



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 10/07

vom

27. Februar 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 101 07 912

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: _____ nein

Installiereinrichtung

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3

Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis, eine bestimmte beschränkte Verteidigung des Streitpatents könne in der Verhandlung erörtert werden, kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents für den Fall vorzubereiten, dass der Patentinhaber überraschend neue Patentansprüche einreicht. Aus einem solchen Hinweis allein lässt sich daher noch nicht herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis gebenden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es zur Vermeidung einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör verpflichtet sei, dem Patentinhaber weitere Hinweise zu geben.

BGH, Beschl. v. 27. Februar 2008 - X ZB 10/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

am 27. Februar 2008

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2007 wird auf Kosten des Patentinhabers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Patent 101 07 912 (Streitpatent), das eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen betrifft, Einspruch eingelegt. Sie hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.

2 Der Patentinhaber hat das Streitpatent nach Maßgabe der in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht überreichten Fassungen beschränkt verteidigt. Patentanspruch 1 lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung (Bezugszeichen sind weggelassen):

"Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze, insbesondere miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computerarbeitsplätze oder dergleichen in einem Raum, mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System, das unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle zur Aufnahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen enthält, wobei an die Kanäle nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säulen anschließbar sind, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen versehen sind, an die mittels Leitungen Geräte anschließbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Säulen um eine im Bereich der Kanäle befindliche, horizontale Achse aus der Greifhöhe heraus verschwenkbar angeordnet sind und dass den verschwenkbaren Säulen Rast- oder Arretiermittel zugeordnet sind."

3 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen.

4 Hiergegen richtet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Patentinhabers, der die Einsprechende entgegengetreten ist.

5 II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die gesetzlich vorgesehenen Rechtsbeschwerdegründe der Verletzung rechtlichen Gehörs und fehlender Be-

gründung des angefochtenen Beschlusses geltend gemacht werden (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG). In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen.

6 1. a) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass sich in der Praxis das Problem stelle, die Säulen von Installationseinrichtungen der hier fraglichen Art bedarfsweise aus dem Weg zu schaffen, etwa weil ein Arbeitsplatz verlegt oder Aufbauten oder Gegenstände am Ort der Säulen aufgestellt werden müssten. Angesichts dessen stelle sich die patentgemäße Aufgabe, eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen sei und die zu möglichst geringen Behinderungen führe, von selbst.

7 Die Rechtsbeschwerde sieht durch diese Ausführungen den Anspruch des Patentinhabers auf rechtliches Gehör verletzt, weil das Bundespatentgericht den Kerngedanken der Erfindung verkannt und nicht auf sein Verständnis des Streitpatents hingewiesen habe. Indem es angenommen habe, dass sich die patentgemäße Aufgabe "von selbst" stelle, habe es den die Lösungsrichtung definierenden Gedanken nicht dem Streitpatent zugerechnet, so dass dieser nicht an der erfinderischen Tätigkeit teilhabe. Wäre dem Patentinhaber ein Hinweis auf diese Auffassung des Bundespatentgerichts gegeben worden, so hätte er aufzeigen können, dass das mit den angegriffenen Ausführungen angesprochene Problem in den zahlreichen zum Stand der Technik genannten Schriften nicht andeutungsweise angesprochen werde.

8 b) Mit diesen Rügen zeigt die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht auf.

9 Mit der angegriffenen Wendung hat das Bundespatentgericht zur Auslegung des Streitpatents auf die einleitenden Bemerkungen der Beschreibung zurückgegriffen, die auf die in Schulen, Hochschulen und dergleichen in allgemeiner Form an Installationseinrichtungen der vorliegenden Art sich stellenden Anforderungen hinweist (Tz. 0002), nämlich beispielsweise bei variierender Raumnutzung flexibel zu sein; vor allem hat es in diesem Kontext auf die Angaben der Beschreibung abgestellt, bei bekannten Einrichtungen seien die Säulen mit ihrem oberen Ende fest mit Kanälen verbunden mit ihrem unteren Ende am Boden befestigt (Beschreibung Tz. 0005). Dies hat es mit dem Anliegen des Streitpatents und größerer Flexibilität in Verbindung gebracht und daraus gefolgert, dass diese Ausgestaltung vermieden werden solle. Damit gehen die von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Ausführungen zum Verständnis der in der Beschreibung formulierten Aufgabenstellung, einen flexiblen Aufbau, eine flexible Installation von Versorgungsleitungen und eine leichte Bedienbarkeit der Vorrichtung zu ermöglichen, die zu möglichst geringen Behinderungen führen, auf die in der Beschreibung des Streitpatents angesprochenen, sich bei Einrichtungen der hier fraglichen Art stellenden Schwierigkeiten zurück, nämlich dass am Ort der Säule Gegenstände aufgebaut oder ein Arbeitsplatz verlegt werden müssen. Das Bundespatentgericht hat daher entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde mit dem Abstellen auf Probleme (d.h. Schwierigkeiten), die sich "in der Praxis stellen", seiner Entscheidung keinen Sachverhalt zugrunde gelegt, zu dem der Patentinhaber keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätte, sondern auf einen Sachverhalt, den der Patentinhaber in der Beschreibung des Streitpatents selbst dargestellt hat. Der angefochtene Beschluss stellt daher keine Verletzung des rechtlichen Gehörs in Form einer Überraschungsentscheidung dar.

10 Im Übrigen rügt die Rechtsbeschwerde mit dem Vorbringen, das Bundespatentgericht habe den Kerngedanken der Erfindung verkannt, die inhaltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechts-

beschwerde nicht zur Überprüfung steht. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs dient allein der Wahrung dieses Verfahrensgrundrechts der am Verfahren Beteiligten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur; Sen.Beschl v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II zur Veröffentlichung in BGHZ 173, 47 vorgesehen).

- 11 2. Die Rechtsbeschwerde macht weiter ohne Erfolg geltend, der angefochtene Beschluss beruhe deshalb auf einer Verletzung des Anspruchs des Patentinhabers auf rechtliches Gehör, weil sein Vorbringen zur erfinderischen Tätigkeit vollständig übergegangen worden sei.
- 12 a) Bei seiner Würdigung hat das Bundespatentgericht sich mit dem deutschen Gebrauchsmuster 94 11 771 auseinandergesetzt, dem es eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze mit nach unten gerichteten Säulen zur Aufnahme von Versorgungs- und Datenleitungen und eine Lehre zu deren Verschwenkbarkeit als bekannt entnommen hat. Auf dieser Grundlage befasst sich der angefochtene Beschluss mit dem Stand der Technik und demzufolge mit der technischen Entwicklung bis zum Prioritätstag. Mit der Frage der Höhenverstellbarkeit der Versorgungsanschlüsse hat sich das Bundespatentgericht ausdrücklich auseinandergesetzt und der Veröffentlichung von Leimbach, Gestaltung und Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume, 1954, sowie den US-Patentschriften 3 534 319 und 4 801 815 entnommen, dass Säulen zur Aufnahme von Versorgungsleitungen, die um eine horizontale Achse schwenkbar und damit in der Höhe verstellbar sind, im Stand der Technik bekannt waren. Aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht dabei zu anderen Ergebnissen und Schlüssen als der Rechtsbeschwerdeführer gelangt ist, lässt sich nicht herlei-

ten, das Bundespatentgericht habe seinen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genommen und dadurch den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.

- 13 b) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe das Vorbringen zum Markterfolg der Lehre nach dem Streitpatent als Hilfskriterium zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt, verkennt sie, dass aus einem erheblichen Absatz patentgemäßer Produkte und dem damit erzielten wirtschaftlichen Erfolg allein nicht auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit geschlossen werden kann, insbesondere dann nicht, wenn zum Auffinden des patentgemäßen Gegenstandes keine technischen Schwierigkeiten zu überwinden waren (Sen.Urt. v. 11.5.1993 - X ZR 104/90, GRUR 1994, 36, 38 - Messventil). Davon ist das Bundespatentgericht nach Auswertung des Stands der Technik ausgegangen. Es stelle daher weder einen Begründungsmangel noch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar, wenn eine Behauptung zu den Hilfskriterien in den Entscheidungsgründen nicht ausdrücklich erörtert wird (vgl. Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät).
- 14 c) Schließlich kann auch aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht in der Terminladung darauf hingewiesen hat, im Rahmen der mündlichen Verhandlung könne die ursprüngliche Offenbarung der Kombination der Gegenstände der Patentansprüche 5 und 7 bis 10 mit dem des geltenden Patentanspruchs 1 diskutiert werden, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hergeleitet werden.
- 15 Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis der vorliegenden Art kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents vorzubereiten, um auf diese Weise der Notwendigkeit einer Vertagung der mündlichen Verhandlung entgegenzuwirken, die erforderlich werden kann, wenn der Patentinhaber das Streitpatent durch überraschend einge-

reichte neue Patentansprüche beschränkt zu verteidigen sucht und sich der Einsprechende darauf nicht einlassen kann oder will, etwa weil die Einlassungsfrist für ihn nicht gewahrt ist. Aus einem derartigen vorbereitenden Hinweis lässt sich nicht ohne weiteres herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis gebenden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es, um eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu vermeiden, verpflichtet sei, dem Patentinhaber weitere Hinweise zu geben, wenn es auch einen in dieser Weise gefassten Anspruch nicht für patentfähig hält. Ein solcher Schluss ist bereits deshalb verfehlt, weil durch einen solchen Hinweis beiden Parteien Gelegenheit gegeben wird, zu der Frage der Patentfähigkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents Stellung zu nehmen, damit aufgrund dieser Stellungnahmen die Frage der Zulässigkeit einer beschränkten Verteidigung und der Patentfähigkeit des danach beanspruchten Gegenstandes sachlich erörtert und beschieden werden kann.

16 Umstände, aufgrund derer der Beschwerdeführer gleichwohl davon hat ausgehen können, nach dem Hinweis des Bundespatentgerichts in der Terminladung werde das Streitpatent - wenn auch in eingeschränktem Umfang - aufrechterhalten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zu einer solchen Annahme hatte der Patentinhaber im Streitfall auch deshalb keine Veranlassung, weil er das Streitpatent nicht in einer dem vorbereitenden Hinweis entsprechenden, sondern in davon abweichenden Fassungen verteidigt hat. Für die von der Rechtsbeschwerde vermissen weiteren Hinweise bestand daher weder im Ausgangspunkt noch im Hinblick auf das prozessuale Verhalten des Patentinhabers eine Veranlassung.

17 d) Die übrigen von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen betreffen die inhaltliche Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht.

18 3. Der angefochtene Beschluss leidet auch nicht an Begründungsmängeln (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG).

19 a) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel darin, dass das Bundespatentgericht aus den Entgegenhaltungen entnommen hat, eine um eine horizontale Achse aus der Greifhöhe heraus verschwenkbare Anordnung sei im Stand der Technik bekannt gewesen, obwohl dies nicht der Fall sei, weil keine der vom Bundespatentgericht zitierten Schriften eine solche Anordnung offenbare, ferner darin, dass es an Ausführungen zu der Frage fehle, dass der Fachmann konkrete Veranlassung gehabt habe, die vom Bundespatentgericht herangezogenen Druckschriften zu kombinieren.

20 Mit diesen Rügen wendet sich die Rechtsbeschwerde lediglich gegen die inhaltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht (BGHZ 33, 333, 338 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II m.N.).

21 b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel schließlich darin, dass das Bundespatentgericht in der Terminsladung angeregt habe, die Patentansprüche 5 und 7 bis 10 mit dem Patentanspruch 1 zu kombinieren. Patentanspruch 10 des Haupt- und Hilfsantrags sei auf die Patentansprüche 1 bis 9 und damit auch auf die nach Auffassung des Bundespatentgerichts weiteren zusammenfassenden Patentansprüche 1, 5 und 7 bis 9 rückbezogen. Zumindest den Patentanspruch 10 habe das Bundespatentgericht daher eigens prüfen und bescheiden müssen.

22 Patentanspruch 10 betrifft nach der mit dem Haupt- wie dem Hilfsantrag jeweils beschränkt verteidigten Fassung des Streitpatents eine Einrichtung nach den

Patentansprüchen 1 bis 9, bei der die Versorgungsanschlüsse einer Säule in einem Anschlusskasten zusammengefasst sind. Bei diesem Patentanspruch handelt es sich nicht um einen von mehreren selbständigen Ansprüchen. Zwar kann, wenn ein Patent mehrere selbständige Ansprüche enthält, allein aus dem Umstand, dass der Patentinhaber nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (hilfsweise) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang eines oder mehrerer selbständiger Ansprüche einverstanden. Beantragt der Patentinhaber hingegen, das Patent in beschränktem Umfang mit bestimmten auf den Hauptanspruch rückbezogenen unselbständigen Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich der Widerruf des Patents gerechtfertigt, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Tz. 21 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät). Die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses zu den (unselbständigen) Patentansprüchen lassen demzufolge einen Begründungsmangel nicht erkennen.

23 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.02.2007 - 19 W(pat) 320/04 -