



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 111/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. November 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2008 011 371**

...

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2015 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Hildebrandt als Vorsitzenden sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 27. Februar 2008 angemeldete Patent 10 2008 011 371, dessen Erteilung am 22. April 2010 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben wor-

den. Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhörung vom 3. Juli 2013 beschlossen, das Patent zu widerrufen.

Die Patentabteilung hat den Beschluss damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der beantragten Fassung eine Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der erteilten Fassung im Sinne von § 22 Abs. 1 PatG beinhalte und das Patent deshalb zu widerrufen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. November 2013 eingegangene Beschwerde des Patentinhabers. Mit Schriftsatz vom 4. November 2015 sind noch zwei weitere Hilfsanträge für den Fall eingereicht worden, dass dem Hauptantrag und dem ersten sachlichen Hilfsantrag nicht stattgegeben wird.

Von der Einsprechenden II ist im Beschwerdeverfahren zusätzlich zu den im Einspruchsverfahren herangezogenen Entgegenhaltungen und geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen die Druckschrift

**E7: WO 98/04376 A2**

neu in das Verfahren eingeführt worden.

Der Patentinhaber hat in seinen Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht unzulässig erweitert sei und auch nicht durch den vorliegenden Stand der Technik vorweggenommen werde. Dies gelte auch für die E7, da auch bei dieser der die Dichtungsfläche beschreibende Kegel durch rotationssymmetrische Kreise gebildet werden könne. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass Kegel mit einer elliptischen Grundfläche sich in der einfachsten Beschreibungsform durch einen Kreis definieren ließen und damit auch solche Kegel nicht unter die von ihm geforderte Ausführungsform fielen.

Die Einsprechenden I und II sind der Auffassung des Patentinhabers entgegengetreten, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in allen beanspruchten Fassungen unzulässige Erweiterungen aufweise und auch nicht neu gegenüber der E7 sei; des weiteren werde entsprechend den Ausführungen der Einsprechenden II die Erfindung im Patent nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann diese über den gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne.

Der Beschwerdeführer und Patentinhaber stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 1.12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2013, mit Gründen versehene Fassung vom 9. Oktober 2013, aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise im Umfang des 1. sachlichen Hilfsantrags aus dem Schriftsatz vom 25. Oktober 2013 sowie im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 aus dem Schriftsatz vom 4. November 2015 beschränkt aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen bzw. Einsprechenden I und II stellen jeweils den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Denselben Antrag hat die Beschwerdegegnerin und Einsprechende III, die wie angekündigt nicht zu der Verhandlung erschienen ist, in ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 2013 gestellt (Gerichtsakte Bl. 23).

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Absperrklappe zur steuerbaren Fluiddurchströmung dadurch gekennzeichnet, dass die Konstruktion mindestens vier Asymmetrien aufweist und zwar dahingehend, dass der Drehpunkt 6 der Klappenscheibe 7 aus der Mitte der Dichtungsfläche 13 in Richtung der Rohrleitungsachse 8 versetzt ist (Asymmetrie 1) und zusätzlich der Drehpunkt 6 der Klappenscheibe 7 aus der Mitte der Klappenscheibe 7, senkrecht zur Rohrleitungsachse 8 in Richtung einer der Rohrleitungswandungen versetzt ist (Asymmetrie 2), und zusätzlich die Dichtungsfläche 13 durch die Form des Mantels des Körpers 10 beschrieben wird, der durch die Mantelfläche eines spitzen Kegels beschrieben wird, dessen Spitze aus der Mitte der Rohrleitungsachse 8 um das Maß 3 (Asymmetrie 3) versetzt ist und dessen Grundfläche nicht rotationssymmetrisch ist und die jeweils kürzeste und längste Ausdehnung der Grundfläche unterschiedlich lang sind und dieser Unterschied durch das Maß 4 dargestellt wird (Asymmetrie 4).“

Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 4 an, bezüglich deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag wird in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 bezüglich der Asymmetrie 2 in der Weise abgeändert (Änderungen fett hervorgehoben), dass

„der Drehpunkt 6 der Klappenscheibe 7 **sowohl** aus der Mitte der Klappenscheibe 7 **als auch aus der Mitte der Rohrleitungsachse 8**, senkrecht zur Rohrleitungsachse 8 in Richtung einer der Rohrleitungswandungen versetzt ist (Asymmetrie 2)“.

An die so abgeänderte Fassung nach Hilfsantrag 1 werden im Hilfsantrag 2 noch die Merkmalsgruppe

„wobei sich an keiner Stelle des Körpers 10 ein kreisrunder Schnitt legen läßt“

sowie in Hilfsantrag 3 die zusätzlichen Merkmale

„und wobei die Grundfläche des Körpers 10 durch eine im wesentlichen elliptische Form aus mehreren Teilstücken beschrieben wird, wobei die Achsen der Ellipsen der Teilstücke unterschiedlich lang sind.“

angefügt.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. In der Sache ist sie jedoch nicht erfolgreich, da das Patent in keiner der beantragten Fassungen Bestand hat.

1. Die erteilten Unterlagen weisen keine unzulässige Erweiterung auf.

Als Maßstab für die Beurteilung des Patents wird ein Maschinenbauingenieur (FH) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Absperrklappen angesehen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass dieser über ein Grundwissen in konstruktiver Ingenieurgeometrie verfügt.

Der erteilte Anspruch 1 ist im Wesentlichen durch die Zusammenfassung der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 5 und den allgemeinen Merkmalen der Asymmetrie 4, die durch das Maß 4 des Unterschieds zweier ungleich langer Erstreckungen der Grundfläche definiert ist, gebildet worden. Letztere sind am Beispiel von ungleich langen Achsen einer Ellipse im ursprünglichen Anspruch 6 sowie in Beschreibungsabsatz 17, letzter Spiegelstrich, in Verbindung mit Figur 5, Bezugszeichen „4“, offenbart.

Des Weiteren ist der Versatz des Drehpunktes gemäß der Asymmetrie 2 auf die Mitte der Klappenscheibe und nicht wie im ursprünglichen Anspruch 2 auf die Mitte der Rohrleitungsachse bezogen. Die Zulässigkeit dieser Änderung wird neben den Darstellungen in Figur 3 bzw. Figur 5 auch dadurch gestützt, dass gemäß Absatz [0007] der Offenlegungsschrift, letzter Spiegelstrich, die Rohrleitungsachse 8 auch identisch mit der Symmetrieachse der Dichtungsfläche 13 sein kann. Da die Dichtungsfläche 13 dem äußeren Umriss der Klappenscheibe 7 entspricht, ist hiermit implizit offenbart, dass der Versatz ebenfalls auf die Mitte der Klappenscheibe 7 bezogen sein kann. Zu dieser Definition wird der Fachmann auch aus technischer Sicht hingeführt, da sich die Asymmetrie 2 gemäß Absatz [0008] der Offenlegungsschrift, letzter Satz, auf die Betätigungsmomente der Klappenscheibe 2 auswirkt, wofür zwangsläufig die Positionierung in Bezug auf die Mitte der Klappenscheibe relevant ist, nicht aber unbedingt deren Anordnung in Bezug auf die Rohrleitungsachse 8.

Außerdem ist die so gebildete Merkmalskombination noch in der Weise beschränkt worden, dass die Dichtungsfläche nicht durch die Mantelfläche einer spitzen Pyramide, sondern durch die eines spitzen Kegels beschrieben wird. Hinsichtlich der Offenbarung „einer spitzen Pyramide mit einer z. B. elliptischen Grundfläche“ in Absatz [0017] wird von den Einsprechenden I und II eingeräumt, dass der Fachmann unter dieser Formulierung einen „Kegel“ verstehen wird. Dies bedeutet jedoch in weiterer Konsequenz, dass im vorliegenden Fall bzw. im Streitpatent,

das sein eigenes Wörterbuch darstellt, die Körperform eines „Kegels“ als Sonderform einer „Pyramide“ vom Patent mit umfasst wird.

Schließlich ist auf Grund der lediglich beispielhaften Zitierung einer elliptischen Grundfläche eine Beschränkung auf „Kegel“ mit dieser speziellen Grundfläche nicht zwingend erforderlich, sondern es steht im Belieben des Patentinhabers, sein Patent lediglich durch die Aufnahme des Merkmals „Kegel“ zu beschränken. Somit wird die Dichtfläche nunmehr durch die Mantelfläche eines spitzen Kegels beschrieben, dessen kegelspezifisch runde Grundfläche anspruchsgemäß nicht rotationsymmetrisch sein soll.

Damit ist der mit dem Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar.

Gleiches gilt auch für die auf einen Kegel beschränkten Ausgestaltungen nach den Ansprüchen 2 bis 4, wobei sich deren Merkmale auf den ursprünglichen Anspruch 6, den Beschreibungsabsatz [0017] der Offenlegungsschrift sowie die Figur 5 zurückführen lassen.

Die Aufnahme des nicht ausdrücklich in den ursprünglichen Unterlagen genannten Merkmals einer ovalen Grundfläche in den Beschreibungsabsatz [0017] der Patentschrift wird als zulässig angesehen, da ovale Grundflächen als verallgemeinerte Form einer elliptischen Grundfläche ebenfalls von den ursprünglich beanspruchten, nicht rotationssymmetrischen Grundflächen mit umfasst sind und somit dem Anmeldegegenstand nichts hinzugefügt worden ist, was nicht schon in der ursprünglich offenbarten Lehre enthalten war (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz 9. Auflage, § 38 Rdn. 30, Punkt 2. und 13.).

Damit bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der erteilten Fassung.

1. Die Erfindung ist im Patent ausreichend offenbart, so dass der Fachmann sie ausführen kann.

Dem Einwand der Einsprechenden II, demnach das Patent nicht im gesamten beanspruchten Bereich und damit nicht ausführbar sei, kann nicht gefolgt werden. Hierbei handelt es sich um eine Anforderung an die Ausführbarkeit, die in diesem Umfang von der höchstrichterlichen Rechtsprechung überhaupt nicht verlangt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 916, 918 – „Klammernahtgerät“). Im Übrigen zeigt bereits das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5, bei dem alle Merkmale des Anspruchs 1 verwirklicht sind, dass das Patent im vollen Umfang des Anspruchs 1 ausführbar ist. Dabei ist es unschädlich, dass in der Praxis Anwendungsfälle möglich sein können, bei denen es bspw. konstruktive Beschränkungen in der Weise geben kann, dass die lichte Öffnung der patentgemäßen Konstruktion nicht völlig beliebig, sondern eben nur „nahezu frei“, d. h. im Rahmen der vorliegenden Randbedingungen, gewählt werden kann (vgl. Abs. [0019] der Patentschrift).

3. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist jedoch nicht neu im Sinne von § 1 Abs. 1 PatG.

Die E7 offenbart in der Figur 4 sowie auf Beschreibungsseite 1, erster und zweiter Absatz, eine Absperrklappe zur steuerbaren Fluiddurchströmung, die bereits von Absperrklappen mit drei Asymmetrien im Sinne des Streitpatents ausgeht („fluid interception valve“ bzw. „butterfly valve of so-called triple eccentric type“):

- Der Drehpunkt bzw. die Drehachse  $A_2$  der Klappenscheibe 12 ist aus der Mitte der Dichtungsfläche (Querschnittsebene  $Q_1$ ) in Richtung der Rohrleitungsachse  $A_1$ , in Figur 4 ca. 1 cm nach links, versetzt (Asymmetrie 1).
- Der Drehpunkt bzw. die Drehachse  $A_2$  der Klappenscheibe 12 ist aus der Mitte der Klappenscheibe, hier identisch mit der Rohrleitungsachse  $A_1$ , senkrecht zur Rohrleitungsachse  $A_1$  in Richtung einer der Rohrleitungswandungen, in Figur 4 ca. 4 mm nach unten, versetzt (Asymmetrie 2).

- Die Dichtungsfläche 20 wird durch die Form des Mantels des Körpers K beschrieben, der durch die Mantelfläche eines spitzen Kegels („cone“) beschrieben wird, dessen Spitze V aus der Mitte der Rohrleitungsachse  $A_1$  um das Maß 3, in Figur 4 ca. 2,5 cm unterhalb der Achse  $A_1$ , versetzt ist (Asymmetrie 3).

Der Kegel K weist darüber hinaus gemäß Anspruch 1, 8. Spiegelstrich, bzw. Beschreibungsseite 6, 3. Absatz, eine elliptische Grundfläche („elliptical base“) und eine Spitze auf, die mit V bezeichnet wird. Da eine elliptische Grundfläche nicht rotationssymmetrisch ist und sich bekanntermaßen durch zwei ungleich lange Halbachsen auszeichnet, werden hiermit auch die restlichen Merkmale des Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorweggenommen, demnach die jeweils kürzeste und längste Ausdehnung der Grundfläche unterschiedlich lang sind und wobei dieser Unterschied durch das Maß 4 dargestellt werden kann (Asymmetrie 4).

Damit ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber dem Gegenstand der E7 und somit auch nicht patentfähig.

Die Argumentation des Patentinhabers, dass der Kegel der E7 nicht neuheitsschädlich sei, da sich in diesen auch kreisrunde Schnitte legen ließen und dieser damit eine rotationssymmetrische Grundfläche zur Bildung seiner Mantelfläche aufweise, kann nicht überzeugen. So steht die Vorgabe des Patentinhabers, dass zur Beschreibung eines Körpers immer die einfachste geometrische Form, hier ein Kreis, heranzuziehen sei, nicht im Einklang mit dem eigenen Patent. Diesbezüglich ist nämlich im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 und der zugehörigen Figurenbeschreibung in Absatz [0017] ausdrücklich von einem spitzen Kegel mit einer elliptischen Grundfläche die Rede und in der zugehörigen Figur 5 im Schnitt A-A ist offensichtlich eine Ellipse dargestellt, deren beide Halbachsen sich um das Maß 4 unterscheiden. Und auch der weitere vom Patentinhaber angeführte Aspekt, dass die Dichtungsfläche nicht rotationssymmetrisch sein dürfe, vermag

nicht zu greifen, da sich dieses Merkmal nicht im Anspruch wiederfindet, worauf die Einsprechende II in der Verhandlung zu Recht hingewiesen hat.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht neu.

Das in den Anspruch 1 zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass der Drehpunkt 6 der Klappenscheibe 7 aus der Mitte der Rohrleitungsachse 8, senkrecht zur Rohrleitungsachse in Richtung einer der Rohrleitungswandungen versetzt ist, entspricht der ursprünglichen Definition der Asymmetrie 2 in der Offenlegungsschrift (siehe Anspruch 2 sowie Absatz [0007] i. V. m. Figuren 3 bzw. 5). Die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind damit ursprünglich offenbart.

Dessen Gegenstand ist jedoch nicht neu gegenüber der E7, da das neu aufgenommene Merkmal, wie bereits unter Punkt 3. ausgeführt, der E7 ebenfalls entnehmbar ist (siehe auch Figur 4, Versatz der Drehachse  $A_2$  der Klappenscheibe 12 aus der Mitte der Rohrleitungsachse  $A_1$ ).

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar.

5. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist eine unzulässige Erweiterung auf.

Das neu in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgenommene Merkmale, dass „sich an keiner Stelle des Körpers 10 ein kreisrunder Schnitt legen lässt“, ist den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmbar und ergibt sich für den Fachmann auch nicht implizit.

Zwar wird in dem zu Figur 5 gehörigen Beschreibungsabsatz [0017] ausgeführt, dass die Dichtungsfläche nicht rotationssymmetrisch und damit auch nicht kreisrund sein darf. Jedoch wird dies in Verbindung mit einem Kegel mit elliptischer Grundfläche offenbart, in den sich bei entsprechender Schnittwahl auch kreis-

runde Schnitte legen lassen (s. a. E7, Ebene  $Q_1$  in Figur 4 i. V. m. Anspruch 1, 9. und 10. Spiegelstrich). Eine Offenbarung dahingehend, dass sich in den Kegel (überhaupt) keine kreisrunde Schnitte legen lassen sollen, ist hieraus jedenfalls nicht herleitbar.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist damit nicht gewährbar.

6. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist ebenfalls unzulässig erweitert.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist bereits schon deshalb nicht gewährbar, da dieser auf dem als unzulässig erachteten Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufbaut.

Des Weiteren findet sich für die neu angefügten Merkmale, dass „die Grundfläche des Körpers 10 durch eine im wesentlichen elliptische Form aus mehreren Teilstücken beschrieben wird, wobei die Achsen der Ellipsen der Teilstücke unterschiedlich lang sind“, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen wiederum keine Stütze. So wird in der Beschreibung des patentgemäßen Ausführungsbeispiels in den Absätzen [0017] und [0018] ein Kegel mit einer elliptischen Grundfläche offenbart, die ausdrücklich nur eine (einzelne) Ellipse mit ungleich langen Achsen aufweist. Und auch die zugehörige Schnittdarstellung A-A in Figur 5 zeigt offensichtlich nur eine zu ihren Halbachsen symmetrische Ellipse, so dass sich auch hieraus kein Hinweis auf eine aus mehreren (unterschiedlichen elliptischen) Teilstücken zusammengesetzte Grundfläche ergibt.

Auch deshalb ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht gewährbar.

7. Mit dem nicht gewährbaren Anspruch 1 nach Hauptantrag sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche nicht gewährbar (BGH GRUR 1997, 120 „Elektrisches Speicherheizgerät“ in Verbindung mit BGH GRUR 1980, 716, 718 „Schlackenbad“). Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass die Ausgestal-

tungen gemäß den Unteransprüchen 2 bis 4 vollumfänglich durch die E7 vorweggenommen werden und damit keine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

### III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hildebrandt

Eisenrauch

Küest

Richter

prä