

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

Ausführungsbeispiele: Inspiration oder Abgrenzung?

Christof Keussen

Erteilungsverfahren DE: Ausführbarkeit

- Deutscher Ansatz: Grundsätzlich reicht die Angabe eines Wegs zur Ausführung der Erfindung:

BGH - X ZR 51/06 – Polymerisierbare Zementmischung

*Vielmehr genügt es regelmäßig den Anforderungen des Art. 83 EPÜ, wenn – wie für den hiesigen Fall vorstehend ausgeführt – **zumindest ein nacharbeitbarer Weg** zur Ausführung der Erfindung offenbart worden ist.*

Erteilungsverfahren EP: Ausführbarkeit

- EP-Ansatz: Ausführbarkeit über die gesamte Anspruchsbreite:

T 435/91

*The disclosure of an invention relating to a composition of matter, a component of which is defined by its function ..., is **not sufficient if the patent discloses only isolated examples**, but fails to disclose, taking into account, if necessary, the relevant common general knowledge, any **technical concept fit for generalisation**, which would enable the skilled person to achieve the envisaged result without undue difficulty within the whole ambit of the claim containing the "functional" definition.*

Was sind Ausführungsbeispiele?

- Auch im allgemeinen Beschreibungsteil genannte Optionen:
 - BGH, X ZR 255/01, - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung, S.10

*Die Wortwahl in Sp. 3 Z. 8 der Beschreibung des Klagepatents, die Vereinzelungseinrichtung könne in dieser Weise gestaltet sein, **weist diese Textstelle aber als Beschreibung eines Ausführungsbeispiels aus.***

Grundsätzlich keine einschränkende Wirkung

- BGH, X ZR 255/01, – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung, S.10

Ein Ausführungsbeispiel erlaubt **regelmäßig jedoch keine einschränkende Auslegung** des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. Sen.Urt. v. 09.05.1985 – X ZR 44/84, GRUR 1985, 967, 968 – Zuckerzentrifuge, m.w.N.). Dieser zum früheren deutschen Patentrecht entwickelte Grundsatz ist auch und gerade unter der Geltung des Art. 69 EPÜ zu beachten.

Grundsätzlich keine einschränkende Wirkung

- BGH - X ZR 153/05 - Mehrgangnabe

(34) ... Denn eine entsprechende Beschränkung der Auslegung wäre mit dem Grundsatz unvereinbar, dass **ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt** (BGHZ 160; 204, 210 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Sen.Urt. v. 17.4.2007 – X ZR 72/05... Tz. 18, 21 – Ziehmaschinenzugeinheit ...).

Ausnahme: Auslegung unklarer Merkmale anhand Ausführungsbeispielen

- BGH - X ZR 35/11 - Zugriffsrechte

*(44) Zwar mag die in der Streitpatentschrift beschriebene Vorgehensweise auch in Konstellationen möglich sein, in denen stets nur ein einheitlich aufgebautes Bitmuster übermittelt wird, das definitionsgemäß beide Informationen enthält. Dies bildet aber keine ausreichende Grundlage dafür, einem im Patentanspruch vorgesehenen Merkmal **eine Bedeutung beizumessen, die weder mit den in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen** noch mit dem sonstigen Inhalt der Beschreibung in Einklang steht.*

Ausnahme: Erforderlich für den technischen Erfolg

- BGH - X ZR 112/13 - Teilreflektierende Folie

(14)... Das in Richtung des Zuschauerraums strahlende Licht muss daher wie etwa in Figur 1 gezeigt durch einen Spiegel oder dergleichen zur reflektierenden Fläche umgelenkt werden. Soweit dies in Absatz 11 nur als "**weitere Ausgestaltung**" bezeichnet wird, handelt es sich ersichtlich um eine ungenaue Formulierung. Für den Fachmann ist nicht zweifelhaft, dass die Umlenkung des Lichtstrahls bei einer solchen Anordnung des Lichtverstärkers **nicht optional, sondern stets erforderlich ist.**

Erfassung der Ausführungsbeispiele

- BGH - X ZR 103/13 - Kreuzgestänge

*(23) ... Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe **im Zweifel** so zu verstehen, dass **sämtliche Ausführungsbeispiele** zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.*

Widersprüche Ausführungsbeispiel - Anspruch

- BGH - Xa ZR 36/08 - Gelenkanordnung

(25) Diese Deutung stünde in Widerspruch zu dem einzigen in der Klagepatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiel, bei dem die während des Fahrbetriebs auftretenden Stöße gerade nicht von dem destruktiven Energieverzehrglied, sondern von einem aus dem Stand der Technik bekannten Sphärolastikglied aufgenommen werden. Dieses Ausführungsbeispiel ließe sich zwar noch unter den Patentanspruch 1 in der vom Berufungsgericht vertretenen Auslegung subsumieren, weil das Energieverzehrglied ständig im Kraftfluss ist. Dies ändert aber nichts daran, dass es die vom Berufungsgericht als zwingend erforderlich angesehene Funktion, die während des normalen Fahrbetriebs auftretende Stoßenergie zu absorbieren, nicht erfüllen kann, weil es nach den Ausführungen in der Beschreibung erst bei einer Kraft anspricht, wie sie etwa bei einem Zusammenstoß auftritt.

Auslegung gegen Ausführungsbeispiele nur als Ausnahmefall

- BGH - X ZR 35/11 - Zugriffsrechte

(25) c) Diese Auslegung ist unzutreffend.

(26) Sie hätte ... zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde. Eine Auslegung mit einem solchen Ergebnis ist **zwar nicht schlechthin ausgeschlossen**. Sie käme aber nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, **zwingend ausschieden** oder wenn **sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte** dafür entnehmen ließen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.

Auslegung gegen Ausführungsbeispiele nur als Ausnahmefall

- BGH - X ZR 43/13 – Rotorelemente

(16) ... Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, **zwingend ausscheiden** oder wenn sich **aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte** dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11... Rn. 26 - Zugriffsrechte).

Auslegung gegen Ausführungsbeispiele nur als Ausnahmefall

- BGH - X ZR 103/13 - Kreuzgestänge

*(23) Demgemäß kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würden, nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, **zwingend ausscheiden** oder wenn sich aus dem **Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte** dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11... Rn. 26 - Zugriffsrechte).*

Auswahlentscheidung bei der Formulierung der Patentansprüche

- BGH - Xa ZR 124/07 - Fälschungssicheres Dokument

(38) ... Das dargestellte **Ausführungsbeispiel betrifft mithin nicht ein Verfahren mit den Merkmalsgruppen 3 und 4 von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung**, sondern ein Verfahren mit den Merkmalen von **Patentanspruch 1 in der Fassung der Anmeldung**, bei dem die einzelnen Punkte, Linien und Wirbel von vornherein so angeordnet sind, dass sie beim Einscannen mit einem Kopiergerät nicht vollständig originalgetreu erfasst werden können.

Okklusionsvorrichtung – Vorrang des Patentanspruchs

- BGH - X ZR 16/09- Okklusionsvorrichtung

*(22) Die Erwägung des Berufungsgerichts, einer Klemme bedürfe es erkennbar nur dort, wo Drahtenden zu klemmen seien, geht, wie die Revision mit Recht rügt, daran vorbei, dass sich nach Patentanspruch 1 an beiden Enden der Vorrichtung Drahtenden befinden, die zusammengeklemmt werden können und geklemmt werden müssen, um ein Ausfasern zu vermeiden. Eine Ausführungsform, bei der es auf einer Seite an solchen Drahtenden fehlt, kann daher nicht dazu herangezogen werden, **entgegen dem klaren Wortlaut des Patentanspruchs** ein Festklemmen sämtlicher Litzen an ein und demselben Ende der Vorrichtung statt an den entgegengesetzten als wortsinngemäße Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre anzusehen. .*

Okklusionsvorrichtung – Auswahlentscheidung

- BGH – X ZR 16/09– Okklusionsvorrichtung

(35) ... **Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung** zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, müssen die **fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen**. Nur solche fachmännischen Überlegungen sind daher auch im Streitfall an der durch den Patentanspruch geschützten technische Lehre orientiert, die auch der Auswahlentscheidung des Patentanspruchs Rechnung tragen, an beiden Enden der Vorrichtung die Drähte mittels einer Klemme durch eine Klemmverbindung zusammenzuhalten.

Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung gefestigt

- BGH - X ZR 29/15 - Permetrexed

(48) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine Verletzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln nicht unter Rückgriff auf die vom **Senat entwickelten Grundsätze zur Auswahlentscheidung** verneint werden.

(52) Für Fallgestaltungen, in denen dem Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten zugrunde liegt, hat der Senat das Erfordernis der Orientierung am Patentanspruch dahin konkretisiert, dass die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen **gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen müssen** (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Rn. 35 Okklusionsvorrichtung).

Kriterien für das Vorliegen einer Auswahlentscheidung

- BGH - X ZR 29/15 - Permetrexed

(61) *Wie oben bereits dargelegt wurde, beruht der genannte Grundsatz zwar auf der allgemeineren Erwägung, dass eine Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents ausgeschlossen ist, wenn sie offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar ist, der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht unter Schutz gestellt werden sollte. Den Grundsatz selbst hat der Senat aber, wie die Revision zutreffend aufzeigt, **nur für die Konstellation aufgestellt, dass die Patentschrift selbst mehrere mögliche Ausführungsformen offenbart.** Eine Erweiterung auf Ausführungsformen, die aufgrund der Angaben in der Patentschrift auffindbar waren, führte hingegen schon deshalb zu weit, weil die Auffindbarkeit eine Grundvoraussetzung für die Bejahung von Äquivalenz ist und der Einsatz abgewandelter Mittel folglich niemals zu einer Patentverletzung führen könnte.*

Kriterien für das Vorliegen einer Auswahlentscheidung

- BGH - X ZR 29/15 - Permetrexed

(64) Aus einem **Vergleich zwischen der geltenden Fassung des Patents und der (veröffentlichten) Anmeldung oder etwaigen früheren Fassungen des Schutzrechts können ebenfalls keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen gezogen werden.** Deshalb bedarf es für die Beurteilung des Streitfalls keiner Entscheidung, ob solche Unterlagen bei der Auslegung der geltenden Fassung eines Patents berücksichtigt werden dürfen.

(67) Sie mag **im Einzelfall gerechtfertigt sein, wenn ein Vergleich der unterschiedlichen Anspruchsfassungen unter Berücksichtigung des übrigen Inhalts der zugehörigen Anmeldung bzw. Patentschrift hinreichend deutlich ergibt, dass die Konkretisierung vorgenommen wurde, um den Gegenstand des Patents vom Stand der Technik abzugrenzen und so Zweifel hinsichtlich der Patentfähigkeit zu vermeiden.** Wenn dies der Fall ist, ist die Bejahung einer Auswahlentscheidung in der Regel auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Konkretisierung bei objektiver Betrachtung nicht notwendig gewesen wäre, denn die Gründe, aus denen von einer Einbeziehung bestimmter Ausführungsformen abgesehen wird, sind nach der oben aufgezeigten Rechtsprechung grundsätzlich ohne Bedeutung.

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

Christof Keussen
(keussen@glawe.de)

www.glawe.de

Hamburg | München