

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 38/98

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 42 44 238

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Ing. Schmidt und Dr.-Ing. Kaminski beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patentamts vom 11. März 1998 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patentamt - Patentabteilung 34 - hat das auf die am 24. Dezember 1992 eingegangene Anmeldung erteilte Patent mit der Bezeichnung "Adapter zum Verbinden von Installationsgeräten, Einspeise- und/oder Abgangsleitungen mit Stromsammelschienen eines Sammelschienensystems" im Einspruchsverfahren durch Beschluß vom 11. März 1998 mit der Begründung widerrufen, daß der erteilte Patentanspruch 1 gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen in einem wesentlichen Merkmal unzulässig erweitert sei. Sie hat ferner die im Einspruchsverfahren erklärte Teilung für unwirksam/unzulässig erklärt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die in der mündlichen Verhandlung einen neuen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2, Patentansprüche 1 bis 7 gemäß

Hilfsantrag 3 und Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 4 eingereicht, ferner zu den Hilfsanträgen 1 und 4 jeweils eine angepaßte Beschreibung Spalten 1 und 2 mit ergänzender Einfügung.

Der dem Hauptantrag zugrundeliegende erteilte Patentanspruch 1 hat (mit einer im Einspruchsschriftsatz vom 23. April 1996 verwendeten Gliederung der kennzeichnenden Merkmale) folgende Fassung:

"Adapter zum mechanischen und elektrischen Verbinden von Installationsgeräten, Einspeise- und/oder Abgangsleitungen mit Stromsammelschienen eines Sammelschienensystems, bei dem jeder Stromsammelschiene eine Kontaktschiene zugeordnet ist,

welche in einem Adaptergehäuse gehalten ist,

mit einem Ende als Anschlußkontakt ausgebildet ist und

mit dem anderen Ende an der zugeordneten Stromsammelschiene anliegt,

und bei dem die Stromsammelschienen mittels Hakenteilen hintergriffen sind,

welche mit dem Adaptergehäuse verbunden sind und

sich mittels Federelementen an den Stromsammelschienen abstützen,

dadurch gekennzeichnet,

a) daß die Kontaktschienen (40, 43, 46) im Bereich der die Anschlußkontakte (41, 44, 47) bildenden Enden mittels einer Klemmschraube (49) im Adaptergehäuse (10) gehalten sind,

b) daß die Kontaktschienen an ihren freien Enden (60) L-förmig in Richtung zu den Hakenteilen (30) abgekröpft sind und mittels Federelementen (12) senkrecht zu den Stromsammelschienen (70) federnd abgestützt sind, und

c) daß das Adaptergehäuse (10) auf seiner den Stromsammelschienen (70) zugekehrten Unterseite topfartige, zu den Stromsammelschienen (70) hin offene Aufnahmen (11) aufweist, welche die Federelemente (12) aufnehmen."

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, daß dessen erstes kennzeichnendes Merkmal a) gemäß Gliederung im Einspruchsschriftsatz durch folgendes Merkmal ersetzt ist:

"daß die Kontaktschienen (40,43,46) nur im Bereich der die Anschlußkontakte (41, 44, 47) bildenden Enden im Adaptergehäuse (10) gehalten sind,"

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch Einfügung des Wortes "ersten" bzw. "zweiten" vor dem Wort "Federelementen" im Oberbegriff Patentschrift Sp 4 Z 41 bzw. im kennzeichnenden Merkmal b) Patentschrift Sp 4 Z 50. Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** ergibt sich durch Anfügung der kennzeichnenden Merkmale des erteilten Patentanspruchs 4 an den erteilten Patentanspruch 1.

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 4** ergibt sich durch Zusammenfassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 mit dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 4.

Mit den Gegenständen der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen soll die Aufgabe gelöst werden, einen Adapter zu schaffen, der auf einfache Weise an Stromsammelschienen eines Stromsammelschienensystems anbringbar ist, wobei auch Toleranzen aufgrund von zueinander versetzten, nicht in einer Kontaktebene angeordneten Stromsammelschienen ausgleichbar sind und der dabei ohne zusätzliche Montagearbeit eine eindeutige Kontaktgabe an

allen Übergängen von den Kontaktschienen zu ihren zugeordneten Stromsammelschienen gewährleistet (Sp 1 Z 59 bis 68 der jeweils geltenden Beschreibungen).

Die Patentinhaberin behauptet, der **Einspruch** sei **unzulässig**, da der Einspruchsschriftsatz weder Ausführungen zur anspruchsgemäßen Merkmalskombination enthalte, nach der die Stromsammelschienen zwischen zwei Federelementen abgestützt seien, noch auf das erste kennzeichnende Merkmal eingehe. Auch fehle eine Abhandlung des gesamten Oberbegriffs im Hinblick auf den neu eingeführten Stand der Technik. Der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung sei nicht in zulässiger Weise vorgetragen.

Die **Teilung** des Patents sei **wirksam**, da der abgeteilte Gegenstand in der Patentschrift enthalten sei.

Nach Auffassung der Patentinhaberin enthalte der erteilte Patentanspruch 1 auch **keine unzulässige Erweiterung** gegenüber den ursprünglichen Unterlagen; denn mit der im ursprünglichen Patentanspruch 1 enthaltenen allgemeinen Angabe "im Adaptergehäuse gehalten" seien bereits alle dem Fachmann bekannten Befestigungsmöglichkeiten ursprünglich offenbart. Eine Einschränkung auf eine bestimmte Variante "mittels einer Klemmschraube" sei deshalb zulässig.

Die Patentinhaberin stellt zunächst den Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und die Teilung für zulässig zu erklären.

Die Patentinhaberin beantragt dann,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und gemäß Hauptantrag das Patent mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1**, sowie Beschreibung Spalten 1 und 2 mit Einfügung, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2000, Patentansprüche 2 bis 8, sowie weitere Unterlagen;

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß **Hilfsantrag 2**, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2000, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift;

Patentansprüche 1 bis 7, gemäß **Hilfsantrag 3**, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2000, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift;

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß **Hilfsantrag 4**, sowie Beschreibung Spalten 1 und 2 mit Einfügung, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2000, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende stellt zunächst den Antrag,

die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen.

Die Einsprechende beantragt dann,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie an, das Verfahren an das DPMA zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, der **Einspruch** sei **zulässig**. Hinsichtlich des Widerrufsgrundes der unzulässigen Erweiterung sei schon auf Seite 3 des Einspruchschriftsatzes ausführlich zum ersten kennzeichnenden Merkmal Stellung genommen; im übrigen seien alle wesentlichen Merkmalen des technisch unschwierigen Patentgegenstandes angesprochen. Der erteilte Patentanspruch 1 lasse nicht ohne weiteres erkennen, daß zwei Federn vorhanden sein müßten; denn auch eine zwischen dem Adaptergehäuse und einer Kontaktschiene angeordnete einzige Feder wirke gleichzeitig "abstützend" auf das mit dem Adaptergehäuse verbundene Hakenelement. Der erteilte Patentanspruch 1 sei insoweit unklar.

Die **Teilungserklärung** sei **unzulässig**, denn bei einer wirksamen Teilung könne das Stammpatent - im Gegensatz zum Hauptantrag - nicht unverändert bleiben.

Das Patent sei ferner im Umfang des Patentanspruchs 1 nach **Hauptantrag** sowie den **Hilfsanträgen 2 und 3** auch **unzulässig erweitert**; denn die einzige in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Klemmschraube 49 diene lediglich dem Anschluß elektrischer Leitungen an die Kontaktschiene, während hinsichtlich der Halterung der Kontaktschienen keine konkreten Mittel offenbart seien. Deshalb könne auch nicht jedes beliebige Befestigungsmittel als ursprünglich offenbart angesehen und beschränkend in den Patentanspruch 1 aufgenommen werden.

Die im Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** und nach **Hilfsantrag 4** vorgenommene **Streichung** des im erteilten Patentanspruch 1 enthaltenen und ursprünglich nicht offenbarten Merkmals hält sie wegen der damit einhergehenden Erweiterung des Schutzbereichs für **unzulässig**.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Denn der nach einem zulässigen Einspruch zum Tragen gekommene Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung betrifft das nicht wirksam geteilte und im Umfang des Hilfsantrags 1 beschränkte Patent nicht mehr. Die Frage, ob und in welchem Umfang dieser Gegenstand patentfähig ist, wurde im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jedoch noch nicht geprüft.

1. Zulässigkeit des Einspruchs

Hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs ist zwischen den Beteiligten streitig, welcher Widerrufsgrund innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht ist und ob die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen angegeben sind. Das Vorliegen der Zulässigkeit als einer notwendigen Verfahrensvoraussetzung hatte der Senat von Amts wegen zu prüfen, auch wenn - wie hier - das Deutsche Patentamt sie bejaht und daher sachlich über den Einspruch entschieden hatte (vgl. BGH BIPMZ 1985, 304 mwN).

Der Einspruch ist zulässig.

Er genügt der Schriftform (PatG § 59 Abs 1 Satz 2); er ist auch fristgerecht eingelegt, auf die Behauptung gestützt, daß einer der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege, und er enthält die Tatsachen im einzelnen, die den Einspruch begründen sollen (PatG § 59 Abs 1 Sätze 1, 2, 3 und 4).

Zwar hat die Einsprechende ihren Rechtsbehelf erst nach Fristablauf (28. Oktober 1996) auf die Behauptung unzulässiger Erweiterung (PatG § 59 Abs 1, Sätze 3 bis 5 iVm § 21 Abs 1 Nr 4) gestützt.

Das letztendes gerade der Widerrufsgrund zu berücksichtigen ist und sachlich zum Erfolg führt, der im Einspruchsschriftsatz vom 23. April 1996, also fristgerecht, weder ausdrücklich genannt noch diesem durch Auslegung zu entnehmen ist, nämlich der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß PatG § 21 Abs 1 Nr 4, schadet nicht.

Denn Widerrufsgründe können auch noch nach Fristablauf nachgebracht werden, vorausgesetzt, es lag zunächst schon ein zulässiger Einspruch (vgl. Schulte, PatG, 5. Aufl, § 59 RNr 131 mwN) vor.

Das ist hier der Fall.

Die Einsprechende hatte fristgerecht die Patentfähigkeit des Streitpatents bestritten und damit den Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit (PatG § 21 Abs 1 Nr 1, §§ 1 bis 5) genannt; denn sie hatte ausgeführt, daß das kennzeichnende Merkmal a) des erteilten Patentanspruchs 1 nichts zur Lösung der gestellten Aufgabe beitrage und daß überdies ein Sammelschienenadapter mit allen wesentlichen Merkmalen des Patentgegenstandes vorbekannt sei.

Der Einspruchsschriftsatz genügt darüber hinaus den Anforderungen, die an die Tatsachenangaben des Einsprechenden zu stellen sind.

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung (vgl ua in BIPMZ 1988, 289, 290 - Meßdatenregistrierung, unter Hinweis auf die Entscheidungen: BIPMZ 1972, 173 - Sortiergerät; BIPMZ 1985, 142 - Sicherheitsvorrichtung; BIPMZ 1987, 203 - Streichgarn; sowie BIPMZ 1988, 185 - Alkyldiarylphosphin; BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation; GRUR 1993, 651, 653 - Tetraploide Kamille; GRUR 1997, 740 - Tabakdose) hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt.

Vielmehr genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes - hier: mangelnde Patentfähigkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH, aaO, - Meßdatenregistrierung, mit Hinweis auf BGH, aaO - Streichgarn).

Entscheidend sei dabei, daß sich die Einspruchsbegründung mit dem Kern der patentierten Erfindung auseinandersetze (vgl. BGH, aaO - Epoxidation); insbesondere dürfe der Einsprechende erfindungswesentliche Elemente nicht unkommentiert lassen (vgl. BPatG BIPMZ 1997, 405, 406).

Diesen Anforderungen werden die Ausführungen in der Einspruchsbegründung gerecht.

Bevor die Einsprechende den Gegenstand **nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und der Merkmale b) und c)** als zum Stand der Technik gehörend behauptet (Einspruchsschriftsatz vom 23. April 1996, S 3 Ie Abs bis S 5 Abs 1), kommt sie nach einem Vergleich zwischen Anspruchswortlaut und Patentbeschreibung zum dem Schluß, daß das Merkmal a) zur Lösung der Patentaufgabe nichts beitragen könne (aaO S 3 Abs 3), woraus zu schließen ist, daß sie dieses Merkmal nicht als erfindungswesentlich ansieht. Das Merkmal a) ist insoweit also nicht unkommentiert geblieben.

Da die Einsprechende die Patentfähigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG bestritten hat, konnte sie das Patent in seiner erteilten Fassung als Grundlage für die Beurteilung dieser Behauptung heranziehen ohne zu prüfen, ob dessen Gegenstand möglicherweise über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

Auch der Vergleich des *Oberbegriffs und der Merkmale b) und c)* mit einem in der als "Anlage 1" zum Einspruchsschriftsatz eingereichten Zeichnung (Zeichnungsnummer 01 447, Datum: 18.9.84), in der ein Adapter der Einsprechenden teilweise geschnitten dargestellt ist, genügt den Anforderungen an die Zulässigkeit des Einspruchs.

So hat die Einsprechende - entgegen der Auffassung der Patentinhaberin - den Oberbegriff nicht "einfach abgeschrieben". Schon im ersten Satz (aaO S 3 le Abs Z5 bis S 4 Z 1) sind nicht die im erteilten Patentanspruch 1 erwähnten "Einspeise- und/oder Abgangsleitungen" erwähnt, sondern es sind lediglich "Leitungen" genannt. Ob die dort als "Kabel" bezeichneten Leitungen der Einspeisung und/oder der Abnahme (Abgang) von Energie dienen, ist nämlich weder angegeben noch sonstwie ersichtlich.

Da der Patentgegenstand technisch einfach ist, und die Zeichnung gemäß Anlage 1 aufgrund der gewählten Schnittebenen und Schraffuren übersichtlich und ohne weiteres verständlich ist, besteht ferner kein Zweifel, welche Bauteile des in der Zeichnung dargestellten Adapters den anspruchsgemäßen Bauteilen *Stromsammelschiene, Adaptergehäuse, Hakenteil, Kontaktschienen* sowie *topfartige zu den Sammelschienen offene Aufnahmen* entsprechen, welcher Bereich als *Anschlußkontakt* zu bezeichnen, und was als *Unterseite des Adaptergehäuses* anzusehen ist.

Sowohl der in den Figuren 2 und 3 der Streitpatentschrift als Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellte Adapter als auch der Adapter gemäß Anlage 1 läßt einen zunächst zur Stromsammelschiene hin abgebogenen und später von dieser weg weisenden Verlauf erkennen. Deshalb bedurfte es hinsichtlich des Merkmals "L-förmig" keines Vortrags der Einsprechenden.

Daß die Kontaktschienen des zeichnungsgemäßen Adapters weder mit ihrem "einen Ende" an der zugehörigen Stromsammelschiene anliegen noch "an ihrem freien Ende" in Richtung zu den Hakenteilen abgekröpft sind, stellt nicht die Vollständigkeit des Tatsachenvortrags in Frage sondern allenfalls dessen Begründetheit.

Hinsichtlich der anspruchsgemäßen "Federelemente" ist der Einsprechenden zuzugeben, daß der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 - im Unterschied zum Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** - nicht zwei Federelemente sprachlich voneinander unterscheidet. Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß auch eine indirekte Abstützung der Hakenteile mittels einer einzigen Feder, wie sie beim zeichnungsgemäßen Adapter hinter jeder Kontaktschiene angeordnet ist, durch den Anspruchswortlaut nicht ausgeschlossen erscheint, konnte die Einsprechende durchaus von einem Patentgegenstand ausgehen, der an jeder Sammelschiene über lediglich einziges Federelement - und damit hinsichtlich des Hakenteils indirekt - abgestützt ist.

Daß sich bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Streitpatents unter Heranziehung der Patentbeschreibung (insbes Sp 2 Z 3 bis 12) etwas anderes ergeben mag, macht den Tatsachenvortrag der Einsprechenden hinsichtlich der anspruchsgemäßen *Federelemente* nicht unvollständig.

2. Unwirksamkeit der Teilung

Die im Einspruchsverfahren erklärte Teilung ist unwirksam.

Bis zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines zumindest fristgerecht eingelegten Einspruchs kann der Patentinhaber das Patent teilen (vgl. Busse Patentgesetz 5. Auflage § 60 Rn 12). Im Einspruchsverfahren und auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren über ein Patent ist dabei regelmäßig die Vorfrage zu prüfen, ob sich der Verfahrensgegenstand durch eine wirksame Teilungserklärung geändert hat (BGH GRUR 1999 H.2 148, 150, Abschnitt III. 1. d) - Informationsträger). Insbesondere kann eine ggf erforderliche Beschränkung des Stammpa-

tents nach einer wirksamen Teilung nur mit solchen Merkmalen vorgenommen werden, die im Stammpatent verblieben sind.

Der Teilungserklärung vom 26. November 1996 ist bereits dadurch "der Boden entzogen", daß die Patentinhaberin das Streitpatent nicht um den abgetrennten Teil vermindert hat, wie dies für eine wirksame Teilung zu fordern ist (BGH GRUR 1999 485, 486 Abschn. cc) - Kupplungsvorrichtung).

Damit liegt auch dem Beschwerdeverfahren zumindest im Umfang des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags das ungeteilte Streitpatent zugrunde.

3. Zum Hauptantrag

Das Merkmal "mittels einer Klemmschraube (gehalten)" im erteilten Patentanspruch 1 kann der Fachmann - hier ein Elektrotechniker mit Erfahrungen in der Konstruktion von Sammelschienensystemen und den damit verbindbaren elektromechanischen Bauteilen - aus den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen. Denn die einzige in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte **Klemmschraube 49** dient dem Anschluß von Leitungen (S 3 Abs 4 und S 5 vorletzter Abs Z 9 bis 11).

Hinsichtlich der "Halteung" der Kontaktschienen im Adaptergehäuse ist im ursprünglichen Patentanspruch 1 und auf Seite 2, Absatz 4 der ursprünglichen Beschreibung angegeben, daß die Kontaktschienen "nur im Bereich der die Anschlußkontakte bildenden Enden im Adaptergehäuse gehalten" sind. Aus der Figurenbeschreibung (Fig 2 iVm S 5 vorle Abs Z 5 bis 9) ergibt sich dazu, daß die Kontaktschienen an ihren einen Enden als Anschlußkontakte ausgebildet und im Adaptergehäuse an einer Schmalseite eingehängt sind.

Der Auffassung der Patentinhaberin, daß mit der Angabe "nur im Bereich ... gehalten" auch alle dem Fachmann bekannten Befestigungsarten ursprünglich mit offenbart seien und zur Beschränkung herangezogen werden könnten, fehlt somit in den ursprünglichen Unterlagen jede Stütze.

Angesichts der einzig konkret offenbarten "Halterung" nur durch Einhängen der Kontaktschiene scheidet hier auch eine vom Fachmann in anders gelagerten Fällen möglicherweise ohne weiteres vorzunehmende Konkretisierung (Schulte Patentgesetz 5. Auflage § 35 Rn 155 mwN) zumindest insoweit aus, als diese zusätzliche Befestigungsmittel erfordert.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß sich dem Fachmann in den ursprünglichen Unterlagen eine Klemmschraube als Haltemittel für die Kontaktschienen auch nicht als nächstliegende Möglichkeit anbietet, so daß die Hereinnahme dieses an sich einschränkenden Merkmals mangels ursprünglicher Offenbarung hier zu einer Erweiterung führt (Busse, Patentgesetz, 5. Auflage, § 38, Rn 20 mwN).

Das Streitpatent kann deshalb im Umfang des Hauptantrags keinen Bestand haben.

4. Zum Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist zulässig.

Im Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** ist im ersten kennzeichnenden Merkmal, entsprechend der Offenbarung im ursprünglichen Patentanspruch 1 die Angabe "mittels einer Klemmschraube" gestrichen und das Wort "nur" eingefügt, so daß das erste kennzeichnende Merkmal lautet: "daß die Kontaktschienen nur im Bereich der die Anschlußkontakte bildenden Ende gehalten sind."

Der erteilte Patentanspruch 1 läßt offen, an welcher Stelle der Kontaktschienen eine Halterung angreift; die Patentbeschreibung offenbart sowohl eine endseitige Halterung durch Einhängen als auch eine Halterung durch Brückenteile 20 im mittleren Bereich (Sp 3 Z 23 bis 27 bzw Z 30 bis 37 bzw Z 50 bis 53 der Patentschrift).

Mithin enthält dieser Patentanspruch das erweiternde Merkmal "mittels einer Klemmschraube (...gehalten)" nicht mehr und in die zugehörige Beschreibung ist eine Einfügung mit folgendem Wortlaut aufgenommen:

Die Patentinhaberin erkennt an, daß in Anspruch 1 für die Bestimmung des Schutzzumfanges des Patentes das Merkmal *die Kontaktschienen sind nur im Bereich der die Anschlußkontakte tragenden Enden mittels einer Klemmschraube im Adaptergehäuse gehalten einzufügen ist.*

Der erkennende Senat ist der Auffassung, daß durch die Streichung des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals in Verbindung mit dem in die Beschreibung eingefügten Disclaimer der Gegenstand des Streitpatents auf das ursprünglich Offenbarte zurückgeführt ist und dessen Schutzbereich gleichzeitig so beschränkt wird, daß der Widerrufsgrund gemäß § 21 Abs 1 Nr. 4 PatG nicht mehr vorliegt, ohne jedoch gleichzeitig den Grund für eine Nichtigkeitsklage aufgrund von § 22 Abs. 1, 2. Alternative zu legen.

Der Gegenstand eines Patents wird regelmäßig durch die Patentansprüche beschrieben (Schulte, Patentgesetz, 5. Auflage, § 21 Rn 32); soweit PatG § 14 vorschreibt, die Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, betrifft diese Vorschrift die Bestimmung des Schutzbereichs. Verbleibt ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal in einem Patentanspruch, so bestimmt dieses Anspruchsmerkmal den Patentgegenstand mit (BPatG GRUR 1998 667, 670 aa) - Steuerbare Filterschaltung).

Dem Senat erscheint die von der Patentinhaberin im Rahmen des **Hilfsantrags 1** beantragte Streichung des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals aus dem erteilten Patentanspruch 1 in Verbindung mit einem in die Beschreibung eingefügten Disclaimer als geeignetes Mittel, um den Patentgegenstand auf das ursprünglich Offenbarte zurückzuführen, so daß ohne Zuhilfenahme der Beschreibung eine

Überprüfung der Patentfähigkeit für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 möglich ist.

Andererseits führt die mit der Streichung einhergehende Änderung des Patentgegenstandes hier nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG. Denn anders als bei der Bestimmung des Patentgegenstandes ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents *die Beschreibung heranzuziehen* (§ 14 Satz 2 PatG). Deshalb ist in diesem Zusammenhang auch die Berücksichtigung eines nachträglich eingefügten und den Schutzzumfang betreffenden "Disclaimers" gesichert, der bei einer Aufrechterhaltung des Streitpatents in diesem Umfang die Interessen desjenigen wahrt, dessen Handlung den infolge der Streichung geänderten Schutzbereich des Streitpatents berührt (BPatG GRUR 1998 aaO II. 3. d).

Insgesamt wird durch die Verbindung von Streichung und Disclaimer den bisher in der Rechtsprechung geäußerten Bedenken sowohl gegen die bloße Streichung eines unzulässigen Merkmals (BPatGE 42, 57, 64 u. 65) als auch gegen die Disclaimerlösung (BPatG GRUR 1998, 667, 669, II.2.a) Rechnung getragen.

Der Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 1** steht auch nicht entgegen, daß die Figuren 2 und 3 (iVm Sp 3 Z 48 bis Sp 4 Z 2) der Streitpatentschrift einen Adapter zeigen,

-dessen Kontaktschiene 43 nicht "nur" im Bereich des den Anschlußkontakt 44 bildenden Endes 44 gehalten ist sondern auch zwischen zwei Kontaktbrücken 20 und der den Stromsammelschienen 70 zugewandten Unterseite des Adaptergehäuses 10, und

-bei dem lediglich das Ende 60 der Kontaktschienen abgefedert ist, nicht aber "die Kontaktschienen".

Hier stellt sich allenfalls die Frage, ob der figurengemäße Adapter ein Ausführungsbeispiel des Patentgegenstandes gemäß **Hilfsantrag 1** zeigt.

Bei dieser Sachlage erübrigt sich ein Eingehen auf die Hilfsanträge 2 bis 4.

5. Weiteres Verfahren

Die Patentabteilung hat zur Frage der Patentfähigkeit des auf die ursprüngliche Offenbarung zurückgeführten Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 bisher nicht Stellung genommen. Der Senat greift deshalb die Anregung im Antrag der Einsprechenden auf, in der Sache insoweit nicht selbst zu entscheiden sondern diese an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Hinsichtlich des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird ggf. auch zu beurteilen sein, in welchem Umfang die Patentbeschreibung der Erläuterung der Erfindung im Umfangs des **Hilfsantrags 1** dient und im Falle einer Aufrechterhaltung unverändert bleiben kann.

Dr. Kellerer

Schmöger

Schmidt

Dr. Kaminski

prä