

2

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

PatG 1981 § 9 Satz 2 Nr. 3

Spreizdübel

Ein Patentinhaber, der sein auf ein Erzeugnis (eine Sache) gerichtetes Patent dadurch beschränkt verteidigt, daß er Patentschutz nur noch für die auf einen zweckgerichteten Einsatz des Erzeugnisses (der Sache) gerichtete Verwendung beansprucht, erklärt damit den Verzicht auf den Schutz eines durch das Verfahren etwa unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.

BGH, Beschl. v. 16. Januar 1990 - X ZB 24/87 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 24/87

Verkündet am:
16. Januar 1990
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 32 21 917

der U [REDACTED] GmbH & Co., F [REDACTED] Straße [REDACTED], E [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die U [REDACTED]-Beteiligungsgesellschaft mbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dipl.-Volksw. Dieter B [REDACTED] und Gerit [REDACTED] W [REDACTED], ebenda,

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

H [REDACTED] Aktiengesellschaft, S [REDACTED] (Liechtenstein), gesetzlich vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes Prof. Dr. h.c. Martin H [REDACTED], Im N [REDACTED], S [REDACTED] (Liechtenstein),

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 1990 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 12. Senats (Technischen Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 4. August 1987 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Das Deutsche Patentamt hat das am 11. Juni 1982 angemeldete Patent 32 21 917 mit folgenden Patentansprüchen erteilt:

1. Dübel zur Befestigung von Isolierplatten mit einem Halteteller und einem einen Spreiznagel in einer Kernbohrung aufnehmenden Hohlenschaft, der einen sich durch die Isolierplatten erstreckenden Überbrückungsbereich und einen in den Untergrund hineinragenden Einsteckbereich mit einem Schlitz und mit nach innen verengter Kernbohrung aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die verengte Kernbohrung (16) in den Überbrückungsbereich (17) hineinreicht und sich der Schlitz (5) in Richtung des Haltetellers (2) bis über die verengte Kernbohrung (16) hinaus in den Überbrückungsbereich (17) erstreckt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)

Kostenlos

Über 200 Gesetze

Über 100.000 Urteile

[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

2. Dübel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der Kernbohrung (16) im nicht geschlitzten Bereich (15) größer ist als der Durchmesser des Spreiznagels (12).
3. Dübel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel an der Spitze (13) des Spreiznagels kleiner als 30° ausgebildet ist.

Die Patentabteilung 25 hat das Patent im Einspruchsverfahren unverändert aufrechterhalten.

Im Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht das Patent mit dem folgenden, von der Patentinhaberin hilfsweise beanspruchten Verwendungsanspruch aufrechterhalten:

Verwendung eines Dübels mit einem Halteteller und einem einen Spreiznagel in einer Kernbohrung aufnehmenden Hohlenschaft, der einen in den Untergrund hineinragenden Einsteckbereich mit einem Schlitz und mit nach innen verengter Kernbohrung sowie einen zwischen Halteteller und Einsteckbereich liegenden Überbrückungsbereich aufweist, zur Befestigung von Isolierplatten in der Weise, daß die verengte Kernbohrung in den sich durch die Isolierplatte (11) erstreckenden Überbrückungsbereich (17) hineinreicht und sich der Schlitz (5) in Richtung des Haltetellers (2) bis über die verengte Kernbohrung hinaus in den Überbrückungsbereich (17) erstreckt.

Dagegen wendet sich die Einsprechende mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Patentinhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin erklärt, sie wolle durch den Verwendungsanspruch nicht den Schutz für den unter Verwendung

des Dübels mit einer Isoliermatte verbundenen Untergrund erreichen.

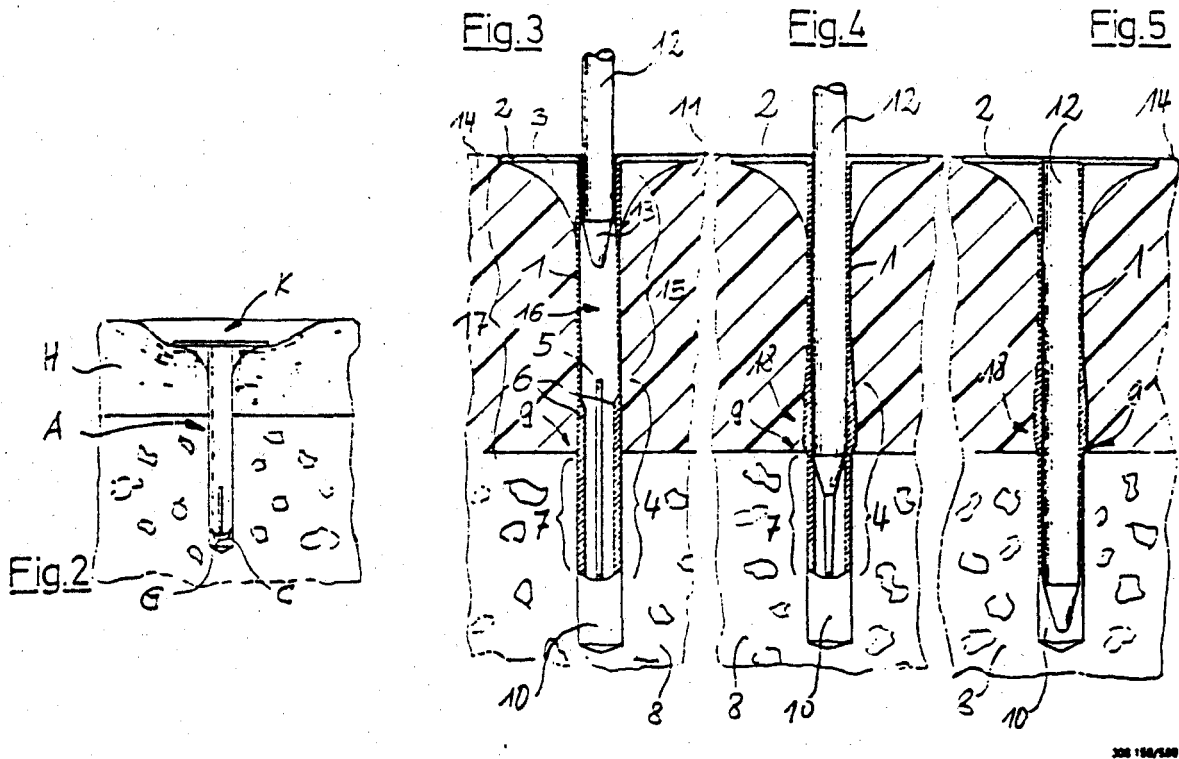
II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Gegenstand des Streitpatents in der vom Deutschen Patentamt erteilten Fassung war ein in bestimmter Weise ausgestalteter Dübel zur Befestigung von Isolierplatten, der aus einem Halteteller 2 und einem den Spreiznagel 12 aufnehmenden Hohlenschaft 1 besteht. Im unteren Bereich weist der Dübel einen Schlitz 5 und eine nach innen verengte Kernbohrung (im Ausführungsbeispiel in Form von Rippen 6) auf. Die verengte Kernbohrung und der Schlitz reichen in den Überbrückungsbereich 17 (d.h. in den Bereich der Isoliermatte) hinein; der Schlitz 5 erstreckt sich über den Bereich der verengten Kernbohrung hinaus in Richtung des Haltetellers 2.

Durch den in dieser Weise gestalteten Dübel soll nach den Angaben der Patentschrift vermieden werden, daß der Halteteller 2 beim Einschlagen des Spreiznagels 12 in die Isolier- und Dämmplatte 11 eingedrückt wird. Diese Einbuchtung ("Matratzeneffekt") bezeichnet die Patentschrift als nachteilig, weil dadurch Mehrkosten beim Aufbringen von Putz entstanden und weil außerdem die Befestigung von Armierungsgewebe am Halteteller des Dübels erschwert werde (Sp. 1 Z. 54-63).

Den Befestigungsvorgang der Isoliermatte 11 schildert die Patentschrift anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3 bis 5 wie folgt (Sp. 2 Z. 65 ff.):



Durch die Isoliermatte 11 hindurch wird die Bohrung 10 in den Untergrund 8 eingebracht. Der Dübel wird so weit in die Bohrung 10 eingesteckt, bis der Halteteller 2 auf der Oberfläche 14 der Isoliermatte 11 aufliegt. In die Kernbohrung 16 wird anschließend (vgl. Fig. 3) der mit einer Spitze

ze 13 versehene Spreiznagel 12 eingetrieben. Der Spreiznagel 12 gelangt hierbei zunächst in den nicht geschlitzten Bereich 15 des Hohlshaftes 1. In diesem Bereich ist der Innendurchmesser der Kernbohrung 16 größer als der Durchmesser des Spreiznagels 12, so daß keine Aufweitung des Dübels eintritt. Beim weiteren Eintreiben des Spreiznagels gelangt dieser in den Spreizbereich des Dübels, d.h. in den durch die Rippen 6 verengten Bereich der Kernbohrung 16 des Hohlshaftes 1. Der Spreizbereich des Dübels reicht in den Überbrückungsbereich 17, d.h. in den Bereich der Isoliermatte 11 hinein, wobei der Schlitz 5 weiter in den Bereich 17 hineinragt als die Rippen 6. Dadurch erfolgt eine Spreizung des Dübels bereits vor dem Bohrlochmund 9 im Überbrückungsbereich 17. Die vor dem Bohrlochmund entstehende wulstartige Aufweitung 18 (vgl. Fig. 4, 5) verhindert ein Nachschieben des Hohlshaftes 1 und damit des gesamten Isolierplattendübels in das Bohrloch 10 beim weiteren Eintreiben des Spreiznagels 12. Die unerwünschte, in Figur 2 dargestellte Einbuchtung K ("Matratzeneffekt") wird damit vermieden.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdegericht hat die Patentinhaberin ihr Patent hilfsweise mit dem unter Ziffer I wiedergegebenen Verwendungsanspruch verteidigt. Dieser Anspruch ist auf die Verwendung des in Anspruch 1 der Streitpatentschrift in seiner gegenständlichen Ausgestaltung unter Schutz gestellten Dübels zur Befestigung von Isolierplatten in der Weise gerichtet, daß die verengte Kernbohrung in den sich durch die Isolierplatte 11 erstreckenden Überbrückungsbereich 17 hineinreicht und sich der Schlitz 5 in Richtung des Haltetellers 2 bis über die verengte Kernbohrung hinaus in den Überbrückungsbereich 17 erstreckt.

Das Beschwerdegericht hat diese in Patentanspruch 1 und in der Patentbeschreibung offenbarte Verwendung des Dübels als neu und erfinderisch angesehen und das Patent mit dem hilfsweise geltend gemachten Verwendungsanspruch aufrechterhalten, der allein noch Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist.

2. a) Die Rechtsbeschwerde hält die Verteidigung des Patents mit diesem Verwendungsanspruch für unzulässig. Außerdem rügt sie, daß die in dem Patentanspruch angegebene Verwendung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Nach der Patenterteilung sei ein Wechsel in der Patentkategorie nur möglich, wenn der Schutzbereich dadurch eingeschränkt werde. Im vorliegenden Fall sei mit dem Wechsel in der Patentkategorie keine Einschränkung des Schutzbereichs verbunden. Die geschützte Verwendung des Dübels liege darin, daß dessen verengte Kernbohrung 6 bei der Montage von Isolierplatten in den sich durch die Isolierplatte 11 erstreckenden Überbrückungsbereich 17 hineinreiche und sich der Schlitz 5 in Richtung des Haltetellers 2 bis über die verengte Kernbohrung 6 hinaus in den Überbrückungsbereich 17 erstrecke. Diese Art der Verwendung setze eine bestimmte, objektiv erkennbare Herrichtung des Dübels voraus. Der Hohlenschaft 1 des Dübels müsse, um für diese Art der Verwendung geeignet zu sein, einen in den Befestigungsuntergrund 8 hineinragenden Einsteckbereich 7 mit einem Schlitz 5 und mit einer nach innen verengten Kernbohrung 6 sowie einen zwischen Halteteller 2 und Einsteckbereich 7 liegenden Überbrückungsbereich 17 aufweisen. Diese schon im ursprünglichen Sachanspruch enthaltenen Merkmale des Dübels wiesen bereits auf die im Verwendungsanspruch unter Schutz gestellte Art seiner An-

wendung hin. Da der Schutz eines Verwendungspatents bereits in dem Augenblick einsetze, in dem der Dübel für die geschützte Anwendung augenfällig hergerichtet werde, biete der Verwendungsanspruch im vorliegenden Fall keinen geringeren Schutz als der ursprüngliche Sachanspruch. Eine Beschränkung des Schutzbereichs liege deshalb nicht vor.

Darüber hinaus trete durch den Wechsel in der Patentkategorie auch eine Verlagerung und Erweiterung des Patentschutzes ein. Der Verwendungsanspruch sei ein Verfahrensanspruch zur Herstellung eines mehrteiligen neuen Erzeugnisses. Während der Patentschutz ursprünglich nur den in Anspruch 1 beschriebenen, in einer bestimmten Weise gestalteten Dübel umfaßt habe, erstrecke sich der Schutz jetzt auch auf das Verfahrenserzeugnis, nämlich den unter Verwendung des Dübels mit einer Isoliermatte verbundenen Untergrund. Jeder nach dem ursprünglich erteilten Patent patentfrei handelnde Anbieter begehe nunmehr bereits bei der Lieferung von Isolierplatten zur Herstellung einer Isolierung mit den Dübeln der Patentinhaberin gemäß § 9 Satz 2 PatG 1981 eine Patentverletzung.

Endlich beruhe die in dem Patentanspruch angegebene Verwendung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Dübel selbst stimme hinsichtlich seiner gegenständlichen Merkmale mit dem Dübel nach dem deutschen Gebrauchsmuster 80 16 539 überein. Die Art der Verwendung des danach vorbekannten Dübels sei durch die deutsche Patentschrift 23 05 528 nahegelegt. Dort sei die Verwendung eines Dübels mit einem Haltehalter und einem Spreiznagel in einer Kernbohrung aufnehmenden Hohlenschaft gezeigt; der Dübel weise einen in den Untergrund hineinragenden Einsteckbereich mit nach innen ver-

engter Kernbohrung sowie einen zwischen Halteteller und Einsteckbereich liegenden Überbrückungsbereich zur Befestigung von Isolierplatten in der Weise auf, daß die verengte Kernbohrung in den sich durch die Isolierplatte erstreckenden Überbrückungsbereich hineinreiche. Aus beiden Veröffentlichungen zusammen sei dem Fachmann die geschützte Art der Verwendung des in Rede stehenden Dübels nahegelegt. Die gegenteilige Auffassung des Beschwerdegerichts beruhe darauf, daß es die beiden Schriften rechtsfehlerhaft nur jeweils für sich gesondert gewürdigt habe.

b) Die Rügen der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

Wie der Senat im Urteil vom 17. September 1987 (X ZR 56/86 - GRUR 1988, 287 ff. - "Abschlußblende") dargelegt hat, kann ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch im Patentnichtigkeitsverfahren auf eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses beschränkt werden, wenn diese Verwendung in der Patentschrift offenbart ist. Für das Einspruchs-/Beschwerdeverfahren (§§ 59, 73 PatG 1981) gilt nichts anderes.

Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der Übergang von einem Sachanspruch auf einen Verwendungsanspruch sei nur zulässig, wenn damit eine Beschränkung des Patentschutzes verbunden sei. Der Schutzbereich des Verwendungsanspruchs bleibe im vorliegenden Fall nicht hinter dem Schutzbereich des ursprünglich erteilten Sachanspruchs zurück. Ein Verwendungsanspruch für eine bestimmte Sache erfasse nicht nur diejenigen Handlungen, die unmittelbar die geschützte Verwendung betreffen, sondern erstrecke sich bereits auf solche gewerbliche

Handlungen, durch welche die Sache zu der patentgemäßen Verwendung sinnfällig hergerichtet werde (BGHZ 88, 209, 212 - "Hydropyridin"; BGH, Urt. v. 21.09.1989 - X ZR 29/88 - "geschlitzte Abdeckfolie" - unveröffentlicht).

Bei ihrer Argumentation geht die Rechtsbeschwerde über die Feststellung des Beschwerdegerichts hinweg, daß der aus dem deutschen Gebrauchsmuster 80 16 539 bekannte Dübel hinsichtlich seiner gegenständlichen Merkmale mit den in Patentanspruch 1 der Streitpatentschrift beschriebenen übereinstimmt (Beschl. S. 13); neu ist danach lediglich, den im Gebrauchsmuster beschriebenen Dübel in einer anderen Art und Weise einzusetzen. Diese Feststellung wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen, sie beruft sich vielmehr in anderem Zusammenhang selbst darauf. Wenn aber der Dübel in seiner gegenständlichen Ausbildung für eine *a n d e r e* Art der Befestigung bekannt und es aus dem Stand der Technik nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts nicht nahegelegt war, diesen in seiner äußeren Gestaltung bekannten Dübel so zu verwenden, wie es der Verwendungsanspruch des Streitpatents lehrt, dann kann seine gegenständliche Ausbildung keine sinnfällige Herrichtung gerade für die im Verwendungsanspruch des Streitpatents gelehrt besondere Art der Verwendung des Dübels sein.

Die Rüge der Rechtsbeschwerde, durch den Wechsel in der Patentkategorie trete eine Verlagerung und Erweiterung des Patentschutzes ein, weil nunmehr gemäß § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981 auch das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis vom Patentschutz erfaßt werde, hat ebenfalls keinen Erfolg.

Verwendungsansprüche gehören zwar zur Kategorie der Ver-
fahrensansprüche (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 8. Aufl. § 1
PatG Rdn. 38), weil sie auf den zweckgerichteten Einsatz
einer (zumeist bekannten) Sache zu der geschützten Verwendung
gerichtet sind. Die auf die Anwendung oder Verwendung einer
Sache für einen bestimmten Zweck gerichteten Verfahren können
aber nicht schlechterdings den auf die Erzeugung eines Stof-
fes oder einer Sache ausgerichteten Herstellungsverfahren zu-
geordnet werden, wie die Rechtsbeschwerde meint. Denn das Er-
gebnis des in der Verwendung oder Anwendung einer Sache in
einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens ist in aller Re-
gel kein "unmittelbar hergestelltes Erzeugnis" im Sinne von
§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981, sondern ein (abstrakter) Hand-
lungserfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abzielt
und in dem sich die Handlung erschöpft (vgl. etwa BGH, Urt.
v. 21.09.1989 X ZR 29/88 - wo es um die besondere Art der
Aufbringung und Befestigung einer aus dem Stand der Technik
bekannten geschlitzten Abdeckfolie auf dem Acker ging, wo-
durch ein sich dem Pflanzenwuchs automatisch anpassendes
Kleinklima erzeugt werden kann). Das schließt nicht aus, daß
auch ein Anwendungs- oder Verwendungsverfahren im Ausnahme-
fall zu einem "unmittelbar hergestellten Erzeugnis" im Sinne
von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981 führen kann. Für den Streit-
fall kann diese Frage jedoch unerörtert bleiben. Denn wenn
ein Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren (§§ 81 ff. PatG
1981) oder im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren (§§ 59, 73 PatG
1981) einen Sachanspruch dadurch beschränkt verteidigt, daß
er durch einen Wechsel der Patentkategorie auf einen Verwen-
dungsanspruch übergeht, dann liegt darin - ohne ausdrückli-
che, abweichende Erklärung des Patentinhabers - ein Verzicht
auf einen sich aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981 etwa ergebenden

erweiterten Patentschutz. Das folgt ohne weiteres daraus, daß das Patent ohne einen derartigen Verzicht insgesamt widerrufen oder für nichtig erklärt werden müßte (§§ 22, 21, 61, 81 PatG 1981). Ohne ausdrückliche abweichende Erklärung des Patentinhabers kann nicht angenommen werden, daß er diese Rechtsfolge herbeiführen will, wenn er den ursprünglich auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch nur noch in der Form eines auf eine bestimmte Art der Verwendung oder Anwendung dieses Erzeugnisses gerichteten Verfahrensanspruchs verteidigt. Im Streitfall hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung des Rechtsbeschwerdeverfahrens demgemäß auch ausdrücklich hervorgehoben, daß sie durch den Verwendungsanspruch einen Schutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981 nicht erreichen wolle.

Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, die Art der Verwendung des Dübels sei durch die deutsche Patentschrift 23 05 528 und das deutsche Gebrauchsmuster 80 16 539 nahegelegt, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Beurteilung, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen. Es trifft insbesondere nicht zu, daß das Beschwerdegericht die angeführten beiden Druckschriften nur jeweils für sich gesondert und nicht in ihrer Zusammenschau gewürdigt habe. Das Beschwerdegericht hat im Gegenteil im einzelnen dargelegt (vgl. Beschl. S. 14, 15), daß und warum der Durchschnittsfachmann aus dem deutschen Gebrauchsmuster 80 16 539 in Verbindung mit der deutschen Patentschrift 23 05 528 nicht auf die Verwendung des in Rede stehenden Dübels nach dem Verwendungsanspruch des Streitpatents gelenkt wurde. Die Rechtsbeschwerde setzt dem lediglich ihre eigene abweichende Tatsachenwürdigung entgegen, was im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig ist (vgl. § 101 Abs. 2 PatG 1981).

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt