



# BUNDESPATEENTGERICHT

9 W (pat) 52/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Juni 2023

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent ...**

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 30. November 2022 und am 14. Juni 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Baumgart als Vorsitzender sowie der Richterin Kriener, des Richters Dipl.-Ing. Körtge und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung eines dort am 20. April 2017 eingegangenen Einspruchs das Patent ... mit der Bezeichnung

...

dessen Erteilung am 21. Juli 2016 veröffentlicht wurde, durch Beschluss vom 23. Oktober 2018 widerrufen.

Die Einsprechende hatte mit Verweis auf druckschriftlichen Stand der Technik geltend gemacht, dass dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 die Neuheit fehle; zumindest beruhe dieser jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies betreffe auch die Gegenstände der von der Patentinhaberin im Laufe des Einspruchsverfahrens eingereichten Hilfsanträge 1 und 2. Darüber hinaus hatte sie die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 bestritten.

Die Patentinhaberin war dem Vorbringen vollumfänglich entgegengetreten.

Gegen den der Patentinhaberin am 27. Dezember 2018 zugestellten Beschluss richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 25. Januar 2019 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin, die sie mit Schriftsatz vom 22. März 2019 begründet hat. Hierin verteidigt sie ihr Patentbegehren in der erteilten Fassung sowie mit gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren neu gefassten Hilfsanträgen 1 und 2 für eine beschränkte Aufrechterhaltung.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2020 widersprochen. Nach ihrer Auffassung sei die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 aus dem Stand der Technik vorbekannt, zumindest jedoch durch diesen nahegelegt. Den Gegenständen der Hauptansprüche der jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 2 stellt sie das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit in Abrede. Gleiches gelte auch für die jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche. Zudem sei Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 unzulässig erweitert.

Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 25. Februar 2021 auf die für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevanten Druckschriften im Verfahren hingewiesen, als diese für den Fachmann ausreichend Vorbild und Anlass zur Auffindung der in den unabhängigen Patentansprüchen der verteidigten Fassungen definierten Gegenstände bieten können. Zudem hat er darauf hingewiesen, dass die Ausführbarkeit des Gegenstandes nach Anspruch 2 des Hilfsantrags 1 nicht gegeben zu sein scheint.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 29. April 2021 einen geänderten Hilfsantrag 1 eingereicht, indem beim hierfür geltenden Anspruchssatz jedenfalls der Anspruch 2 gestrichen wurde. Im Übrigen seien ihrer Auffassung nach die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche sowohl in der erteilten Fassung als auch in den Fassungen der geltenden Hilfsanträge neu und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Nachdem mit am 22. Oktober 2021 ergangenen Beschluss des Amtsgerichts S...über das Vermögen der Patentinhaberin bereits die vorläufige Verwaltung angeordnet worden war, ist durch Beschluss des Amtsgerichts S... vom 1. Januar 2022 über das Vermögen der Patentinhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. E..., zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Insolvenzverfahren ist bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abgeschlossen worden.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 11. November 2021 sowie vom 6. April 2022 sind die Beteiligten darüber informiert worden, dass das Einspruchsverfahren wegen der Anordnung der vorläufigen Verwaltung bzw. aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin unterbrochen ist. Die Einsprechende hat mit Schreiben vom 22. November 2021 erklärt, das Verfahren aufzunehmen.

Der Senat hatte mit Schreiben vom 6. April 2022 zudem darauf hingewiesen, dass das Einspruchsbeschwerdeverfahren für die Patentinhaberin als Aktivprozess zu qualifizieren sei und das Verfahren somit zunächst vom Insolvenzverwalter und, erst nach dessen Ablehnung, sowohl von der Patentinhaberin als auch von der Einsprechenden aufgenommen werden kann. Auf die in dem Schreiben ebenfalls enthaltene Aufforderung an den Insolvenzverwalter, zu erklären, ob er aufnehmen werde, hat dieser zunächst um Fristverlängerung gebeten, die ihm gewährt wurde und mitgeteilt, dass er bis zum 15. Juli 2022 Stellung nehmen werde. Eine Aufnahme des Verfahrens hat er nicht erklärt. Die Einsprechende hat erneut mit Schreiben vom 13. September 2022 erklärt, das Verfahren aufzunehmen.

Der Senat hat mit Verfügung vom 27. September 2022 und beigefügtem Ladungszusatz unter Hinweis auf eine Verzögerung der Aufnahme durch den Insolvenzverwalter ohne ersichtlichen Grund, auf Antrag der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin zur Aufnahme des Rechtsstreits und zur mündlichen Verhandlung am 30. November 2022 geladen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 30. November 2022 haben die Vertreter des Insolvenzverwalters erklärt, das Verfahren nicht aufzunehmen. Daraufhin hat

die Einsprechende die Aufnahme des Verfahrens erklärt. Der Vorsitzende hat sodann festgestellt, dass die durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte Unterbrechung des Einspruchsverfahrens beendet ist.

Die Patentinhaberin hatte mit Schriftsatz vom 23. November 2022 einen neuen Hilfsantrag 3 vorgelegt, worauf die Einsprechende die Kurzfristigkeit der Einreichung im Termin am 30. November 2022 gerügt hatte. Mit Schriftsatz vom 23. März 2023 hat die Beschwerdegegnerin und Einsprechende dann als Reaktion auf den Hilfsantrag 3 neuen Stand der Technik ins Verfahren eingeführt.

Der Beschwerdeführer hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 23. Oktober 2018 aufzuheben und das Patent ... wie erteilt aufrecht zu erhalten.

Hilfsweise beantragte er - jeweils unter unveränderter Beibehaltung der Zeichnungen - die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 29. April 2021;
- Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 2 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils mit Datum vom 21. März 2019;
- Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 23. November 2022.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende stellte den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Gegenstände des Vorrichtungsanspruchs 1 und des nebengeordneten Verfahrensanspruchs in erteilter Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 zumindest nahegelegt seien.

Folgende Druckschriften fanden als Nachweis des Standes der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren Berücksichtigung:

- D1 DE 195 39 960 A1,
- D2 DE 298 23 612 U1,
- D3 DE 1 979 866 U,
- D4 DE 94 18 090 U1,
- D5 DE 35 06 009 A1,
- D6 WO 99/ 55 547 A1,
- D7 DE 196 32 843 C1,
- D8 GB 2 011 517 A,
- D9 US 5 655 341 A,
- D10 DE 195 04 828 C2,
- D11 DE 195 18 658 A1,
- D12 EP 0 249 560 A1,
- D13 US 5 032 444 A,
- D14 JP S63- 297 009 A,
- D14a Machine translation der D14,
- D15 DE 36 39 936 A1,
- D16 US 2003 / 0 168 882 A1 und
- D16a FR 2 836 868 A1 sowie

die nachfolgend ersichtliche Anlage 1, bestehend aus 3 Wörterbuchauszügen:

WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, Wissen Media Verlag GmbH, Gütersloh/München, 8. Auflage, 2006 – ISBN-10: 3-577-10241-1, Seiten 667 und 841,

Wiktionary: „halten“ – <https://de.wiktionary.org/wiki/halten>, abgerufen am 12.02.2019 und

Wiktionary: „kleben“ – <https://de.wiktionary.org/wiki/kleben>, abgerufen am 12.02.2019.

Die im Umfang des Hauptantrags zu berücksichtigenden Patentansprüche 1 und 11 des Anspruchssatzes in der erteilten Fassung lauten:

1...

11. ...

Wegen des Wortlauts der auf die unabhängigen Patentansprüche 1 und 11 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10 und 12 sowie 13 wird auf die Streitpatentschrift ... Bezug genommen.

Die Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 1 haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind kenntlich gemacht):

1. ...

4410...

Die weiteren Ansprüche 2 bis 9, 11 und 12 des Hilfsantrags 1 entsprechen den Ansprüchen 3 bis 10, 12 und 13 in der erteilten Fassung mit Ausnahme ihrer angepassten Rückbezüge und aufgrund der geänderten Rechtschreibreform.

Der Patentanspruch 1 des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen sind gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kenntlich gemacht mit Ausnahme derjenigen, die der Rechtschreibreform geschuldet sind):

1. ...

Die weiteren Ansprüche 2 bis 12 des Hilfsantrags 2 sind gegenüber den Ansprüchen 2 bis 12 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 identisch.

Die Patentansprüche 1 und 5 des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 3 lauten (Änderungen gegenüber den Patentansprüchen 1 und 10 nach Hilfsantrag 2 sind kenntlich gemacht mit Ausnahme derjenigen, die der Rechtschreibreform geschuldet sind):

1. ...

~~405.~~ ...

Die weiteren Ansprüche 2 bis 4 sowie 6 und 7 des Hilfsantrags 3 sind gegenüber den Ansprüchen 8 bis 10 sowie 12 und 13 in der erteilten Fassung mit Ausnahme ihrer angepassten Rückbezüge und aufgrund der geänderten Rechtschreibreform identisch.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

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



Ferner konnte der Senat auf die mündliche Verhandlung vom 30. November 2022 und vom 14. Juni 2023 in der Sache entscheiden, da das Beschwerdeverfahren nicht (mehr) unterbrochen war.

Die durch Insolvenz der Patentinhaberin bewirkte Unterbrechung des vorliegenden Einspruchsverfahrens ist durch Erklärung der Einsprechenden vom 30. November 2022, das Verfahren aufzunehmen, beendet worden (§ 99 Abs. 1 PatG, § 240 ZPO, § 250 ZPO, § 85 Abs. 2 InsO).

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin war dazu auch befugt, nachdem der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes für die Patentinhaberin das Verfahren nicht aufgenommen hat.

a) Das vorliegende Verfahren war zunächst durch die Anordnung der vorläufigen Verwaltung des Vermögens der Patentinhaberin in dem Insolvenzantragsverfahren vom 22. Oktober 2021 und sodann durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Patentinhaberin am 1. Januar 2022 unterbrochen (§ 99 Abs. 1 PatG, § 240 Satz 2 und Satz 1 ZPO).

b) Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Patentinhaberin am 1. Januar 2022 wird der Insolvenzverwalter als Partei bzw. Beteiligter kraft Amtes auf Seiten der Patentinhaberin am Beschwerdeverfahren beteiligt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 44. Aufl., § 50 Vorb, Rn. 16). Somit ist insoweit die Beteiligtenstellung auf Rechtsanwalt Dr. E... als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Patentinhaberin übergegangen.

c) Die Unterbrechung des Einspruchsverfahrens endete dadurch, dass die Vertreter der Einsprechenden im Termin am 30. November 2022 das Verfahren aufgenommen haben (§ 99 Abs. 1 PatG, § 240 ZPO, § 250 ZPO, § 85 Abs. 2 InsO).

Zu der Erklärung der Aufnahme des Verfahrens war die Einsprechende gemäß § 85 Abs. 2 InsO berechtigt. Bei der von Seiten der Patentinhaberin eingelegten Beschwerde zur Klärung der Frage, ob das Streitpatent der Patentinhaberin zu Recht widerrufen worden ist, handelt es sich um eine Rechtstreitigkeit über einen

Gegenstand des zur Insolvenzmasse der Patentinhaberin gehörenden Vermögens und somit um einen Aktivprozess im Sinne des § 85 InsO. Eine Aufnahme des Verfahrens durch die Einsprechende kommt daher erst dann in Betracht, wenn der Insolvenzverwalter die Aufnahme des Rechtsstreits abgelehnt hat, § 99 PatG i.V.m. § 240 ZPO, § 85 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 InsO. Eine Erklärung des Insolvenzverwalters hat trotz der darauf gerichteten Anfragen des Senats vom 11. November 2021 und vom 6. April 2022 bis zum September 2022 nicht vorgelegen. Der Insolvenzverwalter hatte indes ausreichend Zeit, sich ein Bild über die Erfolgsaussichten des Beschwerdeverfahrens zu verschaffen, zumal der Senat bereits sehr ausführlich mit Schreiben vom 25. Februar 2021 hierzu Stellung genommen hat. Nachdem die Einsprechende schließlich mit Schriftsatz vom 13. September 2022 mitgeteilt hatte, dass die in der Zwischenzeit geführten Einigungsgespräche gescheitert seien und eine Erklärung des Insolvenzverwalters nach wie vor nicht eingegangen war, war von einer Verzögerung des Insolvenzverwalters ohne ersichtlichen Entschuldigungsgrund gemäß § 85 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 239 Abs. 2 ZPO auszugehen und auf Antrag der Einsprechenden zur Aufnahme des Rechtsstreits und zur Verhandlung zu laden.

Eine zeitgerechte Klärung des Widerrufs oder der Aufrechterhaltung eines Patents im Einspruchsverfahren liegt im Übrigen auch im öffentlichen Interesse, was sich insbesondere aus § 61 Abs. 1 S. 2 PatG ergibt. Da die Vertreter des Insolvenzverwalters die Aufnahme des Verfahrens im Termin vom 30. November 2022 abgelehnt haben, konnte die Einsprechende sodann die Aufnahme des Verfahrens wirksam erklären.

**2.** Die Zulässigkeit des innerhalb der Einspruchsfrist erhobenen und auf den Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. §§ 1 bis 5 PatG gestützten Einspruchs ist gegeben.

3. In der Sache hat die Beschwerde der Patentinhaberin keinen Erfolg. Der im Einspruchsverfahren geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit erweist sich als durchgreifend für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung. Dies gilt ebenso für die Gegenstände der Hauptansprüche in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3.

Bei dieser Sachlage kam es auf die Zulässigkeit der jeweiligen Fassungen der Ansprüche nach den Hilfsanträgen bzw. die weiteren nach dem Patentgesetz bei einer hilfswisen Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen noch relevanten Kriterien nicht an.

4. ...

5. Für das Verständnis des Patentgegenstands und bei der Bewertung des Standes der Technik kommt ein Diplom-Ingenieur oder Master of Engineering der Fachrichtung Fahrzeugtechnik in Betracht, der über Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion ...

6. Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig 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 (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum). Dazu ist zu ermitteln, was sich aus Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellten technischen Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und Zeichnung<sup>0</sup> heranzuziehen hat (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2004, 1023 – 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. Darüber hinaus darf allein aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden (BGH GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, dessen Gegenstand die Aufgabe lösen soll, nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben:

...

Der vorstehend definierte Fachmann entnimmt der SPS, ...

- 8.** Bei dieser Sach- und Rechtslage war die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

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 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.

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

Dr. Baumgart

Kriener

Körtge

Peters