



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 17/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchs-Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 002 825

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Dr. Großmann

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2009 wird aufgehoben und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 10 2006 002 825, dessen Erteilung am 24. Juli 2008 veröffentlicht wurde, ist am 17. Oktober 2008 (Einsprechende I) und am 24. Oktober 2008 (Einsprechende II) Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 7. Juli 2009 das Patent mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

Gegen diesen Beschluss richteten sich die am 9. Oktober 2009 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberinnen.

Sie stellten den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2009 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang, hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß dem bei der Anhörung vom 7. Juli 2009 überreichten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2013 hat der 10. Senat des Bundespatentgerichts beschlossen, dass die gemeinsam eingereichte Beschwerde als nicht erhoben gelte, da die Patentinhaberinnen ihrer Zahlungsverpflichtung nicht in vollem Umfang nachgekommen seien, indem sie zu ihrer gemeinsam eingelegten Beschwerde die Gebühr Nr. 401 100 gemäß dem Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) nur einmal entrichtet hätten.

Auf die daraufhin von den Patentinhaberinnen erhobene - vom Patentgericht zugelassene - Rechtsbeschwerde hin hat der X. Senat des BGH mit Beschluss vom 18. August 2015 (Az X ZB 3/14) den angefochtenen Beschluss des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 2013 aufgehoben, soweit festgestellt worden ist, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt, und die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 2 zurückgewiesen. Im Umfang der Aufhebung wurde die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Die Einsprechende I hat am 17. Juli 2012 ihren Einspruch zurückgenommen.

Auf den Beschluss des BGH vom 18. August 2015 hin hat am 14. Oktober 2015 auch die Einsprechende II ihren Einspruch zurückgenommen. Beide sind daher aus dem Beschwerdeverfahren ausgeschieden.

Die einzig weiterhin am Verfahren als Beschwerdeführerin beteiligte Patentinhaberin zu 1 erhält sinngemäß ihren Antrag aus der Beschwerdeschrift aufrecht und beantragt mit Schriftsatz vom 15. August 2016 (Bl 173 GA),

das Beschwerdeverfahren einseitig fortzuführen.

Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2016 verzichtete sie auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 einen

„Satz aus Mauersteinen (1) unterschiedlicher Breite (B) für Mauersteine von beispielsweise 24 cm, 30 cm, 36,5 cm, 40 cm, 42,5 cm oder 49 cm, wobei jeder Mauerstein (1) einen im Wesentlichen kubischen Körper aus einem Ausgangsmaterial aufweist, der eine Höhe, Länge und eine Breite hat, wobei die Breite der Mauersteine (1) jeweils einem ganzzahligen Bruchteil, insbesondere  $1/1$ ,  $1/2$  oder  $1/3$  einer der Mauerstärken entspricht und wobei jeder Mauerstein (1) mehrere, zumindest zwei, durch Stege (11, 12) voneinander getrennte, zumindest teilweise der Aufnahme eines Dämmstoffs dienende Hohlräume (8, 9) aufweist, deren Längen- und Breitenrichtung der der Mauersteine (1) entspricht, wobei sämtliche Hohlräume (8, 9) der unterschiedliche Breiten (B) aufweisenden Mauersteine (1) rechtwinklig zur Breite (B) durch rechtwinklig zur Breite (B) ausgerichtete Stege (12) getrennt sind, deren Stegbreite (e) so gewählt ist, dass sämtliche Hohlräume (8, 9) in den unterschiedliche Breiten aufweisenden Mauersteinen (1) mit einer identischen Breite (b) ausgebildet sind, dass die Hohlräume (8, 9) mit unterschiedlichen Längen (a, c) ausgebildet werden, wobei die Längen (a) ganzzahlige Vielfache der Längen (c) sind und dass die Hohlräume (8, 9) mit einer Länge (a, c) ausge-

bildet werden, die größer ist als die Breite (b) der Hohlräume (8, 9)“.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 24 an, zu deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

## II.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 ist nach dem Beschluss des X. Senats des BGH vom 18. August 2015 wirksam und zulässig. Sie ist auch erfolgreich, da der Widerrufsgrund einer unzulässigen Erweiterung im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG nicht vorliegt.

2. Als hier zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Bauingenieur (FH) an, der über einschlägige Erfahrung in der Konzeption von Mauersteinen, insbesondere hinsichtlich deren Wärme- und Schalldämmung verfügt.

3. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt des in der ursprünglichen Anmeldung Offenbarten hinaus, insbesondere nicht durch den dort so nicht explizit verwendeten Begriff „Satz aus Mauersteinen“, den die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss als unzulässig rügt.

Wie sich zwanglos aus Absatz [0001] der ursprünglichen Beschreibung ergibt, ist das ursprünglich beanspruchte Verfahren auf die Herstellung von Mauersteinen unterschiedlicher Länge und Breite gerichtet, wobei für die Breite eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit in Abhängigkeit von der Mauerstärke der mit den Mauersteinen letztlich zu erstellenden Mauer vorgegeben ist, nämlich ein ganzzahliger Bruchteil (insbesondere 1/1, 1/2 oder 1/3) der Mauerstärke. Damit sind auch die solchermaßen in ihrer relativen Breitendimension festgelegten Mauersteine von der Ursprungsoffenbarung umfasst.

Auch wenn sich in den Anmeldungsunterlagen hierfür nirgends explizit der Begriff „Satz“ findet, so bildet eine derartig aufeinander abgestimmte Menge gleichartiger, zusammengehöriger Gegenstände bereits im allgemeinen Sprachgebrauch einen Satz, wie etwa der Internet-Enzyklopädie *Wikipedia* zu entnehmen ist: *„Zusammengehöriger Verbund mehrerer Einzelteile/-komponenten, die eine vorgegebene, abgeschlossene Menge bilden“*, beispielsweise *„Sortiment, zusammengehörige Produktserie“*. Auch in dem Kompendium *„Der Duden“* findet sich die ganz ähnliche Definition: einer *„bestimmten Anzahl zusammengehöriger [gleichartiger] Gegenstände [verschiedener Größe]“* wie *„ein S. Schüsseln, Kochtöpfe, Schraubenschlüssel, ein S. Reifen ...“*.

Insbesondere für den Fachmann liegt es nach Überzeugung des Senats damit auf der Hand, die Menge der in ihrer relativen Breitenabmessung abgestuft festgelegten Grundbausteine als „Satz aus Mauersteinen“ zu bezeichnen, ohne das ursprünglich Offenbarte zu verlassen.

4. Zur Frage weiterer Widerrufsgründe, insbesondere der Patentfähigkeit, hat sich der angefochtene Beschluss nicht geäußert. Im Rahmen der *Offizialmaxime*, wonach bei (einem) zurückgenommenen Einspruch / Einsprüchen die Bestandsfähigkeit des Streitpatents regelmäßig auch diesbezüglich zu überprüfen ist, hat sich der Senat davon überzeugt, dass der im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren aufgegriffene Stand der Technik der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes nicht entgegensteht.

5. Mit dem somit in seiner erteilten Fassung bestandsfähigen Patentanspruch 1 haben auch die von ihm getragenen Unteransprüche 2 bis 24 Bestand.

**III.**

Für eine Kostenentscheidung, auch hinsichtlich jener des Rechtsbeschwerdeverfahrens, bestand kein Raum, da der Bundesgerichtshof die Sache insoweit nicht an das Bundespatentgericht zurückverwiesen hat und dies im Übrigen auch nicht der Billigkeit im Sinne von § 80 Abs. 1 Satz 2 PatG entspräche (vgl. Engels in Busse / Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 80 Rn. 2 f.).

Dr. Lischke

Hildebrandt

Eisenrauch

Dr. Großmann

prä