



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 9/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2006 021 704**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.- Ing. Baumgart als Vorsitzenden sowie der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Körtge

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 10. Dezember 2019 aufgehoben. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 10. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

#### **Schraubenverdichter für große Antriebsleistungen**

am 4. Januar 2018 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat dabei die Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 4 PatG geltend gemacht.

Die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent 10 2006 021 704 mit dem am Ende der mündlichen Anhörung vom 10. Dezember 2019 verkündeten Beschluss widerrufen.

Sie hat den Widerruf damit begründet, dass der Widerrufsgrund einer unzulässigen Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) des Schutzbereichs vorliege, da der Schraubenverdichter für große Antriebsleistungen gemäß den Patentansprüchen 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) bzw. nach den vier Hilfsanträgen ein Aliud

zum ursprünglich offenbarten Gegenstand darstelle. Angesichts dieser Sachlage hat die Patentabteilung über die mit dem Einspruch ebenso aufgeworfenen Fragen der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit bzw. der ursprünglichen Offenbarung der Gegenstände der geänderten, geltenden Patentansprüche noch nicht entschieden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 25. Februar 2020 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin, die sie nicht begründet hat.

Die Einsprechende ist der Beschwerde der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 8. Juli 2020 entgegengetreten.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 26. Juli 2022 gab der erkennende Senat seine vorläufige Auffassung bekannt, wonach der Senat im Unterschied zur Auffassung der Patentabteilung im angefochtenen Beschluss den für den Fachmann ausführbaren Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 als ursprungsoffenbart und daher zulässig ansehe, so dass die Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 2 und 4 PatG nicht zutreffen würden. Da über die weiteren mit dem Einspruch geltend gemachten Widerrufsgründe der gewerblichen Anwendbarkeit und Patentfähigkeit (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) hinsichtlich des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 von der Patentabteilung in der Sache bisher nicht befunden wurde, ziehe der Senat darüber hinaus nach vorläufiger Auffassung eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht.

Den hilfsweisen Antrag auf mündliche Verhandlung hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2022 zurückgenommen. Sinngemäß hat sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2019 aufzuheben und das Patent zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2023 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.

Der Patentanspruch 1 in der **erteilten Fassung** lautet:

Ölüberfluteter Schraubenverdichter für große Antriebsleistungen mit zwei Rotoren, einem Hauptrotor (2) mit im wesentlichen konvexen Zahnflanken mit vier, fünf oder sechs Zähnen, und einem Nebenrotor (3) mit sechs oder sieben Zähnen, wobei der Hauptrotor (2) ein Antriebswellenende (5) aufweist, und beide Rotoren von Gehäuseteilen umschlossen werden, einem Sauggehäuseteil, das mindestens Teile des Ansaugkanals (4) und Einlassfenster (6) zum Eintritt des Arbeitsmediums in die Zahnlücken des Rotorpaares aufweist, einem Rotorgehäuseteil, das den profilierten Teil der Rotoren zumindest teilweise umschließt, und einem Druckgehäuse, das mindestens ein Auslassfenster zum Ausschub des Gases aus den Zahnlücken des Rotorpaares infolge der Drehung der Rotoren sowie den Auslasskanal aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis von Rotorprofillänge zu Achsabstand der Rotoren durch Kürzung des Profilteiles verkleinert ist und eine Adapterplatte (7) saugseitig an die Profilteile der Rotoren berührungsfrei angrenzend im Gehäuse fest angeordnet ist, und die Adapterplatte (7) Teile des Ansaugkanals (4) aufweist und ihre Erstreckung in Richtung der Rotordrehachsen den durch Rotorkürzung entstandenen Freiraum funktionsgerecht ausfüllt.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den erteilten Patentanspruch 1 rückbezogenen erteilten Patentansprüche 2 bis 5 an.

Zu den jeweiligen Unteransprüchen sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.

Am Beschwerdeverfahren ist nach der Rücknahme des zulässigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin beteiligt (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11. Auflage, § 61 Rn. 33).

2. In der Sache hat die Beschwerde der Patentinhaberin Erfolg, da sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

3. Die Erfindung betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift einen ölüberfluteten Schraubenverdichter mit zwei Rotoren. Dies sind ein Hauptrotor und ein Nebenrotor, wobei der Hauptrotor ein Antriebswellenende aufweist und die Wellenzapfen beider Rotoren von Radial- und Axiallagern umfasst werden.

Je nach Verdichtergröße, Ansaugdruck und Enddruck würden Antriebswellenende, Radiallager und Axiallager eines solchen Schraubenverdichters mehr oder weniger stark belastet. Dabei bestimme der Achsabstand zwischen den beiden Rotoren die maximale Lagergröße und damit die Belastbarkeit der Lager in Bezug auf eine vordefinierte Lebensdauer der Lagerung. Antriebsleistung und Lagerbelastung stünden bei einem vorhandenen Verdichter in einer Relation. Mit steigender Antriebsleistung, die beim Betrieb mit höheren Betriebsdrücken auftritt, vergrößerten sich sowohl das Torsionsmoment im Antriebswellenende als auch die Radial- und Axiallagerbelastung. Daraus ergebe sich eine Einschränkung der Einsatzbedingungen für die bekannten Verdichter (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Bisher verwendete Schraubenverdichter mit vier oder fünf Zähnen am Hauptrotor und sechs oder sieben Zähnen am Nebenrotor mit einem Umschlingungswinkel am Hauptrotor von etwa 300° seien nicht in der Lage, extrem große Antriebsleistungen aufzunehmen, da die Lagerung an den Rotoren in Anbetracht der großen Belastungen keine akzeptable Lebensdauer erreiche. Die Antriebsleistung eines vorhandenen Verdichters sei gemäß dem Stand der Technik an solchen Verdichtern auf Arbeitsdrücke von etwa 40 bar begrenzt. Der Verdichter müsste für höhere Antriebsleistungen in Teillastbetrieb betrieben werden, was zusätzliche Verluste und damit höhere Betriebskosten verursache (vgl. Absatz [0003] der Streitpatentschrift).

Deshalb seien für diesen Anwendungsfall Verdichter mit größeren Zähnezahlen entwickelt und auf dem Markt eingeführt worden, mit einem Zähnezahlverhältnis von sechs Zähnen am Hauptrotor und sieben oder acht Zähnen am Nebenrotor mit einem Umschlingungswinkel von etwa 300° am Profilverteil des Hauptrotors. Nachteilig sei an solchen Verdichtern, dass sich die innere Undichtigkeit der Verdichter in dieser Ausführung gegenüber den erstgenannten Verdichtern vergrößere (vgl. Absatz [0004] der Streitpatentschrift).

Das Ziel der Erfindung bestehe gemäß Absatz [0006] der Streitpatentschrift darin, die genannten Nachteile zu vermeiden und einen Schraubenverdichter zu schaffen, bei dem sich die innere Undichtigkeit nicht verschlechtere und bei dem die umsetzbare Antriebsleistung des Verdichters und deren Wirkungen auf die Lagerbelastung in einen solchen Bereich gebracht werde, so dass eine ausreichende Lebensdauer, wie sie für Industrieanwendungen erforderlich ist, erreicht wird. Ein weiteres Ziel der Erfindung bestehe darin, aus Gründen der Bauteilstandardisierung und Kostensenkung Verdichterbauteile, wie z. B. Lagerbaugruppen von vorhandenen Verdichtern zu verwenden, die für kleinere Druckstufungen zwischen Saugseite und Druckseite konzipiert sind.

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des

Standes der Technik ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) angesehen. Dieser weist eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Schraubenverdichtern auf.

**5.** In der erteilten Fassung erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als für den Fachmann ausführbar. Er geht zusätzlich auch nicht über den Inhalt der Patentanmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei der für die Einreichung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist. Die diesbezüglichen Gründe für einen Widerruf des Patents nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 und 4 PatG liegen daher nicht vor.

**5.1** Auch die Prüfung der vorstehend genannten Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 und 4 PatG erfordert eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 410, Rn. 18 f. – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859, Rn. 13 f. – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel zwar regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023, Leitsatz – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 909, Leitsatz – Spannschraube).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

M0    Ölüberfluteter Schraubenverdichter für große Antriebsleistungen mit

M1    zwei Rotoren,

M1.1        einem Hauptrotor (2) mit im wesentlichen konvexen Zahnflanken mit vier, fünf oder sechs Zähnen, und

M1.2        einem Nebenrotor (3) mit sechs oder sieben Zähnen,

M1.3        wobei der Hauptrotor (2) ein Antriebswellenende (5) aufweist,

M2    und beide Rotoren von Gehäuseteilen umschlossen werden,

M2.1        einem Sauggehäuseteil, das mindestens Teile des Ansaugkanals (4) und Einlassfenster (6) zum Eintritt des Arbeitsmediums in die Zahn­lücken des Rotorpaares aufweist,

M2.2        einem Rotorgehäuseteil, das den profilierten Teil der Rotoren zumin­dest teilweise umschließt, und

M2.3        einem Druckgehäuse, das mindestens ein Auslassfenster zum Aus­schub des Gases aus den Zahn­lücken des Rotorpaares infolge der Drehung der Rotoren sowie den Auslasskanal aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3    ein Verhältnis von Rotorprofillänge zu Achsabstand der Rotoren durch Kür­zung des Profilteiles verkleinert ist und

M4    eine Adapterplatte (7)

M4.1        saugseitig an die Profilteile der Rotoren berührungsfrei angrenzend im Gehäuse fest angeordnet ist, und

M4.2        die Adapterplatte (7) Teile des Ansaugkanals (4) aufweist und

M4.3 ihre Erstreckung in Richtung der Rotordrehachsen den durch Rotorkürzung entstandenen Freiraum funktionsgerecht ausfüllt.

Der Patentanspruch 1 ist gemäß Merkmal M0 auf einen Schraubenverdichter gerichtet. Dieser ist ölüberflutet. Fachüblich bezeichnet dies einen Schraubenverdichter in dessen Arbeitsraum ein Ölmassestrom eingespritzt wird, so dass sich ein ölüberfluteter Schraubenverdichter daher etwa von einem trockenlaufenden Schraubenverdichter unterscheidet. Der ölüberflutete Schraubenverdichter ist gemäß Merkmal M0 darüber hinaus für einen Betrieb bei großen Antriebsleistungen geeignet, wobei unter dem Begriff „große Antriebsleistungen“ dem Sinngehalt der Streitpatentschrift (vgl. Absatz [0003]) nach hierbei Antriebsleistungen zu verstehen sind, die üblicherweise für Schraubenverdichter benötigt werden, die Arbeitsdrücke bis zu 40 bar darstellen können.

Der Schraubenverdichter umfasst gemäß Merkmal M1 zwei Rotoren, von denen der erste Rotor gemäß Merkmal M1.1 der Hauptrotor, der zweite Rotor gemäß Merkmal M1.2 der Nebenrotor ist. Beide Rotoren bestehen fachüblich jeweils aus einer Welle, die anteilig einen mit einem Zahnprofil versehenen Bereich aufweist, der in der Streitpatentschrift als Profilteil des Rotors bezeichnet wird. Beide Zahnprofile sind gegenseitig im Eingriff, wobei der sie umschließende und durch ein Gehäuse begrenzte Raum, in welchem die Verdichtung stattfindet, fachüblich als der Arbeitsraum des Schraubenverdichters bezeichnet wird. Gemäß Merkmal M1.1 ist der Hauptrotor ferner mit im wesentlichen konvexen Zahnflanken mit vier, fünf oder sechs Zähnen, der Nebenrotor gemäß Merkmal M1.2 ferner mit sechs oder sieben Zähnen ausgebildet. Darüber hinaus ist gemäß Merkmal M1.3 ein Wellenende des Hauptrotors als Antriebswellenende ausgebildet, somit über dieses das von einer im Anspruch nicht weiter spezifizierten Antriebsmaschine aufgebrachte Drehmoment zum Betrieb des Schraubenverdichters in diesen eingeleitet werden kann.

Beide Rotoren werden nach Merkmal M2 von Gehäuseteilen eines Gehäuses umschlossen. Dieses Gehäuse ist gemäß den folgenden Merkmalen M2.1 bis M2.3

zumindest dreiteilig ausgebildet und umfasst als Gehäuseteile ein Sauggehäuseteil, ein Rotorgehäuseteil und ein Druckgehäuse. Das Sauggehäuseteil weist dabei mindestens Teile eines Ansaugkanals und Einlassfenster auf, welches bzw. welche gemäß dem Merkmal M2.1 den Eintritt des Arbeitsmediums in die Zahnlücken des Rotorpaares gewährleistet bzw. gewährleisten, während das Druckgehäuse gemäß Merkmal M2.3 das mindestens eine Auslassfenster, welches den Ausschub des Gases aus den Zahnlücken des Rotorpaares in Folge der Drehung der Rotoren gewährleistet, und den Auslasskanal aufweist. Das Rotorgehäuseteil ist fachüblich dazwischen angeordnet und umschließt gemäß Merkmal M2.2 den Profiltteil der Rotoren zumindest teilweise.

Dieser gemäß dem Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 so definierte Schraubenverdichter kennzeichnet sich gemäß Merkmal M3 dadurch, dass das Profiltteil der beiden Rotoren gekürzt ist, wobei eine solche Kürzung wie beansprucht eine Verkleinerung des Verhältnisses von der Länge des Profiltteils zu dem Achsabstand der beiden Rotoren bewirkt. Der Patentanspruch 3 gibt als Weiterbildung hierzu ein Verhältnis zwischen 0,9 und 1,3 an. Die axiale Länge der beiden Profiltteile fällt somit kürzer aus, als dies der axialen Länge des Arbeitsraumes entspricht, der durch das Gehäuse vorgegeben ist. Dadurch entsteht in dem ursprünglich vorgesehenen Arbeitsraum ein Freiraum, der gemäß den Merkmalen M4 und M4.3 nun von einer - durchaus auch mehrteiligen, vgl. Absatz [0011] der Streitpatentschrift - Adapterplatte ausgefüllt wird. Die Kürzung der Rotoren erfolgt dabei saugseitig, denn die Adapterplatte ist gemäß Merkmal M4.1 saugseitig an die Profiltteile der Rotoren berührungsfrei angrenzend im Gehäuse fest angeordnet. Gemäß Merkmal 4.2 weist die Adapterplatte darüber hinaus Teile des Ansaugkanals auf, so dass sie eine Funktion in Bezug auf die Weiterleitung des angesaugten Arbeitsmediums, in diesem Sinne ist der Begriff „funktionsgerecht“ in Merkmal M4.3 aufzufassen, erfüllen kann. Dies hat im Ergebnis darüber hinaus zwingend zur Folge, dass der durch die Adapterplatte ausgefüllte Freiraum in seiner Dimensionierung derart ausgebildet

ist, dass dieser ohne Adapterplatte theoretisch dazu geeignet wäre, die hypothetisch verlängerten bzw. ursprünglich dimensionierten Profilteile wiederaufzunehmen.

Soweit die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss das Merkmal M3 in dem Sinne auslegt, dass es ausreiche, wenn nur ein einziges der beiden Profilteile gekürzt werde, so kann dieser Auslegung nicht gefolgt werden. Denn bei dem gemäß Merkmal M3 zu verkleinerndem Verhältnis von Rotorprofillänge zu Achsabstand der Rotoren handelt es sich im Sinne der Streitpatentschrift um einen singulären systemspezifischen Parameter des Schraubenverdichters. Das setzt voraus, dass, wie auch fachüblich, die Längen der beiden Profilteile jeweils identisch sind. Anderweitig würde es entsprechend zwei verschiedene Verhältnisse geben, eines für den Hauptrotor und ein davon abweichendes für den Nebenrotor. In diesem Sinn ist die in Merkmal M3 beanspruchte Maßnahme, damit die geforderte Verkleinerung des singulären Verhältnisses eintritt, zwingend im Sinne einer Kürzung des jeweiligen Profils beider Rotoren auszulegen.

**5.2** Die Erfindung ist nach Überzeugung des Senats im Sinne des § 34 Absatz 4 PatG ausführbar offenbart. Denn die in der Patentschrift enthaltenen Angaben vermitteln dem fachmännischen Leser so viel an technischen Informationen, dass dieser mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, diese ausführen zu können (vgl. BGH GRUR 2010, 916, Leitsatz – Klammernahtgerät). Begriffe wie „ölüberflutet“, „Arbeitsmedium“, „profilierter Teil der Rotoren“, „Einlasskanal“ oder „Auslasskanal“ zählen dabei zum üblichen Fachvokabular des vorstehend definierten Fachmanns und spezifizieren übliche Bauteile oder Eigenschaften eines Schraubenverdichters.

**5.3** Der in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Schraubenverdichter ist auch bereits den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als zu Erfindung gehörig zu entnehmen.

Bis zum Beschluss über die Erteilung eines Patents sind nach § 38 PatG Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulässig, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung kann insofern auch bei der Aufstellung des Patentanspruchs anders formuliert werden, sofern diese Änderung nicht zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung führt. Der Patentanspruch darf mithin somit nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll. Der Inhalt der Patentanmeldung ist dabei dem Gesamtinhalt der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass dabei den ursprünglichen Patentansprüchen eine gleich hervorragende Bedeutung zukommt (vgl. BGH Urteil v. 21.9.1993 - X ZR 50/91 – Spiel-fahrbahn). Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche stellen insofern lediglich einen Formulierungsversuch dar. Die Streichung von Merkmalen aus einem ursprünglichen Patentanspruch führen daher nicht per se zu einer unzulässigen Erweiterung.

Hinsichtlich der Offenbarung der Anmeldeunterlagen wird im Folgenden auf die inhaltsgleiche Offenlegungsschrift DE 10 2006 021 704 A1 Bezug genommen.

- a) Die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1 definieren einen ölüberfluteten Schraubenverdichter, der im Wesentlichen mit demjenigen übereinstimmt, der auch im Oberbegriff des ursprünglichen Patentanspruchs 1 definiert ist. Neben der unkritischen Aufnahme von Bezugszeichen unterscheiden sich die Oberbegriffe dadurch, dass das Sauggehäuseteil gemäß Merkmal M2.1 des erteilten Patentanspruchs 1 Einlassfenster aufweist, welches oder welche aufgrund eines fehlenden zugehörigen Artikels auch mehrzählig vorhanden sein können. Der ursprüngliche Patentanspruch 1 führt hier nur Teile eines Einlassfensters an. Der Darstellung der Figur 2 der Offenlegungsschrift entnimmt der zuständige Fachmann jedoch mehrere im Sauggehäuseteil angeordnete Einlassfenster. Die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1 sind daher ursprungsoffenbart.

- b) Das Merkmal M3 ist dem Absatz [0010] der Offenlegungsschrift zu entnehmen und zielt auf die dort als Wesen der Erfindung herausgestellte Verkürzung der Profilmteile ab. Soweit die Patentabteilung in Merkmal M3 in der Forderung der Kürzung nur eines einzigen Profilmteils eine unzulässige Erweiterung sehen möchte, basiert dies auf einer Auslegung des Merkmals M3, der wie vorstehend dargelegt nicht gefolgt werden kann.
- c) Merkmal M4 beansprucht eine Adapterplatte. Der Begriff „Adapterplatte“ ist den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht explizit zu entnehmen. In den durch Kürzung der Profilmteile entstandenen Freiraum ist gemäß der Offenlegungsschrift vielmehr eine so bezeichnete „Zwischenplatte“ eingesetzt. Die Aufnahme eines nicht ursprünglich offenbarten Begriffs ist jedoch zulässig, sofern die technische Lehre ursprünglich offenbart war (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 38, Rn 31; BGH GRUR 2006, 316 – Koksofen tür; BGH – Spielfahrbahn, a.a.O.) Dies ist hier der Fall, denn für den Durchschnittsfachmann ist schon aus den ursprünglichen Unterlagen erkennbar, dass mit dem ursprünglich verwendeten Begriff der "Zwischenplatte" nichts anderes gemeint war, als der zur Klarstellung eingeführte und im erteilten Patentanspruch 1 enthaltene Begriff "Adapterplatte" zum Ausdruck bringt. Dass die „Adapterplatte“ darüber weiter greife bzw. ihr aufgrund ihrer neuen Benennung Eigenschaften oder Funktionen zugeschrieben werden könnten, die über die Funktionen oder Eigenschaften einer „Zwischenplatte“ hinausgehen, ist weder erkennbar noch vorgetragen. Somit ist auch das Merkmal M4 als Ursprungsoffenbart anzusehen.
- d) Gemäß Absatz [0010] der Offenlegungsschrift wird saugseitig, an den Arbeitsraum angrenzend die Zwischenplatte fest angeordnet; gemäß Absatz [0017] der Offenlegungsschrift grenzt die Zwischenplatte an die Arbeitskammer an. Dem Fachmann ist insofern nicht nur unmittelbar präsent, dass in dem Arbeitsraum die Profilmteile der Rotoren angeordnet sind, so dass die Zwischenplatte zwingend auch an diese angrenzt, vielmehr ist diese Anordnung auch der Figur 2 so zu

entnehmen. Darüber hinaus lehrt dieser Absatz [0010] der Offenlegungsschrift, dass die Zwischenplatte die Stirnfläche des Rotorpaares berührungsfrei abdichtet. Der Fachmann erkennt, dass es sich hierbei um eine vorteilhafte Ausbildung handelt, die den angrenzenden Bauteilen Zwischenplatte und Profilverteil sowohl Berührungsfreiheit wie auch eine abdichtende Funktion zuordnet. Zur Beschränkung des beanspruchten Schraubenverdichters stand es der Patentinhaberin im Patenterteilungsverfahren in der Folge frei, diese Ausbildung in ihrer Gesamtheit oder aber auch nur teilweise in den Patentanspruch mitaufzunehmen ohne dass hierdurch eine unzulässige Erweiterung bewirkt wird (vgl. BGH – Spielfahrbahn, a.a.O.). Das Merkmal M4.1 ist daher ebenfalls ursprungsoffenbart.

- e) Der ursprüngliche Patentanspruch 1, sowie Absatz [0010] der Offenlegungsschrift offenbaren, dass die Zwischenplatte Teile des Ansaugkanals beinhaltet. Da der ursprünglich offenbarte Begriff „beinhalten“ inhaltlich dem in Merkmal M4.2 verwendeten Begriff „aufweisen“ und die vorliegend beanspruchte Adapterplatte der Zwischenplatte entspricht (vgl. Punkt c)), ist in der Folge auch das Merkmal M4.2 ursprungsoffenbart.
- f) Dies gilt im Ergebnis auch für das Merkmal 4.3, welches dem letzten Merkmal des ursprünglichen Patentanspruchs 1 entspricht.

Damit sind alle Merkmale des in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchten Schraubenverdichters für sich den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörend zu entnehmen. Dies gilt gleichermaßen auch für deren gemeinsame Kombination – gegensätzliches wurde diesbezüglich auch nicht vorgetragen.

Der angefochtene Beschluss ist daher in der Folge aufzuheben, da das Patent zu Unrecht aufgrund einer unzulässigen Erweiterung seines Gegenstandes widerrufen wurde.

6. Der Senat macht im Weiteren von seinem ihm nach § 79 Abs. 3 PatG gewährten Ermessen insofern Gebrauch, als er davon absieht, in der Sache selbst über die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands zu judizieren. Denn nach dieser Vorschrift kann das Gericht den angefochtenen Beschluss aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn einer der in Nr. 1 bis 3 der zitierten Rechtsvorschrift aufgeführten Zurückverweisungsgründe vorliegt.

Hier besteht der Zurückverweisungsgrund nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG, denn die zuständige Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat noch nicht in der Sache selbst entschieden, da die Entscheidung über den Widerruf des Patents auf Gründen beruhte, die ein Eingehen auf die Frage des Vorliegens des geltend gemachten Einspruchsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit entbehrlich gemacht hat.

Als Ermessenserwägungen hat der Senat hierbei insbesondere berücksichtigt, dass die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin als noch alleinig verbliebene Verfahrensbeteiligte die Zurückverweisung selbst explizit beantragt hat.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich, 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten elektronisch einzulegen.

Dr. Baumgart

Kriener

Dr. Geier

Körtge