



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 6/21

vom

27. September 2022

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. September 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Mai 2021 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 10. Februar 2005 angemeldeten deutschen Patents 10 2005 006 192 (Streitpatents), das eine Wärmeableitungsstruktur für einen Motor betrifft. Patentanspruch 1, auf den 19 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet wie folgt:

Wärmeableitungsstruktur für einen Motor (5), umfassend:

einen Schaft (56);

einen Sitz (55); und

einen Rotor (50), der zu dem Sitz (55) durch den Schaft (56) verbunden ist, umfassend:

ein Gehäuse (505), das mit dem Schaft (56) verbunden ist, und mindestens ein Durchgangsloch (500) aufweist; und

eine Abdeckung (501), die durch das Gehäuse (505) abgedeckt und vom Gehäuse (505) durch einen Zwischenraum beabstandet ist, wobei die Abdeckung (501) und das Gehäuse (505) integriert als ein einziges Teil gebildet sind, so dass die Abdeckung (501) einen Gegenstand vom Eindringen in das Durchgangsloch (500) abhält.

2 Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Patentamt hat das Streitpatent widerrufen.

3 In der Beschwerdeinstanz hat die Patentinhaberin das Schutzrecht in der erteilten Fassung und zuletzt mit vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. Die Einsprechende ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

4 Mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Patentinhaberin ihren Hilfsantrag 4 weiter. Die Einsprechende tritt dem Rechtsmittel entgegen.

5 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil der nicht an eine Zulassung gebundene Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend gemacht wird, und auch im Übrigen zulässig.

6 III. Das Rechtsmittel ist unbegründet.

7 Das Patentgericht hat den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches  
Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.

8 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie  
folgt begründet:

9 Die internationale Anmeldung WO 99/07999 (E5a) nehme sämtliche Merk-  
male des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung neuheitsschädlich vorweg.

10 Die mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände beruhen ausgehend  
von E5a in Kombination mit der deutschen Patentschrift 199 09 507 (E4) jeden-  
falls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Nach dem mit Hilfsantrag 4 ergänzten  
Merkmal M1.12.2<sup>H4</sup> gehöre zu den spezifischen Eigenschaften, dass die Größe  
der Abdeckung so ausgelegt sei, dass alle Öffnungen der Motornabe vollständig  
überlappt und abgedeckt seien. Dem Fachmann erschließe sich aus den Figu-  
ren 3A und 3B in Verbindung mit der Beschreibung von E5a unmittelbar und ein-  
deutig eine Gestalt der Elemente dieser Baustruktur, bei der der Luftauslass  
einen Zwischenraum unterhalb der Abdeckung zylindermantelförmig abschließe.  
Deshalb weise auch die Abdeckung der in Figur 3B gezeigten Ausführungsform  
eine radiale Erstreckung über den offenen Bereichen der stirnseitigen Gehäuse-  
wand auf, die eine Überlappung der Durchgangslöcher entsprechend dem Sinn-  
gehalt des ergänzten Merkmals bedinge.

11 2. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

12 a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Patentgericht habe den  
wesentlichen Kern des Beschwerdevorbringens zur Offenbarung von Merk-  
mal M1.12.2<sup>H4</sup> in E5a außer Acht gelassen.

13 Diesem Vorbringen zufolge sei die in der Entgegenhaltung beschriebene  
Abdeckung einstückig und werde im Spritzgussverfahren hergestellt. Daraus er-

gebe sich, dass eine ringförmige Lücke zwischen der Nabe (20) und der Bodenplatte (25) vorhanden sei. Durch diese Lücke, die in den Figuren 3A und 3B als Spalt dargestellt sei, könnten kleine Partikel in das Innere des Motors gelangen. Deshalb sei eine vollständige Abdeckung aller Öffnungen bei dieser Ausführungsform nicht möglich.

14                   b)     Diese Rüge ist unbegründet.

15                   Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung zu Recht geltend macht, bezieht sich das als übergangen gerügte Vorbringen der Patentinhaberin in der Beschwerdebegründung nicht auf den erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag 4, sondern auf die bereits in der erteilten Fassung vorgesehenen Merkmale 1.6 und 1.7. In diesem Zusammenhang hat sich das Patentgericht mit dem Vortrag befasst. Dass es hierbei abweichend von der Argumentation der Patentinhaberin zu dem Ergebnis gelangt ist, trotz der einstückigen Ausführung und des Spalts werde ein radiales Eindringen von Gegenständen verhindert, begründet keinen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG.

16                   Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung ebenfalls zutreffend ausführt, ergibt sich aus der ausdrücklichen Bezugnahme auf die Ausführungen zur erteilten Fassung, dass das Patentgericht seine Entscheidung zu Hilfsantrag 4 ebenfalls auf diese Erwägungen gestützt hat. Zusätzliches Vorbringen speziell zu diesem Hilfsantrag, das das Patentgericht übergangen haben könnte, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.

17                   IV.     Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

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

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.05.2021 - 9 W (pat) 12/17 -