

dung). Entsprechend der nunmehr im Patentrecht zugrunde gelegten Praxis muss auch bei der Frage des Offenbarungsgehalts einer GebrM-Anmeldung auf all dasjenige abgestellt werden, was in der **Gesamtheit** der **ursprünglichen Unterlagen** schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Es spielt für die Frage der Offenbarung der Erfindung deshalb weder eine Rolle, ob etwas in der Beschreibung gegenüber gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist, noch gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der für die Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel. Die besondere Hervorhebung einer Ausführungsform oder eines Beispiels oder die Kennzeichnung als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt, erleichtern lediglich die Erkenntnis, dass das betreffende Merkmal oder die engere Lehre zu der beanspruchten Erfindung gehörend offenbart ist (vgl. lediglich BGH GRUR 1990, 510, 511/512 – *Crackkatalysator I*).

Soweit in der Literatur für das Gebrauchsmusterrecht eine andere Auffassung vertreten wird mit dem Hinweis, dass Merkmale, die nur der **Zeichnung** entnehmbar sind, zwar neuheitsschädlich wirken, jedoch keine prioritätsbegründende Offenbarung beinhalten könnten, es sei denn, dass ein ausdrücklicher wörtlicher, sich auf die Merkmale der Zeichnung erstreckender Hinweis in den Unterlagen befinde (so *Bühning/Schmid* GebrMG § 4 Rn. 73 iVm. 109), kann dem nicht gefolgt werden. Denn die GebrM-Anmeldung richtet sich an den Fachmann, der für die Beurteilung des Offenbarungsgehalts auf den Gesamtinhalt der Unterlagen abstellen wird und nicht einzelne Teile bevorzugen bzw. aus seiner Betrachtung ausnehmen wird. Die nach objektiven Kriterien erfolgende Betrachtung wird sich dabei nicht zuletzt an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen einzelnen Elementen orientieren (BGH GRUR 1990, 510, 511/512 – *Crackkatalysator I*). Überdies ist eine Aufspaltung des Gesamtinhalts einer Anmeldung in einzelne Offenbarungsgehalte mit dem anzustrebenden einheitlichen Offenbarungsbegriff nicht in Einklang zu bringen. Entscheidungen, wie etwa in BPatG GRUR 1979, 316; 1979, 704, wonach Zeichnungen früher als nicht gleichwertiges Offenbarungsmittel angesehen wurden, müssen deshalb als überholt angesehen werden.

Einen **Widerspruch** zwischen einzelnen Offenbarungsteilen wird der Fachmann unter Ermittlung des Gesamtinhalts der Offenbarung in der Regel auflösen können. Zum Gesamtinhalt einer Offenbarung gehören auch **Verweisungen, Bezugnahmen** auf weitere Unterlagen. Nach BGH (GRUR 1998, 901, 903/904 – *Polymermasse*) soll der bloße Hinweis auf eine unveröffentlichte ausländische Patentanmeldung unter Nennung ihrer Nummer genügen, wenn die Unterlagen dem DPMA und interessierten Dritten zugänglich sind. Bei der Beurteilung des Offenbarungsgehaltes ist das am Prioritätstag vorhandene **allgemeine Fachwissen** zu berücksichtigen. Ein mosaikartiges Zusammensuchen von in den Unterlagen verstreuten Angaben kommt jedoch nicht in Betracht, insbesondere, wenn deren Einbeziehung in die Anmeldungsunterlage für den Fachmann eher zufälligen Charakter aufweist.

4.2 Offenbarung als zur angemeldeten Erfindung gehörend. Materiellrechtlicher Gebrauchsmusterschutz kann ferner nur entstehen, wenn der in den Anmeldungsunterlagen enthaltene Lösungsgedanke **als zur angemeldeten Erfindung gehörend** („Gegenstand der Anmeldung“, vgl. § 4 Abs. 6 S. 2) offenbart ist (BGH GRUR 1968, 86, 89 – *Ladegerät I*; BGH GRUR 1990, 510 – *Crackkatalysator I*). Die Forderung, dass nur solche Merkmale und Ausführungsformen als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind, die „als eine in Betracht kommende Lösung, also differenziert, beschrieben worden sind“, mithin eher zufällig wirkende Merkmale nicht umfasst werden sollen (so *Bühning/Schmid* GebrMG § 4 Rn. 113), erscheint hingegen zu sehr an der äußeren Gestaltung sowie am Wortlaut der Unterlagen verhaftet.

54 4.3 Grenzwerte, Bereichsangaben, allgemeine Formeln.

Besondere Fallgestaltungen, die sich durch eine Offenbarung mittels **Grenzwerten, Bereichsangaben** oder **allgemeinen Formeln** ergeben können, sind nach den o. a. Grundsätzen zu beurteilen. Dementsprechend wird ein Fachmann regelmäßig durch Grenzwerte definierte Bereiche dahingehend verstehen, dass alle innerhalb der angegebenen Grenzen liegende Werte erfasst sind, so dass die Grenzwertnennung in der Regel nur eine vereinfachte Schreibweise auch für die Zwischenwerte darstellt (vgl. BGH GRUR 1990, 510 – *Crackkatalysator I*; BGH GRUR 1992, 842, 844 – *Chrom-Nickel-Legierung*). Andernfalls müsste der Anmelder bereits bei seiner Anmeldung alle nur denkbaren Bereiche zahlenmäßig abgrenzen, die möglicherweise in Zukunft eine Rolle spielen könnten, was letzten Endes nur spekulativ sein kann (BGH GRUR 1990, 510 – *Crackkatalysator I*; BGH GRUR 1992, 842, 844 – *Chrom-Nickel-Legierung*). Zur ursprünglichen Offenbarung einer allgemeinen chemischen Strukturformel, vgl. etwa BPatG GRUR 1983, 735; zu biologischen Erfindungen mit Angaben von Wirkstoffmengenbereichen vgl. etwa BGH GRUR 1993, 651 – *tetraploide Kamille*; zur Offenbarung einer Aminosäuresequenz eines Proteins als echtes technisches Merkmal vgl. etwa EPA GRUR Int. 1997, 258; zur Offenbarung eines Elements in einfacher oder mehrfacher Anordnung, vgl. etwa BGH GRUR 1995, 113 – *Datenträger*.

55 **4.4 Offenbarung und Ausführbarkeit.** Die Offenbarung muss **so deutlich** und **vollständig** sein, dass ein Fachmann die angemeldete technische Lehre **ausführen** kann. Mangelnde Ausführbarkeit bedeutet mangelnde Schutzfähigkeit (BGH Mitt. 1999, 372, 373 – *Flächenschleifmaschine*; vgl. ferner bei → § 15 Rn. 1 ff.). Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn der in dem Gebrauchsmusterdokument ansiierte Erfolg unter Einhaltung des dort angegebenen Lösungswegs in einem praktisch ausreichenden Maß erreicht werden kann. Die Anmeldung muss diejenigen Angaben enthalten, die der Fachmann benötigt, um die Lehre auszuführen. Eine für die Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung ist nicht gegeben, wenn die technische Lehre nur mit großen Schwierigkeiten oder nur durch Zufall gelingt (vgl. BGH GRUR 1980, 166, 168 – *Doppelachsaggregat*). Dass es gelegentlich zu „Ausreißern“ kommt oder die technische Lehre in Einzelfällen nicht verwirklichtbar ist, steht einer ausreichenden Offenbarung nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 1989, 899 – *Sauerteig*). Allerdings muss mindestens ein Weg zum Ausführen eindeutig aufgezeigt werden, wobei für den Fachmann nur diejenigen Maßnahmen aufzuzeigen sind, die ihn in den Stand versetzen, die Lehre praktisch auszuführen. Was er aufgrund seines Fachwissens an **Fachkenntnissen** und **Fertigkeiten** bereits zur Verfügung hat, bedarf keiner Wiederholung (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 273 – *Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung*). Eine konkrete „Bau- und Betriebsanleitung“ ist nicht erforderlich; jedoch muss dem Fachmann die entscheidende Richtung angegeben werden, in der er – ohne Anwendung eigener erfinderischer Tätigkeit, aber auch ohne am Wortlaut des Gebrauchsmusterdokuments zu haften – mit Erfolg weiterarbeiten und jeweils die günstigste Lösung auffinden kann (vgl. BGH GRUR 1998, 1003, 1005 – *Leuchtstoff*). Dies impliziert auch, dass dem Fachmann durchaus die Vornahme von **Versuchen** zugemutet werden kann, vorausgesetzt, dass diese nicht das übliche Maß übersteigen und keine erfinderischen Überlegungen erfordern (vgl. BGH GRUR 1980, 166 – *Doppelachsaggregat*). Auf die theoretisch zutreffende Begründung des Anmeldegegenstandes kommt es nicht an (vgl. BGH GRUR 1994, 357 – *Muffelofen*). Weitere Einzelheiten: → § 1 Rn. 22 ff.

56 Als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit stellt sich die **technische Brauchbarkeit** dar, die fehlt, wenn die mit dem Gebrauchsmuster angestrebten Wirkungen nicht erreicht werden bzw. das zugrunde liegende technische Problem mit den vorgehaltenen Mitteln unter Einbeziehung des allgemeinen Fachwissens nicht gelöst werden kann (vgl. BGH BIPMZ 1985, 117 – *Energiegewinnungsgerät*). Für die Prüfung

der Ausführbarkeit ist auf den **Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt** abzustellen; ob dies auch im Falle eines Lösungsverfahrens gilt, ist zweifelhaft, aber zu bejahen (BGH Mitt. 1999, 372, 373 – *Flächenschleifmaschine*; vgl. zu der parallelen patentrechtlichen Fragestellung bei einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren: *Busse/Keukenschrijver* PatG § 34 Rn. 299).

Für das Gebrauchsmusterrecht kann die Frage unentschieden bleiben, ob die weitere Voraussetzung, dass eine **fertige Erfindung** vorliegen muss, unter den Aspekt der Ausführbarkeit oder der Gebrauchsmusterfähigkeit einzuordnen ist, da – wie oben dargelegt – auch die Ausführbarkeit rechtsdogmatisch unter den Komplex der Schutzfähigkeit fällt (vgl. zu den Voraussetzungen des Vorliegens einer fertigen Erfindung → § 1 Rn. 20f.).

5. Änderung der Anmeldung. Der Frage der Änderungsmöglichkeiten für Gebrauchsmusterunterlagen kommt sowohl für den Zeitraum **vor** als auch **nach** der Eintragungsverfügung eine große praktische Rolle zu. Es kommt häufig vor, dass der Anmelder vor oder nach Eintragung des Gebrauchsmusters erfährt, dass Teile desselben in schutzrechtshindernder Weise vorweggenommen sind. In diesen Fällen hat der Anmelder das Interesse, beschränkte Schutzansprüche, die auf den als schutzfähig übrig bleibenden Teil bezogen sind, weiterzuerfolgen. Ferner ist es nicht selten, dass die Gebrauchsmusterunterlagen im Hinblick auf bestimmte Verletzungsformen, die von Dritten herausgebracht werden, einer Präzision bedürfen. § 4 Abs. 5 regelt in Anlehnung an § 38 PatG die Möglichkeit von Änderungen der Anmeldung bis zur Verfügung über die Eintragung; für Änderungen nach der Eintragungsverfügung enthält § 4 keine Regelung.

5.1 Änderungen vor Eintragungsverfügung. Sie sind zulässig, soweit sie den **Gegenstand** der Anmeldung nicht erweitern. Die gesetzliche Einführung dieses Regelungstatbestandes erfolgte zum Zwecke der Rechtsklarheit (amtl. Begr., BIPMZ 1986, 310, 324). Soweit Änderungen den Anmeldegegenstand erweitern, können Rechte hieraus nicht hergeleitet werden, § 4 Abs. 5 S. 2. Es dient der Rechtssicherheit, die Eintragung einer Anmeldung zu versagen, aus deren Gegenstand keine Rechte hergeleitet werden können (*Bühning/Schmid* § 4 Rn. 142 mwN). Zum „Gegenstand“ der Erfindung im Zusammenhang mit der Schutzbereichsbestimmung, vgl. → § 12a Rn. 10.

Was unter „**Gegenstand der Anmeldung**“ zu verstehen ist, lässt sich weder dem GebrMG noch dem PatG unmittelbar entnehmen. Vielmehr löst die in § 4 Abs. 5 enthaltene Formulierung in Zusammenschau mit anderen Vorschriften offene Fragen aus, die von der Rechtsprechung noch nicht vollständig beantwortet worden sind. Das Problem kann etwa auftauchen, wenn ein Merkmal neu in den GebrM-Anspruch aufgenommen wird, das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zum Beispiel lediglich in der Beschreibung enthalten war. Die Aufnahme eines neuen Merkmals in den GebrM-Anspruch bedeutet nicht automatisch eine (zulässige) Beschränkung; hiermit kann auch eine (unzulässige) Erweiterung verbunden sein (vgl. lediglich BGH GRUR 1977, 598, 599 – *Autoskooter-Halle*). Hinzu kommt eine nicht einheitliche Gesetzesterminologie, wenn zB in Abs. 3 Nr. 2, 4 vom „Gegenstand des Gebrauchsmusters“ gesprochen wird; in Abs. 3 Nr. 3 wiederum wird auf Schutzansprüche abgestellt, in denen angegeben ist, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. Als „Gegenstand der Anmeldung“ sollte nicht der in § 12a geregelte Schutzbereich des Gebrauchsmusters angesehen werden, da die Anmeldung als solche keinen Schutzbereich festlegen kann und darüber hinaus zum Beispiel eingereichte Unterlagen nicht anwaltlich vertretener (Einzel-)Erfinder vielfach nur als Formulierungsversuch angesehen werden können. Auch die in § 8 Abs. 1 enthaltene Regelung führt nicht zu einer Klärung, was unter dem „Gegenstand der Anmeldung“ zu verstehen ist. Während Satz 1 lediglich statuiert, dass eine den Anforderungen der §§ 4, 4a entsprechende Anmeldung in die Rolle für Gebrauchsmuster einzutragen ist, regelt

Satz 2, dass eine Prüfung des „Gegenstandes der Anmeldung“ auf die relativen Schutzzuvoraussetzungen nicht stattfindet. Jedenfalls bedeutet dies nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, dass der Prüfung auf Schutzzfähigkeit (nur) der im Schutzanspruch umschriebene Gegenstand zugrunde zu legen ist (BGH GRUR 1997, 360, 361/362 – *Profilkrümmer*, unter Bezugnahme auf § 4 Abs. 2 Nr. 2 aF = § 4 Abs. 3 Nr. 2 nF). Im Kontext der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung stellt der BGH ebenfalls auf die Überprüfung des **Gegenstandes des Gebrauchsmusters** anhand der eingetragenen Schutzansprüche ab (BGH Mitt. 1998, 98, 101 – *Scherbenets*: ob sich diese Entscheidung aufgrund der speziellen Sachverhaltskonstellation verallgemeinern lässt, bleibt jedoch fraglich). Für das Lösungsverfahren hat das BPatG festgehalten, dass ein „Erfindungsbereich“, der nur in der GebrM-Schrift dargestellt, nicht aber hinreichend in die Schutzansprüche einbezogen sei, in dem GebrM nicht unter Schutz gestellt sei und auch nicht nachträglich durch eine einschränkende Verteidigung im Lösungsverfahren unter Schutz gestellt werden könne; auch das Gebot der Rechtssicherheit, das Ziel einer angemessenen Belohnung des Erfinders sowie die Homogenität von Lösungs- und Verletzungsverfahren würden es verbieten, für die Offenbarung der gesamten Erfindung auch den vom Schutzanspruch nicht erfassten „Erfindungsbereich“ als mit offenbart anzusehen (BPatG Mitt. 1999, 271, 273). Auch wenn eine Aufspaltung eines einheitlich verwendeten Gesetzesbegriffs vermieden werden sollte, darf die unterschiedliche Funktion der Prüfung der relativen Schutzzuvoraussetzungen nicht außer Acht gelassen werden. Während es bei der Zurechnung einer Offenbarung zum Stand der Technik nicht darauf ankommt, ob sie eher beiläufig oder als „zur Erfindung gehörig“ erfolgte, stellt sich bei der Beurteilung des „Gegenstandes der Anmeldung“ nach § 4 Abs. 5 die Frage, ob der Fachmann der ursprünglichen Anmeldung entnehmen kann, dass der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte. Des Weiteren lässt der Wortlaut des § 4 Abs. 5 den Schluss zu, dass mit „Gegenstand der Anmeldung“ die „in der Anmeldung enthaltenen Angaben“ gemäß Abs. 3 gemeint sind (vgl. auch die ausdrückliche Regelung in § 38 PatG mit dort erfolgter Bezugnahme auf § 34 Abs. 3 PatG), die nicht auf die Schutzansprüche beschränkt sind. Zudem lässt sich das ungeprüfte Gebrauchsmuster durchaus mit einer offengelegten Patentanmeldung vergleichen (BGH GRUR 1977, 598, 601 – *Autoskooter-Halle*). Dementsprechend werden für das Gebrauchsmustereintragungsverfahren auch die für das Patent-Prüfungsverfahren geltenden Grundsätze insoweit angewendet (BPatG GRUR 1984, 112, 114 – *Palettenloser Kollli*). Hier ist aber in herkömmlicher Rechtsprechung anerkannt, dass im Prüfungsverfahren die in der Anmeldung enthaltenen Angaben bis zum Patenterteilungsbeschluss geändert werden können, soweit dadurch der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird. Bis dahin kann alles, was ursprünglich offenbart war, zum Gegenstand des Schutzbegehrens gemacht werden, wobei sich die ursprüngliche Offenbarung nicht allein nach der ursprünglichen Anspruchsfassung sondern nach dem **Gesamtinhalt** der ursprünglichen Unterlagen (Bezeichnung der Erfindung, Beschreibung, Zeichnung und Ansprüche) richtet (BGH GRUR 1988, 197 – *Runderneuern*; ebenso *Busse/Keukenschrijver* PatG § 38 Rn. 8 mwN). Einzelheiten:

- 61 Ob Änderungen der Anmeldung deren Gegenstand erweitern, ist anhand der ursprünglichen Gebrauchsmusterunterlagen in ihrer Gesamtheit (s. o.) zu beurteilen. Findet das neu gefasste Schutzbegehren in den ursprünglichen Unterlagen bereits eine Grundlage, dann liegt keine Änderung oder Erweiterung des Anmeldegegenstandes vor. Maßgebend ist das Verständnis des Durchschnittsfachmanns. Dass das neue Schutzbegehren aus lediglich beiläufigen Bemerkungen und aus einer für den Durchschnittsfachmann nicht erkennbaren Bedeutung genannter Merkmale „herausgelesen“ werden kann, genügt nicht (vgl. hierzu BGH GRUR 1968, 68 – *Ladegerät I* mwN). Ein Gebrauchsmusteranmelder, der ursprünglich für eine für zwei Verwendungsarten geeignete Erfindung Schutz begehrt hat, kann dieses Schutzbegehren vor der Eintragung auf eine Ausführungsform, die für beide Verwendungsarten geeignet

ist, richten, wenn diese Ausführungsform in den ursprünglichen Unterlagen als iSd Erfindung in Betracht kommend offenbart wird (BGH GRUR 1968, 86, 89 – *Ladegerät I*).

Die Änderungen können sich – soweit sie zulässig sind – sowohl auf Ansprüche, Beschreibung, als auch Zeichnungen der Anmeldung beziehen. In Ergänzung zu den nachfolgenden Anmerkungen sei auf → § 15 Rn. 60ff. verwiesen.

Ob eine Änderung eine (unzulässige) Erweiterung darstellt, ist durch **Vergleich** des als geschützt Beanspruchten mit der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen, als deren Inhalt alles anzusehen ist, was der Fachmann ihnen (ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen) als zur Erfindung gehörend entnehmen kann, vorzunehmen (vgl. lediglich BGH GRUR 1995, 113, 114/115 – *Datenträger*; BPatGE 23, 59, 60; vgl. aber BGH GRUR 1997, 360, 361/362 – *Profilkriemmer*; BPatG Mitt. 1999, 271, 273). Hierzu gehört die Prüfung, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen ließ, dass der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst werden solle. Eine implizite Offenbarung reicht aus, wenn sie den Gegenstand klar und eindeutig erkennen lässt. Eine unzulässige Erweiterung kann vorliegen, auch wenn der Anspruchswortlaut selbst nicht geändert wird, weil zum Beispiel der sonstige Inhalt der Anmeldung so geändert wird, dass der Schutzanspruch in einem weiteren Sinn zu verstehen ist. Andererseits kann sich eine Änderung dahingehend als zulässig erweisen, bei der etwas zum Gegenstand eines Gebrauchsmusteranspruchs gemacht wird, worauf in den ursprünglichen Unterlagen kein Gebrauchsmusteranspruch gerichtet war, da sich die ursprüngliche Offenbarung eben nicht allein nach der ursprünglichen Anspruchsfassung sondern nach dem Gesamthalt der ursprünglichen Unterlagen ergibt (vgl. BGH GRUR 1988, 197, 198 – *Runderneuern*, zum PatG; aA BPatG Mitt. 1999, 271, 273, s. o.).

Zulässige Änderungen (immer vorausgesetzt, dass damit keine Erweiterung verbunden ist) sind danach insbesondere die **Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten** (zB Schreibfehler, Flüchtigkeitsfehler, Verstöße gegen die Regeln des technischen Zeichnens etc). Der Austausch der gesamten Gebrauchsmusteranmeldungs-Unterlagen kann nicht als „Berichtigung“ angesehen werden. Ferner sind zulässig Änderungen, die lediglich eine **Klarstellung** oder **Beschränkung** enthalten. Eine Klarstellung wird beispielsweise angenommen werden können, wenn die offenbarte Definition eines Stoffes durch eine andere, präzisere (zB exakte chemische Bezeichnung oder Formel) ersetzt wird (vgl. BPatG GRUR 1973, 463). Die Präzisierung des Schutzanspruchs zum Beispiel durch Vertauschen eines Merkmals vom Oberbegriff in den kennzeichnenden Teil – oder – erst recht umgekehrt – wird je nach Sachlage ebenfalls in der Regel zulässig sein (vgl. BGH GRUR 1971, 115, 117 – *Lenkradbezug*). Die präzisere Beschreibung der offenbarten technischen Lehre ohne Änderung des Inhalts wird ebenfalls in der Regel zulässig sein. Keine Erweiterung wird grundsätzlich bei einer Beschränkung auf den kleineren, aus einem ursprünglich größeren beanspruchten Bereich (vgl. BGH GRUR 1990, 510 – *Crackkatalysator I*) oder auf ein Ausführungsbeispiel (BGH GRUR 1990, 432 – *Spleißkammer*) oder auf eine von mehreren Möglichkeiten (BGH GRUR 1968, 86, 89 – *Ladegerät I*) anzunehmen sein. Dasselbe gilt grundsätzlich bei der Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Anspruch (vgl. BGH GRUR 1991, 307 – *Bodenwalze*). Nicht erweiternd ist ferner grundsätzlich die Zusammenfassung von Merkmalen aus den Schutzansprüchen. So bedeutet die Streichung einer einem Merkmal innewohnenden Angabe oder einer Wirkungsangabe in der Regel keine unzulässige Erweiterung. Die Einfügung eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Anspruch ist nicht zulässig, wenn es dort zwar erwähnt, in seiner Bedeutung für die im Anspruch umschriebene Erfindung jedoch nicht zu erkennen ist (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 – *Spleißkammer*). Ferner wird es als unzulässig angesehen, aus der Beschreibung einen Ausschnitt in den Schutzanspruch zu übernehmen, der sich nur unter Aufbie-

tung schöpferischer Tätigkeit der Beschreibung entnehmen lässt (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 – *Spleißkammer*).

- 65 Zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zählt hingegen nicht allein das dort ausdrückliche Beschreibungsebene, sondern auch das, was der Fachmann **quasi mitliest** oder was als **fachnotorisch austauschbares Mittel** bezeichnet werden könnte; inhaltlich dürften diese (aus dem Bereich der Neuheitsprüfung herrührenden) Begriffe das wiedergeben, was der BGH als (zulässige) Berücksichtigung „glatter Äquivalente“ der in den ursprünglichen Unterlagen beschriebenen Erfindung (BGH GRUR 1978, 699, 700 – *Windschutzblech*) gemeint hat. In diesem Zusammenhang weist der BGH zutreffend darauf hin, dass das **Gebot der Rechtssicherheit** klare Verhältnisse verlangt, die bei der Zulassung der Nachreichung von – unter Verwendung der damals gebräuchlichen Terminologie – nicht glatten Äquivalenten oder Unterkombinationen nicht mehr gewährleistet sind (BGH GRUR 1978, 699, 701 – *Windschutzblech*).
- 66 Werden Ansprüchezulässigerweise geändert, so bedarf es der Anpassung der Beschreibung (BPatG GRUR 1981, 350, 351 – *Bohrstange*); andernfalls droht die Zurückweisung der Anmeldung.
- 67 **Unzulässige Änderungen** sind solche, die eine Erweiterung über die ursprüngliche Offenbarung hinaus beinhalten. Diese Situation ist dann anzunehmen, wenn der ursprüngliche Anmeldungsgegenstand die Änderungen nicht umfasst, weil sie vom Durchschnittsfachmann nicht ohne Weiteres aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sind. Eine Erweiterung liegt vor, wenn das Schutzbegehren nachträglich auf etwas gerichtet ist, das nicht ursprünglich offenbart bzw. in den Unterlagen nicht als „erfindungswesentlich“ erkennbar war (BGH GRUR 1968, 86 – *Ladegerät I*). Eine Zurückweisung der Anmeldung ist sogar dann möglich, wenn eine Erweiterung lediglich nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. BPatGE 18, 56, 62). Grundsätzlich erweiternd sind ferner Verallgemeinerungen (vgl. BPatG GRUR 1982, 364 – *Kofferraumstrebe*). Ist zum Beispiel in der ursprünglichen Offenbarung die Kombination zweier Merkmale gelehrt, so stellt es eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung dar, wenn später eine Merkmalskombination zum Gegenstand der Anmeldung gemacht wird, die zwar das eine Merkmal, aber nicht das zweite Merkmal enthält (vgl. BPatGE 36, 192). Dasselbe gilt, wenn ein in einer ursprünglichen Offenbarung zwingend vorgesehenes Merkmal nunmehr als fakultativ, zB vorzugsweise, bezeichnet wird (vgl. BGH GRUR 1970, 289, 293 – *Dia-Rähmchen IV*).
- 68 **Veränderungen** (die nicht notwendigerweise Erweiterungen darstellen müssen) haben in § 4 Abs. 5 (ebenso in § 38 PatG) keine Regelung gefunden. Dennoch wird davon ausgegangen, dass auch solche Änderungen unzulässig sind. Dies gilt insbesondere für die Fallgestaltung, dass eine offenbarte Lehre gegen eine andere ausgetauscht wird (sog **aliud**). Andernfalls würde sich der Schutz nicht mehr auf die ursprünglich beanspruchte Erfindung beziehen; dies ist mit dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit nicht mehr vereinbar (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 – *Spleißkammer*).
- 69 Zu den **gesetzlichen Folgen** gehört, dass aus einer unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Eine Überprüfung, ob ein geändertes Schutzbegehren in den Unterlagen seine Stütze findet, erfolgt im Lösungsverfahren gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3, der eine Folgeregelung zu § 4 Abs. 5 darstellt, vgl. hierzu → § 15 Rn. 60ff. Die im Patentrecht aufgrund der Existenz eines entsprechenden Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrundes umstrittene, in der Literatur überwiegend (vgl. lediglich beispielhaft *Mes PatG § 38 Rn. 14*) verneinte Frage, ob im Verletzungsrechtsstreit die unzulässige Erweiterung geltend gemacht werden kann, muss im Gebrauchsmusterrecht trotz eines entsprechenden Lösungsgrundes in § 15 Abs. 1 Nr. 3 bejaht werden. Denn dem Verletzungsgericht kommt im Verletzungsrechtsstreit aufgrund des nicht geprüften Gebrauchsmuster-Schutzrechts ohnehin eine andere Funktion als im Verletzungsstreit aufgrund eines geprüften Patents zu. Dies gilt jedenfalls, solange zwischen den Parteien des Verletzungsrechtsstreits kein zugunsten des Schutzrechtsinhabers und Verletzungsklägers ergangener Bescheid in einem paralle-

len Lösungsverfahren ergangen ist (Bindungswirkung). Bei erfolgter unzulässiger Erweiterung ist die Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Erweiterung nicht beseitigt wird. Das DPMA kann von sich aus Erweiterungen von der Eintragung ausschließen, auch wenn aus dieser Rechtsmöglichkeit keine Pflicht des DPMA zum Ausschluss von Erweiterungen hergeleitet werden kann (*Bühning/Schmid* § 4 Rn. 149). Eine Prüfung auf Erweiterungen findet im Eintragungsverfahren praktisch aber nicht statt (vgl. BPatG GRUR 1966, 208). Sollte ein unzulässig erweitertes Gebrauchsmuster dennoch eingetragen werden, so soll dies nach früherer Rechtsprechung (BGH GRUR 1968, 86 – *Ladegerät I*) der Wirksamkeit der GebrM-Eintragung als solcher nicht entgegenstehen (so auch *Busse/Keukenschrijver* GebrMG § 4 Rn. 24; derselbe aber ablehnend in § 8 Rn. 11). Dieser Auffassung kann angesichts des nunmehrigen Wortlauts in § 4 Abs. 5 nicht gefolgt werden. Ein derart eingetragenes GebrM ist eine inhaltsleere Hülse; hier kann prinzipiell nichts anderes gelten als bei dem Fehlen der materiell-rechtlichen Schutzvoraussetzungen. Die nach früherem Recht hinzunehmende Eintragung einer erweiterten Anmeldung, die nach § 7 GebrMG aF keinen Lösungsgrund darstellte, mit der Möglichkeit einer Prioritätsverschiebung (vgl. hierzu BGH GRUR 1968, 86, 88 – *Ladegerät I*; BGH GRUR 1968, 360 – *Umlufsichter*) besteht nach geltendem Recht nicht mehr. Auch die Ausscheidung einer Erweiterung mit dem Anmeldetag der erstmaligen Offenbarung ist nicht zulässig. Dem Anmelder bleibt insoweit nur die Neuanmeldung mit einem neuen Anmeldetag (*Bühning* GebrMG § 4 Rn. 152).

5.2 Änderungen nach Eintragungsverfügung. Derartige Änderungen sind 70
gesetzlich nicht geregelt. Der Gesetzgeber hat im Hinblick auf die diesbezüglich gefestigte Rechtsprechung von einer Normierung abgesehen (amtl. Begr., BIPMZ 1986, 320, 324/325). Auch bei den nachfolgenden Gesetzesänderungen wurde diesbezüglich keine Regelung aufgenommen. Insbesondere fehlt im GebrMG ein der Vorschrift des § 64 PatG vergleichbares Beschränkungsverfahren – trotz paralleler Interessenlage. Bei zum Beispiel nachträglich aufgefundenem Stand der Technik besteht ein legitimes Interesse des Gebrauchsmusterinhabers, sein Schutzrecht diesem Stand der Technik „anzupassen“. Der Inhaber hat dabei die Möglichkeit des **Verzichts**. Ein Verzicht kann sich aber nur auf das Schutzrecht insgesamt oder auf volle Ansprüche beziehen. Auf Anspruchsteile kann ebenso wenig verzichtet werden wie bestehende Ansprüche durch Verzicht geändert oder durch andere ersetzt werden können; ferner ist ein Verzicht auf eine weitergehende Fassung eines Anspruchs nicht möglich (BGH Mitt. 1998, 98, 101 – *Scherbeneis*). Diese engen gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten haben deshalb seit langem zu der anerkannten Praxis geführt, dass der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte reicht und erklärt, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränke. Die nachgereichten Schutzansprüche sind Bestandteil der Gebrauchsmusterakte und können durch jedermann infolge Einsicht in die Akte festgestellt werden.

Sollten diese neu eingereichten Schutzansprüche ihrerseits eine unzulässige Erweiterung beinhalten, so erweist sich die Anpassung der Schutzansprüche als insgesamt unwirksam (BGH Mitt. 1998, 98, 101 – *Scherbeneis*). Derartig unzulässig erweiterte oder geänderte Ansprüche können weder Grundlage von Ansprüchen gegen Dritte sein noch die Rechtsbeständigkeit des GebrM begründen. Im Falle eines Lösungsverfahrens können derart erweiterte Ansprüche nicht berücksichtigt werden (BPatGE 20, 133, 134). 71

In der Praxis lässt das BPatG eine Beseitigung der unzulässigen Erweiterung durch ein Zurückgehen auf die Eintragungsfassung zu, jedenfalls solange dies ohne sprachliche Schwierigkeiten und ohne die Gefahr inhaltlicher Änderungen möglich ist. Die Beseitigung einer derartigen Erweiterung kann zum Beispiel durch Wiederaufnahme eines aus dem Anspruch weggelassenen Merkmals erfolgen (weitere Einzelheiten 72

siehe → § 17 Rn. 1 ff.). Auch im Feststellungsverfahren über ein zwischenzeitlich abgelaufenes Gebrauchsmuster können noch derartige neue Ansprüche vorgelegt werden (BPatG BIPMZ 1988, 20), auch wenn sie nur noch für die Vergangenheit Auswirkungen haben.

- 73 Die GebrM-Stelle prüft die nachgereichten Schutzansprüche inhaltlich nicht, sondern diese werden lediglich zu den Akten genommen. Im GebrM-Register wird lediglich die Tatsache der Nachreichung und das Datum eingetragen (Mitt. Präs DPA BIPMZ 1985, 277). Ist ein Lösungsverfahren anhängig, ist gleichwohl die Einreichung der neuen Schutzansprüche zu den Gebrauchsmusterakten und nicht etwa zu den Akten des Lösungsverfahrens notwendig.
- 74 Da der durch die Eintragung festgelegte und durch die eingetragenen Schutzansprüche umrissene Gegenstand des Gebrauchsmusters nur durch Hoheitsakt und nicht durch die Vorlagen neuer, geänderter Schutzansprüche durch den Gebrauchsmusterinhaber inhaltlich verändert werden kann, sieht die Rechtsprechung hierin eine lediglich schuldrechtlich bindende Erklärung des GebrM-Inhabers an die Allgemeinheit, Schutz gegenüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefassten Ansprüche geltend zu machen (BGH Mitt. 1998, 98, 101 – *Scherbeneis*). Die rechtliche Konstruktion einer schuldrechtlichen Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit durch einseitige Erklärung wird in der neueren Literatur kritisiert (*Busse/Keukenschrijver* GebrMG § 4 Rn. 27). Praktische Auswirkungen hat dieser dogmatische Streit aber nicht (vgl. im Übrigen zur Frage des Verzichts und der Rücknahme auch → Rn. 6 ff.). Im Lösungsverfahren wird die Erklärung regelmäßig als bindender, vorweggenommener Verzicht auf Widerspruch im Sinne von § 17 Abs. 1 gegen einen Lösungsantrag verstanden, soweit sich dieser auf einen Gegenstand bezieht, der über die eingeschränkten neuen Schutzansprüche hinausgeht (vgl. hierzu BGH Mitt. 1998, 98, 101 – *Scherbeneis*, sowie die Anmerkungen zu → § 17 Rn. 1 ff.).

- 75 **5.3 Änderungen zwischen Eintragungsverfügung und Eintragung.** Beschreibungen und Ansprüche, die zwischen Erlass der Eintragungsverfügung und der Eintragung beim DPMA eingehen, sind als Änderung der Anmeldung nicht zulässig. Dies folgt aus dem eindeutigen Wortlaut des § 4 Abs. 5. Eine Regelung entsprechend § 38 S. 1 zweiter Halbsatz PatG fehlt im GebrMG. Da sie bei der Eintragungsverfügung nicht berücksichtigt werden können, werden sie auch nicht eingetragen und nicht bekannt gemacht; eine Schutzwirkung tritt für sie nicht ein (BPatGE 6, 207, 210). Ein dahingehender Vertrauensschutz besteht nicht. Der Anmelder ist hierüber zu informieren. Zur formal zulässigen Beschwerde aufgrund der Eintragung des Gebrauchsmusters in einem zuletzt nicht mehr weiterverfolgten Umfang vgl. *Bühning/Schmid* § 4 Rn. 183.

6. Teilung

- 76 **6.1 Allgemeines/Zweck der Vorschrift.** Die Regelung in Abs. 6 nF wurde erstmals durch das GebrMÄndG mit Wirkung zum 1. 1. 1987 eingeführt. Die Regelung ist der Vorschrift des § 39 PatG angepasst. Die Trennung der Anmeldung kann aus verschiedenen Gründen veranlasst sein (vgl. auch § 7 GebrM-Eintragungsrichtlinie):
- 77 – Im Falle **mangelnder Einheitlichkeit** (siehe hierzu → Rn. 37) ist die Einheitlichkeit wieder herzustellen. Die Frage der Einheitlichkeit gehört zum Prüfungskatalog der Gebrauchsmusterstelle des DPMA. Die Einheitlichkeit kann dadurch hergestellt werden, dass einer der verschiedenartigen Gegenstände in einer abgetrennten Anmeldung weiterverfolgt wird (sog **Ausscheidungsanmeldung**) oder auf diesen **verzichtet** wird. Dabei ist darauf zu achten, dass entsprechende Erklärungen des Anmelders eindeutig sind. Erfolgt weder ein Verzicht noch eine Ausscheidung, so ist die Anmeldung zurückzuweisen. Ein Beschluss der Gebrauchsmusterstelle kann seitens des Anmelders im Wege einer Beschwerde zum BPatG angegriffen werden.