



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 14/13

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
9. September 2014
Beširović
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning und Hoffmann und die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 16. Oktober 2012 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das europäische Patent 1 129 607 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die übrigen Patentansprüche unter Wegfall des Patentanspruchs 5 rückbeziehen:

"Kartoffellegemaschine mit einem fahrbaren Rahmen (5), mit einer Legeaggregat-Anordnung am Rahmen (5), die zum gleichzeitigen Legen in mehreren Reihen mehrere Legeaggregate (11) aufweist, die in einer Achsrichtung quer bzw. senkrecht zu einer Längsachse (L) der Legevorrichtung (4) aufeinanderfolgend vorgesehen sind und im Verwendungsfall eine Reihe von Legeaggregaten bilden, wobei wenigstens ein äußeres Legeaggregat (11) an wenigstens einem Ende der Legeaggregat-Anordnung aus einer Gebrauchsstellung, in der dieses äußere Legeaggregat (11) in Reihe mit den anderen Legeaggregaten angeordnet ist, zur Reduzierung der Breite der Kartoffellegemaschine in eine Nichtgebrauchsstellung bewegbar ist, in der das wenigstens eine äußere Legeaggregat (11) in einer Achsrichtung quer oder senkrecht zur Reihe versetzt ist und inneren Legeaggregaten benachbart ist, und wobei die Legeaggregate (11) jeweils einen eigenen Speicher (12) für Kartoffeln aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass an dem fahrbaren Rahmen ein für sämtliche Legeaggregate (11) gemeinsa-

mer Bunker (7) vorgesehen ist, und dass Fördereinrichtungen vorgesehen sind, um die als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher der Legeaggregate (11) aus dem gemeinsamen Bunker (7) mit Kartoffeln zu versorgen, und dass das wenigstens eine äußere Legeaggregat durch Schwenken um eine vertikale Achse einer Gelenkanordnung zwischen der Gebrauchsstellung und Nichtgebrauchsstellung bewegbar ist."

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 129 607 (Streitpatents), das am 1. Februar 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität eines deutschen Gebrauchsmusters vom 1. März 2000 angemeldet wurde und eine Kartoffellegemaschine betrifft. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung acht Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

"Kartoffellegemaschine mit einem fahrbaren Rahmen (5), mit einer Legeaggregat-Anordnung am Rahmen (5), die zum gleichzeitigen Legen in mehreren Reihen mehrere Legeaggregate (11) aufweist, die in einer Achsrichtung quer bzw. senkrecht zu einer Längsachse (L) der Legevorrichtung (4) aufeinanderfolgend vorgesehen sind und im Verwendungsfall eine Reihe von Legeaggregaten bilden, wobei wenigstens ein äußeres Legeaggregat (11) an wenigstens einem Ende der Legeaggregat-Anordnung aus einer Gebrauchsstellung, in der dieses äußere Legeaggregat (11) in Reihe mit den anderen Legeaggregaten angeordnet ist, zur Reduzierung

der Breite der Kartoffellegemaschine in eine Nichtgebrauchsstellung bewegbar ist, in der das wenigstens eine äußere Legeaggregat (11) in einer Achsrichtung quer oder senkrecht zur Reihe versetzt ist und inneren Legeaggregaten benachbart ist, und wobei die Legeaggregate (11) jeweils einen eigenen Speicher (12) für Kartoffeln aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass an dem fahrbaren Rahmen ein für sämtliche Legeaggregate (11) gemeinsamer Bunker (7) vorgesehen ist, und dass Fördereinrichtungen vorgesehen sind, um die als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher der Legeaggregate (11) aus dem gemeinsamen Bunker (7) mit Kartoffeln zu versorgen."

2 Die übrigen Patentansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogen.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag und in vier Hilfsanträgen in gegenüber der erteilten Fassung abgeänderten Fassungen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er das Streitpatent mit einem neuen Hauptantrag in der Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags I und mit drei Hilfsanträgen in der Fassung der erstinstanzlichen Hilfsanträge II, III und IV verteidigt. Patentanspruch 1, auf dessen geänderte Fassung sich die übrigen Patentansprüche unter Wegfall des Patentanspruchs 5 rückbeziehen sollen, soll nach der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung wie folgt lauten (Änderung gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):

"Kartoffellegemaschine mit einem fahrbaren Rahmen (5), mit einer Legeaggregat-Anordnung am Rahmen (5), die zum gleichzeitigen Legen in mehreren Reihen mehrere Legeaggregate (11) aufweist, die in einer Achsrichtung quer bzw. senkrecht zu einer Längsachse (L) der Legevorrichtung (4) aufeinanderfolgend vorgesehen

sind und im Verwendungsfall eine Reihe von Legeaggregaten bilden, wobei wenigstens ein äußeres Legeaggregat (11) an wenigstens einem Ende der Legeaggregat-Anordnung aus einer Gebrauchsstellung, in der dieses äußere Legeaggregat (11) in Reihe mit den anderen Legeaggregaten angeordnet ist, zur Reduzierung der Breite der Kartoffellegemaschine in eine Nichtgebrauchsstellung bewegbar ist, in der das wenigstens eine äußere Legeaggregat (11) in einer Achsrichtung quer oder senkrecht zur Reihe versetzt ist und inneren Legeaggregaten benachbart ist, und wobei die Legeaggregate (11) jeweils einen eigenen Speicher (12) für Kartoffeln aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass an dem fahrbaren Rahmen ein für sämtliche Legeaggregate (11) gemeinsamer Bunker (7) vorgesehen ist, und dass Fördereinrichtungen vorgesehen sind, um die als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher der Legeaggregate (11) aus dem gemeinsamen Bunker (7) mit Kartoffeln zu versorgen, **und dass das wenigstens eine äußere Legeaggregat durch Schwenken um eine vertikale Achse einer Gelenkanordnung zwischen der Gebrauchsstellung und Nichtgebrauchsstellung bewegbar ist.**"

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

5

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Beklagten führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage, soweit sie sich gegen die im Berufungsverfahren verteidigte Fassung des Streitpatents richtet.

6

I. Das Streitpatent betrifft eine Kartoffellegemaschine.

7

1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sind gemäß dem Stand der Technik bekannte Kartoffellegemaschinen zum gleichzeitigen Legen von Kartoffeln in mehreren Reihen in der Weise konstruiert, dass eine der Anzahl der gleichzeitig zu legenden Reihen entsprechende Anzahl von Legeag-

8

gregaten in einer Reihe aufeinanderfolgend an einem Rahmen der Legemaschine oder einem entsprechenden Träger dieses Rahmens angebracht ist. Eine derartige Legeaggregatanordnung sei allerdings - so erläutert die Streitpatentschrift weiter - aufgrund der großen Anzahl der Legeaggregate regelmäßig so lang, dass die Breite der Kartoffellegemaschine im Arbeitszustand auf dem Feld die für das Fahren auf öffentlichen Straßen und Wegen zulässige Fahrzeugbreite weit überschreite.

9

Um die Breite der Maschinen auf das für den Transport auf der Straße zulässige Maß reduzieren zu können, seien Kartoffellegemaschinen entwickelt worden, mit denen auf der Straße in einer horizontalen Achsrichtung gefahren werden könne, die quer zu der horizontalen Längsrichtung der Kartoffellegevorrichtung liege, in der diese beim Arbeiten auf dem Feld bewegt werde. Nachteilig bei dieser Art Maschinen sei jedoch, dass sie eine aufwändige Fahrwerkskonstruktion benötigten (Beschr. Abs. 2).

10

Bei einem anderen im Stand der Technik bekannten Typ einer Kartoffellegemaschine, die Gegenstand der deutschen Offenlegungsschrift 1 757 198 (Ni2) sei, seien die beiden außenliegenden Legeaggregate der nebeneinander an einem fahrbaren Rahmen angebrachten und jeweils mit einem eigenen Speicher für die zu legenden Kartoffeln ausgestatteten Legeaggregate so befestigt, dass sie für das Fahren auf öffentlichen Straßen und Wegen von dem Hauptrahmen abgenommen und an einem an der Rückseite des fahrbaren Rahmens vorgesehenen Hilfsrahmen aufgesteckt werden könnten. Nachteilig bei dieser Konstruktion sei, dass die abnehmbaren Legeaggregate und ihre Speicher, um sie für das Umrüsten handhabbar zu machen, in ihrem Gewicht reduziert sein müssten, was ein geringeres Speichervolumen bedinge mit der Folge, dass die Einzelspeicher öfter nachgefüllt und damit die Arbeit unterbrochen werden müsse (Beschr. Abs. 3).

11 Nach der Streitpatentschrift besteht die Aufgabe der Erfindung darin, eine Kartoffellegevorrichtung zu entwickeln, die diese Nachteile vermeidet.

12 Das Patentgericht hat im Hinblick darauf, dass die sich aus der Breite der Maschine in Gebrauchsstellung ergebenden Nachteile im Stand der Technik durch den Urheberschein der UdSSR 1 521 332 (Ni8) und die US-amerikanische Patentschrift 5 429 195 (Ni7) bereits gelöst seien, die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen, in der Arbeitsstellung überbreite Maschinen so auszugestalten, dass sie möglichst schnell, einfach und bedienungsfreundlich auf eine für den Straßenverkehr zulässige Breite gebracht werden können. Abgesehen davon, dass das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem mit der Bezugnahme auf die Ni8 in unzulässiger Weise anhand eines im Streitpatent nicht erwähnten Standes der Technik ermittelt wird, wird es mit der Aufgabenformulierung in dem angefochtenen Urteil auch nicht vollständig erfasst. Die gestellte Aufgabe ist mit Blick auf die im Streitpatent dargestellten Nachteile der bekannten Konstruktionen, die die Erfindung ausdrücklich vermeiden will, weitergehend dahin zu formulieren, eine Kartoffellegemaschine zur Verfügung zu stellen, die für den Transport aus der Arbeitsstellung möglichst schnell, einfach und bedienungsfreundlich auf eine für den Straßenverkehr zulässige Breite gebracht werden kann, ohne dass Abstriche bei der Speicherkapazität einzelner Legeaggregate gemacht werden müssen.

13 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag zuletzt verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 eine Kartoffellegemaschine vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Kartoffellegemaschine [1] mit
 - 1.1 einem fahrbaren Rahmen [1]

- 1.2 einer Legeaggregat-Anordnung [2]
 - 1.3 einem gemeinsamen Bunker für sämtliche Legeaggregate [9]
 - 1.4 Fördereinrichtungen [10].
2. Die Legeaggregat-Anordnung
 - 2.1 befindet sich am Rahmen [2]
 - 2.2 weist zum gleichzeitigen Legen in mehreren Reihen mehrere Legeaggregate auf [3], die
 - 2.2.1 in einer Achsrichtung (Ausrichtung) quer bzw. senkrecht zu einer Längsachse der Legevorrichtung aufeinanderfolgend vorgesehen sind [4],
 - 2.2.2 im Verwendungsfall eine Reihe von Legeaggregaten bilden [4] und
 - 2.2.3 jeweils einen eigenen, als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher für Kartoffeln aufweisen [8].
3. Wenigstens ein äußeres Legeaggregat ist an wenigstens einem Ende der Legeaggregat-Anordnung aus einer Gebrauchsstellung zur Reduzierung der Breite der Kartoffellegemaschine durch Schwenken um eine vertikale Achse einer Gelenkanordnung in eine Nichtgebrauchsstellung bewegbar [5, 5.1, 5.1.1].
 - 3.1 In der Gebrauchsstellung ist das wenigstens eine äußere Legeaggregat in Reihe mit den anderen Legeaggregaten angeordnet [6].
 - 3.2 In der Nichtgebrauchsstellung ist das wenigstens eine äußere Legeaggregat in einer Achsrichtung (Ausrichtung) quer oder senkrecht zur Reihe versetzt und inneren Legeaggregaten benachbart [7].

4. Die Fördereinrichtungen versorgen die als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher der Legeaggregate aus dem gemeinsamen Bunker mit Kartoffeln [11].

14

3. Zum Verständnis einzelner Merkmale sind folgende Bemerkungen veranlasst:

15

a) Merkmal 3 in der verteidigten Fassung ist - wie das Patentgericht zutreffend und von der Berufung unbeanstandet angenommen hat - dahin zu verstehen, dass das wenigstens eine äußere Legeaggregat bei der Umstellung der Maschine aus der Gebrauchsstellung, in der die Kartoffeln gelegt werden, in die für den Transport auf der Straße geeignete Nichtgebrauchsstellung nicht von der Maschine abzutrennen oder abzunehmen ist, sondern unter Beibehaltung der Verbindung zur Kartoffellegemaschine durch Schwenken um eine vertikale Gelenkachse bewegbar ist und damit auf einer bodenparallelen Ebene verschwenkt werden kann. Die dadurch erreichte Position des wenigstens einen äußeren Legeaggregats wird in Merkmal 3.2 dahin näher beschrieben, dass in der Nichtgebrauchsstellung das wenigstens eine äußere Legeaggregat in einer Achsrichtung (Ausrichtung) quer oder senkrecht zur Reihe der Legeaggregate versetzt und inneren Legeaggregaten benachbart ist. Dies bedeutet, dass das wenigstens eine Legeaggregat - wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat - vor oder hinter (wenn es quer zur Reihe der Legeaggregate versetzt ist), aber auch über oder unter (wenn es senkrecht zur Reihe der Legeaggregate versetzt ist) den inneren Legeaggregaten positioniert sein kann. Im Hinblick darauf, dass es Aufgabe der Erfindung ist, die Kartoffellegemaschine von der Arbeitsstellung einfach und rasch auf eine für die Fahrt auf öffentlichen Straßen zulässige Breite umrüsten zu können, lässt sich Merkmal 3 weiter entnehmen, dass die Verschwenkbarkeit der äußeren Legeaggregate nicht nur eine Reduzierung der Breite der Legeaggregatanordnung, sondern der gesamten Vorrich-

tung bewirken muss. Dies bedeutet wiederum, dass Merkmal 1.3 dahin zu verstehen ist, dass der gemeinsame Bunker, der selbst keine Mittel zur Reduzierung der Breite aufweist, nicht über die für die Fahrt auf der Straße zulässige Breite hinausgehen und der Reduzierung der Maschinenbreite durch die Verschwenkung wenigstens eines äußeren Legeaggregats (Merkmal 3) nicht entgegenstehen darf.

16

b) Merkmal 4 trifft keine nähere Aussage über die Art und Ausgestaltung der Fördereinrichtungen. Erforderlich ist lediglich, dass diese geeignet sind, die als Pufferspeicher ausgebildeten Speicher der Legeaggregate aus dem gemeinsamen Bunker mit Kartoffeln zu versorgen. Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können bei einem Sachanspruch, dessen räumlich-körperlich definierter Gegenstand grundsätzlich unabhängig davon geschützt ist, zu welchem Zweck, mit welcher Wirkung oder in welcher Funktion er verwendet wird, an der Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und zu begrenzen, indem sie die Sache oder eines ihrer Elemente als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen oder für den angegebenen Zweck verwendet werden kann (BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 40/05, GRUR 2009, 837 Rn. 15 - Bau-schalungsstütze). So verhält es sich auch hier. Nach Absatz 10 der Beschreibung des Streitpatents ist jedes Legeaggregat mit einem Pufferspeicher zur Zwischenlagerung einer bestimmten Menge an Kartoffeln versehen. Die Fördereinrichtungen dienen dazu, jeden dieser Pufferspeicher während des Betriebs der Kartoffellegemaschine aus dem Bunker mit einer ausreichenden Menge an auszubringenden Kartoffeln zu befüllen. Die patentgemäße Lehre erfordert daher (nur), dass die Fördereinrichtungen so ausgebildet sind, dass sie eine ordnungsgemäße Versorgung der Pufferspeicher mit Kartoffeln sicherstellen. Wie die Fördereinrichtungen im Einzelnen technisch ausgestaltet sein sollen, lässt Merkmal 4 - wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen

hat - offen. Allerdings ist danach nicht ausgeschlossen, dass Merkmal 4, wie der Beklagte geltend macht, auch Querfördereinrichtungen umfasst. Sie bilden jedenfalls die nächstliegende Möglichkeit, auch die außen liegenden Legeaggregate aus dem gemeinsamen Bunker mit Kartoffeln zu versorgen.

17 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

18 Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge I bis IV sei für den Durchschnittsfachmann, einen Diplom-Ingenieur des allgemeinen Maschinenbaus bzw. einen Agraringenieur, der zumindest über eine Fachhochschulbildung sowie über mehrjährige Erfahrung in der Konzeption von Pflanz- und Legemaschinen verfüge, durch den Urheberschein der UdSSR 1 521 332 (Ni8) in Kombination mit der US-amerikanischen Patentschrift 5 429 195 (Ni7) nahegelegt gewesen.

19 Die Ni8 offenbare eine Kartoffellegemaschine mit den Bestandteilen der Merkmalsgruppe 1. Die Legeaggregat-Anordnung entspreche derjenigen des Streitpatents nach der Merkmalsgruppe 2 und die Fördereinrichtungen erfüllten das Merkmal 4. Nicht offenbart seien dagegen die Merkmale 3 und 3.2. Eine Bewegbarkeit wenigstens eines äußeren Legeaggregats aus einer Gebrauchsstellung in eine Nichtgebrauchsstellung zur Reduzierung der Breite im Sinne des Merkmals 3 lasse sich der Ni8 nicht entnehmen. Aus der Ni8 ergebe sich lediglich, dass die Legeaggregate auf zusätzlichen modularen Rahmen quasi in Baukastenform zusammensetzbar und damit auf unterschiedliche Reihenabstände und beliebige Arbeitsbreiten einstellbar seien. Die hierfür vorgesehenen Module würden durch Flanschverbindungen wie beispielsweise Schraubverbindungen zusammengehalten. Der Hinweis in der Druckschrift, dass die breit schneidende Maschine für den Transport an den Seitenhaltern in die ge-

wünschte Position getrennt werde, lasse darauf schließen, dass die Schraubverbindungen der Flansche für den Transport der Maschine zu lösen seien. Dies lasse sich nicht mit der Bewegbarkeit im Sinne des Merkmals 3 gleichsetzen. Die durch die Ni8 offenbarte Kartoffellegemaschine könne danach - entgegen der Auffassung des Beklagten - zwar wie die erfindungsgemäße Maschine in eine zum Transport geeignete Nichtgebrauchsstellung gebracht werden, jedoch erfolge dies mit anderen und aufwändigeren Mitteln als beim Streitpatent. Ebenso wenig lasse sich der Ni8 zweifelsfrei entnehmen, dass das wenigstens eine äußere Legeaggregat in Nichtgebrauchsstellung entsprechend Merkmal 3.2 positioniert sei. Die Formulierung, dass die breit schneidende Maschine für den Transport an den Seitenhaltern in die gewünschte Position getrennt werde und aneinander gekoppelt oder getrennt transportiert werde, sei dahin zu verstehen, dass die abgetrennten seitlichen Module entweder an anderer Stelle an die Maschine gekoppelt oder von der Maschine getrennt zu transportieren seien.

20

Hinsichtlich der durch die Ni8 nicht offenbarten Merkmale stelle allerdings die Ni7, die allgemein den Wechsel von der Arbeitsstellung in die Transportstellung bei landwirtschaftlichen Maschinen zum Gegenstand habe, einen bedeutsamen Stand der Technik dar. Diese Schrift beziehe sich mit dem Ausdruck "planter" ausdrücklich nicht nur auf Pflanz-, sondern auch auf Legemaschinen und betreffe daher einen dem Gegenstand des Streitpatents gattungsgleichen technischen Gegenstand. In Figur 9 der Ni7 werde für den Transport eine Verschwenkmöglichkeit der äußeren beiden Legeaggregate um ca. 180° nach vorne gezeigt, wodurch diese Aggregate so positioniert würden, dass sie in einer Achsrichtung quer oder senkrecht zur Reihe versetzt den inneren Legeaggregaten benachbart seien. In der Beschreibung der Ni7 sei ausgeführt, dass die Legeaggregate über Gelenkanordnungen ("hinges") verschwenkt würden, und aus den Figuren 3, 6, 7, 8 und 9 der Ni7 ergebe sich, dass die Achsen

der Gelenkanordnungen vertikal ausgerichtet seien. Nachdem landwirtschaftliche Maschinen heutzutage überwiegend überbetrieblich zum Einsatz kämen und demzufolge auch häufig auf öffentlichen Straßen transportiert werden müssten, habe der Fachmann Anlass gehabt, für die Reduzierung der Arbeitsbreite der Maschinen auf die für den Transport auf der Straße zulässige Breite nach einfachen und bedienerfreundlichen Lösungen zu suchen, die insbesondere eine Abmontage der Flanschverbindungen und das Verladen der abgetrennten Legeaggregate entbehrlich machten und dennoch mit Legeaggregaten vom gewünschten Umfang ausgestattet seien. Die erfindungsgemäße Lösung habe daher für den Fachmann nicht zuletzt im Hinblick auf die Erleichterungen, die die Ni7 für den Wechsel von der Gebrauchsstellung in die Transportstellung bringe, nahegelegen. Der Einwand des Beklagten, dass bei dem in der Ni7 offenbarten Stand der Technik das Problem der Querförderung des Pflanzguts von einem zentralen, gemeinsamen Bunker hin zu den einzelnen Legeaggregaten nicht bestehe und die Ni7 daher keine Hinweise zu einem vereinfachten Wechsel in die Transportstellung bei einer Kartoffellegemaschine nach der Ni8 geben könne, führe zu keiner anderen Beurteilung der Patentfähigkeit. Die Lehre des Streitpatents offenbare weder in der erteilten Fassung noch in den Fassungen der Hilfsanträge technische Einzelheiten einer Querförderung. Vielmehr werde die Art und Weise der Verschwenkung der Querfördereinrichtung dem Fachmann überlassen.

21

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Zwar hat das Patentgericht zutreffend - und von den Parteien auch nicht in Zweifel gezogen - angenommen, dass die Entgegenhaltung Ni8 die Merkmale 3 und 3.2 nicht offenbart. Zu Unrecht ist das Patentgericht jedoch davon ausgegangen, dass die Ni8 einen gemeinsamen Bunker für sämtliche Legeaggregate im Sinne des Merkmals 1.3 offenbare und der Fachmann in Bezug auf die in der Ni8 nicht aufgezeigte Möglichkeit des Verschwenkens der äußeren Le-

geaggregate durch die Entgegenhaltung Ni7 die Anregung erhalte, die äußeren Legeaggregate entsprechend den Merkmalen 3 und 3.2 auszugestalten. Soweit der Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ist es allerdings ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 - Carvedilol II).

22

1. Die Entgegenhaltung Ni8 betrifft eine Kartoffellegemaschine, die als eine Art Baukastensystem ausgestaltet ist. Nach der Beschreibung weist ein Modul u.a. folgende Bestandteile auf: einen fahrbaren Rahmen (1), einen schwenkbaren Beschickungsbunker (3) mit einem Antrieb für die Dosiervorrichtung (14) und einem Förderband (15), Setzvorrichtungen (4), die in der Arbeitsstellung zum gleichzeitigen Legen mehrerer Reihen von Kartoffeln in einer Linie quer zum fahrbaren Rahmen angeordnet sind und von denen jede mit einem Einfüllspeicher mit beweglichem Boden (20) versehen ist, Seitenhalterungen (2), die beispielsweise aus Flanschen mit Führungsschienen, Haltebolzen oder -schrauben bestehen können, Einsätze (Distanzstücke) zur Verbreiterung der Reihenabstände (8) sowie Stütz- und Laufräder (6, 7). Die Setzvorrichtungen werden mit dem Saatgut beschickt, indem die automatische Dosiervorrichtung des mit Saatkartoffeln befüllten Beschickungsbunkers (3) den dort befindlichen Förderer (15) antreibt. Dieser transportiert die Saatkartoffeln in die Einfüllspeicher (20) der einzelnen Setzvorrichtungen. Unter dem Gewicht des ankommenden Saatguts senkt sich der bewegliche Boden dieser Einfüllspeicher und aktiviert über einen sich drehbaren Hebel eine Zugstange, die ein Regulierband entsprechend verschiebt, um die Zufuhr von Saatkartoffeln zu verringern oder - wenn die erforderliche Menge erreicht ist - zu stoppen. Damit wird die Zufuhr der Saatkartoffeln von dem Beschickungsbunker (3) in die Einfüllspeicher (20) der Setzvorrichtung automatisch kontrolliert und reguliert.

23

Beim Streitpatent werden die Saatkartoffeln zwar ebenfalls aus einem gemeinsamen Bunker über Fördereinrichtungen zu den Pufferspeichern der einzelnen Legeaggregate transportiert. Gleichwohl unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents insoweit in einem entscheidenden Punkt von der in der Ni8 offenbarten Kartoffellegemaschine. Entgegen der nicht näher begründeten Annahme des Patentgerichts offenbart die Ni8 nicht das Merkmal 1.3, wonach sämtliche Legeaggregate aus einem gemeinsamen Bunker beschickt werden. Vielmehr ist die in der Ni8 gezeigte Kartoffellegemaschine in der Weise konstruiert, dass jeweils nur zwei Legeaggregate aus einem gemeinsamen Bunker mit Saatkartoffeln versorgt werden. Zwar ist weder bei der Beschreibung der einzelnen Bestandteile der Maschine noch bei der Darstellung der Arbeitsweise oder bei der Wiedergabe des Anspruchs am Ende der Beschreibung ausdrücklich davon die Rede, dass der Beschickungsbunker (3) nur zwei Legeaggregaten zugeordnet ist. Dies ergibt sich jedoch aus der Figur 2 der Ni8, die laut Beschreibung *das vorgeschlagene Kartoffelsetzmaschinenmodul* in Draufsicht zeigt (Übers. Kl.: S. 2 Abs. 3; Übers. Bekl.: Sp. 3 Abs. 3). Danach besteht ein Modul der Kartoffellegemaschine aus zwei Legeaggregaten (4), denen *ein* Bunker (3) zugeordnet ist. Nach den Ausführungen in der Beschreibung der Ni8 können mehrere dieser Module zu einer beliebig breiten Kartoffellegemaschine miteinander verbunden werden, wobei - wie es dort weiter heißt - eine Maschine mit beispielsweise vier, sechs oder acht Reihen konstruiert werden kann (Übers. Kl.: S. 3 oben; Übers. Bekl.: Sp. 4 Abs. 3). Die Maschine kann danach also mit jedem weiteren Modul jeweils um zwei Legeaggregate verbreitert werden. Nachdem ferner laut Beschreibung jedes Modul ein funktionell abgeschlossenes Hauptaggregat mit den einzelnen Bauelementen darstellt (Übers. Kl.: S. 3 oben; Übers. Bekl.: Sp. 4 Abs. 2), wozu auch der Beschickungsbunker mit dem Bezugszeichen 3 gehört, ist davon auszugehen, dass bei der in der Ni8 gezeigten Kartoffellegemaschine der Bunker (3) nicht - wie

von Merkmal 1.3 gefordert - sämtliche Legeaggregate bedient, sondern jeweils ein Bunker (3) nur zwei Legeaggregaten zugeordnet ist und daher bei einer auf die Pflanzung von vier und mehr Reihen ausgelegten Maschine entsprechend mehrere Bunker (3) vorhanden sind. Für diese Sichtweise spricht auch die Darstellung der Fördereinrichtungen in den Figuren 2 und 6, bei denen es sich erkennbar um Längs- bzw. Aufwärtsförderer handelt, die lediglich in der Lage sind, unmittelbar vor ihnen angeordnete Setzvorrichtungen, nicht aber sich außerhalb der Breitenausdehnung des Bunkers befindliche Setzvorrichtungen mit Saatkartoffeln zu bedienen. Die Figuren 3 und 4 der Ni8, die laut Beschreibung eine aus zwei Modulen bestehende Maschine mit vier Legeaggregaten zeigen, allerdings keine Darstellung des Bunkers (3) enthalten, stehen dieser Annahme nicht entgegen. Denn diese Figuren sollen in erster Linie die Anordnung der Legeaggregate bei vergrößertem Reihenabstand (Figur 3) und bei üblichem Reihenabstand (Figur 4) illustrieren (Übers. Kl.: S. 2 Abs. 3; Übers. Bekl.: Sp. 3 Abs. 3). Die Zuordnung des Beschickungsbunkers zu den einzelnen Legeaggregaten ist dagegen nicht Gegenstand dieser Figuren.

24

Zwar zeigt die Ni8 damit die Möglichkeit, dass zumindest zwei Legeaggregate von einem Bunker aus versorgt werden können. Gleichwohl kann nicht angenommen werden, dass der Fachmann durch die Ni8 die Anregung erhält, den Bunker, der die Einfüllspeicher der einzelnen Legeaggregate mit Saatgut versorgt, als einen Zentralbunker auszugestalten, der nicht nur einen Teil der Legeaggregate, sondern entsprechend Merkmal 1.3 sämtliche Aggregate bedient. Der Ni8 liegt die Lehre zugrunde, mit selbständigen, mit allen Bestandteilen versehenen Modulen eine beliebig breite, auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Kartoffellegemaschine zusammenbauen und erforderlichenfalls - beispielsweise für den Transport auf der Straße - an den entsprechenden Stellen auch wieder trennen zu können, ohne dass an den Modulen im Einzelnen etwas verändert werden muss. Ein gemeinsamer Bunker für alle oder mehrere

Module würde die Selbständigkeit der Module und ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten einschränken und stünde damit der der Ni8 zugrundeliegenden Lehre entgegen.

25

2. Gegenstand der Ni7 ist ein fahrbarer Rahmen mit Pflugmessern, der laut Beschreibung an der Frontseite einer herkömmlichen Pflanzmaschine ("conventional planter") angebracht werden kann, um den Boden unmittelbar vor dem eigentlichen Ausbringen des Saat- oder Pflanzguts zu düngen oder in sonstiger Weise für die Aufnahme des Saat- oder Pflanzguts aufzubereiten. Mit diesem fahrbaren Rahmen sollen die Einsatzmöglichkeiten einer herkömmlichen Pflanzmaschine, deren äußere Pflanzaggregate für den Transport auf der Straße durch Verschwenken eingeklappt werden können, verbessert werden, indem eine in gleicher Weise verschwenkbare Vorrichtung für die Vorbereitung des Bodens zur Aufnahme des Saatguts zur Verfügung gestellt wird, die an den schwenkbaren Rahmen der Pflanzmaschine angebracht werden kann. Der Fachmann mag der Ni7 daher zwar Hinweise für die Konstruktion einer verschwenkbaren Gelenkanordnung zur Breitenreduzierung entnehmen können, zumal der Wechsel von der Arbeitsbreite in eine für den Transport der Maschine auf öffentlichen Straßen zulässige Breite kein spezifisches Problem bei Pflanzmaschinen ist, sondern auch bei anderen landwirtschaftlichen Maschinen erforderlich sein kann. Dennoch gibt die Ni7 dem Fachmann keine Anregung, die in der Ni8 offenbarte Kartoffellegemaschine in erfindungsgemäßer Weise auszugestalten. Denn die Frage, wie erreicht werden kann, dass auch die schwenkbaren Legeaggregate in gleichem Umfang mit Saatgut versorgt werden wie die inneren Aggregate, ist in der Ni7 nicht behandelt. Insbesondere ist in der Ni7, die eine einklappbare Pflanzmaschine zwar als bekannt voraussetzt, aber nicht im Einzelnen beschreibt, das Problem, wie der das auszubringende Saatgut enthaltende Bunker konzipiert sein muss, um weder einer bedienerfreundlichen Verschwenkbarkeit der Legeaggregate noch der Möglichkeit der

Breitenreduzierung auf das für die Fahrt auf öffentlichen Straßen zulässige Maß entgegenzustehen, nicht angesprochen. Dementsprechend enthält die Ni7 auch keine Erkenntnisse zu der sich weiter ergebenden Frage, wie eventuell notwendige Fördereinrichtungen für den Transport des Saatguts vom Bunker zu den einzelnen Legeaggregaten gestaltet sein müssten.

26

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Schuster

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2012 - 4 Ni 44/10 (EP) -