



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 5/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juli 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 195 49 795

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden und die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2007 aufgehoben und das Patent 195 49 795 beschränkt mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag und angepasste Beschreibung,
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung am
12. August 2009,
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, gemäß Patentschrift.

2. Die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

3. Die Gerichtskosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens trägt die Einsprechende. Darüber hinaus werden Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens und des Beschwerdeverfahrens weder erstattet noch auferlegt.

Gründe

I.

1. Das streitige Patent 195 49 795 mit der Bezeichnung "Winkelmesseinrichtung" ist auf eine Teilanmeldung, die aus der am 21. November 1995 eingereichten (Stamm-)Anmeldung 195 43 372.6 am 14. Dezember 2004 abgetrennt wurde, mit geänderten Unterlagen erteilt worden. Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:

"Winkelmesseinrichtung

mit einem elektrisch leitenden Gehäuse (10), das eine mit einem Deckel (23) verschließbare Öffnung (22) aufweist,

wobei innerhalb des Gehäuses (10) eine Steckverbindung (8) zum elektrischen Anschluss eines Kabels (9) vorgesehen ist,

die Steckverbindung (8) von der verschließbaren Öffnung (22) her zugänglich ist, und

wobei das Kabel (9) eine elektrisch leitende Hülse (18) aufweist, welche mit dem Schirm des Kabels (9) elektrisch verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Gehäuse (10) innerhalb der Öffnung eine an die Form der Hülse (18) angepasste Passung (19) aufweist, in welcher die Hülse (18) klemmbar ist

und dabei das Kabel (9) im Passungsbereich senkrecht zur Längsachse X der Winkelmesseinrichtung verläuft;

- eine Leiterplatte (6) mit elektrischen Bauelementen (7) innerhalb eines Raumes angeordnet ist, der von dem Gehäuse (10) umgeben wird,
wobei das Gehäuse (10) Abdeckbereiche aufweist,
welche diese elektrischen Bauelemente (7) auch bei geöffnetem Deckel (23) öffnungsseitig abdecken, wobei in diese öffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist."

Auf den gegen die Erteilung eingelegten Einspruch hat das Deutsche Patent- und Markenamt durch Beschluss der Patentabteilung 52 vom 26. September 2007 das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten.

2. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde der Einsprechenden und die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin hat der entscheidende Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 12. August 2009 das Patent weitergehend beschränkt im Umfang des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag vom 12. August 2009 und der angepassten, mit einem Zusatz (sog. Disclaimer) versehenen Beschreibung (ebenfalls vom 12. August 2009) aufrechterhalten. Begründet hat der Senat die Entscheidung im Wesentlichen damit, dass Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung Merkmale enthalte, die über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgingen. In den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung nicht enthalten sei der in der erteilten Fassung verwendete Begriff "Abdeckbereiche" sowie die Angabe, dass die im Gehäuse angebrachte Passung innerhalb der Öffnung angeordnet sei. Eine Streichung dieser den Gegenstand des erteilten Patents beschränkenden Merkmale scheidet aus, weil damit der Schutzbereich des Streitpatents erweitert würde (§ 22 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Das Patent sei gleichwohl aus diesem Grund nicht zu widerrufen, da durch die in die Beschreibung aufgenommene Erklärung (Disclaimer) sichergestellt sei, dass aus dieser unzulässigen Erweiterung des Patents keine Rechte hergeleitet werden könnten. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs nach Hilfsantrag sei auch - anders als

der des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag - neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit (§§ 3 und 4 PatG).

3. Gegen den Beschluss hat die Einsprechende die zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Mit Beschluss vom 21. Oktober 2010 (Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung) hat der Bundesgerichtshof den angefochtenen Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Das Patentgericht sei zu Recht davon ausgegangen, dass ein Merkmal, das in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart sei (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer - unzulässigen - Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 PatG) führen würde, im Patentanspruch verbleiben könne, wenn seine Einfügung zu einer bloßen "Einschränkung" des angemeldeten Gegenstandes geführt habe und dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, was die Entstehung von Patentrechten anbelange, aus der Änderung keine Rechte hergeleitet werden könnten. Diese vom BGH in der Entscheidung "Zeittelegramm" (GRUR 2001, 140, 142 f.) für das Nichtigkeitsverfahren geäußerte und auch vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung gelte auch für das Einspruchsverfahren. Dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit werde in diesem Fall ausreichend Rechnung getragen, dass das nicht offenbarte einschränkende Merkmal im Anspruch verbleibe, bei der Prüfung der Patentfähigkeit aber insoweit außer Betracht zu lassen sei, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden dürfe. Schon damit sei sichergestellt, dass das Merkmal für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich bleibe, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technische Anweisungen gestützt werde, die in der Anmeldung als nicht zur Erfindung gehörend offenbart seien. Um sicherzustellen, dass aus der Einfügung des - einschränkenden - Merkmals keine Rechte hergeleitet werden, sei die Aufnahme eines entsprechenden

Hinweises nicht erforderlich, aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden. Diese Rechtsfolge ergebe sich aus dem Gesetz, ein "Disclaimer" habe insoweit nur klarstellende Funktion. Dieser Lösungsweg scheidet jedoch aus, wenn die Hinzufügung des (nicht ursprünglich offenbarten) Merkmals dazu geführt habe, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand habe als die ursprüngliche Anmeldung (sog. "Aliud"). Die Aufrechterhaltung eines mit dem Einspruch angegriffenen, sich von der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen in anderer Weise als durch eine Konkretisierung unterscheidenden Patents mit der Maßgabe, dass das in Rede stehende Merkmal im Patentanspruch verbleibe, der Patentinhaber daraus aber keine Rechte herleiten könne, würde dazu führen, dass das Patent in der Fassung nach dem Einspruchsverfahren auf einen anderen Gegenstand gerichtet wäre, als in der erteilten Fassung. Eine solche Änderung könne nicht mehr als eine nach § 21 Abs. 2 PatG statthafte Beschränkung angesehen werden. Für die auch im Einspruchsverfahren maßgebliche Unterscheidung, ob es sich um eine "Einschränkung" im dargelegten Sinn oder um ein "Aliud" handle, sei entscheidend, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert werde, die in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen werde, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zu Erfindung gehörend zu entnehmen sei. Das Patentgericht habe die Frage, ob die beiden als nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart angesehenen Merkmale zu einer Konkretisierung oder zu einer unzulässigen Änderung des ursprünglich offenbarten Patentgegenstandes geführt haben, nicht ausdrücklich behandelt. Da die vom Patentgericht hierzu bisher getroffenen Feststellungen eine abschließende Beurteilung nicht zuließen, werde die Sache an das Patentgericht zurückverwiesen.

4. Der geltende Patentanspruch gemäß Hilfsantrag vom 12. August 2009 lautet mit einer lediglich im Merkmal h) entsprechend der vorangehenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergänzten Untergliederung:

"Winkelmesseinrichtung

- a) mit einem elektrisch leitenden Gehäuse (10), das eine mit einem Deckel (23) verschließbare Öffnung (22) aufweist,
- b) wobei innerhalb des Gehäuses (10) eine Steckverbindung (8) zum elektrischen Anschluss eines Kabels (9) vorgesehen ist,
- c) die Steckverbindung (8) von der verschließbaren Öffnung (22) her zugänglich ist, und
- d) wobei das Kabel (9) eine elektrisch leitende Hülse (18) aufweist, welche mit dem Schirm des Kabels (9) elektrisch verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- e) das Gehäuse (10) innerhalb der Öffnung eine an die Form der Hülse (18) angepasste, im Gehäuse (10) angeordnete Passung (19) aufweist, in welcher die Hülse (18) geklemmt ist
- f) und dabei das Kabel (9) im Passungsbereich senkrecht zur Längsachse X der Winkelmesseinrichtung verläuft;
- g) eine Leiterplatte (6) mit elektrischen Bauelementen (7) innerhalb eines Raumes angeordnet ist, der von dem Gehäuse (10) umgeben wird,
- g1) und sich auf der Leiterplatte (6) weiterhin ein Teil (8.1) der Steckverbindung (8) befindet, mit dem ein an dem Kabel (9) befestigtes Teil (8.2) der Steckverbindung (8) korrespondiert,
- h) wobei das Gehäuse (10) so ausgebildet ist, dass ausschließlich das eine Teil (8.1) der Steckverbindung (8) bei geöffnetem Deckel (23) des Gehäuses (10) über eine weitere Ge-

häuseöffnung (26) von außen zugänglich ist, während die weiteren elektrischen Bauelemente (7) auf der Leiterplatte (6) sowie die Leiterplatte (6) selbst auch im geöffneten Zustand des Deckels (23) vom Gehäuse (10) abgedeckt sind, und

- h1) wobei bei geöffnetem Deckel (23) des Gehäuses (10) ein Verbindungselement in Form einer Schraube (2) zugänglich und betätigbar ist, das durch die Welle (1) ragt und mit dem eine Verbindung zwischen der Welle (1) und einem zu messenden Körper zu realisieren ist, und
- h2) wobei das Gehäuse (10) eine Hülse (20) aufweist, die die Leiterplatte (6) und die elektrischen Bauelemente (7) vor mechanischer Beschädigung schützt, wenn die Schraube (2) mit einem Werkzeug von der verschließbaren Öffnung (22) her betätigt wird
- i) wobei das Gehäuse (10) Abdeckbereiche aufweist, welche diese elektrischen Bauelemente (7) auch bei geöffnetem Deckel (23) öffnungsseitig abdecken,
- i1) wobei in diese öffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist."

Die zugehörige geltende Beschreibung enthält am Ende den folgenden Zusatz:

"Folgende Merkmale stellen eine unzulässige Änderung des Anspruches 1 dar:

- "innerhalb der Öffnung" in Merkmalsgruppe e)

sowie die Merkmalsgruppe i):

- "wobei das Gehäuse (10) Abdeckbereiche aufweist, welche diese elektrischen Bauelemente (7) auch bei geöffnetem Deckel (23) öffnungsseitig abdecken, wobei in diese öffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist."

5. Die Einsprechende ergänzt ihre bereits vor und in der mündlichen Verhandlung vom 12. August 2009 vorgetragenen Argumente nochmals unter Hinweis auf zahlreiche Textstellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen des Streitpatents. Danach liege der technische Schwerpunkt der eingereichten Anmeldung auf dem Thema "Zugentlastung bei einer Winkelmeßeinrichtung"; dass eine solche Vorrichtung im abgeteilten Streitpatent fehle, sei mangels ausdrücklicher Hinweise in den ursprünglichen Unterlagen unzulässig. Die Öffentlichkeit müsse sich nämlich darauf verlassen können, dass der Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung und auch Gegenstände daraus abgeteilter Anmeldungen jeweils nur Winkelmesseinrichtungen mit einer Zugentlastung betreffen.

Der geltende Anspruch 1 betreffe insoweit ein "Aliud" im Sinne der vorangehenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Dieser habe im Übrigen lediglich zu hinzugefügten nicht offenbarten Merkmalen Stellung genommen, nicht aber zu offenbarten Merkmalen, die in der abgeteilten Anmeldung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen weggelassen sind, und die Vorrichtung zur Zugentlastung betreffen.

Deshalb sei das Bundespatentgericht frei, den geltenden Patentanspruch 1 nach Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens insbesondere auch hinsichtlich dieses Merkmals zu überprüfen, das in den Patentanspruch 1 aufzunehmen sei, da die Klemmung der Hülse in der Passung keine Zugentlastung sei.

Auch mit den vom Bundesgerichtshof als Merkmal h2) bezeichneten, lediglich funktionellen Merkmalen zur Hülse 20 gehe der geltende Anspruch über das ursprüngliche Offenbarte hinaus. Denn dort sei eine bis auf die Leiterplatte reichende Hülse zur vollständigen Abschirmung der Bauelemente vor elektromagnetischen Feldern offenbart mit dem zusätzlichen Vorteil eines Beschädigungsschutzes (DE 195 43 372 A1, Sp. 3 Z. 11 bis 18), weshalb Merkmal h2) entsprechend ergänzt werden müsse, um zu verhindern, dass der Anspruch 1 nicht mehr auf Hülsen lesbar sei, die andere Ausgestaltungen aufwiesen, wie beispielsweise im derzeit parallelen Verletzungsverfahren.

Ausgehend von der aus der DE 43 04 032 A1 bekannten Winkelmeßeinrichtung sei der Anspruchsgegenstand schließlich schon allein aus dem Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns nahegelegt. Denn die Verbindung der Welle mit einem zu messenden Gegenstand mittels einer Schraube sei eine einfache handwerkliche Maßnahme, und die lediglich mit funktionellen Merkmalen beschriebene Hülse leiste nicht mehr als jede Abdeckung vor einer Leiterplatte, so dass der Fachmann hierfür nicht einmal einen Stand der Technik brauche. Solches sei im Übrigen aus der vorgenannten Druckschrift in Gestalt der die Aussparung 5 begrenzenden Gehäusewandung verwirklicht, in welcher das Teil 6 der Steckverbindung angeordnet ist.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2007 aufzuheben und das Patent 195 49 795 in vollem Umfang zu widerrufen sowie die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Sie regt außerdem an, die Rechtsbeschwerde zu der in der mündlichen Verhandlung überreichten Rechtsfrage zuzulassen.

Die Patentinhaberin beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2007 das angegriffene Patent in der in dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 12. August 2009 aufrechterhaltenen Fassung aufrechtzuerhalten und

die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin verweist hinsichtlich der beim Gegenstand des Streitpatents seitens der Einsprechenden vermissten Zugentlastung auf ihre Ausführungen vor und in der mündlichen Verhandlung vom 12. August 2009 und auf die Seiten 12 bis 14 des zugehörigen Beschlusses des Bundespatentgerichts.

An mehreren Stellen der ursprünglichen Beschreibung sei jeweils unabhängig voneinander die Zugentlastung und die Klemmung der elektrisch leitenden Hülse angesprochen, sodass jeder Anhaltspunkt dafür fehle, dass ausschließlich Winkelmeßeinrichtungen mit Zugentlastung ursprünglich offenbart seien. Auch sei es nach ständiger Rechtsprechung keineswegs erforderlich, jeweils alle Merkmale eines Ausführungsbeispiels in einen Patentanspruch aufzunehmen.

Schließlich habe der BGH - trotz umfassender Überprüfungscompetenz - lediglich konkreten Bezug auf die Klemmung der elektrisch leitenden Hülse 18 genommen, nicht aber auf eine möglicherweise fehlende Zugentlastung abgestellt und sich damit der Sicht des Bundespatentgerichts angeschlossen, dass auch eine Winkelmesseinrichtung ohne Zugentlastung ursprünglich offenbart sei.

Die Patentinhaberin hält den Anspruchsgegenstand auch nicht aus den von der Einsprechenden ergänzend vorgetragene Gründe für nahegelegt. Denn es sei nicht lediglich eine Hülse als solche unter Schutz gestellt, sondern das im Merkmal h1) und h2) beschriebene Zusammenwirken von Hülse und Schraube mit den übrigen Bauteilen.

Auch wenn der Bundesgerichtshof den die Rechtsbeschwerde auslösenden Hinweis auf ursprünglich nicht offenbarte Merkmale im Anspruch 1 für nicht erforderlich halte, solle dieser in der Beschreibung verbleiben, da er allen Beteiligten diene.

Wegen weiterer Einzelheiten und hinsichtlich des umfangreichen Vortrags der Beteiligten zu den Fragen der ursprünglichen Offenbarung, der unzulässigen Erweiterungen und zum Verständnis der einzelnen Anspruchsmerkmale wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden sowie die ebenfalls zulässige Anschlussbeschwerde der Pateninhaberin führen in der Sache insoweit zum Erfolg, als das Streitpatent mit den geltenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten war, da die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Anspruchsmerkmale - soweit es sich nicht lediglich um eine auf den ursprünglich offenbarten Gegenstand wieder zurückgeführte Verallgemeinerung handelt - lediglich eine ursprünglich offenbarte Anweisung zum technischen Handeln konkretisieren, die gegenüber dem Stand der Technik auch patentfähig ist, wobei der geltende Anspruch 1 hinsichtlich der aus den ursprünglichen Unterlagen nicht aufgenommenen Merkmale zur Zuentlastung keine unzulässige Erweiterung bzw. Änderung des ursprünglich offenbarten Patentgegenstandes unter Schutz stellt.

1. Als für die Beurteilung des in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen Offenbarten, des in den geltenden Patentansprüchen Beanspruchten sowie zur Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) der Elektrotechnik mit Kenntnissen der Feinwerktechnik und mit Berufserfahrungen in der Entwicklung und dem Einsatz von Messgebern, insbesondere Winkelmesseinrichtungen, an.

2. Was das Verständnis des Gegenstandes des Streitpatents anbelangt, wird zur Vermeidung von Wiederholungen insoweit zunächst auf die Ausführungen in dem im beschwerdegegenständlichen Verfahren ergangenen Senatsbeschluss vom 12. August 2009 Bezug genommen und verwiesen. Im Hinblick auf die umfangrei-

chen Ausführungen der Beteiligten im Zusammenhang mit der im Ausführungsbeispiel des Patentgegenstandes vorgesehenen, im Anspruch 1 jedoch nicht beanspruchten Zugentlastung sowie hinsichtlich der Merkmale h) bis h2) bedarf es hinsichtlich der dem Fachmann mit dem geltenden Anspruch 1 gegebenen Lehre der Ergänzung.

2.1 Es ist für den Fachmann selbstverständlich, dass die im Merkmal d) erstmals genannte elektrisch leitende Hülse 18 nicht nur mit dem Schirm des Kabels 9 elektrisch verbunden ist, sondern darüber hinaus mit dem Kabel auch mechanisch fest verbunden ist. Denn ein Kabelschirm ist bei Kabeln der in Rede stehenden Art überwiegend nur im Hinblick auf seine Abschirmwirkung dimensioniert, nicht aber für die Aufnahme von Kräften, die beim Kontaktieren eines Gehäuses über das Kabel auf den Schirm wirken könnten - hier unter Zwischenschaltung der Hülse.

Die von der Einsprechenden für den Anspruchsgegenstand postulierte Verschiebbarkeit der Hülse ist demnach nicht gegeben und der Gegenstand des Anspruchs 1 insoweit nacharbeitbar offenbart.

Zwar ist die elektrisch leitende Hülse 18 gemäß Merkmal e) in einer Passung 19 des Gehäuses 'geklemmt'. Unter dieser Klemmung versteht der Fachmann jedoch ausschließlich eine der Lagesicherung in der Passung und der Kontaktierung am Hülsenumfang dienende Krafteinwirkung, wie sich aus der Patentbeschreibung (Abs. [0019], Z. 1 bis 10) in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar ergibt. Für eine Zugentlastung des Geber-Kabels, wie sie der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen im Zusammenhang mit der Vorrichtung 15 entnimmt, ist diese Klemmung nicht ausgebildet und dimensioniert, auch wenn jede Klemmung einem Zug am Kabel einen gewissen Widerstand entgegensetzt.

Die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Zugentlastung ist demnach auch nicht durch das Merkmal e) in den geltenden Anspruch 1 aufgenommen.

2.2 Mit dem gemäß Hauptantrag im Beschwerdeverfahren eingefügten Merkmal h), dass die weiteren elektrischen Bauelemente auf der Leiterplatte sowie die Leiterplatte selbst auch im geöffneten Zustand des Deckels vom Gehäuse abgedeckt sind, ist der hinsichtlich der ursprünglich nicht offenbarten "Abdeckbereiche" unzulässig erweiterte erteilte Patentanspruch 1 auf das ursprünglich Offenbarte beschränkt, nämlich auf ein Gehäuse, das einen geschlossenen, abschirmenden Raum mit undurchbrochenen Wänden bildet.

Wenn nun zusätzlich mit Merkmal h1) eine bei geöffnetem Deckel zugängliche und betätigbare Schraube vorgesehen wird, so muss selbstverständlich die mit dem Zugang zur Schraube zwangsläufig verbundene Durchbrechung der - gemäß dem Verständnis von Merkmal h) undurchbrochenen - Gehäusewandung in geeigneter Weise verschlossen werden, um die Abdeckung und Abschirmung der Bauteile gemäß Merkmal h) weiterhin sicherzustellen. Andernfalls käme Merkmal h) nach der gemäß Hilfsantrag vom 12. August 2009 beanspruchten Ergänzung durch Merkmal h1) ein anderes technisches Verständnis zu, was der ursprünglichen Offenbarung widerspräche.

Eine solche Maßnahme ist aber in Merkmal h2) mitzulesen, weil es der Fachmann nicht lediglich funktional im Blick auf die Betätigung der Schraube versteht, wie die Einsprechende vorgetragen hat. Vielmehr kommt dem funktionalen Merkmal hier die in der Patentbeschreibung (Abs. [0020] gleichlautend mit den u. U.) angegebene gegenständliche Bedeutung zu, dass die Hülse mit einer elektrisch leitenden Fläche der Leiterplatte Kontakt haben muss und undurchbrochen vom übrigen Gehäuse bis dorthin verläuft. Diese gegenständlichen Merkmale mussten deshalb auch nicht in den Anspruch 1 aufgenommen werden.

3. Entgegen dem Vortrag der Einsprechenden sieht der Senat in dem Umstand, dass in dem geltenden Patentanspruch 1 des auf einer Teilanmeldung beruhenden Streitpatents eine Winkelmesseinrichtung "ohne eine Vorrichtung (15) zur Zugentlastung des Kabels (9)" beansprucht wird, keine unzulässige Erweiterung,

insbesondere keine Änderung i. S. eines "Aliud" gegenüber dem in den ursprünglichen Unterlagen der früheren Anmeldung offenbarten Erfindungsgegenstand (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 PatG).

3.1 Die mit § 39 PatG vorgesehene Möglichkeit zur generellen uneingeschränkten Teilung der Anmeldung soll dem Anmelder eine weitgehende Gestaltungsfreiheit ermöglichen, um z. B. bestimmte Erfindungskomplexe in getrennten Patenten lizenzieren zu können (Schulte, PatG, 8. Auflage, § 39 Rdn. 8).

Weder der Gesetzestext noch die dazugehörige Rechtsprechung (Schulte a. a. O, § 39 Rdn. 10 ff.) beschränken den Anmelder dahingehend, dass ein in der ursprünglichen Anmeldung als erfindungswesentlich beanspruchtes Merkmal auch Gegenstand des in einer Teilanmeldung Beanspruchten werden müsste, wie die Einsprechende hinsichtlich der in den geltenden Anspruch 1 nicht übernommenen Zugentlastung fordert.

Dies würde dazu führen, dass in einer Teilanmeldung nur noch solche Merkmale beansprucht werden könnten, die als Unteransprüche im Stammpatent gewährbar wären; solches ist mit dem Grundgedanken der freien Teilung einer Anmeldung nicht vereinbar.

Bei einer wirksamen Teilung der Anmeldung kann viel mehr aber der gesamte Inhalt der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden (Schulte a. a. O § 39 Rdn. 48 und 49 m. w. N.).

Ob eine unzulässige Erweiterung oder ein "Aliud" mit der Teilanmeldung beansprucht wird, ist nach den hierfür in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. z. B. BGH GRUR 2008, 887 (Ziff. II.4.b) - Momentanpol II; GRUR 2008, 60 (Ziff. III.2.) - Sammelhefter II) anhand eines Vergleichs des für die Teilanmeldung beanspruchten Gegenstandes mit den ursprünglichen Unterlagen zu ermitteln.

Eine Kombination der Funktionen "Zugentlastung" und "Schirmanbindung" ist in den ursprünglichen Unterlagen lediglich im dortigen Ausführungsbeispiel offenbart, und zwar in Gestalt einer einen Vorsprung 17 aufweisenden elektrisch leitenden Crimphülse 18 (S. 4 Z. 25 bis 36 i. V. m. Z. 16 bis 23 der u. U.); im Übrigen sind die beiden Funktionen aber jeweils getrennt voneinander beschrieben.

So ist die Vorrichtung zur Zugentlastung schon im ursprünglichen Anspruch 1 lediglich als integraler Bestandteil des Gehäuses beschrieben, so dass der Fachmann darunter auch eine gebräuchliche Kabelklemmung subsumieren kann. Auch soll die im ursprünglichen Anspruch 3 erstmals genannte Hülse lediglich elektrisch mit der Zugentlastungsvorrichtung in Kontakt stehen soll.

Erst im ursprünglichen Anspruch 5 wird diese Hülse als Teil eines Formschlusses und damit als Bestandteil der Zugentlastung beansprucht.

Auch der Hinweis der Einsprechenden auf die als weiteren Nachteil gegenüber dem Stand der Technik gemäß der DE 43 04 032 A1 angesprochene Klemmung des Kabels am Außenumfang des Gehäuses (S. 2 Z. 16 der u. U.) als Indiz für eine untrennbare Verknüpfung von Zugentlastung und Kabelschirmanbindung greift nicht durch. Denn dort ist der Schirm des Kabels direkt und ohne zusätzliche Mittel Bestandteil der Zugentlastung (indem das Kabel durch Druck auf den Schirm geklemmt wird) und der Kontaktierung. Demgegenüber offenbaren die ursprünglichen Unterlagen eine Schirmanbindung durch Klemmung einer elektrisch leitenden Hülse einerseits (insbes. S. 4 Z. 25 bis 34 der u. U.) und andererseits einen Formschluss zwischen einer Vorrichtung 15 zur Zugentlastung, die mit einem "mit dem Anschlusskabel fest verbundenen Teil" zusammenwirkt (S. 4 Z. 16 bis 23 der u. U.), worunter der Fachmann nach Ansicht des Senats trotz der Bezugsziffer 18 nicht zwingend nur die Crimphülse versteht.

Dass Zugentlastung und Klemmung bei Winkelmesseinrichtungen der in Rede stehenden Art nicht zwangsläufig konstruktiv kombiniert sein müssen, hat die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung mit ihren Ausführungen zur Gestaltung ihres mit einem Verletzungsverfahren aus dem Streitpatent angegriffenen Gebers erläutert.

Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden, dass dann, wenn - wie vorliegend - in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, es der Patentinhaber in der Hand hat, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt. Einen Rechtssatz, dass sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die der Aufgabenlösung "förderlich" sind, insgesamt in den Patentanspruch eingefügt sein müssten, gebe es nicht (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 - Spleißkammer; GRUR 2006, 316 (Ziff. IV.2.b) aa) - Koksofentür; GRUR 2008, 60 (Ziff. III.2.) - Sammelhefter II).

3.2 Nachdem der Senat schon in seinem vorangehenden Beschluss vom 12. August 2009 ausführlich dargelegt hat (S. 13 Abs. 2 bis S. 14 Abs. 4), warum er die anspruchsgemäße "Unterkombination" als zulässig abgeteilten Gegenstand angesehen hat, hätte der Bundesgerichtshof im Übrigen auch ohne entsprechenden Vortrag in der Rechtsbeschwerdeschrift Anlass und Gelegenheit gehabt, zur Frage des Weglassens von ursprünglich offenbarten Merkmalen Stellung zu nehmen. Der Bundesgerichtshof hat jedoch insoweit die Beurteilung des Senats in dem vorangehenden Beschluss unbeanstandet gelassen.

4. Wie in dem Senatsbeschluss vom 12. August 2009 im Einzelnen dargelegt, enthält der geltende Patentanspruch, der mit dem im vorgehenden Senatsbeschluss zugrundeliegenden Hilfsantrag identisch übereinstimmt, in den Merkmalen e), i) und i1) Anweisungen, die in den ursprünglichen Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart sind. Auf die dortige Begründung, an der der Senat festhält

und die auch vom Bundesgerichtshof nicht beanstandet worden ist, wird insoweit vollinhaltlich Bezug genommen und verwiesen. Gleichwohl ist das Streitpatent mit den in Rede stehenden ursprünglich nicht offenbarten Merkmalen beschränkt aufrechtzuerhalten, da diese nicht dazu führen, dass der Patentanspruch eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung. Entweder schränken die hinzugefügten Merkmale den beanspruchten Gegenstand in dem Sinn ein, dass sie Anweisungen zum technischen Handeln konkretisieren, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sind (Merkmale e) und i1)) oder sie stellen eine Verallgemeinerung des ursprünglich offenbarten Gegenstandes dar (Merkmal i)), welche durch Einfügung von Merkmalen (Merkmale h), h1) und h2)) wieder mit dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung in Einklang gebracht worden ist.

4.1 Die Angabe "innerhalb der Öffnung" im Merkmal e) konkretisiert die dem Fachmann mit den ursprünglich offenbarten Restmerkmalen e) gegebene Anweisung zum technischen Handeln.

4.1.1 Mit der gemäß Hilfsantrag vom 12. August 2009 erfolgten Aufnahme der Angabe "im Gehäuse angeordnete (Passung)" wurde der erteilte Patentanspruch 1 im Merkmal e) zunächst auf die einzige ursprünglich offenbarte Lage der Passung zurückgeführt und damit zulässig beschränkt.

Unter der ursprünglich nicht offenbarten Lageangabe "innerhalb der Öffnung" kann der Fachmann nach Ansicht des Senats mindestens drei unterschiedliche Anordnungen der Passung verstehen:

- a) vor dem Öffnungsrand in der Tiefe des Gehäuses angeordnet (z. B. links vom Rand des ebenen Deckels in Figur 1 der Streitpatentschrift), aber durch die Öffnung zugänglich;
- b) in der Ebene des Randes der Öffnung angeordnet, die vom Deckel verschlossen wird (z. B. mit einem - nicht dargestellten

aber vom Fachmann für dieses Verständnis mitgedachten -
ausgebauchten Deckel);

- c) bei Draufsicht auf das axiale Ende innerhalb des Randes der
Öffnung angeordnet (z. B. gemäß Draufsicht in Figur 2).

4.1.2 Das vom Bundesgerichtshof und auch von den Beteiligten offensichtlich zugrunde gelegte Verständnis gemäß Anordnung c) steht in Einklang mit der Darstellung in Figur 2, was nach Ansicht des Bundesgerichtshofs zu prüfen war.

Die Ausführung gemäß Anordnung c) stellt sich zwar als mögliche Ausführungsform der Erfindung dar, wie der Bundesgerichtshof als nötige und hinreichende Bedingung für eine Offenbarung der Erfindung allein in einer Zeichnung fordert (BGH GRUR 2010, 599 - Formteil).

Da aber unter die zu beurteilende Formulierung auch noch die Anordnungen a) und b) fallen, ist hier mit der zeichnerischen Darstellung allein in Figur 2 die Angabe "innerhalb der Öffnung" nicht als zur ursprünglichen Erfindung gehörend offenbart.

Für Anordnung a) stellt sich dem Fachmann die nicht offenbarte Angabe "innerhalb der Öffnung" lediglich als konkretisierende Beschreibung der einzig offenbarten Angabe "innerhalb des Gehäuses" dar, so dass insoweit kein "Aliud" vorliegt. Die beiden anderen Anordnungen betreffen Konkretisierungen einer innerhalb des Gehäuses angeordneten Passung. Denn es wird die Position der Passung in der zur Axialrichtung senkrechten Ebene zusätzlich auf die lichte Weite der Deckelöffnung beschränkt, so dass aufgabengemäß die Montage einfach ist, weil der Monteur nur im Sichtfeld arbeiten muss.

4.2 Merkmale i) und i1) gemäß vorstehender Merkmalsgliederung konkretisieren die dem Fachmann in den ursprünglichen Unterlagen gegebene Anweisung zur Gestaltung des Gehäuses.

4.2.1 Mit der gemäß Hilfsantrag vom 12. August 2009 erfolgten Aufnahme des ursprünglich offenbarten Merkmals h) ist der erteilte Patentanspruch 1 von der Verallgemeinerung durch Merkmal i), wonach das Gehäuse Abdeckbereiche aufweist, auf die einzige ursprünglich offenbarte Gehäusegestaltung zurückgeführt und zulässig beschränkt worden. Denn ursprünglich offenbart sind nicht beliebig dimensionierte Abdeckbereiche sondern solche, die die in Merkmal h) beschriebenen Eigenschaften einer lückenlosen Gehäuseabdeckung aufweisen.

4.2.2 Mit der antragsgemäßen Einschränkung auf eine Winkelmesseinrichtung mit einer Schraube als Verbindungselement gemäß Merkmal h1) war auch Merkmal h2) in den Anspruch 1 aufzunehmen, um die lückenlose Gehäuseabdeckung auch für eine solche Anordnung zu gewährleisten, die einen Durchbruch im Gehäuse erfordert (s. o.).

Jedoch kann das Merkmal i) nicht aus dem Patentanspruch 1 gestrichen werden. Denn dann würden "Abdeckbereiche" erstmals im Merkmal i1) erwähnt, so dass dieses - wie von der Patentinhaberin mit Eingabe vom 30. März 2011 vorgelegt - dahingehend umformuliert würde, dass in öffnungsseitige Abdeckbereiche des Gehäuses die Passung integriert ist.

Damit wäre aber eine neuerliche unzulässige Erweiterung verbunden, weil das fachmännische Verständnis von "öffnungsseitigen Abdeckbereichen" nicht auf die Teilbereiche der in den Figuren dargestellten deckelseitigen Gehäusewandung beschränkt ist. Vielmehr würden darunter auch von der dargestellten Gehäusewandung in Richtung der Öffnung vorspringende zusätzliche Bereiche aus Gehäusematerial fallen, die aber in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart sind.

Merkmal i) muss deshalb im Anspruch 1 verbleiben.

4.3 Das ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbarte Merkmal i1), wonach in die öffnungsseitigen Abdeckbereiche die Passung (19) integriert ist, konkretisiert die dem Fachmann durch Merkmal h) in Verbindung mit Restmerkmal e) ursprünglich offenbarte technische Lehre.

Während Merkmal e) lediglich fordert, dass im Gehäuse eine Passung angeordnet ist, worunter auch eine zunächst als getrenntes Bauteil ausgebildete und am Gehäuse befestigte Passung zu verstehen ist, versteht der Fachmann unter einer "integrierten" Passung eine mit dem Gehäuse einstückige Ausgestaltung, wie sie auch beim Ausführungsbeispiel vorgesehen ist (insbes. S. 4 Z. 16 bis 36 der u. U. i. V. m. mit dem in Figur 1 als technische Zusammenstellungszeichnung im Schnitt einstückig mit der Passung 19 dargestellten Gehäuse 10).

Wenn der Bundesgerichtshof (BGH a. a. O., Rdn. 33 - Winkelmesseinrichtung) auf einen in der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung (Sp. 3 Z. 7 bis 10 der DE 195 43 372 A1) angegebenen Kabelverlauf im Passungsbereich verweist, so betrifft dieser Kabelverlauf nach fachmännischem Verständnis nicht die im Merkmal i1) angegebene Integration der Passung in Abdeckbereiche des Gehäuses. Vielmehr ermöglicht der angegebene Kabelverlauf zusammen mit dem im ursprünglichen Anspruch 7 offenbarten Abstand des Formschlussbereichs zur Außenkontur einen beliebigen radialen oder auch axialen Kabelausgang (vgl. Sp. 3 Z. 49 bis 56 der DE 195 43 372 A1). Dieser Kabelverlauf ist aber nicht Gegenstand eines Patentanspruchs der Teilanmeldung bzw. des darauf erteilten Streitpatents.

5. Der Senat kann auch nach nochmaliger Beurteilung der Sache nicht erkennen, dass sich der gegenüber dem Stand der Technik gemäß § 3 Patentgesetz unbestritten neue Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 für den Fachmann in nahegelegener Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 PatG).

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunächst auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Senatsbeschluss vom 12. August 2009 Bezug genommen und verwiesen.

Ausgehend von der aus der DE 43 04 032 A1 als nächstkommender Stand bekannten Winkelmesseinrichtung mag sich zwar dem Fachmann in den geltenden Unterlagen angegebene Aufgabe, eine Winkelmesseinrichtung zu schaffen, die kompakt aufgebaut und flexibel einsetzbar ist, eine sichere Schirmanbindung ermöglicht und einfach montierbar ist, in der Praxis von selbst stellen.

Denn eine breite Verwendbarkeit und einfache Montierbarkeit sind vom Fachmann bei der Weiterentwicklung bekannter Anordnungen regelmäßig zu beachtende Gesichtspunkte, um den Markterfolg eines Produkts zu sichern und zu verbessern.

Jedoch bedürfte es - wie schon im Beschluss vom 12. August 2009 dargelegt - einer völligen Umkonstruktion der bekannten Winkelmesseinrichtung, um überhaupt einen rückseitigen Zugang zu der zentral in dem zylinderförmigen Gehäuse angeordneten Geberwelle zu schaffen (a. a. O. S. 26 Abs. 4 bis S. 28 Abs. 1). Auch der ergänzte Vortrag der Einsprechenden, dass jede Leiterplattenabdeckung das leistete, was mit der Ausbildung der Hülse gemäß Merkmalen h1) und h2) unter Schutz gestellt sei, kann zu keiner anderen Beurteilung führen.

Denn es ist - worauf die Patentinhaberin zutreffend hingewiesen hat - nicht lediglich eine Hülse als solche geschützt, sondern deren Ausgestaltung und Zusammenwirken mit weiteren Merkmalen des Anspruchs 1.

Der Senat kann auch nicht erkennen, dass in Figur 2 der DE 43 04 032 A1 eine Abdeckwand offenbart ist, die bei geöffnetem Deckel eine Abschirmung der Leiterplatte bewirken könnte wie beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1, und so die Hülsengestaltung nahelegen könnte, wie die Einsprechende vorgetragen hat.

Vielmehr erkennt der Fachmann in Figur 2 die winklig zueinander verlaufenden Schnittkanten der segmentförmigen Aussparung 5, welche nicht nur unterhalb der waagrecht verlaufenden Schnittkante (= in Blickrichtung auf das erste Teil 6 der Steckverbindung zur Leiterplatte hin) offen ist, wie Figur 1 zeigt, sondern auch unterhalb der i. w. senkrecht verlaufenden zweiten Schnittkante.

Hinsichtlich der übrigen im Verfahren genannten Druckschriften wird auf den Beschluss vom 12. August 2009 verwiesen.

6. Der in der geltenden Beschreibung beibehaltene Hinweis (Disclaimer) in Bezug auf die ursprünglich nicht offenbaren, den ursprünglich angemeldeten Gegenstand einschränkenden Anweisungen in den Merkmalen e) und i1) wäre zwar nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht erforderlich gewesen, um sicherzustellen, dass aus den Änderungen keine Rechte hergeleitet werden können. Ein solcher Hinweis ist aber andererseits auch nicht grundsätzlich zu beanstanden (BGH a. a. O. Rdn. 34 – Winkelmesseinrichtung). Er dient nach Ansicht des Senats jedenfalls der Sicherheit des Rechtsverkehrs.

7. Die Entscheidung über die Gerichtskosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens beruht auf § 22 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 14 GKG. Billigkeitsgründe für eine Auferlegung der außergerichtlichen Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens oder der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten (§§ 109 Abs. 1 Satz 1, 80 Abs. 1 Satz 1 PatG) oder für die Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

8. Es bestand keine Veranlassung für die von der Einsprechenden angeregte - erneute - Zulassung der Rechtsbeschwerde. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erforderte die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PatG). Vielmehr waren in dem zu entscheidenden Fall die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen zu treffen

bzw. zu ergänzen und gemäß den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen nach den Vorgaben des Bundesgerichtshofs in dem Zurückverweisungsbeschluss rechtlich zu beurteilen (§ 108 Abs. 2 PatG). Auch das von der Einsprechenden gesehene Problem, ob das Weglassen eines - erfindungswesentlichen - Merkmals in einer Teilanmeldung als unzulässige Erweiterung des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes zu beurteilen sei, stellt keine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar. Auch insoweit war im Rahmen der hierzu bereits ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob das Weglassen des in Rede stehenden Merkmals den in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Gegenstand der Erfindung unzulässig erweitert oder ein "Aliud" darstellt. Da diese Frage bereits in dem Senatsbeschluss vom 12. August 2009 erörtert worden ist und die von der Einsprechenden gegen diesen Beschluss eingelegte - unbeschränkt - zugelassene Rechtsbeschwerde zu einer vollen Überprüfung der Senatsentscheidung durch den Bundesgerichtshof in rechtlicher Hinsicht geführt hat, hatte der Bundesgerichtshof im Übrigen bereits Gelegenheit gehabt, die rechtliche Würdigung des Senats in dieser Frage zu überprüfen.

Bertl

Dr. Kaminski

Kirschneck

Groß

Pü