



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 35/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Dezember 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Patent 102 39 319**

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing.Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers wird der Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2008 aufgehoben und das Patent 102 39 319 widerrufen.

**Gründe**

**I.**

Gegen das am 27. August 2002 angemeldete Patent 102 39 319 mit der Bezeichnung

„Zweikomponenten Kunststoffbehälter“,

dessen Erteilung am 19. April. 2007 veröffentlicht wurde, hatte die ursprüngliche Einsprechende P... N.V., in B... (Belgien), am 17. Juli 2007 Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte mit Beschluss vom 2. Dezember 2008 das Patent 102 39 319 beschränkt aufrechterhalten. Zugrunde lagen dabei die in der Anhörung übergebenen Ansprüche 1 bis 13, eine angepasste Beschreibung S. 2 bis 5 sowie die Zeichnung mit der einzigen Figur gemäß Patentschrift.

Gegen diesen Beschluss hatte die ursprüngliche Einsprechende am 26. Juni 2009, noch vor Zustellung der Beschlussbegründung am 23. Juli 2009 und somit vor Fristbeginn, Beschwerde eingelegt.

Mit der am 21. August 2009 eingegangenen Eingabe erklärte Herr Rechtsanwalt B... als Insolvenzverwalter über das Vermögen der "D..." GmbH, die nunmehrige „B..." GmbH, seinen Beitritt als Einsprechender innerhalb der Beschwerdefrist und begründete die Beschwerde.

Die ursprüngliche Einsprechende hat mit Eingabe vom 19. Dezember 2012 ihre Beschwerde zurückgenommen.

Damit verbleibt als einziger Beschwerdeführer und Einsprechender Herr Rechtsanwalt B... als Insolvenzverwalter über das Vermögen der „B..." GmbH.

Als Beschwerdegründe hatte der verbleibende Einsprechende und Beschwerdeführer mangelnde Patentfähigkeit im Sinne fehlender zugrundeliegender erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG) angeführt.

Der Beschwerdeführer stellte den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2008 aufzuheben und das Patent 102 39 319 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerinnen stellten den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2008 aufzuheben und das Patent 102 39 319 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag als einziger Antrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2013,

Beschreibung und

Zeichnung (ein Blatt) gemäß Patentschrift.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag als einzigem Antrag lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet durch Streichung und Unterstreichung):

„Kunststoffbehälter, insbesondere Flaschenkasten, mit einem Boden (4) und/oder Behälterwänden (3), welche mindestens aus einem ersten Kunststoff gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Boden (4) und/oder den Behälterwänden (3) mindestens ein Bereich (5) aus einem zweiten Kunststoff stoffschlüssig mit dem ersten Kunststoff verbunden ist, wobei der zweite Kunststoff auf den ersten Kunststoff auf- oder angespritzt ist und zwar in einem Bereich (5), der durch eine ~~entweder durch eine hervorstehende Dichtlippe oder eine in den ersten Kunststoff hineinragende Dichtnut gebildete Dicht~~Leiste (7) begrenzt ist.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 1 bis 12, des Nebenanspruchs 13 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1) Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde des (beigetretenen) Einsprechenden und Beschwerdeführers hat Erfolg.

2) Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch der ursprünglichen Einsprechenden war ausreichend substantiiert und damit auch - unstreitig - zulässig.

3) Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag als einzigem Antrag, von dem der Senat auch nicht abweichen darf, ist unzulässig, da aus dem für das Patentnichtigkeitsverfahren geltenden § 22 Abs. 1 letzter Halbsatz PatG folgt, dass eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents auch schon im Einspruchsverfahren unzulässig ist (BGH X ZB 9/89 - „Spleißkammer“). Dies gilt analog für das Einspruchsbeschwerdeverfahren (BGH GRUR 1998, 901, Rdz. 21 – Polymermasse).

Beim geltenden Anspruch 1 wird nämlich - durch Streichung der Formulierung „entweder durch eine hervorstehende Dichtlippe oder eine in den ersten Kunststoff hineinragende Dichtnut gebildete Dicht-“ und der damit einhergehenden Verallgemeinerung auf eine „Leiste“ - der Schutzbereich erweitert. Es entfallen dadurch nämlich

- a) die erteilten körperlichen Merkmale „eine von der Seitenwand hervorstehende Dichtlippe“ und die Alternative mit der „in den ersten Kunststoff hineinragende Dichtnut“ wie auch
- b) das funktionelle Merkmale „Dicht-(lippe/nut)“, wonach die Lippe bzw. die Nut so ausgebildet sein müssen, dass sie den ersten Kunststoff gegen den zweiten Kunststoff abdichten.

Mit der Streichung dieser Merkmale und Reduzierung des Merkmals auf eine Leiste, die diesbezüglich nicht näher definiert ist und sämtliche möglichen Leisten

ohne weitere Funktion und Gestaltung umfasst, wird daher der Schutzbereich unzulässig (s. o.) erweitert.

Eine weitere Prüfung, ob eine „Leiste“ in dieser Allgemeinheit ursprünglich offenbart ist, erübrigt sich damit.

4) Der Nebenanspruch 13 wie auch die Unteransprüche nach dem Hauptantrag als einzigen Antrag teilen das Schicksal des Anspruchs 1 (BGH X ZB 18/95 “Elektrisches Speicherheizgerät”).

Schneider

Bayer

Sandkämper

Ausfelder

Me