

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Raumzellenfahrzeug

PatG 1968 § 26 Abs. 5 Satz 1

- a) Ist unter der Geltung des Patentgesetzes 1968 bis zum Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung in die Patentansprüche ein weiteres Merkmal aufgenommen worden, das bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in einer Weise offenbart war, die für den Fachmann erkennbar werden ließ, daß der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren erfaßt werden sollte, so liegt keine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes vor.
- b) Es ist nicht notwendig, daß dieses Merkmal bereits auch in einem der ursprünglichen Patentansprüche enthalten war.
- c) Die vorgenannten Grundsätze gelten auch, wenn die neuen Patentansprüche ergänzend auf einen weiteren Gegenstand gerichtet werden, sofern sich aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen für den Fachmann eindeutig ergibt, daß auch dieser weitere Gegenstand der Erfindung von vornherein Gegenstand der Anmeldung und des Schutzbegehrens war.

BGH, Beschl. v. 11. Juli 1985 - X ZB 22/83 - Bundespatentgericht

22

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/83

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■ ■ ■ ■ ■ - ■

des Kaufmanns Lorenz Ke ■ ■ ■ ■ ■, A ■ ■ ■ ■ ■ Straße ■ ■, Do ■ ■ ■ ■ ■,

Anmelders und
Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ■ ■ ■ ■ ■
und Dr. ■ ■ ■ ■ ■ -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Firma D ■ ■ ■ ■ ■ und W ■ ■ ■ ■ ■ AG, M ■ ■ ■ ■ ■,

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. ■ ■ ■ ■ ■ -

32

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
11. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird
der Beschluß des 9. Senats (Technischen
Beschwerdesenats IV) des Bundespatentgerichts
vom 21. September 1983 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten der Rechts-
beschwerde, an das Bundespatentgericht zurück-
verwiesen.

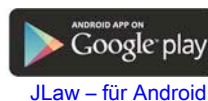
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



G r ü n d e :

I.

Anspruch 1 der am 18. September 1980 bekanntgemachten
Anmeldung lautet:

"Fahrzeug für den Transport von vorgefertigten Raumzellen, welche in einer Stirnseite eine Türöffnung aufweisen, mit Hilfe von auf dem Fahrzeug angeordneten Trägern mit Hebevorrichtung und Aufhängemitteln zur lösbaren Befestigung der Raumzelle mit der Hebevorrichtung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Träger (24) einen Ausleger bilden, der an einem Wagen befestigt ist, welcher auf auf dem Chassis des Fahrzeugs befestigten Schienen in Längsrichtung zusammen mit der Hebevorrichtung derart verfahrbar ist, daß der Ausleger (24) bei vor der Türöffnung (2) stehendem Fahrzeug durch diese in die Raumzelle einfahrbar, nach dem Anheben der Raumzelle zusammen mit dieser in die Transportstellung, in der die Raumzelle über dem Chassis auf den Schienen absetzbar ist, einfahrbar und mit der an dem Ausleger (24) hängenden Raumzelle so weit ausfahrbar ist, daß diese über ihrem Aufstellplatz (4) hängt."

Die Ansprüche 2 und 3 betreffen nähere Ausgestaltungen der Hebevorrichtung.

Die Anmeldung ist aus der am 26. September 1968 eingegangenen Patentanmeldung  (Stammanmeldung) durch Ausscheidung hervorgegangen. Die Stammanmeldung ist auf Grund des Beschlusses des Patentamts vom 30. Juni 1976 am 20. Januar 1977 bekanntgemacht worden. Sie betraf nach dem Anspruch 1 der ursprünglichen Unterlagen einen

vorgefertigten kastenförmigen Betonbaukörper, der zum Transport auf einem Fahrzeug eingerichtet ist, insbesondere zur Verwendung bei der Netzstation eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß über der mit den Außenwänden (1) des Baukörpers einteiligen Bodenplatte (3) die für die Aufstellung der elektrischen Einrichtungen erforderlichen Teile, insbesondere Ölauffangwanne (12), Kabelkanal (13) und künftige Kabeldurchlässe (17), eingeformt sind.

Die Ansprüche 2 bis 7 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen der Stammanmeldung betreffen die nähere Ausgestaltung des Betonbaukörpers.

Mit Schriftsatz vom 20. Juli 1973, der am 23. Juli 1973 beim Patentamt eingegangen ist, hat die Anmelderin der Stamm-anmeldung ihr Patentbegehren auch auf ein Fahrzeug zum Transport derartiger Betonbaukörper gerichtet und folgende Patentan-sprüche 5 bis 7 eingereicht:

- "5. Fahrzeug zum Transport von Stahlbetonraumzellen mit Hilfe einer Hebevorrichtung und Aufhängemitteln, die in der Raumzelle lösbar befestigt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Hebevorrichtung auf einem Wagen (25) befestigt ist, für den auf dem Chassis des Fahrzeuges Schienen (26) verlegt sind und an dem Ausleger (24) befestigt sind, an denen die Aufhängemittel (22) angebracht sind.
6. Fahrzeug nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß an seinem hinteren Ende eine ausfahrbare Stütze (27) angeordnet ist.
7. Fahrzeug nach den Ansprüchen 5 und 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Hebevorrichtung als Seilwinde ausgebildet ist, deren die Aufhängemittel bildenden Hubseile (22) über an den Auslegern (24) angebrachte Rollen (23) geführt sind."

Wegen möglicher Uneinheitlichkeit hat die Anmelderin der Stammanmeldung gleichzeitig ihre Bereitschaft erklärt, die nicht einheitlichen Merkmale einschließlich der dazu gehörenden Beschreibungsteile und Zeichnungen auszuscheiden und im Rahmen einer gesonderten Anmeldung weiterzuverfolgen. Das Patentamt hat die Ausscheidung der ein Fahrzeug zum Transport von Betonraumzellen betreffenden Teile der Anmeldung verfügt und als Anmeldetag für den ausgeschiedenen Teil den 26. September 1968 festgesetzt.

Nach Prüfung von Einsprüchen hat das Patentamt das Patent für die Ausscheidungsanmeldung mangels hinreichender Erfindungshöhe versagt. Die Beschwerde des Anmelders hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit der Rechtsbeschwerde verfolgt der Anmelder sein Patentbegehren weiter.

Die Einsprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die kraft Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat in der Ausscheidungsanmeldung eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Stammanmeldung gesehen. Die Stammanmeldung habe nach den ursprünglichen Unterlagen nur Merkmale der Raumzellengestaltung zum Gegenstand gehabt. Zwar seien die Art des Transports der Raumzelle und die Ausbildung des zum Transport erforderlichen Fahrzeugs in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels und in der Figur 4 der Zeichnungen offenbart. Dem Fachmann habe es aber als selbstverständlich erscheinen müssen, die Raumzelle mit der anstelle des Fahrzeugs gesondert in die Raumzelle eingreifenden Hubvorrichtung aufzunehmen, wenn das Transportfahrzeug nicht mehr in die Raumzelle einfahren könne. Als notwendiger Bestandteil der Erfindung stelle sich ihm das Fahrzeug indessen nicht dar, so daß die ausgeschiedenen Teile der Anmeldung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart seien.

2. Der Rüge der Rechtsbeschwerde, eine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Anmeldungsgegenstandes der Stammanmeldung liege nicht vor, da der Fachmann das mit der Ausscheidungsanmeldung beanspruchte Fahrzeug auf Grund der Aufgabenstellung, Beschreibung und Zeichnung (Fig. 4) in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörig erkannt habe, kann der Erfolg nicht versagt werden.

a) Auf die am 26. September 1968 eingegangene Patentanmeldung **■ ■■ ■■.■-■** (Stammanmeldung) findet § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 Anwendung. Zwar ist die Stammanmeldung vor dem 1. Oktober 1968 beim Patentamt eingegangen. Dieses hatte aber bis zum Inkrafttreten des PatG 1968 weder die Bekanntmachung der Anmeldung beschlossen noch die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, eine patentfähige Erfindung liege nicht vor (Art. 7, § 1 Abs. 1 PatÄndG 1967).

b) Durch § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 sind die Rechtsfolgen einer unzulässigen Erweiterung neu geregelt worden. Danach können aus Änderungen des Schutzbegehrens, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte nicht hergeleitet werden. Dagegen sind bis zum Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung (§ 26 Abs. 5 Satz 1 PatG 1968), Änderungen der in der Anmeldung, insbesondere auch der in den Patentansprüchen enthaltenen Angaben, die den Anmeldungsgegenstand nicht erweitern, zulässig. Das Bundespatentgericht hat diese Regelung in dem Sinne verstanden, daß bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ein Anspruch auf das Merkmal gerichtet gewesen sein müsse, bezüglich dessen die Patentansprüche ergänzt oder berichtigt worden sind. Dem kann nicht gefolgt werden.

Grundlage der Prüfung, ob eine unzulässige Änderung vorliegt, ist der Inhalt der Offenbarung der Erfindung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (BGH GRUR 1975, 310, 311 -

Regelventil; BGHZ 71, 152, 155 - Spannungsvergleichsschaltung). War das Merkmal, um das die Patentansprüche bis zum Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung geändert werden, in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen bereits in einer Weise offenbart, die für den Fachmann erkennbar werden ließ, daß der geänderte Lösungsvorschlag als zu der angemeldeten Erfindung gehörend von dem Schutzbegehren des Patentanmelders erfaßt wird, so liegt keine unzulässige Änderung des Gegenstandes der Anmeldung vor (BGHZ 71, 152, 156 - Spannungsvergleichsschaltung; BGHZ 72, 119, 129 - Windschutzblech; BGHZ 83, 83, 84 - Verteilergehäuse; BGH GRUR 1981, 812, 813 - Etikettiermaschine; vgl. Hesse, Mitt. 1982, 104 ff, 107; Benkard, PatG u. GebrMG 7. Aufl. § 35 PatG Rdn. 27). Es ist nicht notwendig, daß dieses Merkmal bereits in einem Patentanspruch der ursprünglichen Unterlagen enthalten war. Es genügt vielmehr, wenn es in der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen deutlich als Merkmal der Erfindung, für die der Patentschutz begehrt wird, offenbart war. Erst mit dem Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung ist der Rahmen zulässiger Änderungen des Schutzbegehrens durch die Patentansprüche festgelegt (BGH GRUR 1975, 310 - Regelventil; GRUR 1977, 780 - Metalloxyd; GRUR 1974, 644, 645 - Schichtträger).

c) Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, diese in ständiger Rechtsprechung für die Änderungen von Patentansprüchen in einzelnen Merkmalen herausgearbeiteten Grundsätze auch dann

anzuwenden, wenn die ursprünglichen Patentansprüche nicht in einzelnen Merkmalen geändert, sondern durch einen weiteren Gegenstand ergänzt werden. Zwar wird der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen im Regelfall nicht ohne weiteres entnehmen können, daß dieser weitere Gegenstand als zu der angemeldeten Erfindung gehörend vom Patentanmelder beansprucht wird, wenn er nicht auch Gegenstand der ursprünglichen Patentansprüche war. Schlägt sich die offenbarte Erfindung aber in beiden Gegenständen nieder und wird aus der Beschreibung unmißverständlich deutlich, daß auch dieser weitere Gegenstand von vornherein Gegenstand der Anmeldung und damit des Schutzbegehrens war, so kann aus dem Fehlen eines auf diesen weiteren Gegenstand gerichteten Patentanspruchs in den ursprünglichen Unterlagen nicht geschlossen werden, der Anmelder habe ein solches Schutzbegehren nicht verfolgen wollen.

Danach kann der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben. Das Bundespatentgericht hat es aufgrund der ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung als Nachteil angesehen, daß die bekannten Betonraumzellen im Boden Aufhängevorrichtungen sowie Ausnehmungen für die Räder und Transportachsen des Transportfahrzeugs aufwiesen, weil dieses mit seiner Ladefläche durch die Türöffnung in den Betonbaukörper einfahre und ihn mittels der Aufhängevorrichtung anhebe. Dadurch würden die Vorteile der Fertigbauweise nicht genügend genutzt. Nach diesen Feststellungen des Bundespatentgerichts war die als nachteilig erkannte

Bauweise der Betonraumzellen durch die Art ihres Transports bedingt.

Wie das Bundespatentgericht weiter festgestellt hat, sollten durch die angemeldete Lehre die Vorteile der Fertigbauweise genutzt und die Betonraumzelle so ausgebildet werden, daß diese mit geringstem Aufwand betriebsfertig aufgestellt werden kann. Mußte es, wie das Bundespatentgericht weiter ausführt, dem Fachmann unter diesen Umständen als selbstverständlich erscheinen, daß die transportbedingten Nachteile der bekannten Bauweise von Betonraumzellen nur dann zu vermeiden gewesen seien, wenn das Transportfahrzeug nicht mehr in die Raumzelle einfährt, und offenbarte die Anmeldung in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen alle erforderlichen Mittel für diese andere Transportart, so kann nicht von vornherein die Erkenntnis des Fachmanns ausgeschlossen werden, daß es sich bei den beanspruchten Merkmalen der Raumzelle und den Merkmalen des Transportfahrzeugs um konstruktiv angepaßte Maßnahmen zur Beseitigung der transportbedingten Nachteile in der Bauweise der bekannten Betonraumzellen gehandelt habe. Die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Transportmittel kämen nicht von vornherein als eine Lösung der ursprünglichen Aufgabe in Betracht und seien nicht als erfindungswesentlich offenbart, findet in seinen eigenen tatsächlichen Feststellungen keine Grundlage.

3. Da die am 23. Juli 1973 eingereichten Patentansprüche keine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Stammanmeldung enthielten und deshalb ausgeschieden und mit der Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgt werden konnten, ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das die Patentfähigkeit des Gegenstandes der Trennanmeldung zu prüfen und auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu entscheiden haben wird (§ 108 Abs. 1, § 109 Abs. 1 PatG 1981).

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat abgesehen
(§ 107 Abs. 1, 2. Halbsatz PatG 1981).

Vorsitzender Richter
am Bundesgerichtshof
Prof. Ballhaus ist
erkrankt und verhindert
zu unterschreiben

Ochmann

Windisch

Ochmann

Richter am Bundesgerichtshof
von Albert ist beurlaubt und
verhindert zu unterschreiben

Brodeßer

Ochmann