

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG 1981 § 14

Bodenwalze

Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefaßte Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn die weiteren Merkmale in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren. Unter diesen Voraussetzungen liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des § 14 PatG nicht vor.

BGH, Beschl. v. 30. Oktober 1990 - X ZB 18/88 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/88

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 28

der A -Werke H. D. GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die A -Werke H. D. GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, H

Patentinhaberin und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. und Dr. -

Verfahrensbeteiligte vor dem Bundesgerichtshof:

1. die C. van der L NV, M (Niederlande),

Einsprechende I und Rechtsbeschwerdegegnerin I,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und -

2. die Rabewerk Heinrich C , B-

Einsprechende II und Rechtsbeschwerdegegnerin II,

3. die K SA, S, C (Frankreich),

Einsprechende III und Rechtsbeschwerdegegnerin III,

- Verfahrensbevollmächtigte zu 2 und 3: Rechtsanwälte Dres. und -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 30. Oktober 1990 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentin-
haberin wird der Beschluß des 8. Senats
(Technischen Beschwerdesenats III) des
Bundespatentgerichts vom 1. März 1988
aufgehoben. Die Sache wird zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung an
das Bundespatentgericht zurückverwie-
sen, dem auch die Entscheidung über die
Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens
übertragen wird.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf

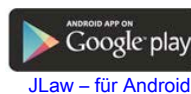
100.000,-- DM

festgesetzt.

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
[\(mobile App\)](#)



G r ü n d e :

I.

Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 27. Dezember 1978 angemeldeten deutschen Patents 28 , das eine Bodenwalze mit einem geschlossenen rotationssymmetrischen Walzenmantel betrifft. Die Patentschrift wurde am 28. März 1985 veröffentlicht. Sie enthält sieben Patentansprüche. In der Beschreibung ist ein in den Zeichnungen dargestelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung geschildert, anhand dessen die Erfindung näher erläutert wird. Dabei wird die äußere Gestaltung der Bodenwalze dargestellt. Unter anderem wird beschrieben, daß der über der Walze vorgesehene Querträger (6) nach unten gerichtete Halter (10) aufweist, an deren unterem Teil (12) die Abstreifer (16) befestigt sind. Die unteren Teile (12) sind mit je einem abgewinkelten Fuß (15) ausgestattet, an dem je ein in dem Abstand A zwischen zwei ringförmigen Gruppen (3) der Ansätze (4) eingreifender Abstreifer (16) mit Hilfe einer Schraube (17) angebracht ist (Sp. 4 Z. 20 bis 24).

Nach Prüfung von drei Einsprüchen hat das Deutsche Patentamt mit Beschluß vom 27. Januar 1988 das Patent aufrechterhalten. Die Einsprechenden haben diesen Beschluß mit der Beschwerde angefochten. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin am 13. August 1987 neugefaßte Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht, deren Patentanspruch 1 lautet (die Änderung gegenüber der erteilten Fassung ist durch Sperrung kenntlich gemacht):

Bodenwalze mit einem geschlossenen rotations-symmetrischen Walzenmantel, der in ringförmigen Gruppen zusammengefaßte sowie nach außen gerichtete Ansätze aufweist, wobei zwischen den einzelnen Gruppen Abstände und in diese Abstände von hinten eingreifende Abstreifer vorgesehen sind, die lös- und verstellbar über aufrechte Halter mit einem oberhalb der Umlaufbahnen der Ansätze befindlichen Quertträger verbunden sind, sowie mit einer in Höhe ihrer unteren Abstreifkanten an den Walzenmantel angelegten Tangentialebene einen spitzen, in seiner Größe veränderbaren Winkel einschließen, wobei für den Durchlauf der nach außen gerichteten Ansätze zwischen den Abstreifern Schlitze und zwischen den aufrechten Haltern entsprechende Zwischenräume vorgesehen sind und wobei die zwischen den Abstreifern befindlichen Schlitze über die ganze Länge der Abstreifer verlaufen, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den Abstreifern (16) befindlichen Schlitze (25) am hinteren Ende der Abstreifer (16) offen gehalten sind, daß ferner die unteren Abstreifkanten (19) der Abstreifer (16) um zumindest $\frac{1}{5}$ des Radius (r) des Walzenmantels (2) tiefer als die Drehachse (20) der Bodenwalze (1) gelegen sind, daß sich die Zwischenräume zwischen den aufrechten Haltern (10) bis oberhalb der Umlaufbahnen (5) der nach außen gerichteten Ansätze (4) erstrecken und daß ferner die aufrechten Halter (10) für die Abstreifer (16) quer zur Fahrtrichtung (7) wesentlich schmaler als die Abstreifer (16) sind, wobei die Abstreifer (16) zu einer durch ihre untere Abstreifkante (19) gezogenen waagrechten Geraden (22) einen Anstellwinkel (β) von maximal 25° aufweisen.

Am 1. März 1988 hat die Patentinhaberin eine weitere Neufassung der Patentansprüche 1 bis 6 geltend gemacht.

Patentanspruch 1 lautet (die Sperrung betrifft die weitere Änderung):

Z a h n p a c k e r w a l z e mit einem geschlossenen, a u f d e m a b r o l - l e n d e n rotationssymmetrischen Walzenmantel, der in ringförmigen Gruppen zusammengefaßt sowie nach außen gerichtete Z ä h n e aufweist, wobei zwischen den einzelnen Gruppen Abstände und in diese Abstände von hinten eingreifende Abstreifer vorgesehen sind, die lös- und verstellbar über aufrechte Halter mit einem oberhalb der Umlaufbahnen der Z ä h n e befindlichen Querträger verbunden sind, sowie mit einer in Höhe ihrer unteren Abstreifkanten an den Walzenmantel angelegten Tangentialebene einen spitzen, in seiner Größe veränderbaren Winkel einschließen, wobei für den Durchlauf der nach außen gerichteten Z ä h n e zwischen den Abstreifern Schlitz und zwischen den aufrechten Haltern entsprechende Zwischenräume vorgesehen sind und wobei die zwischen den Abstreifern befindlichen Schlitz über die ganze Länge der Abstreifer verlaufen, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den Abstreifern (16) befindlichen Schlitz (25) am hinteren Ende der Abstreifer (16) offen gehalten sind, daß ferner die unteren Abstreifkanten (19) der Abstreifer (16) um zumindest $\frac{1}{5}$ des Radius (r) des Walzenmantels (2) tiefer als die Drehachse (20) der W a l z e (1) gelegen sind, daß sich die Zwischenräume zwischen den aufrechten Haltern (10) bis oberhalb der Umlaufbahnen (5) der nach außen gerichteten Z ä h n e (4) erstrecken und daß ferner die aufrechten Halter (10) für die Abstreifer (16) quer zur Fahrtrichtung (7) wesentlich schmaler als die Abstreifer (16) sind, wobei die Abstreifer (16) zu einer durch ihre untere Abstreifkante (19) gezogenen waagrechten Geraden (22) einen Anstellwinkel (β) von maximal 25° aufweisen, und daß jeder Halter einen unteren Teil (12) mit einem abgewinkelten Fuß (15) aufweist, an dem jeweils ein Abstreifer

(16) mit Hilfe einer
Schraube (17) angebracht
ist.

Die Einsprechenden haben vorgetragen, der Gegenstand des Patents in der Fassung vom 1. März 1988 sei durch die Änderung der Bezeichnung von "Bodenwalze" in "Zahnpackerwalze" und durch das lediglich der Figurenbeschreibung der Patentschrift zu entnehmende Merkmal "und daß jeder Halter einen unteren Teil mit einem abgewinkelten Fuß aufweist, an dem jeweils ein Abstreifer mit Hilfe einer Schraube angebracht ist" in unzulässiger Weise erweitert worden. Der Patentanspruch sei allein schon aus diesem Grunde nicht bestandsfähig. Der Patentanspruch 1 in der Fassung vom 13. August 1987 sei nicht patentfähig, weil sich dessen Gegenstand für den Fachmann ohne erfinderische Leistung aus der deutschen Offenlegungsschrift 27 53 083 in Verbindung mit der aus der französischen Offenlegungsschrift 23 77 489 bekannten Walze ergebe.

Die Einsprechenden haben beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das
Patent mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten,
daß die am 1. März 1988 überreichten
sechs Patentansprüche mit Beschreibung
und Zeichnung zugrundegelegt werden,

hilfsweise die Patentansprüche 1 bis 6,
Beschreibung und Zeichnung vom 13. August
1987.

Sie hat Anspruch 1 nach dem Hauptantrag für zulässig angesehen. Die Änderung der Bezeichnung betreffe lediglich eine Spezifizierung der ursprünglich als Bodenwalze bezeichneten Maschine. Gegen die nachträgliche Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in den Patentanspruch 1 bestünden im Einspruchsverfahren keine Bedenken. In Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei im wesentlichen das Merkmal des erteilten Anspruchs 2 aufgenommen worden. Der Gegenstand dieses Anspruchs sei durch den aufgezeigten Stand der Technik dem Fachmann nicht nahegelegt.

Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben und das Patent widerrufen.

Mit der zugelassenen Beschwerde rügt die Patentinhaberin Verkenntung der Regeln der zulässigen Beschränkung eines Patentanspruchs im Einspruchsverfahren und fehlerhafte Beurteilung der erfinderischen Leistung. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden bitten um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Nach dem Wortlaut des angefochtenen Beschlusses (S. 16, 17) ist die Rechtsbeschwerde lediglich für die dort genannte Rechtsfrage zugelassen. Eine solche auf eine Rechtsfrage

beschränkte Zulassung ist rechtsfehlerhaft; sie beschränkt die Nachprüfung nicht. Vielmehr eröffnet sie die vollständige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision (BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel).

III.

Die Rechtsbeschwerde hat auch Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Verteidigung des Streitpatents gemäß Hauptantrag für unzulässig angesehen, weil das angefügte Merkmal den erteilten Ansprüchen nicht zu entnehmen sei, sondern lediglich aus der Figurenbeschreibung im Zusammenhang mit den Zeichnungen hervorgehe. Die Erteilung eines Patents stelle eine Zäsur dar. Durch den Erteilungsbeschluß werde die Öffentlichkeit darüber unterrichtet, was unter Schutz gestellt werden solle, wobei der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt sei. Der Schutzbereich des Patents reiche nur so weit, wie die offenbarte Erfindung in den Patentansprüchen Ausdruck gefunden habe. Offenbare die Beschreibung eine über den Rahmen der Ansprüche hinausgehende Erfindung, die durch die Patentansprüche nicht gedeckt sei, so gehöre dieser Überschuß nicht in den Schutzbereich des Patents. Das bedeute, daß ein zusätzlicher Offenbarungsgehalt von Beschreibung und Zeichnungen für den Schutzbereich dann ohne Bedeutung sei, wenn er vom Inhalt der Patentansprüche nicht mitumfaßt werde. Daher sei die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in den Patentanspruch, die nicht vom Inhalt der Patentansprüche mitumfaßt sind, im Einspruchsverfahren nicht zulässig.

2. Mit Recht rügt die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe verkannt, daß die Aufnahme des streitigen Merkmals aus der Beschreibung in den Hauptanspruch nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen eine Beschränkung des Schutzrechtsgegenstandes darstelle und daß die beschränkte Verteidigung des Streitpatents im Einspruchsverfahren zulässig sei.

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (u.a. BGH GRUR 1990, 432, 433 - Spleißkammer, BGH GRUR 1990, 510, 511 - Crackkatalysator) kann der Patentinhaber im Einspruchsverfahren sein Patent beschränken. Er darf aber weder dessen Schutzbereich erweitern, noch an die Stelle der ihm erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere setzen (vgl. BGH GRUR 1990, 508 - Spreizdübel). Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist aber zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefaßte Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn die weiteren Merkmale in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren (BGH GRUR 1990, 510, 511 re. Sp.). Unter diesen Voraussetzungen liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des § 14 PatG nicht vor.

b) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das von der Patentinhaberin in den erteilten Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages aufgenommene weitere Merkmal, "und daß jeder Halter einen unteren Teil (12) mit einem abgewinkelten Fuß (15) aufweist, an dem jeweils ein Abstreifer (16) mit Hilfe einer Schraube (17) angebracht ist", aus der

Figurenbeschreibung in Spalte 4 Zeilen 20 bis 24 des erteilten Patents im Zusammenhang mit den Zeichnungen hervorgeht. Es hat aber nicht berücksichtigt, daß nach der erteilten Fassung des Patents aufrechte Halter (10) für die Abstreifer (16) vorgesehen sind und daß diese Halter durch das eingefügte weitere Merkmal nunmehr in ihrer technischen Ausgestaltung näher beschrieben und somit eingeschränkt werden. Ob die eingefügten weiteren Merkmale als zu der im erteilten Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre gehörig erkennbar sind, hat das Beschwerdegericht bisher nicht geprüft. Der beschließende Senat kann das in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht nachholen. Das nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

IV.

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin ist somit der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurückzuweisen, das auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu entscheiden hat.

Bei der erneuten Entscheidung wird das Bundespatentgericht zu prüfen haben, ob die in Patentanspruch 1 des Streitpatents eingefügten Merkmale als zu der beanspruchten Erfindung gehörend erkennbar waren, was an sich naheliegend ist, weil die eingefügten Merkmale eine besondere Ausgestaltung des einzigen Ausführungsbeispiels der Erfindung betreffen, mit dem die Patentbeschreibung die im Anspruch unter Schutz gestellte Erfindung mit Bezug auf die beigefügte

Zeichnung näher erläutert (Sp. 3, Z. 54, 55). Sodann wird das Beschwerdegericht darüber zu befinden haben, ob die Änderung der technischen Bezeichnungen "Bodenwalze" in "Zahnpackerwalze" und "Ansätze" in "Zähne" zulässig ist. Gegen diese Änderungen werden dann keine Bedenken bestehen, wenn der Fachmann bei verständiger Würdigung der Lehre des erteilten Streitpatents die Begriffe "Zahnpackerwalze" und "Zähne" als zutreffende technische Bezeichnungen der unter Schutz gestellten Erfindung ansieht. Ein Wechsel im Ausdruck bei der näheren Bezeichnung des Erfindungsgegenstandes steht einer zulässigen Änderung des Wortlauts des Patentanspruches jedenfalls dann nicht entgegen, wenn ihm im Ergebnis ein das erteilte Patent einschränkender Charakter zukommt. Schließlich wird das Bundespatentgericht über die sachliche Bestandsfähigkeit des Patents in der beschränkten Fassung des Hauptantrags zu entscheiden haben.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt