

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 26 Abs. 5

Regelventil

Ein Merkmal eines Patentanspruchs, das in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht hinreichend offenbart war, kann im Patenterteilungsverfahren auch nach der Bekanntmachung der Anmeldung wieder gestrichen werden.

BGH, Beschl. v. 17. September 1974 - X ZB 17/73 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/73

BESCHLUSS

Verkündet am
17. September 1974
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

der Firma K [REDACTED], Sch [REDACTED] & B [REDACTED] Aktiengesellschaft,
Fr [REDACTED] (P [REDACTED]),

Patentsucherin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.Dr. [REDACTED]
und Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. Häußer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 6. Senats (technischen Beschwerdesenats I) des Bundespatentgerichts vom 16. Februar 1973 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e

I. Die vorliegende Patentanmeldung ist wegen mangelnder Einheitlichkeit des Anmeldungsgegenstandes aus der am 21. Juli 1962 eingereichten Patentanmeldung [REDACTED], die inzwischen zur Erteilung des Patents [REDACTED] geführt hat, ausgeschieden worden. Sie betrifft Ventilausführungen eines Regelventils nach den Fig. 5, 6 der Anmeldung [REDACTED]. Das Schutzbegehren war nach der Ausscheidung auf entsprechende Ventilausführungen gerichtet.

Auf Anregung des Prüfers fand am 22. September 1966 eine Anhörung der Anmelderin statt. Dabei wurde eine Neufassung des Patentanspruchs 1 in Aussicht genommen. Der

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Prüfer hielt ferner eine Ergänzung dieses Patentanspruchs für erforderlich. In der Niederschrift über die Anhörung wird hierzu folgendes gesagt:

"Der Prüfer hielt es für erforderlich, daß die Drosselstelle noch definiert wird durch Hereinnahme eines Merkmals, das aus den vorhandenen Unterlagen zu entnehmen ist, wobei es genügt, wenn es mit freiem Auge aus der Zeichnung zu erkennen ist, und das geeignet ist, den Drosselspalt gegen den analogen Ringspalt gemäß dem Gebrauchsmuster ■■■■ besser abzugrenzen."

Die Anmelderin legte daraufhin einen neuen Patentanspruch 1 vor, mit dem die Anmeldung am 9. März 1967 in Form der DAS ■■■■ bekanntgemacht wurde. Dieser Anspruch lautet:

"1. Regelventil für Flüssigkeiten in der Nähe des Verdampfungspunktes, insbesondere Kondensatorableiter, mit einem auf der Seite des höheren Druckes angeordneten federnden Thermostaten, einem gegen die Seite des höheren Druckes unter der Wirkung des Thermostaten schließenden Verschlußstück und mit einem in der Strömungsrichtung auf die Absperrstelle folgenden Strömungskanal, in welchem ein einerseits vom Verschlußstück und andererseits vom Gehäuse bzw. einem diesen zugehörigen Teil begrenzter Spalt und am Verschlußstück eine im Vergleich zur Ventilsitzfläche größere, dem im Öffnungssinn wirkenden Druck des hinter der Absperrstelle strömenden Mediums ausgesetzte Stirnfläche vorgesehen sind, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die Vereinigung folgender Merkmale:

a) Die von der Strömung hinter der Absperrstelle im Öffnungssinn beaufschlagte Fläche ist ein Mehrfaches der Ventilsitzfläche;

b) der einerseits vom Verschlußstück und andererseits vom Gehäuse gebildete Spalt (9) hinter der Absperrstelle bildet in der Öffnungs- und Schließphase des Ventils eine Drosselstelle, die sich mit zunehmendem Hub erweitert, wobei das Verhältnis der Breite s des Ringspaltes (9) der Drosselstelle bei geschlossenem Ventil zum Durchmesser (D) der Platte (5) am Verschlußstück (3) der Bedingung genügt

$$\frac{2s}{D} < 0,1."$$

Auf Einsprüche Dritter hat die Patentabteilung das nachgesuchte Patent wegen mangelnder Erfindungshöhe versagt. Sie hat dabei die am Ende des Patentanspruchs 1 angegebene Bemessungsregel außer Betracht gelassen, weil sie allein der ursprünglichen Zeichnung zu entnehmen sei, in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung und der ursprünglichen Ansprüche keine Stütze finde und mithin nicht als Merkmal der Erfindung von Anfang an offenbart sei.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihren Patenterteilungsantrag mit einem einzigen Patentanspruch weiterverfolgt. Mit dem Hauptantrag hat sie die Patenterteilung mit folgender Fassung dieses Patentanspruchs erstrebt:

"Kondensatableiter mit einem auf der Seite des höheren Druckes angeordneten federnden Thermostaten, einem gegen die Seite des höheren Druckes unter der Wirkung des Thermostaten schließenden Verschlußstück und mit einem in der Strömungsrichtung auf die Absperrstelle folgenden Strömungskanal, in welchem ein einerseits vom Verschlußstück und andererseits vom Gehäuse bzw. einem diesen zuge-

hörigen Teil begrenzter Spalt und am Verschlußstück eine im Vergleich zur Ventilfläche große, dem im Öffnungssinn wirkenden Druck des hinter der Absperrstelle strömenden Mediums ausgesetzte Fläche vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die unmittelbar an das Verschlußstück (3) auf der am Ventilschaft (2) abgekehrten Seite ange setzte Verbreiterung ein Bund (5) mit einer als Kegelstumpffläche ausgebildeten Außenfläche ist, die mit einer entsprechenden kegelstumpfförmigen Gegenfläche (8) des Gehäuses derart zusammenwirkt, daß sich zwischen dem Bund (5) und der Gegenfläche (8) eine Drosselstelle bildet, die sich mit zunehmendem Öffnungshub erweitert und die auch in der Schließlage des Verschlußstückes (3) als ein im Verhältnis zum Durchmesser des Bundes (5) extrem enger Ringspalt verbleibt, dessen lichte Weite unterhalb des Wertes von einem Zehntel des Durchmessers des Bundes (5) bleibt."

Hilfsweise hat die Anmelderin die Patenterteilung mit einer Fassung des Patentanspruchs beantragt, bei der der letzte Teil des kennzeichnenden Teils wie folgt lautet:

"..... die sich mit zunehmendem Öffnungshub erweitert und die auch in der Schließlage des Verschlußstückes (3) als enger Ringspalt (9) verbleibt."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Es hat den Hauptantrag für unbegründet erachtet, weil die Bemessungsregel am Ende des Patentanspruchs, der diesem Antrag zugrunde liegt, nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart sei.

Den Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht abgelehnt, weil in dem ihm zugrunde liegenden Patentanspruch die in dem bekanntgemachten Patentanspruch enthaltene Bemessungsregel für die Weite des Ringspalts weggelassen sei, das Patentbegehren damit erweitert worden sei und eine solche Erweiterung nach der Bekanntmachung der Anmeldung nicht zulässig sei.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Patentbegehren mit der Maßgabe weiter, daß sie sich in erster Linie gegen die Zurückweisung des in der Beschwerdeinstanz gestellten Hilfsantrages wendet.

II. Die Rechtsbeschwerde ist begründet.

1. Zu dem in der Beschwerdeinstanz gestellten Hilfsantrag, den die Rechtsbeschwerde in erster Linie weiterverfolgt, hat das Beschwerdegericht ausgeführt: Die ihm zugrunde liegende Fassung des Patentanspruchs setze abweichend von der bekanntgemachten Fassung nicht voraus, daß die lichte Weite s des Ringspalts 9 der Drosselstelle bei geschlossenem Ventil enger sei, als $1/10$ des Durchmessers des Bundes 5. Der dem Hilfsantrag zugrunde liegende Patentanspruch umfasse somit auch andere mögliche Verhältnisse von Ringspaltbreite zum Bunddurchmesser bei geschlossenem Ventil.

Diese Ausführungen des Beschwerdegerichts ergeben, daß der Umfang des Schutzbegehrens über den der bekanntgemachten Fassung des Patentanspruchs hinausgeht. Das zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel.

2. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß die von der Anmelderin angestrebte Fassung des Patentanspruchs eine unzulässige Änderung der Anmeldung i.S. des § 26 Abs. 5 PatG in der hier maßgebenden Fassung vom 9. Mai 1961 (BGBl. I S. 550 - a.F.) enthält. Die vom Beschwerdegericht verneinte und mit der Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Entscheidung des Senats gestellte Frage, ob ein erst auf Anregung der Prüfungsstelle in den bekanntgemachten Patentanspruch aufgenommenes Merkmal, das in den ursprünglichen Unterlagen nicht hinreichend offenbart war, im Verfahren nach der Bekanntmachung wieder gestrichen werden kann, ist zu bejahen. Die Bedenken des Beschwerdegerichts gegen die Zulässigkeit der Streichung eines solchen Merkmals nach der Bekanntmachung der Anmeldung sind, wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, nicht begründet.

3. Für die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung i. S. des § 26 Abs. 5 PatG a.F. verändert - oder i.S. des § 26 Abs. 6 PatG n.F. erweitert - worden ist, ist auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen abzustellen. Spätere Vorgänge des Erteilungsverfahrens sind für die Beurteilung dieser Frage nur insofern von Bedeutung, als sie den Anmelder daran hindern können, auf einen weitergehenden Inhalt der ursprünglichen Offenbarung zurückzugreifen und das Schutzbegehren entsprechend zu formulieren. So kann der Anmelder nach einer Beschränkung der Patentansprüche nicht eine ursprüngliche weitere Fassung wieder aufgreifen, wenn sich die Beschränkung nach den gegebenen Umständen zugleich als ein Verzicht auf einen weitergehenden Schutz darstellt. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Beschwerdege-

richt angesprochene "Zäsurwirkung" der Bekanntmachung von Bedeutung. Diese "Zäsurwirkung" besteht darin, daß der Gegenstand der Anmeldung durch die Bekanntmachung für das weitere Erteilungsverfahren und für die mit der Bekanntmachung eintretende materiellrechtliche Wirkung des einstweiligen Schutzes festgelegt wird (BGH GRUR 1966, 146, 147 f - beschränkter Bekanntmachungsantrag). Sie hat grundsätzlich zur Folge, daß Änderungen der Anmeldung nur noch im Rahmen der ausgelegten Unterlagen und im Rahmen der bekanntgemachten Patentansprüche zulässig sind (Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmuster-gesetz 3. Auflage Anm. 37 zu § 26 PatG; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Auflage Anm. 21 zu § 26 PatG; Lindenmaier, Das Patentgesetz 6. Auflage Anm. 119 zu § 26 PatG; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmuster-gesetz 6. Auflage Rdn. 59 zu § 26 PatG jeweils m. N.). Ein Verzicht des Anmelders und die Zäsurwirkung der Bekanntmachung verbieten unter dem Gesichtspunkt des § 26 Abs. 5 PatG ein Zurückgreifen auf einen ursprünglich weitergehenden Inhalt der Anmeldung. Denn darin würde eine nunmehr unzulässige Veränderung der Anmeldung i.S. des § 26 Abs. 5 PatG liegen.

Die geschilderte Wirkung kann aber der Bekanntmachung oder einer Neufassung der Patentansprüche unter dem Gesichtspunkt einer "Zäsur" oder eines Verzichts nur dann beigelegt werden, wenn diese Vorgänge zu einer i.S. des § 26 Abs. 5 PatG zulässigen Beschränkung der Anmeldung geführt haben. Eine etwa damit verbundene unzulässige Änderung muß nach § 26 Abs. 5 PatG beseitigt werden und kann nicht in der Anmeldung verbleiben. Wenn daher die Anmeldung durch die Einführung der Bemessungsregel

in den bekanntgemachten Patentanspruch unzulässig geändert worden ist, wie das Beschwerdegericht angenommen hat, mußte die Bemessungsregel wieder gestrichen werden. Die Streichung führt dann die Anmeldung auf ihren ursprünglichen Inhalt zurück und kann nicht ihrerseits als eine unzulässige Änderung der Anmeldung gewertet werden.

4. Der Standpunkt des Beschwerdegerichts, die Anmelderin könne die unzulässige Veränderung der Anmeldung nach deren Bekanntmachung nicht mehr beseitigen, ließe sich daher allenfalls aus der Erwägung rechtfertigen, daß einem Anmelder, der vor der Bekanntmachung der Anmeldung den Gegenstand der Anmeldung unzulässig verändert oder sich auf eine vom Prüfer angeregte unzulässige Veränderung eingelassen hat, aus Gründen der Rechtssicherheit nicht erlaubt werden dürfe, den Gegenstand der Anmeldung nach der Bekanntmachung wieder auf den ursprünglichen Offenbarungsinhalt zurückzuführen. Nur eine solche Überlegung könnte zu dem Ergebnis führen, daß dem Anmelder das nachgesuchte Patent weder mit dem ursprünglichen Offenbarungsinhalt noch - wegen § 26 Abs. 5 PatG - mit einem nachträglich geänderten Inhalt erteilt werden könnte. Ein solches Ergebnis läßt sich jedoch nicht mit der gesetzlichen Regelung in Einklang bringen. Die unzulässige Änderung der Patentanmeldung hat nach § 26 Abs. 5 PatG alter und neuer Fassung im Erteilungsverfahren die verfahrensrechtliche Folge, daß die unzulässige Änderung beseitigt werden muß. Das Gesetz macht dabei keinen Unterschied zwischen der Zeit vor und nach der Bekanntmachung. Es will danach - auch im Interesse der Rechtssicherheit - auf jeden Fall ausschließen, daß das Patent mit einem unzulässig geänderten

Inhalt erteilt wird. Das Gesetz fordert daher die Beseitigung einer unzulässigen Änderung in jedem Verfahrensstadium des Erteilungsverfahrens. Eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung hat im übrigen auch nach der zwischenzeitlichen Änderung des § 26 Abs. 5 PatG nur zur Folge, daß aus der Erweiterung keine Rechte hergeleitet werden können. Die Vorschrift beschränkt danach die Rechtsfolge der Unwirksamkeit schon nach ihrem Wortlaut auf den Teil der Anmeldung oder - nach Patenterteilung - des Patents, um den sie im Erteilungsverfahren erweitert worden ist. Daraus folgt ohne weiteres, daß die Patenterteilung gerade nicht wegen der unzulässigen Veränderung versagt werden darf, sondern daß dem Anmelder im Erteilungsverfahren Gelegenheit gegeben werden muß, die unzulässige Änderung zu beseitigen.

Sollten sich im Einzelfalle Unzuträglichkeiten daraus ergeben, daß die Anmeldung zunächst in einer unzulässig veränderten Form bekanntgemacht und die unzulässige Änderung erst danach beseitigt wird, so muß ihnen in anderer Weise Rechnung getragen werden (vgl. dazu BGH GRUR 1970, 296 - Allzweck-Landmaschine). Die Möglichkeit etwaiger Unzuträglichkeiten rechtfertigt nach der gesetzlichen Regelung jedenfalls nicht den Verlust des Anspruchs auf Erteilung des Patents. Der angefochtene Beschluß kann daher nicht bestehen bleiben. Nach § 41 x PatG ist die Sache deshalb zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.

Wenn das Beschwerdegericht bei seiner Auffassung bleibt, die Einführung der Bemessungsregel enthalte

eine nach § 26 Abs. 5 PatG a.F. unzulässige Änderung der Anmeldung, hat es der weiteren Prüfung der Beschwerde den Patentanspruch in der Fassung des in der Beschwerdeinstanz gestellten Hilfsantrages zugrunde zu legen.

III. Für eine Kostenentscheidung war, da am Rechtsbeschwerdeverfahren nur die Anmelderin beteiligt war, kein Raum (§ 41 y PatG).

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Häuser