

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 7 W (pat) 61/04

**Entscheidungsdatum:** 2. Mai 2007

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** §§ 99 Abs. 1 PatG, 308 Abs. 1 ZPO

---

### Teileinspruch

Ein auf den Widerruf nur eines Teils eines Patents gerichteter Einspruch begrenzt den Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens auf den angegriffenen Teil.



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 61/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. Mai 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 30 938

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2004 aufgehoben und das Patent beschränkt aufrechterhalten in der erteilten Fassung, aber unter Ersetzung des Patentanspruchs 3 durch Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 vom 2. Mai 2007.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen im Hinblick auf die Rechtsfrage, ob ein nur auf den Widerruf eines Teils des Patents gerichteter Einspruch den Umfang des im Einspruchsverfahren zu prüfenden Gegenstandes begrenzt.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 30. November 2000 veröffentlichte Erteilung des Patents 196 30 938 mit der Bezeichnung „Kraftstoffzuleitung mit einem Volumenstromregelventil und Volumenstromregelventil“ ist am 20. Februar 2001 im Umfang der Ansprüche 3 bis 5 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patentan-

spruchs 3 nicht patentfähig sei, da er im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß der EP 0 299 337 A2, der US-PS 4 377 139 und der US-PS 2 653 543 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Mit Beschluss vom 28. Juli 2004 hat die Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts das angefochtene Patent mit der Begründung widerrufen, dass der Patentanspruch 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das Patent habe nicht in beschränktem Umfang aufrechterhalten werden können, da ein diesbezüglicher, zumindest hilfsweise gestellter Antrag der Patentinhaberin nicht vorgelegen habe und über das Patent nur als Ganzes entschieden werden könne.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung Patentansprüche 3 gemäß zwei Hilfsanträgen vorgelegt. Sie macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 3 zumindest in der Fassung nach einem der Hilfsanträge eine patentfähige Erfindung darstelle und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten in der erteilten Fassung (Hauptantrag),  
hilfsweise in der erteilten Fassung, aber unter Ersetzung des Patentanspruchs 3 durch Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 vom 2. Mai 2007,  
weiter hilfsweise in der erteilten Fassung, aber unter Ersetzung der Patentansprüche 3 und 5 durch den Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 vom 2. Mai 2007.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 3 in keiner der verteidigten Fassungen eine patentfähige Erfindung darstelle.

Der erteilte Patentanspruch 3 lautet:

3. Kraftstoffzuleitung für eine Hochdruckpumpe (3), die von einer Vorförderpumpe (1) über ein Volumenstromregelventil (21, 23) zu der Hochdruckpumpe (3) geführt ist, wobei ein Ausgang des Volumenstromregelventils über eine Zuleitung (7) mit einem Eingang der Hochdruckpumpe (3) verbunden ist, die einen Kraftstoffspeicher (4) mit Kraftstoff versorgt, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumenstromregelventil (21, 23) einen Öffnungsquerschnitt (36, 42) aufweist, der im nicht angesteuerten Zustand des Volumenstromregelventils (21, 23) geöffnet ist, so dass Kraftstoff über den Öffnungsquerschnitt (36, 42) der Hochdruckpumpe (3) zugeführt wird, wobei im angesteuerten Zustand der Öffnungsquerschnitt verändert ist, dass zwischen dem Volumenstromregelventil (21) und der Hochdruckpumpe (3) eine Rückleitung (13) mit der Zuleitung (7) verbunden ist, über die Kraftstoff abführbar ist, und dass eine Absteuerdrossel (14) und/oder ein ansteuerbares Schaltventil (16) in der Rückleitung (13) vorgesehen sind.

Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 lautet:

3. Kraftstoffzuleitung für eine Hochdruckpumpe (3), die von einer Vorförderpumpe (1) über ein Volumenstromregelventil (21, 23) zu der Hochdruckpumpe (3) geführt ist, wobei ein Ausgang des Volumenstromregelventils über eine Zuleitung (7) mit einem Eingang der Hochdruckpumpe (3) verbunden ist, die einen Kraftstoffspeicher (4) mit Kraftstoff versorgt,

dadurch gekennzeichnet, dass  
das Volumenstromregelventil (21, 23) von einem Steuergerät ansteuerbar ausgebildet ist,  
dass das Volumenstromregelventil (21, 23) einen Öffnungsquerschnitt (36, 42) aufweist, der im nicht angesteuerten Zustand des Volumenstromregelventils (21, 23) geöffnet ist, so dass Kraftstoff über den Öffnungsquerschnitt (36, 42) der Hochdruckpumpe (3) zugeführt wird, wobei im angesteuerten Zustand der Öffnungsquerschnitt verändert ist, dass zwischen dem Volumenstromregelventil (21) und der Hochdruckpumpe (3) eine Rückleitung (13) mit der Zuführleitung (7) verbunden ist, über die Kraftstoff abführbar ist,  
dass eine Absteuerdrossel (14) und ein ansteuerbares Schaltventil (16) oder ein ansteuerbares Schaltventil (16) in der Rückleitung (13) vorgesehen sind,  
wobei das Schaltventil (16) bei funktionsfähigem Volumenstromregelventil (21) offen ist,  
wobei das Schaltventil (16) bei Ausfall des Volumenstromregelventils (21) geschlossen wird.

Laut Beschreibung soll die Aufgabe gelöst werden, bei einer Kraftstoffzuleitung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und 3 bei Ausfall der Ansteuerung des Volumenstromregelventils eine Versorgung des Hochdruckspeichers mit Kraftstoff zu gewährleisten (Sp. 2 Z. 9 bis 12 i. V. m. Sp. 1 Z. 3 bis 5).

Für den Wortlaut der Patentansprüche 4 und 5 wird auf die Patentschrift verwiesen.

## II.

### 1. Der Einspruch ist zulässig.

Die Bezugnahme auf den Anspruch 2 im Absatz 3 auf Seite 3 des Einspruchschriftsatzes beruht offensichtlich auf einem Schreibfehler. Gemeint ist dort offensichtlich der Anspruch 3, denn nur auf diesen lässt sich der zitierte Absatz mit dem anschließenden Folgeabsatz lesen, nicht aber auf Anspruch 2. Somit geht die Einspruchsbegründung auf den gesamten angegriffenen Patentanspruch 3 (Oberbegriff, erste und zweite Merkmalsgruppe) ein und genügt insoweit den Anforderungen des Patentgesetzes § 59 Abs. 1 Satz 2 und Satz 4.

Der Einspruch ist auch insoweit zulässig, als er sich nur gegen einen Teil des Patents, nämlich den Gegenstand der Patentansprüche 3 bis 5, richtet (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59 Rdn. 175).

### 2. Die zulässige Beschwerde führt zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

2.1 Der angefochtene Beschluss war schon deshalb aufzuheben, weil das Patentamt das Patent insgesamt widerrufen hat, während die Einsprechende ausdrücklich nur beantragt hatte, „das Patent im Umfang der Ansprüche 3 bis 5 ... zu widerrufen“.

Der Senat folgt der in Literatur und Rspr. überwiegend vertretenen Auffassung, dass ein Antrag auf Widerruf nur eines Teils des Patents zulässig und im Hinblick auf den Umfang des im Einspruchsverfahren zu prüfenden Gegenstands bindend ist (so Schulte PatG 7. Aufl., § 59 Rdn. 177; Busse/Schwendy/Keukenschrijver PatG 6. Aufl., § 59 Rdn. 160; BPatGE 42, 84, 90; Beschluss der Patentabteilung 1.13 in BIPMZ 1997, 364; a. A. BPatGE 30, 143, 147 und BPatG in GRUR 2002, 55).

Ein Einspruchsverfahren kann nur durchgeführt werden, wenn ein zulässiger Einspruch vorliegt. Ebenso wie es im freien Ermessen des Einsprechenden steht, ob er überhaupt Einspruch gegen ein Patent einlegt, muss für ihn auch die Möglichkeit bestehen, nur gegen einen Teil des Patents vorgehen zu können, wenn ihn nur dieser stört, zumal nach § 61 Abs. 1 S. 1 PatG auch der teilweise Widerruf eines Patents als mögliches Ergebnis des Einspruchsverfahrens vorgesehen ist. Demgegenüber ist nicht ersichtlich, warum es der Einsprechenden verwehrt sein sollte, nur dieses Ziel anzustreben und dazu den im Einspruchsverfahren zu prüfenden Gegenstand mit einer entsprechenden Formulierung seines Antrags zu begrenzen.

§ 308 Abs. 1 ZPO findet hier über § 99 Abs. 1 PatG entsprechend Anwendung. Der Untersuchungsgrundsatz (§ 87 Abs. 1 PatG) schließt die Anwendbarkeit nicht aus; er gilt nur im Rahmen der Anträge und verleiht kein Recht, über die Anträge hinauszugehen (Grundsatz „ne ultra petita“).

Auch § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG steht dem nicht entgegen. Danach ist das Einspruchsverfahren auch nach Rücknahme des Einspruchs fortzuführen, aber selbstverständlich nur in dem streitgegenständlichen Umfang, wie es anhängig geworden ist. Wenn von Anfang an nur ein Teil des Patents Gegenstand des Einspruchsverfahrens war, bleibt es auf diesen Teil begrenzt.

Auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann nichts Gegenteiliges abgeleitet werden. Wenn das Patentamt nach der Entscheidung ‚Aluminium-Trihydroxid‘(GRUR 95, 333) befugt ist, einen Widerruf auch aus anderen als den geltend gemachten Widerrufsgründen zu prüfen, so bleibt dies innerhalb der mit dem Einspruch angestrebten Zielsetzung auf Widerruf des Patents. Wird aber bei einem nur auf einen Teilwiderruf gerichteten Einspruch das gesamte Patent widerrufen, so geht dies über den Umfang des eingelegten Einspruchs hinaus. In seiner Entscheidung ‚Automatisches Fahrzeuggetriebe‘(BIPMZ 2003, 241) befasst sich der BGH mit der Frage, ob ein Einspruch zulässig ist, der nicht zu sämtlichen Ne-



benansprüchen Widerrufsründe vorträgt. Er stellt klar, dass es dem Einsprechenden unbenommen bleibt, bei mehreren Nebenansprüchen auch nur die Patentfähigkeit eines Nebenanspruchs anzugreifen. Im entschiedenen Fall hatte der Einsprechende aber ausdrücklich gegen das Patent (insgesamt) Einspruch erhoben. In diesem Fall stellt allein die Begründung für den Einspruch keine Beschränkung des Streitgegenstandes dar. Wenn der BGH in diesem Zusammenhang davon spricht, dass „das Patentamt ... nicht an Anträge des Einsprechenden gebunden“ ist, ist damit gemeint, dass „unter Berücksichtigung sämtlicher Einsprüche und sämtlicher Widerrufsründe einheitlich über die Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden ist.“ Wenn aber wie hier nur ein Einsprechender ausdrücklich nur gegen einen Teil des Patents Einspruch einlegt, so ist damit der Umfang des zu überprüfenden Gegenstandes beschränkt und bindet Patentamt und Gericht.

Die Rechtsbeschwerde wurde gemäß § 100 Abs. 2 PatG zugelassen im Hinblick auf die Rechtsfrage, ob ein auf den Widerruf nur eines Teils eines Patents gerichteter Einspruch den Gegenstand des Einspruchsverfahrens begrenzt.

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 in der erteilten Fassung ist nicht patentfähig, denn er beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1 stellt dagegen eine patentfähige Erfindung im Sinne des Patentgesetzes § 1 bis § 5 dar.

Als Fachmann ist hier ein Diplomingenieur des Maschinenbaus mit Erfahrungen in der Konstruktion von Hochdruck-Kraftstoffeinspritzanlagen für Verbrennungskraftmaschinen, insbesondere für Dieselmotoren anzusehen.

2.2.1 Der dem Gegenstand des angefochtenen Patents am nächsten kommende Stand der Technik ergibt sich aus der EP 0 299 337 A2. In dieser Druckschrift ist ein Hochdruck-Einspritzsystem für eine Brennkraftmaschine beschrieben, bei dem der Kraftstoff von einer Vorförderpumpe (16) aus einem Tank angesaugt und über eine Kraftstoffzuleitung zu einer Hochdruckpumpe (4) gefördert wird. In der Lei-

tung zwischen der Vorförderpumpe und der Hochdruckpumpe ist ein Volumenstromregelventil (18) angeordnet. Die Hochdruckpumpe fördert den Kraftstoff in einen Kraftstoffspeicher (6). Das Volumenstromregelventil wird durch eine regelbare Drossel gebildet. In der Druckschrift ist nicht angegeben, dass diese Drossel vollständig geschlossen werden kann. Der Fachmann verbindet mit dem Begriff Drossel normalerweise eine Einrichtung mit einem - ggf. regelbaren - Strömungswiderstand, aber kein Ventil, das vollständig geschlossen werden kann. Somit entnimmt der Fachmann der vorgenannten Druckschrift ein Volumenstromregelventil, das im nicht angesteuerten Zustand noch etwas geöffnet ist, d. h. einen Restöffnungsquerschnitt aufweist, und dessen Öffnungsquerschnitt im angesteuerten Zustand verändert, d. h. vergrößert wird.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 3 dadurch von der aus der vorgenannten Druckschrift bekannten Kraftstoffzuleitung für eine Hochdruckpumpe, dass zwischen dem Volumenstromregelventil und der Hochdruckpumpe eine Rückleitung mit der Zuleitung verbunden ist, über die Kraftstoff abführbar ist und dass eine Absteuerdrossel und/oder ein ansteuerbares Schaltventil in der Rückleitung vorgesehen sind.

Eine solche Rückleitung mit einem Schaltventil ist aber aus der US-PS 4 377 139 bekannt. Gegenstand dieser Druckschrift ist ein Hochdruck-Kraftstofffördersystem für eine Brennkraftmaschine mit einer Niederdruckpumpe, die Kraftstoff aus einem Tank ansaugt und über eine Leitung mit einem Volumenstromregelventil (Fig. 2, Bezugszeichen 28) zu einer Hochdruckpumpe (13) fördert. Von der Zuführleitung zweigt zwischen dem Volumenstromregelventil und der Hochdruckpumpe eine Leitung mit einem Ventil (35) ab, über die Kraftstoff abführbar ist, wenn das Schaltventil geöffnet wird (Sp. 2 Z. 55 bis 60 und Sp. 3 Z. 33 bis 39). Durch die Ableitung von Kraftstoff kann die Förderung der Hochdruckpumpe trotz fortdauernder Förderung der Niederdruckpumpe unterbunden werden, z. B. bei Schubetrieb (overrun conditions). Zwar wird bei der Kraftstoffzuleitung gemäß dem Patentanspruch 3 des angefochtenen Patents der von der Hochdruckpumpe ge-

förderte Kraftstoff im Unterschied zu der Vorrichtung nach der US-PS 4 377 139 nicht unmittelbar zu den Einspritzventilen, sondern in einen Hochdruckspeicher gefördert, so dass eine unmittelbare Notwendigkeit für die Unterbrechung der Kraftstoffförderung durch die Hochdruckpumpe bei Schubbetrieb nicht besteht. Für den Fachmann liegt es aber dennoch nahe, die aus der US-PS 4 377 139 bekannte Rückführleitung mit dem Absperrventil bei einer aus der EP 0 299 337 A2 bekannten Anlage vorzusehen, denn auch bei einem System mit Hochdruckspeicher ist es sinnvoll, die Förderung der Hochdruckpumpe zu unterbinden, wenn kein Kraftstoff aus dem Speicher entnommen und in die Zylinder eingespritzt wird, um nämlich eine Überfüllung des Speichers zu verhindern.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

2.2.2 Der Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 ist zulässig, denn die gegenüber dem erteilten Patentanspruch 3 geänderten bzw. hinzugefügten Merkmale stellen eine Beschränkung dar und sind in der Beschreibung offenbart (Patentschrift Sp. 2 Z. 60 bis 62 u. Sp. 4 Z. 54 bis Sp. 5 Z. 11, ursprüngliche Unterlagen S. 3 Z. 31 bis 33 u. S. 7 Z. 30 bis S. 8 Z. 17).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Von der aus der den nächstkommenden Stand der Technik repräsentierenden EP 0 299 337 A2 bekannten Einrichtung unterscheidet er sich dadurch, dass zwischen dem Volumenstromregelventil und der Hochdruckpumpe eine Rückleitung mit der Zuführleitung verbunden ist, über die Kraftstoff abführbar ist, dass ein ansteuerbares Schaltventil oder eine Absteuerdrossel und ein ansteuerbares Schaltventil in der Rückleitung vorgesehen sind, wobei das Schaltventil bei funktionfähigem Volumenstromregelventil offen ist, wobei das Schaltventil bei Ausfall des Volumenstromregelventils geschlossen wird.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei diesem Gegenstand ist der Schaltzustand des Schaltventils in der Rückleitung abhängig von der Funktionsfähigkeit des Volumenstromregelventils. Für eine solche Ausbildung gibt die US-PS 4 377 139 keine Anregung, denn dort wird, wie im Zusammenhang mit dem Hauptantrag bereits ausgeführt wurde, das Ventil in der Rückführleitung abhängig von Motorbetriebsbedingungen, nämlich bei Schubbetrieb, auf Durchgang geschaltet. Bei normalem Betrieb ist das Ventil geschlossen. Demgegenüber ist das Schaltventil in der Rückführleitung beim Gegenstand des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1 bei normalem Betrieb, d. h. wenn das Volumenstromregelventil funktionsfähig ist, geöffnet und nur bei Ausfall des Volumenstromregelventils geschlossen. Das bedingt, dass der Durchflusswiderstand der Rückleitung mit dem Ventil und der optionalen Drossel so groß ist, dass bei funktionierendem Volumenstromregelventil und demzufolge offenen Ventil in der Rückleitung in der Zuleitung zur Hochdruckpumpe ein zu deren Versorgung ausreichend hoher Druck gehalten wird.

Eine Anregung für eine solche Ausbildung ergibt sich auch nicht aus der US-PS 2 653 543 und aus den übrigen auf der Titelseite des angefochtenen Patents angegebenen, von der Einsprechenden aber nicht aufgegriffenen Druckschriften.

Der Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 sowie die auf Merkmale zur weiteren Ausbildung der Kraftstoffzuleitung gerichteten Patentansprüche 4 und 5 in der Rückbeziehung auf diesen Patentanspruch sind somit gewährbar.

gez.

Unterschriften