufschlämmung mit weiteren Inhaltsstoffen, unter anderem einem Vinylaminpolymer als Leim-Fixierhilfe, der Papierherstellung unterzogen wird.

# Deutsches Patent Nr. 144 584

---

- Verfahren zur Darstellung magnetisierbarer Manganlegierungen durch Einbringen bestimmter Metalle in Mangan oder Manganlegierungen in bestimmten Mengen.
  
- RG 85, 95

# Deutsches Patent Nr. 288 158

---

- Verfahren, um die im Wasser absorbierten Gase auszuscheiden, wobei das gashaltige Wasser durch Dreh- oder Hobelspäne aus beliebigem Material oder Faserstoffe geleitet wird.
  
- RG GRUR 1923, 41

# § 9 PatG     Art. 64 EPÜ

---

- Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung
- 1. ein **Erzeugnis**, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
- 2. ein **Verfahren**, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
- 3. das durch ein **Verfahren**, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

# G1/83

## Verwendung - Verfahren

---

- Nach Auffassung der großen Beschwerdekammer ist es meist nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tätigkeit als **Verfahren** zur Ausführung der Tätigkeit unter Angabe verschiedener Verfahrensschritte beansprucht oder ob er diese Tätigkeit, zu der naturgemäß eine Folge von Verfahrensschritten gehören kann, als Anwendung oder **Verwendung** einer Sache für einen bestimmten Zweck in einem Anspruch geschützt erhalten wird. Die große Beschwerdekammer sieht hierin keinen sachlichen Unterschied.
  
- ABI. EPA 1985, 6

# Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C, III, 4.9

---

- Bei der Prüfung sollte ein „Verwendungs“-anspruch etwa für die  
„Verwendung des Stoffes X als Insektenvernichtungsmittel“  
einem „Verfahrens“-anspruch für  
„ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Verwendung des Stoffes X“  
gleichgestellt werden.

# BGH „Spreizdübel“

---

- Verwendungsansprüche gehören zwar zur Kategorie der Verfahrensansprüche, weil sie auf den zweckgerichteten Einsatz einer (zumeist bekannten) Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet sind.
- Das Ergebnis des in der Verwendung einer Sache in einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens ist in aller Regel kein „unmittelbar hergestelltes Erzeugnis“ im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981, sondern ein (abstrakter) Handlungserfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abzielt und in dem sich die Handlung erschöpft.

## Zweite nichtmedizinische Indikation bzw. Verwendung (G2/88)

---

- Verwendung einer bestimmten Verbindung als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl.
  
- ABI. EPA 1990, 93

## Zweite nichtmedizinische Indikation bzw. Verwendung (G 6/88)

---

- Verwendung eines Triazolylderivats zur (vorbeugenden) Bekämpfung von Pilzen.
- Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen durch Einwirkung der Triazolylderivate auf diese.
- ABI. EPA 1989, 74

# EP-B-0 593 151

---

- Verfahren zur Verlängerung der Offenzeit einer wässrigen Beschichtungszusammensetzung, bei dem ein Latexpolymer mit einer modifizierenden Verbindung kombiniert wird.

# EP-B-0 694 337

---

- Verfahren zum Vermindern der Menge an Mikroschaum in einer durch Sprühen aufgetragenen Zusammensetzung, umfassend das Bilden der Zusammensetzung, die ein spezielles Polymer enthält, das Aufsprühen der Zusammensetzung auf ein Substrat und das Härten der Zusammensetzung.

# T 210/93

---

- Verwendung eines (speziellen) Verfahrens zur Herstellung von Kautschuk zum Zweck der Herstellung eines speziellen Kautschukproduktes, das ein bestimmtes Molverhältnis chemischer Gruppierungen aufweist.

# T 279/93

---

- Verwendung einer Verbindung A in einem Verfahren zur Herstellung einer Verbindung C durch Umsetzung der Verbindung A mit einer Verbindung B zur Verminderung der Bildung von Verunreinigungen.



# T 892/94

---

- Verwendung einer chemischen Verbindung bei der Herstellung eines desodorierenden Gemisches zur Hemmung bestimmter auf der Haut vorhandener Mikroorganismen.
  
- ABI. EPA 2000, 1

# Fragestellung:

---

- Wird durch das Auffinden der neuen Wirkung ein neues Anwendungsgebiet für einen Stoff oder ein Verfahren erschlossen, so dass der Stoff oder das Verfahren zielgerichtet in diesem neuen Anwendungsgebiet eingesetzt werden kann?

# WO 00/42090

---

- Verwendung von Metalloxiden als Heterogen-Katalysatoren in einem Verfahren zur Herstellung von Polyamiden durch Polymerisation von Lactamen zur Verringerung des Gehaltes an extrahierbaren Verbindungen im erhaltenen Polyamid.
- GRUR 2003, 282

# EP-B-1 117 725

---

- Verwendung von Lactamen, Aminocarbonsäuren oder deren Gemischen als Beschleuniger oder Cokatalysator bei der Herstellung von Polyamiden aus Aminonitrilen und Wasser.