



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
22. November 2012

2 Ni 16/11 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das Patent EP 0 751 017**  
**(DE 596 02 933.0)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 751 017 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Juni 1996 in der Verfahrenssprache Deutsch angemeldeten europäischen Patents 0 751 017 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges“, für das die Priorität der Voranmeldung DE 195 22 567 vom 26. Juni 1995 in Anspruch genommen worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 596 02 933.0 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 19 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut hat:

„Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges mit einem vom Reifendruck beaufschlagten Meßwertgeber, der am Felgenbett (12) einer ein Reifenventil aufnehmenden Felge (10) des Luftreifens anbringbar ist, einem dem Meßwertgeber außerhalb des Luftreifens zugeordneten Empfänger, wobei mit dem Reifenventil (20) ein dem Felgenbett (12) zugeordnetes Signalgehäuse (44, 44<sub>a</sub>) verbunden ist, welches eine Senderelektronik als Meßwertgeber für den Reifendruck enthält, dadurch gekennzeichnet,  
dass das Signalgehäuse (44,44<sub>a</sub>) zwei Fußelemente (52,52<sub>a</sub>) zum Aufsetzen auf das Felgenbett (12) und zum einstellbaren Lagern des Signalgehäuses in einem montierten Zustand aufweist.“

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im Umfang des in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag neu eingereichten Patentanspruchs 1 (Bl. 90 d. A.), auf den sich die erteilten Ansprüche 2 bis 19 zurückbeziehen.

Danach hat der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind unterstrichen):

„Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges mit einem vom Reifendruck beaufschlagten Meßwertgeber, der am Felgenbett (12) einer ein Reifenventil aufnehmenden Felge (10) des Luftreifens anbringbar ist, einem dem Meßwertgeber außerhalb des Luftreifens zugeordneten Empfän-

ger, wobei mit dem Reifenventil (20) ein dem Felgenbett (12) zugeordnetes Signalgehäuse (44, 44<sub>a</sub>) verbunden ist, welches eine Senderelektronik als Meßwertgeber für den Reifendruck enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalgehäuse (44,44<sub>a</sub>) zwei Fußelemente (52,52<sub>a</sub>) zum Aufsetzen auf das Felgenbett (12) und zusammen mit einer Einstellbarkeit des Signalgehäuses (44, 44<sub>a</sub>) gegenüber dem Reifenventil (20) zur Anpassung an die Neigung einer Seitenwange des Felgenbetts (12) zum einstellbaren Lagern des Signalgehäuses in einem montierten Zustand aufweist.“

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auch in der nunmehr gemäß dem Hauptantrag geltenden Fassung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe.

Unter Berufung auf die Druckschrift

NK 5

WO 94/20317 A1

macht sie weiterhin geltend, dass die Gegenstände des nunmehr geltenden Anspruchs 1 bzw. der auf diesen Anspruch direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 19 sich in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik ergeben und daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Die Klägerin beantragt,

das Europäische Patent EP 0 751 017 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der verteidigten Fassung richtet.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrags für patentfähig; eine unzulässige Erweiterung sei nicht gegeben.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit und unzulässiger Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPÜ und Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c), Art. 54, 56 EPÜ) gestützte Klage ist zulässig. Sie ist auch begründet.

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von der Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (St. Rspr. vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II; GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe).

Die weitergehende Klage hat ebenfalls Erfolg. Der angegriffene Patentgegenstand in der von der Beklagten beschränkt verteidigten Fassung des Hauptantrags er-

weitert das Streitpatent in unzulässiger Weise (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 Buchst. c) EPÜ).

## I.

1) Das Streitpatent betrifft gemäß Abs. [0001] der Beschreibung eine Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges mittels eines vom Reifendruck beaufschlagten Meßwertgebers am Felgenbett einer - ein Reifenventil aufnehmenden - Felge des Luftreifens, außerhalb dessen dem Meßwertgeber ein Empfänger zugeordnet ist.

Gemäß Abs. [0004] des Streitpatents sei aus der WO 94/20317 A1 (**NK5**) eine Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt. Somit sei also eine Vorrichtung bekannt zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges mit einem vom Reifendruck beaufschlagten Meßwertgeber, der am Felgenbett einer ein Reifenventil aufnehmenden Felge des Luftreifens anbringbar ist und einem dem Meßwertgeber außerhalb des Luftreifens zugeordneten Empfänger, wobei mit dem Reifenventil ein dem Felgenbett zugeordnetes Signalgehäuse verbunden ist, welches eine Senderelektronik als Meßwertgeber für den Reifendruck enthält.

Jedoch sei das bekannte System insbesondere im Hinblick auf eine einfache, universell verwendbare Ausführung des Signalgehäuses für den Meßwertgeber sowie eine Eignung für verschiedene Felgentypen und -durchmesser nachteilig (vgl. ebenfalls Abs. [0004] des Streitpatents).

2) Daher liegt der Erfindung gemäß Abs. [0005] des Streitpatents die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen zu schaffen, welche im Hinblick auf Universalität und Anpaßbar-

keit an eine Vielzahl von Felgengrößen, -durchmessern sowie Ventiltypen verbessert ist und insbesondere auf verschiedenen Felgen einen stabilen Sitz ermöglicht.

3) Diese Aufgabe soll gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 gelöst werden durch eine

- 1.1 Vorrichtung zum Messen des Reifendruckes in einem Luftreifen eines Fahrzeuges mit einem vom Reifendruck beaufschlagten Meßwertgeber,
  - 1.1.1 der am Felgenbett einer ein Reifenventil aufnehmenden Felge des Luftreifens anbringbar ist,
  - 1.2 einem dem Meßwertgeber außerhalb des Luftreifens zugeordneten Empfänger,
  - 1.3 wobei mit dem Reifenventil ein dem Felgenbett zugeordnetes Signalgehäuse verbunden ist,
    - 1.3.1 welches eine Senderelektronik als Meßwertgeber für den Reifendruck enthält, dadurch gekennzeichnet, daß
    - 1.3.2 das Signalgehäuse zwei Fußelemente zum Aufsetzen auf das Felgenbett und
      - 1.3.2.1 zusammen mit einer Einstellbarkeit des Signalgehäuses gegenüber dem Reifenventil zur Anpassung an die Neigung einer Seitenwange des Felgenbetts
      - 1.3.3 zum einstellbaren Lagern des Signalgehäuses in einem montierten Zustand aufweist.

4) Maßgeblicher Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Reifenventile.

## II.

Die Prüfung der nunmehr geltenden Fassung der Patentansprüche, mit der die Beklagte das Streitpatent verteidigt, hat ergeben, daß der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 das Streitpatent in unzulässiger Weise erweitert (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 81, Rdnr. 131 m. w. N.).

Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 wurde das Merkmal 1.3.2.1 neu in das Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 aufgenommen. Die entsprechenden Teilmerkmale sind in den Abs. [0009, 0012 und 0032] offenbart und gleich lautend in den Anmeldungsunterlagen (vgl. S. 2, vorletzter Abs., S. 3, Abs. 2 und S. 10, Abs. 1) ursprünglich offenbart.

Das Kennzeichen des Anspruchs 1 lautet nach Ergänzung der in Klammern eingeschlossenen Gliederungsnummerierung in seiner auch so zu lesenden Gesamtheit "..., dass (Merkmal 1.3.2) das Signalgehäuse zwei Fußelemente zum Aufsetzen auf das Felgenbett und (Merkmal 1.3.2.1) zusammen mit einer Einstellbarkeit des Signalgehäuses gegenüber dem Reifenventil zur Anpassung an die Neigung einer Seitenwange des Felgenbetts (Merkmal 1.3.3) zum einstellbaren Lagern des Signalgehäuses in einem montierten Zustand aufweist".

Die in Merkmal 1.3.2 beanspruchten Teilmerkmale, insbesondere der Begriff "Aufsetzen", vermitteln dem Fachmann die Lehre, dass die beiden Fußelemente zur Lagerung auf dem Felgenbett im Sinne der sog. Dreipunktbefestigung gemäß Abs. [0032] des Streitpatents dienen.

Aus Merkmal 1.3.2.1 entnimmt der Fachmann, dass das Signalgehäuse gegenüber dem Reifenventil zur Anpassung an die Neigung einer Seitenwange des Felgenbetts einstellbar ausgeführt ist. Eine Funktion der Fußelemente wird mit Merkmal 1.3.2.1 offensichtlich nicht angegeben.

Aus der (bereits in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 vorhandenen) eindeutig sich auf die Fußelemente beziehenden Formulierung "zum einstellbaren Lagern" in Merkmal 1.3.3 ergibt sich unmittelbar, dass die zwei Fußelemente selbst zum einstellbaren Lagern dienen sollen. Somit fallen zwanglos auch einstellbare Fußelemente unter den Patentschutz. Einstellbare Fußelemente sind jedoch ursprünglich nicht offenbart. Vielmehr soll nach dem Offenbarungsgehalt der gesamten ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Lagerung als Dreipunktlagerung bzw. -befestigung ausgeführt (vgl. ursprüngliche Anmeldung, S. 3, Abs. 2, Z. 2 bzw. entsprechend Abs. [0012], Satz 1 des Streitpatents) und die Einstellbarkeit der Lagerung abweichend vom wie oben vom Fachmann verstandenen Merkmal 1.3.2.1 durch die teilkugelig ausgeführten korrespondierenden Flächen von Signalgehäuse und Ventilfuß bewirkt werden (vgl. ursprüngliche Anmeldung, S. 3, letzter Abs. bis S. 4, Abs. 1 bzw. entsprechend Abs. [0015] des Streitpatents).

Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn ein Vergleich des Gegenstandes des Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ergibt, dass der Gegenstand des Patents größer ist als der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage, § 21, Rdn. 61. Gegenstand des Patents ist derjenige, der durch die Patentansprüche definiert wird, zu deren Auslegung Beschreibung und Zeichnungen herangezogen werden können (vgl. Schulte, a. a. O. § 21, Rdn. 57). Weiterhin bemisst sich der Schutzbereich eines Patentbesitzes vorrangig nach den Patentansprüchen, die stets die maßgebliche Grundlage des Patentschutzes sind, während Beschreibung und Zeichnungen ihnen gegenüber eine dienende Funktion haben (vgl. Schulte a. a. O., § 14, Rdn. 11). Die Anwendbarkeit des § 14 PatG/Art. 69 EPÜ zur Bestimmung des Schutzbereichs auf die Bestimmung des Gegenstandes des Patents nach § 21 PatG/Art. 100 EPÜ steht im Übrigen außer Frage, vgl. Schulte, a. a. O., § 21, Rdn. 57.

Daher definiert ein aus sich heraus bereits eindeutig verständliches Merkmal im Patentanspruch den Gegenstand des Patentbesitzes, unabhängig von dessen Stütze in Beschreibung und Zeichnungen. Denn der Patentanspruch darf generell sowohl

weiter als auch enger gefasst sein, als es durch die in der Beschreibung und in den Zeichnungen aufgezeigten Ausführungsbeispiele angegeben ist. Der beanspruchte Aspekt der einstellbaren Lagerung mittels der zwei Fußelemente kann nicht durch Hinzuziehen der Beschreibung und der Zeichnungen (in der bzw. in denen dieser Aspekt jeweils gänzlich fehlt) gedanklich entfernt und als für den Gegenstand des Patentbesitzes nicht maßgeblich ausgelegt werden. Denn gerade die Tatsache des Fehlens dieses Merkmals in den gesamten Unterlagen macht die unzulässige Erweiterung aus.

Vorliegend führt die Einfügung des Merkmals 1.3.3 zu einem *Aliud*, denn das Merkmal der einstellbaren Fußelemente war nicht ursprünglich offenbart. Die Beklagte bringt vor, dass aus dem Wortlaut des Kennzeichens erkennbar sei, dass das Signalgehäuse einstellbar gelagert sei und "zudem" zwei Fußelemente zum Aufsetzen auf das Felgenbett in einem montierten Zustand aufweise. Dieser Auffassung kann der Senat nicht folgen, weil bereits im unstrittigen Merkmal 1.3.2 dieses Aufsetzen der Fußelemente explizit genannt ist. Das strittige Merkmal 1.3.3 geht erkennbar über die bereits davor in Merkmal 1.3.2 genannte Funktion der Fußelemente als Beitrag zur Dreipunktlagerung hinaus und definiert eine weitere Funktion der Fußelemente, nämlich das (nicht ursprünglich offenbarte) einstellbare Lagern. Dieses Merkmal beschränkt auch nicht den Gegenstand des Streitpatents, so wie es die Beklagte darlegt, sondern fügt einen neuen, nicht als zur Erfindung gehörig offenbarten technischen Aspekt hinzu, der die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents rechtfertigt (vgl. GRUR 2011, 1003-1007, BGH - Integrationselement, Punkt III, 5a)).

Das an sich offenbarte Merkmal 1.3.2.1 versucht (auch nach Darlegung des Vertreters der Beklagten in der mündlichen Verhandlung) zu dem, eine Klarstellung der durch den Wortlaut der Merkmale 1.3.2 und 1.3.3 angegebenen Funktion der Fußelemente zu erreichen. Abgesehen davon, dass eine Klarstellung des Patentanspruchs - bei Klageabweisung - im Nichtigkeitsverfahren (wie von der Beklagten beantragt) nicht zulässig ist (vgl. GRUR 1988, 757-761, BGH - Düngersstreuer), trägt - wie oben abgehandelt - die Einfügung des Merkmals 1.3.2.1 zu der

nach den Merkmalen 1.3.2 und 1.3.3 definierten Funktion der Fußelemente nichts bei.

Selbst wenn schließlich, wie von der Beklagten vorgebracht, durch die Einfügung des Merkmals 1.3.2.1 der Bezug der Einstellbarkeit von den Fußelementen weggenommen werden würde, wäre dies ebenfalls unzulässig. Denn dadurch wäre keine Einschränkung des Schutzgegenstandes entstanden, sondern es würde gegenüber der den Bezug der Einstellbarkeit der Fußelemente aufweisenden erteilten Fassung ein nicht zulässiges Aliud geschützt.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher nicht zulässig und daher nicht patentfähig.

Die ansonsten zulässigen erteilten Unteransprüche 2 bis 19 fallen mit Anspruch 1, auf den sie rückbezogen sind.

Auf die ebenfalls angegriffene Patentfähigkeit des Streitgegenstandes kommt es somit nicht mehr an.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Sredl

Merzbach

Dr. Fritze

Rothe

Hubert

prä