



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 1/16

vom

8. November 2016

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: \_\_\_\_\_ ja

Ventileinrichtung

PatG §§ 21 Abs. 1, 59, 73, 79

- a) Das Patentgericht ist nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgünde, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280 = GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid).
- b) Wenn eine das Patent aufrechterhaltende Entscheidung des Patentamts in zulässiger Weise mit der Beschwerde angefochten ist, darf der Einsprechende im Beschwerdeverfahren zusätzliche Widerrufsgünde geltend machen, die nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gehören.

BGH, Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2016:081116BXZB1.16.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. September 2015 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1           A. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 10 2006 006 439, das am 13. Februar 2006 angemeldet wurde und eine Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeugs betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeuges, mit einem Gehäuse (1) sowie einem gegenüber dem Gehäuse (1) durch Betätigung eines Hebels (3) bewegbaren Bedienelement (2), bei der das Bedienelement (2) mittels einer Drehbewegung wenigstens in eine Senken-Stellung stellbar ist und das Bedienelement (2) zur Verhinderung einer Drehbewegung wenigstens in der Senken-Stellung mittels einer mechanischen Arretiervorrichtung (12, 26), die zwischen dem Bedienelement (2) und dem Gehäuse (1) wirkt, einrastbar ist, und bei der eine Entriegelungsvorrichtung (13, 22; 24, 27, 28, 34) vorgesehen ist, welche bei Anlegen eines elektrischen und/oder pneumatischen Signals die Rastwirkung der Arretiervorrichtung (12, 26) aufhebt, wodurch eine Rückstellung des Bedienelements (2) in eine Fahrt-Stellung ermöglicht wird.

- 2           Die Einsprechende hat im Verfahren vor dem Patentamt geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzrechts sei nicht patentfähig.

- 3           Das Patentamt hat das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde hat die Einsprechende ergänzend geltend gemacht, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, und hierzu auf eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über einen Einspruch gegen das europäische Patent 1 986 874 Bezug genommen, das die Priorität des Streitpatents in Anspruch nimmt. Die Patentinhaberin hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt.

4                    Das Patentgericht hat das Patent mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Schutzrechts gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Dagegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, der die Einsprechende entgegentritt.

5                    B. Das zulässige Rechtsmittel führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

6                    I. Das Patent betrifft eine Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeugs.

7                    1. Nach der Beschreibung des Patents waren im Stand der Technik Drehschieberventile bekannt, die in fünf unterschiedliche Stellungen gebracht werden können, um luftgefederte Fahrzeuge während des Stands anzuheben oder abzusenken. Die Mittelstellung diene als Fahrt-Stellung, in der die Luftfederbälge mit der Luftfederungsanlage des Fahrzeugs verbunden seien. Rechts und links daran schließe sich eine Stopp-Stellung an, in der die Luftfederbälge abgesperrt seien, so dass der vorhandene Luftdruck gehalten werde. Durch Weiterdrehen des Bedienelements werde eine Heben-Stellung bzw. eine Senken-Stellung erreicht, bei der die Luftfederbälge aus einem Vorratsbehälter mit Druckluft befüllt bzw. über eine hierzu vorgesehene Vorrichtung entlüftet würden.

8                    Nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften müsse das Drehschieberventil bei bestimmten Fahrzeugen mit einer so genannten Totmannfunktion ausgestattet sein, die sicherstelle, dass der Bedienhebel aus der Heben- oder Senken-Stellung automatisch in die angrenzende Stopp-Stellung zurückkehre, wenn er nicht mehr betätigt werde. Bei den im Stand der Technik bekannten Drehschieberventilen führe dies dazu, dass je eine gesonderte Version mit und ohne Totmannfunktion vorgesehen werden müsse.

9                    Das Patent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Ventileinrichtung zur Verfügung zu stellen, die mit geringem Änderungsaufwand wahlweise mit oder ohne Totmannfunktion realisiert werden kann.

10                    2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Patent eine Ventileinrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Die Ventileinrichtung dient zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgederten Fahrzeuges und umfasst

- a) ein Gehäuse (1) und
- b) ein gegenüber dem Gehäuse (1) durch Betätigung eines Hebels (3) bewegbares Bedienelement (2).

2. Das Bedienelement (2) ist

- a) mittels einer Drehbewegung wenigstens in eine Senken-Stellung stellbar und
- b) zur Verhinderung einer Drehbewegung wenigstens in der Senken-Stellung mittels einer mechanischen Arretiervorrichtung (12, 26) einrastbar.

3. Die mechanische Arretiervorrichtung (12, 26)

- a) wirkt zwischen dem Bedienelement (2) und dem Gehäuse (1) und
- b) weist eine Entriegelungsvorrichtung (13, 22; 24, 27, 28, 34) auf, die die Rastwirkung der Arretiervorrichtung (12, 26) durch Anlegen eines elektrischen oder pneumatischen Signals aufhebt, wodurch eine Rückstellung des Bedienelements (2) in eine Fahrt-Stellung ermöglicht wird.

11                   II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

12                   Die Einsprechende sei nicht gehindert, im Beschwerdeverfahren einen zusätzlichen Widerrufgrund geltend zu machen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach das Patentgericht im Beschwerdeverfahren nicht befugt sei, von Amts wegen zusätzliche Widerrufsründe zu prüfen, stehe dem nicht entgegen. Sie beruhe auf dem Grundsatz, dass der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens allein durch den Beschwerdeführer bestimmt werden dürfe.

13                   Unabhängig davon sei die Berücksichtigung des zusätzlich geltend gemachten Widerrufsrunds schon deshalb geboten, weil er für die Zulässigkeit der Hilfsanträge ausschlaggebend sei und eine unterschiedliche Beurteilung des Hauptantrags nicht hinnehmbar erscheine. Zudem müsse in der Beschwerdeinstanz die Überprüfung möglich sein, ob das Patentamt das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf ungerechtfertigt erteilter Patente korrekt wahrgenommen habe. Anderenfalls sei der Einsprechende gezwungen, ein wesentlich aufwendigeres Nichtigkeitsverfahren anzustrengen. Dies vertrage sich nicht mit dem durch das Einspruchsverfahren angestrebten Ziel, über die Bestandskraft des Patents insgesamt zu entscheiden. Das Einspruchsverfahren werde damit zu sehr dem Nichtigkeitsverfahren angenähert und büße seinen präventiven Charakter ein.

14                   Der Gegenstand des Schutzrechts gehe in allen von der Patentinhaberin verteidigten Fassungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehöre eine Ventileinrichtung mit einem Bedienelement, das nur in einer Stellung einrastbar sei. In den ursprünglichen Unterlagen seien hingegen ausschließlich Bedienelemente offenbart, die in einer Mehrzahl von Stellungen einrastbar seien.

15 III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht in vollem  
Umfang stand.

16 1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der  
von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren zusätzlich geltend gemachte  
Widerrufsgrund zu berücksichtigen war.

17 a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hätte dieser Widerrufs-  
grund allerdings nicht von Amts wegen geprüft werden dürfen.

18 Nach der Rechtsprechung des Senats sind die Prüfungs- und Entschei-  
dungsbefugnisse, die dem Patentamt nach einem Einspruch gegen ein erteiltes  
Patent und dem Patentgericht in einem sich daran anschließenden Beschwer-  
deverfahren zukommen, nicht deckungsgleich (BGH, Beschluss vom 10. Januar  
1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 284 ff. = GRUR 1995, 333, 335 ff. - Alumi-  
nium-Trihydroxid).

19 aa) Das mit einem Einspruch eingeleitete Verfahren vor dem Patentamt  
unterliegt nicht der alleinigen Verfügungsbefugnis des Einsprechenden oder  
des Patentinhabers.

20 Das Patentamt muss zwar alle Einspruchsgründe prüfen, die von den  
Beteiligten ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind (BGHZ  
128, 280, 292 = GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Es darf das  
Patent zudem nur dann in einer geänderten Fassung aufrechterhalten, wenn  
der Patentinhaber ausdrücklich oder konkludent sein Einverständnis erklärt hat  
(BGH, Beschluss vom 3. November 1988 - X ZB 12/86, BGHZ 105, 381, 382 ff.  
= GRUR 1989, 103, 104 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; Beschluss  
vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 = GRUR 2007, 862 Rn. 20 ff.  
- Informationsübermittlungsverfahren II).

- 21 Das Patentamt ist aber befugt, von Amts wegen weitere Widerrufsgünde zu prüfen. Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG hat es das Verfahren sogar dann von Amts wegen fortzusetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Diese umfassende Prüfungsbefugnis entspricht, wie auch das Patentgericht im Ansatz zutreffend ausgeführt hat, der Zielrichtung des Einspruchsverfahrens, das Patent in einem unmittelbar an seine Erteilung anschließenden, einfach gestalteten Verfahren zu überprüfen (BGHZ 128, 280, 291 = GRUR 1995, 333, 336 - Aluminium-Trihydroxid).
- 22 bb) Die Beschwerde zum Patentgericht ist demgegenüber ein echtes Rechtsmittel, mit dem die Entscheidung des Patentamts zur Überprüfung gestellt wird.
- 23 Die Verfügungsbefugnis über den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens liegt ausschließlich beim Beschwerdeführer. Eine Entscheidung über die Beschwerde ist ausgeschlossen, wenn das Rechtsmittel wirksam zurückgenommen wurde.
- 24 Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird nach der Rechtsprechung des Senats auch durch die Widerrufsgünde bestimmt, die Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren. Deshalb ist es dem Patentgericht verwehrt, von Amts wegen andere Widerrufsgünde in das Verfahren einzuführen (BGHZ 128, 280, 293 = GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid).
- 25 Diese Rechtsprechung hat von verschiedener Seite Kritik erfahren. Der Senat hält sie dennoch weiterhin für zutreffend.
- 26 (1) Die Befugnis des Beschwerdeführers, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens zu bestimmen, hindert das Patentgericht zwar nicht daran,

innerhalb des damit vorgegebenen Rahmens den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 87 Abs. 1 PatG) und - wie jedes Gericht - die einschlägigen Rechtsvorschriften unabhängig von Vorbringen der Parteien heranzuziehen. Der Rückgriff auf zusätzliche Widerrufsgründe im Beschwerdeverfahren kann aber nicht als bloße Erforschung des Sachverhalts oder Rechtsanwendung angesehen werden.

27           Entgegen einer in der Literatur geäußerten Auffassung (Sedemund-Treiber, GRUR Int. 1996, 390, 396) wird der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht allein durch das auf Widerruf des Patents gerichtete Begehren des Einsprechenden bestimmt. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Festlegung des Streit- oder Verfahrensgegenstands ist vielmehr auch der Lebenssachverhalt von Bedeutung, auf den dieses Begehren gestützt wird. Die einzelnen Widerrufsgründe, die das Gesetz in § 21 Abs. 1 PatG vorsieht, bilden - ebenso wie die in § 22 Abs. 1 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe - einen jeweils unterschiedlichen Lebenssachverhalt.

28           Aus der besonderen Zielsetzung des Einspruchsverfahrens können insoweit keine Unterschiede abgeleitet werden. Dieser Zielsetzung hat der Gesetzgeber durch die besondere Ausgestaltung des Verfahrens vor dem Patentamt und die diesem zustehenden weitreichenden Prüfungsbefugnisse Rechnung getragen. Für ein auf die Entscheidung des Patentamts nachfolgendes Beschwerdeverfahren hat er hingegen keine besonderen Regelungen vorgesehen. Damit sind für das Beschwerdeverfahren die allgemeinen Grundsätze über die Bestimmung des Verfahrensgegenstands maßgeblich.

29           Zum Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens gehören folglich nur diejenigen Widerrufsgründe, die zur gerichtlichen Überprüfung gestellt werden. Dies sind grundsätzlich nur diejenigen Widerrufsgründe, die die Beteiligten im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt geltend gemacht haben oder die das

Patentamt von Amts wegen aufgegriffen hat, nicht aber sonstige Widerrufsgründe, die das Patentamt aufgrund seiner umfassenden Prüfungsbefugnis ebenfalls hätte aufgreifen können.

30 (2) Entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Sedemund-Treiber, GRUR Int. 1996, 390, 395 f., 398; Fitzner/Waldhoff, Mitt. 2000, 446, 454; Busse/Engels, 8. Aufl., Vor § 73 PatG Rn. 77; vermittelnd Schulte, PatG, 9. Aufl., Einleitung Rn. 27) ergibt sich weder aus Art. 19 Abs. 4 GG noch aus sonstigen Vorschriften, dass der Prüfungsumfang des Beschwerdeverfahrens sich mit dem möglichen Prüfungsumfang des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt decken muss.

31 Aus Art. 19 Abs. 4 GG und aus § 74 Abs. 1 PatG ist allerdings abzuleiten, dass das Patentgericht die Entscheidung des Patentamts insoweit auf Rechtsfehler zu Ungunsten des Beschwerdeführers zu überprüfen hat, als die Entscheidung angefochten ist. Hierzu gehört im Falle der Aufrechterhaltung des Patents insbesondere die Prüfung, ob das Patentamt alle vom Beschwerdeführer geltend gemachten Widerrufsgründe berücksichtigt und fehlerfrei beurteilt hat. Die darüber hinaus gehenden Prüfungsbefugnisse des Patentamts dienen demgegenüber nicht dem individuellen Rechtsschutz des Einsprechenden, sondern den Interessen der Allgemeinheit. Dementsprechend ist es weder aus verfassungsrechtlichen noch aus sonstigen Gründen geboten, eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung der Frage vorzusehen, ob das Patentamt von diesen weitergehenden Prüfungsbefugnissen rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht hat. Erst recht ist es nicht geboten, dem Patentgericht die Befugnis einzuräumen, nach eigenem Ermessen über die Einführung zusätzlicher Widerrufsgründe zu entscheiden.

32           b) Zutreffend hat das Patentgericht jedoch angenommen, dass ein Wi-  
derrufsgrund, den der Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren gel-  
tend gemacht hat, nach Maßgabe von § 263 ZPO zu berücksichtigen ist.

33           aa) Der Senat hatte sich mit dieser Fragestellung bislang nicht zu befas-  
sen. Seine Rechtsprechung, wonach die Berücksichtigung zusätzlicher Wider-  
rufsründe im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen ist, bezieht  
sich, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, auf den Fall der Berück-  
sichtigung von Amts wegen.

34           Der dafür maßgebliche Gesichtspunkt der Dispositionsbefugnis steht  
einer Berücksichtigung von zusätzlichen Widerrufsründen, die der Einspre-  
chende geltend macht, nicht entgegen. Gerade weil es Sache des Beschwerde-  
führers ist, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens zu bestimmen, er-  
scheint es im Ansatz sogar konsequent, einen zusätzlichen Widerrufsrund,  
den der Einsprechende als Beschwerdeführer oder im Rahmen einer An-  
schlussbeschwerde geltend macht, zum Verfahrensgegenstand zu zählen.

35           bb) Eine abweichende Beurteilung könnte allenfalls dann geboten sein,  
wenn ein Beschwerdeführer gehindert wäre, den Gegenstand des Beschwerde-  
verfahrens über den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung hinaus zu  
ändern oder zu erweitern. Ein solches Änderungsverbot lässt sich aber weder  
dem Patentgesetz noch sonstigen Vorschriften entnehmen.

36           Das Patentgesetz enthält keine besonderen Regelungen darüber, ob und  
in welchem Umfang neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel sowie eine Ände-  
rung des Verfahrensgegenstands in der Beschwerdeinstanz zulässig sind. Die  
für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitssachen geltenden Bestimmungen in  
§ 116 Abs. 2 und § 117 PatG und die darin in Bezug genommenen Vorschriften  
der Zivilprozessordnung können für das Beschwerdeverfahren nicht entspre-

chend herangezogen werden, weil dieses - anders als das Nichtigkeitsverfahren - nicht als Parteiprozess ausgestaltet ist.

37 Die gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung sehen für das Beschwerdeverfahren ebenfalls keine einschränkenden Regelungen vor. Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel werden in § 571 Abs. 2 Satz 1 ZPO sogar ausdrücklich zugelassen. Hinsichtlich der Frage, ob eine Änderung des Verfahrensgegenstands zulässig ist, fehlt es zwar an einer vergleichbaren Vorschrift. Der Bundesgerichtshof erachtet aber jedenfalls für Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Insolvenzgerichts eine Antragsweiterung in der Beschwerdeinstanz nach allgemeinen Regeln für zulässig, weil die Beschwerdeinstanz eine vollwertige Tatsacheninstanz ist (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2006 - IX ZB 81/06, NZI 2007, 166 Rn. 20; ebenso MünchKomm.ZPO/Lipp, 5. Aufl., § 571 Rn. 15; Musielak/Ball, 13. Aufl., § 571 ZPO Rn. 5; Prütting/Gehrlein, 8. Aufl., § 571 ZPO Rn. 3; Zöllner/Heßler, 31. Aufl., § 567 ZPO Rn. 8, § 571 ZPO Rn. 3).

38 Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens in Patentsachen stehen einer entsprechenden Anwendung dieser Grundsätze nicht entgegen (ebenso Benkard/Schäfers/Schwarz, 11. Aufl., § 79 PatG Rn. 43; zweifelnd Busse/Engels, 8. Aufl., § 73 PatG Rn. 120). Aufgrund der Dispositionsbefugnis der Parteien ist der Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens zwar enger als der Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt. Selbst im Nichtigkeitsverfahren ist eine Klageänderung in zweiter Instanz aber nach Maßgabe der auch für den Zivilprozess geltenden Voraussetzungen zulässig. Vor diesem Hintergrund erscheint es konsequent, eine Änderung des Verfahrensgegenstands auch im Beschwerdeverfahren anhand der für den Zivilprozess geltenden Vorschriften zu beurteilen. Einschlägig ist mithin § 263 ZPO.

- 39 Die für die Einlegung der Beschwerde in § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG vorge-  
sehene Frist steht einer Änderung des Verfahrensgegenstands nach Fristablauf  
nicht generell entgegen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und unter wel-  
chen Voraussetzungen es zulässig ist, eine zunächst nur gegen einen Teil der  
angefochtenen Entscheidung gerichtete Beschwerde nach Ablauf der Frist auf  
andere Teile der Entscheidung zu erweitern (ablehnend für Beschwerdeverfah-  
ren in Markensachen BPatG, GRUR 2008, 362, 364). Nach den für den Zivil-  
prozess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel  
mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden  
(BGH, Urteil vom 11. Oktober 2000 - VIII ZR 321/99, NJW 2001, 226; Urteil vom  
14. März 2012 - XII ZR 164/09, NJW-RR 2012, 516 Rn. 17).
- 40 c) Bei Anlegung dieses Maßstabs war der von der Einsprechenden  
erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Widerrufgrund zu be-  
rücksichtigen.
- 41 aa) Die Beschwerde der Einsprechenden war zulässig, weil diese ihr vor  
dem Patentamt geltend gemachtes Begehren weiterverfolgt hat. Dieses zuläs-  
sige Rechtsmittel durfte die Einsprechende nach den oben aufgezeigten  
Grundsätzen mit einer Erweiterung ihres Angriffs gegen das Patent verbinden.
- 42 bb) Ob die Berücksichtigung des weiteren Widerrufgrundes sachdienlich  
im Sinne von § 263 ZPO war, ist nach der ebenfalls entsprechend anwendba-  
ren Regelung in § 268 ZPO einer Überprüfung durch das Rechtsmittelgericht  
entzogen.
- 43 Unabhängig davon war die Berücksichtigung des Widerrufgrundes auch  
aus Sicht des Senats sachdienlich, weil dies eine umfassende Entscheidung  
über den Bestand des Patents ermöglicht.

- 44                    2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.
- 45                    a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats gelten für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 22 - Kommunikationskanal). Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal).
- 46                    b) Ausgehend davon ist es nicht zu beanstanden, wenn Patentanspruch 1 nicht vorsieht, dass das Bedienelement in mehr als einer Stellung in der näher festgelegten Weise einrastbar sein muss.
- 47                    aa) Die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen und im Streitpatent geschilderten Ausführungsbeispiele weisen zwar durchweg Bedienelemente mit jeweils fünf unterschiedlichen Stellungen auf, von denen jeweils mindestens zwei so ausgestaltet sind, dass die Rastwirkung durch Anlegen eines elektrischen oder pneumatischen Signals aufgehoben werden kann. Aus der Beschreibung der Anmeldung ergibt sich jedoch unmittelbar und eindeutig, dass diese in der Beschreibung als vorteilhaft geschilderte Ausgestaltung nicht von

der Anzahl der Stellungen abhängt, in denen die Rastwirkung aufgehoben werden kann.

48 Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird bereits in der Anmeldung dahin formuliert, eine Ventileinrichtung zur Verfügung zu stellen, die ohne wesentliche Änderung der Konstruktion mit oder ohne Totmannfunktion ausgebildet werden kann (Abs. 6 der Offenlegungsschrift). Die Erreichung dieses Ziels wird als Vorteil der Erfindung eingehend hervorgehoben (Abs. 8). Dem entsprechend ist die Möglichkeit einer aufhebbaren Rastwirkung bei einigen der geschilderten Ausführungsbeispiele (Abs. 34 ff.) in zwei und bei anderen in vier Stellungen möglich - je nachdem, ob für die beiden äußeren Positionen eine Totmannfunktion realisiert ist oder nicht.

49 Auch wenn dies in der Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ergibt sich daraus für den Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass die Zahl der Stellungen, in denen die aufhebbare Rastwirkung realisiert ist, für die Ausführung der Erfindung nicht von Bedeutung ist, sondern allein davon abhängt, welche Funktionen die Ventileinrichtung erfüllen soll und wie viele einrastbare Positionen dafür erforderlich sind. Folgerichtig enthalten die in der Anmeldung formulierten Ansprüche keine Festlegung auf eine bestimmte Zahl von Positionen.

50 bb) Vor diesem Hintergrund ist in der Anmeldung hinreichend deutlich offenbart, dass die Erfindung auch Vorrichtungen mit nur einer einrastbaren Stellung umfasst.

51 Wenn es auf die konkrete Zahl solcher Stellungen nicht ankommt, wäre die Annahme, dass es mindestens zwei solcher Stellungen geben muss, aus Sicht des Fachmanns allenfalls dann gerechtfertigt, wenn aus der Anmeldung besondere Umstände hervorgingen, die dies nahelegten. Solche Anhaltspunkte ergeben sich aus den vom Patentgericht getroffenen Feststellungen nicht. Folg-

lich war die Patentinhaberin nicht gehindert, von einer Übernahme des in den Ausführungsbeispielen verwirklichten Merkmals, dass es mindestens zwei einrastbare Stellungen gibt, in den Patentanspruch abzusehen.

52           cc) Der abweichenden Auffassung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die das europäische Patent 1 986 874 nur in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten hat, vermag der Senat nicht beizutreten.

53           Die Einspruchsabteilung stützt ihre Auffassung im Wesentlichen auf den Wortlaut der Anmeldung, in der einrastbare Stellen nur im Plural erwähnt werden, und vermisst einen Hinweis darauf, dass das in der Anmeldung geschilderte Ausführungsbeispiel durch Weglassen von vier einrastbaren bzw. drei entriegelbaren Stellungen verallgemeinert werden kann. Diese Beurteilung berücksichtigt nach Auffassung des Senats nicht hinreichend die in der Anmeldung enthaltene Offenbarung, dass die genaue Zahl der einrastbaren oder entriegelbaren Stellungen nicht ausschlaggebend ist.

54           IV. Die angefochtene Entscheidung ist gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Patentgericht zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Das Patentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zu prüfen haben, ob der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist.

55 V. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2015 - 9 W (pat) 49/10 -