

# Handbuch des Patentrechts

Haedicke / Timmann

2. Auflage 2020  
ISBN 978-3-406-73950-7  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](http://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](http://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](http://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

## II. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon

Die Patentschrift, welche aus der Patentanmeldung hervorgeht, beschreibt die Erfindung **61** (Art. 78 Abs. 1 lit. b EPÜ; § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG). Die Erfindung ist darin so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ; § 34 Abs. 4 PatG). Maßgebend für das Verstehen der Erfindung ist daher die **Patentschrift**. Sie **legt den Inhalt der darin verwendeten Begriffe fest** und stellt damit „gleichsam ihr **eigenes Lexikon**“ dar.<sup>100</sup> Insbesondere kann den in der Patentschrift verwendeten Begriffen eine Bedeutung zukommen, die sich vom allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet. Der allgemeine Sprachgebrauch zum maßgebenden Zeitpunkt kann zwar Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns liefern. Er tritt jedoch stets vor dem Verständnis zurück, das sich aus der Patentschrift selbst herleiten lässt.<sup>101</sup> Dies gilt selbst dann, wenn die Patentschrift einen in der Fachwelt gebräuchlichen Begriff verwendet, der einen eindeutig definierten Inhalt hat, wie beispielsweise einen mathematischen Fachbegriff.<sup>102</sup>

Die Auslegung muss daher immer mit einer **intrinsischen Analyse der Patentschrift** **62** selbst beginnen.<sup>103</sup> Die meisten Begriffe und Formulierungen werden sich mithilfe dieser intrinsischen Lesart entschlüsseln und verstehen lassen. Oftmals enthalten Patentschriften sogar ausdrückliche Definitionen, die im Anschluss an den Rechtsnormcharakter von Patenten<sup>104</sup> auch **Legaldefinitionen** genannt werden.<sup>105</sup> Viele weitere Begriffsinhalte lassen sich aus dem **Gesamtzusammenhang der in der Patentschrift beschriebenen technischen Lehre** herleiten. Der Fachmann wählt im Zweifel immer denjenigen Begriffsinhalt, bei dem die geschützte technische Erfindung funktioniert, dh die **patentgemäßen Wirkungen** entfaltet.<sup>106</sup> Im Ergebnis dieser Auslegung können die im Patent verwendeten Begriffe mehr oder weniger vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen; sie können dem allgemeinen Sprachgebrauch sogar diametral zuwiderlaufen.<sup>107</sup>

Nur wenn und soweit die Patentschrift Fragen offenlässt, muss auf **externe Quellen** **63** zurückgegriffen werden. Diese sind allerdings wiederum stets **im Lichte der Patentschrift und ihrer Erfindung zu lesen**, dh der Zweck bzw. die Funktion der in der Patentschrift genannten Mittel muss berücksichtigt bleiben. Eine Begriffsdefinition aus dem allgemeinen Sprachgebrauch kann daher im Lichte der Erfindung selbst dann zu modifizieren sein, wenn die Patentschrift keine oder nur eine unvollständige eigene Begriffsdefinition enthält.<sup>108</sup>

## III. Maßgeblichkeit der Patentansprüche

Mit der Einführung der Regelungen des Art. 69 EPÜ und des § 14 PatG hat sich für **64** das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und für viele Mitgliedsstaaten des EPÜ eine

<sup>100</sup> So die Terminologie der stRspr seit BGH GRUR 1999, 909 (912) – Spannschraube.

<sup>101</sup> BGH GRUR 1999, 909 (912) – Spannschraube; sehr lehrreich in diesem Zusammenhang die Entscheidung BGH GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig.

<sup>102</sup> Vgl. BGH GRUR 2007, 410 Rn. 15 iVm Rn. 19–24 – Kettenradanordnung, zum Begriff „Tangente“.

<sup>103</sup> BGH GRUR 2016, 169 Rn. 17 – Luftkappensystem beanstandet an der Entscheidung der Vorinstanz, dass sich das Berufungsgericht ausgehend von der sprachlichen Bedeutung „im Wesentlichen nur noch mit der Frage befasst“ habe, „ob sich der Patentschrift Anhaltspunkt für ein abweichendes Verständnis entnehmen lassen“.

<sup>104</sup> → Rn. 24.

<sup>105</sup> ZB Kühnen A Rn. 47.

<sup>106</sup> BGH Mitt. 2002, 176 (178) – Gegensprechanlage; BGH GRUR 2016, 169 Rn. 19 ff. – Luftkappensystem.

<sup>107</sup> So zB in BGH GRUR 1994, 357 (358) – Muffelofen, wo entgegen dem Wortlaut des Anspruchs kein Muffelofen, sondern ein Glasschmelzofen bezeichnet war, sowie in BGH Mitt. 2002, 176 (178) – Gegensprechanlage, wo der Begriff „Parallelschaltung“ erkennbar für eine Reihenschaltung verwendet worden war.

<sup>108</sup> Kühnen A Rn. 51.

entscheidende Wende bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten vollzogen. Früher war in Deutschland nach der sog. Dreiteilungslehre auch der allgemeine Erfindungsgedanke eines Patents geschützt, bei dem die Patentansprüche letztlich nur als eine Art Richtlinie für den Schutzzumfang dienten. Das führte zu einem sehr weiten Schutzbereich.<sup>109</sup> Die britische Rechtspraxis nahm die Ansprüche demgegenüber wortwörtlich, so dass der Schutzbereich sehr eng war. Art. 69 EPÜ hat zusammen mit dem Auslegungsprotokoll das Ziel, die Schutzbereichsbestimmung für alle Mitgliedsstaaten des EPÜ zu harmonisieren und auf eine Lösung zwischen diesen beiden Extremen festzulegen.<sup>110</sup>

- 65 Nach Art. 69 EPÜ und § 14 PatG wird der Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt.<sup>111</sup> Die **Patentansprüche** sind nicht nur der Ausgangspunkt, sondern **maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs**.<sup>112</sup> Sie legen den Gegenstand fest, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 S. 1 EPÜ; § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Für die Patentansprüche gilt daher die Anforderung, die Erfindung nicht nur möglichst deutlich und knapp (vgl. Art. 84 S. 2 EPÜ), sondern vor allem möglichst verallgemeinernd, also **abstrakt und gleichzeitig umfassend**, wiederzugeben.<sup>113</sup> Ob die Ansprüche den erfinderischen Gehalt der Erfindung vollständig ausschöpfen oder nicht, ist für die Schutzbereichsbestimmung gleichgültig.<sup>114</sup> Der BGH formuliert hierzu:<sup>115</sup>
- 66 „Beschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt, dass die erfindungsgemäße Wirkung als solche über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich hinaus erreicht werden könnte.“
- 67 Entscheidend ist der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigemessene Sinn (sog. **Wortsinn**).<sup>116</sup> Geschützt ist – vorbehaltlich der Äquivalenz<sup>117</sup> – nur das, was nach diesem Maßstab in den Patentansprüchen Ausdruck gefunden hat.<sup>118</sup> Was demgegenüber bei sinnvollem Verständnis nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand des Patentanspruchs nicht kennzeichnen.<sup>119</sup>
- 68 Die Beschreibung und die Zeichnungen haben demnach nur Bedeutung für die Ermittlung des Wortsinns der Patentansprüche. Sie dürfen nicht dafür herhalten, etwas, das in den Ansprüchen keinen Ausdruck gefunden hat, gleichwohl als unter den Wortsinn fallend anzusehen.<sup>120</sup> Allerdings ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut für die Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass etwas anderes gemeint ist und deshalb zB zwei im Patentanspruch

<sup>109</sup> Näher *Kraßer/Ann* § 32 IIa Rn. 15 ff.

<sup>110</sup> Vgl. etwa *Singer/Stauder* Art. 69 Rn. 9; *Kraßer/Ann* § 32 I 3 Rn. 7 f.

<sup>111</sup> Früher: „Inhalt der Patentansprüche“, vgl. → Rn. 15.

<sup>112</sup> BGH GRUR 1986, 803 (805) – Formstein; BGH Mitt. 2005, 281 (282) – Staubsaugerrohr.

<sup>113</sup> Vgl. *Schulte/Rinken* § 14 Rn. 21.

<sup>114</sup> Vgl. BGH GRUR 1989, 205 (207) – Schwermetalloxidationskatalysator.

<sup>115</sup> „Entscheidungsquintett“ v. 12.3.2002, BGH GRUR 2002, 511 (513) – Kunststoffrohrteil; BGH GRUR 2002, 515 (518) – Schneidmesser I; BGH GRUR 2002, 519 (522) – Schneidmesser II; BGH GRUR 2002, 523 (526) – Custodiol I und BGH GRUR 2002, 527 (530) – Custodiol II.

<sup>116</sup> BGH GRUR 1988, 896 (899) – Ionenanalyse; BGH GRUR 1989, 205 (207) – Schwermetalloxidationskatalysator; BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung.

<sup>117</sup> Dazu → Rn. 159 ff.

<sup>118</sup> Zum Klageantrag bei wortsinngemäßer Patentverletzung vgl. → § 15 Rn. 123 ff.

<sup>119</sup> BGH GRUR 2004, 1023 (1024) – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGH GRUR 2007, 778 Rn. 14 – Ziehmaschinenzugleinheit I.

<sup>120</sup> BGH GRUR 1987, 626 (627 f.) – Rundfunkübertragungssystem; BGH GRUR 2004, 1023 (1024) – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGH GRUR 2007, 778 Rn. 14 – Ziehmaschinenzugleinheit I; BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung; vgl. auch → Rn. 112 ff.

verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.<sup>121</sup> Umgekehrt lässt es das Gesetz auch nicht zu, unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen den Schutzbereich unter den Wortsinn der Ansprüche zu beschränken.<sup>122</sup>

### 1. Kategorien von Patentansprüchen

Das europäische Patentrecht unterscheidet zwischen vier Kategorien von Patentansprüchen (Regel 43 Abs. 2 EPÜ-AusfO): Ansprüche betreffend Erzeugnisse, Verfahren, Vorrichtungen und Verwendungen. In der Praxis hat sich im Anschluss an § 9 S. 2 PatG die Einteilung in Erzeugnisansprüche einerseits, mit den Unterkategorien Vorrichtungen und Stoffe, und Verfahrensansprüche andererseits, mit den Unterkategorien Herstellungsverfahren, Anwendungsverfahren, Arbeitsverfahren und Verwendungen, durchgesetzt. Die Einteilung in Erzeugnisansprüche einerseits, mit den Unterkategorien Vorrichtungen und Stoffe, und Verfahrensansprüche andererseits, mit den Unterkategorien Herstellungsverfahren, Anwendungsverfahren, Arbeitsverfahren und Verwendungen, durchgesetzt.<sup>123</sup> Erzeugnisansprüche werden auch Sach- oder Produktansprüche und Verfahrensansprüche auch Tätigkeitsansprüche genannt.<sup>124</sup> Ob Mischformen der beiden Hauptkategorien möglich und zulässig sind, ist umstritten.<sup>125</sup> Als Unterfall des Stoffanspruchs hat sich inzwischen der zweckgebundene Stoffanspruch etabliert,<sup>126</sup> insbesondere im Bereich der zweiten bzw. weiteren medizinischen Indikation nach Art. 54 Abs. 5 EPÜ, § 3 Abs. 4 PatG.

Beim **Erzeugnisanspruch** ist ein Gegenstand durch **räumlich-körperliche und ggf. funktionale Merkmale** beschrieben.<sup>127</sup> Ein solcher Gegenstand ist grundsätzlich unabhängig von der Art und Weise seiner Herstellung<sup>128</sup> und unabhängig von seinem Anwendungs- und Einsatzgebiet<sup>129</sup> geschützt. Man spricht insoweit auch von einem „**absoluten Schutz**“.<sup>130</sup>

Einen Sonderfall, in dem dies nicht gilt, sind die **zweckgebundenen Stoffansprüche**.<sup>131</sup> Sie sind für medizinisch-pharmazeutische Präparate entwickelt worden, die nicht als solche neu sind. Art. 54 Abs. 5 EPÜ und § 3 Abs. 4 PatG in der seit dem 13.12.2007 geltenden Fassung, welche die **zweite** bzw. weitere **medizinische Indikation** betreffen, werden als direkte Bestätigung dafür angesehen, dass der Gesetzgeber einen zweckgebundenen Stoffschutz gewähren wollte.<sup>132</sup> Die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck wird als eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft angesehen,<sup>133</sup> was einen stoffähnlichen Schutz rechtfertigt. Zweckgebundener Stoff-

<sup>121</sup> BGH GRUR 2015, 875 2. Ls. und Rn. 32 – Rotorelemente.

<sup>122</sup> BGH GRUR 2004, 1023 (1024) – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGH GRUR 2007, 778 Rn. 14 – Ziehmaschinenzugeinheit I.

<sup>123</sup> Schulte/Moufang § 1 Rn. 166 ff.; Singer/Stauder Art. 69 Rn. 16–19 mwN; Benkard/Scharen § 14 Rn. 38; PrüfRL (EPA) 2018 Abschn. F-IV 3.1; vgl. auch → § 4 Rn. 37 ff.

<sup>124</sup> Singer/Stauder Art. 69 Rn. 18; PrüfRL (EPA) 2018 Abschn. F-IV 3.1.

<sup>125</sup> Vgl. noch → Rn. 98.

<sup>126</sup> BGH GRUR 2014, 461 Rn. 15 ff. – Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Rn. 15 ff. – Kollagenase II; BGH GRUR 2016, 921 Rn. 83 – Pemetrexed; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 33 ff. – Östrogenblocker. a. schon BGH GRUR 2006, 135 Rn. 11 – Arzneimittelgebrauchsmuster; GBK G 02/08 [Abschn. 6.5] – Dosierungsanleitung/ABOTT Respiratory; näher → Rn. 71, → § 4 Rn. 43 f., → § 9 Rn. 107 ff. und → § 12 Rn. 166 ff.

<sup>127</sup> Schulte/Moufang § 1 Rn. 190.

<sup>128</sup> BGH GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; Schulte/Rinken § 14 Rn. 108 mwN; Kraßer/Ann § 33 IIa 1 Rn. 46 f.

<sup>129</sup> BGH GRUR 1979, 149 (151) – Schießbolzen; BGH GRUR 1988, 287 (288) – Abschlussblende und BGH GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage mwN; BGH GRUR 2006, 399 Rn. 21 – Rangierkatze; Schulte/Rinken § 14 Rn. 100; Kraßer/Ann § 33 IIa 1 Rn. 46 f.

<sup>130</sup> Schulte/Rinken § 14 Rn. 100; Singer/Stauder Art. 69 Rn. 19.

<sup>131</sup> → § 4 Rn. 43 f., → § 9 Rn. 107 ff. und → § 12 Rn. 166 ff.

<sup>132</sup> BGH GRUR 2014, 461 Rn. 17 ff. – Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Rn. 17 ff. – Kollagenase II.

<sup>133</sup> BGH GRUR 2006, 135 Rn. 11 – Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH GRUR 2014, 461 Rn. 15 ff. – Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Rn. 15 ff. – Kollagenase II; BGH GRUR 2016, 921 Rn. 83 – Pemetrexed; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 33 ff. – Östrogenblocker.

schutz wird unabhängig davon gewährt, ob der Anspruch sprachlich direkt auf den Stoff zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder – wie früher – auf die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Medikaments („**Swiss-type-claim**“), auf die Verwendung eines Medikaments oder auf die Verwendung des zu einem bestimmten Zweck hergerichteten Medikaments gerichtet ist.<sup>134</sup> Mit diesem Unterfall des Erzeugnisschutzes wird nun nicht nur eine dogmatische Begründung dafür geliefert, dass ein auf eine medizinische Indikation, auf eine Dosierung oder auf sonstige Modalitäten der medizinischen Anwendung gerichteter Patentanspruch bereits das sinnfällige Herrichten des Stoffes für den patentgemäßen Einsatzzweck erfasst.<sup>135</sup> Ein entsprechend sinnfälliger hergerichteter Stoff, der gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt wird, erfüllt die Anspruchsvoraussetzungen, weil ihm die beanspruchte Eignung für den relevanten medizinischen Einsatzzweck unmittelbar innewohnt. Die Klarstellung, dass solche Ansprüche keine Verwendungsansprüche sind, ermöglicht aber auch darüber hinaus eine praxisgerechtere Erfassung von Benutzungshandlungen, die zwar vor der eigentlichen Verwendung des Stoffes liegen, die aber aufgrund der Umstände des Einzelfalls mit hinreichender Sicherheit auf eine solche Verwendung schließen lassen, wie etwa eine gebräuchliche **Cross-Label-Benutzung**.<sup>136</sup>

- 72 **Verfahrensansprüche** setzen eine bestimmte Vorgehensweise beim Täter voraus. Immer dann, wenn die Verfahrensschritte ausgeführt werden, fällt das Handeln in den Schutzbereich. Die **Verfahrensschritte** als solche bilden zumindest einen Teil der technischen Merkmale des Anspruchs. Oftmals sind in Verfahrensansprüchen auch **Erzeugnisse, die im Zusammenhang mit dem Verfahren eine bestimmte Rolle spielen**, durch ihre räumlich-körperlichen und ggf. funktionalen Merkmale definiert. Bei Herstellungsverfahren kann zB das Verfahrensprodukt und bei Herstellungs- oder Arbeitsverfahren kann das Ausgangsmaterial im Anspruch definiert sein. Ferner kann die Vorrichtung, mit der das Verfahren ausgeführt wird, beschrieben sein. In diesen Fällen gehören die räumlich-körperlichen und ggf. funktionalen Merkmale der beschriebenen Erzeugnisse zu den Verfahrensschritten. Die entsprechenden räumlich-körperlichen und funktionalen Merkmale müssen verwirklicht sein, damit der Anspruch benutzt wird.
- 73 Einen Sonderfall bilden **Verwendungsansprüche**. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ein im Anspruch mit räumlich-körperlichen und ggf. funktionalen Merkmalen beschriebener **Gegenstand oder** ein mittels einzelner Verfahrensschritte beschriebenes **Verfahren**<sup>137</sup> **zur Erzielung einer bestimmten objektiven Wirkung eingesetzt** wird. Die Wirkung ist durch ein funktionell-technisches Merkmal im Anspruch charakterisiert.<sup>138</sup> Eine unmittelbare Benutzung des Patentgegenstands setzt in diesem Fall voraus, dass das im Anspruch beschriebene Erzeugnis tatsächlich in der genannten Weise zur Erzielung der Wirkung verwendet wird.<sup>139</sup> Dieser enge Schutzbereich ist der Ausgleich dafür, dass dem Inhaber

<sup>134</sup> BGH GRUR 2014, 461 Rn. 17 – Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 464 Rn. 17 – Kollagenase II; *Meier-Beck* GRUR 2015, 721 (722 f.).

<sup>135</sup> Näher → § 12 Rn. 181 ff. Weil eine solche dogmatische Begründung für (echte) Verwendungsansprüche fehlt und weil der Schutz gegen unmittelbare und mittelbare Benutzungshandlungen in seiner heutigen Ausprägung keine maßgeblichen Schutzrechtslücken für (echte) Verwendungsansprüche übrig lässt, erscheint es höchst fraglich, ob die Vorverlagerung des Schutzes, welche durch die Fallgruppe der „sinnfälligen Herrichtung“ herbeigeführt wird, über zweckgebundene Stoffansprüche hinaus auch für (echte) Verwendungsansprüche noch zeitgemäß ist.

<sup>136</sup> S. im Einzelnen OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 38 f. – Östrogenblocker; *v. Falck/Gundt* FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 113 ff. Näher → § 12 Rn. 185 ff.

<sup>137</sup> Vgl. BGH GRUR 2013, 1121 [Ls.] – Halbleiterdotierung.

<sup>138</sup> Vgl. BGH GRUR 2017, 681 Rn. 35 f. – *Cryptosporidium*; *Schulte/Moufang* § 1 Rn. 243.

<sup>139</sup> Hierin besteht der entscheidende Unterschied zum zweckgebundenen Stoffanspruch (→ Rn. 71). AA *Giebe* FS 80 Jahre Patengerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 125 (131 f.), der – mit denkbar kurzer Begründung – Verwendungsansprüche generell als Unterfall des zweckgebundenen Stoffanspruchs einordnet. Näher zu den – im Einzelnen sehr umstrittenen – Wirkungen eines Verwendungsanspruchs → § 12 Rn. 166 ff. sowie *König* Mitt. 2000, 10 (22 ff.), *Haedicke* Mitt. 2004, 145 ff. und *Kraßer/Ann* § 33 III d Rn. 205 ff.

eines Verwendungspatents Schutz für ein an sich im Stand der Technik bekanntes oder nahegelegtes Erzeugnis oder Verfahren gewährt wird.<sup>140</sup>

Die **Kategorisierung** der Patentansprüche ist allerdings **nur ein Hilfsmittel**, um den Schutzzumfang eines Patents besser beschreiben zu können. Die Kategorisierung ist nämlich **selbst nur ein Ergebnis der Auslegung** eines Patentanspruchs und nicht Grundlage für dessen Auslegung. Zwar ist es wünschenswert, dass die Patentschrift die Kategorien ihrer Ansprüche zweifelsfrei erkennen lässt,<sup>141</sup> und in der Praxis legen die Erteilungsbehörden zur Durchsetzung des Gebots der Deutlichkeit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ; § 34 Abs. 4 PatG) auch Wert darauf, dass eine solche zweifelsfreie Festlegung erfolgt.<sup>142</sup> Gleichwohl gibt es Fälle, in denen die Anspruchskategorie dem Anspruchswortlaut nicht ohne weiteres zu entnehmen ist. Der Schutzzumfang ist dann mit den üblichen Mitteln der Auslegung zu ermitteln, wobei implizit meist auch eine Kategorisierung des Anspruchs notwendig sein wird, um den Schutzzumfang zu bestimmen.<sup>143</sup>

## 2. Der Patentanspruch als die Summe seiner Merkmale

### a) Einheit des Patentanspruchs

Im Patentanspruch sind die technischen Merkmale der Erfindung zusammengefasst (Regel 43 EPÜ-AusfO). Der Schutzzumfang wird durch den **technischen Sinngehalt der Merkmale im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit** festgelegt.<sup>144</sup> Der Patentanspruch bildet eine **Einheit**.<sup>145</sup> Es ist nicht zulässig, die technischen Merkmale rein isoliert zu betrachten und unabhängig voneinander auszulegen. Deshalb haben gleiche Begriffe im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung.<sup>146</sup> Ebenso wenig ist es zulässig, einzelne Merkmale mit der Begründung auszublenden, sie seien unbestimmt und deshalb zur Beschreibung der Erfindung ungeeignet.<sup>147</sup> Selbst wenn es aus praktischen Gründen fast immer angezeigt ist, in einer Analyse des Rechtsbestands oder der Verletzung einzelne (streitige) Merkmale einzeln zu erörtern, muss stets der **Gesamtzusammenhang** des Patentanspruchs berücksichtigt bleiben.<sup>148</sup> Nur auf diese Art können Widersprüche in der Auslegung einzelner Merkmale vermieden werden, und nur auf diese Art wird der beanspruchte Gegenstand vollständig erfasst.

Formal unterscheidet man im Patentanspruch den **Oberbegriff** und das **Kennzeichen**. Der Oberbegriff bezeichnet die durch den Stand der Technik bekannten Merkmale (§ 9 Abs. 2 PatV). Das Kennzeichen bezeichnet die Merkmale der Erfindung, für die in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs Schutz begehrt wird (§ 9 Abs. 2 PatV) und in denen sich der Gegenstand des Anspruchs vom Stand der Technik unterscheidet. Meist stehen die Merkmale des Oberbegriffs am Anfang des ausformulierten Patentanspruchs, während sich die Merkmale des Kennzeichens nach dem Zusatz: „dadurch gekennzeichnet, dass“ anschließen. Zwingend notwendig ist eine solche klare Trennung von Oberbegriff und Kennzeichen in der sprachlichen Anspruchsfassung jedoch nicht. Die Einheit des Patentanspruchs verbietet es, eine unterschiedliche Gewichtung zwischen

<sup>140</sup> BGH GRUR 1988, 287 (288) – Abschlussblende; auch → § 4 Rn. 244 f.

<sup>141</sup> Schulte/*Moufang* § 1 Rn. 173; Singer/*Stauder* Art. 69 Rn. 16.

<sup>142</sup> Vgl. EPA T 426/89 [Abschn. 2.2 und 3.1].

<sup>143</sup> Instruktiv zB OLG Düsseldorf BeckRS 2011, 20929 – Klammerdrahtbogenpaket.

<sup>144</sup> Zum Gebot der funktionsorientierten Auslegung → Rn. 51 f.

<sup>145</sup> BGH Mitt. 2004, 412 (413) – Drehzahlermittlung; BGH GRUR 2011, 129 Rn. 29 – Fentanyl-TTS.

<sup>146</sup> BGH GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; vgl. demgegenüber OLG Düsseldorf BeckRS 2015, 16125 Rn. 46 – elektronisches Mikrometer.

<sup>147</sup> BGH GRUR 2015, 868 Rn. 25 – Polymerschaum II. Dazu, dass die Gerichte Schwierigkeiten bei der Auslegung zwingend zu überwinden haben, schon → Rn. 42.

<sup>148</sup> BGH Mitt. 2004, 412 (413) – Drehzahlermittlung; BGH GRUR 2006, 311 Rn. 15 – Baumscheibenabdeckung; BGH GRUR 2011, 129 Rn. 29 – Fentanyl-TTS; BGH GRUR 2012, 1124 Rn. 27 – Polymerschaum.

Merkmale im Oberbegriff eines Patentanspruchs und Merkmalen in dessen Kennzeichen vorzunehmen. **Für die Auslegung** ist es **ohne Bedeutung**, ob ein bestimmtes Merkmal im Oberbegriff oder im Kennzeichen erscheint.<sup>149</sup> Ein vermeintlicher Widerspruch von Angaben im kennzeichnenden Teil zu den Merkmalen des Oberbegriffs darf nicht dahin aufgelöst werden, dass den Merkmalen des Oberbegriffs keine Bedeutung beigemessen wird.<sup>150</sup> Vielmehr ist nach einer Auslegung zu suchen, bei der die **Merkmale des Oberbegriffs und diejenigen des Kennzeichens miteinander sinnvoll in Einklang** stehen.

### b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel

- 77 In der Praxis hat es sich durchgesetzt, zur Ermittlung des Schutzbereichs eine Merkmalsanalyse bzw. Merkmalsgliederung zu erstellen. Sie trennt die im Patentanspruch genannten Merkmale auf und setzt sie durch eine Gliederung sinnvoll zueinander in Beziehung.<sup>151</sup> Auf diese Weise entsteht eine **übersichtliche Darstellung der Merkmale**. In weiteren Diskussionen ist es möglich, durch Bezugnahme auf die Nummerierung der einzelnen Merkmale Ausführungen und Argumente einfach zuzuordnen. Die Merkmalsanalyse hat den weiteren Vorteil, dass bei der Prüfung des Rechtsbestands und der Verletzung eine checklistenartige Prüfung erfolgen kann, so dass das Risiko, dass technische Merkmale des Patentanspruchs bei der Prüfung übersehen werden, minimiert wird.
- 78 Freilich muss sich der Praktiker immer vor Augen führen, dass eine Merkmalsanalyse **nur ein Hilfsmittel** ist. Sie ersetzt nicht den Blick auf den Patentanspruch als Ganzes.<sup>152</sup> Die mit ihr notwendigerweise verbundene Zergliederung birgt die Gefahr, dass das funktionelle Zusammenwirken der einzelnen Merkmale nicht mehr vollständig berücksichtigt wird.<sup>153</sup>
- 79 Zudem erfordert die sinnvolle Gliederung der Merkmale oftmals schon eine Interpretation des Anspruchs. Die Merkmalsgliederung ist bereits **Teil der Auslegung** und kann sich im Zuge der Auslegung verändern. Richtigerweise findet sich die Merkmalsgliederung daher nicht im Tatbestand von Gerichtsentscheidungen, sondern stets in den Entscheidungsgründen.

### c) Bedeutsamkeit sämtlicher technischer Merkmale

- 80 Der Schutzbereich eines Patents wird jeweils durch die **Summe der technischen Merkmale** des einzelnen Patentanspruchs bestimmt.<sup>154</sup> Nicht das Leistungsergebnis der im Anspruch genannten technischen Merkmale ist entscheidend, sondern die Verwirklichung der Merkmale als solche.<sup>155</sup> Die funktionsorientierte Auslegung von Merkmalen<sup>156</sup> darf **nicht** dazu führen, dass die Merkmale **auf ihre bloße Funktion reduziert** werden.<sup>157</sup> Die Grenze des Wortsinns ist immer dort erreicht, wo der eindeutige Bedeutungs-

<sup>149</sup> BGH GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; BGH GRUR 1994, 357 (358) – Muffelofen und Benkard/Scharen § 14 Rn. 15, beide mwN; OLG Düsseldorf GRUR 2000, 599 (602 f.) – Staubsaugerfilter.

<sup>150</sup> BGH GRUR 2011, 129 Rn. 31 – Fentanyl-TTS.

<sup>151</sup> Eingehend zu Methodik und Typologie *Meier-Beck* GRUR 2001, 967 ff. und mit vielen Beispielen aus der Rechtsprechung *Kaess* GRUR 2000, 637 ff.

<sup>152</sup> *Meier-Beck* GRUR 2001, 967 (970 und 971); *Kaess* GRUR 2000, 637.

<sup>153</sup> *Melullis* FS Ullmann, 2006, 506.

<sup>154</sup> BGH GRUR 1989, 903 (905) – Batteriekastenschnur.

<sup>155</sup> BGH GRUR 1991, 444 (446) – Autowaschvorrichtung; OLG Düsseldorf BeckRS 2014, 20684 [Abschn. II 1b (3) (a) aE] – pigmentfreie Styrolpolymerisatpartikel; vgl. auch BGH GRUR 2004, 268 (269) – Blasenfreie Gummibahn II.

<sup>156</sup> → Rn. 51 f.

<sup>157</sup> BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung; *Kühnen* A Rn. 60, in seinem Beispiel in Rn. A.13 allerdings mit anderem Ergebnis als der BGH; bestätigend BGH GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. – Pemetrexed – für den in einen Verwendungsanspruch gekleideten zweckgebundenen Stoffschutz; sa *Rinken* FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 429 (432 f.).

gehalt eines Begriffs verlassen wird; das gilt selbst bei sog. „fachnotorischen Austauschmitteln“.<sup>158</sup> Namentlich dürfen konkrete, im Anspruch angegebene Lösungsmittel **nicht** durch **Verallgemeinerung** erweitert werden.<sup>159</sup>

Allerdings war lange umstritten, ob jedenfalls in besonderen Ausnahmefällen auch ein **81** Schutz gegenüber einer sog. **Unterkombination** in Betracht kommt, also einer Ausführung, bei der zwar nicht sämtliche, wohl aber alle „wesentlichen und bestimmenden“ Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind.<sup>160</sup> Inzwischen ist klar gestellt, dass ein solcher Schutz den og Auslegungsgrundsätzen widerspräche. Es obliegt dem Anmelder, in den Patentanspruch nur solche Merkmale aufzunehmen, die für die Erfindung wesentlich sind. Sobald das Patent erteilt ist, wird der Schutzzumfang durch sämtliche in den Ansprüchen enthaltenen Merkmale definiert. Der Schutz kann also nicht auf Lösungen erstreckt werden, die einzelne Merkmale gar nicht verwirklichen.<sup>161</sup> Auf die Frage, ob ein Merkmal „wesentlich“ ist oder nicht, kommt es nicht an.<sup>162</sup>

Allenfalls kann man überlegen, ob ein bestimmtes Merkmal schon in einem anderen **82** Merkmal implizit mit enthalten ist (sog. **Überbestimmung**), so dass die Verwirklichung jenes Merkmals schon unmittelbar aus der Verwirklichung des anderen Merkmals folgt.<sup>163</sup> In der Regel hat jedoch jedes Merkmal für sich genommen einen eigenständigen Inhalt, und es ist genau zu prüfen, ob einer sprachlich anders gewendeten Formulierung eines Gedankens, der auf den ersten Blick schon in einem anderen Merkmal Ausdruck gefunden hat, nicht doch noch eine zusätzliche technische Bedeutung zukommt.

Nach dem zuvor Gesagten ist also **jedes Merkmal für den Schutzbereich relevant 83 und wesentlich**. Dies darf allerdings nicht dazu verleiten, jedem Merkmal eine technische Bedeutung zuzuweisen, die speziell dieses Merkmal als für die Erfindung unentbehrlich oder gegenüber dem Stand der Technik neu oder erfinderisch ausweist, es also so auszulegen, dass es über **bloße Selbstverständlichkeiten** hinausgeht. Unabhängig davon, ob ein Merkmal im Oberbegriff oder im Kennzeichen des Anspruchs aufgeführt wird, kann es sich durchaus auch in einer technischen Selbstverständlichkeit erschöpfen. Denn es obliegt dem Anmelder, mit welchen Merkmalen er die Erfindung zutreffend kennzeichnet.<sup>164</sup> Er muss die Merkmale nicht so wählen, dass in jedem von ihnen das Besondere der Erfindung zum Ausdruck kommt.

Angesichts der Relevanz jedes einzelnen Merkmals ist es nicht möglich, den wortsinn- **84** gemäßen Schutzzumfang auf Gegenstände zu erstrecken, die zwar in der Beschreibung der Patentschrift als zur Erfindung gehörig erwähnt sind oder vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens anhand der Patentbeschreibung aufgefunden werden können, die jedoch keinen **Ausdruck in den Patentansprüchen** gefunden haben.<sup>165</sup> Das Gebot der Rechtssicherheit weist dem Anmelder die Aufgabe zu, denjenigen Gegenstand, der geschützt sein soll, in den Ansprüchen wiederzugeben.<sup>166</sup> Der **Patentanspruch hat Vorrang gegenüber**

<sup>158</sup> Rinken FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, 2016, 429 (433).

<sup>159</sup> BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung.

<sup>160</sup> Vgl. zum Meinungsstand OLG Düsseldorf Mitt. 2001, 28 (32) – Abflußrohre und *Jestaedt* FS König, 2003, 240 ff.; offen gelassen in BGH GRUR 1992, 594 (596 f.) – Mechanische Betätigungsvorrichtung und GRUR 1999, 977 (981) – Räumschild. In BGH GRUR 1991, 444 (446 f.) – Autowaschvorrichtung und BGH GRUR 1992, 40 (41 f.) – Beheizbarer Atemluftschlauch wurden die nicht verwirklichten Merkmale als „wesentlich und bestimmend“ angesehen, so dass schon deswegen eine Verletzung ausgeschlossen war.

<sup>161</sup> BGH GRUR 2007, 1059 Rn. 29 – Zerfallszeitmessgerät; BGH GRUR 2009, 653 Rn. 13 – Straßenbaumaschine; BGH GRUR 2011, 701 Rn. 26 – Okklusionsvorrichtung; vgl. auch schon BPatG GRUR 1998, 460 (462 f.) – Reflektoranordnung und *Jestaedt* FS König, 2003, 248 ff.

<sup>162</sup> BGH GRUR 2007, 1059 Rn. 31 – Zerfallszeitmessgerät.

<sup>163</sup> Zur Abgrenzung der Überbestimmung von der Unterkombination auch *Jestaedt* FS König, 2003, 247.

<sup>164</sup> BGH GRUR 2004, 1023 (1025) – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGH GRUR 2010, 602 Rn. 29 – Gelenkanordnung.

<sup>165</sup> BGH GRUR 1987, 626 (627 f.) – Rundfunkübertragungssystem; BGH GRUR 1989, 205 (208) – Schwermetalloxidationskatalysator; BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung.

<sup>166</sup> BGH GRUR 1987, 626 (627 f.) – Rundfunkübertragungssystem; BGH GRUR 1989, 205 (208) – Schwermetalloxidationskatalysator.

**der Beschreibung.**<sup>167</sup> Eine nachträgliche Ausweitung auf Gegenstände, die nur in der Beschreibung genannt sind, ist nach Erteilung des Patents und damit auch in einem Nichtigkeitsverfahren unzulässig.<sup>168</sup>

#### d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben

- 85 Manchmal enthält neben der Beschreibung auch der Patentanspruch Angaben dazu, welchen Zweck oder welche Wirkung ein bestimmtes räumlich-körperliches Merkmal erfüllen soll bzw. welche Funktion diesem räumlich-körperlichen Merkmal zukommt. Es ist oftmals schwierig, die Bedeutung derartiger Angaben für den Schutzbereich richtig zu ermitteln.
- 86 Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben können dazu dienen, den Schutz auf bestimmte Verwendungen desjenigen körperlichen Gegenstands, auf den sich die Angabe bezieht, zu beschränken. Eine solche Angabe kann ein Patent also als **Verwendungspatent** oder als **auf einen bestimmten Einsatzzweck beschränktes Stoffpatent** charakterisieren.<sup>169</sup> Der Fachmann wird eine solche Einschränkung jedoch nur dann vornehmen, wenn die Patentschrift nach objektiven Auslegungsmaßstäben Anhaltspunkte dafür liefert, dass der **Schutzbereich entsprechend stark beschränkt** werden sollte, zB weil sich das Patent gegenüber dem Stand der Technik gerade durch die Art der Verwendung des Gegenstands bzw. den Einsatzzweck des Stoffes abgrenzt.<sup>170</sup> Ohne solche Anhaltspunkte wird der Fachmann nach weiteren Möglichkeiten suchen, wie die Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangabe sinnvoll verstanden werden kann.<sup>171</sup>
- 87 Bei (nicht zweckgebundenen) **Erzeugnispatenten** ist zunächst anhand der funktionalen Bedeutung der Angabe innerhalb des Gesamtzusammenhangs der beanspruchten Lehre festzustellen, ob die Angabe wirklich nur den Zweck, die Wirkung oder die Funktion eines Erzeugnismerkmals, also dessen bloße Verwendbarkeit, näher umschreibt oder ob nicht ein physikalischer Teilaspekt des beanspruchten Gegenstands selbst festgelegt wird. So kann beispielsweise die Angabe „Vorrichtung zum ...“ die **Arbeitsweise** der Vorrichtung direkt vorgeben,<sup>172</sup> womit nicht die allgemeine Verwendbarkeit, sondern die konkrete Konzeption der Vorrichtung verbindlich festgelegt ist.<sup>173</sup> Handelt es sich demgegenüber tatsächlich um eine Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangabe, wirkt diese nur eingeschränkt schutzbereichsbegrenzend. Das Erzeugnispatent zeichnet sich gerade durch seinen „absoluten Schutz“ aus, der allein an die Verwirklichung der räumlich-körperlichen Merkmale anknüpft und die konkrete Verwendung des Erzeugnisses unberücksichtigt lässt.<sup>174</sup> Ergibt die Auslegung, dass der Anspruch ein Erzeugnisanspruch ist, wird dieser „absolute Schutz“ durch die Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangabe nicht wieder in sein Gegenteil verkehrt.<sup>175</sup> Allerdings lassen sich dieser Angabe regelmäßig mittelbar bestimmte Vorgaben für die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Gegenstands entnehmen, weil der beschriebene **Gegenstand für den genannten Zweck, die Wirkung oder die Funktion geeignet**

<sup>167</sup> BGH GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung mwN.

<sup>168</sup> BGH GRUR 2005, 145 (146) – Elektronisches Modul; BPatG GRUR 1998, 460 (462f.) – Reflektoranordnung.

<sup>169</sup> Dazu → § 6 Rn. 64 und → Rn. ...; Schulte/*Moufang* § 1 Rn. 191 sowie Schulte/*Rinken* § 14 Rn. 115.

<sup>170</sup> Vgl. BGH GRUR 1987, 794 (795) – Antivirusemittel; BGH GRUR 1988, 287 (288) – Abschlussblende; Schulte/*Rinken* § 14 Rn. 107.

<sup>171</sup> Vgl. Schulte/*Rinken* § 14 Rn. 106; BGH GRUR 1991, 436 (441) – Befestigungsvorrichtung II; Deutungsmöglichkeiten aus der Rechtsprechung, allerdings noch aus der Zeit vor dem PatG 1981, sind bei Schulte/*Moufang* § 1 Rn. 191 mwN aufgelistet.

<sup>172</sup> Vgl. Schulte/*Moufang* § 1 Rn. 186.

<sup>173</sup> Vgl. auch PrüfRL (EPA) 2018 Abschn. F-IV 4.13, 3. Abs.: „Desgleichen werden im Bereich der Datenverarbeitung/Computerprogrammierung Vorrichtungsmerkmale des Typs ‚Mittel für eine Funktion‘ (‚Mittel zur ...‘) als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden.“ Ebenso wohl OLG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 97 (100 f.) – Primäre Verschlüsselungslogik. Vgl. auch → § 4 Rn. 63.

<sup>174</sup> → Rn. 70.

<sup>175</sup> Schulte/*Moufang* § 1 Rn. 194.