

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 135/97

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. November 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 28 857

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Dr. C. Maier, Gutermuth und Dr. Huber

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Nach Prüfung eines Einspruchs hat die Patentabteilung 15 des Patentamts das Patent 195 28 857 mit der Bezeichnung "Einrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen und Verfahren zu ihrer Anwendung" (Anmeldetag 5. August 1995) mit Beschluß vom 9. September 1997 in vollem Umfang aufrechterhalten, weil der geltend gemachte Widerrufsgrund nach § 21 Abs 1 Nr 3 PatG (widerrechtliche Entnahme) nicht gegeben sei.

Die Patentansprüche 1 und 6 lauten (ohne die Bezugszeichen):

1. Einrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengezogenen Zustand befinden, bestehend aus einer Versorgungseinrichtung mit

einem fahrbaren Versorgungsbehälter und Funktionselementen für die Erzeugung eines Förderstromes sowie einer hängenden, von den Lamellen getragenen Sprüheinrichtung mit einem Sprühkopf und einer den Lamellenvorhang umhüllenden Mantelfolie, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Vorratsbehälter für die alternative Verwendung einer Waschflüssigkeit oder einer Spülflüssigkeit ausgelegt ist und dazu, wie an sich bekannt mit einer Pumpe, einer zum Sprühkopf führenden Druckleitung und einer Rücklaufleitung ausgerüstet ist, wobei die Druckleitung einen obenliegenden, 2-fachen Verteiler und die Rücklaufleitung einen obenliegenden Anschluß sowie einen tiefliegenden Anschluß besitzen.

6. Verfahren zur Anwendung einer Einrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden, bei dem aus einem Versorgungsbehälter eine Wasch- oder Spülflüssigkeit in eine hängende Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang besprüht und die benutzte Flüssigkeit wieder im Versorgungsbehälter aufgefangen wird, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein erster Vorratsbehälter mit Waschflüssigkeit und eine erste Sprüheinrichtung an einem ersten Lamellenvorhang eingesetzt wird, nach dem Waschvorgang der erste Versorgungsbehälter von der ersten Sprüheinrichtung getrennt und mit einer zweiten Sprüheinrichtung an einem zweiten Lamellenvorhang eingesetzt wird und gleichzeitig ein zweiter Vorratsbehälter gleicher Bauart mit Spülflüssigkeit mit der ersten Sprüheinrichtung am ersten Lamellenvorhang eingesetzt wird.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Gegen den Aufrechterhaltungsbeschluß hat der Einsprechende Beschwerde eingelegt. Er trägt vor, der Patentinhaber, der als von ihm mittelbar beauftragter Unterlieferant Kenntnis von einer auf ihn zurückgehenden Reinigungseinrichtung und deren in der Zeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents erfolgten Weiterentwicklungen, darunter auch eines "Prototyps II", erlangt habe, habe den wesentlichen Inhalt des Streitpatents seinen (des Einsprechenden) Beschreibungen, Zeichnungen und Gerätschaften ohne seine Einwilligung entnommen. Die Kenntnis von diesen Weiterentwicklungen samt der Unterlagen dazu sei nicht in die Öffentlichkeit gelangt, sondern stets auf den mit der Entwicklung, der Fertigung und dem Versuchsbetrieb betrauten Personenkreis beschränkt geblieben. Zur Stützung seines Vorbringens bietet der Einsprechende Zeugenbeweis an.

Mit einem am 29. März 1999 eingegangenen Schriftsatz macht der Einsprechende erstmals hilfsweise geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.

Der Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen wegen widerrechtlicher Entnahme,
hilfsweise wegen mangelnder Erfindungshöhe.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentinhaber bestreitet nicht, daß er auf dem vom Einsprechenden geschilderten Weg Kenntnis über die Geräte des Einsprechenden und deren Weiterentwicklungen erlangt hat. Er trägt jedoch vor, diese Geräte und Weiterentwicklungen

gen, insbesondere auch der "Prototyp II", seien nicht geheim geblieben, sondern zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangt, und bietet dazu ebenfalls Zeugenbeweis an.

Nach Maßgabe des im Anschluß an die mündliche Verhandlung am 13. April 1999 ergangenen Beweisbeschlusses vom 4. April 2000, der in der mündlichen Verhandlung am 28. November 2000 ergänzt worden ist, ist durch Vernehmung der Zeuginnen H... und S... sowie der Zeugen B..., B1..., K... und P... Beweis erhoben worden. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie erweist sich als nicht begründet, weil der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht durchgreift und der Hilfsantrag auf Widerruf wegen fehlender Patentfähigkeit aus Rechtsgründen keinen Erfolg hat.

A) Zum Hauptantrag

Der Senat geht in seiner Entscheidung davon aus, daß nur bei einer schutzfähigen Erfindung eine Entnahme im Sinne des § 21 Abs 1 Nr 3 PatG möglich ist (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 21 Rdnr 13; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 21 Rdnr 18). In Busse, PatG, 5. Aufl., § 21 Rdnr 78 wird diese Auffassung u.a. mit dem Argument kritisiert, daß durch die Prüfung der Patentfähigkeit im Rahmen der widerrechtlichen Entnahme gegen die Bindung an den geltend gemachten Widerrufsgrund verstoßen werde. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung "Abdeckrostverriegelung" vom 12.9.2000 (AZ X ZB 16/99-GRUR 2001, 46) ausgeführt, es sei ihm verwehrt, der vom Bundespatentgericht bejahten und von der Rechtsbeschwerdeführerin vor allem problematisierten Frage nachzugehen, ob der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme Schutzfähigkeit des Entnommenen verlange (unter

Hinweis auf BGH GRUR 1962, 140, 142 - Stangenführungsrohre). Aus dieser Entscheidung aus dem Jahr 1962, betreffend einen Vindikationsanspruch bezüglich eines Gebrauchsmusters, läßt sich jedoch allenfalls durch Umkehrschluß ein Hinweis dahingehend gewinnen, der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme erfordere begrifflich Entnehmbarkeit und damit Schutzfähigkeit bei Löschungsklagen oder Klagen auf Feststellung einer widerrechtlichen Entnahme (aaO am Ende). Dagegen setzt die Entscheidung "Geneigte Nadeln" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1977, 594) mit der Anforderung, bei teilweiser Entnahme müsse der entnommene Teil selbständig schutzfähig und ein trennbarer Teil der Anmeldung sein, Schutzfähigkeit der "Gesamterfindung" (unausgesprochen) voraus. Der Senat schließt sich dem an, da nach seiner Auffassung jedenfalls kein "direkter" Verstoß gegen die Bindung an den geltend gemachten Widerrufsgrund vorliegt, da fehlende Schutzfähigkeit ja hier gerade nicht zum Widerruf des Patents führt, sondern zur Verneinung des geltend gemachten Widerrufsgrundes der widerrechtlichen Entnahme. Zwar ist richtig, daß ein Patent durch die inzidente Feststellung fehlender Schutzfähigkeit auch ohne Widerruf in Hinblick auf eine Nichtigkeitsklage entscheidend geschwächt wird und eine Möglichkeit des Verletzten, im Wege der Nachanmeldung nach § 7 Abs 2 PatG die Schwelle zur Schutzfähigkeit noch zu überschreiten, ohne Widerruf ausgeschlossen ist. Prüft man die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, jedoch nicht vorrangig gegenüber den weiteren Voraussetzungen nach § 21 Abs 1 Nr 3 PatG, so ist nach Auffassung des Senats zu befürchten, daß für die Entscheidung der weiteren Frage, ob der wesentliche Inhalt des Patents widerrechtlich entnommen wurde, in Zweifelsfällen und bei komplizierten Fallgestaltungen keine ausreichende Grundlage mehr besteht. Dies zeigt z.B. die Entscheidung "Geneigte Nadeln" (vgl oben) anschaulich. Dort ist ausgeführt, es sei entscheidend, ob dasjenige, was das Erfindersische der Anmeldung ausmache, mit dem entnommenen Gedankengut übereinstimme (Ziffer B.II.1.). Die durch den Bundesgerichtshof sodann vorgenommene Feststellung einer Teilentnahme aus einer Kombinationserfindung und eines "erfindersichen Überschusses" (Ziffer B.II.3.) gegenüber dem Entnommenen erscheint nahezu unmöglich, wenn man das Vorliegen einer Erfindung dahingestellt läßt.

Andererseits kann die Beantwortung der grundsätzlichen Frage, ob das Vorliegen einer Erfindung als Voraussetzung für eine widerrechtliche Entnahme zu prüfen ist, nicht von der Schwierigkeit des Einzelfalles abhängen, weswegen der Senat auch bei Berücksichtigung der og Argumente an der bisherigen Rechtsprechung festhält. Zur Schutzfähigkeit der nebengeordneten Ansprüche 1 und 6 ist auszuführen:

A1) Patentanspruch 1 (Vorrichtung)

1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist eine Einrichtung zum Reinigen von sich im hängenden und zusammengezogenen Zustand befindenden Lamellenvorhängen, bestehend aus
 - a) einer hängenden Sprüheinrichtung, die
 - a1) von den Lamellen getragen ist,
 - a2) einen Sprühkopf aufweist,
 - a3) eine den Lamellenvorhang umhüllende Mantelfolie aufweist,
 - b) einer Versorgungseinrichtung mit
 - b1) einem Versorgungsbehälter (Vorratsbehälter),
 - b1.1) der fahrbar ist,
 - b1.2) der für die Verwendung entweder einer Waschflüssigkeit oder einer Spülflüssigkeit ausgelegt ist,
 - b2) im Vorratsbehälter vorgesehenen Funktionselementen für die Erzeugung eines Förderstroms, nämlich
 - b2.1) einer Pumpe,
 - b2.2) einer zum Sprühkopf führenden Druckleitung
 - b2.2.1) mit einem obenliegenden Verteiler,
 - b2.2.1.1) der als zweifacher Verteiler ausgebildet ist,

b2.3) einer Rücklaufleitung

b2.3.1) mit einem obenliegenden Anschluß und

b2.3.2) mit einem tiefliegenden Anschluß.

2. In der Streitpatentschrift ist zum Stand der Technik die europäische Patentschrift 0 352 496 genannt. Bei der dort beschriebenen Vorrichtung gleicher Zweckbestimmung ist die Sprüheinrichtung nicht von den Lamellen getragen, sondern wird an der Laufschiene des Lamellenvorhangs befestigt (Spalte 3, Zeilen 52 bis 57; Spalte 4, Zeilen 27 bis 29). Ferner ist bei der bekannten Vorrichtung ein nicht fahrbarer Arbeitsbehälter ("Hilfsgefäß" 2.8) vorgesehen, der aus zwei auf einem Wagen (2) fahrbaren Vorratsbehältern (2.1, 2.2) mit Wasch- oder mit Spülflüssigkeit gespeist wird. Die zum Sprühkopf führende Druckleitung weist keinen zweifachen (obenliegenden) Verteiler und die Rücklaufleitung keinen obenliegenden Anschluß auf. Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand in seinen Merkmalen a1), b1), b2.2.1) mit b2.2.1.1) sowie b2.3.1) von der bekannten Vorrichtung. Zumindest das Unterscheidungsmerkmal a1) (Sprüheinrichtung ist von den Lamellen getragen) geht auf eine erfinderische Tätigkeit zurück. Von der bekannten externen Befestigung der Sprüheinrichtung abzugehen und diese statt dessen an den zu reinigenden Lamellen selbst anzubringen, geht über das hinaus, was dem Fachmann, einem mit der Konstruktion von Reinigungsgeräten befaßten Maschinenbautechniker, aufgrund des bei ihm vorauszusetzenden Fachkönnens zuzumuten ist.

Damit handelt es sich beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 um eine gegenüber dem druckschriftlich vorveröffentlichten Stand der Technik patentfähige Erfindung, die als solche grundsätzlich dem Besitz eines anderen entnehmbar wäre.

3. Bei dem im Zuge der Weiterentwicklung der Reinigungsvorrichtung des Einsprechenden entstandenen "Prototyp II" handelt es sich nach den hierzu eingereichten Unterlagen ("Mobile Reinigungsanlage für Vertikallamellen", Anlage K4)

um eine Einrichtung zum Reinigen von sich im hängenden und zusammengezogenen Zustand befindenden Lamellenvorhängen mit den Merkmalen a) bis a3) der Gliederung in Abschnitt II A1 - 1. (die Sprüheinrichtung ist in den Unterlagen als "Düsenstock" bezeichnet, die Mantelfolie scheint als "Schlauchfolie" bzw. "Spritzschutz" auf). Es ist auch mindestens ein fahrbarer Vorratsbehälter mit Funktionselementen (Pumpe, Druckleitung mit obenliegendem Verteiler, Rücklaufleitung mit obenliegendem Anschluß) im Sinne der Merkmale b) mit b1) und b1.1), b2) bis b2.2.1) und b2.3) mit b2.3.1) vorgesehen. Da bei dem "Prototyp II" mehrere Vorratsbehälter ("Waschmaschine" und "Spülmaschine") vorhanden sind, der Verteiler ein vierfacher Verteiler ist und die Rücklaufleitung der "Waschmaschine" nur den obenliegenden Anschluß aufweist, unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von diesem "Prototyp II" durch die Merkmale b1) (Einzahl des Vorratsbehälters) mit b1.2), b2.2.1.1) (zweifacher Verteiler) und b2.3.2) (zusätzlicher tiefliegender Anschluß der Rücklaufleitung).

Diese Unterschiedsmerkmale gehen jedoch nicht auf eine erfinderische Tätigkeit zurück. Zur Vereinfachung des Geräts statt zweier Einzweckbehälter einen Vielzweckbehälter vorzusehen (Merkmal b1) mit b1.2)), die Anzahl der Anschlüsse des Verteilers in der Druckleitung den Bedürfnissen (hier: zwei Versorgungsschläuche für die beiden Düsenleisten des Spritzkopfs) anzupassen (Merkmal b2.2.1.1)) und für die Rücklaufleitung im Bedarfsfall (z.B. wenn der Rücklauf von einem tiefliegenden Auffangbehälter aus erfolgen soll) einen tiefliegenden Anschluß anzuordnen (Merkmal b2.3.2), vgl. dazu auch den tiefliegenden Anschluß der Abflußleitung bei der Vorrichtung nach der europäischen Patentschrift 0 352 496), sind einfache Konstruktionsmaßnahmen, die ohne weiteres im Griffbereich des Fachmanns liegen.

Damit hat der Patentanspruch 1 eine nicht erfinderische Ausgestaltung des "Prototyps II" zum Gegenstand. Der Anspruchsgegenstand kann daher den auf den Einsprechenden zurückgehenden Entwicklungen widerrechtlich entnommen worden sein, es sei denn, der "Prototyp II" wäre dem Stand der Technik zuzurechnen.

4. Der Senat ist aufgrund der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, daß der "Prototyp II" vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gewesen ist.

Nach den Ausführungen im Einspruchsschriftsatz, die durch die Zeugenaussagen bestätigt worden sind und denen der Patentinhaber insoweit auch nicht widersprochen hat, hat der Einsprechende die ihm durch die europäische Patentschrift 0 352 496 geschützte Vorrichtung zum Reinigen von Lamellenvorhängen im Benehmen mit Herrn Claus W... als Träger der Entwicklungskosten weiterentwickelt. Er hat sich dazu des Zeugen B1... bedient, der nach Ideen und Vorschlägen des Einsprechenden u.a. Konstruktionszeichnungen für einen "Prototyp II" erstellt und einen Auftrag an den Zeugen B... zum Bau mehrerer dieser Geräte vermittelt hat. Der Zeuge B... wiederum hat den Patentinhaber als Unterlieferanten eingeschaltet. Auf diese Weise hat der Patentinhaber Kenntnis von den Weiterentwicklungen und dem "Prototyp II" erlangt.

Es mag sein, daß der Einsprechende selbst noch darum bemüht war, diese Weiterentwicklungen geheimzuhalten. Hierauf kommt es jedoch nicht an, weil jedenfalls auf dem Weg der Information über diese Weiterentwicklungen bis zum Patentinhaber die Geheimhaltung durchbrochen worden ist. So hat der Zeuge B1... nach seiner insoweit glaubhaften Aussage mit dem Zeugen B... eine schriftliche Vereinbarung (vom 1. März 1993) getroffen, die er selbst als Geheimhaltungsverpflichtung empfunden haben mag, die aber eine ausdrückliche Verpflichtung zur Geheimhaltung nicht nur nicht enthält, sondern durch den Hinweis auf patentrechtlichen Schutz der Reinigungsgeräte eine weitere Geheimhaltung als nicht mehr erforderlich erscheinen läßt. Der Zeuge B1... hat insoweit eingeräumt, daß die Vereinbarung auch dazu dienen sollte, daß sein Büro nicht umgangen werden sollte.

Hiermit steht die Aussage des Zeugen B... in Einklang, der dem Zeugen P... 1994 oder 1995 (nach Aussage des Zeugen P... hatte dieser Vorgang

Anfang 1994 stattgefunden) im Zuge eines Arbeitsangebots die in seinen Räumen lagernden Waschmaschinen gezeigt hat, ohne daß dabei über Geheimhaltung gesprochen wurde. Ansonsten hat der Zeuge B... mit niemandem ausdrücklich über Geheimhaltung gesprochen. Hierzu steht auch seine Aussage nicht im Widerspruch, daß "nach außen hin ein übliches Geheimhaltungsinteresse" bestanden habe, denn diese bezieht sich auf die geplante Gründung einer Kette von Dienstleistungsfirmen zum Waschen von Lamellenvorhängen. Auch die Aussage des Zeugen K..., für ihn sei ohne schriftliche Vereinbarungen klar gewesen, "daß die Sache geheim bleiben sollte", kann nicht für eine durchgängige Wahrung der Geheimhaltung sprechen, denn er hatte nur Kontakt mit dem Einsprechenden und dem Zeugen B1..., nicht aber mit dem Zeugen B... und dem Patentinhaber. Weiter bestätigt auch die Zeugin H..., zum einen durch ihre direkte Aussage "mit mir war keine Geheimhaltung vereinbart", zum anderen durch die Schilderung, die Zeugin S... habe sie gelegentlich im Zusammenhang mit der Lieferung und Abholung von Lamellenwaschmaschinen zum Zeugen B... begleitet (was die Zeugin S... bestätigt), ohne daß dort über deren "Funktion" gesprochen worden sei, eine Geheimhaltung des Prototyps II nicht. Zumindest eine solche Abklärung durch den Zeugen B... wäre jedoch erforderlich gewesen, um gegebenenfalls auf eine Geheimhaltung durch die außenstehende Zeugin S... hinwirken zu können. Auch hieraus folgt für den Senat, daß die Kenntnisnahme von den Lamellenwaschmaschinen durch Außenstehende oder die Weitergabe dieser Kenntnisse nicht unterbunden worden war. Nach alledem kann von einer Wahrung der Geheimhaltung auf dem Weg der Information über die Weiterentwicklungen und den "Prototyp II" zumindest vom Zeugen B... ab nicht die Rede sein.

Die Zeugin H... hat bekundet, daß zum einen eine Lamellenwaschmaschine jahrelang für jeden Besucher einsehbar in den Geschäftsräumen des Patentinhabers gestanden ist und daß zum anderen auch mehrere Geräte des "Prototyps II" Ende 1994 in der für alle Kunden zugänglichen Werkstatt des Patentinhabers gestanden sind, "weil Herr B... sie nicht bezahlt hatte" (Zeugin H...).

Dies wird durch die Zeugin S... im Grundsatz bestätigt, die "Anfang der 90er Jahre" dort gelegentlich Lamellenwaschmaschinen gesehen hat. Das Gehäuse der Waschmaschinen des "Prototyps II" (der Versorgungs- oder Vorratsbehälter) ist aus einem handelsüblichen fahrbaren Haushaltsmüllbehälter ohne Deckel hergestellt (vgl. S. 6 des Einspruchsschriftsatzes und die Anlage K3; der Zeuge P... spricht von einem "Ascheimer mit Knöpfen"), so daß nicht nur die zur Reinigungsvorrichtung gehörenden Zubehörteile (Sprüheinrichtung mit Sprühkopf und Mantelfolie), sondern auch die Einbauteile des Behälters (die Funktionselemente Pumpe, Druckleitung, Verteiler, Rücklaufleitung, Anschlüsse) ohne weiteres zu sehen sind.

Damit steht für den Senat auch fest, daß bis zum Anmeldetag des Streitpatents die nicht zu entfernte Möglichkeit bestanden hat, daß beliebige Dritte und damit auch Sachverständige Kenntnis vom "Prototyp II" und dessen baulichen Einzelheiten erlangten. Mithin zählt der "Prototyp II" durch "offenkundige Vorbenutzung" zum Stand der Technik. Da nun, wie in Abschnitt II A1) 3 dargelegt, die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 eine nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhende Ausgestaltung des "Prototyps II" ist und da weiter, wie gezeigt, dieser "Prototyp II" nicht ausschließlicher Besitz des Einsprechenden, sondern vor dem Anmeldetag des Streitpatents frei zugänglicher Stand der Technik gewesen ist, ist der geltend gemachte Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht gegeben. Der Patentanspruch 1 und mit ihm zusammen auch die auf Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Hauptanspruch gerichteten Unteransprüche 2 bis 5 haben somit Bestand.

A2) Patentanspruch 6 (Verfahren)

1. Gegenstand des nebengeordneten unabhängigen Patentanspruchs 6 ist ein Verfahren zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden, bei dem
- c) zunächst aus einem ersten Vorratsbehälter (Versorgungsbehälter) eine Waschflüssigkeit in eine erste hängende Sprüheinrichtung gefördert, eine erster Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder im ersten Vorratsbehälter aufgefangen wird,
 - d) sodann der erste Vorratsbehälter von der ersten Sprüheinrichtung getrennt und mit einer zweiten Sprüheinrichtung [sowie die erste Sprüheinrichtung mit dem unter f) genannten Vorratsbehälter] verbunden wird,
 - e) [die Waschflüssigkeit aus dem ersten Vorratsbehälter in die zweite Sprüheinrichtung gefördert und] ein zweiter Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die [benutzte] Waschflüssigkeit wieder im ersten Vorratsbehälter aufgefangen wird und gleichzeitig
 - f) aus einem zweiten Vorratsbehälter gleicher Bauart wie der erste eine Spülflüssigkeit in die erste Sprüheinrichtung gefördert, der erste Lamellenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüssigkeit im zweiten Behälter aufgefangen wird.

Die Einschübe in eckigen Klammern dienen lediglich der formalen Vervollständigung und Verdeutlichung des Verfahrens.

Der Senat ist aufgrund der Beschreibung in der Streitpatentschrift (Sp. 3, Z. 41 ff) zu der Auffassung gelangt, daß mit dem Patentanspruch 6 ein eigenständiges Arbeitsverfahren unter Schutz gestellt ist, so daß die Angabe im Patentanspruch, es handle sich um ein Verfahren "zur Anwendung einer Einrichtung", mithin um

eine dem Patentschutz nicht zugängliche Bedienungsanleitung, als offensichtlicher Mißgriff bei der Formulierung des Anspruchs zu werten ist.

2. Wie sich aus der Darlegung der "bestimmungsgemäßen Verwendung" in Spalte 4 ab Zeile 27 der europäischen Patentschrift 0 352 496 ergibt, wird bei dem dortigen Reinigungsverfahren

- zunächst Waschflüssigkeit aus einem ersten Vorratsbehälter in ein Hilfsgefäß mit Waschflüssigkeit gefüllt und daraus in eine Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit, wie in Fig. 3 gestrichelt angedeutet, wieder in dem Hilfsgefäß aufgefangen,

- sodann (offensichtlich nach dem Entleeren des Hilfsgefäßes) Spülflüssigkeit aus einem zweiten Vorratsbehälter gleicher Bauart wie der erste in das Hilfsgefäß gefüllt und daraus in die Sprüheinrichtung gefördert, der Lamellenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüssigkeit wieder in dem Hilfsgefäß aufgefangen.

Das Reinigungsverfahren nach Anspruch 6 unterscheidet sich mithin seinem Wesen nach dadurch von dem aus der europäischen Patentschrift bekannten Verfahren, daß bei ihm gleichzeitig ein zweiter Lamellenvorhang gewaschen und ein erster (nach vorangegangenem Waschen) gespült wird (überlappende Bearbeitung), wogegen im bekannten Fall ein Lamellenvorhang fertig bearbeitet, nämlich gewaschen und anschließend gespült wird, ehe die Bearbeitung eines zweiten begonnen wird (Nacheinanderbearbeitung). Der Senat sieht mit diesem Wesensunterschied nicht nur die Neuheit des anspruchsgemäßen Verfahrens gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik begründet, sondern auch dessen erfinderischen Charakter, da eine solche Überlappung der Bearbeitungsvorgänge über das dem Fachmann ohne weiteres Zumutbare hinausgeht.

Damit liegt mit dem Verfahren nach Patentanspruch 6 eine entnehmbare Erfindung vor.

3. Nach den Angaben im Einspruchsschriftsatz wird bei dem Verfahren mit dem "Prototyp II" zum Reinigen von Lamellenvorhängen, die sich im hängenden und zusammengeschobenen Zustand befinden,

c*) zunächst

c1*) aus einem ersten Vorratsbehälter erster Art Waschflüssigkeit in eine erste hängende Sprüheinrichtung gefördert, eine erster Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder in dem ersten Vorratsbehälter aufgefangen, und gleichzeitig

c2*) aus einem zweiten Vorratsbehälter erster Art Waschflüssigkeit in eine zweite hängende Sprüheinrichtung gefördert, ein zweiter Lamellenvorhang mit der Waschflüssigkeit besprüht und die benutzte Waschflüssigkeit wieder in dem zweiten Vorratsbehälter aufgefangen,

e*) sodann - unter Beibehaltung der Verbindung zwischen dem ersten Vorratsbehälter erster Art und der ersten Sprüheinrichtung - aus einem Vorratsbehälter zweiter Art Spülflüssigkeit in die erste Sprüheinrichtung gefördert, der erste Lamellenvorhang mit der Spülflüssigkeit besprüht und die benutzte Spülflüssigkeit in dem ersten Vorratsbehälter erster Art aufgefangen.

Damit unterscheidet sich das streitpatentgemäße Verfahren von dem mit dem "Prototyp II" ausgeführten im wesentlichen dadurch, daß zum Waschen und zum (gleichzeitig an einem anderen Vorhang durchgeführten) Spülen von zwei bis auf das eingefüllte Medium identischen Vorratsbehältern Gebrauch gemacht ist, wogegen beim Verfahren mit dem "Prototyp II" neben zwei Vorratsbehältern "erster Art" noch ein dritter Vorratsbehälter ("zweiter Art") verwendet wird.

Zu einer streitpatentgemäßen Abwandlung des Verfahrens mit dem "Prototyp II" konnte das aus der europäischen Patentschrift 0 352 496 bekannte Verfahren den Fachmann nicht hinführen, denn bei diesem findet, wie dargelegt, zum einen eine

Überlappung von Spülen und Waschen gar nicht statt, zum anderen sind dort neben dem Hilfsbehälter als Arbeitsbehälter noch zwei Vorratsbehälter erforderlich. Da auch nicht ersichtlich ist, daß der Fachmann ohne Anregung aus dem Stand der Technik allein aufgrund des bei ihm vorauszusetzenden Fachkönnens zum streitpatentgemäßen Verfahren gelangen konnte, hat dieses als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu gelten.

4. Wie dargelegt, hebt sich das Verfahren nach Patentanspruch 6 in erfinderischer Weise von dem Verfahren des Einsprechenden ab. Mithin kann der wesentliche Inhalt des ein Verfahren betreffenden Teils des Streitpatents nicht dem vom Einsprechenden angewandten Verfahren entnommen sein. Der Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme liegt daher auch für diesen Teil des Streitpatents nicht vor.

Damit hat auch der Patentanspruch 6 Bestand.

Bei dieser Sachlage braucht der Frage, ob auch das Verfahren des Einsprechenden der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents zugänglich gewesen ist oder nicht, nicht nachgegangen zu werden.

B) Zum Hilfsantrag

Der Einsprechende kann den angestrebten Widerruf des Streitpatents nicht aus dem Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG) erreichen.

Ob die Geltendmachung des Widerrufgrundes fehlender Patentfähigkeit überhaupt neben oder hilfsweise neben dem der widerrechtlichen Entnahme zulässig ist, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Immerhin bedeutet der Vortrag widerrechtlicher Entnahme nach der vom Senat vertretenen Auffassung zugleich die Behauptung einer schutzfähigen Erfindung. Gleichzeitig oder hilfsweise fehlende

Schutzfähigkeit zu behaupten, erscheint daher in Hinblick auf § 138 Abs 1 ZPO, wonach Erklärungen der Parteien über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben sind, problematisch. Andererseits könnte die hilfsweise Geltendmachung deshalb zulässig sein, weil die Beurteilung der Schutzfähigkeit durch Patentamt oder Gericht für den Einsprechenden nicht immer vorhersehbar ist, auch wenn er selbst seinen Tatsachenvortrag nicht ändert.

Entscheidend im vorliegenden Fall ist aber, daß der Widerrufsgrund fehlender Patentfähigkeit erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren am 29. März 1999 und damit lange nach Ablauf der am 17. Januar 1997 endenden Einspruchsfrist hilfsweise geltend gemacht worden. Dies ist nach Ansicht des Senats unzulässig.

Gemäß § 59 Abs 1 Satz 1, Satz 3 PatG ist ein Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist zu erheben und auf einen der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe zu stützen. Die Zulassung eines, wie hier, nachträglichen Vorbringens eines weiteren Widerrufsgrundes würde einer Verlängerung der gesetzlich bestimmten Einspruchsfrist gleichkommen und jedenfalls in der Beschwerdeinstanz zu Rechtsunsicherheit führen. So hat der Bundesgerichtshof in der "Aluminium-Trihydroxid"-Entscheidung ausgeführt, daß im Einspruchsbeschwerdeverfahren, anders als im Verfahren vor dem Patentamt, von Amts wegen neue Widerrufsgründe nicht geprüft werden dürfen (BIPMZ 1995, 438, 441). Eine Ausnahme könne allenfalls bei Einverständnis des Patentinhabers in Frage kommen. Ob der Einsprechende im Beschwerdeverfahren neue Widerrufsgründe einführen kann, wird in dieser Entscheidung nicht ausdrücklich behandelt. Allerdings findet sich in der "Polymermasse"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs durch die Formulierung "...., das Beschwerdegericht grundsätzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der Frist des § 59 Abs 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Deutschen Patentamt in das Verfahren nicht eingeführte Widerrufsgründe von Amts wegen aufzugreifen ..." (BIPMZ 1998, 282, 283 liSp) ein deutlicher Hinweis darauf, daß eine Geltendmachung weiterer Widerrufsgründe nach Ablauf der Einspruchsfrist, also erst recht im Beschwerdeverfahren, nicht zulässig ist. Da hier der Patentinhaber das Streitpatent auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren im

erteilten Umfang verteidigt, d.h. Änderungen nicht beantragt sind, ist weder für das Gericht eine erweiterte Prüfungskompetenz im Sinne der "Polymermasse"-Entscheidung gegeben (aaO S.282 Ziffer III.1.) noch dem Einsprechenden eine Möglichkeit zur Reaktion auf eine Änderung einzuräumen, die unter Umständen auch in der Geltendmachung eines neuen Einspruchsgrundes bestehen könnte.

C) Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zuzulassen, weil die Rechtsfrage, ob das Vorliegen einer Erfindung Voraussetzung für einen Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme ist, ebenso von grundsätzlicher Bedeutung ist wie die, ob ein Einsprechender nach Ablauf der Einspruchsfrist über einen die Zulässigkeit seines Einspruchs begründenden ersten Widerrufsgrund hinaus weitere Widerrufsgründe geltend machen kann.

Kowalski

Dr.C. Maier

Gutermuth

Dr. Huber

Fa