

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 28/92

vom

16. Januar 1996

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 26 [REDACTED]

B [REDACTED] AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, L [REDACTED]
[REDACTED] Straße [REDACTED], R [REDACTED]

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED]
und [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Volkswagen AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,
Wolfsburg,

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner

am 16. Januar 1996

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 9. Senats
(Technischen Beschwerdesenats IV) des Bundespatentge-
richts vom 6. Mai 1992 wird auf Kosten der Patentinhaber-
in zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Das Deutsche Patentamt hat nach Prüfung eines Ein-
spruchs das am 30. Juni 1976 angemeldete und am 7. August
1986 veröffentlichte Patent 26 [REDACTED] das eine "Flügelzel-
lenvakuumpumpe" betrifft, aufrechterhalten.

- 3 -

Patentanspruch 1 lautet:

"Flügelzellenvakuumpumpe mit einem Rotor aus Sintermetall, in dem zur Schmierung der beweglichen Teile Schmieröl eingelagert ist und der in einem mit einem Einlaßkanal und einem Auslaßkanal versehenen Gehäuse angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Einlaßkanal in einer Stirnseite des Gehäuses angeordnet ist und daß in dem Einlaßkanal als Rückschlagventil (8) ein durch seine Elastizität dichtend auf einer Lochplatte aufliegender Gummiring vorgesehen ist."

Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde mit der Begründung eingelegt, der beanspruchte Gegenstand sei hinsichtlich des letzten kennzeichnenden Merkmals gegenüber dem ursprünglich Offenbarten unzulässig erweitert. Der auf seinen ursprünglichen offenbarten Umfang zurückgeführte Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht erfinderisch. Die Patentinhaberin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent mit der Maßgabe beschränkt aufrechtzuhalten, daß im Patentanspruch 1 nach dem Wort "Flügelzellenvakuumpumpe" die Worte "zum Anschluß an einen Bremskraftverstärker" eingefügt werden und hilfsweise, daß der kennzeichnende Teil lautet:

"daß der Einlaßkanal in einer Stirnseite des Gehäuses angeordnet ist und

daß in dem Einlaßkanal ein Rückschlagventil vorgesehen ist."



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



Das Bundespatentgericht hat die Entscheidung des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent widerrufen.

Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde, mit der die Patentinhaberin das Streitpatent im Umfang ihres in der Vorinstanz gestellten Hauptantrages verteidigt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil das Bundespatentgericht sie zugelassen hat. Die Zulassung eröffnet die volle revisionsmäßige Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses (Sen.Beschl. v. 15.3.1984 - X ZB 6/83, BGHZ 90, 318, 329 - Zinkenkreisel).

1. Das Bundespatentgericht hat die von der Patentinhaberin mit der im Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag zu 1 beanspruchte Merkmalskombination als unzulässige Erweiterung angesehen, da sie ein für diese Kombination ursprünglich als erfindungswesentlich herausgestelltes Merkmal, nämlich das dem speziellen Rückschlagventil vorgeschaltete Sieb (9), nicht mehr enthalte. Das Bundespatentgericht hat dazu im wesentlichen ausgeführt:

Zwar seien sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag als solche den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 2 und der ursprünglichen Beschreibung zu entnehmen. Ein Gegenstand gehöre aber nicht zum Offenbarungsgehalt, von dem der angesprochene Durchschnittsfachmann aus der Patentschrift erfahre, daß er nicht funktioniere. In der Beschreibung werde der Fachmann darauf hingewiesen, daß das nunmehr im Anspruch 1 enthaltene, speziell ausgebildete Rückschlagventil nur eingesetzt werden könne, wenn ihm ein Sieb vorge-

schaltet werde. Die "Entkopplung" von Rückschlagventil und Sieb in der erteilten Fassung sei unzulässig, weil der Fachmann den Anmeldungsunterlagen gerade nicht habe entnehmen können, daß er auch durch die jetzt im Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 beanspruchte Merkmalskombination die erfindungsgemäße Aufgabe lösen könne.

Objektiv betrachtet löse nämlich die ursprüngliche Anmeldung zwei unterschiedlichen Betriebszuständen entspringende Teilprobleme, für die jeweils unterschiedliche Lösungsmittel angegeben würden. Um Kriechöl im Falle des Pumpenstillstandes vom Einlaßkanal und Unterdruckraum fernzuhalten, seien entweder Rückschlagventile oder Siebe erforderlich; die stirnseitige Anordnung des Einlaßkanals verhin-dere die Beaufschlagung mit Kriechöl nicht, mit ihr solle vielmehr vermieden werden, daß bei umlaufenden Rotoren aus Sintermetall das in radialer Richtung geschleuderte Öl direkt in den Einlaßkanal gelange. Wenn einerseits ein Gummiventil gerade wegen des auch bei seitenversetztem Einlaßkanal noch auftretenden Kriechöls und möglicher Ölverklebung nicht anwendbar sein solle, andererseits die Fernhaltung dieses Kriechöls vom Gummiventil allein durch ein Sieb als lösbar beschrieben werde, wodurch ausdrücklich gerade die Funktionsfähigkeit des als Gummiventil in der Beschreibung ausgewiesenen Rückschlagventils aufrechterhalten sein solle, so könne die Beschreibung Seite 6 nur in Verbindung mit der in Anspruch 9 angesprochenen Sieblösung verstanden werden. Wenn ein spezielles, gegen Öl in seiner Funktion empfindliches Gummiventil verwendet werden solle, das nur bei hinreichender Abschottung gegen Kriechöl als funktionsfähig angesehen werde, so sei ein vorgeschaltetes Sieb als "conditio

sine qua non" aufzufassen und daher als unbedingt notwendiges Merkmal dem Gegenstand der Erfindung zuzurechnen. Ein Fortlassen des Siebes stelle somit eine wegen Erweiterung des ursprünglich Offenbarten unzulässige, aus den ursprünglichen Unterlagen heraus nicht gedeckte Ausgestaltung dar.

2. Diese Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg an.

a) Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe fehlerhaft nicht in Betracht gezogen, daß Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keine Erweiterung, sondern eine zulässige Beschränkung des Gegenstandes der Anmeldung enthalte. Die Anmelderin habe im ursprünglichen Anspruch 2 allgemein von einem Rückschlagventil gesprochen. In der Beschreibung sei jedoch ausschließlich das sehr einfach aufgebaute Rückschlagventil aus einem durch seine Elastizität dichtend auf einer Lochplatte aufliegenden Gummiring beschrieben worden. Die Beschränkung des Schutzbegehrens auf ein solches Rückschlagventil sei eine zulässige Änderung.

Die Begrenzung des Schutzbegehrens auf eine bestimmte Ausführungsform ist zwar zulässig und nicht davon abhängig, daß hierfür ein besonderer Patentanspruch aufgestellt worden ist. Eine zulässige Beschränkung kann auch dann vorliegen, wenn die betreffende Ausführungsform unter den ursprünglichen Hauptanspruch fällt und die nunmehr beanspruchte Lösung in der Beschreibung oder teils in den Unteransprüchen und teils in der Beschreibung von vornherein als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben war (Sen.Beschl. v.

3.2.1966 - X ZB 26/64, GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzü-
ler I; v. 3.2.1966 - X ZB 4/65, GRUR 1966, 319 - Seifenzu-
satz; Urt. v. 29.11.1966 - X ZR 11/63, GRUR 1967, 621
- Mehrschichtplatte; v. 21.2.1967 - X ZB 67/64, GRUR 1967,
585, 586 - Faltenrohre).

Im vorliegenden Fall sah zwar Anspruch 2 in der ur-
sprünglichen Fassung die Anordnung eines Rückschlagventils
(8) in dem Einlaßkanal (6) ohne Hinweis darauf vor, daß zu-
gleich ein diesem Ventil vorgeschaltetes Sieb vorhanden sein
müsse. Die Rechtsbeschwerde läßt bei ihren Erwägungen aber
unberücksichtigt, daß der verteidigte Patentanspruch nicht
allgemein auf die Anordnung eines Rückschlagventils einer
dem Fachmann zur Verfügung stehenden beliebigen Art, sondern
auf eine bestimmte Ausgestaltung beschränkt sein soll. Jede
weitere Beschränkung setzt voraus, daß gerade auch die ein-
geschränkte Lehre Gegenstand einer darauf gerichteten Offen-
barung in den ursprünglichen Unterlagen ist. Das Beschwerde-
gericht hat die Offenbarung eines speziellen Rückschlagven-
tils in Form eines auf einer Lochplatte aufliegenden Gummi-
rings ausschließlich in der Kombination mit einem vorge-
schaltetem Sieb als offenbart angesehen und angenommen, daß
der Fachmann aus dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Unter-
lagen entnehmen mußte, daß ein solches Ventil ohne vorge-
schaltetes Sieb nicht funktionieren konnte. Unter diesen Um-
ständen kam eine Beschränkung auf ein solches Ventil ohne
gleichzeitige Anordnung eines vorgeschalteten Siebs nicht in
Betracht, weil sie den Schutz einer nicht als ausführbar of-
fenbarten Lehre zum Gegenstand gehabt hätte.

b) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, selbst wenn es auf die Offenbarung gerade des im Hauptanspruch des Streitpatents beschriebenen Rückschlagventils ankomme, könne der Beschluß keinen Bestand haben. Das Bundespatentgericht habe bei seiner Auslegung der Anmeldungsunterlagen entscheidend auf die Beschreibung einzelner Ausführungsbeispiele abgestellt, anstatt zu prüfen, welchen Inhalt der Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Schutzansprüchen im Zusammenhang mit dem weiteren Inhalt der Anmeldung entnehme. Es habe verkannt, daß die patentgemäße Aufgabe gemäß Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung durch die Anordnung des Einlaßkanals auf einer Stirnseite des Rotors gelöst worden sei. Der Fachmann habe hieraus nicht den Schluß gezogen, auch nach der patentgemäßen Lösung sei es unabdingbar, dem Rückschlagventil ein Sieb vorzuschalten. Das ergebe sich auch aus dem Verhältnis der einzelnen Schutzansprüche, die so gestaltet seien, daß sowohl der Einsatz eines Rückschlagventils ohne ein oder mehrere Siebe vorgesehen sei, als auch ein oder mehrere Siebe vorgesehen sein könnten, ohne Einsatz eines Rückschlagventils. Jedenfalls ergebe sich hieraus, daß die vom Bundespatentgericht für eindeutig gehaltene Angabe mehrere Deutungen zulasse. Wenn das Bundespatentgericht ausführe, das beanspruchte Rückschlagventil sei nur im Zusammenhang mit der Beschreibung nach Anspruch 9 zu sehen, so sei dies widersprüchlich; die auf diesen Unteranspruch bezogene Angabe könne denkbare nicht zu einer Beschränkung der im ursprünglichen Anspruch 1 genannten Angabe "Rückschlagventil" führen.

Auch dies führt nicht zum Erfolg. Das Bundespatentgericht ist bei der Auslegung der Anmeldungsunterlagen zutreffend von den Grundsätzen ausgegangen, die der erkennende Senat zu den Anforderungen für die Offenbarung einer Erfindung gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968 entwickelt und in seiner Entscheidung vom 20. März 1990 (X ZB 10/88, BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I) klarstellend zusammengefaßt hat.

Danach wird unter der erforderlichen und ausreichenden Offenbarung der Erfindung eine solche Beschreibung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen verstanden, daß eine Benutzung der Erfindung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Für die Frage der Offenbarung spielt es weder eine Rolle, ob etwas in der Beschreibung als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet oder hervorgehoben ist, noch gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der für die Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel. Dabei hat die Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen mit den Augen des Fachmanns zu erfolgen; zu prüfen ist, welche Erkenntnisse ihm dadurch objektiv und ohne weiteres vermittelt worden sind. Zu beachten ist, daß der Fachmann sich nicht an dem Wortlaut der Unterlagen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen einzelnen Elementen (ebenso Sen.Beschl. v. 12.5.1992 - X ZB 11/90, BGHZ 118, 210, 216 - Chrom-Nickel-Legierung).

Das Bundespatentgericht hat bei der Beurteilung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen auf die Sicht und das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns abgestellt. Ausgehend vom Stand der Technik und der sich aus diesem ergebenden Erkenntnis, daß die Anordnung des Einlaßkanals in einer Stirnseite des Gehäuses und eines Rückschlagventils in dem Einlaßkanal allein das Kriechölproblem nicht löst, hat es ausgeführt, aus welchen Gründen der Fachmann diese nunmehr von der Patentinhaberin beanspruchte Merkmalskombination nicht als zur Erfindung gehörig entnehmen kann. Dabei hat es sich im einzelnen mit der Beschreibung befaßt und aufgezeigt, auf Grund welcher Beschreibungsteile der Fachmann zu der Erkenntnis gelangt, daß die ursprünglichen Unterlagen zwei verschiedenen Betriebszuständen entsprechende Teilprobleme lösen, für die jeweils unterschiedliche Lösungsmittel, nämlich Rückschlagventil oder Siebe, angeordnet werden, und daß die erfindungsgemäße Lösung deshalb, um bei beiden Betriebszuständen das Kriechöl von dem Einlaßkanal und dem Underdruckraum fernzuhalten, in dem Einlaßkanal in Saugrichtung hintereinander zunächst ein Rückschlagventil (8) und daran anschließend ein Sieb (9) vorsieht.

Ausgehend von diesem Verständnis des Fachmanns hat das Bundespatentgericht die "Entkopplung" der Kombinationsmerkmale in den Patentansprüchen 1 und 2 als unzulässige Erweiterung angesehen, weil der angesprochene Fachmann den Anmeldungsunterlagen gerade nicht habe entnehmen können, daß auch durch die jetzt im Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 beanspruchte Merkmalskombination die erfindungsgemäße Aufgabe gelöst werden kann.

Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts mit der Behauptung wendet, diese sei sachlich unrichtig, weil der Fachmann die ursprünglichen Unterlagen anders verstanden habe, kann sie auch insoweit keinen Erfolg haben. Die Überprüfung des sachlichen Inhalts der Feststellungen des Bundespatentgerichts ist dem erkennenden Senat im Verfahren der Rechtsbeschwerde verschlossen.

c) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang schließlich, das Bundespatentgericht habe gegen seine Verpflichtung zur Amtsermittlung verstoßen (§ 87 PatG), indem es nicht aufgeklärt habe, ob ein Irrtum des Anmelders über die Erforderlichkeit eines Siebes dem Fachmann klar erkennbar gewesen sei. Das Bundespatentgericht hat ausdrücklich festgestellt, daß Anhaltspunkte für einen Irrtum des Anmelders weder ersichtlich noch vorgetragen sind, so daß es hier auf die Frage, ob ein Irrtum des Anmelders bei der Ermittlung des Gegenstandes der Offenbarung überhaupt von Bedeutung sein könnte, nicht ankommt.

3. Die Rechtsbeschwerde hat weiter die Versagung einer Aufrechterhaltung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 2 zur Nachprüfung gestellt, weil eine Formulierung des Bundespatentgerichts belege, daß eine unzulässige "ex post Betrachtung" vorgenommen worden sei. Die Rechtsbeschwerde hat außer der sie störenden Formulierung keine Gesichtspunkte dargelegt, die einen Rechtsfehler begründen könnten.

4. Die Rechtsbeschwerde rügt, die Patentinhaberin sei im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen, weil aufgrund eines ÖTV-Streiks der zu-

ständige und das Verfahren betreuende Mitarbeiter den Verhandlungstermin nicht habe wahrnehmen können. Der kurzfristig beauftragte Patentanwalt habe keine zureichende Vorbereitungsmöglichkeit gehabt.

Das Bundespatentgericht hat mit Recht mangelhafte Vertretung der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung verneint. Ausweislich des Protokolls vom 6. Mai 1992 ist für die Patentinhaberin Patentanwalt Altenburg mit schriftlicher Untervollmacht vom 5. Mai 1992 aufgetreten, so daß sie ordnungsgemäß vertreten war. Das Bundespatentgericht war auch nicht gehalten, die mündliche Verhandlung zu vertagen, um dem Bevollmächtigten der Patentinhaberin weitere Gelegenheit zur Vorbereitung zu geben. Nach § 227 Abs. 1 ZPO kann das Gericht eine Verhandlung vertagen, wenn erhebliche Gründe vorliegen. Solche sind nach Nr. 2 nicht die mangelnde Vorbereitung einer Partei, wenn die Partei dies nicht genügend entschuldigt. Solche Gründe hat die Patentinhaberin weder in der mündlichen Verhandlung noch mit der Rechtsbeschwerde vorgetragen. Dies wäre aber geboten gewesen, nachdem der Vertreter der Einsprechenden geltend gemacht hatte, die Patentinhaberin habe bei entsprechend dem auf die länger bekannte Streiksituation abgestimmten Verhalten ihrem Patentanwalt hinreichend Zeit zur Vorbereitung geben können.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbs. PatG).

Der Ausspruch über die Kosten folgt aus § 109 Abs. 1
Satz 2 PatG.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Melullis

Greiner