

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1968 § 26

Zur Frage der ursprünglichen Offenbarung.

BGH, Urt. v. 14. Oktober 1982 - X ZR 56/79 - BPatG

DPA

38

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 56/79

URTEIL

Verkündet am
14. Oktober 1982
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der M [REDACTED] M [REDACTED] Gummi- und Asbest Gesellschaft
H [REDACTED] & Co., H [REDACTED], gesetzlich vertreten durch
ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die H [REDACTED]
Beteiligungs-GmbH, B [REDACTED] weg [REDACTED] H [REDACTED], diese gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann
Klaus H [REDACTED], Im B [REDACTED], R [REDACTED]

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED],
Patentanwalt [REDACTED],
[REDACTED] -

gegen

die D [REDACTED] GmbH, B [REDACTED]straße [REDACTED], O [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kauf-
mann Kurt K [REDACTED], W [REDACTED] weg [REDACTED], H [REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Phys.
Dr. [REDACTED],
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. [REDACTED],
Dipl.-Phys. Dr. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

383

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 1982 durch
die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse
und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom 7. März 1979 auf-
gehoben.

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

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. November 1968 angemeldeten Patents 1 808 092 (Streitpatents), das ein Abdeckprofil für Dehnungsfugen in Bauwerken betrifft und das nach einem Einspruchsverfahren mit 6 Ansprüchen erteilt worden ist. Patentanspruch 1 lautet:

"1. Abdeckprofil für Dehnungsfugen in Bauwerken mit einem Überbrückungsteil, das an seinen beiden Längsrändern mit von den betreffenden Bauwerksteilen abstehenden Schenkeln von Verankerungswinkeln jeweils mittels eines schienenförmigen Zwischenprofils formschlüssig verbunden ist, welches die abstehenden Schenkel klammernd umfaßt und Mittel zur formschlüssigen, lösbaren Verbindung mit dem Überbrückungsteil ausweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Zwischenprofile (7) in verschiedenen Abständen von den Bauwerksteilen an den abstehenden Schenkeln (11) festlegbar sind und daß die Mittel zur formschlüssigen Verbindung zwischen dem Überbrückungsteil (1) und den Zwischenprofilen (7) derart ausgebildet sind, daß diese Verbindung in senkrechter Richtung zur Längserstreckung des Abdeckprofils lösbar ist."

Die Klägerin hat geltend gemacht, dem Streitpatent fehle die Erfindungshöhe. Der Anmeldungsgegenstand sei im Laufe des Erteilungs- und des Einspruchsverfahrens um das Merkmal, daß die Verbindung zwischen dem Überbrückungsteil und den Zwischenprofilen "in senkrechter Richtung zur Längserstreckung der Abdeckungsprofile lösbar" ist, in unzulässiger Weise erweitert worden.

Sie hat beantragt,

das Patent 1 808 092 im Umfang des
Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat die

Abweisung der Nichtigkeitsklage
begehrt. Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in dem
beantragten Umfang für nichtig erklärt.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung und dem
Antrag

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage
abzuweisen.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

38

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr. Ing. Walther Hauck, Universität Stuttgart, wohnhaft in Karlsruhe, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift war ein Abdeckprofil der im Patentanspruch 1 genannten Art bekannt, bei welchem die Zwischenprofile jeweils mittels eines den abstehenden Schenkel des betreffenden Verankerungswinkels hintergreifenden schwalbenschwanzförmigen Fußteils am Verankerungswinkel befestigt sind. Eine Bewegung der Zwischenprofile senkrecht zur Ebene des Überbrückungsteils ist nicht möglich. Die formschlüssige Verbindung zwischen dem Überbrückungsteil und den Zwischenprofilen erfolgt durch an den Zwischenprofilen angeordnete vorspringende Stege, die von zwei Seiten her zangenartig in entsprechende Nuten im Bereich der Längsränder des sich quer zur Dehnungsfuge erstreckenden, bandartigen Überbrückungsteils eingreifen. Diese Verbindung ist durch Herausziehen des Überbrückungsteils in dessen Längsrichtung lösbar. Das ist jedoch nach erfolgtem Einbau mit sinnvollem Aufwand

dann nicht möglich, wenn die Dehnungsfuge an ihren beiden Enden von vorspringenden Bauwerksteilen begrenzt wird. Für unterschiedliche Putz- oder Blendwerksstärken sind entsprechend unterschiedliche Verankerungswinkel erforderlich, damit die Außenfläche der Fugenabdeckung mit der Außenfläche des Bauwerks fluchtet.

Mit der Erfindung nach dem Streitpatent wird angestrebt, ein Abdeckprofil zu schaffen, das unter Verwendung gleicher Verankerungswinkel an verschiedene Putz- oder Blendwerksstärken angepaßt und das unabhängig von den baulichen Gegebenheiten jederzeit und ohne Schwierigkeiten in seine Einzelteile zerlegt und wieder aus diesen zusammengesetzt werden kann.

Zur Erreichung dieses Ziels wird nach dem Patentanspruch 1 ein Abdeckprofil für Dehnungsfugen in Bauwerken vorgeschlagen, das folgende Merkmale aufweist:

- (1) Ein Überbrückungsteil, das mit von Bauwerksteilen abstehenden Schenkeln von Verankerungswinkeln formschlüssig verbunden ist.
- (2) Diese Verbindung erfolgt mittels zweier schienenförmiger Zwischenprofile.
- (3) Die Zwischenprofile

387

- a) umgreifen die abstehenden Schenkel der Verankerungswinkel klammernd,
- b) sind in verschiedenen Abständen von den Bauwerksteilen an den abstehenden Schenkeln festlegbar,
- c) besitzen Mittel zur formschlüssigen lösbaren Verbindung mit dem Überbrückungsteil.

(4) Diese Mittel sind derart ausgebildet, daß diese Verbindung in senkrechter Richtung zur Längserstreckung des Abdeckprofils lösbar ist.

II. 1. Der Anmeldungsgegenstand ist entgegen der Behauptung der Klägerin und entgegen der Feststellung des Bundespatentgerichts im Verlauf des Erteilungs- oder des Einspruchsverfahrens nicht um das Merkmal der Lösbarkeit des Überbrückungsteils von den Zwischenprofilen senkrecht zu seiner Längserstreckung unzulässig erweitert worden. Patentanspruch 1 des Streitpatents deckt sich insoweit mit dem Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen vom 7. November 1968.

In ihnen wurden Abdeckprofile als bekannt bezeichnet, die unmittelbar an Schenkeln von Verankerungswinkeln befestigt sind und durch diese am Bauwerk gehalten werden (Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 878 141). Als Nachteile dieser Vorrichtungen, die zu beseitigen angestrebt wurde, wurden aufge-

führt: Anbringung nur vor der Fertigstellung der Bauwerksaußenfläche und nur in zusammengebautem Zustand, keine Zerlegbarkeit bei oder nach der Fertigstellung, was bezüglich des Überbrückungsteils beispielsweise beim Anstrich des Bauwerks von Nachteil sein soll, Notwendigkeit der Verwendung unterschiedlicher Verankerungswinkel, damit die Außenfläche der Fugenabdeckung mit der Außenfläche des Bauwerks fluchtet. Es wurde vorgeschlagen, die Verbindung des elastischen Überbrückungsteils mit den Schenkeln der Verankerungswinkel durch Umklammerungsschienen vorzunehmen. Das sollte u.a. bewirken, daß das Abdeckprofil vor oder nach der Befestigung der Verankerungswinkel am Bauwerk zusammengesetzt und bei Bedarf wieder zerlegt werden kann. Die Sitztiefe der Umklammerungsschienen sollte auch nachträglich verändert werden können. Weiter wurde vorgeschlagen, daß die Verbindung der Umklammerungsschienen mit dem Überbrückungsteil durch Profilstäbe erfolgt, deren T-förmiges Querschnittsteil in entsprechende Aussparungen des Überbrückungsteils und mit einem kreisförmigen Querschnittsteil in entsprechende Aussparungen der Umklammerungsschienen "eingeschoben" sind. An anderer Stelle heißt es, daß das kreisförmige Querschnittsteil in den Aussparungen der bereits auf den Schenkeln der Verankerungswinkel sitzenden Umklammerungsschienen "aufgeschoben" wird. Die Ausdrücke "eingeschoben" und "aufgeschoben" werden in der Beschreibung abwechselnd gebraucht. Auch die Umklammerungsschienen sollen auf die Schenkel der Verankerungswinkel "aufgeschoben" werden. Nach dem ursprünglichen

Patentanspruch 1 wird Schutz für ein Abdeckprofil begehrt, bei welchem zur Verbindung der Schenkel mit dem Überbrückungsteil auf den Schenkeln Umklammerungsschienen sitzen, und nach Patentanspruch 3 für ein solches Abdeckprofil, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Verbindung des Überbrückungsteils mit den Umklammerungsschienen durch Profilstäbe erfolgt, die mit einem kreisförmigen Querschnittsteil in entsprechende Aussparungen der Umklammerungsschienen "eingeschoben" werden.

Es mag dem Bundespatentgericht zugegeben werden, daß der Wortlaut der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen allein die Lösbarkeit des Überbrückungsteils senkrecht zu dessen Längserstreckung nicht nennt. Darauf aber kommt es nicht an. Da es sich bei der Patentanmeldung um eine Erklärung technischen Inhalts handelt, die sich an den technischen Fachmann des einschlägigen Fachgebiets wendet, ist allein auf dessen Verständnis abzustellen, wenn es darum geht, den aus der Gesamtheit der Unterlagen sich ihm offenbarenden Inhalt der Anmeldungsunterlagen zu ermitteln. Diese Inhaltsermittlung hat nur mit seinen Augen und dahin zu erfolgen, welche technischen Erkenntnisse ihm durch die Anmeldungsunterlagen objektiv und ohne weiteres vermittelt werden, sich ihm also offenbaren, wobei er sich nicht an der Wortwahl, sondern an dem mit der angemeldeten Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Ziel und dem Lösungsvorschlag unter Berücksichtigung des Zwecks

der Erfindung und der Funktion der einzelnen Elemente orientiert.

Unter diesen Gesichtspunkten hat der Durchschnittsfachmann, der hier nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen ein Maschinenbauingenieur mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Bau-technik ist, beim Lesen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ohne weiteres erkannt, daß mit der angemeldeten Erfindung auch die Zerlegbarkeit der Vorrichtung nach ihrem Einbau und nach Fertigstellung der Bauwerksaußenfläche angestrebt wird, und daß sie auch dann verwendbar sein soll, wenn die abzudeckende Fuge zum Beispiel an ihren beiden Enden von vorspringenden Bauwerksteilen begrenzt ist. Anderenfalls wäre keine jederzeitige Zerlegbarkeit und auch keine nachträgliche Veränderung der Sitztiefe der Umklammerungsschienen erzielbar.

Mit diesem Verständnis vom Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen konnte der Durchschnittsfachmann das "Einschieben" oder das "Aufschieben" des Überbrückungsteils in die entsprechenden Aussparungen des Umklammerungsteils so verstehen, daß dies auch die Möglichkeit des Einsetzens des Überbrückungsteils senkrecht zu seiner Längsrichtung umfaßt, zumal weder die Bedeutung der Worte "Einschieben" oder "Aufschieben" noch das vorgeschlagene kreisförmige Querschnittsteil und die entsprechende Aussparung im Umklammerungsteil einen solchen Befestigungsvorgang und entsprechend eine solche Lösbarkeit ausschlos-

sen. Schließlich war dem Durchschnittsfachmann aus dem Stand der Technik diese Art der Verbindung auch von Abdeckprofilen bekannt. Anhaltspunkte für dieses Verständnis gab ihm weiter auch die Beschreibung dahin (vgl. S. 5 unten), daß zunächst die Umklammerungsschienen auf die Schenkel "aufgeschoben" werden könnten (auch hier bedeutet dieses Wort nicht allein ein Schieben in Längsrichtung, sondern auch das Aufdrücken des Umklammerungsteils auf den abstehenden Schenkel des Verankerungswinkels, wenn das Umklammerungsteil nicht nach dem einzigen Ausführungsbeispiel ausgestaltet ist), so daß die Leisten 6 als Putz- und Blendwerkslehre dienen könnten, und daß das Überbrückungsteil erst danach, also nach Ausführung der Verputzarbeiten "aufgeschoben" werden soll. Ein Fachmann bedarf keiner weiteren Überlegungen, um in den Fällen, in denen das Abdeckprofil an seinen Enden von Bauwerksteilen begrenzt ist, ein Aufschieben des Überbrückungsteils auf die Umklammerungsschienen in Längsrichtung auszuscheiden. Es kommt dann nur eine Anbringung und/oder Loslösung des Überbrückungsteils senkrecht zu seiner Längsrichtung in Betracht. Nach alledem war diese Möglichkeit der Anbringung auf und/oder Loslösung des Überbrückungsteils von der Umklammerungsschiene in den ursprünglichen Unterlagen in einer Weise offenbart, daß sie der Durchschnittsfachmann ohne weiteres als Inhalt der beanspruchten Erfindung erkannt hat. Dieses Ergebnis stimmt mit den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung überein. Die ^{Beklagte}~~Klägerin~~ weist darüber hinaus zutreffend darauf hin, daß ein nicht außer

acht zu lassendes Anzeichen für das Verständnis des Durchschnittsfachmannes der erste Zwischenbescheid des Prüfers vom 7. Oktober 1969 ist, mit welchem dieser vorschlug, den Patentanspruch 3 dahin zu fassen, daß die Worte "eingeschoben wird" durch die Worte "eindrückbar ist" ersetzt würden. Zwar ist der Prüfer nicht unbedingt als ein Durchschnittsfachmann anzusehen. Sein Verständnis beim Lesen der Anmeldungsunterlagen muß aber als das nicht unbeachtliche eines objektiv, unbefangenen und unkompliziert betrachtenden Technikers gewertet werden. Die weiteren Formulierungsvorschläge seitens der Patentabteilung, die schließlich Eingang in die Patentschrift gefunden haben, haben für die Frage der Ermittlung des offenbarten Inhalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine entscheidende Bedeutung mehr, da es für einen Fachmann selbstverständlich ist, daß das Eindrücken hier senkrecht zur Längserstreckung zu erfolgen hat.

2. Das Bundespatentgericht hat bei der Feststellung des offenbarten Inhalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die oben abgehandelten Umstände nicht berücksichtigt. Infolgedessen hat es die Patentfähigkeit nicht des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents, sondern einer Unterkombination geprüft, die nach der Entfernung des Merkmals der senkrechten Lösbarkeit des Überbrückungsteils aus den danach verbliebenen Merkmalen gebildet wird. Das ist keine verwertbare Entscheidungsgrundlage. Der Sachverhalt ist noch weitgehend unaufge-

klärt, so daß das angefochtene Urteil keinen Bestand haben kann. Es ist aufzuheben.

Der Senat hat davon Abstand genommen, selbst die Entscheidungsgrundlage zu ermitteln und abschließend in der Sache zu entscheiden, da dies ohne Rücksicht darauf, ob das Verfahren des Bundespatentgerichts mit einem wesentlichen Mangel behaftet ist, aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht angebracht ist (vgl. BGHZ 18, 81, 97; BGH GRUR 1966, 484, 488 - Pfennigabsatz). Er ist davon ausgegangen, daß Neuheit und technischer Fortschritt von der Klägerin nicht in Zweifel gezogen werden. Für Gegenteiliges bietet der vorgebrachte Stand der Technik keinen Anhaltspunkt. Der Senat hat jedoch die Frage nach der Erfindungshöhe auch mit Hilfe des gerichtlichen Sachverständigen nicht abschließend klären können, da der Gegenstand des Streitpatents noch Fragen offen läßt. So kann beispielsweise mit einer Ausbildung der Vorrichtung nach dem einzigen Ausführungsbeispiel die in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabe nicht gelöst werden, daß unabhängig von den baulichen Gegebenheiten, also auch bei Begrenzung der Fuge durch vorstehende Bauwerksteile, das Zerlegen und der Zusammenbau der Vorrichtung - wozu die Höhenverstellung der Zwischenprofile nach dem Einbau der Vorrichtung gehört - jederzeit ohne Schwierigkeit möglich sein soll. Selbst der Privatgutachter der Klägerin verneint das. Er hält eine Trennung der Zwischenprofile nach dem Einbau gar nicht für notwendig. Die mangelnde Zerlegbarkeit und Höhenverstellbarkeit

unter allen Gegebenheiten und auch nach der Baufertigstellung aber sind in der Streitpatentschrift als zu beseitigende Nachteile des Standes der Technik dargestellt. Es ist in der Streitpatentschrift ferner nicht angegeben, wie die die Schenkel umklammernden Zwischenprofile ausgebildet sein sollen, die nach ihrem Einbau senkrecht zu ihrer Längserstreckung wieder entfernt oder wenigstens höhenverstellt werden können. Es bleiben in tatsächlicher Hinsicht noch Fragen offen. Bei dieser Sachlage muß den Parteien die Möglichkeit gegeben werden, den Rechtsstreit in zwei Instanzen durchzuführen.

III. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Dieses wird sich zunächst mit dem Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung auseinanderzusetzen und insoweit auch die oben bereits angedeuteten in der Streitpatentschrift offengebliebenen Fragen und die Erfindungshöhe zu klären haben.

38

Die Entscheidung über die Kosten der Berufung ist dem
Bundespatentgericht zu überlassen.

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer

32

ABSCHRIFT

B U N D E S G E R I C H T S H O F

X ZR 56/79

Berichtigungsbeschluss

in der Patentnichtigkeitssache

der M [REDACTED] M [REDACTED] Gummi- und Asbest Gesellschaft
H [REDACTED] & Co., H [REDACTED] gesetzlich vertreten durch
ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die H [REDACTED]
Beteiligungs-GmbH, B [REDACTED] weg [REDACTED], H [REDACTED], diese gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kaufmann
Klaus H [REDACTED], Im B [REDACTED], R [REDACTED]

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED],
Patentanwalt [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

gegen

die D [REDACTED] GmbH, B [REDACTED]straße [REDACTED], O [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Kauf-
mann Kurt K [REDACTED], W [REDACTED]weg [REDACTED], H [REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Phys.
Dr. [REDACTED],
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. [REDACTED],
Dipl.-Phys. Dr. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 14. Dezember 1982 durch die Richter Dr. Bruchhausen,
Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer nach § 319 ZPO

beschlossen:

In dem Urteil vom 14. Oktober 1982 ist auf
Seite 11, vorletzte Zeile, des Abdrucks das
Wort "Klägerin" durch das Wort "Beklagte"
zu ersetzen.

Bruchhausen

Ochmann