



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 210/98

Verkündet am:
23. Oktober 2001
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 9. Juni 1998 verkündete Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts teilweise abgeändert und unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung wie folgt neu gefaßt:

1. Das europäische Patent 0 429 230 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

"Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem großflächigen Kopf (3) und einem von diesem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von einer ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Zentrum ragende, rechtwinklig zur Längsachse angeordnete, biege-

same Segmente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um das Doppelte der Wandstärke eines Segmentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Länge eines Segmentes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden."

2. Die Patentansprüche 2 und 5 sind auf diesen so gefaßten Patentanspruch 1 zu lesen.
3. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
4. Die Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgehoben.

Die Kosten der Berufungsinstanz hat die Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. Dezember 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 24. Dezember 1990 angemeldeten, unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 492 230 (Streitpatents), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 591 01 029 geführt wird. Es betrifft ein Befestigungselement für Isolationsplatten und umfaßt fünf Patentansprüche. Verfahrenssprache ist Deutsch. Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2 und 5 angegriffen.

Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz nur beschränkt dahingehend verteidigt, daß Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut erhält und die Patentansprüche 2 und 5 auf diesen so gefaßten Patentanspruch rückbezogen sind:

"Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem großflächigen Kopf (3) und einem von diesem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von einer ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind,
dadurch gekennzeichnet, daß im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Zentrum ra-

gende, rechtwinklig zur Längsachse angeordnete, biegsame Segmente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um wenigstens das Doppelte der Wandstärke eines Segmentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Länge eines Segmentes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden."

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, insbesondere sei ein dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents entsprechendes Befestigungselement bereits unter der Bezeichnung "Wind-Devil" in einem Katalog der Wind-lock Corporation Birdsboro mit Druckdatum 3/1988 und den dazu gehörenden Preislisten beschrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Sie hat beantragt,

das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2 und 5 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Demgegenüber hat die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang richtet.

Das Bundespatentgericht hat dem Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage die Fassung gegeben, in der es die Beklagte verteidigt hat.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie nunmehr geltend macht, die Selbstbeschränkung der Klägerin auf die durch das Urteil des Bundespatentgerichts bestätigte Fassung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei unzulässig, denn sie sei durch die Offenbarung des Streitpatents und der diesem zugrundeliegenden Patentanmeldung nicht gedeckt. In dieser Fassung sei der Gegenstand des Streitpatents auch nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Kostenverteilung durch das Bundespatentgericht entspreche im übrigen nicht dem wirklichen Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen.

Die Klägerin beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß in Patentanspruch 1 das Wort "wenigstens" auf S. 4 Z. 3/4 der Streitpatentschrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstärke" gestrichen wird und in dem Satzteil "wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden" zwischen dem

Wort "umgebogenen" und dem Wort "Segmente" die Worte "und zwischen der Mündung des Setzgeräts und der Erweiterung der Ausnehmung liegenden" hinzugefügt wird.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent in vollem Umfang der Ansprüche 1, 2 und 5 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

das Streitpatent in der Weise aufrechtzuerhalten, daß das Wort "wenigstens" in Patentanspruch 1 auf S. 4 Z.3/4 der Streitpatentschrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstärke" gestrichen wird.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Dr.-Ing. G. E. V. ,
- ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert hat.

Entscheidungsgründe:

Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung die teilweise Vernichtung von Patentanspruch 1 in dem Umfang der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verteidigten Fassung erstrebt, ist sie zulässig und begründet.

I. Das mit dem Hauptantrag der Klägerin verfolgte Ziel der Berufung ist die teilweise Nichtigerklärung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung. Die Klägerin strebt nicht eine bloße Klarstellung des Patentanspruchs 1 an, die im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage unzulässig sein könnte (vgl. Sen.Urt. v. 23.02.1988 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 ff., 760 - Düngerstreuer). Sie will vielmehr eine weitere Einschränkung des von der Klägerin in erster Linie verteidigten Patentanspruchs 1 erreichen, soweit dieser gegenüber dem ursprünglich Offenbarten eine unzulässige Erweiterung enthalte. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Patentinhaber sein Patent im Nichtigkeitsverfahren beschränken. Er ist aber gehindert, dessen Schutzbereich zu erweitern oder an die Stelle der ihm erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere zu setzen (vgl. BGHZ 110, 82 - Spreizdübel; 110, 123 - Spleißkammer; Sen.Urt. v. 22.02.2000 - X ZR 111/98; Schulte-Kartei, PatG 81-85, Nr. 262 - Positionierungsverfahren). Mit ihrer Berufung macht die Klägerin geltend, daß die verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents eine in diesem Sinne unzulässige Umgestaltung enthalte.

Soweit Bedenken dagegen bestehen könnten, ob die Klägerin das Streitpatent in der Weise angreifen kann, daß sie die Beklagte als Patentinha-

berin durch die Fassung des Berufungsantrags auf eine von dieser nicht gewollte oder sogar ausdrücklich abgelehnte Fassung des angegriffenen Patentanspruchs festlegen will (vgl. dazu Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR 1997, 272 f., 273 - Schwenkhebelverschluss), greifen solche Bedenken hier schon deswegen nicht durch, weil die Beklagte hilfsweise - um eine vollständige Vernichtung des Streitpatents zu vermeiden - den erteilten Patentanspruch mit ihrem Hilfsantrag in einer eingeschränkten Fassung verteidigt (vgl. dazu für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren BGHZ 105, 381 ff. - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; Sen.Urt. v. 24.10.1996 - Schwenkhebelverschluss, aaO).

II. Das Streitpatent betrifft ein Befestigungselement für Isolationsplatten an Bauteilen mit einem großflächigen Kopf und einem von diesem abragenden Schaft, wobei Kopf und Schaft von einer ein Widerlager für ein Montageelement aufweisenden Ausnehmung durchsetzt sind. Im kopfseitigen Mündungsbereich der Ausnehmung sind gegen deren Zentrum ragende rechtwinklig zur Längsachse angeordnete biegsame Segmente vorhanden. Diese ermöglichen das Einführen der Mündung eines Setzgerätes in die Ausnehmung des Schaftes und die Rückführung der Mündung nach Setzung eines Bolzens zur Befestigung des Elements. Bei vorbekannten Befestigungselementen dieser Art wird es nach der Beschreibung des Streitpatents als nachteilig angesehen, daß es entweder zu einem Eindringen von Putz in die Ausnehmung des Schaftes und damit zur Entstehung einer Kältebrücke kommen kann oder aber eine nachträglich die Befestigungselemente überziehende Putzschicht keine ausreichende Haftung findet. Hiervon ausgehend ist das zu lösende Problem nach der Beschreibung der Patentschrift in der erteilten Fassung darin zu sehen, ein Befestigungselement zu schaffen, das selbst bei der Verwendung eines in die

Ausnehmung eintauchenden Setzwerkzeuges ein selbsttätiges Verschließen der Ausnehmung nach dem Setzvorgang und die Befestigung einer Putzschicht im Bereich der Ausnehmung ermöglicht.

Zur Lösung dieses Problems wird nach der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 die nachfolgend aufgegliederte Merkmalskombination vorgeschlagen und unter Schutz gestellt:

1. Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten an Bauteilen.
2. Das Befestigungselement hat einen großflächigen Kopf und einen von diesem abragenden Schaft.
3. Kopf und Schaft sind von einer Ausnehmung durchsetzt.
 - 3.1 Die Ausnehmung weist ein Widerlager für ein Montageelement auf.
4. Im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) sind Segmente (6) vorhanden.
 - 4.1 Die Segmente sind gegen das Zentrum gerichtet, rechtwinklig zur Längsachse angeordnet und biegsam.
5. Die Ausnehmung (4b) weist im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers auf.

- 5.1 Die Erweiterung des Durchmessers beträgt wenigstens das Doppelte der Wandstärke eines Segmentes (6).

- 6. Die vom kopfseitigen Ende aus sich erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) entspricht wenigstens der freien Länge eines Segmentes (6).

In dieser Merkmalskombination kommt der in der Streitpatentschrift weiter angesprochene Gedanke einer Führung für die Mündung eines Setzgerätes, der nach Meinung des Bundespatentgerichts die Patentfähigkeit erst begründet, noch nicht zum Ausdruck. Nach ihr wird lediglich dafür Sorge getragen, daß die Mündung eines Setzgerätes durch ausreichendes Zurückweichen der Segmente eingeführt werden kann und daß die Ausnehmung nach Zurückziehen des Setzgerätes wieder selbsttätig geschlossen wird. Wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, mußte der Fachmann aus diesem Zusammenhang entnehmen, daß die Angaben zur Dimensionierung der Erweiterung (Merkmale 5, 5.1 und 6) lediglich einen ausreichenden Platz für die zurückgebogenen Segmente gewährleisten sollten. Insbesondere die Angabe zur Erweiterung des Durchmessers (Merkmal 5.1) ist daher als Mindestmaß zu verstehen, das auch beliebig vergrößert werden kann.

Es ist nach dem bereits in erster Instanz vorgelegten Stand der Technik offensichtlich und auch zwischen den Parteien nicht mehr streitig, daß ein lediglich durch die Kombination der Merkmale 1 bis 6 definierter Gegenstand im Hinblick auf eine Vielzahl vorbekannter vergleichbarer Verschlußvorrichtungen nicht mehr als erfinderisch und patentfähig angesehen werden kann. Die Be-

klagte hat daher das Streitpatent schon in der Vorinstanz nur noch eingeschränkt verteidigt in Kombination mit dem weiteren Merkmal:

7. Die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente bilden eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes.

III. Mit der Hinzufügung des Merkmals 7 allein kann die Beklagte das Streitpatent nicht mit Erfolg verteidigen, da der hier angesprochene Gedanke der Führung des Setzgerätes eine unzulässige Erweiterung (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) zum Gegenstand hat, solange nicht das Merkmal 5.1 durch Streichung des Wortes "mindestens" eingeeengt und mit dem Gedanken der Führung in dem ursprünglich offenbarten Umfang in Übereinstimmung gebracht wird. Das entspricht der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verteidigten Fassung.

1. Die in dem zusätzlichen Merkmal 7 formulierte Führung des Setzgerätes ist auf Seite 2 Zeilen 41-43 der Patentschrift und in dem damit übereinstimmenden Text der ursprünglichen Unterlagen offenbart. Dies ist allerdings in einem bestimmten Zusammenhang geschehen, nämlich anknüpfend an die unmittelbar voranstehende Aussage, daß bei der erfindungsgemäßen Lösung die Segmente bei Einführung des Setzgerätes nach innen gebogen sind und am inneren Umfang der Erweiterung anliegen. Die Führungsfunktion der Segmente wird damit nicht allein aus ihrem Umbiegen, sondern erst aus dem zusätzlichen Umstand abgeleitet, daß sie am inneren Umfang der Erweiterung anliegen, damit durch diesen abgestützt werden und so ihrerseits der eingeführten Mündung des Setzgerätes einen führenden Widerstand geben können.

Nur dies entspricht dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns, wie sich in der mündlichen Verhandlung nach eingehender Befragung des gerichtlichen Sachverständigen und in Übereinstimmung mit seinem schriftlichen Gutachten zur Überzeugung des Senats ergeben hat. Dabei geht der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon aus, daß für den hier maßgeblichen Durchschnittsfachmann etwa ein abgeschlossenes Bauingenieurstudium an einer Fachhochschule und mehrjährige Erfahrungen mit der Konstruktion und Entwicklung von Befestigungstechniken und Befestigungselementen bei Bauwerken vorausgesetzt werden können. Ein solcher Fachmann konnte den ursprünglichen Unterlagen ebensowenig wie der Patentschrift entnehmen, daß die patentgemäße Führungsfunktion der umgebogenen Segmente anders als durch Abstützung an dem inneren Umfang der Erweiterung erreicht werden sollte. Nur dies ist auch in den Patentzeichnungen dargestellt. Mit einem solchen Verständnis ist es aber unvereinbar, wenn andererseits nach dem zuvor erläuterten Verständnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung die Durchmesser-Erweiterung über das angegebene Mindestmaß hinaus beliebig ausgedehnt sein kann. Insbesondere ist der Patentschrift kein Hinweis darauf zu entnehmen, daß eine stützende und führende Wirkung der umgebogenen Segmente schon durch eine gewisse Eigensteifigkeit des Materials gewährleistet sein könnte.

2. Der Widerspruch zwischen der engen ursprünglichen Offenbarung einer Führung durch die umgebogenen Segmente in der Patentbeschreibung und dem weiteren Verständnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung bedarf der Auflösung.

Nach Meinung des Bundespatentgerichts im angefochtenen Urteil soll der Widerspruch dadurch aufgelöst werden, daß das Merkmal 5.1 im Hinblick auf das zusätzliche Merkmal 7 eingeschränkt ausgelegt wird. Das ist unzureichend und kann nicht überzeugen. Dies ergibt sich auch aus dem zwischenzeitlich im Verletzungsprozeß ergangenen (nicht rechtskräftigen) Urteil des Landgerichts Düsseldorf, dem ein abweichendes Verständnis zugrunde liegt.

Da das Merkmal 5.1 unverändert geblieben ist und die naheliegende Möglichkeit einer Streichung des Wortes "mindestens" gerade nicht genutzt wurde, liegt es fern, dieses Merkmal nunmehr so zu verstehen, als sei eine Streichung vorgenommen worden. Dies kann auch nicht aus dem hinzugefügten Merkmal 7 abgeleitet werden, welches über das Maß der Erweiterung (4 d) des Durchmessers keine Aussage enthält und gerade nicht den Hinweis der Beschreibung (S. 2 Z. 40/419 übernimmt, daß die umgebogenen Segmente am inneren Umfang der Erweiterung (4 d) anliegen. Der Patentanspruch 1 in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen und in erster Linie verteidigten Fassung ist daher so zu verstehen, daß die Durchmesser-Erweiterung (4 d) über die Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen hinaus beliebig über die Wandstärke der Segmente hinausgehen kann.

3. Die unzulässige Erweiterung, zu der die in erster Linie verteidigte Fassung des Patentanspruchs führen würde, ist dadurch zu beseitigen, daß das Wort "mindestens" im Merkmal 5.1 gestrichen wird. Damit wird dem Gedanken Rechnung getragen, daß die Tiefe der Erweiterung (4 d) auf die Wandstärke der umgebogenen Segmente abgestimmt sein soll, um diese stützen und so eine zusätzliche Führung des Setzgerätes bewirken zu können.

In diesem Umfang ist die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Erweiterung nicht zu beanstanden. Der von der Klägerin zusätzlich begehrten Einfügung im Rahmen des Merkmals 7 bedarf es nicht mehr.

IV. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz noch eine weitergehende Nichtigkeitserklärung begehrt, ist die Klage nicht begründet.

Die Frage einer unzulässigen Erweiterung ist durch die Beschränkung auf die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs gegenstandslos geworden (vorstehend zu III.).

Der Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 138 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52, 54, 56 EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) ist ebenfalls nicht gegeben. Das im Berufungsverfahren allein noch entgegengehaltene Befestigungselement "Wind-Devil" der Windlock Corp. (E 7) ist für eine Befestigung durch Schrauben und Verwendung eines Schraubers konzipiert. Die Ausnehmung für die Einführung des Schraubers ist überdimensioniert und für eine unmittelbare oder mittelbare Führung der Mündung des Schraubers weder bestimmt noch geeignet, und zwar weder im Mündungsbereich noch im Fußbereich. Sie bietet auch im Mündungsbereich reichlich Platz für ein Umbiegen der Verschlußsegmente. Insoweit ist weder eine Erweiterung der Ausnehmung noch ein Anliegen umgebogener Segmente und eine dadurch bedingte Führung vorgesehen. Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Merkmale 5.1 und 7 in der hilfsweise verteidigten Fassung ist daher weder vorweggenommen noch nahegelegt. Das gleiche gilt erst recht für die verteidigte Gesamtkombination.

V. Die Unteransprüche 2 und 5 haben als besondere Ausgestaltungen des Patentanspruchs 1 in dessen eingeschränkter Fassung mit diesem Bestand.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der nach Art. 29 Satz 2 des PatGÄndG vom 16. Juli 1998 auf den vorliegenden Fall noch anwendbaren früheren Fassung in Verbindung mit §§ 91, 92 und 97 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, daß die Klägerin ihr in der Berufungsinstanz nur noch eingeschränkt verfolgtes Klageziel ungeachtet der abweichenden Formulierung in der Urteilsformel im wesentlichen erreicht hat.

Rogge

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck