



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 339/07

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
4. März 2010

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 07 232

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 199 07 232 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 199 07 232, dessen Erteilung am 16. Dezember 2004 veröffentlicht wurde, ist am 16. März 2005 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch stützt sich u. a. auf den Widerrufsgrund gemäß § 21 Abs. 1, Nr. 4 PatG.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

#### **Mobile Trennwand**

- mit mehreren an einer in einer Decke (7) befestigten Laufschiene aufgehängten Wandelementen (2), die jeweils aus einem Rahmen (3) und aus zumindest einer Platte (4) bestehen,

- mit mindestens einem an die Decke (7) und/oder den Boden (9) vertikal anpressbaren Abschlussprofil (8),
- mit mindestens einem das Abschlussprofil (8) bewegenden Huborgan (12),
- mit einem horizontal wirkenden, das Huborgan (12) aktivierenden Koppellement (13) und
- mit einer Antriebseinheit für die Koppellemente, wobei die Koppellemente (13) benachbarter Wandelemente (2) untereinander wirkverbindbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abschlussprofil (8), das Huborgan (12) und das Koppellement (13) jeweils im Rahmen (3) jedes Wandelementes (2) verdeckt angeordnet sind,

und dass durch das Zusammenschieben benachbarter Wandelemente (2) die Koppellemente (13), das Huborgan (12) und die Abschlussprofile (8) bewegbar sind.

Die Einsprechende ist der Auffassung, Anspruch 1 gehe über den Umfang der ursprünglichen Unterlagen hinaus.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentanspruch 1 vom 24. Oktober 2005,

Patentansprüche 2 bis 13 sowie Unterlagen im Übrigen wie erteilt.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, die ursprünglich eingereichten Unterlagen umfassten die Lehre nach dem geltenden Patentanspruch.

Der Wortlaut des im Einspruchsverfahren eingereichten verteidigten Patentanspruchs 1 ist, wie folgt:

#### Mobile Trennwand

- mit mehreren an einer in einer Decke (7) befestigten Laufschiene aufgehängten Wandelementen (2), die jeweils aus einem Rahmen (3) und aus zumindest einer Platte (4) bestehen,
- mit mindestens einem an die Decke (7) und/oder den Boden (9) vertikal anpressbaren Abschlussprofil (8),
- mit mindestens einem das Abschlussprofil (8) bewegenden Huborgan (12),
- mit einem horizontal wirkenden, das Huborgan (12) aktivierenden Koppellement (13) und
- mit einer Antriebseinheit für die Koppellemente, wobei die Koppellemente (13) benachbarter Wandelemente (2) untereinander wirkverbindbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abschlussprofil (8), das Huborgan (12) und das Koppellement (13) jeweils im Rahmen (3) jedes Wandelementes (2) verdeckt angeordnet sind,

und dass nach dem Zusammenschieben benachbarter Wandelemente (2) die Koppellemente (13) mittels einer Antriebseinheit in benachbarte Wandelemente (2) verschiebbar und die Abschlussprofile (8) vertikal verfahrbar sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass er der Meinung sei, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgehe und der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Gegenstands des erteilten Patents darstelle.

## II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist auf Einspruchsgründe des § 21 Abs. 1 PatG gestützt, ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig. Die von der Einsprechenden gemachten Begründungen geben in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen an.

3. Der im Einspruchsverfahren eingereichte und verteidigte Patentanspruch 1 ist unzulässig, weil dessen Gegenstand gegenüber der erteilten Fassung eine unzulässige Erweiterung darstellt.

Änderungen der Patentansprüche im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren dürfen weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (vgl. BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen ist, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II). Weiteres Erfordernis ist, dass durch die Änderung die zunächst weiter gefasste Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird (vgl. BGH GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Denn die beschränkte Verteidigung darf nicht dazu führen, dass der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 PatG geschaffen wird (vgl. zu allem auch Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rdn. 180 ff.; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21 Rdn. 100). Dritte sollen davor geschützt werden, dass ein erteiltes Patent in einem Verfahren nach der Patenterteilung (Einspruchs-, Beschränkungs- oder früheres Nichtigkeitsverfahren) einen größeren Schutzbereich erhält. Jeder soll darauf vertrauen können, dass das erteilte Patent den größtmöglichen Schutzbereich für die patentierte Erfindung umschreibt (vgl. Schulte a. a. O., § 22 Rdn. 9 ff.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 61 Rdn. 6, 7; § 59 Rdn. 68b, c, i).

In allen Verfahren nach Patenterteilung ist daher eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents unzulässig.

Der Gegenstand des verteidigten, neugefassten Patentanspruchs 1 ist zwar ursprünglich offenbart. Insbesondere ist das im Einspruchsverfahren eingefügte Merkmal

„dass **nach dem** Zusammenschieben benachbarter Wandelemente (2) die Koppелеlemente (13) **mittels einer Antriebseinheit in**

**benachbarte Wandelemente (2) verschiebbar und die Abschlussprofile (8) vertikal verfahrbar sind“**

in Anspruch 2 der Offenlegungsschrift wörtlich enthalten.

Jedoch erweitert die Ersetzung des Merkmals der erteilten Fassung des Anspruchs 1

„dass durch das Zusammenschieben benachbarter Wandelemente (2), die Koppелеlemente (13), das Huborgan (12) und die Abschlussprofile 8 bewegbar sind“

durch die o. g. Formulierung den Schutzbereich des Patents in der erteilten Form. Die beanspruchte Fassung setzt an Stelle der Kausalkette, wonach das Zusammenschieben benachbarter Wandelemente die Bewegbarkeit der Koppелеlemente, des Huborgans (12) und der Abschlussprofile (8) **bewirkt** eine zeitliche Abfolge ohne kausale Verknüpfung: zuerst werden benachbarte Wandteile zusammengeschieben, **danach** sind die Koppелеlemente in benachbarte Wandelemente verschiebbar und die Abschlussprofile vertikal verfahrbar.

Die Meinung der Patentinhaberin, das Merkmal „durch“ werde vom Fachmann bei verständiger Auslegung des Streitpatents im Sinne einer zeitlichen Abfolge interpretiert, findet in der Streitpatentschrift, die die Positionierung und Fixierung der verfahrensgegenständlichen Trennwand genau beschreibt (insbes. Abs. [0026] und [0027]) keine Grundlage.

Demnach wird in der geltenden Fassung unzulässigerweise ein aliud gegenüber dem erteilten Anspruch begehrt, was eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs bedeutet (vgl. Schulte, a. a. O. § 59 Rdn. 181; Busse, a. a. O., § 21 Rdn. 100; vgl. auch BGH GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

In diesem Zusammenhang ist es rechtlich unerheblich, dass der Patentgegenstand durch die beschränkte Verteidigung im Einspruchsverfahren wieder auf die ursprünglich offenbarte Fassung zurückgeführt werden soll. Denn wie bereits oben ausgeführt, bestimmt sich der Schutzbereich des Patents nach den erteilten Patentansprüchen (§ 14 PatG) und die Allgemeinheit soll darauf vertrauen können, dass das erteilte Patent den größtmöglichen Schutzbereich für die patentierte Erfindung umschreibt (vgl. dazu Schulte a. a. O., § 21 Rdn. 67, § 22 Rdn. 9 ff.; Busse, a. a. O., § 22 Rdn. 25; Benkard, a. a. O., § 61 Rdn. 6, 7; § 59 Rdn. 68b, c, i).

4. Ist - wie im vorliegenden Fall - die beschränkte Verteidigung unzulässig, kann der auf beschränkte Verteidigung gerichtete Antrag keine Wirkung entfalten. Da Gegenstand der Entscheidung im Einspruchsverfahren das Patent in der jeweils geltenden Form ist, steht somit die erteilte Fassung zur Überprüfung (in diesem Sinne Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21 Rdn. 166, § 59 Rdn. 157; Schulte, a. a. O., § 21 Rdn. 98; a. A. Hövelmann, Mitt. 2000, 352; Mitt. 2002, 49; differenzierter Schulte, a. a. O., § 59 Rdn. 177 unter Berufung auf BGH GRUR 2000, 1015 - Verglasungsdichtung; offen gelassen in BGH GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

Der demnach entscheidungserhebliche Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei der Einreichung der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG).

Das Merkmal

„dass **durch das Zusammenschieben** benachbarter Wandelemente (2) die Koppелеlemente (13), das Huborgan (12) und die Abschlussprofile (8) bewegbar sind“

ist der Ursprungsoffenbarung nicht zu entnehmen. In der Ursprungsoffenbarung der Anmeldung ist ausschließlich nur u. a. im Anspruch 2 angegeben, dass

**nach dem Zusammenschieben** benachbarter Wandelemente (2) die Koppellemente (1) mittels einer Antriebseinheit in benachbarte Wandelemente (2) verschiebbar und die Abschlussprofile (8) vertikal verfahrbar sind.

Statt dieser zeitlichen Abfolge des Koppelns und des vertikalen Verfahrens der Abschlussprofile ist im erteilten Patentanspruch 1 in unzulässiger Weise durch das Wort „durch“ eine Wirkungs- bzw. Funktionsfolge in der Art angegeben, dass das Zusammenschieben benachbarter Wandelemente 2 die Bewegung der Koppellemente 13, des Huborgans 12 und der Abschlussprofile 8 bewirkt. Eine solche Trennwand ist aber nicht Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung.

Im Übrigen sind gemäß Ursprungsunterlagen auch nur die Abschlussprofile 8 vertikal verfahrbar, nicht aber, wie im erteilten Patentanspruch 1, die Koppellemente 13, das Huborgan 12 und die Abschlussprofile 8 bewegbar.

Das angegriffene Patent konnte darum keinen Bestand haben.

Dr. Lischke

Guth

Ganzenmüller

Küest

CI