



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 1/11

vom

17. Juli 2012

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter

GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 2

Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt bei Gebrauchsmustern auch in Bezug auf einzelne Lösungsgründe in Betracht.

BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 20. Oktober 2010 verkündeten Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmusterbeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin verworfen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des auf fehlende Schutzfähigkeit gestützten Löschungsantrags wendet, und im Übrigen zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen, aus einer europäischen Patentanmeldung vom 2. Oktober 2001, die ihrerseits die Priorität einer schwedischen Patentanmeldung in Anspruch nimmt, abgezwigten deutschen Gebrauchsmusters 201 22 752 (Streitgebrauchsmusters), das eine "Vorrichtung zur Feuchtigkeitsabsorption" betrifft. Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zur Feuchtigkeitsabsorption, um die Atmosphäre in einem Transportcontainer in einem trockenen Zustand zu halten, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst: einen Trockenmittelbehälter (1, 21) mit einer Seitenwand (5, 25) und ein Mittel zum Zurückhalten des Trockenmittels im Behälter, ferner einen Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung mit einer Seitenwand (14, 34) und einem Boden (13, 33), wobei der Trockenmittelbehälter (1, 21) das Trockenmittel aufnehmen kann, das in Kontakt mit feuchter Luft eine Trockenmittellösung bildet, wobei die Seitenwand (5, 25) des Trockenmittelbehälters (1, 21) mindestens eine Luftzutrittsöffnung (6, 26) aufweist und der Trockenmittelbehälter (1, 21) in seinem Boden mindestens eine Öffnung (4, 24) umfasst, durch die die Trockenmittellösung in den Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung fließen kann, wobei der Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung eine obere Öffnung aufweist und verschiebbar so auf dem Trockenmittelbehälter (1, 21) angebracht ist, dass der Trockenmittelbehälter (1, 21) im Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung von einer aktiven Position, in der die Luftzutrittsöffnung (6, 26) den Zutritt feuchter Luft aus der Umgebung zum Trockenmittelbehälter (1, 21) gestattet, in eine Transport- oder Lagerungsposition verschoben werden kann, in der die Seitenwand (14, 34) des Behälters für Trockenmittellösung die Luftzutrittsöffnung (6, 26) des Trockenmittelbehälters (1, 21) vollständig bedeckt, wobei der Trockenmittelbehälter (1, 21) durch einfaches Verschieben im Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung von der Transport- oder Lagerungsposition in die aktive Position überführt werden kann und der Trockenmittelbehälter (1, 21) während dieser Überführung seine relative Ausrichtung gegenüber dem Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung ständig beibehält und die Unterseite des Bodens (3, 23) des Trockenmittelbehälters (1, 21) der Oberseite des Bodens (13, 33) des Behälters (2, 22) für Trockenmittellösung gegenüber liegt, wobei die Vorrichtung ferner ein Mittel umfasst, um eine Trennung des verschobenen Trockenmittelbehälters (1, 21) vom Behälter (2, 22) für Trockenmittellösung zu verhindern.

2

Die Antragstellerin hat beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen, und dazu geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentan-

meldung hinaus, außerdem sei er gegenüber dem Stand der Technik nicht schutzfähig. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen, die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters festzustellen, hilfsweise das Verfahren zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Antragsgegnerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

3

II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist nur insoweit zulässig, als mit ihr der Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung weiterverfolgt wird; im Übrigen ist sie mangels Zulassung durch das Patentgericht nicht zulässig.

4

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Zulassung der Revision auf einen tatsächlich und rechtlich selbständigen Teil des Gesamtstreitstoffs beschränkt werden, der Gegenstand eines selbständig anfechtbaren Teil- oder Zwischenurteils sein könnte oder auf den der Revisionskläger selbst seine Revision beschränken könnte (BGH, Urteil vom 29. Juni 1967 - VII ZR 266/64, BGHZ 48, 134, 136; Urteil vom 3. August 2010 - VI ZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRUR-RR 2010, 451 Rn. 8 mwN). Für das Rechtsbeschwerdeverfahren in Patent- und Gebrauchsmustersachen gilt nichts anderes (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1978 - X ZB 3/76, GRUR 1978, 420 - Fehlerortung; Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 - Kornfeinung). Ebenso wie der Rechtsbeschwerdeführer sein Rechtsmittel entsprechend beschränken könnte, kann daher, wenn mehrere Widerrufs- oder Löschungsgründe geltend gemacht worden sind, die Zulassung der Rechtsbeschwerde auf einen dieser Widerrufs- oder Löschungsgründe beschränkt werden.

5 2. Der Annahme einer beschränkten Zulassung der Rechtsbeschwerde steht nicht entgegen, dass die Entscheidungsformel des Patentgerichts insoweit keine Einschränkung enthält. Es entspricht ebenfalls der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass die Entscheidungsformel im Licht der Gründe auszulegen und deshalb von einer beschränkten Rechtsmittelzulassung auszugehen ist, wenn sich dies aus den Gründen der Beschränkung klar ergibt. Dies ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn sich die Frage, die der Vorinstanz Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur für einen eindeutig abgrenzbaren selbständigen Teil des Streitstoffes stellt (BGH, Urteil vom 3. August 2010 - VI ZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRUR-RR 2010, 451 Rn. 9 mwN).

6 Die Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Patentgericht ist hier nach nur wegen des geltend gemachten Lösungsgrunds der unzulässigen Erweiterung erfolgt. Dies folgt eindeutig aus den Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses, die die im tatbestandlichen Teil der Gründe wiedergegebene entsprechende Anregung der Antragstellerin aufgreifen.

7 III. Im Umfang der Zulassung ist die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision eröffnet (st. Rspr.; zuletzt BGH, Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08, GRUR 2011, 409 - Deformationsfelder; Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 - Installiereinrichtung II). Dieser Überprüfung hält die Entscheidung des Patentgerichts stand.

8 1. Der Antrag ist weiterhin zulässig. Im Hinblick auf das Erlöschen des Gebrauchsmusters hat die Antragstellerin unter Darlegung eines eigenen Rechtsschutzbedürfnisses den Lösungsantrag wirksam auf einen Feststellungsantrag umgestellt.

9 2. Der Feststellungsantrag ist jedoch nicht begründet. Das Patentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Streitgebrauchsmuster nicht wegen unzulässiger Erweiterung zu löschen ist.

10 a) Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Vorrichtung zur Feuchtigkeitsabsorption aus der Umgebungsluft mittels eines Trockenmittels, das bei Kontakt mit feuchter Luft in Lösung geht, wobei die flüssige Lösung in einen Auffangbehälter abfließt. Dabei bilden der das Trockenmittel aufnehmende Behälter und der Behälter zur Aufnahme der sich bei der Absorption bildenden Lösung eine Einheit. Durch das Streitgebrauchsmuster soll es ermöglicht werden, eine solche Vorrichtung möglichst klein und gut handhabbar auszubilden.

11 Hierzu stellt das Streitgebrauchsmuster eine Vorrichtung zur Feuchtigkeitsabsorption in einem Transportcontainer unter Schutz (Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern),

- (1) für ein Trockenmittel, das im Kontakt mit feuchter Luft eine Trockenmittellösung bildet,
- (2) die einen Trockenmittelbehälter aufweist [M1],
 - (2.1) der das Trockenmittel aufnehmen kann,
 - (2.2) mit einer Seitenwand [M1],
 - (2.2.1) die mindestens eine Luftzutrittsöffnung aufweist [M5],
 - (2.3) der in seinem Boden mindestens eine Öffnung umfasst, durch die die Trockenmittellösung in den für diese vorgesehenen Behälter fließen kann [M6],
 - (2.4) und mit einem Mittel zum Zurückhalten des Trockenmittels in dem Behälter [M2],
- (3) weiter einen Behälter für die Trockenmittellösung mit einer Seitenwand und einem Boden [M3],
 - (3.1) der eine obere Öffnung aufweist [M7], wobei
- (4) der Behälter für die Trockenmittellösung verschiebbar so auf dem Trockenmittelbehälter angebracht ist, dass der Trockenmittelbehälter im Behälter für die Trockenmittellösung von einer aktiven Position in eine Transport- oder Lagerposi-

tion verschoben und durch einfaches Verschieben in die aktive Position überführt werden kann [M8, M11], wobei

(4.1) in der aktiven Position die Luftzutrittsöffnung den Zutritt feuchter Luft aus der Umgebung zum Trockenmittelbehälter gestattet [M9],

(4.2) in der Transport- oder Lagerposition die Seitenwand des Behälters für die Trockenmittellösung die Luftzutrittsöffnung des Trockenmittelbehälters vollständig bedeckt [M10] und

(4.3) der Trockenmittelbehälter während des Überführens in die aktive Position seine relative Ausrichtung gegenüber dem Behälter für die Trockenmittellösung ständig beibehält [M12],

(5) die Unterseite des Bodens des Trockenmittelbehälters gegenüber der Oberseite des Bodens des Behälters für die Trockenmittellösung liegt [M13] und

(6) die Vorrichtung ein Mittel umfasst, um eine Trennung des verschobenen Trockenmittelbehälters vom Behälter für die Trockenmittellösung zu verhindern [M14].

12

b) Das Patentgericht hat ausgeführt, der Fachmann, ein Diplomingenieur der Verpackungstechnik, der wegen der Gebrauchseigenschaften und Handhabung von Trocknungsmitteln einen Ingenieur der Verfahrenstechnik oder Chemie zu Rate ziehe, werde die Luftzutrittsöffnung als solche mit endlicher Ausdehnung ansehen, denn der Ausdruck Luftzutrittsöffnung impliziere eine allseitige Erstreckung der zwingend geforderten Wand um die Öffnung herum. Auch beim Trockenmittelbehälter sei das Vorhandensein eines Bodens zwingende Voraussetzung für eine Öffnung mit endlicher Ausdehnung; ein einseitig offenes Rohr besäße zwar eine Öffnung, aber keine anteilige stirnseitige Bodenfläche. Die Maßnahme, Mittel zum Zurückhalten des Trockenmittels in

dem Behälter vorzusehen, betreffe die Luftzutrittsöffnung sowie die Öffnung im Boden, die mit einem Geflecht oder Gitter versehen sein könnten. Weil der Trockenmittelbehälter das Trockenmittel aufnehmen solle, übernehme Seitenwand und Boden hierfür die Rückhaltefunktion; insoweit werde lediglich die Bereitstellung eines ausreichenden Volumens im Innern des Trockenmittelbehälters verlangt. Der Trockenmittelbehälter müsse im Transportzustand wie in seiner aktiven Position gegen Luftzutritt abgeschlossen sein. Die Seitenwände des Trockenmittelbehälters müssten von den Seitenwänden des Behälters für Trockenmittellösung umgriffen werden und eine Form haben, die eine relative Verschiebung der Behälter zulasse. Weil der Behälter für die Lösung nur eine obere Öffnung für die Anordnung des Trockenmittelbehälters in ihm besitze, sei eine Überführung von der Transportposition in die aktive Position nur entlang der Seitenwände aus der Öffnung heraus oder hinein möglich, die insoweit einen axialen Verschiebeweg definierten. Die Luftzutrittsöffnung, die ausschließlich den Zutritt feuchter Luft gestatte, müsse an einer Stelle in der Seitenwand des Trockenmittelbehälters angeordnet sein, die im Transportzustand von der umgebenden Seitenwand vollständig bedeckt sei, im aktiven Zustand hingegen freiliege. Hieraus folge eine notwendige gegenseitige Überlappungslänge der Seitenwände in Richtung der Verschiebung sowie eine Zuordnung der Seitenwände beider Behälter auch in der aktiven Position, die einen Luftzutritt an anderen Stellen als der hierfür ausgewiesenen Öffnung verhindere. Eine Verschiebung über diese Überlappungslänge hinaus werde durch Merkmal 6 (nach der Gliederung des Patentgerichts M14) verhindert. Die Unterseite des Bodens des Trockenmittelbehälters liege zwangsläufig gegenüber der Oberseite des Behälters für die Lösung. Daraus folge insgesamt eine Gestaltung der Vorrichtung, bei der der Trockenmittelbehälter im Behälter für die Trockenmittellösung bei gegenseitiger Überdeckung der Seitenwände der Behälter verschoben werden könne. Die Seitenwand des Trockenmittelbehälters weise eine Öffnung auf, durch die allein im Betriebszustand mit relativ verschobenen Behältern Luft, die das Trockenmittel beaufschlage, in das Innere des Behälters treten könne; die

entstehende Trockenmittellösung fließe durch eine Öffnung im Boden des Trockenmittelbehälters ab. Im Zustand vor Gebrauch sei der Trockenmittelbehälter so weit in den für die Aufnahme der abfließenden Lösung vorgesehenen Behälter vorgeschoben, dass letzterer mit seiner Seitenwand die Luftzuführungsöffnung des Trockenmittelbehälters vollständig bedecke; dadurch sei das Trockenmittel vor der Einwirkung feuchter Luft geschützt.

13

Der von der Antragstellerin zu den Merkmalen 4 und 4.3 (Patentgericht: M11, M12) geltend gemachte und damit begründete Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung, dass den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung weder eine Überführung von der Transportposition in die aktive Position durch "einfaches Verschieben" noch die ständige Beibehaltung der relativen Ausrichtung während des Überführens unmittelbar und eindeutig entnehmbar sei, liege nicht vor. Die Antragstellerin unterstelle diesen Merkmalen einen Bedeutungsgehalt dahin, dass diese nicht ursprünglich offenbarte Maßnahmen zur Verhinderung einer Drehbewegung um ihre gemeinsame Achse forderten und ein ständiges Beibehalten der relativen Ausrichtung beim Verschieben ohne jedes Verdrehen um die eigene Achse implizierten. Dies sei nach der Gesamtoffenbarung unzutreffend. Denn der Trockenmittelbehälter befinde sich in der Transportposition in einer durch die Seitenwände und die Öffnung definierten Ausrichtung in dem Lösungsbehälter, die die Richtung für die Überführung in die aktive Position vorbestimme. Für die mit ihren Seitenwänden ineinandergreifenden Behälter werde zwingend eine rein relative Versetzbewegung entlang der durch die Seitenwände und die obere Öffnung des Lösungsbehälters vorbestimmten Richtung ermöglicht. Die bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behälter ließen genau diese rein translatorische Auszugsbewegung zu und die komplementäre Formgebung gebe die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vor. Die genannten Merkmale schlossen nicht offenbarte transversale Bewegungen wie eine Schraubbewegung aus, soweit diese durch die gegenseitig angepasste

Gestaltung zwangsläufig ausgeführt werden müssten. Eine ihnen entsprechende Gestaltung könne zwar als weiteren Freiheitsgrad eine willkürliche Rotation um die aus der Verschiebung folgende Richtung ermöglichen, wie dies bei kreiszylindrischen Behälterwandungen der Fall sei, jedoch werde auch bei einer Ausführung nach Unteranspruch 14 (der eine im Allgemeinen kreiszylindrische Ausformung der beiden Behälter vorsieht) die relative Ausrichtung des Trockenmittelbehälters gegenüber dem Behälter für Trockenmittellösung beibehalten. Konstruktive Maßnahmen wie angepasste Gestaltungen der Behälter, die ein Öffnen nur durch eine zusammengesetzte Bewegung aus Translation und rotatorischer Komponente, die ursprünglich nicht offenbart sei, schließe Schutzanspruch 1 aus und stehe damit im Einklang mit der Ursprungsoffenbarung.

14

c) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, dass die Merkmale 4 und 4.3 [M11, M12] keine Rotationsbewegung erlaubten; für die vom Patentgericht vorgenommene Differenzierung, ob die Rotationsbewegung willkürlich oder für die Überführung in die aktive Position erforderlich sei, fehle es an jeder Grundlage. Die Annahme des Patentgerichts, die genannten Merkmale verböten eine willkürliche Rotationsbewegung nicht, stehe in krassem Widerspruch zum Wortlaut des Schutzanspruchs, nach dem der Trockenmittelbehälter beim Verschieben seine relative Ausrichtung gegenüber dem Lösungsmittelbehälter ständig beibehalte. Dies setze zwingend voraus, dass bei der translatorischen Bewegung die Lage der Behälter zueinander unverändert bleibe, was bei einer relativen Verdrehung nicht der Fall sei.

15

Dem kann nicht beigetreten werden. Das Patentgericht hat zutreffend aus der Funktion der Merkmale 4 und 4.3 abgeleitet, dass die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Behälters eine rein translatorische Auszugs- und Einführungsbewegung des (inneren) Trockenmittelbehälters gegenüber dem (äußeren) Behälter für die Trockenmittellösung ermöglichen muss. Eine Schraubbewegung, wie sie im Stand der Technik bekannt war, ist damit nicht erforderlich.

Einen technischen Grund, warum darüber hinaus eine willkürliche Rotationsbewegung auch dann, wenn die Behälterform diese wie bei einem Zylinder zulässt, erfindungsgemäß verhindert werden sollte, hat weder das Patentgericht festgestellt, noch zeigt die Rechtsbeschwerde entsprechenden Vortrag der Antragstellerin auf.

16

d) Die Rechtsbeschwerde macht weiter geltend, dass das Patentgericht nicht festgestellt habe, dass in den maßgeblichen Unterlagen die Notwendigkeit einer rein translatorischen Bewegung so offenbart sei, dass der Fachmann sie ohne weiteres Nachdenken unmittelbar und eindeutig als zur geschützten Erfindung gehörend habe erkennen können. Die vom Patentgericht angenommene "implizite" Offenbarung reiche nicht aus.

17

Auch mit dieser Argumentation kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben. Die nach dem Vorstehenden mit den Merkmalen 4 und 4.3 des Streitgebrauchsmusters gelehrte Möglichkeit einer rein translatorischen Bewegung hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei als der Ursprungsoffenbarung unmittelbar und eindeutig entnehmbar angesehen. Die maßgeblichen Unterlagen (veröffentlicht als WO 02/28742) führen aus (S. 11 Z. 15 ff.): " ... the desiccant container 21 is inserted in the cylindrical desiccant solution container 22 in which it is axially displaceable from the transport or storage position ... in which the window 26 is shielded by the side wall 34 of the desiccant solution container 2." Damit ist die Handlungsanweisung, die Bewegung translatorisch vorzunehmen, angesprochen und offenbart. Zutreffend hat das Patentgericht ferner berücksichtigt, dass die bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behälter genau diese (rein) translatorische Auszugsbewegung zulassen und durch die komplementäre Formgebung die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vorgeben, und damit dem Fachmann klar und eindeutig zeigen, wie er die Relativbewegung der beiden Behälter zueinander auszugestalten hat.

18 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

19 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Bacher

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 20.10.2010 - 35 W(pat) 437/09 -