



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 110/04

Verkündet am:
8. Januar 2008
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 4. Mai 2004 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. April 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 296 22 349 vom 23. Dezember 1996 angemeldeten Patents 197 15 532 (Streitpatent), das eine Energiezuführungskette (auch: Energieführungskette) betrifft und 19 Patentansprüche umfasst, wegen deren Wortlauts auf die Patentschrift verwiesen wird. Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 vollständig, des Patentanspruchs 4, soweit er nicht auf Patentanspruch 3 rückbezogen ist, sowie des Patentanspruchs 11, soweit er nicht auf einen der Patentansprüche 3 oder 5 bis 10 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen ist, für nichtig zu erklären. Sie hat den Gegenstand dieser Ansprüche teilweise (Ansprüche 1, 2 und 4) schon nicht als neu sowie insgesamt als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen und sich insoweit auf folgende Druckschriften gestützt:

deutsche Offenlegungsschrift 35 31 066

US-Patentschrift 3 779 003

deutsche Patentschrift 39 09 797

Veröffentlichung der internationalen Patentanmeldung WO 88/07637

deutsche Patentschrift 38 40 907

2 Die Klägerin hat außerdem eine offenkundige Vorbenutzung der Erfindung geltend gemacht und sich dafür zum einen auf ihre 1995 prospektierte Energieführungskette der Typenreihe K ... und zum anderen auf ein von ihr der M. GmbH & Co. unterbreitetes Angebot für eine auf dieser Kette basierende Sonderanfertigung zur Führung des Abgaschlauchs eines Schweißsystems berufen.

3 Die Beklagte hat das Streitpatent beschränkt verteidigt; das Bundespatentgericht hat es, soweit es über diese Beschränkung hinausgeht, antragsgemäß für nichtig erklärt.

4 Im Berufungsrechtszug verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 unter Aufnahme des Unteranspruchs 2 in folgender Fassung (erstinstanzliche Beschränkung: kursiv; zweitinstanzliche Beschränkungen: kursiv und unterstrichen):

"Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen oder dergleichen, mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglieder, die durch zueinander parallele Laschen und diese verbindende untere und obere Querstege gebildet werden, wobei die Laschen seitliche, ketteneinwärts gerichtete Rastvorsprünge zur lösbar rastenden Aufnahme der Querstege aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass Bügel vorgesehen sind,

die mit sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der Laschen (1) erstreckenden Befestigungsbereichen (6) versehen sind, *mittels derer die Bügel an den Rastvorsprüngen der Laschen, die der lösbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen, rastend befestigbar sind*, dass die Bügel zumindest einseitig der Kette eine Erweiterung deren Nutzquerschnitts bilden und beliebig gegen die Querstege (2, 3) austauschbar sind und dass die Bügel als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente mit jeweils zwei sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitten und mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren Laschenschmalseiten erstreckenden Abschnitt ausgebildet sind, und dass die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitte ketteneinwärts gerichtet von den Laschen beabstandet sind."

5 An diesen Anspruch schließen sich die erteilten Patentansprüche 3 bis 19 als jetzige Ansprüche 2 bis 18 unter Anpassung der Rückbeziehungen, jedoch mit der Maßgabe an, dass der jetzige Patentanspruch 13 (bisher: 14) die Merkmalsgruppen 1 und 2 sowie die Merkmale 3.1 und 3.2 der in den Entscheidungsgründen aufgestellten Merkmalsgliederung (I. 4.) anstelle der Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 vorsieht. Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

6 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. D. W.

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

- 7 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem die Beklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). In dem verteidigten Umfang fehlt dem Streitpatent, soweit es angegriffen ist, die Patentfähigkeit (§ 4 PatG).
- 8 I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Energiezuführungskette aus gelenkig miteinander verbundenen Kettengliedern. Solche Ketten dienen vornehmlich der Führung von Kabeln und ähnlichen Energieleitungen oder von Schläuchen bzw. flexiblen Rohrleitungen, mit denen mobile und stationäre Maschinenteile verbunden sind.
- 9 2. Der Grundaufbau von Energiezuführungsketten ist, wie die Streitpatentschrift eingangs ausführt, namentlich aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 31 066 und der deutschen Patentschrift 39 09 797 bekannt. Die Kettenglieder werden üblicherweise aus parallel zueinander angeordneten Seitenlaschen und diese verbindenden, unteren und oberen Querstegen zusammengesetzt. Ausführungen gemäß der Offenlegungsschrift 35 31 066 weisen an den Laschen seitliche, ketteneinwärts gerichtete Rastvorsprünge zur lösbar rastenden Aufnahme der Querstege auf. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 sieht im mittleren Bereich der Kettenlaschen, beiderseitig ihrer Mittellängsebene, T-förmige Nuten zur Aufnahme der entsprechend ausgebildeten T-förmigen Enden der Querstege vor.

10 3. In der Beschreibung des Streitpatents werden weiter bekannte Lösungen zur Erweiterung des für die Aufnahme von Kabeln oder Schläuchen nutzbaren Kettenquerschnitts angesprochen. Die von der deutschen Patentschrift 39 09 797 vorgeschlagene Lösung wird dabei wegen des hohen Montageaufwands, der unveränderlichen Breite des Erweiterungsquerschnitts, der geringen Variabilität der eingesetzten Bauelemente und vor allem wegen des erschwerten Öffnens der Kette zum Einlegen oder Herausnehmen von Kabeln als nachteilig angesehen. Der in der US-Patentschrift 3 779 003 offenbarte Kabelträger könne wegen des asymmetrischen Aufbaus seiner Glieder zwar grundsätzlich als Erweiterung des durch die Kettenlaschen begrenzten Kettenquerschnitts angesehen werden, jedoch sei das Verhältnis der Höhe der Seitenteile der Kettenglieder zur Höhe der Abdeckungen festgelegt und unveränderbar. Die Lösung der deutschen Patentschrift 37 30 586 biete keine hinreichende Variabilität bezüglich der horizontalen und vertikalen Ausdehnung des Kettennutzquerschnitts.

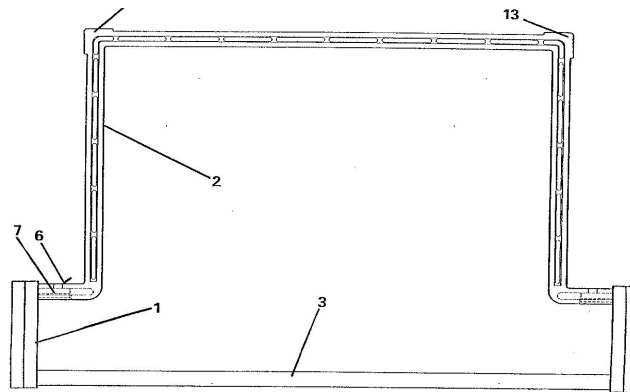
11 4. Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Energieführungskette unter Beibehaltung der Konfiguration und Ausbildung der Laschen derart weiterzubilden, dass der Nutzquerschnitt sowohl horizontal als auch vertikal variabel bzw. erweiterbar ist und die Kette leicht geöffnet und geschlossen werden kann. Hierzu stellt der Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung eine Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen oder dergleichen unter Schutz, die

1. aus einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglieder besteht, die durch

1.1 zueinander parallele Laschen und

- 1.2 diese verbindende untere und obere Querstege gebildet werden,
wobei
2. die Laschen seitliche Rastvorsprünge aufweisen,
 - 2.1 die ketteneinwärts gerichtet sind und
 - 2.2 zur lösbar rastenden Aufnahme der Querstege dienen,
und wobei
3. Bügel vorgesehen sind, die
 - 3.1 beliebig gegen die Querstege ausgetauscht werden können und
 - 3.2 zumindest auf der einen Seite der Kette eine Erweiterung deren Nutzungsquerschnitts bilden,
 - 3.3 als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente ausgestaltet und die
 - 3.3.1 mit jeweils zwei sich parallel zu den Laschen erstreckenden, ketteneinwärts gerichtet von diesen beabstandeten Abschnitten sowie
 - 3.3.2 mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren Laschenschmalseiten erstreckenden Abschnitt ausgebildet sind
und die
 - 3.4 Befestigungsbereiche aufweisen,
 - 3.4.1 die sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der Laschen erstrecken und
 - 3.4.2 mittels derer die Bügel an den Rastvorsprüngen der Laschen rastend befestigbar sind.

- 12 Die nachstehend abgebildete Figur 7 der Zeichnung zeigt ein nach einem Ausführungsbeispiel erweitertes Glied einer Energiezuführungskette in Vorderansicht:

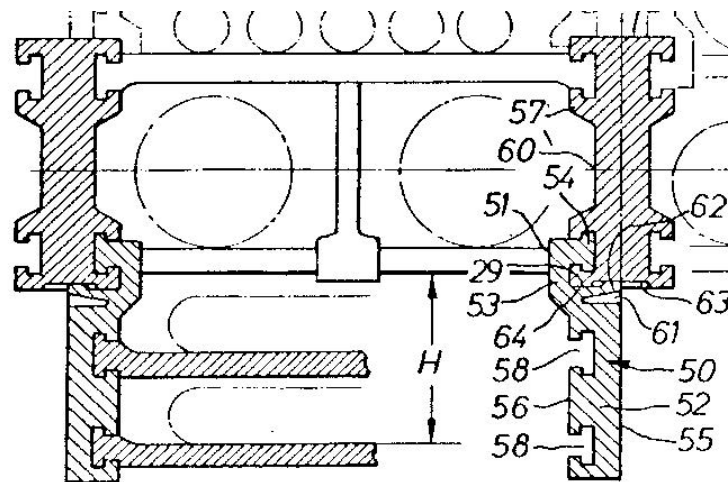


- 13 II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu (§ 3 PatG), da er, wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, in der Gesamtheit seiner Merkmale im Stand der Technik nicht vorweggenommen ist. Die Prospektunterlagen der Klägerin für Energiezuführungsketten der Typenreihe K... offenbaren lediglich eine Basiskette ohne Erweiterung des Nutzungsquerschnitts. Bei der M. 1996 angebotenen Sonderausführung einer solchen Kette waren die Stege mit den Seitenlaschen nicht durch Rast- oder Schnappverschlüsse verbunden, sondern verschraubt. Nach den Vorgaben der US-Patentschrift 3 779 003 gefertigte Kabelträger bestehen zwar aus Gliedern, deren jeweilige Oberhälften im weiteren Sinne als Bügel aufgefasst werden können, die aber nicht als Erweiterung eines gegebenen Nutzungsquerschnitts dienen. Bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 wird der Erweiterungsquerschnitt aus sich auf den Schmalseiten der Laschen abstützenden Aufsatzstücken und diese verbindenden Querstegen gebildet und nicht

durch sich ketteneinwärts und parallel zu den Laschen erstreckende, miteinander verbundene Abschnitte.

14 III. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann, einen in der Konstruktions- bzw. Entwicklungsabteilung eines branchenzugehörigen Unternehmens tätigen Fachhochschulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit einigen Jahren Berufserfahrung, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (§ 4 PatG).

15 1. Die deutsche Patentschrift 39 09 797 schlägt vor, den Nutzungsquerschnitt von Energiezuführungsketten, wie aus der nachfolgend abgebildeten Figur 8 der Zeichnung ersichtlich, durch aus Aufsatzstücken (50) und Querstege zusammengesetzte Elemente zu erweitern. Die Querstege werden in T-förmige Nuten (58) im Kopfabschnitt (52) der Aufsatzstücke eingepasst; die Aufsatzstücke sind mit ihren hakenförmig ausgebildeten Fußabschnitten (51) und den sich daran anschließenden T-förmigen Endbereichen (54) in die T-förmigen, an den Seitenlaschen im Grundaufbau für die Aufnahme der Querstege vorgesehenen Nuten einzuschieben.



16 2. Der Nutzungsquerschnitt wird bei dieser Lösung aus Sicht des Fachmanns durch eine Bügelkonstruktion erweitert. Die Erfindung, die mit dem verteidigten Streitpatent unter Schutz gestellt werden soll, verfolgt dasselbe Konzept mit modifizierten Bügeln. Eine solche Abwandlung ist von einem Entwickler mit den hier zugrundezulegenden, am Durchschnitt orientierten Fähigkeiten ohne weiteres zu erwarten und kann deshalb nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten.

17 a) Der hier maßgebliche Fachmann ist, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend erklärt hat, im Gegensatz zu einem probierend vorgehenden, im Handwerklichen verhafteten Techniker, geschult, im Stand der Technik vorgefundene Lösungen abstrahierend zu zergliedern, um sich auf diese Weise Anregungen für Alternativen zu verschaffen. Die analysierende Auswertung der deutschen Patentschrift 39 09 797 hat bei fachmännischer Herangehensweise, wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, vom Bild des fertig nachgerüsteten Kettenglieds auszugehen; Modalitäten der Montage spielen dafür keine Rolle. Der Fachmann nimmt als Lösung wahr, dass außen entlang der Kette geführte Kabel oder Lei-

tungen bügelartig von Aufsätzen umschlossen sind, welche mit der Kette zu einer Einheit verbunden werden. Figur 8 der Zeichnung veranschaulicht die Idee der bügelartigen Einfassung. Ob beim Zusammenbau zuerst die Aufsatzstücke an den Seitenlaschen angebracht, danach die Zusatzleitungen eingelegt und dann erst die Querstege aufgesetzt oder ob die Zusatzleitungen mit den zusammengesetzten Bügeln umfasst und diese in die T-förmigen Nuten an den Seitenlaschen eingeschoben werden, ist für die ergebnisorientierte fachmännische Sicht unerheblich, zumal die Patentschrift 39 09 797 keine bestimmte Reihenfolge für den Zusammenbau vorschreibt. Dass die Aufsätze und Querstege nicht in Einem angebracht werden können, wenn Zusatzkabel oder -leitungen in mehreren Lagen und durch Zwischenböden getrennt verlegt werden, sondern dass dann mit der Montage der Aufsatzstücke zu beginnen ist, beeinflusst die fachmännische Wahrnehmung als Bügelkonstruktion deshalb nicht.

18

b) Das Gleiche gilt für den Umstand, dass die Erweiterungen stets aus den seitlichen Aufsatzstücken und Querstegen als Verbindung zusammengesetzt sind. Bügel mögen in erster Linie aus einem Stück gefertigt sein. Am funktionalen Einsatz eines Bauteils als Bügel ändert sich aus fachmännischer Sicht aber nichts dadurch, dass es aus mehreren Teilen besteht. Auch das Streitpatent stellt - im jetzigen Anspruch 3 - ausdrücklich mehrteilig ausgebildete Bügel unter Schutz und auch der Hauptanspruch in der verteidigten Fassung ist nicht auf einteilige Bügel beschränkt. Die Mehrteiligkeit mag dabei hauptsächlich auf die sich parallel zu den Laschen erstreckenden Abschnitte (Merkmal 3.3.1) oder die Befestigungsbereiche (Merkmalsgruppe 3.4) der Bügel bezogen sein, während bei der deutschen Patentschrift 39 09 797 stets die Einzelteile in den äußeren Eckbereichen der Erweiterungsabschnitte verbunden werden. Dass diese Zonen beim Streitpatent im Gegensatz dazu integral geformt sind, geht als Abwandlung nicht über den Bereich des Handwerklichen hinaus.

19 3. Patentschutz kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht wegen der gewählten Befestigung der Bügel an den ketteneinwärts gerichteten Rastvorsprüngen (Merkmalsgruppen 2 und 3.4) gewährt werden. Diese Befestigungsart ist für die Verbindung der Seitenlaschen und Querstege von Basiskettengliedern aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 31 066 bekannt. Auf diese Weise auch die rechtwinklig abgebogenen Bügel des Streitpatents zu befestigen, mag aus fachmännischer Sicht in Anbetracht der starken Kräfte, die phasenweise an neuralgischen Punkten auf die Bügel wirken, gewagt erscheinen. Die Lehre des Streitpatents nimmt dieses Risiko jedoch lediglich in Kauf; spezifische Anweisungen zu seiner Verminderung enthält die Lehre nicht. Dass insoweit eine Fehlvorstellung der Übernahme einer solchen Konstruktion entgegengestanden hätte, deren Überwindung nicht ohne erfinderisch tätig zu sein möglich war, ist nicht ersichtlich, zumal das Streitpatent Einsatzzweck und Einsatzweise der Energiezuführungskette offenlässt.

20 4. Die übrigen noch angegriffenen Unteransprüche betreffen handwerkliche Ausgestaltungen der Bügel (Merkmalsgruppe 3), die damit ebenfalls nahegelegt sind; auch die Berufung macht insoweit nichts anderes geltend.

21 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 3 Ni 45/02 -