



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 20/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Dezember 2021

...

...

als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

betreffend das Patent 10 2009 019 256

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 20.12.2021 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Bieringer beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13.06.2018 aufgehoben und das Patent 10 2009 019 256 widerrufen.
- II. Die der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin erwachsenen Kosten für den heutigen Verhandlungstermin werden der Einsprechenden und Beschwerdeführerin auferlegt.

Gründe

I.

Gegen das von der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) am 26.04.2016 erteilte und am 18.08.2016 veröffentlichte Patent 10 2009 019 256 mit der Bezeichnung

„Härteprüfeinrichtung zur Prüfung des Härteeindrucks“

hat die Einsprechende am 12.05.2017 Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen. Die Patentabteilung 52 des DPMA hat das Patent daraufhin im Einspruchsverfahren mit am Ende der Anhörung vom 13.06.2018 verkündetem Beschluss im Rahmen des damals geltenden Hilfsantrags 3 beschränkt aufrechterhalten. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem damals geltenden Haupt- und Hilfsantrag 1 gegenüber dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und der Gegenstand gemäß dem damaligen Hilfsantrag 2 nicht ursprungsoffenbart sei.

Im Rahmen des Prüfungs- und Einspruchsverfahrens sind folgende Druckschriften als Stand der Technik genannt worden:

- | | |
|-------------|---|
| E1 | AT 398 850 B |
| E2 | AT 403 743 B |
| E3 | AT 230 130 B |
| E4 | AT 505 557 B1 |
| E5 | DE 198 34 829 A1 |
| E6 | US 1 995 599 A |
| E7 | DE 10 2005 061 834 A1 |
| E8 | DE 10 2007 022 831 A1 |
| E9 | DE 196 04 075 A1 |
| E10 | US 2004 / 0 096 093 A1 |
| E11 | US 6 247 356 B1 |
| B1 | Bedienungsanleitung der Härteprüfeinrichtung des Typs „M4C/R G3“
(A2009-05 DE3071) |
| B2 | Bedienungsanleitung der Härteprüfeinrichtung des Typs „M5C G3“ |
| B3 | Technische Zeichnungen der Härteprüfeinrichtung des Typs „M4C
0XX G3“ |
| B4.1 - B4.3 | Fotografien von Härteprüfeinrichtungen (ohne Typenbezeichnung auf
den Fotografien) |

- B5.1 - B5.6 Technische Abbildungen von Härteprüfeinrichtung (z.T. beschriftet mit „M4C 0XX G3“)
- B6 Bedienungsanleitung der Härteprüfeinrichtung des Typs „M4C/R G3“ (A2007-04 DE3071)
- B7 Rechnung zu Härteprüfeinrichtung des Typs „HRC“
- B8 Servicebericht und weitere Dokumente zu Härteprüfeinrichtung des Typs „HRC“
- B9 Rechnung zu Härteprüfeinrichtung des Typs „M4C 025 G3“
- B10 Auftragsbestätigung und weitere Dokumente zu Härteprüfeinrichtung des Typs „M4C 025 G3“
- B11 Gebrauchsanweisung der Härteprüfeinrichtung des Typs „V4/V5G3“
- B12 Rechnung zu Härteprüfeinrichtung des Typs „V4C 750 G3“
- B13 Rechnung mit weiteren Dokumenten zu Härteprüfeinrichtung des Typs „V4C 750 G3“
- B14 Technische Zeichnung einer Härteprüfeinrichtung

Gegen den o.g. Beschluss des DPMA vom 13.06.2018 richtet sich die am 02.08.2018 eingelegte Beschwerde der Einsprechenden. Die von der Patentinhaberin gegen diesen Beschluss ebenfalls eingelegte Beschwerde wurde im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen.

Nachdem die Einsprechende im ersten Verhandlungstermin am 03.08.2020 betreffend die Patentansprüche 2 und 3 in der vom DPMA aufrechterhaltenen Fassung des Streitpatents den neuen Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit eingeführt und der Senat diesen vor dem Hintergrund der damaligen Antragslage für sachdienlich erachtet hat, wurde die mündliche Verhandlung auf Antrag der Patentinhaberin vertagt.

Der Bevollmächtigte der Einsprechenden und Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung am 20.12.2021 beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13.06.2018 aufzuheben und das Patent 10 2009 019 256 im vollem Umfang zu widerrufen.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat zuletzt beantragt,

das Patent 10 2009 019 256 auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 15, dem BPatG als Hilfsantrag 3 überreicht in der mündlichen Verhandlung am 20.12.2021

Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.

Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 in der Fassung vom 20.12.2021 lautet wie folgt:

Härteprüfeinrichtung zur Prüfung des Härteeindrucks, mit einem verschiebbar geführten, mit der jeweiligen Prüfkraft beaufschlagbarem Schlitten (12), an dem ein Schwenkkörper (14) als Träger von Haltern (16) mit Eindringkörpern (17) schwenkbar gehalten ist, wobei der Schwenkkörper (14) um eine quer zur Verschieberichtung des Schlittens (12) verlaufende Schwenkachse (15) schwenkbar und verstellbar gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkkörper (14) zwischen zwei Wangen (27, 28) angeordnet und in den Wangen (27, 28) um seine Schwenkachse (15) schwenkbar gelagert ist, dass dem Schwenkkörper (14) ein Motor (25) für die motorische Schwenkbetätigung um die Schwenkachse (15) zugeordnet ist, und dass der Schwenkkörper (14) mehr als zwei in Umfangsrichtung um die Schwenkachse (15) in Umfangswinkelabständen voneinander angeordnete Halterpositionen (19 bis 24) zur lösbaren Befestigung von einzelnen Haltern (16) mit Eindringkörpern (17) und/oder Objektiven (18) aufweist, dass der Schwenkkörper (14) um seine Schwenkachse (15) innerhalb einer vertikalen, in Verschieberichtung des Schlittens (12) gerichteten Ebene schwenkbar und verstellbar gehalten ist, dass der Motor (25) einen Drehgeber (26) aufweist und über eine Datenverarbeitungseinrichtung steuerbar ist, und

dass die Härteprüfeinrichtung zumindest zwei Kraftmessdosen (55, 56) aufweist, wobei für jede Wange (27, 28) eine Kraftmessdose (55, 56) vorgesehen ist, die zwischen dem Schlitten (12) und der jeweiligen Wange angeordnet und an beiden befestigt ist.

Wegen des Wortlauts der direkt oder indirekt auf Patentanspruch 1 rückbezogenen geltenden Patentansprüche 2 bis 15 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist begründet mit der Folge, dass das Patent 10 2009 019 256 – unter gleichzeitiger Aufhebung des angefochtenen Beschlusses – zu widerrufen war. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der zuletzt beantragten Fassung vom 20.12.2021 geht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und ist damit nicht zulässig (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft laut Absatz [0001] eine Härteprüfeinrichtung, insbesondere zur Prüfung des Härteeindrucks, mit einem verschiebbar geführten, mit einer Prüfkraft beaufschlagbaren Schlitten, an dem ein Schwenkkörper als Träger von Haltern mit Eindringkörpern schwenkbar gehalten sei, wobei der Schwenkkörper um eine quer zur Verschieberichtung des Schlittens verlaufende Schwenkachse schwenkbar und verstellbar gehalten sei.

Härteprüfeinrichtungen seien bekannt und wiesen als Schwenkkörper ein kugelförmiges Gebilde auf, das ähnlich der Anordnung von Stacheln Halter mit Eindringkörpern und wechselbare Objektive aufnehmen könne. Eine derartige Härteprüfeinrichtung arbeite mit unzulänglich genauen, reproduzierbaren Prüfergebnissen. Außerdem sei die jeweilige Einstellung des Schwenkkörpers aufwendig (Streitpatent, Abs. [0002]).

Eine Härteprüfeinrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents sei aus der AT 398 850 B bekannt, bei welcher ein Träger mit einem Revolver versehen sei, der in einem auf dem Träger angeordneten Schwenklager schwenkbar gelagert sei und einen Eindringkörper und ein Mikroskopobjektiv trage.

Ähnliche Härteprüfeinrichtungen mit einem Schwenkkörper unter 45 Grad zur Vertikalachse seien in der AT 403 743 B und AT 230 130 B offenbart sowie in der AT 505 557 B1 mit einem nicht näher spezifizierten Winkel zur Vertikalachse. Ferner seien in der US 2004/096 093 A1 und der US 6 247 356 B1 Härteprüfvorrichtungen mit Schwenkkörpern beschrieben, deren Drehachse mit der Vertikalachse fluchtet (Streitpatent, Abs. [0003]).

Als Aufgabe wird in der Beschreibung des Streitpatents genannt, eine Härteprüfeinrichtung, insbesondere zur Prüfung des Härteeindrucks, der Art zu schaffen, die ein genaues Prüfergebnis ermögliche bei schnellem und präzisem Wechsel einzelner am Schwenkkörper angeordneter Halter mit Eindringkörpern und/oder Objektiven (Streitpatent, Abs. [0004]).

2. Patentanspruch 1 in der nunmehr geltenden Fassung lässt sich wie folgt gliedern:

M1 Härteprüfeinrichtung zur Prüfung des Härteeindrucks, mit einem verschiebbar geführten, mit der jeweiligen Prüfkraft beaufschlagbarem Schlitten (12), an dem ein Schwenkkörper (14) als Träger von Haltern (16) mit Eindringkörpern (17) schwenkbar gehalten ist,

M2 wobei der Schwenkkörper (14) um eine quer zur Verschieberichtung des Schlittens (12) verlaufende Schwenkachse (15) schwenkbar und verstellbar gehalten ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3 der Schwenkkörper (14) zwischen zwei Wangen (27, 28) angeordnet und in den Wangen (27, 28) um seine Schwenkachse (15) schwenkbar gelagert ist,

M4 dass dem Schwenkkörper (14) ein Motor (25) für die motorische Schwenkbetätigung um die Schwenkachse (15) zugeordnet ist, und

M5 dass der Schwenkkörper (14) mehr als zwei in Umfangsrichtung um die Schwenkachse (15) in Umfangswinkelabständen voneinander angeordnete Halterpositionen (19 bis 24) zur lösbaren Befestigung von einzelnen Haltern (16) mit Eindringkörpern (17) und/oder Objektiven (18) aufweist,

- M6** dass der Schwenkkörper (14) um seine Schwenkachse (15) innerhalb einer vertikalen, in Verschieberichtung des Schlittens (12) gerichteten Ebene schwenkbar und verstellbar gehalten ist,
- M7** dass der Motor (25) einen Drehgeber (26) aufweist und über eine Datenverarbeitungseinrichtung steuerbar ist, und
- M8** dass die Härteprüfeinrichtung zumindest zwei Kraftmessdosen (55, 56) aufweist, wobei für jede Wange (27, 28) eine Kraftmessdose (55, 56) vorgesehen ist, die zwischen dem Schlitten (12) und der jeweiligen Wange angeordnet und an beiden befestigt ist.

3. Das Streitpatent richtet sich dem technischen Sachgehalt nach an einen Diplomingenieur des Maschinenbaus oder einen Diplom-Physiker (Univ.) mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Produktentwicklung und praktischen Umsetzung von Härteprüfeinrichtungen, was den baulich-konstruktiven Einsatz hierfür geeigneter Sensorik bzw. mess- und rechnerische Maßnahmen mit einschließt.

4. Dieser Fachmann versteht den Sachgehalt der Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 unter Berücksichtigung des Gesamtoffenbarungsgehalts der Anmeldung wie folgt:

Beansprucht wird eine Härteprüfeinrichtung, die dazu dient, an einer hierfür vorgesehenen Objektoberfläche einen Härteeindruck – meist eine nur geringfügige mechanische Verformung – vorzunehmen, welcher einen Rückschluss auf den mechanischen Widerstand (die Härte) zulässt, den das Prüfobjekt dem Eindringen eines anderen Körpers entgegensetzt. Diese Einrichtung besteht u.a. aus einem mit einer so genannten Prüfkraft beaufschlagbaren, meist vertikal zum Prüfobjekt geführt verschiebbaren Schlitten. An diesem Schlitten ist ein so genannter Schwenkkörper angebracht, der als Träger von einzelnen Haltern mit Objektiven und/oder Eindringkörpern – die eine für jeweils einen bestimmten Prüfvorgang z.B. nach den Prüfverfahren Brinell, Vickers, Rockwell etc. vorgeschriebene Geometrie

bzw. Eigenschaft aufweisen – dient, und dort selbst schwenkbar gehalten ist (z.B. Streitpatent, Abs. [0011]; Merkmal **M1**).

Der Schwenkkörper wird dahingehend weiter ausgestaltet, dass er um eine quer zur Verschieberichtung des Schlittens verlaufende Schwenkachse zwischen zwei diesen Schwenkkörper halternden Wangen verschwenkbar (respektive: drehbar) angeordnet ist (z.B. Streitpatent, Figur 1 i.V.m. Abs. [0011] und [0012]; Merkmale **M2** und **M3**).

Ferner wird der Schwenkkörper so beschrieben, dass er in Umfangsrichtung um die Schwenkachse mehr als zwei in (nicht weiter präzisierten bzw. bestimmten) Umfangswinkelabständen voneinander angeordnete Halterpositionen aufweist, die zur lösbaren Befestigung von einzelnen Haltern mit Eindringkörpern und/oder Objektiven dienen (ebenda; Merkmal **M5**).

Darüber hinaus wird der Schwenkkörper innerhalb einer vertikalen, in Verschieberichtung des Schlittens gerichteten Ebene um seine Schwenkachse schwenkbar und verstellbar gehalten (ebenda; Merkmal **M6**).

Um diese Verschwenkung um die Schwenkachse mechanisch durchzuführen, ist dem Schwenkkörper ein Motor zugeordnet (Streitpatent, Abs. [0013] und [0016]; Merkmal **M4**), der zudem einen Drehgeber aufweist und über eine Datenverarbeitungseinrichtung steuerbar ist (ebenda; Merkmal **M7**).

Mit dem neu hinzugefügten letzten Merkmal wird nun allgemein beansprucht, dass die Härteprüfeinrichtung zumindest zwei Kraftmessdosen aufweist, wobei für jede der o.g. Wangen eine Kraftmessdose vorgesehen ist, die zwischen dem Schlitten und der jeweiligen Wange angeordnet und an beiden befestigt ist (Merkmal **M8**).

5. Der geltende Patentanspruch 1 ist nicht zulässig, da sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

a) Zwar sind die Merkmale **M1 bis M7** des geltenden Patentanspruchs 1 in den Ursprungsunterlagen wie folgt unmittelbar und eindeutig offenbart:

- Merkmal M1: Ursprungsunterlagen, Anspruch 1
- Merkmal M2: Ursprungsunterlagen, Anspruch 1
- Merkmal M3: Ursprungsunterlagen, Anspruch 6
- Merkmal M4: Ursprungsunterlagen, Anspruch 5, Kennzeichen 1. Teil
- Merkmal M5: Ursprungsunterlagen, Anspruch 3
- Merkmal M6: Ursprungsunterlagen, Anspruch 2
- Merkmal M7: Ursprungsunterlagen, Anspruch 5, Kennzeichen 2. Teil.

b) Allerdings wird mit dem neu hinzugefügten Merkmal **M8** in unzulässiger Weise eine in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarte – weil von der/einer Überwachungseinrichtung unabhängige – Zuordnung von Kraftmessdosen innerhalb der Härteprüfeinrichtung beansprucht. Dies hat zur Folge, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ein Aliud zur ursprünglichen Offenbarung umfasst, weshalb die hierauf gestützte Verteidigung des Streitpatents nicht zum Erfolg führen kann. Im Einzelnen:

ba) Die seitens der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung als Ursprungsoffenbarung für das Merkmal **M8** angeführten Passagen der Beschreibung (Streitpatent, Abs. [0016] und [0017]) und des erteilten Anspruchssatzes (Patentansprüche 17 und 18) sind nicht geeignet, die Zulässigkeit dieses neuen Merkmals zu begründen.

Maßgeblich für die Beurteilung des Vorliegens einer unzulässigen Erweiterung nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sind allein die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen, in der sich die von der Patentinhaberin zitierten o.g. Passagen aus dem Streitpatent vorliegend jedoch wiederfinden.

So ist – in Entsprechung zu Absatz [0016] und [0017] des Streitpatents – in der Ursprungsoffenbarung (UU) vorgegeben, dass Kraftmessdosen expliziter Bestandteil der/einer Überwachungseinrichtung sind, die zur Überwachung der mit der Verschieberichtung des o.g. Schlittens fluchtenden Ausrichtung eines jeweiligen am o.g. Schwenkkörper befestigten Halters in der zur Härteprüfung vorgegebenen Position dient (UU, S. 6, Abs. 2: „... Weicht die Position des Halters 16 mit Eindringkörper 17 ab von der erforderlichen lotrechten Ausrichtung, können sich Prüffehler ergeben. Diese mit der Verschieberichtung des Schlittens 12 fluchtende Ausrichtung des jeweiligen Halters 16 mit Eindringkörper 17, der am Schwenkkörper 14 befestigt ist, in der zur Härteprüfung vorgegebenen Position wird von einer Überwachungseinrichtung 54 überwacht. Beim gezeigten Ausführungsbeispiel weist diese Überwachungseinrichtung 54 zumindest zwei Kraftmessdosen 55, 56 auf ...“ (Unterstreichungen hinzugefügt); UU, S. 7, Abs. 2: „Bei einem anderen... Ausführungsbeispiel sind statt lediglich zwei Kraftmessdosen 55, 56 mehrere Kraftmessdosen vorgesehen, wobei diese dann entlang eines Kreises in gleich großen Abständen voneinander angeordnet sind. Derartige entlang eines Kreises angeordnete Kraftmessdosen können z. B. als Drehgeber ausgebildet sein, die die jeweilige Position in Bezug auf die lotrechte Y-Achse erfassen und eine reproduzierbare genaue Ausrichtung des jeweils eingestellten Halters 16 mit Eindringkörper 17 in lotrechter Richtung gewährleisten.“, also faktisch „überwachen“ (Unterstreichung hinzugefügt)).

Gleiches gilt für die seitens der Patentinhaberin ferner zitierten erteilten Patentansprüche 17 und 18, die den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 18 und 19 entsprechen, welche sich jeweils auf den ursprünglichen Patentanspruch 17 rückbeziehen, weshalb sie nicht isoliert vom jeweils vorangegangenen

Patentanspruch 17 betrachtet werden dürfen. Das kennzeichnende Merkmal des ursprünglichen Patentanspruchs 17 beansprucht eine Überwachungseinrichtung mit oben bereits genannter Zielsetzung (UU, S. 6 Abs. 2: „... weist diese Überwachungseinrichtung (54) zumindest zwei Kraftmessdosen 55, 56 auf...“, Unterstreichungen hinzugefügt), welche durch die ursprünglichen Patentansprüche 18 und 19 hinsichtlich Anzahl bzw. geometrischer Anordnung der Kraftmessdosen jeweils näher bestimmt wird (UU, Patentanspruch 18: „... nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei mehr als zwei Kraftmessdosen diese entlang eines Kreises in gleich großen Abständen voneinander angeordnet sind.“, UU, Patentanspruch 19: „... nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass für jede Wange (27, 28) eine Kraftmessdose (55, 56) vorgesehen ist, die zwischen dem Schlitten (12) und der jeweiligen Wange (27, 28) angeordnet und an beiden befestigt ist.“, Unterstreichungen hinzugefügt).

Die Kraftmessdosen stehen folglich wirktechnisch betrachtet nicht für sich, sondern sind nur zusammen mit der – einen integralen Bestandteil der offenbarten Lehre bildenden – Überwachungseinrichtung offenbart, um die Härteprüfeinrichtung zu realisieren.

bb) Mit dem Merkmal **M8** des geltenden Patentanspruchs 1 wird nun aber dieser wirktechnische Zusammenhang, nämlich dass die Kraftmessdosen einen Teil der/einer Überwachungseinrichtung bilden, aufgelöst. Nun können die Kraftmessdosen quasi in beliebiger - von der Überwachungseinrichtung unabhängiger - Zuordnung der Härteprüfeinrichtung beigegeben sind. Hierfür existiert jedoch - wie oben gezeigt - in den Ursprungsunterlagen keine Offenbarung.

bc) Der Fachmann entnimmt der ursprünglichen Offenbarung hinsichtlich der Kraftmessdosen jedenfalls keine andere technische Lehre, als diese im Rahmen einer Überwachungseinrichtung für eine Härteprüfeinrichtung vorzusehen, um die

fluchtende Ausrichtung eines Halters zu überwachen. Die Formulierung des Merkmals **M8** geht jedoch eindeutig über diese Lehre hinaus, da sie Kraftmessdosen wirktechnisch unabhängig beansprucht und so deren ursprungsoffenbarte Zuordnung ignoriert. Vielmehr verallgemeinert sie auf diese Weise unzulässig die genannte Lehre, indem sie Kraftmessdosen nur noch pauschal nennt und damit eröffnet, diese in/an der Härteprüfeinrichtung auch in anderem Kontext zu realisieren. Dies drängt sich dem Fachmann nach dem Wortlaut des genannten Merkmals jedenfalls auf. Eine Auslegung des Merkmals unterhalb des Wortlauts (d.h. unterhalb des Sinngehalts) des Patentanspruchs ist aber nicht zulässig (vgl. BGH, Urteil vom 12.12.2006 - X ZR 131/02, Schussfädentransport), so dass mit dem das Merkmal **M8** enthaltenden Patentanspruch 1 nun technisch (auch) etwas anderes beansprucht wird, als ursprünglich offenbart war, was vorliegend zur Beanspruchung eines Aliud führt.

Eine Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud liegt nicht erst dann vor, wenn etwa ein patentierter Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 21.10.2010 Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 22 Winkelmesseinrichtung). Dieser Fall liegt hier zweifellos vor.

Auch die Ausführungen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung, wonach ein ursprünglich offenbarter Sinn und Zweck der Messdosen nicht maßgeblich für deren Offenbarung sei, vielmehr nun in zulässiger Weise von einer funktionalen zu einer strukturellen Definition übergegangen worden sei, ändern nichts an dem Vorstehenden. Denn der geltende Patentanspruch 1 beansprucht auch Ausführungsformen, die – wie oben ausgeführt – dem Fachmann mit der ursprünglichen Offenbarung nicht gelehrt waren. Entgegen der Auffassung der

Patentinhaberin sind Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben auch hinsichtlich einer beanspruchten Vorrichtung nicht bedeutungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 03.11.2020 - X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 Rn. 49 - Fensterflügel; Urteil vom 24.04.2018 - X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer). Folgerichtig führt das Weglassen dieser Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben, jedenfalls vorliegend, zu einem Wegfall der Begrenzung des Gegenstands und somit zu dessen Erweiterung.

c) Somit geht der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 in der Fassung vom 20.12.2021 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

6. Mit den obigen Ausführungen ist auch evident, dass das in der Fassung des geltenden Patentanspruchs 1 verteidigte Streitpatent den Schutzbereich des erteilten Patents verlässt und auch hinsichtlich des erteilten Patents ein Aliud bildet. Denn die o.g. ursprünglich offenbarte Lehre entspricht auch der streitpatentgemäßen Lehre.

7. Im Ergebnis war daher der Beschwerde der Einsprechenden stattzugeben und das Patent – unter gleichzeitiger Aufhebung des angefochtenen Beschlusses – zu widerrufen.

Aus der Fassung der Anträge und den zu ihrer Begründung Vorgebrachtem ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren der Patentinhaberin, ein Patent ausschließlich in der beantragten Fassung zu erhalten.

8. Es entsprach vorliegend der Billigkeit, die der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin erwachsenen Kosten für den (zweiten) Verhandlungstermin

am 20.12.2021 der Einsprechenden und Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 80 Abs. 1 PatG).

Die Einführung des neuen Widerrufsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit durch die Einsprechende erstmals im Termin zur mündlichen Verhandlung am 03.08.2020 stellt einen Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht dar. Denn die Patentinhaberin konnte zu diesem neuen Widerrufsgrund, den der Senat vor dem Hintergrund der damals geltenden Antragslage für sachdienlich erachtet hat (§ 263 ZPO; vgl. BGH GRUR 2017, 54 – Ventileinrichtung), im Termin nicht sachgerecht Stellung nehmen, weshalb auf ihren Antrag eine Vertagung der mündlichen Verhandlung geboten war. Dies hat zusätzliche, ohne weiteres vermeidbare Kosten (für einen weiteren Verhandlungstermin) verursacht. Eine Auferlegung der insoweit auf Seiten der Patentinhaberin entstandenen Kosten auf die Einsprechende erschien daher aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 9 m. w. N.).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol

Dorn

Dr. Wollny

Bieringer