



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 27/06

Verkündet am:
22. Dezember 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Hubgliedertor I

PatG §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4

Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergab, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hatte.

BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 27/06 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

für Recht erkannt:

Die von der Nebenintervenientin unterstützte Berufung der Beklagten gegen das am 28. September 2005 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen, mit Ausnahme der durch die Nebenintervention entstandenen Kosten, welche die Nebenintervenientin zu tragen hat.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte war bis zum 7. November 2006 eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 04 918 (Streitpatents), das ein "Hubgliedertor" betrifft. Seitdem ist die H. KG B., die dem Berufungsverfahren auf Seiten der Beklagten als Nebenintervenientin beigetreten ist, als neue Inhaberin des Streitpatents eingetragen.

2 Das Streitpatent nimmt die österreichische Prioritätsanmeldung 391/88 vom 18. Februar 1988 in Anspruch. Aus ihm ist durch Teilung unter anderem das deutsche Patent 39 43 782 hervorgegangen, welches Gegenstand eines parallel vor dem Senat unter dem Aktenzeichen X ZR 28/06 geführten Nichtigkeitsberufungsverfahrens ist. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 8 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Hubgliedertor mit einer Mehrzahl tafelförmiger Torelemente, die mittels Gelenken, Scharnieren oder dergleichen um horizontal verlaufende Schwenkachsen miteinander verbunden sind, wobei das Tor mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen in seitlichen Führungsbahnen gleitet, die das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung über einen Bogen in eine horizontale Offenstellung führen, an dem oberen (unteren) Rand (5) jedes Torelements (1) ein zahnartiger Vorsprung (7) vorgesehen ist und an dem unteren (oberen) Rand (6) zumindest eine dem Vorsprung des benachbarten Elements (1') angepasste Vertiefung (13) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der zahnartige Vorsprung (7) eine von der Vorderfläche (8) des Elements (1) ausgehende, bis zur Zahnspitze (9) ansteigende (abfallende) Vorderflanke (10) und eine von der Zahnspitze bis zu Hinterfläche (11) des Elements (19) abfallende (ansteigende) Hinterflanke (12) aufweist, wobei beim Verschwenken der Elemente (1, 1') im Bogenbereich der Führungsbahn (4) bloß ein Öffnungsabstand (d) auftritt, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt."

3 Die Klägerin hat das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und darin geltend gemacht, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 über den Inhalt der beim Patentamt ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe. Sie hat zudem vorgebracht, dass das Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die deutsche Offenlegungsschrift 37 26 699 A1 (Anlage 6) - als nach § 3 Abs. 2 PatG zu berücksichtigender Stand der Technik - sowie die US-Patentschriften 2 372 792 (Anlage 7) und 3 891 021 (Anlage 16)

bildeten, nicht patentfähig sei, und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

4 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es folgende Fassung erhalten hat:

5 a) In Patentanspruch 1 werden hinter die Worte "dadurch gekennzeichnet, dass der" die Worte "bezüglich der Tormittenebene im wesentlichen symmetrische" eingefügt.

6 b) An diesen Patentanspruch 1 schließen sich mit unmittelbarem oder mittelbarem Rückbezug die Patentansprüche 2 bis 7 an.

7 Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung.

8 Die Klägerin beantragt, die Berufung der Beklagten gegen das angefochtene Urteil zurückzuweisen.

9 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. F. , Fachhochschule R. , Leiter des Studiengangs Produktionstechnik, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

10 Die zulässige, von der Nebenintervenientin unterstützte Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent zu Recht teilweise für nichtig erklärt.

11 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Hubgliedertor. Bei diesen werden die Torelemente im Umlenkbereich vom horizontalen zum vertikalen Verlauf gegenseitig verschwenkt, so dass sich deren obere bzw. untere Ränder zunächst voneinander entfernen und dann wieder zusammenkommen. Hierbei besteht die Gefahr, dass Finger eines Benutzers eingeklemmt werden und es zu Verletzungen kommt.

12 Nach den Angaben des Streitpatents waren zwar, etwa aus der österreichischen Patentschrift 382 423, Möglichkeiten bekannt, derartige Verletzungen zu vermeiden. Diese waren jedoch verhältnismäßig kostspielig in der Herstellung oder aus optischen Gründen unerwünscht. Der deutschen Offenlegungsschrift 21 06 063 und der österreichischen Patentschrift 369 129 konnte zwar entnommen werden, die einander zugewandten Ränder von Torelementen abzustufen, um im Bereich der Schließstelle eine bessere Wärmedämmung zu erreichen. Dabei war jedoch kein Fingerschutz vorgesehen.

13 Aus der US-Patentschrift 3 941 180 war es nach den weiteren Erläuterungen des Streitpatents bekannt, bei einem Hubgliedertor die Vorderflanke eines zahnartigen Vorsprungs konvex gekrümmt bis zur Zahnspitze ansteigend auszubilden. Der Fuß des zahnartigen Vorsprungs endete allerdings auf einer

horizontalen Schwelle, auf der sich bei fluchtenden Torelementen ein am Ende der gegenüberliegenden Vertiefung des benachbarten Torelements ausgebildeter Fuß abstützte. Hierbei war es möglich, dass bei sich schließendem Tor ein Finger des Benutzers zwischen die Schwelle und den Fuß geriet.

14 Weitere Ausführungen von Hubgliedertoren, bei denen die Gefahr bestand, dass Finger eingeklemmt werden, waren aus den US-Patentschriften 2 871 932 und 3 967 671 bekannt.

15 2. Durch das Streitpatent soll ein Hubgliedertor geschaffen werden, bei dem eine gute Abdichtung zwischen den Elementen gegeben ist und Finger-
verletzungen im Umlenkbereich der Torelemente vermieden werden.

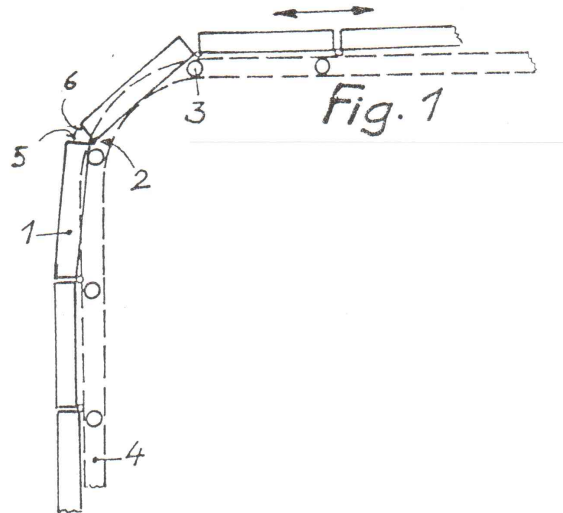
16 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung ein Hubgliedertor, dessen Merkmale wie folgt unterteilt werden können:

- (1) Hubgliedertor mit einer Mehrzahl tafelförmiger Torelemente (1), die mittels Gelenken (2), Scharnieren oder dergleichen um horizontal verlaufende Schwenkachsen (a) miteinander verbunden sind;
- (2) das Tor gleitet mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen (3), in seitlichen Führungsbahnen (4), die das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung über einen Bogen in eine horizontale Offenstellung führen;
- (3) an dem oberen (unteren) Rand (5) jedes Torelementes (1) ist ein zahnartiger Vorsprung (7) vorgesehen;

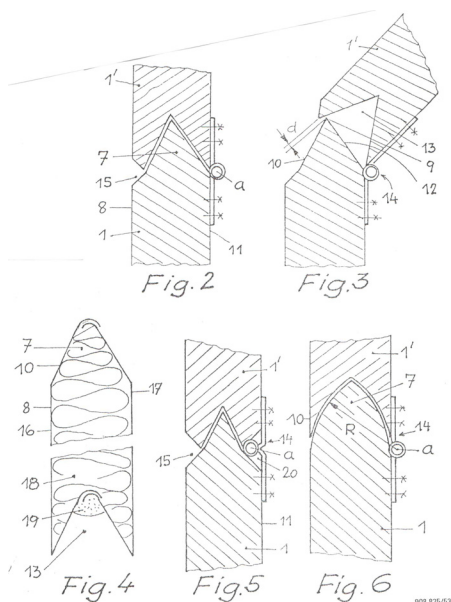
- (4) an dem unteren (oberen) Rand (6) jedes Torelementes (1) ist zumindest eine dem Vorsprung des benachbarten Torelementes (1) angepasste Vertiefung (13) vorgesehen;
- (5) der zahnartige Vorsprung (7) weist eine von der Vorderfläche (8) des Torelementes (1) ausgehende, bis zur Zahnspitze (9) ansteigende (abfallende) Vorderflanke (10) auf;
- (6) der zahnartige Vorsprung (7) weist eine von der Zahnspitze (9) bis zur Hinterfläche (11) des Torelementes (1) abfallende (ansteigende) Hinterflanke (12) auf;
- (7) beim Verschwenken der Torelemente (1, 1') im Bogenbereich der Führungsbahn (4) tritt bloß ein Öffnungsabstand (d) auf, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt.

17

4. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Zeichnungen des Streitpatents zeigt in schematischer Seitenansicht ein Hubgliedertor, das eine Mehrzahl von tafelförmigen Torelementen (1) aufweist, die mittels Gelenken (2) um horizontal verlaufende Schwenkachsen miteinander verbunden sind. Das Tor gleitet dabei mit Hilfe von Führungszapfen oder -rollen (3), in seitlichen Führungsbahnen (4), die das Tor aus einer vertikalen Geschlossenstellung in eine horizontale Offenstellung führen (Merkmale 1 und 2).



- 18 In den anschließend eingerückten Figuren 2 bis 5 der Zeichnungen des Streitpatents sind beispielhaft Torelemente (1) in unterschiedlichen Ausgestaltungen abgebildet, bei denen an dem oberen Rand (5) ein zahnartiger Vorsprung (7) und an dem unteren Rand (6) eine dem Vorsprung des benachbarten Torelementes (1) (nicht gezeigt in Figur 4) angepasste Vertiefung (13) vorgesehen sind (Merkmale 3 und 4).



19

Wie durch die Figuren 2 bis 6 veranschaulicht, weist der zahnartige Vorsprung (7) eine von der Vorderfläche (8) des Torelementes (1) ausgehende, bis zur Zahnspitze (9) ansteigende Vorderflanke (10), und eine von der Zahnspitze (9) bis zur Hinterfläche (11) des Torelementes (1) abfallende Hinterflanke (12) auf (Merkmale 5 und 6). Aus Sicht des Fachmanns, bei dem es sich um einen Ingenieur des Maschinenbaus mit Fachhochschulabschluss und mehrjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion von Hubgliedertoren handelt, grenzt sich die Lehre des Streitpatents mit den Vorgaben des Merkmals 5 von der im Stand der Technik aus der US-Patentschrift 3 941 180 bekannten Ausgestaltung ab, bei der die Gefahr von Fingerquetschungen bestand, weil der Fuß des zahnartigen Vorsprungs auf einer horizontalen Schwelle endete, auf die sich bei Schließen des Tores und nach Erreichen des Umlenkpunktes ein am Ende der gegenüberliegenden Vertiefung des benachbarten Torelements ausgebildeter Fuß zubewegte, um sich dort in der Geschlossen-Stellung abzustützen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 5). Dieser Gefahr wird nach Merkmal 5

dadurch begegnet, dass die die ansteigende Vorderflanke - ohne Zwischenschaltung einer horizontalen Fläche, auf welcher ein Finger mit Einklemmgefahr abgelegt werden könnte - unmittelbar von der Vorderfläche des Torelementes ausgeht. In den Vorteilsangaben der Beschreibung heißt es hierzu erläuternd, dass die von der Vorderfläche des Torelementes ansteigende Vorderflanke zur Folge hat, dass im Öffnungsbereich eingreifende Finger leicht abrutschen und nicht im gefährlichen Bereich "hängenbleiben" (Streitpatentschrift, Abs. 9, 13 a.E.).

20

So wie sich dem Fachmann im Hinblick auf die Vorderflanke des zahnartigen Vorsprungs erschließt, dass diese unmittelbar von der Vorderfläche des Torelementes ausgeht, ergibt sich für ihn im Hinblick auf die Hinterfläche, dass diese erfindungsgemäß von der Zahnspitze unmittelbar bis zur Hinterfläche des Torelementes abfallen soll. Zwar erkennt der Fachmann, dass die Gefahr eines "Hängenbleibens" von Fingern auf der Hinterseite des Tores nicht besteht, weil die die Torelemente miteinander verbindenden Gelenke, Scharniere oder dergleichen an der Hinterfläche angeordnet sind und deshalb bei Umlenkung des Tores auf dieser Seite kein Öffnungsbereich entstehen kann. Dessen ungeachtet enthält Merkmal 6 jedoch keinen Anhalt dafür, dass sich - im Unterschied zu den Vorgaben des Merkmals 5, die einen unmittelbaren Übergang von der Vorderfläche zur Vorderflanke vorschreiben - an die abfallende Hinterflanke des zahnartigen Vorsprungs nicht direkt die Hinterfläche des Torelementes anschließen muss, sondern etwa eine dazwischen angeordnete horizontale Fläche an der Stirnseite des Torelementes möglich ist. Vielmehr sieht der Wortlaut des Merkmals 6 ausdrücklich vor, dass die Hinterflanke des zahnartigen Vorsprungs bis zur Hinterfläche abfällt, so wie es nach Merkmal 5 erforderlich ist, dass die ansteigende Vorderflanke von der Vorderfläche des Torelements aus-

geht. Der Fachmann wird zu diesem Verständnis auch deshalb gelangen, weil ansonsten, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt hat, Merkmal 6 lediglich eine Selbstverständlichkeit beschreiben würde, weil die Hinterflanke des zahnartigen Vorsprungs zwangsläufig an der Hinterseite des Torelementes enden muss (Gutachten, S. 23, 35).

21 Die Verzahnung zwischen den Torelementen bewirkt zudem eine gute Abdichtung durch das Tor im geschlossenen Zustand und ist mit einem Zentriereffekt verbunden, der Toleranzen der Elemente und/oder der seitlichen Führungen ausgleichen kann (Streitpatentschrift, Abs. 9).

22 Darüber hinaus soll eine gute gegenseitige Abstützung der Elemente gewährleistet sein, die sich insbesondere auswirken kann, wenn einzelne Elemente durch Einschneiden von Glaslichtern geschwächt sind (Streitpatentschrift, Abs. 9). Aus Sicht des Fachmanns haben daher der zahnartige Vorsprung des einen Torelementes und die an diesen angepasste Vertiefung des anderen Torelementes auch geeignet zu sein, sich gegenseitig abzustützen (vgl. auch Gutachten, S. 22, 31).

23 Schließlich ist vorgesehen, dass beim Verschwenken der Torelemente (1, 1') im Bogenbereich der Führungsbahn (4) bloß ein Öffnungsabstand (d) auftritt, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt (Merkmal 7). Dabei wird - wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten bestätigt hat (Gutachten, S. 10) - der Fachmann unter dem Öffnungsabstand (d) den Abstand verstehen, der bei einem gegenseitigen Verschwenken zweier benachbarter Torelemente zwischen der oberen Kante des zahnartigen Vorsprungs des einen Torelementes und der Vorderflanke des anderen Torelementes entsteht,

solange die obere Kante des Vorsprungs von der Vorderflanke der Vertiefung abgedeckt wird. Wird die obere Kante des Vorsprungs nicht mehr von der Vorderflanke der Vertiefung abgedeckt, liegt der in Merkmal 7 genannte Öffnungsabstand in dem direkten Abstand zwischen der vorderen Unterkante der Vertiefung und der oberen Kante des Vorsprungs. Denn dieses sind die beiden Situationen, in denen die Gefahr besteht, dass Finger des Benutzers im Öffnungsbereich zweier benachbarter Torelemente eingeklemmt werden können. Entsprechend wird in der Beschreibung des Streitpatents im Hinblick auf die oben wiedergegebene beispielhafte Darstellung in Figur 3 ausgeführt, dass z.B. durch eine entsprechende Einstellung der Schwenkachse (a) ein derart kleiner Abstand (von etwa 4 mm) eingestellt werden könne, dass keine Finger zwischen die Ränder benachbarter Elemente gelangen und verletzt werden können (Streitpatentschrift, Abs. 13).

24 II. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§§ 81, 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

25 1. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Gegenstand des Patents ist die durch die Patentansprüche bestimmte Lehre, wobei Beschreibung und Zeichnungen mit heranzuziehen sind. Der Inhalt der Patentanmeldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass den Patentansprüchen dabei eine gleich hervorgehobene Bedeutung zukommt. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen ließ, dass der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (Sen.Urt. v.

21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Unzulässige Erweiterung; v. 23.10.2007 - X ZR 104/06 Tz. 14).

- 26 Der Gegenstand der Anmeldung kann daher im Erteilungsverfahren bei der Formulierung des Anspruchs anders gefasst werden. Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung führen (BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen ließ (Sen.Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II). Das ist jedoch bei Patentanspruch 1 des Streitpatents der Fall.
- 27 2. Dem Fachmann wird in den Anmeldungsunterlagen an keiner Stelle offenbart, dass Gegenstand der Erfindung auch ein Hubgliedertor sein soll, bei dem der zahnartige Vorsprung, der an dem oberen (unteren) Rand eines jeden Torelementes vorgesehen ist, auch nicht "bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrisch" ausgestaltet sein kann.
- 28 In der allgemeinen Beschreibung der Anmeldung wird dem Fachmann ausgehend von Angaben zum Stand der Technik mitgeteilt, dass es ein Ziel der Erfindung ist, ein Hubgliedertor zu schaffen, bei dem eine gute Abdichtung zwischen den Elementen gegeben ist und Fingerverletzungen im Umlenkbereich der Torelemente vermieden werden können (Streitpatentanmeldung, Sp. 1, Z. 41 ff.). Dieses Ziel soll sich nach den weiteren Erläuterungen der allgemeinen Beschreibung mit einem Hubgliedertor der im Stand der Technik bekannten Art (entspricht einem Hubgliedertor nach Maßgabe der Merkmale 1 und 2 des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung) erreichen lassen, "bei wel-

chem erfindungsgemäß an dem oberen (unteren) Rand jedes Torelementes ein bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vorsprung vorgesehen ist" sowie weitere Merkmale (diese sind identisch mit den Merkmalen 5, 6 und 7 des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung) vorhanden sind (Streitpatentanmeldung, Sp. 1, Z. 46 ff.).

29 Der Fachmann wird in der Anmeldung sodann dahin belehrt, dass es die erfindungsgemäße Ausgestaltung der oberen bzw. unteren Ränder der Torelemente ermöglicht, die Schwenkachse so zu legen, dass sich auch im Bogenbereich der Führungsbahnen bloß ein geringer Öffnungsabstand zwischen benachbarten Torelementen, beispielsweise 4 mm, ergibt, wodurch Finger nicht versehentlich in den Öffnungsbereich gelangen können. Neben weiteren sich unzweifelhaft nicht auf die "im Wesentlichen symmetrische" Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs beziehenden Vorteilsangaben wird dem Fachmann zudem erläutert, dass die symmetrische Ausbildung zu einer Produktionsvereinfachung besonders bei der Herstellung jedes Elementes aus zwei Blechschalen führt, da diese dann völlig gleich ausgebildet werden können (Streitpatentanmeldung, Sp. 1, Z. 60 ff.).

30 Die in den Figuren 4 bis 6 (entsprechen den oben wiedergegebenen Figuren 4 bis 6 des Streitpatents) gezeigten und in der Beschreibung der Anmeldung erläuterten Ausführungsbeispiele weisen aus Sicht des Fachmanns einen streng symmetrischen zahnartigen Vorsprung auf. Dem steht auch, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt und bei seiner Anhörung bestätigt hat, nicht entgegen, dass bei der Darstellung in Figur 4 die beiden das Torelement bildenden Blechschalen in den Überlappungsbereichen des zahnartigen Vorsprungs am oberen Rand bzw. der entsprechenden Vertie-

fung am unteren Rand geringe Symmetrieabweichungen aufweisen. Denn dem Fachmann wird in der Beschreibung gerade im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel erläutert, dass die Blechschalen (16, 17) zur Vereinfachung der Herstellung völlig identisch ausgebildet sein können (Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 24 ff.). Zudem ist diesem aufgrund seines Fachwissens geläufig, dass die Elementschalen hinreichend flexibel sind, um im montierten Zustand des Elements einen praktisch symmetrischen Formzustand anzunehmen.

31 Bei der in den Figuren 2 und 3 gezeigten Ausgestaltung ist an der Vorderseite eine Ausnehmung (15) im Bereich der benachbarten Elemente (1, 1') vorgesehen, um - wie in der Beschreibung erläutert wird (Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 12 ff.) - das Erscheinungsbild des geschlossenen Tores zu verbessern. Die Ausnehmung wird einerseits durch die abgeschrägte vorderseitige Kante des oberen Elementes und andererseits durch die im unteren Bereich abgeflachte vorderseitige Flanke des zahnartigen Vorsprungs des unteren Elementes gebildet. Da nur die vorderseitige, nicht aber auch die rückseitige Flanke in ihrem unteren Bereich abgeflacht ist, ist der zahnartige Vorsprung nicht völlig symmetrisch ausgebildet. Der Fachmann wird in dieser Ausgestaltung jedoch ein Beispiel für einen im Wesentlichen symmetrischen zahnartigen Vorsprung erkennen.

32 Kein einziges der in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Ausführungsbeispiele zeigt jedoch ein Hubgliedertor, dessen Torelemente nicht zumindest einen solchermaßen bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen oder gar streng symmetrisch ausgestalteten zahnartigen Vorsprung aufweisen.

- 33 In Patentanspruch 1 der Anmeldung ist dann ebenfalls vorgesehen, dass an dem oberen (unteren) Rand jedes Torelements ein bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vorsprung ausgebildet sein soll. Die weiteren Patentansprüche 2 bis 7 der Anmeldung nehmen mittelbar oder unmittelbar Bezug auf Patentanspruch 1 und beinhalten damit als auf diesen bezogene Unteransprüche gleichermaßen das Merkmal, dass an dem oberen (unteren) Rand jedes Torelements ein bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischer zahnartiger Vorsprung ausgebildet sein soll. In Patentanspruch 6 wird darüber hinaus gefordert, dass jedes Element (1, 1') aus zwei identisch ausgebildeten Blechschalen (16, 17) besteht, was eine bezüglich der Tormittenebene streng symmetrische Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs impliziert.
- 34 3. a) Die Beklagte und die Nebenintervenientin meinen demgegenüber, der Fachmann werde erkennen, dass die im Wesentlichen bezüglich der Tormittenebene symmetrische Ausbildung des zahnartigen Vorsprungs allein dazu diene, Produktionsvereinfachungen zu ermöglichen, weil die Blechschalen dann völlig gleich ausgebildet werden können, während durch eine solche Ausbildung nichts zur Lösung der weiteren der Erfindung zugrundeliegenden Probleme - insbesondere dem Problem des Fingerklemmschutzes - beigetragen werde. Es sei daher nicht notwendig, dieses Teilmerkmal im Hauptanspruch zu belassen. Vielmehr betreffe selbiges einen selbständigen, unabhängigen Erfindungskomplex, der ohne weiteres vom Hauptanspruch abgetrennt werden könne.
- 35 Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte und die Nebenintervenientin übersehen, dass nach den Angaben der Beschreibung

erst die streng symmetrische Ausbildung des zahnartigen Vorsprungs zu einer Produktionsvereinfachung, insbesondere bei der Herstellung jedes Elementes aus zwei Blechschalen führt, weil diese dann "völlig gleich" ausgebildet werden können (Streitpatentanmeldung, Sp. 2, Z. 9 ff.; Patentanspruch 6), so wie dies in der Anmeldung im Hinblick auf das in Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel erläutert wird (vgl. Streitpatentanmeldung, Sp. 3, Z. 24 ff.). Ist der zahnartige Vorsprung jedoch zur Tormittenebene nicht streng symmetrisch, sondern lediglich "im Wesentlichen" symmetrisch ausgebildet, so wie dies in den Figuren 2 und 3 gezeigt und in der Beschreibung der Anmeldung erläutert wird, bedarf es unterschiedlicher Arbeitsvorgänge, um die beiden Schalen für ein Torelement herzustellen. Für den Fachmann ergab sich daraus, dass nach dem Offenbarungsgehalt der Anmeldung mit dem Merkmal des bezüglich der Tormittenebene im Wesentlichen symmetrischen zahnartigen Vorsprungs erfindungsgemäß nicht ausschließlich Produktionsvereinfachungen erreicht werden sollen und es sich infolgedessen dabei auch nicht um einen selbständigen, unabhängigen Erfindungskomplex handelt, der ohne weiteres vom Hauptanspruch abgetrennt werden kann.

- 36 b) Die Beklagte und die Nebenintervenientin sind des Weiteren der Ansicht, dass der Fachmann bei einer Analyse der Anmeldung habe erkennen können, dass die Symmetrie kein notwendiges Merkmal sei, wenn Fingerverletzungen vermieden werden sollen. Zudem habe der Fachmann feststellen können, dass der maximale Verschwenkwinkel bis zu dem Öffnungsabstand, der das Einklemmen eines Fingers ausschließt, bei allen in den Ursprungsunterlagen angedeuteten Ausführungsformen der Erfindung besonders groß wird, wenn der Vorsprung gerade nicht symmetrisch ist. Zu einer solchen kritischen Analyse des Inhalts der Ursprungsunterlagen sei der Fachmann dadurch ver-

anlasst worden, dass diese neben einer formelhaften Wiedergabe des ursprünglich vorgelegten Anspruchs keine Erläuterungen zum erfinderischen Beitrag der symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs enthielten.

37

Auch mit diesem Vorbringen vermögen die Beklagte und die Nebenintervenientin nicht durchzudringen. Zwar hat der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten bestätigt, dass der maximal zulässige Verschwenkwinkel (das heißt der Winkel, bei dem der Öffnungsabstand (d) zwischen der Vorderflanke der Vertiefung bzw. der vorderen Unterkante der Vertiefung des einen Torelementes und der oberen Kante des zahnartigen Vorsprungs des anderen Torelementes nur so groß ist, dass das Einklemmen eines Fingers ausgeschlossen ist [beispielsweise maximal 4 mm ist, vgl. Streitpatentanmeldung, Sp. 1, Z. 60 ff.]) bei einer nicht-symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs im Vergleich mit einem symmetrischen Vorsprung verkleinert oder vergrößert werden kann (Gutachten, S. 11 ff., 15, 18). Dies hat der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten dadurch veranschaulicht, dass er beispielhaft ein Torelement mit einem bezüglich der Tormittenebene symmetrischen zahnartigen Vorsprung, bei dem der Winkel der geraden Flanken auf beiden Seiten 60° beträgt, mit Torelementen verglichen hat, bei denen die vorderseitige Flanke des Vorsprungs um 5° bzw. 10° geneigt wurde, und Torelementen gegenüber gestellt hat, bei denen die hinterseitige Flanke des Vorsprungs um 5° bzw. 10° geneigt wurde. Wie sich aus der nachfolgend wiedergegebenen zeichnerischen Darstellung ergibt, verkürzt sich im Vergleich mit der symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs der Verschwenkwinkel bei den Beispielen, bei denen die Vorderflanke geneigt wurde, und vergrößert sich der Verschwenkwinkel bei den Beispielen, bei denen die Hinterflanke geneigt wurde (Gutachten, S. 11):

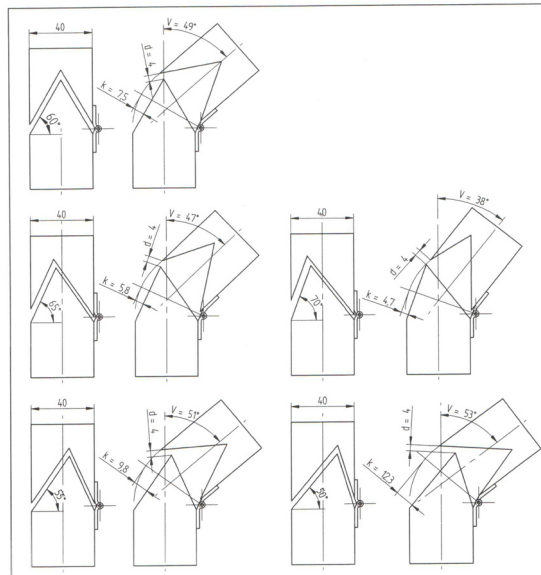


Abbildung 4

38 Vor diesem Hintergrund erschloss es sich dem Fachmann, wie sich aus den weiteren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ergibt, dass die symmetrische Gestaltung des zahnartigen Vorsprungs kein notwendiges Merkmal ist, um Fingerletzungen zu vermeiden.

39 Die Beklagte und die Nebenintervenientin übersehen jedoch, dass der Fachmann diese Erkenntnisse nicht dem Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen entnehmen konnte, sondern sich selbige dem Fachmann nach Kenntnisnahme der Anmeldung erst aufgrund eigener von seinem Fachwissen getragener Überlegungen erschlossen haben. Denn in den Anmeldungsunterlagen findet sich weder ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass auch Torelemente mit einem bezüglich der Tormittenebene nicht im Wesentlichen symmetrischen zahnartigen Vorsprung zur Erfindung gehören sollen, noch handelte es sich dabei um eine Selbstverständlichkeit, die aus Sicht des

Fachmanns ohne weiteres "mitgelesen" worden ist. Vielmehr hat auch der Sachverständige im Termin bestätigt, dass der Fachmann die Ausführungen in der Anmeldung zunächst als solche hinnahm und erst durch auf die Anmeldung aufbauende eigenständige Erwägungen zu dem Schluss gelangen konnte, dass die erfindungsgemäß angestrebten Ziele auch mit einer nicht im Wesentlichen symmetrischen Ausgestaltung des zahnartigen Vorsprungs erreicht werden können, zumal der Fachmann im Bereich der Produktionstechnik allgemein dazu neigt, symmetrische nicht-symmetrischen Formgestaltungen vorzuziehen.

40 Hinzu kommt, dass es nach den weiteren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus Sicht des Fachmanns jedenfalls bei geraden Flanken durchaus sinnvoll war, den Verschwenkwinkel nicht zu groß werden zu lassen, weil dann ein ungünstiger größerer Abstand zwischen der Vorderflanke des Vorsprungs des einen Torelementes und der korrespondierenden Flanke der Vertiefung des anderen Torelementes entsteht (vgl. jeweils den Abstand (k) bei den oben wiedergegebenen, aus dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen stammenden beispielhaften Darstellungen der symmetrischen und der zur Hinterseite geneigten zahnartigen Vorsprünge). Daher stellte die symmetrische Gestaltung des zahnartigen Vorsprungs auch aus allgemein fachlicher Sicht einen guten Kompromiss dar, um einerseits den maximalen Kantenabstand nicht zu groß werden zu lassen und dabei gleichzeitig einen ausreichend großen maximalen Verschwenkwinkel zu ermöglichen (Gutachten, S. 15, 18).

41 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 97, 101 ZPO.

Scharen

Richter am Bundesgerichtshof
Asendorf ist in Ruhestand ge-
treten und kann deshalb nicht
unterschreiben.

Gröning

Scharen

Berger

Grabinski

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2005 - 2 Ni 51/03 -