

Patent-, Marken- und Urheberrecht

Lehrbuch für Ausbildung und Praxis

Bearbeitet von

Ab der 8. Auflage fortgeführt von Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

10. Auflage 2018. Buch. Rund 650 S. Kartoniert

ISBN 978 3 8006 5532 8

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz](#)

[Zu Inhalts- und Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Rn. 360a), was zum Teilwiderruf des Patents oder sogar vollständigen Widerruf ohne Sachprüfung bei einer **Selbstbeschränkung auf Null** führen kann (Rn. 425e).

Noch nicht befriedigend geklärt ist aber die Frage, inwieweit verteidigte Anspruchssätze einer Untersuchung in Bezug auf die darin enthaltenen einzelne Ansprüche zu unterziehen sind, insbesondere wenn der Angriff im Hinblick auf fehlende Patentfähigkeit erfolgt, da eine ganzheitliche Betrachtung im Sinne eines Alles-oder-Nichts Prinzips aus den genannten Gründen (Rn. 362) nicht selbstverständlich ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Patentinhaber sich nicht ausdrücklich erklärt und insoweit keine Anträge stellt.

Der BGH hat für das Einspruchsverfahren mit den Entscheidungen Informationsübermittlung II (GRUR 2007, 862) und Installiereinrichtung (GRUR 2008, 1128) die bis dahin an die Erteilung anknüpfende traditionelle Rechtspraxis beim BPatG, das Alles oder Nichts-Prinzip, unter Berufung auf seine eigene Rspr. (GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät) relativiert und zugleich auch für das Nichtigkeitsverfahren für anwendbar erklärt (BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Abgelehnt hat der BGH (GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung) dagegen die Annahme einer zwangsläufigen Vernichtung sämtlicher weiterer Ansprüche als Folge der Vernichtung des Hauptanspruchs.

Seit der wichtigen Entscheidung „Informationsübermittlungsverfahren II“ (BGHZ 173, 47) gilt für die Frage des Prüfungsumfangs von verteidigten Anspruchssätzen auf Patentfähigkeit der methodische Ansatz einer **am Willen des Patentinhabers und der Antragsbindung** orientierten Prüfung, ohne dass diesen eine Pflicht zur Stellung eines (förmlichen) Antrags trifft. Deshalb bedarf es stets der Klärung, was der Patentinhaber verteidigen will. Der BGH betont insoweit eine verstärkte **Aufklärungs- und Dialogpflicht** (Rn. 113b) des Gerichts (GRUR 2017, 57 – Datengenerator; GRUR 2010, 87 – Schwingungsdämpfer).

Zur Klärung dieses Willens bedient sich der BGH eines **pragmatischen Lösungsansatzes mit typisierender Betrachtung** der Ansprüche und des verteidigten Anspruchssatzes. Der BGH stellt nämlich für die im Vordergrund stehende Frage der Patentfähigkeit der angegriffenen Lehre auf eine **Differenzierung zwischen Ansprüchen in Unter- und in Nebenordnung** ab, ausgehend von dem erfahrungsgemäß fehlenden eigenen materiellen Gehalt von Unteransprüchen, bei denen es sich ganz überwiegend nur um bevorzugte Ausführungsbeispiele oder Weiterbildungen des Hauptanspruchs handelt, ohne dass diese einen eigenständischen erforderlichen Gehalt aufzuweisen (zu diesem Vorverständnis Meier-Beck GRUR 2012, 1177).

Diese Differenzierung übt damit letztlich eine Vermutungswirkung aus, nach der eine Verteidigung – und damit auch ein Prüfung – von Unteransprüchen vom Patentinhaber nur gewollt ist, wenn er diese isolierte Verteidigung dadurch erkennbar macht, dass er dies ausdrücklich kundtut oder einen eigenständischen erforderlichen Gehalt geltend macht (siehe auch BGH GRUR-RR 2008, 456 – Installiereinrichtung; zur Kritik BPatG Urt. v. 12.3.2013, 4 Ni 13/11). Hiermit obliegt dem Patentinhaber letztlich die „Bringschuld“ die insoweit für ihn nachteilige Vermutung einer Nichtverteidigung von Unteransprüchen zu entkräften und zudem – entgegen allgemeiner Darlegungs- und Beweislast – als angegriffener Rechteinhaber der gelgenden Ansprüche eine Aktivrolle einzunehmen und sich als erster zu einem eigenständischen erforderlichen Gehalt einzelner Ansprüche zu äußern, um diese negative Vermutungswirkung zu entkräften und die Folge der Vernichtung zu vermeiden (zu den Folgen etwaiger Verspätung im Nichtigkeitsverfahren Rn. 427j).

Nicht zu erkennen ist hierbei, dass der BGH sich damit zwar *de facto* für Unteransprüche einem nur dem Erteilungs-, aber nicht dem Bestandsverfahren immanen-

ten Alles-oder-Nichts-Prinzip annähert, kritisch formuliert durch die Hintertür einbringt, dieses aber gerade nicht dogmatisch voraussetzt und damit auch in Einklang mit seiner aufgestellten Kritik (GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung) am BPatG steht, dieses habe angenommen, die Nichtigerklärung des Hauptanspruchs entziehe den nachgeordneten Ansprüchen ohne weiteres die Grundlage (kritisch Keukenschrijver/Busse § 82 Rn. 78 ff.); dh dieses habe ein Alles-oder Nichts-System angewandt.

- 366 In der Praxis stellt sich das zusätzliche Problem, dass der Patentinhaber sein Patent auch mit mehreren beschränkten Anspruchsfassungen nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigen kann und sich die „Antragslage“ bzgl. eines Teilerhalts noch verkompliziert. Bislang ist die Rspr. des BPatG bei unklarer Antragslage davon ausgegangen, dass in der Regel bei Haupt- und Hilfsfassungen der Wille des Patentinhabers insoweit abschließend auf den Erhalt kompletter Anspruchssätze der jeweiligen zur Entscheidung gestellten Fassungen gerichtet ist (BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustrauschverfahren), der Patentinhaber also keine weiteren Zwischenlösungen verteidigen will. Wegen der insoweit häufig denkbaren, vielfältigen Alternativen ist diese Lösung nicht nur praktikabel, sondern auch konsequent, da sie den Willen des Patentinhabers nicht ersetzt. Hierbei ist allerdings die nach der Rspr des BGH geforderte Differenzierung zu beachten, sofern derartige Fassung nebengeordnete Ansprüche aufweisen, so dass zumindest für den letztrangigen Anspruchssatz die o.g. Frage einer isolierten Verteidigung verbleibt, welche im Zweifel mit dem Patentinhaber durch Hinweise (Rn. 365a), wie sie auch § 139 ZPO verlangt, zu klären ist.
- 366a Dieser pragmatische Lösungsansatz eines typisierenden, am Willen des Patentinhabers orientierten Prüfungsumfangs mag eine verbesserte Klärung der für die Entscheidung maßgeblichen Antragslage bewirken. Ob hier nicht bei einer auf Teilerhalt gerichteten Verteidigung des Patents die Annahme einer aus dem Antragsgrundsatz des § 308 ZPO abgeleiteten aktiven **Antrags- und Mitwirkungspflicht** des Patentinhabers der konsequenteren Lösungsansatz gewesen wäre, erscheint diskussionswürdig, da eine derartige Pflicht auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung im PatG mit dem Amtsermittlungsgrundsatz ohne weiteres vereinbar ist und derartige Hilfskonstruktionen vermeiden würde.
- 366b Dem zu fordern Gebot einer Mitwirkung entspricht auch die Rechtslage des EPÜ, ausgehend davon, dass der Patentinhaber Herr des Verfahrens ist und er seine Verantwortung nicht auf das EPA abwälzen kann, eine gewährbare Anspruchsfassung zu finden und vorzuschlagen. So bestimmt Art. 113 II EPÜ ausdrücklich, dass sich das EPA bei der Prüfung des Patents die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat. Es muss deshalb ausdrücklich klargestellt werden, welche Fassung der Patentinhaber (nach Regel 58 IV in einem förmlichen Verfahren oder ausdrücklich) billigt. Kommt der Patentinhaber dem nicht nach, wird das Patent auch dann widerrufen, wenn sich nur ein Anspruch als nicht bestandsfähig erweist.
- 366c Nach neuer, zutreffender Rspr. ist nicht nur eine zulässige beschränkte Verteidigung des Patents wegen der Bindung an den Willen des Patentinhaltes zu akzeptieren, sondern auch eine ausschließliche Verteidigung des **unzulässig** beschränkten Patents (Rn. 425i). Diese führt zum Widerruf des erteilten Patents ohne weitere Sachprüfung der geltenden Fassung, wenn der Patentinhaber diese jedenfalls auf ausdrückliche Nachfrage nicht hilfsweise verteidigt. Diese Auffassung ist umstritten, weil sie dem Patentinhaber entsprechende Verfügungsrechte zur Begrenzung des Streitstoffs einräumt (Rn. 107a, Rn. 425e).

2. Die Widerrufsgründe, § 21 (Art. 100 EPÜ)

Das Einspruchsverfahren ist auf der Überprüfung der abschließend in § 21 aufgeführten Widerrufsgründe angelegt (Rn. 392), kann aber wegen der nach einhelliger Meinung zulässigen Verteidigung des Patents in beschränkter Fassung (Rn. 360a, Rn. 363) auch eine erweiterte Überprüfung sonstiger Patenthindernisse erfordern, weil nämlich der geänderte Patentanspruch bisher ja keiner Prüfung unterzogen worden ist. 367

So ist weitgehend anerkannt die Prüfung des § 34 III Nr. 3 (sie aber Rn. 335b–d), 367a der die Bestimmung des Schutzgegenstands fordert, aber keinen Widerrufgrund nach § 21 bildet. Ebenso werden regelmäßig Anpassungen der Beschreibung – und damit die Beachtung von § 10 III PatV – an geänderte Patentansprüche gefordert. Denn die ursprüngliche, auf die weiter gefassten Patentanspruch zugeschnittene Beschreibung könnte ansonsten zu einer Fehlinterpretation des geänderten Anspruchs führen (dagegen zum Nichtigkeitsverfahren Rn. 428). Mit diesen Änderungen wird eine neue Patentschrift veröffentlicht.

Der geänderte Patentanspruch darf danach nur gewährt werden, wenn auch diese 367b weiteren Voraussetzungen, die an sich dem Prüfungsverfahren der Erteilung des Patents entstammen (siehe Rn. 392b) erfüllt sind und sich der Anspruch auch in der geänderten Fassung insoweit als zulässig erweist (BGH GRUR 1998, 901 – Polymermasse; Keukenschrijver GRUR 2001, 571). Ist dies der Fall, kann die Sachprüfung der Widerrufsgründe erfolgen. Ist dies nicht der Fall, ist die gewählte Fassung unzulässig und unbeachtlich und keiner weiteren Sachprüfung zu unterziehen.

Bisher nicht vollständig geklärt ist, in welchem Umfang geänderte Ansprüche einer erweiterten Prüfung zu unterziehen sind, da sie ja nicht in das Prüfungsverfahren (§ 44) zurückfallen (Rn. 324a) und allenfalls im Hinblick auf ihren ungeprüften Status eine analoge Anwendung der Vorschriften aus dem Prüfungsverfahren in Betracht kommt (Rn. 392d).

Geklärt hat der BGH (GRUR 2016, 361 – Fugenband) unter Hinweis auf die 367c Entscheidung G 3/14 der großen Beschwerdekommission des EPA vom 24.3.2015, dass für die Prüfung sonstiger Erfordernisse, welche keine Widerrufsgründe bilden, wie die fehlende Klarheit nach Art. 84 EPÜ (entsprechend bei § 34 III Satz, Rn. 324b), nur die von der Änderung betroffenen Merkmale des geltenden (erteilten) Anspruchs dieser erweiterten Prüfung zu unterziehen sind (a.A. Engels/Busse § 59 Rn. 262 wegen der Bedeutung eines Anspruchs als ganze, einheitliche Lehre unter Hinweis auf BGH GRUR 2002, 49 – Drehmomentübertragungseinrichtung).

Die möglichen Widerrufsgründe sind in § 21 I Nr. 1–4 abschließend aufgezählt. 368

- Nr. 1: Fehlende Patentfähigkeit des Patentgegenstandes nach § 1 bis § 5;
- Nr. 2: Unzureichende Offenbarung des Ausführbarkeit für den Fachmann;
- Nr. 3: Widerrechtliche Entnahme;
- Nr. 4: Hinausgehen des Patentgegenstandes über den Inhalt der Anmeldung.

Damit unterscheidet sich § 21 I von dem EPA-Einspruchsverfahren für EP-Patente 368a insoweit, als in Art. 100 EPÜ der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht angeführt wird und in Art. 61 EPÜ die Anmeldung durch Nichtberechtigte regelt, was rechtssystematisch wegen der Besonderheiten dieses allein im Interesse des Widersprechenden stehenden Widerrufsgrunds (§ 59 I Satz 1 PatG) auch vorteilhafter erscheint.

Nach deutscher Rechtsprechung bilden diese vier Gründe in sich abgeschlossene 369 Widerrufsgründe, wobei die fehlende Parteifähigkeit nach § 21 Nr. 1 als ein einheit-

licher Widerrufsgrund (Streitgegenstand, Rn. 79a) zu behandeln ist und die §§ 1–5 nur rechtliche Aspekte bilden (anders die Rspr. des EPA G 1/95). Ein Wechsel von einem dieser Aspekte der §§ 1–5 ist deshalb ohne weiteres selbst im Beschwerdeverfahren (wie auch im Nichtigkeitsverfahren) trotz der dort geltenden Einschränkungen möglich, da der Widerrufsgrund unverändert bleibt (Rn. 419).

a) § 21 I Nr. 1: Fehlende Patentfähigkeit nach §§ 1–5

370 Dies ist der häufigste – die der Aspekte §§ 1–5 umfassende – Widerrufsgrund, so wegen fehlender Neuheit § 3 und/oder erforderliche Tätigkeit, § 4. Er wird geltend gemacht, wenn der Einsprechende zB einen neuheitsschädlichen StdT gefunden hat und diesen in das Verfahren einführt. Dann muss überprüft werden, ob aufgrund dieses StdT das Patent am Anmelde- bzw. Prioritätstag hätte erteilt werden dürfen. Jedoch kann ein Einspruch auch mit dem im Erteilungsverfahren bereits abgehandelten StdT begründet werden.

b) § 21 I Nr. 2: Unzureichende Offenbarung der Ausführbarkeit

371 § 34 IV bestimmt, dass die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach § 21 I Nr. 2 ist das Patent andernfalls zu widerrufen. Eine Lehre ist in diesem Sinn ausführbar, wenn der Fachmann ohne erforderliches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2011, 707 – Dentalgerätesatz).

371a Für die Beurteilung ist danach der Gesamtinhalt der Anmeldung maßgebend, wobei als Offenbarungsmittel Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen gleichwertig nebeneinander stehen (BGH GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II). Diese sind auszulegen, insb. da die Patentschrift begrifflich ihr eigenes Lexikon bilden kann (Rn. 259b). Auf eine Auslegung darf nicht verzichtet und das Ergebnis offen gelassen werden, auch wenn für den Aussagegehalt der geschützten Lehre verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bleiben (Rn. 259a).

371b Angesprochen ist der Fachmann, dh derselbe Durchschnittsfachmann, der auch für die Beurteilung von Neuheit und erforderlicher Tätigkeit heranzuziehen ist (Rn. 270; Moufang/Schulte § 34 Rn. 339); wenn insoweit auch von „fachkundigem Leser“ die Rede ist (so zB Keukenschrijver/Busse § 34 Rn. 247), ist hiermit dasselbe gemeint.

371c Die Ausführbarkeit setzt nicht voraus, dass mindestens eine mögliche Ausführung der Erfindung im Einzelnen so offenbart ist, wie dies für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme (Rn. 262) erforderlich wäre (BGH GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät). Ein allgemeines Lösungsschema reicht aus (BGH GRUR 2011, 707 – Dentalgerätesatz). Sowohl bei der Neuheitsprüfung als auch bei der Prüfung, ob die im Patentanspruch enthaltene technische Lehre einer Erfindung ursprungsoffensichtlich ist, kommt es darauf an, ob der Fachmann diese Lehre dem jeweiligen Vergleichstext unmittelbar und eindeutig und damit vollständig entnehmen kann.

371d Dagegen stellt sich bei der Prüfung der Ausführbarkeit nur die Frage, ob die offenbarten Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er unter Zuhilfenahme seines Fachwissens und seines Fachkönnens in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (BGH GRUR 2011, 707 – Dentalgerätesatz). Der einheitliche Offenbarungsbegriff (Rn. 268) unterscheidet sich deshalb aber nicht, sondern nur die weiteren Voraussetzungen je nach Kontext sei-

ner Funktion (Rn. 269). Es reicht aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erforderliches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (BGH GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät).

Hierbei reicht – jedenfalls für das erteilte Patent (vgl. Rn. 372a) – dass ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, wenn das generische Merkmal in seiner allgemeinen Bedeutung zur Problemlösung gehört (BGH GRUR 2013, 272 – Neutrale Vorläuferzellen), wie zB eine allgemein bezeichnete Reaktion (Veresterung), und nicht nur die konkret aufgezeigte Reaktion Bestandteil der Lösung ist (BGH GRUR 2001, 803 – Taxol); ebenso wenn nur einzelne Stoffe einer Gruppe offenbart sind, aber im Anspruch verallgemeinernd die Gruppe von Stoffen aufgeführt ist. Dies gilt selbst dann, wenn nicht sämtliche zu dieser Gruppe gehörenden Stoffe für den erfundungsgemäßen Zweck geeignet sind, sofern der Fachmann die Eignung der einzelnen Stoffe unschwer durch Versuche (BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren) bzw. übliche Versuche (BGH Urt. v. 10.6.2008, X ZR 26/04) feststellen kann. Die Ausführbarkeit ist deshalb auch nicht über die gesamte Anspruchsbreite (BGH GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2001, 813 – Taxol) und für sämtliche Ausführungsbeispiele zu fordern (GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II). Damit weicht die Rspr. des BGH deutlich von derjenigen der Beschwerdekammern des EPA ab.

Der BGH betont, dass die Reichweite einer Erfindung bei zu restriktiv verstandenen Anforderungen an die Ausführbarkeit nur unzureichend erfasst würde (BGH GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung). Unschädlich ist auch, dass erst infolge der Änderung von Merkmalen und erteilten Ansprüchen sich nunmehr umfasste Teilebereiche als nicht ausführbar erweisen, solange wie der Schutz nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der ursprünglich offenbarten technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; auch Meier-Beck, Festschrift für Ullmann, 2006, 495).

Anders verhält es sich dagegen bei generalisierenden Formulierungen, die den durch das Patent geschützten Bereich über die erfundungsgemäße, dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinern, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum StdT hinausgeht (BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; BPatG GRUR 2011, 905 – Buprenorphinplaster). Die beanspruchte Lehre erweist sich hier vielfach als sog. „Aufforderung zum Forschungsprogramm“ bzw. als „Erfindungsauftrag“ (EPA Beschl. v. 3.2.2009, T 1063/06; BPatG Urt. v. 14.12.2009 – 3 Ni 23/08 (EU) – Ophthalmische Linse).

Als nicht ausführbar offenbart kann deshalb angesehen werden, wofür sich kein ausführbarer Beitrag in der Patentschrift finden lässt und was sich mangels genügender Informationen von dem nacharbeitenden Fachmann auch nicht mittels geübiger Maßnahmen unter zumutbarem Aufwand (BGH GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät), insbesondere ohne erforderliches Zutun, praktisch realisieren lässt (BGH GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung).

Das BPatG hat in einzelnen Entscheidungen eher eine restriktive Sicht und Annäherung an die Rspr. der Beschwerdekammern erkennen lassen, so dass eine nur partielle Ausführbarkeit, die wesentliche Ausführungsformen nicht umfasst, eine Nichtigkeit des angegriffenen Patentanspruchs iSv §§ 21 I Nr. 2, 22 I rechtfertigen kann

(GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster), insb. wenn die dem Fachmann an die Hand gegebene konkrete Lösung so weit verallgemeinert ist, dass sie nicht mehr durch den konkret aufgezeigten Lösungsweg repräsentiert wird. Das soll insb. der Fall sein, wenn die nicht ausführbar aufgezeigte Ausführungsform einer eigenständigen technischen Entwicklung aus dem StdT bedurfte und ihr wesentliche wirtschaftliche Bedeutung im Verletzungsverfahren zukommt (BPatG GRUR 2013, 487 – Fixationssystem; Mitt. 2013, 460. A.A. BGH Urt. v. 7.10.2014, X ZR 168/12; Urt. v. 10.11.2015, X ZR 88/13).

- 372 Wichtig ist auch, dass der Fachmann die Erfindung nur ausführen können muss, das „warum“ aber nicht erkannt zu werden braucht (BGH GRUR 1965, 138 – Polymerisationsbeschleuniger) und dasjenige, was dem Fachmann geläufig ist, keiner Darlegung bedarf (BGH Mitt. 2002, 176 – Gegensprechanlage). Die Feststellungslast (Rn. 288) im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren trägt der Einsprechende bzw. Kläger (BGH GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung); GRUR 2013, 1210 – Dipetidyl-Peptidase-Inhibitoren (trotz geänderter Patentansprüche, siehe Rn. 288).
- 372a Aus dieser Rspr. ist nicht zwingend zu folgern, dass der BGH auch für die Prüfung einer **Anmeldung** dieselben reduzierten Anforderungen an die Ausführbarkeit stellt (Rn. 324), insbesondere auf eine Ausführbarkeit über die gesamte Anspruchsbreite verzichtet (andeutungsweise BGH GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung unter Hinweis auf BGH GRUR 1985, 31 – Acrylfasern; Keukenschrijver/ Busse § 34 Rn. 87).
- 373 Von der Ausführbarkeit (im engeren Sinn) ist die „Brauchbarkeit“ zu unterscheiden, also die Frage, ob die Erfindung technisch funktioniert. Dies ist eine Frage des Vorliegens einer Erfindung iSv § 1 (Rn. 204).

c) § 21 I Nr. 3 PatG: Widerrechtliche Entnahme

- 374 Sie liegt vor, wenn der Anmelder seinen Erfindungsbesitz (Rn. 480) vom Einsprechenden (dieser ist der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger) unmittelbar oder mittelbar ableitet und die Anmeldung ohne dessen Zustimmung erfolgt ist, wobei der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften entnommen sein muss. Insoweit bestehen einige Besonderheiten:
- nur der Verletzte, auch nicht der Miterfinder (Rn. 302a), ist berechtigt, diesen Widerrufsgrund geltend zu machen (§§ 59 I 1, 81 III); er steht also nicht im Allgemeininteresse; zum Gebrauchsmuster Rn. 561;
 - umstritten ist, ob die Rücknahme des (einzigsten) ausschließlich hierauf gestützten Einspruchs abweichend von § 61 I Satz 2 (Rn. 384) zur Verfahrensbeendigung führt (verneinend Engels/Busse § 61 Rn. 72);
 - entgegen früherer Rechtsansicht setzt nach jetzt h.L. und Rspr. die widerrechtliche Entnahme keine patentfähige Erfindung voraus (BGH GRUR 2011, 509 – Schweißheizung);
 - noch nicht abschließend geklärt ist, ob der Betroffene wegen eines beabsichtigten Nachanmelderechts (§ 7 II) bei Widerruf im Einspruchsverfahren (nicht im Nichtigkeitsverfahren) ein subjektives Recht auf Bescheidung hat oder § 7 II nur einen Rechtsreflex begründet (offen gelassen im BGH GRUR 2007, 996 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge); ersteres ist zu bejahen (Engels/Busse § 59 Rn. 278); danach führt die Nichtbescheidung zu einem Begründungsmangel und Verfahrensfehler;
 - die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme in erster Instanz begründet jedenfalls eine Beschwerde

im Hinblick auf § 7 II (Rn. 147; BGH GRUR 2007, 996 – Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge), wenn man der anderen Ansicht folgt.

Wenn nur ein Teil des Patents widerrechtlich entnommen ist, kommt es darauf an, 375 ob die patentierte Erfindung teilbar ist. Ist dies der Fall, dann wird für den entnommenen Teil widerrufen, der Rest wird aufrecht erhalten, wenn er noch erfindersch ist; bei Unteilbarkeit kommt kein Widerruf in Frage, der Verletzte muss nach § 8 vorgehen (Rn. 300) und auf Einräumung der Mitinhaberschaft klagen.

Zu beachten ist insoweit, dass das in § 7 II geregelte Nachanmelderecht (dagegen 376 zum Gebrauchsmuster Rn. 561) sich nur auf das Recht des Einsprechenden infolge Widerruf im Einspruchsverfahren bezieht, also keine Anwendung findet, wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren nach §§ 22 I, 21 I Nr. 3 für nichtig erklärt worden ist (zur Vindikation nach § 8 Rn. 298 ff.). Insoweit ist auch beachtlich, dass mit dem Nachanmelderecht die Entnahmepriorität geltend gemacht werden darf (Rn. 237), dh die Priorität der früheren Anmeldung in der von § 7 II bestimmten Frist von 1 Monat nach Widerruf oder Verzicht auf das widerrechtliche entnommene Patent und die Laufzeit des Patents hierdurch nicht eingeschränkt wird.

d) § 21 I Nr. 4 Unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung

aa) Voraussetzungen

Dieser Widerrufsgrund liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents, dh also der in 377 den Patentansprüchen bestimmte und auszulegende Schutzgegenstand (Rn. 58, Rn. 258) über den ursprünglichen Inhalt der beim DPMA eingereichten Fassung der Anmeldung (zur Teilanmeldung Rn. 344, Rn. 346a) hinausgeht, also eine unzulässige Änderung nach § 38 vorliegt (BGH GRUR 2006, 316 – Koksofentür). Der Schutzgegenstand des Patents darf also insb. nicht zu einer anderen („Aliud“, Rn. 381) oder unzulässig verallgemeinerten Lehre führen. Der Inhalt der Anmeldung wird – sofern vorhanden – in der Praxis meist anhand der Offenlegungsschrift (OS, siehe Rn. 337a) geprüft. Zusätzlich und anders als bei der Neuheitsprüfung muss dieser Inhalt als **zur ursprünglichen Erfindung gehörend** erkennbar sein (Rn. 269, Rn. 331a, Rn. 378b). Hintergrund dieser ggü. der Neuheit zusätzlichen Forderung ist: Ebenso wie bei der Neuheitsprüfung gilt grds. dass das Allgemeine das Spezielle nicht offenbart, das Spezielle aber schon das Allgemeine (Rn. 247). Nur besteht das Problem, inwieweit der Patentinhaber berechtigt sein soll, eine allgemeine (breite) Lehre nachträglich zu beanspruchen, wenn nur das Spezielle ursprünglich offenbart war, so dass abweichend von der Neuheitsprüfung zu hinterfragen ist, ob die breite Lehre bereits ursprünglich „als zur Erfindung gehörend“ in der Anmeldung gelehrt wurde. Nur dann hat der Patentinhaber diesen breiteren Schutz durch ein Patent „verdient“.

Im Einzelnen gilt:

- zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Patentansprüche in der erweiterten Fassung des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zu vergleichen; den mit der Anmeldung ursprünglich formulierten Patentansprüchen kommt insoweit keine, eine weitergehende Offenbarung in der Beschreibung einschränkende Bedeutung zu (BGH GRUR 2005, 1023 – Einkaufswagen II);
- entscheidend ist, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (GRUR

2010, 513 – Hubgliedertor II); das können auch Verallgemeinerungen der zur angemeldeten Erfindung gehörende Lehre sein (Rn. 377c);

– erforderlich ist, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungunterlagen „unmittelbar und eindeutig“ als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGHZ 148, 383 – Luftverteiler; GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum).

377a Der Widerrufsgrund greift aber auch ein, wenn ein in der Anmeldung nicht offbartes **beschränkendes Merkmal** in den Anspruch aufgenommen wurde (uneigentliche Erweiterung), der Schutzgegenstand des Patentanspruchs also enger als ursprünglich offbart ist. Unzulässige Änderungen führen regelmäßig zum Widerruf (bzw. Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren) des betroffenen Patentanspruchs bzw. aller hiervon abhängigen weiteren Patentansprüche, wenn sie nicht beseitigt werden. Hierbei stellen sich besondere Probleme bei den **uneigentlichen Erweiterungen**, dh bei nicht ursprungsoffenbarten beschränkenden Merkmalen, da sie wegen der ansonsten entstehen unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 I; Rn. 65, Rn. 392f., Rn. 497) nicht einfach gestrichen oder ersetzt werden können (Rn. 378c ff.).

377b Bisher ist in Rspr. und Lehre trotz der mit uneigentlichen Erweiterungen verbundenen besonderen Problematik hinsichtlich der Rechtsfolgen (Rn. 378d) und der Bedeutung für die Rechtsverteidigung (Rn. 379a) noch nicht geklärt, ob sich eine angemessene Lösung der Problematik nicht dadurch finden lässt, dass bereits auf der Tatbestandsseite des § 21 I Nr. 4 mittels einer restriktiven Auslegung des Tatbestands eine Korrektur erfolgt; mithin sich die uneigentliche Erweiterung zwar im Erteilungsverfahren als eine unzulässige Änderung nach § 38 darstellt, beim erteilten Patent aber nicht zwangsläufig zum Widerruf führt; nämlich dann nicht, wenn das die Erweiterung bildende beschränkende Merkmal nicht die Patentfähigkeit begründet (hierzu Rn. 379). Diese sich anbietende Lösung, wenn – wie in der Rspr. des BGH (Rn. 379b) – eine Korrektur ohne Beschränkung des Anspruchs durch einen „Rettungsdisclaimer“ erfolgt, erscheint diskussionswürdig und mit der Wertung der Widerrufsgründe vereinbar, da der Patentinhaber nichts erhalten hat, was ihm im Hinblick auf die Patentfähigkeit nicht zusteht.

377c Ein in der Praxis häufig Problem stellen **Verallgemeinerungen** eines konkreten Ausführungsbeispiels aus der Anmeldung dar, so wenn ein weit gefasster Patentanspruch durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale beschränkt werden soll, indem Elemente eines Ausführungsbeispiels aufgenommen werden, nicht aber sämtliche Merkmale des Ausführungsbeispiel. Dies gilt auch, wenn die Verallgemeinerung zwischen einem konkreten Ausführungsbeispiel oder engen Begriff und einem ursprünglich offbarten weiten Begriff oder einer allgemeinen Ausgestaltung liegt, was in der Diktion des EPA „Zwischenverallgemeinerung“ (intermediate generalisation) genannt wird (hierzu Blumer in Singer/Stauder Art. 123 Rn. 88), so auch, wenn ursprünglich der allgemeine Begriff (Glasscheibe) offbart ist und ersetzt werden soll durch einen engeren Begriff „Fensterscheibe“, der aber ursprünglich nur enger als „Schaufensterscheibe“ offbart war.

377d Diese Grundsätze gelten – ebenso wie für die Neuheitsprüfung bei der Auswahl-erfindung – auch, wenn einzelne Zahlenwerte aus Ausführungsbeispielen für die Einschränkung von beanspruchten Zahlenbereichen verwendet werden, für die Einschränkung eines Zahlenbereichs oder wenn eine Auswahl eines Merkmals aus einer Liste oder Tabelle erfolgt (hierzu Rn. 255 ff.).

378 Der Anmelder oder Patentinhaber, der einen Patentanspruch beschränken möchte, ist deshalb grundsätzlich **nicht** immer genötigt, sämtliche Merkmale eines Ausfüh-