



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 110/98

Verkündet am:
12. September 2000
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge sowie die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keukenschrijver und Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1998, berichtigt durch Beschluß vom 2. März 1998, abgeändert:

Das europäische Patent 0 456 935 wird mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt,

a) soweit sein Patentanspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht:

”Druckentlastungs-Paneelaufbau enthaltend ein Berstpaneel (12, 40, 50, 60, 80) mit einer einem Fluid zugewandten Einlaßseite und einer dem Fluid abgewandten Auslaßseite mit einem der Einlaßseite gegenüberliegenden, konkav gewölbten Teil (14, 44, 54, 62, 82), das mit einem flachen Umfangsflanschteil (16, 46, 56, 64, 84) verbunden ist und wenigstens einen darin ausgebildeten Schlitz (20, 42, 52, 68, 88) aufweist, der in oder nahe benachbart dem flachen Umfangsflanschteil angeordnet ist und der ein angelenktes Platzteil (22, 49, 70, 90) in dem Berstpaneel definiert, wobei das angelenkte Platzteil durch einen ungeschlitzten Gelenkbereich (24) und durch eine Mehrzahl von Berbstreifen (21, 45, 53, 72), die bersten und es dem angelenkten Platzteil gestatten zu öffnen, sobald ein Druckdifferential von vorbestimmter Größe auf das Berstpaneel ausgeübt wird, mit dem verbleibenden Teil des Berstpaneels verbunden ist; ein Paar von Dichtungselementen (26, 28, 98, 100), die auf entgegengesetzten Seiten des flachen Umfangsflanschteils des

Berstpaneels angeordnet sind und sich über den wenigstens einen Schlitz nur über eine kurze Distanz vom flachen Umfangsflanschteil (16, 46, 56, 64, 84) einwärts erstrecken, wodurch der wenigstens eine Schlitz durch die im Berstfall nicht mitberstenden Dichtungselemente abgedichtet ist, sobald Fluiddruckdifferenziale auf das Paneel ausgeübt werden; und komplementäre Einlaß- und Auslaß-Berstpaneel-Halteelemente (30, 32), die angepaßt sind, um mit dem Umfangsflanschteil des Berstpaneels und den Dichtungselementen dazwischen abdichtend zusammengeklammert zu werden, und angepaßt sind, um über eine Druckentlastungsöffnung abdichtend angeschlossen zu werden.”;

und

b) dadurch, daß die unmittelbaren und mittelbaren Rückbeziehungen in den Patentansprüchen 2-4 sowie in Patentanspruch 6 in Rückbeziehung auf die Patentansprüche 1-4 und in Patentanspruch 7 in Rückbeziehung auf Patentansprüche 1-4 und Patentanspruch 6, soweit dieser nicht auf Patentanspruch 5 rückbezogen ist, jeweils den so gefaßten Patentanspruch 1 betreffen.

Die Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgehoben. Von den Kosten der zweiten Instanz tragen die Klägerin ein Drittel und die Beklagte zwei Drittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. Dezember 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 14. Mai 1990 angemeldeten europäischen Patents 0 456 935 (Streitpatent), das einen Druckentlastungs-Paneelaufbau (pressure relief assembly) betrifft. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent umfaßt neun Patentansprüche; Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung der Patentschrift:

”Druckentlastungs-Paneelaufbau enthaltend ein Berstpaneel (12, 40, 50, 60, 80) mit einem gewölbten Teil (14, 44, 54, 62, 82), das mit einem flachen Umfangsflanschteil (16, 46, 56, 64, 84) verbunden ist und wenigstens einen darin ausgebildeten Schlitz (20, 42, 52, 68, 88) aufweist, der ein angelenktes Platzteil (22, 49, 70, 90) in dem Berstpaneel definiert, wobei das angelenkte Platzteil durch einen ungeschlitzten Gelenkbereich (24) und durch eine Mehrzahl von Berstreifen (21, 45, 53, 72), die bersten und es dem angelenkten Platzteil gestatten zu öffnen, wenn ein Druckdifferential von vorbestimmter Größe auf das Berstpaneel ausgeübt wird, mit dem verbleibenden Teil des Berstpaneels verbunden ist; ein Paar von Dichtungselementen (26, 28, 98, 100), die auf entgegengesetzten Seiten des flachen Umfangsflanschteils des Berstpaneels angeordnet sind und sich über den wenigstens einen Schlitz einwärts erstrecken, wodurch der wenigstens eine Schlitz durch die Dichtungselemente abgedichtet ist, wenn Fluiddruckdifferenziale auf das Paneel ausgeübt werden; und komplementäre Einlaß- und Auslaß-Berstpaneel-Haltelemente (30, 32), die angepaßt sind, um mit dem Umfangsflanschteil des Berstpaneels und den Dichtungselementen dazwischen abdichtend zusammengeklammert zu werden, und angepaßt sind, um über eine Druckentlastungsöffnung abdichtend angeschlossen zu werden.”

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche in der Verfahrenssprache sowie wegen des deutschen Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2-9 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Nichtigkeitsklägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht schutzfähig, weil er gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn drei bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigte Patentveröffentlichungen bildeten, jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie hat zuletzt unter Rücknahme ihrer zunächst weitergehenden Klage beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1-4, seines Patentanspruchs 6, soweit dieser auf die Patentansprüche 1-4 rückbezogen ist, sowie seines Patentanspruchs 7, soweit dieser auf den Patentanspruch 6 oder die Patentansprüche 1-4 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; hilfsweise hat sie angeregt, Patentanspruch 1 abweichende Fassungen zu geben. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte - nach mündlicher Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen im Termin vor dem Senat zur Erläuterung seines schriftlichen Gutachtens - zuletzt das Streitpatent nurmehr mit der aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Fassung seiner Patentansprüche, insbesondere dem eingeschränkt verteidigten Patentanspruch 1, verteidigt. Daraufhin hat die Klägerin die Klage zurückgenommen, soweit sie sich gegen die verteidigte Fassung des Streitpatents richtete.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils. Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, unterliegt es, nachdem hierin eine zulässige, insbesondere durch die ursprüngliche Offenbarung und das erteilte Patent gedeckte Beschränkung liegt, ohne weitere Sachprüfung der Nichtigkeitklärung (vgl. Sen.Urt. v. 4.6.1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe, insoweit nicht in BGHZ abgedruckt, m.w.N.; Sen.Urt. v. 31.3.1998 - X ZR 118/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen Bd. I, 488, 489). Da die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, soweit sie sich gegen die demnach noch verteidigte Fassung des Streitpatents richtete, konnte insoweit eine Entscheidung in der Sache nicht erfolgen; die Schutzfähigkeit des noch verteidigten Patents war deshalb nicht zu prüfen (BGHZ 41, 13, 14 f. - Dossier- und Mischanlage für Baustoffe).

Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Übergangsregelung in Art. 29 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2.PatGÄndG) weiterhin anzuwendenden § 110 Abs. 3 Satz 1, 2 PatG

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit §§ 91, 92, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, daß sich der Streitwert für die Urteilsgebühr auf die Hälfte ermäßigt hat.

Rogge

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck