BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 1/04

vom

26. Juli 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 42 38 853

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Kirchhoff

am 26. Juli 2005

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 7. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. November 2003 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 75.000 Euro festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 18. November 1992 angemeldeten deutschen Patents 42 38 853, das einen "Kondensator für die Klimaanlage eines Fahrzeugs" betrifft und neun Patentansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Kondensator für eine Klimaanlage eines Fahrzeuges, der einen Rohr-Rippenblock enthält, welcher beidseits mit Sammelrohren versehen ist, die mittels Trennwänden derart unterteilt sind, daß der Rohr-Rippenblock einen oberen Kondensierabschnitt für Kältemittel und einen unteren Unterkühlabschnitt für Kältemittel bildet, wobei neben einem der Sammelrohre und parallel dazu ein rohrförmiger Sammler angeordnet ist, der mit diesem Sammelrohr in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, daß der Sammler (23) eine Strömungsverbindung zwischen dem Kondensierabschnitt und dem Unterkühlabschnitt bildet und über eine erste Verbindungsöffnung (24) mit dem Kondensatorabschnitt und über eine zweite Verbindungsöffnung (25) mit dem Unterkühlabschnitt in Verbindung steht."

Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Einsprechenden haben sich mit ihren Einsprüchen auf die Widerrufsgründe gestützt, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig und gehe über die ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 4 PatG). Sie haben sich dazu u.a. auf die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 480 330 und die US-Patentschriften 3 051 450, 4 972 683 und 5 146 767 gestützt. Die Patentinhaberin hat das Patent u.a. mit verschiedenen Hilfsanträgen verteidigt; sie hat außerdem die Teilung des Patents erklärt; die Teilanmeldung wurde unter der Nr. 42 45 046.2 geführt. Das Bundespatentgericht, vor dem das Einspruchsverfahren auf Antrag der Patentinhaberin nach § 147 Abs. 3 Nr. 2 PatG weitergeführt wurde, hat das Patent widerrufen. Die Rechtsbeschwerde hat es nicht zugelassen. Die Rechtsbeschwerdeführerin macht geltend, der angefochtene Beschluß verletze das rechtliche Gehör der Patentinhaberin und sei nicht im Sinn des Gesetzes mit Gründen versehen. Sie

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

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

beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die Hilfsanträge 1 und 5 zurückgewiesen wurden, und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts, mit dem über den Einspruch entschieden wurde, findet die Rechtsbeschwerde statt (§ 147 Abs. 3 Satz 5 PatG). Die Prüfung beschränkt sich, nachdem die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen wurde, auf die geltend gemachten Gründe nach § 100 Abs. 3 PatG, die die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde rechtfertigen. In der Sache bleibt das Rechtsmittel ohne Erfolg, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Patents stelle weder in der erteilten Fassung noch in einer der mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen eine patentfähige Erfindung dar. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des angefochtenen Patents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Aus der US-Patentschrift 5 146 767 sei ein Kondensator für eine Klimaanlage eines Fahrzeugs mit einem beiderseits mit Sammelrohren versehenen Rohr-Rippenblock bekannt. Die Sammelrohre seien mittels Trennwänden derart unterteilt, daß der Block einen oberen Kondensierabschnitt und einen unteren Unterkühlabschnitt für das zu kondensierende Kältemittel bilde. Zwischen den Kondensierabschnitt und den Unterkühlabschnitt sei strömungsmäßig ein Sammler geschaltet, dessen Einlaß mit dem Kondensierabschnitt und dessen Auslaß mit dem Unterkühlabschnitt verbunden seien. Der Sammler bilde die einzige Strömungsverbindung zwischen dem Kondensierabschnitt und dem Unterkühlabschnitt des Kondensators. Er könne rohrförmig ausgebildet sein. Es dränge sich dem Fachmann, einem Diplomingenieur des Maschinenbaus mit vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet der Thermodynamik und mit Erfahrungen in der Auslegung und Konstruktion von Klimaanlagen, auf, den Sammler nahe am Kondensator anzuordnen, um die Verbindungsleitungen

kurz zu halten. Auch der Kondensator der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 480 330 bilde einen oberen Kondensierabschnitt und einen unteren Unterkühlabschnitt. Der Sammler werde allerdings nicht vom gesamten Kältemittelstrom durchströmt, sondern sei entweder als Sackrohr oder im Nebenschluß im unteren Bereich des Kondensators angeschlossen. Der Fachmann erkenne ohne weiteres, daß eine besonders platzsparende und wirtschaftliche Bauweise möglich sei, wenn der Sammler, wie aus der US-Patentschrift bekannt, strömungsmäßig zwischen den Kondensierabschnitt und den Unterkühlabschnitt des Kondensators geschaltet sei. Es liege auf der Hand, dann die Verbindungen zwischen dem Kondensierabschnitt und dem Sammler sowie zwischen dem Sammler und dem Unterkühlabschnitt nicht über Leitungen, sondern über Öffnungen in der Trennwand herzustellen.

Gegen diese Beurteilung des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.

2. a) Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 enthält das zusätzliche Merkmal, daß die Trennwände, die zur Unterteilung des Rohr-Rippenblocks zwischen dem oberen Kondensierabschnitt und dem unteren Unterkühlabschnitt dienen, auf gleicher Höhe in den Sammelrohren angeordnet sind, sowie die am Ende die Wirkungsangabe, daß sich abhängig vom Betriebszustand ein unterschiedlicher Flüssigkeitsstand im Sammler ausbildet, der den Kondensationsdruck und damit die zugehörige Kondensationstemperatur so beeinflußt, daß das durch die Verbindungsöffnung in den Sammler zuströmende Kältemittel in allen Betriebszuständen weitgehend ebenfalls flüssig gesättigt ist.

b) Das Bundespatentgericht hat hierzu ausgeführt, die Anordnung der Trennwände sei bereits aus der US-Patentschrift 5 146 767 bekannt; sie ergebe sich fast automatisch, wenn der gesamte Kältemittelstrom durch den Samm-

ler geleitet werden solle. Die angegebene Wirkung bedinge keine besondere Ausbildung des Sammlers. Es entspreche der normalen Funktion solcher Sammler, je nach Kältemittelmenge in der Klimaanlage und deren Betriebszustand einen unterschiedlichen Flüssigkeitsstand aufzuweisen und als Ausgleichsbehälter für den Kältemittelkreislauf zu dienen. Durch eine ausreichende Befüllung des Kreislaufs mit Kältemittel könne ohne weiteres erreicht werden, daß am Ende des Kondensierabschnitts das Kältemittel in allen Betriebszuständen weitgehend flüssig gesättigt sei. In der US-Patentschrift 5 146 767 sei ausgeführt, daß dem Unterkühlabschnitt des Kondensators flüssiges Kältemittel zur Unterkühlung zugeführt werden solle, um sicherzustellen, daß dem Expansionsventil der Klimaanlage zur Vermeidung von Ventilgeräuschen durchgehend nur flüssiges Kühlmittel zugeführt werde. Diese Funktionsweise bedinge, daß das Kältemittel beim Übertritt vom Kondensationsabschnitt zum Sammler weitgehend verflüssigt sein müsse, wie der Fachmann ohne weiteres erkenne. Somit ergebe sich auch die Lehre gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

c) aa) Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit, die Patentinhaberin habe zur Bedeutung des letztgenannten Merkmals vorgetragen, wenn der Gasgehalt des Kältemittels beim Übertritt in den Sammler steige, erhöhe sich die Gasmenge im Sammler und dadurch sinke dessen Flüssigkeitsspiegel. Infolgedessen werde flüssiges Kältemittel in den Kondensierabschnitt zurückgedrückt. Dadurch stiegen der Druck und die Temperatur im Kondensierabschnitt, wodurch die Kondensierleistung zunehme, so daß das in den Sammler übertretende Kältemittel wieder stärker gesättigt sei. Der Sammler bewirke somit ein automatisches Gleichgewicht zwischen Kondensationsdruck, Kondensationstemperatur und der im Sammler befindlichen Gassäule. In der Einspruchsverhandlung habe der anwaltliche Vertreter der Patentinhaberin die selbststabilisierende Wirkung und ihre thermodynamischen Grundlagen erläutert. Diese

automatische Regelung sei mit bekannten Anordnungen nicht möglich gewesen. Mit der Anordnung nach der US-Patentschrift 5 146 767 könne sie auch nicht dadurch erreicht werden, daß dem Sammler weitgehend verflüssigtes Kältemittel aus dem Kondensierabschnitt zugeführt werde, weil dieses von oben heruntertropfe. Ebensowenig sei die beanspruchte Wirkung dadurch zu erreichen, daß man die Klimaanlage mit Kühlmittel ausreichend befülle, weil dann das Gaspolster wegfallen müßte und seine Pufferfunktion nicht mehr ausüben könnte. Bei der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 480 330 lägen, was in der mündlichen Verhandlung erläutert worden sei, dieselben Verhältnisse vor. Der Parteigutachter der Patentinhaberin habe dies ebenfalls erläutert und den Vortrag der Patentinhaberin bestätigt. Das Bundespatentgericht sei auf die mit der beanspruchten Wirkung erreichte automatische Regelung der Zuleitung von rein flüssigem Kältemittel ohne Gasanteile auch in ungünstigen Fahrzuständen nicht eingegangen. Damit sei dem Begründungserfordernis des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht genügt. Auch beigebrachte Privatgutachten müßten mit aller Sorgfalt gewürdigt werden. Das völlige Fehlen einer Beweiswürdigung stehe dem Übergehen eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels gleich.

bb) Die Einsprechende M. GmbH erwidert hierauf, es könne nicht Sinn der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde sein, den Senat zu verpflichten, zunächst einmal durch Beweisaufnahme zu klären, was in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vorgetragen worden sei. Aus den entsprechend anwendbaren Bestimmungen des Revisionsrechts ergebe sich vielmehr, daß der Beurteilung durch den beschließenden Senat nur das Parteivorbringen unterliege, das aus dem Beschluß des Bundespatentgerichts oder dem Sitzungsprotokoll ersichtlich sei, soweit nicht begründete Verfahrensrügen erhoben seien. Da eine Beweisaufnahme nicht stattgefunden habe, kön-

ne es auch an einer Beweiswürdigung nicht fehlen. Was der Parteigutachter vorgetragen haben möge, habe er als Interessenvertreter der Partei gesagt.

cc) Auch die Einsprechende D. verweist darauf, daß das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde dem der Revision nachgebildet sei. Mit der Wirkungsweise der Vorrichtung habe sich das Bundespatentgericht inhaltlich nachvollziehbar auseinandergesetzt. Die Rechtsbeschwerde räume selbst ein, daß das Bundespatentgericht den behaupteten mündlichen Vortrag zur Kenntnis genommen und die beanspruchte Wirkung in den Beschlußgründen behandelt habe.

dd) Der Rechtsbeschwerde muß insoweit der Erfolg versagt bleiben. Zwar betrifft der Rechtsbeschwerdegrund der fehlenden Begründung (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) nicht nur den Fall, daß eine Begründung gänzlich fehlt, sondern auch den Fall, daß ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel übergangen worden ist (st. Rspr., u.a. Sen.Beschl. v. 30.09.1997 - X ZB 17/96, GRUR 1998, 373, 376 - Fersensporn), wozu nach der Rechtsprechung des Senats auch der Komplex der erfinderischen Tätigkeit rechnet (st. Rspr. seit BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). Das Bundespatentgericht hat zur Frage der erfinderischen Tätigkeit keinen Beweis erhoben. Wie sich aus dem Protokoll über die Sitzung des Beschwerdesenats ergibt, ist der von der Rechtsbeschwerde als Privatgutachter bezeichnete Prof. Dr. Ma. für die Patentinhaberin, d.h. erkennbar als deren Beistand (§ 90 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG) aufgetreten; sein mündlicher Vortrag war daher als Parteivortrag zu behandeln (§ 90 Abs. 2 ZPO; vgl. Schulte, PatG 7. Aufl. § 97 Rdn. 10). Damit fehlt es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde bereits an einem Übergehen von Beweismaterial. Im übrigen ergibt sich aus der Rechtsprechung des Senats nicht, daß eine unvollständige Auseinandersetzung mit dem Komplex der erfinderischen Tätigkeit (früher: Erfindungshöhe) den Rechtsbeschwerde-

grund nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG ausfülle; der Senat hat dem Fall, daß Gründe ganz fehlen, lediglich den Fall gleichgesetzt, daß zwar Gründe vorhanden sind, diese aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren, oder daß die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestexts beschränken (st. Rspr. seit BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; zahlreiche Nachw. bei Busse, PatG, 6. Aufl., § 100 PatG Rdn. 63). Daß derartiges der Fall wäre, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.

d) aa) Die Rechtsbeschwerde sieht zugleich den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör als verletzt an. Aus dem Zusammenhang der Ausführungen zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 erschließe sich, daß das Bundespatentgericht den Vortrag zur beanspruchten Wirkung nicht in seine Erwägungen einbezogen habe. Der Hinweis, die angegebene Wirkung bedinge keine besondere Ausbildung des Sammlers, sei vor diesem Hintergrund unverständlich.

bb) Die Einsprechende M. GmbH läßt erwidern, aus dem eigenen Vortrag der Rechtsbeschwerde ergebe sich, daß das Bundespatentgericht den Vortrag durchaus angehört und zur Kenntnis genommen habe. Auch hier arbeite die Rechtsbeschwerde mit verfahrensrechtlich unzulässigen tatsächlichen Unterstellungen und lasse außer acht, daß der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verlange, daß das Gericht auf alle Einzelheiten des Vorbringens einer Partei eingehe. Zudem habe sich das Bundespatentgericht zu der Wirkungsproblematik geäußert.

cc) Die Einsprechende D. verweist darauf, daß sich in den Gerichtsakten kein Hinweis auf den nunmehr behaupteten Vortrag finde. Zu-

dem könne das Rechtsbeschwerdegericht lediglich dasjenige Parteivorbringen beurteilen, das aus der angefochtenen Entscheidung oder dem Sitzungsprotokoll ersichtlich sei. Der beschließende Senat habe bereits entschieden, daß es zur Begründung einer Gehörsrüge nicht ausreiche vorzutragen, mündlich vorgebrachter Tatsachenvortrag sei in den Beschlußgründen nicht abgehandelt worden. Schließlich sei grundsätzlich davon auszugehen, daß das Gericht von ihm entgegengenommenes Parteivorbringen auch berücksichtigt habe. Mit der von der Rechtsbeschwerde angesprochenen Wirkungsweise habe sich das Bundespatentgericht inhaltlich nachvollziehbar auseinandergesetzt.

dd) Auch die Gehörsrüge (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) muß erfolglos bleiben. Der Anspruch auf rechtliches Gehör soll sicherstellen, daß das Gericht Parteivorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (Sen.Beschl. v. 14.09.1999 - X ZB 23/98 - GRUR 1999, 1300 - tragbarer Informationsträger, und öfter; BGH, Beschl. v. 03.07.2003 - I ZB 36/00, GRUR 2003, 901 - MAZ). Bei der Interpretation der Vorschrift sind die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze zu Inhalt und Ausbildung der verfassungsrechtlichen Gewährleistung des Anspruchs auf rechtliches Gehör heranzuziehen (vgl. Sen.Beschl. v. 11.06.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur m.w.N.). Die innerhalb der Prüfung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit zu treffende Entscheidung, ob sich eine Maßnahme in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (§ 4 Satz 1 PatG), erfolgt mittels einer komplexen Bewertung (Sen. BGHZ 128, 270, 275 - elektrische Steckverbindung; Sen.Urt. v. 25.11.2003 - X ZR 162/00, GRUR 2004, 411 - Diabehältnis; v. 07.03.2001 - X ZR 176/99, GRUR 2001, 770 - Kabeldurchführung II).

Das Bundespatentgericht hat die in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 enthaltene Wirkungsangabe in seiner Entscheidung berücksichtigt (Beschl. S. 13/14). Selbst wenn die Auseinandersetzung mit der Wirkungsangabe in der

Sache nicht erschöpfend sein sollte, hat das Bundespatentgericht doch eine verständliche Begründung für seine Auffassung gegeben, daß auch die Wirkungsangabe erfinderische Tätigkeit nicht begründen könne. Ob die Begründung, die das Bundespatentgericht für seine Auffassung gegeben hat, zutrifft, ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu überprüfen (st. Rspr., zuletzt Sen.Urt. v. 29.07.2003 - X ZB 29/01, GRUR 2004, 79 - Paroxetin). Daraus, daß sich das Bundespatentgericht mit der Wirkungsangabe befaßt hat, folgt mit hinreichender Deutlichkeit auch, daß es die hierzu von der Patentinhaberin vorgebrachten Argumente in Erwägung gezogen hat, auch wenn es deren Argumentation nicht gefolgt ist. Wieweit sich das Bundespatentgericht in der Begründung seiner Entscheidung mit den Argumenten der Patentinhaberin auseinanderzusetzen hatte, ist nicht am Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 2 Nr. 3 PatG, sondern an dem des § 100 Abs. 3 Nr. 6 zu messen.

3. a) Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 hat das Bundespatentgericht ausgeführt, dieser entspreche in seinem ersten Teil dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung, wobei klargestellt werde, daß die zweite Verbindungsöffnung von der ersten Verbindungsöffnung beabstandet sei und daß der gesamte Kältestrom durch den Sammler geleitet werde, was der Fachmann im erteilten Patentanspruch 1 bereits mitlese. Zusätzlich sei angegeben, daß sich im Betrieb das flüssige Kältemittel im Sammler bis zu einem Niveau sammle, das oberhalb der ersten Verbindungsöffnung liege. Hierbei handle es sich um eine Anweisung, wieviel Kältemittel in den Kreislauf einzufüllen sei. Die ausreichende Befüllung einer Klimaanlage erfordere keine erfinderische Tätigkeit, wie schon im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ausgeführt worden sei.

b) Die Rechtsbeschwerde hält die Begründung für völlig unverständlich, weil der Beschluß nicht erkennen lasse, welche Bedeutung die Bemerkung haben solle, es handle sich nicht um ein Merkmal des Kondensators.

c) Soweit hierin eine Rüge nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG (Begründungsmangel) zu sehen sein sollte, wäre diese schon deshalb unberechtigt, weil Fragen, die - wie hier - für die Entscheidung ohne Bedeutung sind, nicht der Begründungspflicht unterliegen (vgl. Sen.Beschl. v. 12.01.1999 - X ZB 7/98, GRUR 1999, 573 - Staatsgeheimnis). Die (weitere) Rüge, die bloße Behauptung, das Merkmal erfordere keine erfinderische Tätigkeit, beschränke sich auf die Wiedergabe der gesetzlichen Schutzvoraussetzung und sei völlig inhaltsleer, läßt außer Betracht, daß sich der angegriffene Beschluß insoweit auf seine Ausführungen zum ersten Hilfsantrag bezieht. Derartige Bezugnahmen sind jedenfalls dann, wenn sie sich auf andere Begründungsteile der angefochtenen Entscheidung beziehen, unbedenklich (vgl. zur Zulässigkeit von Bezugnahmen u.a. BGHZ 39, 333, 345 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 22.06.1993 - X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter; BGH; Beschl. v. 02.10.1970 - I ZB 9/69, GRUR 1971, 86 - Eurodigina). Die Rüge erweist sich deshalb aus den Gründen als unbegründet, aus denen die Begründungsrüge zum ersten Hilfsantrag nicht durchgreift.

d) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter auch unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG), daß sich das Bundespatentgericht nicht mit den Erläuterungen von Prof. Dr. Ma. zur Bedeutung der Füllmenge auseinandergesetzt habe. Insoweit gelten, worauf auch die Einsprechenden hingewiesen haben, die gleichen Überlegungen wie zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Es liegt weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch ein Begründungsmangel im Sinn der einschlägigen Bestimmungen vor.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 PatG).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Kirchhoff