



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 55/13

Verkündet am:
2. Juni 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 13. Dezember 2012 verkündete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 17. Juni 2002 angemeldeten deutschen Patents 102 27 110 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung sechs Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Antriebsvorrichtung, insbesondere für Tore, Garagentore usw. mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung (3), insbesondere eine Schiene oder Führungsschiene, einem an dieser fahrenden, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten (4) zum Betätigen eines Torblattes (6) und mit Stromzuleitungsmitteln, die den Elektromotor mit einer Stromquelle (12) verbinden, deren Strom an einem Ende (7, 9) der Führungsschiene (3) eingespeist wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zuleitungsmittel einen an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese steckbaren ersten Einsatzkörper (8) umfassen, der mit einem Anschlusskabel (11) versehen, am Führungskörperende gehalten und derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende (7) des Führungskörpers als auch am anderen Ende (9) der Führungskörper erfüllt."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und nicht so offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und mit einem die Merkmale der Patentansprüche 3 und 4 aufgreifenden Hilfsantrag verteidigt. In der mündlichen Verhandlung hat sie einen neuen Hauptantrag gestellt, nach dem Patentanspruch 1 am Ende angefügt werden sollte "wodurch zwei Betriebsfälle gegeben sind".

3 Das Patentgericht hat den neuen Hauptantrag durch Beschluss als verspätet zurückgewiesen und das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den ursprünglichen Hauptantrag und als Hilfsantrag I den erstinstanzlichen Hilfsantrag weiterverfolgt sowie als Hilfsantrag II eine Fassung des Patentanspruchs 1 verteidigt, in der die Merk-

male des vom Patentgericht zurückgewiesenen Hauptantrags mit den Merkmalen des Hilfsantrags I kombiniert werden. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 I. Das Streitpatent betrifft eine Antriebsvorrichtung insbesondere für Garagentore.

5 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents können bekannte (elektrische) Antriebsvorrichtungen so gestaltet sein, dass der in einer Führungsschiene bewegte und das Tor betätigende Schlitten hierfür auch den Elektromotor enthält. Der dafür erforderliche Strom wird einerseits über die als Zugmittel verwendete stehende Kette und andererseits über die Führungsschiene dem Elektromotor zugeleitet. Dabei ist die Stromeinspeisung nur von einem Ende der Führungsschiene möglich. Wenn in dessen Nähe keine Steckdose liegt, muss die Stromeinspeisung an der Führungsschiene aufwendig geändert oder es müssen zwei Ausführungen der Führungsschiene vorgehalten werden.

6 2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Antriebsvorrichtung zu schaffen, die auf einfache Weise eine Stromeinspeisung sowohl von dem einen wie von dem anderen Ende der Führungsschiene ermöglicht.

7 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 eine Antriebsvorrichtung insbesondere für Garagentore mit folgenden Merkmalen vor (in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts):

1. Die Antriebsvorrichtung [M1] weist eine Führungseinrichtung (3), insbesondere eine (Führungs-)Schiene, auf [M1.2],
 - 1.1 die in Bewegungsrichtung des Tores verläuft [M1.2] und

- 1.2 an der ein Schlitten (4) fährt [M1.3],
 - 1.2.1 der einen Elektromotor aufweist [M1.3] und
 - 1.2.2 zum Betätigen eines Torblattes (6) dient.
2. Es sind Stromzuleitungsmittel vorhanden [M1.4], die
 - 2.1 den Elektromotor mit einer Stromquelle (12) verbinden [M1.4] und
 - 2.2 es ermöglichen, deren Strom an einem Ende (7, 9) der Führungsschiene (3) einzuspeisen [M1.5].
3. Die Stromzuleitungsmittel umfassen einen ersten Einsatzkörper (8) [M1.6], der
 - 3.1 an den Enden (7, 9) der Führungseinrichtung (3) in diese gesteckt werden kann und dort gehalten wird [M1.6],
 - 3.2 mit einem Anschlusskabel (11) versehen ist und [M1.6]
 - 3.3 derart ausgebildet ist, dass er seine Funktion sowohl an dem einen Ende (7) als auch am anderen Ende (9) der Führungsschiene (3) erfüllen kann [M1.7].

8 4. Der Patentanspruch bedarf in verschiedener Hinsicht der näheren Erläuterung:

9 a) Als Antriebsvorrichtung zum Betätigen von Toren (Merkmale 1 und 1.2.2) muss ein patentgemäßer Gegenstand hierzu geeignet, insbesondere funktionsfähig sein. Soweit der erste Einsatzkörper gemäß Merkmal 3.3 seine Funktion sowohl am einen wie auch am anderen Ende der Führungsschiene erfüllen können soll, bedingt dies, dass damit auch die Funktionsfähigkeit der Antriebsvorrichtung insgesamt in beiden Fällen gegeben sein muss. Patentanspruch 1 enthält hingegen keine konkrete Aussage dahin, wie die übrigen erforderlichen Bauteile wie etwa ein zweiter, am anderen Ende einzusteckender

Einsatzkörper beschaffen sein müssen, um eine Funktionsfähigkeit der Antriebsvorrichtung in beiden Fällen gemäß Merkmal 3.3 zu gewährleisten.

10 b) Soweit im Wortlaut von Patentanspruch 1 die Worte Führungseinrichtung, Führungskörper und Führungsschiene gebraucht werden, liegt dem, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, keine unterschiedliche Bedeutung zugrunde. Gemeint ist jeweils die Führungseinrichtung gemäß Merkmal 1, die vorzugsweise eine Führungsschiene darstellt; in der vorstehenden Merkmalsgliederung wird bei den Merkmalsgruppen 2 und 3 der anschaulichere Begriff der Führungsschiene verwendet.

11 c) Die funktionelle Einsetzbarkeit des ersten Einsatzkörpers an beiden Enden der Führungsschiene gemäß Merkmal 3.3 geht davon aus, dass dabei die Führungsschiene selbst, insbesondere in Relation zum Tor, nicht gedreht wird, das eine Ende sich also vom Tor entfernt und das andere Ende sich in der Nähe des Tores befindet. Das Streitpatent beschreibt damit den Vorteil, dass die Stromzuführung auch von einer Steckdose aus vorgenommen werden kann, die sich in der Nähe des Tores befindet (Streitpatent S. 2 Abs. 2 und 7) und sich somit zwei Betriebsfälle für die Zuleitung des Stroms an die Führungsschiene und den auf ihr mit einem Elektromotor fahrenden Schlitten ergeben (Streitpatent S. 3 Abs. 21, 22).

12 Im Übrigen bleibt die Ausgestaltung des Einsatzkörpers dem Fachmann überlassen. Es ist insbesondere - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht ausgeschlossen, dass der Einsatzkörper einstückig mit einem weiteren Teil ausgeführt wird, solange er den Anforderungen des Merkmals 3.3 entspricht.

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

14 Der neue Hauptantrag sei als verspätet zurückzuweisen, da der Beklagten eine angemessene Äußerungsfrist gesetzt und sie über die Möglichkeit der Zurückweisung einer nach Fristablauf geänderten Verteidigung belehrt worden sei und die Einbeziehung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Hauptantrags eine Vertagung erfordert hätte, da die Auswirkungen der Einfügung "wodurch zwei Betriebsfälle gegeben sind" auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit nicht ohne weiteres überschaubar seien.

15 Der Gegenstand des ursprünglichen Hauptantrags und des Hilfsantrags sei ausführbar offenbart, jedoch nicht neu. Zum Stand der Technik gehöre, wie zwischen den Parteien unstreitig, die Antriebsvorrichtung für Garagentore "marathon 550", die eine in Bewegungsrichtung des Tores verlaufende Führungsschiene (Merkmale 1, 1.1), einen an dieser fahrenden, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Bewegen des Torblattes (Merkmal 1.2) sowie Stromzuleitungsmittel umfasse, die den Elektromotor mit einer Stromquelle verbinden (Merkmale 2 und 2.1). Die Stromzuleitung erfolge mittels eines Anschlusskabels über ein Steuergehäuse, das deshalb ein Zuleitungsmittel sei (Merkmale 3 und 3.2). Das Steuergehäuse umfasse einen Körper, der in das eine Ende der Führungsschiene steckbar, mithin einsetzbar sei und somit einen Einsatzkörper darstelle, der im eingesteckten Zustand am Ende der Führungsschiene gehalten sei (Merkmale 2.2 und 3.1).

16 Dieser Einsatzkörper lasse sich auch in das andere Ende der Führungsschiene stecken (Merkmal 3.3). Dem stehe nicht entgegen, dass sich dann - wenn die Position der Führungsschiene in Relation zum Torblatt nicht verändert werde - die Öse des Schlittens mit dem Anschluss der Torblattverbindungsstange auf der dem Tor abgewandten Seite des Tores befinde. Der Fachmann sei ohne Weiteres in der Lage, zwei sich bewegende Teile in geeigneter Form zu verbinden. Zudem sei die Ausbildung der Verbindungsstange nicht Gegenstand von Patentanspruch 1. Die Antriebsvorrichtung "marathon 550" habe somit sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 aufgewiesen.

17 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

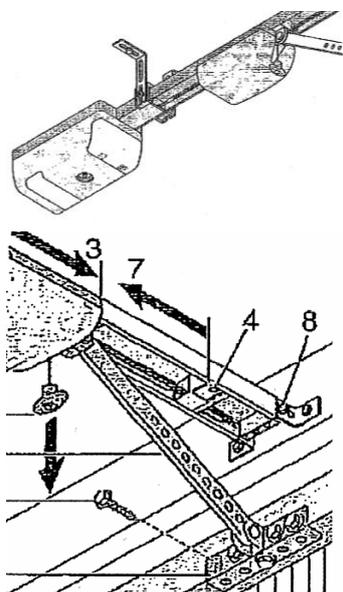
18 1. Zu Recht und mit zutreffenden Gründen hat allerdings das Patentge-
richt die Klage für zulässig erachtet.

19 2. Als Fachmann ist im Streitfall für den Prioritätszeitpunkt ein Meister
auf dem Fachgebiet der Elektromechanik anzusehen. Eine Meisterprüfung für
den vom Patentgericht angenommenen Industriemeister der Fachrichtung Me-
chatronik hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Sie wurde erstmals
mit der Verordnung vom 19. Oktober 2005 (BGBl. I 2005, 3037) eingeführt.

20 3. Die Begründung, mit der das Patentgericht den Gegenstand des
Streitpatents als durch die vorbenutzte Antriebsvorrichtung "marathon 550"
vorweggenommen angesehen hat, ist hingegen in einem entscheidenden Punkt
rechtsfehlerhaft.

21 a) Ein auf ein Erzeugnis als solches gerichteter Patentanspruch, der
das Erzeugnis unter anderem mit der bloßen Eignung für eine bestimmte Funk-
tion, zu einem bestimmten Zweck, einer Nutzung oder Wirkung definiert, ohne
allein diese Verwendung zu beanspruchen, ist nicht neu, sofern ein solcher Ge-
genstand dem Wortsinn nach zum Stand der Technik gehörte und die entspre-
chende Eignung aufwies, auch wenn die Möglichkeit einer dieser Eignung ent-
sprechenden Nutzung oder Wirkung dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt
nicht bekannt war (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juni 1998 - X ZB 3/97, GRUR
1998, 899 unter II C 2 - Alpinski; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 3 Rn. 38;
Busse/Keukenschrijver, PatG, § 3 Rn. 98). Indessen ist die Neuheit nur dann zu
bejahen, wenn im Stand der Technik keine Lehre und keine Vorbenutzung öf-
fentlich zugänglich war, deren Gegenstand geeignet gewesen wäre, entspre-
chend den im Patentanspruch definierten Funktions-, Zweck- und Wirkungsan-
gaben benutzt zu werden.

b) Die Antriebsvorrichtung "marathon 550" wird in der Bedienungsanleitung (Anl. D7) unter anderem mit den nebenstehenden Figuren dargestellt. Nach den insoweit zutreffenden Feststellungen des Patentgerichts weist die Antriebsvorrichtung die Merkmale 1 bis 2.2 auf. Zugunsten der Klägerin kann unterstellt werden, dass das Steuergerät der vorbenutzten Antriebsvorrichtung mit dem aus ihm herausragenden Plastikkörper, an dem ein Federkontakt zur Übertragung des Stroms auf die Führungsschiene angebracht ist, einen ersten Einsatzkörper als Stromzuleitungsmittel im Sinne der Merkmale 3 bis 3.2 darstellt, soweit er an dem vom Tor abgewandten Ende der Führungsschiene eingesteckt wird.



23

c) Entgegen den Feststellungen des Patentgerichts weist die vorbenutzte Antriebsvorrichtung "marathon 550", so wie sie vor dem Prioritätszeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich war und dem Gericht vorgelegt wurde, keinen ersten Einsatzkörper auf, der seine Funktion an beiden Enden der Führungsschiene so erfüllen kann, dass in beiden Einsteckpositionen die Antriebsvorrichtung insgesamt funktionstüchtig bleibt, insbesondere das Tor betätigt werden kann (Merkmal 1.2.2). Das Steuergerät kann zwar mit dem aus ihm herausragenden Plastikkörper auch in das andere, dem Tor zugewandte Ende der Führungsschiene gesteckt und dabei den Strom auf diese Schiene übertragen. Wird das Steuergerät dabei in der üblichen Richtung nach unten hängend montiert, hat dies aber zur Folge, dass wegen der nicht in der Mitte der Schiene verlaufenden Kette der Schlitten samt Elektromotor umgedreht auf die Schiene gesetzt werden muss und somit die Öse zur Befestigung der Schubstange in die vom Tor abgewandte Richtung weist. Mit der zur vorbenutzten Antriebsvorrichtung gehörenden Schubstange kann dann keine Verbindung zwischen dem Schlitten und dem Tor hergestellt werden.

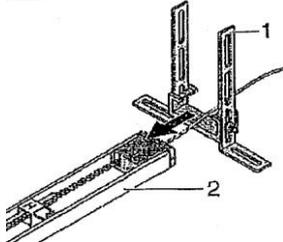
24 Eine Veränderung dieser Verbindung mit einer anders geformten Stange oder durch Verwendung eines anderen Gegenstandes wird weder von der vorbenutzten Antriebsvorrichtung noch ihrer dazugehörigen Montageanleitung eindeutig und unmittelbar gelehrt. Der Fachmann liest die Möglichkeit einer solchen Veränderung aus dem Offenbarungsmittel auch nicht mit.

25 IV. Das Urteil des Patentgerichts ist auch nicht aus anderen Gründen im Ergebnis richtig.

26 1. Die weitere, von der Klägerin diskutierte Möglichkeit, bei der Antriebsvorrichtung "marathon 550" das Steuergerät samt herausragendem Plastikkörper an der dem Tor zugewandten Ende der Führungsschiene um 180° zur Längsachse gedreht in dieses Ende einzustecken, womit das Steuergerät nach oben zur Decke hin ausgerichtet wäre, würde zwar erlauben, den Schlitten samt Elektromotor mit der Öse in Richtung zum Tor zu montieren, wenn gleichzeitig auch der Einsatzkörper am anderen Ende der Führungsschiene um 180° gedreht eingesteckt wird. Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit dabei die Kette in einem für die Funktionsfähigkeit erforderlichen Maße gespannt werden kann, müsste bei einem solchen Aufbau die Verbindungsstange lang genug sein, um von der Öse des Schlittens über den für die Fahrwegsbegrenzung erforderlichen Schaltschieber sowie das Steuergerät samt herausragendem Plastikkörper hinweg am Tor angebracht werden zu können. Der Senat konnte sich anhand der vorgelegten Materialien, insbesondere der Bedienungsanleitung D7 nicht davon überzeugen, dass die zur Antriebsvorrichtung "marathon 550" gehörende Schubstange eine Länge aufweist, die eine solche Handhabung in einer praktisch erheblichen Vielzahl von Anwendungsfällen erlaubt, die es rechtfertigte, die Antriebsvorrichtung als objektiv unabhängig von der Einführung des Einsatzkörpers in das eine oder andere Ende der Führungsschiene funktionsfähig anzusehen. Auch bei einem solchem Aufbau ist deshalb nicht festzustellen, dass sich daraus eine funktionsfähige Antriebsvorrichtung ergäbe, mit der das Tor betätigt werden könnte (Merkmal 1.2.2).

27 2. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die Möglichkeit dargestellt, bei der aus den Bedienungsanleitungen gemäß Anlagen D6 und D7

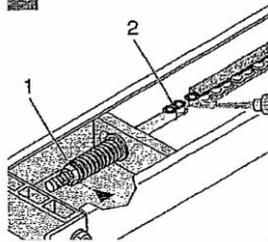
17



bekannten Antriebsvorrichtung Modell "duo", das wie auf der nebenstehenden Figur zum Montageschritt 17 (D7, S. 9) gezeigte, mit einem Anschlusskabel versehene Einschubteil nicht an dem dem Tor abgewandten, sondern an dem dem Tor zugewandten Ende der Führungsschiene einzustecken und zwar um 180° gedreht zur Längsachse.

28 Auch im Hinblick auf diese Möglichkeit lässt sich nicht feststellen, dass

15



damit das Tor in einer funktionsfähigen Weise betätigt werden könnte. Wie es die nebenstehende Figur zu Montageschritt 15 (Anl. D7, S. 9) deutlich zeigt, wird bei diesem Modell die Kette in zumindest einem der Einsatzkörper gespannt, nachdem sie mit einem Kettenschloss verbunden wurde. Die Einsatzkörper erlauben das Spannen

der Kette nur von einer Seite, die bei einem der Beschreibung entsprechenden Einsetzen über die offene Seite der Führungsschiene offen zugänglich ist. Würden die Einsatzkörper um 180° verdreht eingesetzt, wäre jeweils die offene Seite des Einsatzkörpers durch die geschlossene Seite der Führungsschiene verdeckt. Ein Spannen der Kette ist somit nicht möglich, weil die offene Seite der Einsatzkörper vollständig in der Führungsschiene verschwindet. Die dargebotenen Beweismittel führen nicht zu der Überzeugung des Senats, dass mit der Antriebsvorrichtung "duo" auch ohne Spannung der Kette ein Tor funktionstüchtig betätigt werden könnte. Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme des Gegenstands des Streitpatents durch das Modell "duo" ist deshalb ebenfalls nicht zu erkennen.

29 3. Der Gegenstand des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

30 a) Ausgehend von der Antriebsvorrichtung des Modells "duo" ist keine Anregung erkennbar, die den Fachmann zu einer Weiterentwicklung veranlasst hätte, den ersten, stromführenden Einsatzkörper so zu konstruieren sowie gegebenenfalls weitere Veränderungen an dem zweiten Einsatzkörper vorzunehmen, dass der erste Einsatzkörper an dem dem Tor zugewandten Ende der Führungsschiene eingesteckt und mit einem solchen Aufbau das Tor betätigt werden kann.

31 Die vorgetragenen Entgegenhaltungen und Vorbenutzungen sehen eine solche beidseitige Verwendbarkeit des ersten Einsatzkörpers nicht vor. Für die im Streitpatent angegebene Aufgabe, mit einer solchen Antriebsvorrichtung einen Anschluss an das Stromnetz sowohl in der Nähe des vom Tor abgewandten als auch in der Nähe des dem Tor zugewandten Endes der Führungsschiene nutzen zu können, ist nicht aufgezeigt oder sonst ersichtlich, dass dieses Problem dem durchschnittlichen Fachmann geläufig und er deshalb veranlasst gewesen wäre, eine Lösung in diese Richtung zu entwickeln.

32 b) Die weiteren vorgetragenen Entgegenhaltungen und Vorbenutzungen liegen noch weiter ab vom Gegenstand des Streitpatents.

33 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.12.2012 - 10 Ni 6/11 -