

# Zu EPÜ Art. 123(2) und (3)<sup>1</sup>

Dipl.-Ing. Axel Pfeiffer<sup>2</sup>

veröffentlicht in EPI-Information 1/2003

5

## 1. Einführung

Der Kandidat lernt sie früh im Lauf seiner Ausbildung kennen, dem Patentanwalt bereitet sie oft Kopfzerbrechen, und die Anmelder haben für ihre Vermeidung viel Geld auszugeben: Die Rede ist von der "Falle" zwischen EPÜ Art. 123(2) und (3)<sup>3</sup>, die, im Prüfungsverfahren gestellt, später im Einspruchs(beschwerde)verfahren dahingehend "zuzschnappen" kann, daß der Patentinhaber sein Patent verliert.

Die in diesem Text angesprochene "Falle" ist die Situation, in der ein unabhängiger Patentanspruch entgegen Art. 123(2) mit einer unzulässigen Erweiterung patentiert wurde, was im Einspruchsverfahren wegen Art. 123(3) nicht wieder durch Streichung des Merkmals repariert werden kann, so daß der Widerruf des Patents die Folge sein kann. Die vom Europäischen Patentamt herausgegebene Rechtsprechungsübersicht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern" widmet der "Falle" ein eigenes Kapitel III C, und auch die große Beschwerdekammer des EPA hat sich dazu in G 1/93<sup>4</sup>, zu der Brinkhoff<sup>5</sup> eher wohlwollend und Rogge<sup>6</sup> harsch Stellung nehmen, geäußert. Anwaltlicherseits ist Beträchtliches an Aufwand und Beratungsleistung insbesondere dem unkundigen bzw. in einer großzügigeren Rechtslage erfahrenen Mandanten gegenüber erforderlich, um im Prüfungsverfahren zukünftigen Verwerfungen im Einspruchsverfahren vorzubauen. Bei allem Aufwand lassen sich aber Probleme nicht immer völlig vermeiden.

- Es wird immer wieder Fälle geben, in denen es, ohne daß dies dem Anmelder vorgeworfen werden könnte, notwendig wird, Merkmale mit "komplexer Offenbarung" - im Grenzfall ein Euphemismus für "zweifelhafte Offenbarung" - zu verwenden. Bspw. kann dies auftreten, wenn eine Erfindung von eigenartigem Stand der Technik zu unterscheiden ist: Aus den Gesamtunterlagen geht schon hervor, daß die Erfindung unterschiedlich zum Stand der Technik

<sup>1</sup> An english translation of the text is available at <http://www.beetz.com> >> English >> News >> End of 2002

<sup>2</sup> Patentanwalt, München, [apfeiffer@beetz.com](mailto:apfeiffer@beetz.com).

<sup>3</sup> Genauer eigentlich: Konflikt zwischen Art. 100c) und Art. 123(3), denn der Einsprechende stützt sich auf Art. 100c), nicht auf den im wesentlichen gleich lautenden Art. 123(2). Im nationalen Nichtigkeitsverfahren käme noch Art. 138(1)c) zum Tragen.

<sup>4</sup> Abl. EPA 1994, 541, GRUR Int. 1994, 842

<sup>5</sup> *Brinkhof*, GRUR Int. 1998, 206 – Kollision zwischen Art. 123(2) und (3) EPÜ

<sup>6</sup> *Rogge*, GRUR Int. 1998, 208 - Zur Kollision zwischen Art. 123(2) und (3) EPÜ

ist, aber explizit gesagt oder gezeichnet ist es nicht, weil der (eigenartige) zitierte Stand der Technik so nicht vorhersehbar war und man insoweit nicht "vorgebaut" hat. Man klaubt sich in solchen Situationen die Offenbarung für ein verwendetes Merkmal aus verschiedenen Stellen der Anmeldung zusammen und kann dann evtl. (faktisch: meistens) die Prüfungsabteilung von der Offenbarung des in Rede stehenden Merkmals überzeugen. Die Frage kann aber anders entschieden werden, wenn im Einspruchsverfahren die Frage abermals zu entscheiden ist. Naturgemäß wird der Einsprechende gegen Offenbarung argumentieren, und er mag insoweit Erfolg haben.

- Ähnliche Probleme können sich aus Bedeutungsnuancierungen ergeben, die in Übersetzungen Verschiebungen erfahren haben.
- Faktisch wird die Falle gelegentlich in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung gespannt: Ein Nicht-Europäer verändert seine Patentanmeldung im Zuge der internationalen Recherche oder in der internationalen vorläufigen Prüfung. Er macht dies ausgehend von den ursprünglichen "Heimat"-Unterlagen (z. B. US oder JP) womöglich vor dem "Heimat"-Patentamt und wird hierbei wahrscheinlich "heimische" Sichtweisen und Grundsätze zugrunde legen. Gelegentlich ist ihm dabei nicht bewußt, daß seine Änderungen zumindest auch dem EPÜ genügen müssen, denn die "ursprünglich eingereichte Fassung" im Sinne von Art. 123(2) ist nicht das, was beim Eintritt in die regionale Phase zum EPA gegeben wurde, sondern die PCT-Anmeldung wie ursprünglich eingereicht. Wenn dann in der regionalen Phase ein in der internationalen vorläufigen Prüfung positiv beschiedener Patentanspruch nicht nochmals auf Offenbarung überprüft wird, können unzulässige Erweiterungen patentiert werden.
- Sehr unangenehm ist, daß sich der Patentinhaber nicht auf eine explizite positive Entscheidung der Prüfungsabteilung verlassen kann. Die Offenbarung eines Merkmals kann erstinstanzlich ausdrücklich als gegeben beschlossen sein, und gleichwohl kann die Falle im Einspruchs(beschwerde)verfahren zuzschnappen, weil dort zur Offenbarung dann anders entschieden werden kann.

Das Ergebnis wäre dann im schlimmsten Fall der Widerruf des Patents als Ganzes nur aus dem Offenbarungsproblem zu einem Detail heraus. In diesem Text soll untersucht werden, ob der Konflikt zwischen Art. 123(2) und (3), wenn er denn auftritt, in jedem Fall mit dem Widerruf des Patents gelöst werden muß oder ob er nicht anders vermieden werden kann.

Zweck der Norm der Art. 123(2) und (3) und 100c) ist es auch, den betroffenen Dritten Rechtssicherheit zu gewähren, indem der Anmelder am einmal Angemeldeten und Patentierten (und jeweils so Veröffentlichten) festgehalten wird.

Im Hinblick darauf ist EPÜ Art. 123 sinnvoll, und auch eine wenig großzügige Handhabung erscheint begrüßenswert, wenn das Patentrecht nicht zum "Gambling zuungunsten Dritter" verkommen soll. Mit diesem Text soll also nicht einer Aufweichung des Offenbarungserfordernisses das Wort geredet werden, sondern einer unten dargestellten Handhabe, die nach Auffassung des Autors allen Interessenlagen – der des Anmelders und Patentinhabers sowie der der betroffenen Dritten – gerecht wird und die auch im Einklang mit den geltenden Regelungen ist.

## 10 2. Fallkonstellationen

Betreffs "unzulässige Erweiterung" gibt es verschiedene Konstellationen, die nachfolgend dargestellt sein sollen: In einer beispielhaften EP-Anmeldung beschrieben sei eine Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile und weiteren Merkmalen ABC. Es sei angenommen, daß sich betreffs "metallische Verbindungseinrichtung" keine weiteren Angaben in der Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) finden, daß also die Ausführungen in der Anmeldung insoweit auf die Angabe "metallischen Verbindungseinrichtung" beschränkt sind und insbesondere keine Alternativen, Verallgemeinerungen oder spezielle Fortbildungen hierzu beschrieben sind. Zur Offenbarung können folgende Konstellationen K0 bis K3 auftreten:

25 Konstellation K0, Anspruch 1 laute (wie ursprünglich eingereicht): "Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC".

Entsprechend den obigen Ausführungen ist dies in Sachen Offenbarung unkritisch und somit zulässig. Anders ist dies bei

30 Konstellation K1, Anspruch 1 laute: "Vorrichtung mit einer Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC".

Dem Anmelder wurde das Merkmal "metallisch" lästig, er hat es gestrichen. Allgemein wird unter Konstellation K1 in diesem Text die nicht offenbarte Streichung/Weglassung eines offenbarten Merkmals verstanden. Diese Änderung ist zwar mangels Offenbarung unzulässig, aber für die Zwecke dieses Artikels insoweit unkritisch, als die so begangene Erweiterung auch im Einspruchsverfahren dadurch behebbar ist, daß das Merkmal "metallisch" wieder in den Anspruch eingefügt wird, womit der Mangel nach Art. 123(2) geheilt und gegen Art. 123(3) nicht verstoßen wird.

Schwierig ist

Konstellation K2, Anspruch 1 laute: "Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist, und ABC."

5 Die "Verbindungseinrichtung" wurde in Konstellation K2 ohne Offenbarung zu einer "Schraubverbindung" weiterentwickelt. Das Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" und allgemein ein nicht offenbartes, den Schutzbereich einengendes Merkmal wird im nachfolgenden Text als "Merkmal ZZZ" angesprochen und symbolisiert. Allgemein wird unter Konstel-  
10 lation K2 in diesem Text ein patentierter unabhängiger Patentanspruch mit der Hinzufügung eines nicht offenbarten, den Schutzbereich einschränkenden Merkmals verstanden. Nur diese Konstellation ist für die Zwecke dieses Textes interessant, denn nur mit dieser Konstellation steht man in der Zwickmühle zwischen Art. 123(2) und (3). Die Belassung von ZZZ im Anspruch wird wegen  
15 Art. 123(2) unbedingt als unmöglich angesehen, seine Löschung ist unmöglich wegen Art. 123(3), so daß womöglich der Widerruf des Patents als Ganzes die Folge ist.

Genannt sei eine weitere

20 Konstellation K3, Anspruch 1 laute: "Vorrichtung mit einer Schraubverbindung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC."

25 Diese Version Konstellation K3 kombiniert qualitativ die Effekte der Konstellationen K1 und K2, denn ein Merkmal ("metallisch") ist wie in K1 ohne Offenbarung herausgefallen, auch nicht metallische Schraubverbindungen sind angesprochen, das Merkmal könnte aber ohne Schutzbereichserweiterung wieder in den Anspruch genommen werden. Etwas anderes ("Schraub...") ist außerdem ohne Offenbarung hinzugekommen, das wie in K2 zu den dort beschriebenen  
30 Problemen führt.

Die Konstellationen K0 und K1 sind für die Zwecke dieses Textes unkritisch. K2 kann jedoch zu "Lösungen" dahingehend führen, daß das Patent insgesamt nur wegen Art. 123 widerrufen wird, denn angeblich kann es zu ZZZ keinesfalls  
35 so bleiben wie es ist, weil dann zwingend EPÜ Art. 123(2) verletzt sei, und es kann nicht durch Streichen von ZZZ geändert werden, weil dann EPÜ Art. 123(3) verletzt ist, so daß der vollständige Widerruf als der einzige Ausweg erscheint. K3 ist unkritisch, soweit die Weglassung von Merkmalen betroffen ist und kann im Übrigen auf K2 zurückgeführt werden. Der Widerruf des Patents  
40 als Ganzes nur wegen des Offenbarungsproblems zu einem Detail ist die gelegentlich im Einspruchsverfahren schmerzhaft zuschnappende Falle, die - in der Regel unwissentlich - Jahre vorher im Prüfungsverfahren gespannt wurde.

Es sei noch darauf verwiesen, daß die obigen Konstellationen hier nur betrachtet werden, soweit sie unabhängige Patentansprüche betreffen. Nur darauf beziehen sich die Betrachtungen dieses Textes. Bei abhängigen Patentansprüchen können zwar auch unzulässige Erweiterungen auftreten. Sie können dort aber wesentlich einfacher behoben werden, da ein abhängiger Patentanspruch in der Regel ohne Verstoß gegen Art. 123(3) überarbeitet werden kann, da der Schutzbereich des Patents ja von den unabhängigen Patentansprüchen bestimmt wird und nicht durch Streichung eines abhängigen Patentanspruchs oder eines Merkmals darin erweitert werden kann.

### 3. Eine mögliche Betrachtungs- und Handhabungsweise

Nachfolgend soll eine andere Behandlungsweise von Fällen der obigen Konstellation K2 unter materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Aspekten dargestellt werden.

#### a. materiellrechtlich

Im Einspruchs(beschwerde)verfahren kann ein Patentanspruch, der der Konstellation K2 entspricht, so behandelt werden, daß das Merkmal ZZZ zwar im Patentanspruch verbleibt, es aber bei der Beurteilung der Frage der Patentfähigkeit, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, von der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer nicht berücksichtigt wird. Damit wäre erreicht, daß der Patentinhaber das Recht *auf* sein Patent nicht mit dem unzulässigen Merkmal rechtfertigen kann, so daß ihm kein Vorteil aus der unzulässigen Erweiterung durch Merkmal ZZZ erwächst.

Denkbar ist auch, daß im Streit um das Recht *aus* dem Patent (Verletzung) das erweiternde Merkmal ZZZ im Wege der Auslegung dahingehend auf die übrigen Merkmale des Patentanspruchs ausstrahlt, daß letztere wegen der Auslegung aus dem Merkmal ZZZ heraus in dem von ihnen aufgespannten Schutzbereich Gegenstände einschließen, die sie ohne diese Auslegung nicht einschließen würden. Auch durch diesen Mechanismus würde dem Patentinhaber ein Vorteil aus dem Merkmal ZZZ erwachsen. Praktisch relevant dürfte dieses Szenario kaum sein. Wenn man aber auch insoweit Vorsorge treffen will, hätte der Patentinhaber weiterhin zu erklären, daß er auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereicherweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal ZZZ heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet. Dann wäre auch ein denkbarer "Auslegungsgewinn" aus dem Merkmal ZZZ heraus unterbunden.

Im Beispiel der Konstellation K2 würde der obige Vorschlag dazu führen, daß die Prüfung der Patentfähigkeit insoweit nur Bezug nehmend auf das Merkmal

"metallische Verbindungseinrichtung" erfolgen würde (die das Offenbarungsproblem nicht hat), das Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" (mit dem Offenbarungsproblem) bliebe dagegen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt, aber gleichwohl im Anspruch 1 stehen. In einem zukünftigen Verletzungsstreit würde bei der ggf. notwendigen Auslegung des übrigen Patentanspruchs dem Patentinhaber eine schutzbereichserweiternde Auslegung des Patents aus dem Merkmal ZZZ nicht helfen, weil er vorher insoweit den Schutzverzicht erklärt hätte. andersherum könnten aber potenzielle Verletzer durchaus aus dem Merkmal ZZ heraus ggf. schutzbereichseinschränkende Auslegungen argumentieren, die durchgreifen können.

Wesentlich ist also, daß das kritische Merkmal ZZZ

- im Anspruch stehen bleibt und somit seine schutzbeschränkende Wirkung behält, aber
- bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer außer Betracht bleibt und im Wege der Auslegung den Schutzbereich des Patents auch nicht ausweiten kann, so daß es keine schutzbegründende und außer der einschränkenden sonst keine schutzgestaltende Wirkung hat.

Insgesamt wäre somit die Konstellation K2 in ihrer Behandlung und Wirkung nach außen auf ein Konstrukt zurückgeführt worden, das man sich aus zwei Elementen zusammengesetzt denken kann, nämlich aus

- dem Schutzbegründenden und dem Schutzbeschränkenden im Rahmen des ursprünglich Offenbarten, was sicherlich unkritisch ist, und
- einer weiteren Schutzbeschränkung entsprechend der unzulässigen Erweiterung, die den Schutz einschränkt, weil sie als einengendes Merkmal im Patentanspruch 1 stehen blieb, das (wie vorher) in normaler Weise den Schutzbereich mitbestimmt, das aber nicht zur Begründung des Schutzes beitrug, weil die Abteilung oder die Kammer das entsprechende Merkmal unberücksichtigt ließen. Dazu kommt der o. a. Schutzverzicht des Patentinhabers, so daß das unzulässig Merkmal auch bei der ggf. nötigen Auslegung des Patentanspruchs im Verletzungsprozeß dem Patentinhaber keinen unzulässigen Vorteil verschafft.

Mit dieser Handhabung ist man, wenn sie denn möglich ist, der Falle zwischen Art. 123(2) und (3) entkommen. Das Patent müßte nicht zwingend wegen des Konflikts zwischen Art. 123(2) und (3) widerrufen werden, sondern könnte in-

soweit "normal" behandelt werden, als das kritische Merkmal zwar einschränkend im Anspruch verbliebe (und so zu einer "normalen" Schutzbereichsbeurteilung führen würde), aber die Frage nach erfinderischer Qualität ohne es beurteilt würde. Wenn auch dann – also ohne das Merkmal ZZZ – erfinderische Qualität vorliegt (und auch keine sonstigen Hindernisse gegeben sind), kann das Patent (ggf. anderweitig beschränkt) aufrechterhalten werden.

Der Patentinhaber hätte keinen Grund, mit dieser Handhabung unzufrieden zu sein: Er hatte das kritische Merkmal einst beantragt und behält es in seiner schutzbeschränkenden Wirkung im Patentanspruch. Allenfalls hätte sich ein Risiko dahingehend zu seinen Ungunsten ausgewirkt, daß er zunächst eine Einschränkung hinzunehmen gewillt war, weil er (auch) aus ihr die Patentwürdigkeit seiner Erfindung herleiten zu können glaubte, wohingegen ihm mit der oben vorgeschlagenen Vorgehensweise zwar die Einschränkung bleibt, nicht aber die Möglichkeit, daraus die Patentwürdigkeit seiner Erfindung zu argumentieren. Dies muß sich der Patentinhaber gefallen lassen, insbesondere im Hinblick auf die höherrangigen Interessen der betroffenen Allgemeinheit.

Und auch die betroffenen Dritten – also die Öffentlichkeit – können zufrieden sein: Sie werden mit nichts konfrontiert, was nicht von Anfang an aus den einschlägigen Veröffentlichungen ersichtlich war: Die Begründung des Rechts auf das Patent erfolgt ausschließlich Bezug nehmend auf das ursprünglich Offenbarte, also Bezug nehmend auf das, was in der veröffentlichten Patentanmeldung steht und erkennbar war, und der Schutzbereich geht nicht über das hinaus, was aus der veröffentlichten Patentschrift ersichtlich ist. Der vom Patentinhaber wie oben ausgesprochene Verzicht ließe den betroffenen Dritten gleichwohl die Möglichkeit, schutzbereichseinschränkende Auslegungen aus dem Merkmal ZZZ heraus zu argumentieren, die durchgreifen können.

Allenfalls können sich – vermutlich selten – Rechtsscheinprobleme ergeben: Ein mit "mächtigen", nicht offenbarten Merkmalen bestückter unabhängiger Patentanspruch eines erteilten Patents wirkt prima facie unangreifbarer, als er es ist: Ohne weiteres würde ein Dritter angesichts des Anspruches 1 der Konstellation K2 mit dem Merkmal ZZZ darin meinen, er müsse auch das Merkmal ZZZ im Stand der Technik nachweisen, was ihm als so schwer erscheinen mag, daß er den Einspruch oder die Nichtigkeitsklage ohne nähere Prüfung unterläßt. Weiterhin kann ein Patentanspruch aus dem Merkmal ZZZ heraus so auslegbar erscheinen, daß er einen Schutzbereich erhält, den er ohne die Auslegung nicht hätte – und den er wegen des ausgesprochenen Verzichts auch tatsächlich nicht hat. Diesen Effekten kann aber durch geeignete Hinweise, z. B. in Form einer Fußnote zum Patentanspruch 1 oder am Ende der Beschreibung, begegnet werden, was weiter unten noch ausführlicher erläutert wird.

b. verfahrensrechtlich

Entsprechend dem Dispositionsprinzip ist der Anmelder Herr des Verfahrens in dem Sinn, daß er bestimmt, was der Beschlußfassung zugrunde zu legen ist.  
5 Diesem Prinzip folgend wird es für das obige Vorgehen eines entsprechenden Antrags des Anmelders bedürfen. Der Antrag zur obigen Konstellation K2 könnte also sinngemäß lauten:

10 Aufrechterhaltung auf der Grundlage des Anspruches 1 [*und weiterer Unterlagen*] mit der Maßgabe, daß das Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibt. Gleichzeitig wird erklärt, daß auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereicherweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird.  
15

Zu Ansprüchen der Konstellation K3 könnte man einen umgeschriebenen Patentanspruch vorlegen, der etwa lauten würde:  
20

Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung, die eine Schraubverbindung ist, zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC.

Mit diesem umgeschriebenen Anspruch wird ohne Verstoß gegen Art. 123(2) das Merkmal "metallisch" wieder eingefügt. Ebenso ohne Verstoß gegen Art. 25 123(2) wird dem problematischen Begriff "Schraubverbindung" sein offenbartes Generikum "Verbindungseinrichtung" vorgeschaltet, um so das problematische Merkmal "Schraubverbindung" isoliert herauszuarbeiten, um dessen Nichtberücksichtigung sinngemäß wie oben beantragen zu können, ohne dadurch das  
30 offenbarte Merkmal "Verbindungseinrichtung" für die Schutzbegründung (Klarheit, erfinderische Tätigkeit) des Anspruchs zu verlieren.

Der Antrag sollte auf Unberücksichtiglassen allgemein die Patentfähigkeit betreffend abstellen, nicht nur betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit.  
35 Denn auch Probleme mangelnder Klarheit sollen und können nicht durch unzulässig Erweiterndes behoben werden.

c. Die "Fußnote" (oder ähnliches)

40 Um dem oben angesprochenen Rechtsschein- und Auslegungsproblemen zu begegnen, kann an prominenter Stelle der geänderten Patentschrift eine klärender Hinweis erfolgen. Bspw. unmittelbar vor oder nach dem betroffenen Patentanspruch oder als Fußnote hierzu kann sich ein Passus etwa wie folgt finden:

Auf Antrag des Patentinhabers blieb das Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" mangels Offenbarung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 außer Betracht. Aus dem genannten Merkmal kann auch zukünftig Patentfähigkeit nicht hergeleitet werden. Es bestimmt den Schutzbereich des Patents mit. Der Patentinhaber hat erklärt, daß auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereicherweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal "wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist" heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird.

Damit weiß auch der nur oberflächlich Lesende, daß das Merkmal ZZZ nichts zur Schutzfähigkeit beigetragen hat und beitragen wird können und daß ein etwaiger Auslegungsgewinn nicht möglich ist.

Auch im hier vorliegenden Text wird also vorgeschlagen, einen klärenden Absatz oder eine Fußnote zu verwenden. Man mag sich deren Bedeutung kurz überlegen. Sollte sie wie vorgeschlagen eines Tages in einem Patent zu lesen sein, dann würde dies aufgrund eines Beschlusses erfolgen, der *auch* festlegte, daß die Fußnote Teil des aufrechterhaltenen Patents werden möge. Der wichtigere Teil *desselben* Beschlusses ist aber die Aufrechterhaltung des betroffenen Patents selbst, und zwar unter Nichtberücksichtigung des Merkmals ZZZ. Materiellrechtlich Wesentliches ist also geschehen, bevor die Fußnote in die Welt kam. Insoweit hat die Fußnote keine bzw. nur erläuternde Bedeutung. Der wesentliche Effekt geschieht durch die Art der Beschlußfassung des zuständigen Spruchkörpers und nicht durch eine wie auch immer geartete rechtliche Wirkung der Fußnote. Gleichwohl mag die Fußnote mehrerlei Bedeutung haben:

- Anweisung an zukünftige Spruchkörper, die ebenfalls zum Recht *auf* das Patent zu entscheiden haben werden (z. B. Beschwerdekammer, Nichtigkeitsssenat), ebenso vorzugehen, d. h. abermals das Merkmal ZZZ unberücksichtigt zu lassen. Ob es dessen bedarf, erscheint fraglich, denn man muß ja eine gewisse rechtliche Handhabung bestimmter Konstellationen nicht ein ums andere Mal in jedem Einzelfall iterieren. Unter diesem Aspekt erscheint die Fußnote überflüssig.
- Klarstellung, daß das Merkmal ZZZ den Schutzbereich mitbestimmt, ihn insbesondere einschränkt. Damit sagt die Fußnote aber nur das, was auch in Art. 69 steht und erscheint insoweit ebenfalls überflüssig.
- Vermeidung von Rechtsscheinproblemen wie oben angesprochen und hier nicht wiederholt. Hierzu erscheint die Fußnote nötig und sinnvoll.

- Verzicht auf im Wege der Auslegung des Patents aus dem Merkmal *ZZZ* heraus gewonnenen Schutz wie oben angesprochen. Der Schutzverzicht benötigt jedenfalls eine entsprechende Erklärung des Rechtsinhabers, die dieser ja nur vor dem zuständigen Spruchkörper abgeben kann – und dies dort auch tun muß, denn der Verzicht ist ja ggf. eine Bedingung dafür, daß das Patent aufrecht erhalten werden kann. Wenn der Verzicht erst durch die Veröffentlichung der Erklärung wirksam wird, dann ist insoweit die Fußnote auch als "Veröffentlichungsvehikel" notwendig. Wenn der Verzicht schon durch die Erklärung des Patentinhabers ggü. dem kompetenten Spruchkörper entsteht, dann hätte der entsprechende Passus abermals "nur" die nötige rechtsscheinklärnde Funktion.

Zusammenfassend also: Soweit das Recht *auf* das Patent betroffen ist, ist die Fußnote bedeutungslos, denn die insoweit wichtigen Effekte werden nicht durch die Fußnote hervorgerufen, sondern durch die Art der Beschlußfassung des befaßten Spruchkörpers. Allenfalls soweit sich Rechtsschein- und Verzichtsfragen stellen, hat die Fußnote Bedeutung. Die vorgeschlagene Fußnote ist also nicht in erster Linie eine Anweisung dahingehend, wie *zukünftig* im Lauf des Lebens eines Patents das kritische Merkmal zu würdigen sei, sondern zumindest auch ein Hinweis darauf, wie es in der Entscheidung im Einspruchs(beschwerde)verfahren behandelt *wurde*.

Fußnote oder Hinweis in der Beschreibung oder Anhang am Patentanspruch? Im Hinblick auf den vorrangigen Zweck der erwogenen Erläuterung, einen falschen Rechtsschein zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die Erläuterung in engem räumlichen Zusammenhang zum den Rechtsschein erzeugenden Patentanspruch zu führen, bspw. unmittelbar danach. Wäre also bspw. Anspruch 1 der problematische Anspruch, könnte unmittelbar nach ihm ein Absatz etwa wie oben dargestellt folgen, und es würden danach die Ansprüche 2 ff folgen.

#### 4. Betrachtungen

Nachfolgend sollen die bisherige Handhabung und der obige Vorschlag auf einige Fragestellungen hin abgeklopft werden. Ist der Vorschlag möglich, materiellrechtlich wie verfahrenstechnisch? Nach Auffassung des Autors gibt es Argumente, die die bisherige Handhabung durchaus nicht unangefochten und zwingend notwendig und die die oben vorgeschlagene Handhabungsweise rechtlich möglich erscheinen lassen.

40

##### a) Strafender Charakter der bisherigen Handhabung

Der Widerruf des ganzen Patents nur wegen der Nichterfüllung des Offenbarungserfordernisses zu einem einzigen Merkmal führt zu einem "strafenden Charakter" des Patentrechts: Wenn man, gleich ob ehrlich bemüht oder versehentlich, im Prüfungsverfahren ein Merkmal in den Anspruch 1 nahm, das im Einspruchsverfahren als nicht offenbart angesehen wird, dann ist nach der derzeit favorisierten Handhabung das Remedium nicht die mögliche "Reparatur mit Wirkung ex tunc" (ähnlich dem zivilrechtlichen Ansatz "Herstellen des rechtmäßigen Zustands für die Zukunft und Ersatz des Schadens für die Vergangenheit"), sondern der Verlust des Rechts als Ganzes. Es ist fraglich, ob dies sachgerecht ist, ja es kann sogar gefragt werden, ob dies mit höherrangigem Recht in Einklang steht: Fraglos soll es dem Anmelder gestattet sein, sein Recht bis an die Grenze des Zulässigen auszuloten. Naturgemäß kann er hierbei auf der "falschen Seite" der Grenze zu liegen kommen, insbesondere in komplexen Situationen, wie einige eingangs angedeutet wurden. Wenn hier der Anmelder sein Recht sucht, ist sein Risiko *nicht* dasjenige, daß er bei Überschreitung später auf den rechtmäßigen Rahmen "zurückgestutzt" wird, sondern daß er das Recht insgesamt verliert.

Dieser "strafende" Aspekt erscheint um so problematischer, als es ja *nicht* so ist, daß der Anmelder *alleine* etwas getan hat (nämlich das problematische Merkmal in den Patentanspruch geschrieben), wofür er als Patentinhaber halt "haften" muß. Vielmehr hat er zwar durchaus die Patentierung auch mit dem kritischen Merkmal *beantragt*. Der Antrag wurde aber vom zuständigen Prüfer *geprüft*, und zuletzt wurde ihm von der aus drei Prüfern bestehenden Prüfungsabteilung *stattgegeben*. Für diese Prüfung, die ja von Amts wegen alle Voraussetzungen der Patentfähigkeit zu umfassen hat, zahlte der Anmelder die Prüfungsgebühr. Die Falle wird also auch wegen einer später als falsch erkannten Entscheidung der Prüfungsabteilung "gespannt". Pointierter noch wäre die Aussage, daß der anmelderseitig gestellte Antrag für die gestellte Falle nicht kausal ist, denn der Antrag an sich hat ja überhaupt keine "fallenstellende" Wirkung, die Prüfungsabteilung hätte ihn vielmehr zurückweisen müssen und dafür einen anderen gewähren können, dann wäre die Falle nicht entstanden. Kausal für die Falle ist dann nur ein später als falsch erkannter Beschluß der Prüfungsabteilung. Diese Pointierung wird sicher der Verantwortung des Anmelders nicht völlig gerecht. Andererseits spiegelt sich in ihr aber doch das Recht des Anmelders, durch von ihm gestellte und vom Amt zu prüfende Anträge sein Recht auszuloten, was mit der bisherigen Handhabung der "Fallenproblematik" für den Patentinhaber zum Glücksspiel mit dem ganzen Patent als Einsatz werden kann. Denn auch das fehlerhafte amtliche Mitwirken – Prüfung und falscher Beschluß – schützt in der bisherigen Handhabung den Patentinhaber nicht vor der Maximalsanktion, dem Verlust des Patents als Ganzes, sondern ganz im Gegenteil: Zumindest auch bedingt durch die Tatsache, daß das amtliche Mitwirken fehlerhaft war, tritt erst die genannte Rechtsfolge ein.

Ob hier dann die Sanktion "völliger Rechtsverlust" vereinbar ist mit dem Recht, seine Position auszuloten, darf als zweifelhaft angesehen werden, denn wegen der Sanktion "völliger Rechtsverlust" ist der Rechtsinhaber faktisch gehindert, sein Recht in Grenzfällen zu suchen. Unter diesem Aspekt wäre also insgesamt zu fragen, ob es nicht ein Euphemismus in der G1/93 ist, das "Zuschnappen" der Falle nur als "recht harte Folgen" (in 13. der Entscheidungsgründe) zu bezeichnen. Man wird es zumindest als "systemfremd" anzusehen haben, und es könnte auch schlicht unrechtmäßig sein, insbesondere wenn andere Abhilfen ersichtlich sind, die den schutzwürdigen Interessen aller Betroffenen gerecht werden.

#### b) Verfahrenstechnische Schranken ...

... für den obigen Vorschlag sind nicht ersichtlich. Entsprechend dem Dispositionsprinzip ist der Anmelder Herr des Verfahrens in dem Sinn, daß er durch seine Anträge bestimmt, was der Beschlußfassung zugrunde zu legen ist. Diesem Prinzip folgend ist eine Handhabung wie oben unter 3. vorgeschlagen nicht von Amts wegen möglich. Wenn aber ein geeigneter Antrag des Patentinhabers vorliegt, etwa wie oben vorgeschlagen, dann ist nicht mehr ersichtlich, warum die vorgeschlagene Vorgehensweise verfahrenstechnisch nicht möglich sein soll. Es ist kein Rechtsgrund ersichtlich, unter dem einem prinzipiell wie oben vorgeschlagen gestalteten Antrag die Statthaftigkeit oder Zulässigkeit abgesprochen werden könnte. Dem Antragsgrundsatz folgend hätte die Einspruchsabteilung bzw. die Beschwerdekammer den Patentanspruch so zu nehmen und zu verwerfen, wie dies beantragt wurde, und auf dieser Grundlage zu entscheiden.

#### c) EPÜ Art. 84

Nach Art. 84 müssen die Patentansprüche "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird". Mit der oben unter 3. vorgeschlagenen Vorgehensweise ist diesem Artikel entsprochen, und zwar sowohl hinsichtlich des Rechts *auf* das Patent als auch hinsichtlich des Rechts *aus* dem Patent. Der wie oben vorgeschlagen behandelte Patentanspruch nennt all das, was das Recht *auf* das Patent, also das Schutzbegehren begründet hat – und noch ein zusätzliches Merkmal. Und da der Patentanspruch insgesamt in herkömmlicher Weise seinen Schutzbereich entfaltet, insbesondere unter Einbeziehung des kritischen Merkmals *ZZZ*, ist auch insoweit der Forderung entsprochen, daß die Patentansprüche das angeben müssen, was geschützt sein soll.

Art. 84 fordert auch Klarheit der Patentansprüche. Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund. Wenn sich aber im Einspruchs(beschwerde)verfahren Änderungen ergeben, müssen diese dem Art. 84 natürlich genügen. Eine Beantragung wie oben vorgeschlagen (insbesondere Unberücksichtiglassen eines Merkmals

5 ZZZ) führt sicher zu einer solchen Änderung, denn für die Frage der Patentfähigkeit ist das Merkmal ZZZ so "verschwunden", als ob es gestrichen worden wäre. Wenn sich daraus ein unklarer Patentanspruch ergibt, wäre dies unter Art. 84 zu beanstanden. Wenn die Unklarheit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung beseitigt werden kann, ist das Problem behoben. Wenn nicht, wäre das Patent zu widerrufen, was auch nicht ungerecht ist, denn dann lag der Fall ja so, daß die Unklarheit von Anfang an nur durch die unzulässige Erweiterung behoben werden konnte, was nicht statthaft ist.

10 d) EPÜ Art. 123(2) und 100c): Abstraktes zum "Gegenstand"

15 Auch Art. 123(2) bzw. Art. 100c) stehen nach Auffassung des Autors dem obigen Vorschlag nicht entgegen, denn ein zur Frage der Patentfähigkeit nicht berücksichtigtes Merkmal muß nicht als zum "Gegenstand des Patents" gehörig im Sinne des Art. 123(2) angesehen werden.

20 Art. 123(2) bzw. Art. 100c) sind sicher dann verletzt, wenn ein nicht offenbartes Merkmal ZZZ in einem unabhängigen Patentanspruch zur Schutzfähigkeit des Beanspruchten beigetragen hat. Was aber, wenn das Merkmal ZZZ – wie oben vorgeschlagen – *expressis verbis* nicht zur Schutzfähigkeit beigetragen hat, es aber im Anspruch steht? Fraglos ist dann zumindest Art. 123(3) nicht verletzt. Sind dann aber Art. 123(2) bzw. Art. 100c) verletzt?

25 Art. 123(2) stellt auf den Vergleich eines "Gegenstands" mit einem "Inhalt" ab. Er sei hier der Einfachheit halber zitiert:

#### Artikel 123 - Änderungen

30 (1) [...] (2) Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird.

35 Im Einspruchsverfahren macht dem Patentinhaber dabei nicht eigentlich Art. 123(2) zu schaffen, sondern der substanzuell gleichlautende

#### Artikel 100 - Einspruchsgründe

40 Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, daß

a) [...]; b) [...]; c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung [...] hinausgeht.

Nach Auffassung des Autors ist es eine durchaus schwer zu beantwortende Frage, was unter dem Begriff "Gegenstand des Patents" zu verstehen ist. Mit dem Passus "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" ist das angesprochen, was im Jargon als "ursprüngliche Offenbarung" läuft. Aber auch hier kann man schon fragen, was zur Ausfüllung des Begriffs "Inhalt" heranzuziehen ist. Insbesondere soll gefragt werden, ob der "Inhalt" ausschließlich durch rein technische Aussagen geformt wird, oder ob auch (patent)rechtliche Aussagen und Handhabungsweisen den "Inhalt" mitbestimmen können, namentlich solche, die berücksichtigen, ob ein Merkmal zur Schutzfähigkeit und zur Auslegung des Patents beitragen soll oder beigetragen hat.

Was ist der "Gegenstand" des Patents oder der Patentanmeldung im Sinne von Art. 123(2)? Damit in Art. 123(2) Vergleichbares miteinander verglichen wird, wird man aus logischen Gründen sagen müssen, daß der "Gegenstand", wie er von Art. 123(2) betrachtet wird, auch ein irgendwie gearteter "Inhalt" ist, nämlich der "Inhalt" des Rechts nach der Veränderung. Bei dieser Sichtweise wird in Art. 123(2) "Inhalt" (nach der Veränderung) mit "Inhalt" (gemäß ursprünglicher Offenbarung) verglichen, wobei der Vergleich noch mit der Forderung verknüpft ist, daß der Inhalt nicht größer werden darf<sup>7</sup>. Man gelangt dann abermals zu der Frage, was der "Inhalt" sei, gleich ob ursprünglich oder geändert. Die Frage nach dem "Gegenstand" ist dann wieder insoweit unklar, als auch die Frage danach, was der "Inhalt" sei, unklar ist.

Die Frage ist auch nicht trivial, was man schnell erkennt, wenn man sich überlegt, was der "Gegenstand" bzw. der "Inhalt" jedenfalls nicht sind:

Zunächst wäre zu berücksichtigen, daß Art. 123(2) zwar auch, aber nicht nur auf die Patentansprüche abstellt. Vielmehr erfaßt er das Recht als Ganzes, also auch die übrigen Teile Beschreibung und Zeichnungen. Der "Gegenstand" ist schon deshalb sicherlich nicht der "Schutzbereich" der Patentansprüche, aber auch nicht, weil eben bewußt in Art. 123(2) nicht auf den andernorts (Art. 69) verwandten Begriff "Schutzbereich" abgestellt wurde.

Können der "Gegenstand" oder der "Inhalt" als "die Gesamtheit der kraft Offenbarung zulässig gestaltbaren Schutzbereiche" verstanden werden? Bei dieser Sichtweise wäre die Gestaltungsmöglichkeit der Patentansprüche Bezug nehmend auf die sonstigen Teile der Anmeldung bzw. des Patents insbesondere im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung mit erfaßt. Aber auch diese Sichtweise

<sup>7</sup> Man könnte andersherum auch den "Inhalt" als einen irgendwie gearteten "Gegenstand" bezeichnen, oder man könnte zu beiden Begriffen einen Meta-Begriff wählen, was hier aber nicht geschehen soll. Worauf es hier primär ankommt ist, die vergleichbare Qualität und deren "quantitative" Bestimmungskriterien zu ermitteln. Die Bezeichnung als "Inhalt" oder "Gegenstand" mag dann zweitrangig sein, wobei man aber sinnvollerweise bei der gesetzlich vorgegebenen Terminologie bleibt.

kann im Hinblick auf den Zweck der Norm des Art. 123(2) nicht richtig sein: Bei einer Erweiterung gemäß Konstellation K2 würde der Schutzbereich ja in jedem Fall (also auch, wenn das Merkmal ZZZ zur Frage der Patentfähigkeit in herkömmlicher Weise berücksichtigt würde) völlig innerhalb des Schutzbereichs  
5 liegen, der nach der ursprünglichen Offenbarung zulässig gestaltbar ist, so daß eine Erweiterung gemäß Konstellation K2 von dem so begriffenen "Gegenstand" des Art. 123(2) nicht erfaßt und somit unkritisch wäre, was aber tatsächlich nicht gewollt ist. Insgesamt erscheinen Schutzbereichsüberlegungen bei der Auslegung der Begriffe "Gegenstand" bzw. "Inhalt" in Verbindung mit Art. 123(2)  
10 untauglich.

Kann "Gegenstand der Patentanmeldung oder des Patents" die "momentan (in der Anmeldung) beanspruchte oder (im Patent) patentierte Merkmalskombination" sein? In diesem "literarischen Verständnis" – "Gegenstand" ist hier das im  
15 Patentanspruch Niedergeschriebene – mag ein Teil der Wahrheit liegen, jedenfalls aber nicht die ganze, denn abermals ist darauf hinzuweisen, daß Art. 123(2) und Art. 100c) nicht alleine auf die Patentansprüche abstellt, sondern auf das Recht als Ganzes, also einschließlich Beschreibung und Zeichnungen, aus denen heraus es zu Wechselwirkungen kommen kann. Mit dem obigen Verständnis  
20 würde letzteres außer Betracht bleiben. Und im Übrigen: Ein Patent ist nicht (nur) Literatur, sondern (auch) ein im patentrechtlichen Kontext stehender technischer Text, so daß es a priori sinnvoll erscheinen kann, zur Auslegung der Begriffe "Gegenstand" bzw. "Inhalt" auch rechtliche Aspekte mit einzubeziehen.

Die G 1/93 verwendet nach Auffassung des Autors den Begriffs "Gegenstand" anders als die von ihr ausgelegte Norm, also Art. 123(2). Art. 123(2) spricht den "Gegenstand" bestimmt und im Singular an, woraus man folgern kann, daß Art. 123(2) davon ausgeht, daß *ein* Patent *einen* "Gegenstand" hat, was immer das dann auch sein mag. Ganz anders in der G 1/93: In Nr. 11. der Entscheidungsgründe heißt es z. B. "Wird während der Prüfung ein hinzugefügter Gegenstand nicht beschränkender Art [...] eingeführt und ...", und in 15.: "... liegt die Annahme zugrunde, daß das betreffende hinzugefügte Merkmal als Gegenstand zu betrachten ist, der ..." oder "Es ist jedoch noch zu prüfen, ob ein beschränkendes Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist." oder  
35 "Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal [...] nicht als Gegenstand zu betrachten ...", und in 1. der Entscheidungsformel: "Enthält ein europäisches Patent Gegenstände, die [...] seinen Schutzbereich einschränken ... Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, ...". Die G 1/93 benutzt den Begriff "Gegenstand" tendenziell synonym zum Begriff "Merkmal", so  
40 daß ein Patent und sogar ein Patentanspruch dementsprechend viele so verstandene "Gegenstände" hätte. Dieses Verständnis des Begriffs "Gegenstand" paßt

nicht zu dem des Art. 123(2). Auch R. 29<sup>8</sup> "Form und Inhalt der Patentansprüche" zeigt einen zu Art. 123(2) konsistente und mit dem Gebrauch der Großen Beschwerdekammer nicht übereinstimmenden Sprachgebrauch. Die G 1/93 steht  
5 also zumindest terminologisch nicht in Übereinstimmung mit der von ihr unter-  
suchten Norm, was man auch als Indiz für die Ungeklärtheit des Begriffs "Ge-  
genstand des Patents" nehmen kann.

Nach einigem Überlegen kommt man dann vielleicht zu einer auf den Empfängerhorizont abstellenden Sichtweise, die in etwa dem entspricht, wie Schulte<sup>9</sup>  
10 den Begriff "Gegenstand der Anmeldung" zu deutschem Patentrecht in gleichem  
patentrechtlichen Kontext (PatG § 38) definiert, nämlich als das "mögliche Pa-  
tentbegehren, das ein Fachmann dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmel-  
dung entnimmt"<sup>10</sup>. Sicher werden bei diesem Verständnis aber nicht nur techni-  
15 sche, sondern auch patentrechtliche Betrachtungsweisen nötig sein, um den  
"Gegenstand" der Anmeldung oder des Patents richtig ermitteln zu können, je-  
denfalls laut Schulte, wonach der "Gegenstand" durch materielle Verzichte –  
also patentrechtliche Erklärungen jenseits technischer Erläuterungen –  
schrumpft.

Für die Einbeziehung auch patentrechtlicher Betrachtungsweisen bei der Ermitt-  
20 lung des "Gegenstands" bzw. "Inhalts" eines Rechts spricht einiges, und man  
mag insoweit ein Gedankenexperiment anstellen: Ein technisches Merkmal  
YYY sei ordentlich ursprünglich als optional verwendbar offenbart. Der Anmel-  
der sagt aber (aus irgendwelchen Gründen) am Ende der Beschreibung: "Es wird  
25 darauf verzichtet, das Merkmal YYY zur Begründung der Patentwürdigkeit zu  
verwenden.". Kann der Anmelder seine Meinung ändern und später im Prü-  
fungsverfahren doch das Merkmal YYY in den Patentanspruch 1 schreiben und  
damit Patentfähigkeit begründen? Nach Vermutung des Autors "nein", insbe-  
sondere unter dem Aspekt des Verzichts und der Rechtssicherheit der Öffent-  
30 lichkeit. Wenn dies richtig wäre, wäre dies ein Indiz dahin, daß schon der Passus  
" Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung " in Art.  
123(2) nicht nur rein technisch, sondern auch im Hinblick auf (patent)rechtliche  
Qualitäten, Erwägungen und Erklärungen zu verstehen ist. Insbesondere deutet  
35 der vermutete Ausgang des Gedankenexperiments darauf hin, daß bei der Aus-  
legung des Begriffs "Inhalt" auch die Frage zu berücksichtigen ist, welche recht-

---

<sup>8</sup> R. 29 "Form und Inhalt der Patentansprüche": "(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Wo es zweckdienlich ist, haben ...". Ein Gegenstand ist also durch *mehrere* Merkmale anzugeben.

<sup>9</sup> Schulte: Patentgesetz, 6. Aufl., § 38, Rdn. 20

<sup>10</sup> In ähnlicher Weise definiert der BGH in der Entscheidung "Zeitletogramm" (GRUR 2001, 140) Bezug nehmend auf PatG §§ 22, 21 den Begriff "Inhalt der ursprünglichen Anmeldung": "Den Inhalt der [...] ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann."

liche Bedeutung der Patentanmelder seiner technischen Offenbarung begeben wollte oder beigegeben hat.

5 Wenn dies nun für den "Inhalt" so ist, warum soll es für den "Gegenstand" nicht auch so sein? Lt. Schulte ist der "Gegenstand" von patentrechtlichen Erklärungen beeinflusst<sup>11</sup>. Warum soll man also unter dem "Gegenstand des Patents" im Sinne von Art. 123(2) nicht "das, was das Recht begründen kann oder soll" (vor Beschlußfassung) bzw. "das, was das Recht begründet hat" (nach Beschlußfassung) verstehen können?

10 Auch die große Beschwerdekammer des EPA zeigt, daß sie den "Gegenstand des Patents" nicht mit einem "literarischen" Verständnis des Patentanspruchs ermittelt, sondern durchaus komplexer betrachtet. In der Entscheidung G 1/93 wird eine Fallgruppe betrachtet, bei der dasjenige nicht als Gegenstand des Patents angesehen wird, das keinen *technischen* Beitrag leistet. Ist es dann nicht  
15 auch sinnvoll, etwas als nicht zum "Gegenstand des Patents" gehörig anzusehen, das keinen *rechtsbegründenden* Beitrag im Sinne von "kein Beitrag zur erfindेरischen Qualität" geleistet hat, weil es hierzu unberücksichtigt geblieben ist? Ja kann man nicht sogar wie folgt argumentieren: Da das Merkmal ZZZ in seinem  
20 technischen Gehalt unberücksichtigt geblieben ist, hat es schon technisch nichts beigetragen, so daß es unmittelbar zur oben angesprochene Fallgruppe der G 1/93 zu rechnen wäre?

25 Nach Auffassung des Autors sind bei der Ermittlung des "Inhalts" bzw. des "Gegenstands" einer Patentanmeldung und eines Patents nicht nur technische, sondern auch patentrechtliche Sichtweisen heranzuziehen, insbesondere solche, die mit einbeziehen, wie der Anmelder seine technischen Angaben rechtlich behandelt wissen will und wollte bzw. wie sie (nach einem Beschluß) vom zuständigen Spruchkörper tatsächlich behandelt wurden. Mit diesem Verständnis der  
30 Begriffe "Gegenstand" und "Inhalt" wird ein gemischt technisch-rechtliches Verständnis verwendet, wobei der rechtliche Aspekt die Fragen erfaßt, ob der Anmelder seinem (technisch offenbarten oder unglücklicherweise im Patentanspruch stehenden) Merkmal rechtsbegründende Qualität zuerkennen will oder wollte oder eben auch die Frage, ob die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer einem bestimmten nicht offenbarten Merkmal rechtsbegründende  
35 Qualität zukommen gelassen hat: Ist letzteres nicht der Fall, gehört das Merkmal auch nicht zum "Gegenstand des Patents". Unter dieser Voraussetzung wäre Art. 123(2) mit der Handhabe wie oben unter 3. vorgeschlagen schon dem Wortsinn nach nicht verletzt, weil das kritische Merkmal ZZZ nicht zum "Gegenstand des  
40 Patents" gehört.

---

<sup>11</sup> Schulte a.a.O.

Sie verstößt auch insoweit nicht dagegen, als mit ihr der Zweck der Norm erfüllt ist, denn rechtsbegründend war nur das ursprünglich Offenbarte, nicht das unzulässig hinzugekommene Merkmal ZZZ. Letzteres diente nicht der Begründung der Patentwürdigkeit, aus ihm wurden keine Rechte hergeleitet.

5

Der Terminus "Gegenstand" wird im Patentrecht in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet<sup>12</sup>. Will man sich der Bedeutung des Begriffs nähern, tut man nach Auffassung des Autors gut daran, davon auszugehen, daß der Begriff in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutung haben kann. Es gibt 10 den "Gegenstand, für den Schutz begehrt wird"<sup>13</sup>. Weiter gibt es beispielsweise den "Gegenstand der Erfindung"<sup>14</sup> wie auch den "Gegenstand des Patents"<sup>15</sup>. Eine sehr feinsinnige Betrachtung wäre womöglich, wenn man schon aus dem Unterschied der beiden letztgenannten Bezüge – "Gegenstand der Erfindung" als etwas rein Technisch-Faktisch-Fachmännisches im Gegensatz zu "Gegenstand des Patents" als das Ebengenannte, das sich in den patentrechtlichen Kontext 15 begeben und dort auch ein Prüfungsverfahren durchlaufen hat – herleiten würde, daß bei der Auslegung des Begriffs "Gegenstand des Patents" im Sinne der Art. 123(2) und 100c) neben technischen auch patentrechtliche Aspekte mitzubewücksichtigen seien. Es ist aber jedenfalls nach Auffassung des Autors nicht 20 möglich, ein Verständnis des Begriffs "Gegenstand des Patents" in einem Kontext nur deshalb zu verneinen, weil dieses Verständnis in einem anderen Kontext zu unstimmgigen Ergebnissen führen würde. Die obige Betrachtung bezieht sich ausschließlich auf den Kontext des Art. 123(2) bzw. 100c) .

25 Es besteht insbesondere kein Widerspruch, wenn man gleichzeitig den "Gegenstand des Patents" des PatG § 9 und des Art. 123(2) betrachtet. Schon formal finden sich die beiden Nennungen in unterschiedlichen Rechtsquellen (PatG vs. EPÜ), aber mindestens ebenso wichtig: Sie stehen in materiellrechtlich qualitativ unterschiedlichen Kontexten. Während Art. 123(2) die Rechtsgestaltung und somit die Frage nach dem Recht *auf* das Patent betrifft, betrifft PatG § 9 die 30 "Wirkung des Patents" und somit die Frage nach dem Recht *aus* dem Patent. Zu PatG § 9 wäre weiter zu berücksichtigen, daß der dort angeführte "Gegenstand des Patents" ja auch im Hinblick auf die nur das Recht *aus* dem Patent betreffende Auslegungsvorschrift des Art. 69 mitbestimmt wird und so eine für die 35 Frage des Rechts *aus* dem Patent besondere Bedeutung erhält, die nicht des gleichen Wortlauts wegen zwingend auf die Frage nach dem Recht *auf* das Patent, insbes. Art. 123(2), übertragen werden kann, zu der Art. 69 irrelevant ist.

---

<sup>12</sup> z. B. EPÜ Art. 57, 63(2)b), 64(2), 70(2), 75(2), 76(1), 77(2), (4), 84, 87(4), 94(1), 96(2), 97(1), (2), 100 a), c), 102(3), 122(6), 124(1), 138(1)a), c), PatG §§ 5(1), 9, 11, 21, 25(6), ganz anders in Art.25, 71, 73, 74, 106(4), 148, 150(2), PatG §§ 15(2), 25(3)

<sup>13</sup> Art. 84

<sup>14</sup> z. B. Art. 57

<sup>15</sup> z. B. Art. 123(2)

Betrachtet man sich alle Bezüge im EPÜ auf einen "Gegenstand", fällt auf, daß der "Gegenstand" regelmäßig als Anknüpfungspunkt oder Grundlage eines bestimmten Rechts, Verfahrens oder einer Verfahrenshandlung (z. B. Beschluß) bemüht oder dargestellt wird. Unter diesem Aspekt läßt sich der Begriff "Gegenstand" allgemein als Synonym zu "Rechtsobjekt"<sup>16</sup> verstehen, wie dies auch zu deutschem Recht in Creifelds Rechtswörterbuch getan wird<sup>17</sup>. Da dies entsprechend dem Antragsgrundsatz der Disposition des Rechtsinhabers unterworfen ist (lt. Creifelds der Rechtsmacht eines Rechtssubjekts) und der Patentinhaber durch seinen Antrag wie oben vorgeschlagen letztlich eine Situation herbeiführt, in der das unzulässig Erweiternde in Sachen Rechtsgestaltung (Herleitung und erweiternder Auslegung) ein Nullum (nicht in Sachen Rechtsbegrenzung!) ist, ist es so der rechtlichen Behandlung *nicht* unterworfen, weil die die Patentfähigkeit betreffenden Artikel des EPÜ das Merkmal ZZZ nicht "sehen", so daß es nicht zum "Rechtsobjekt" und damit auch nicht zum "Gegenstand des Patents" im Sinne des Art. 123(2) gehört.

Zur Auslegung des Begriffs "Gegenstand des Patents" trifft man häufig, insbesondere beim Einsprechenden, auf ein mit großer Selbstverständlichkeit zugrunde gelegtes "literarisches" Verständnis des Begriffs in dem Sinn, daß all das als zum "Gegenstand des Patents" gehörig angesehen wird, was physisch in einem Patentanspruch geschrieben steht, ähnlich dem Verständnis eines Gedichts, zu dem fraglos alles gehört, was in ihm steht. Nach Auffassung des Autors greift aber eine solche Betrachtungsweise zu kurz. Schon die Große Beschwerdekammer des EPA verwendet nicht ein "literarisches", sondern ein "technisches" Verständnis des Begriffs "Gegenstand", indem sie das, was keinen technischen Beitrag leistet, als nicht zum Gegenstand zugehörig ansieht, obwohl es im Patentanspruch steht. Da nun, wie oben ausgeführt, weitere Überlegungen dahin führen, daß nicht nur technische, sondern auch rechtliche Erwägungen sowohl zur Auslegung des Begriffs "Inhalt" als auch des Begriffs "Gegenstand" nötig sind, erscheint es angebracht, zum Begriff Gegenstand weder ein "literarisches" noch ein rein "technisches" Verständnis zu verwenden, sondern ein kombiniertes "technisch-rechtliches" Verständnis, bei dem auch berücksichtigt wird, ob ein Merkmal zur Schutzfähigkeit beitragen soll oder beigetragen hat und ob es im Wege der Auslegung den Schutzbereich des Patents ausweiten kann. Wenn ein solches kombiniertes technisch-rechtliches Verständnis des Begriffs "Gegenstand" verwendet wird und ein nicht offenbartes Merkmal ZZZ eines Patentanspruchs wie

<sup>16</sup> wozu dann allerdings der entsprechende englische Terminus "subject matter" gerade wieder nicht sehr gut paßt, im Gegensatz zur französischen Version: "objet" paßt hierzu sehr gut.

<sup>17</sup> Creifelds Rechtswörterbuch, 11. Auflage: "Unter G[egenstand] ist das der Rechtsmacht eines Rechtssubjekt unterworfenene Rechtsobjekt zu verstehen. Der Begriff des G. umfaßt (körperliche) Sachen und andere unkörperliche Gegenstände, wie insbes. Rechte, Forderungen und sonstige objektive Werte, z. B. Geschäftswert einer Firma, Energieleistungen u.a., die aber – soweit faßbar – oftmals wie eine Sache behandelt werden (Kauf von elektrischem Strom, Wärme, usw.)."

oben dargelegt im Hinblick auf Patentfähigkeit unberücksichtigt geblieben ist, dann steht dieser Patentanspruch im Einklang mit Art. 123(2) bzw. 100c). Da auch Art. 123(3) nicht verletzt ist, ist man der Falle entkommen.

5 Zusammenfassend insoweit: Ein zur Patentfähigkeit nicht berücksichtigtes Merkmal kann mit zwei Begründungsschienen als nicht zum "Gegenstand des Patents" gehörig angesehen werden:

- Da das Merkmal ZZZ unberücksichtigt geblieben ist ("unsichtbar war"), hat es keinen technischen Beitrag geliefert, und es wäre somit unmittelbar einer der Fallgruppen der G 1/93 unterordenbar.
- Da es unberücksichtigt geblieben ist, hat es zumindest keinen schutzbegründenden Beitrag geliefert, so daß es bei einem technisch-rechtlichen Verständnis des Begriffs "Gegenstand des Patents" ebenfalls diesem nicht zugehörig ist.

Wenn das Merkmal ZZZ nicht zum "Gegenstand des Patents" gehört, ist mit ihm auch Art. 123(2) nicht verletzt.

20 e) Die Entscheidung G 1/93

In der Entscheidung G 1/93 hat sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Fallen-Problematik befaßt. Für die Praxis ist die G 1/93 in ihrem vordergründigen Ergebnis nicht hilfreich, wenn man der Falle entkommen will. Die dort betrachteten Fallgruppen, die laut G 1/93 einen Widerruf des Patents *nicht* erforderlich machen (kein technischer Beitrag, ohne Schutzbereichserweiterung ersetzbar durch Offenbartes), sind eher exotischer Natur, so daß sie in der bisherigen Handhabung den praktisch auftretenden Fällen nur in seltenen Fällen gerecht werden. Insoweit ist also die "Falle" durch die G 1/93 nicht entschärft, sondern prima facie bestätigt worden.

Nach Auffassung des Autors steht aber gleichwohl die oben vorgeschlagene Vorgehensweise nicht im Gegensatz zu den Aussagen der genannten Entscheidung. Vielmehr bildet sie diese weiter. Die für die Zwecke dieses Textes wichtigen Aussagen aus G 1/93 kann man wie folgt zusammenfassen:

- Der schon in früherer EPA-Rechtsprechung erwogene Gedanke, ein nicht offenbartes Merkmal im Anspruch stehen zu lassen, wenn es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unerheblich sei, wird in Nr. 5 der Entscheidungsgründe angesprochen. Die für diesen Gedanken gebrauchte Begründung für die Nichtverletzung von Art. 123(2) – Wertigkeitsbetrachtungen der Art. 123(2) und (3) untereinander – wird in 13. der Entscheidungsgründe

verworfen. Im Gegensatz zur so angesprochenen EPA-Rechtsprechung wird im hier vorliegenden Text die Nichtverletzung von Art. 123(2) durch ein nicht offenbartes, stehengebliebenes Merkmal nicht mit Wertigkeitsüberlegungen einzelner Normen im Vergleich zueinander begründet, sondern anhand einer sachgerecht erscheinenden Auslegung des Begriffs "Gegenstand des Patents".

- Die sog. "Fußnotenlösung" wird in Nr. 6 der Entscheidungsgründe angesprochen, auch im Hinblick auf PatG § 38. Die Art und Weise, wie die erwogene Fußnote wirken und verstanden werden soll, bleibt dabei unklar. Möglicherweise auch deshalb wird die Lösung in 14. mit der Begründung verworfen, daß das EPÜ dafür keine Grundlage biete. Man wird insoweit aber sicher auch sagen können, daß das EPÜ zumindest förmlich gesehen der Einfügung einer "Fußnote" wie weiter oben bei 3.c. erläutert nicht entgegensteht<sup>18</sup>. Ein Patent ist nicht nur ein Text mit technischem Inhalt, sondern auch ein Recht, das neben dem technischen Teil eine Fülle weiterer rechtlich relevanten Angaben (Anmelder, Anmeldetag, Priorität, ...) enthält, die demzufolge auch zur Veröffentlichung kommen. Es ist dann nicht ersichtlich, warum die Hinzunahme einer Fußnote in die Patentunterlagen und deren anschließende Veröffentlichung wie oben vorgeschlagen unmöglich sein sollte.
- Es werden in Nr. 16. der Entscheidungsgründe Betrachtungen dahingehend angestellt, was unter dem "Gegenstand" des Patents zu verstehen sei<sup>19</sup>. Das, was keinen technischen Beitrag leistet, ist laut 2. der Entscheidungsformel nicht als Gegenstand im Sinne des Art. 123(2) zu betrachten. Das oben vorgeschlagene Vorgehen läßt sich insoweit unter diese Betrachtungen subsumieren, denn wenn das kritische Merkmal ZZZ bei der Beschlußfassung ignoriert wurde, dann hat es keinen technisch und dann auch keinen rechtsbegründenden Beitrag geliefert, wenngleich es – literarisch betrachtet – auf dem Papier bzw. im Patentanspruch steht.

In G 1/93 wird angedacht, den "Gegenstand" auch im Hinblick auf die "beitragende" Wirkung von Merkmalen zu ermitteln. Insoweit ist also der obige Vorschlag konform zur genannten Entscheidung. Mit der in diesem Text propagier-

<sup>18</sup> z. B. Art. 84, R. 27, R. 29

<sup>19</sup> "Schließt das betreffende Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter (vgl. Nr. 12). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal bei richtiger Auslegung des Art. 123(2) EPÜ deshalb nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Folglich kann ein Patent, das ein solches Merkmal in den Ansprüchen enthält, aufrechterhalten werden, ohne daß gegen Art. 123(2) EPÜ verstoßen oder Anlaß für einen Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ gegeben wird."

ten Vorgehensweise und Verständnis des Begriffs "Gegenstand des Patens" wird die G 1/93 fortgebildet. Die Nichtverletzung des EPÜ Art. 123(2) ergibt sich daraus zwanglos.

5 f) Amtspraxis: Disclaimer

Das EPA erteilt durchaus wissentlich Patentansprüche, in denen nicht offenbarte technische Angaben zu finden sind, die Rede ist von den sog. "Disclaimern"<sup>20</sup>. Disclaimer wurden zumindest lange Zeit zugelassen, um Erfindungen gegen  
10 Stand der Technik abzugrenzen, wobei hier häufig Wertebereiche oder Individuen chemischer Verbindungsgruppen betroffen waren und der Disclaimer bestimmte Wertebereiche oder Individuen ausnahm. Die ausgenommenen Wertebereiche oder Individuen mußten nicht ausdrücklich ursprünglich offenbart sein. Mit der Einfügung eines Disclaimers wurde auch Neuheit eines Patentanspruch  
15 gegenüber dem Stand der Technik hergestellt. Diese Disclaimer hatten technische und rechtsbegründende Bedeutung (Ausnehmen eines Wertebereichs, Etablieren von Neuheit) und wurden zugelassen. Schon die G 1/93 hat diese Praxis zur Kenntnis genommen, aber nicht weiter kommentiert. In jüngster Zeit ist die Verwendung nicht offenbarter Disclaimer in Zweifel gezogen worden, insbesondere auch im Hinblick auf die Entscheidung G 2/98<sup>21</sup> der großen Beschwerdekammer des EPA. Aber wenn denn zumindest über viele Jahre hinweg die  
20 Hinzunahme von Merkmalen mit technischer und rechtsbegründender Bedeutung als zulässig angesehen wurde, muß es doch um so mehr möglich sein, Ansprüche mit Merkmalen darin, die für das Recht *auf* das Patent keinen technischen oder rechtsbegründenden Beitrag geliefert haben, wie oben erläutert aufrecht zu erhalten.

g) Nationales Recht in Deutschland

30 Im Hinblick auf Art. 125 ist es sinnvoll und notwendig, auch nationale Ansätze zum hier behandelten Thema zu betrachten. Zu deutschem Recht soll dies in diesem Text geschehen. Man stellt dann fest, daß auch angesichts von Ansätzen im deutschen Patentrecht die oben bei 3. vorgeschlagene Betrachtungs- und Vorgehensweise nicht völlig originell oder abenteuerlich ist. Sie kann vielmehr durch-  
35 aus als in gewissem Umfang systemkonform und bereichsweise sogar deutlich vorgezeichnet angesehen werden.

---

<sup>20</sup> Einen Überblick hierzu findet man in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", dort Kap. II.B.1.2.1., III.A.1.6.3.

<sup>21</sup> Abl. EPA 2001, 413

Im deutschen PatG § 38<sup>22</sup> findet sich ein dem obigen Vorschlag entsprechender Passus. Gelegentlich wird nach Beobachtung des Autors dieser Passus dahingehend verstanden, daß er als vor allem das Recht *aus* dem Patent (Schutzbereich) ansprechend verstanden wird. Dies ist aber jedenfalls nicht ausschließlich der Fall. PatG § 38 betrifft die Frage der *Rechtsgestaltung* und somit die Frage nach dem Recht *auf* das Patent (Patentfähigkeit). PatG § 38 wendet sich somit nicht primär an den Verletzungsrichter<sup>23</sup>, sondern zumindest auch an den Prüfer beim DPMA bzw. den Richter eines Beschwerde- oder Nichtigkeitssenats beim BPatG, wenn diese zur Patentfähigkeit zu beschließen haben. PatG § 38 sagt somit auch, daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, nicht das Recht *auf* das Patent hergeleitet werden kann, sie müssen unberücksichtigt bleiben. PatG § 38 sagt nicht, daß solche Änderungen, wenn sie denn erfolgt sein sollten, aus einem Patentanspruch entfernt werden müßten. Ganz im Gegenteil geht PatG § 38 offensichtlich davon aus, daß ein unzulässig erweiterndes Merkmal im Patentanspruch verbleiben kann, wenn daraus keine Rechte hergeleitet werden, denn andernfalls wäre die Regelung insoweit überflüssig.

Die Entscheidung "Flanschverbindung"<sup>24</sup> ist die von der G1/93 zitierte "Fußnoten"-Entscheidung des BPatG. Hier wird eine Lösung der Fallenproblematik dahingehend vorgeschlagen, daß das unzulässige Merkmal im Anspruch stehen bleibt, aber in der Beschreibung des Patents ein (im Beschluß eine "Beschränkung" genannter) Hinweis wie folgt ergeht:

"Dabei stellt das Merkmal im Anspruch 1, daß die Schraubenköpfe mit seitlichem Spiel in der Kalottenvertiefung sitzen, eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können."

Vergebens sucht man in der Entscheidung Hinweise dahingehend, wie die Einschränkung wirken soll, und ob aus der unzulässigen Erweiterung schon Rechte hergeleitet *wurden*, insbesondere das Recht *auf* das Patent, indem das Merkmal bei der Beurteilung der Frage nach erfinderischer Tätigkeit berücksichtigt wurde. Wenn das Merkmal berücksichtigt wurde, dann erscheint der Beschluß des BPatG nicht sehr sinnvoll, denn dann hätte der Patentinhaber ja aus der unzulässigen Erweiterung sein Recht *auf* das Patent hergeleitet. Und anders herum: Wenn nein, dann liegt "Flanschverbindung" zumindest dem wesentlichen Er-

---

<sup>22</sup> "§ 38 [Änderungen der Erfindungsanmeldung] Bis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, bis zum Eingang des Prüfungsantrags jedoch nur, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs handelt. Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden."

<sup>23</sup> an ihn ggf. nur, wenn ein nicht offenbartes Merkmal zur Auslegung eines Patentanspruchs herangezogen werden soll

<sup>24</sup> BPatG, Beschl. v. 28.6.1988, GRUR 1990, 114

gebnis nach auf der in diesem Text propagierten Linie, lediglich der Hinweis in der Beschreibung würde dann nur einen Teil der Wahrheit wiedergeben. Gegen letztere Vermutung spricht allerdings die Ausführung in der Entscheidung, daß der erkennende Senat ausdrücklich nicht den Passus, wonach der Patentinhaber  
5 das Merkmal gegen sich gelten lassen müsse, in die oben zitierte "Beschränkung" aufnehmen wollte. Damit wird die Entscheidung unverständlich, denn es wäre dann ja zu folgern, daß der Patentinhaber das Merkmal nicht gegen sich gelten lassen muß, was ja wohl zumindest auch bedeutet, daß ein potenzieller Verletzer mit seinem denkbaren Argument "Ich verletzte nicht, weil mein Pro-  
10 dukt das Merkmal ZZZ nicht verwirklicht hat" nicht durchkommt, weil der Patentinhaber das Merkmal ZZZ nicht als sachliche Beschränkung seines Rechts gegen sich gelten lassen muß. Das wäre absurd. Die Entscheidung "Flanschverbindung" erscheint insgesamt eigenartig.

15 Gleiches gilt auch für die Entscheidung "Steuerbare Filterschaltung"<sup>25</sup> des BPatG aus dem Jahr 1997. Sie hält die Streichung eines Merkmals ZZZ mit komplexer und deshalb schwer übertragbarer Begründung für zulässig. Sie erläutert einerseits (in II.2.) die "Fußnotenlösung" dahingehend, daß dort wohl tatsächlich das unzulässig erweiternde Merkmal bei der Beurteilung der Patentfähigkeit unberücksichtigt zu bleiben hat, will sich aber andererseits diesem Vor-  
20 gehen ausdrücklich nicht anschließen. In eigenartiger Weise erfolgen Betrachtungen zur Rechtsherleitung: "... wenn im Verletzungsstreit [...] keine Herleitung von Rechten aus dem unzulässigen Merkmal zugelassen [...] würde ...". Man kann sich fragen, welche Rechtsherleitung (im Verletzungsstreit!) hier betrachtet wird. Die Patentansprüche selbst bzw. die Merkmale darin sind kein  
25 "hergeleitetes Recht", sondern (nur) in Einem dessen Herleitung (soweit die Merkmale des Anspruchs berücksichtigt wurden) und Begrenzung. Das im Verletzungsprozeß geltend gemachte Recht *aus* dem Patent ist nicht durch die Patentansprüche oder dessen Merkmale gegeben, sondern dadurch lediglich sachlich begrenzt, Rechtsgrundlage des Verletzungsstreits sind PatG §§ 9 - 13. Das  
30 Recht *auf* das Patent wird nicht im Verletzungsprozeß, sondern im Prüfungsverfahren hergeleitet. Man gewinnt den Eindruck, daß möglicherweise die Begriffe "Recht", "Rechtsherleitung" und "Rechtsbegrenzung" vermengt betrachtet wurden, was für die Klärung der Sache nicht hilfreich ist.

35 Licht in's Dunkel bringt dankenswerterweise die vergleichsweise junge BGH-Entscheidung "Zeitlegramm"<sup>26</sup>. Zur "Fallenproblematik" sagt der BGH hier:

40 "Was das den Schutzbereich betreffende Interesse, also den Umfang eines entstehenden Patentrechts anbelangt, ist auch diesem Grundsatz bereits

---

<sup>25</sup> Mitt. 98, 221

<sup>26</sup> BGH "Zeitlegramm", GRUR 2001, 140

durch Beibehaltung der engeren Formulierung des erteilten Patentanspruchs Genüge getan. [...] Es bleibt deshalb nur Sorge zu tragen, daß im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Hierfür bedarf es der Nichtigerklärung erteilter Ansprüche des Streitfalls jedoch nicht. Es ist lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittelt, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen."

10 Zu weiteren Ausführungen, etwa Notwendigkeit, Zulässigkeit und Ausgestaltung einer Fußnote, gab der Fall dem BGH keinen Anlaß, weil sich der Streitfall erledigt hatte. Das aber, was der BGH in "Zeitlegramm" sagt, nimmt zu deutschem Recht den obigen Vorschlag vorweg. Wegen Art. 125 wird das EPA die oben angeführte BGH-Entscheidung sicherlich in zukünftige Handhabungen mit einzubeziehen haben.

## 5. Zusammenfassung

Ein zentraler Begriff der Art. 123(2), 100 c) und 138(1)c), der des "Gegenstands des Patents", ist bisher nicht hinreichend geklärt. Verwendet man dazu ein schon ansatzweise präjudiziertes und zu Verzichtsbetrachtungen konsistent erscheinendes technisch-rechtliches Verständnis dahingehend, daß zum "Gegenstand des Patents" jedenfalls das als *nicht* zugehörig anzusehen ist, was das Recht *auf* das Patent nicht begründet hat, können Patentansprüche eines Patents, die ein unzulässig erweiterndes Merkmal enthalten, dann mit Art. 123(2) bzw. Art. 100c) in Einklang stehen, wenn das betreffende Merkmal bei der Beschlußfassung zur Patentfähigkeit tatsächlich außer Betracht geblieben ist. Durch geeignete Beantragung kann der Patentinhaber dies entsprechend der Dispositionsmaxime herbeiführen. Damit ist auch der Zweck des Art. 123(2) erfüllt, denn der Patentinhaber hat sich aus der Erweiterung keinen anfänglich nicht erkennbaren Vorteil hergeleitet. Man ist so der Falle zwischen Art. 123(2) und (3) entkommen, was um so begrüßenswerter erscheint, als die bisherige Handhabung durchaus auch wegen ihres strafenden Charakters als systemwidrig, ja vielleicht sogar rechtlich problematisch anzusehen ist.