



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 6/13

Verkündet am:  
9. Dezember 2014  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Presszange

EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1

- a) Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, stellt nur dann eine offenkundige Vorbenutzung dar, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Ist das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden.
- b) Die Schlussfolgerung, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung die nicht nur entfernte Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige durch eine Vorbenutzung zuverlässige Kenntnis von der Erfindung erhalten, setzt voraus, dass wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann.

BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 6/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 11. Oktober 2012 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 1 223 008 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

1. Pressvorrichtung mit einer Presszange und einer manuellen Antriebsvorrichtung (34) sowie einer motorischen Antriebsvorrichtung (48), von denen die Presszange mindestens zwei Pressbacken (1, 2) aufweist, von denen wenigstens eine aus einer Schließ- in eine Offenstellung verstellbar ist, wobei mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) die Presszange schließbar ist, wobei die Presszange einen Anschluss (32, 33) für die manuelle und einen weiteren Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass beide Pressbacken (1, 2) als zweiarmige Hebel ausgebildet sind, von denen der eine Hebelarm eine Aufnahme (5, 6) für ein zu verpressendes Teil und der andere Hebelarm (20, 21) den Anschluss (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) aufweist, dass der Anschluss durch eine die Hebelarme (20, 21) nahe ihrem freien Ende durchsetzende Öffnung gebildet ist, dass die beiden Pressbacken (1, 2) durch zwei Verbindungsglaschen (10, 11) gelenkig miteinander verbunden sind, die zu beiden Seiten der Pressbacken (1, 2) vorgesehen und mit dem Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48) versehen sind,

dass dieser Anschluss durch eine Öffnung für ein Anschlusselement (57) in einer von den Verbindungsglaschen (10, 11) abstehenden Lasche (30, 31) gebildet ist, dass beide Pressbacken (1, 2) mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) gegensinnig zueinander schwenkbar sind, die zwei gegensinnig zueinander verschwenkbaren Arme (37, 38; 37a, 37b) aufweist, die an die Pressbacken (1, 2) anschließbar, entgegengesetzt zu den Pressbacken (1, 2) schwenkbar und Teil eines Kniehebels sind, und dass die manuelle Antriebsvorrichtung (34) und die motorische Antriebsvorrichtung (48) wahlweise an die beiden durch Öffnungen gebildeten Anschlüsse (32, 33; 47) anschließbar sind.

2. Pressvorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) an wenigstens einer Pressbacke (1, 2), vorteilhaft an beiden Pressbacken (1, 2), vorgesehen ist.
3. Pressvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) die Presszange zu öffnen ist.
4. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Anschlüsse (32, 33; 47) mit Abstand voneinander vorgesehen sind.
5. Pressvorrichtung nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) größeren Abstand von der Aufnahme (5, 6, 7) für das zu verpressende Teil hat als der Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48).
6. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass die kurzen Schenkel (41, 42) der vorzugsweise L-förmigen Arme (37, 38; 37a, 37b) der manuellen Antriebsvorrichtung (34) gelenkig miteinander verbunden sind und dass vorzugsweise die Gelenkachse (43) der beiden Arme (37, 38; 37a, 37b) im Bereich zwischen den Anschlüssen (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) liegt.
7. Pressvorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass in der Schließstellung der Pressbacken (1, 2) die Gelenkachse (43) auf der von den Armen (37, 38; 37a, 37b) der manuellen Antriebsvorrichtung (34) abgewandten Seite einer die Anschlüsse (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) enthaltenden Ebene liegt.

8. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die kurzen Schenkel (41, 42) der Arme (37, 38; 37a, 37b) innerhalb der Dicke der Pressbacken (1, 2) liegen.
9. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Arme (37a, 37b) jeweils paarweise vorgesehen sind.
10. Pressvorrichtung nach Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass die paarweise vorgesehenen Arme (37a, 37b) wenigstens über einen Teil ihrer Länge zu beiden Seiten der Pressbacken (1, 2) liegen.
11. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Arme (37, 38; 37a, 37b) der manuellen Antriebsvorrichtung (34) flache Blechteile sind.
12. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Arme (37, 38) Guss- oder Schmiedeteile sind.
13. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Arme (37, 38; 37a, 37b) in einem vorteilhaft als Rohr oder Rohrstück ausgebildeten Griffstück (44, 45) aufgenommen sind.
14. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der langen Schenkel (39, 40) der Arme (37, 38; 37a, 37b) in Richtung auf die kurzen Schenkel (41, 42) zunimmt.
15. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14,  
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der eine Arm, vorzugsweise beide Arme (37a, 37b) zumindest teilweise federnd nachgiebig ausgebildet sind.
16. Pressvorrichtung nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass der lange Schenkel des Armes (37a, 37b) zumindest teilweise elastisch biegsam ist.

17. Pressvorrichtung nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass die langen Schenkel der Arme (37a, 37b) im Griffstück (44, 45) befindliche, vorteilhaft ebene Endstücke (83, 84) haben, die aneinander liegen.

18. Pressvorrichtung nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet, dass an die Endstücke (83, 84) divergierend zueinander verlaufende Schrägabschnitte (85, 86) anschließen, die vorteilhaft an vorzugsweise parallel zueinander verlaufende Endabschnitte (87, 88) anschließen, über welche die Arme (37a, 37b) mit der Presszange verbindbar sind.

19. Pressvorrichtung nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet, dass die Endabschnitte (87, 88) Öffnungen (89, 90) für wenigstens ein vorteilhaft als Steckbolzen oder Gewindebolzen ausgebildetes Kupplungsstück (35, 36) aufweisen.

20. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19,

dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss (32, 33) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) im Bereich außerhalb des Arbeitsbereiches der motorischen Antriebsvorrichtung (48) liegt.

21. Pressvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20,

dadurch gekennzeichnet, dass die Arme (37, 38) der manuellen Antriebsvorrichtung (34) wenigstens einen Anschlag zur Begrenzung des Schwenkweges aufweisen.

22. Pressvorrichtung nach Anspruch 21,

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Arm (37, 38) der manuellen Antriebsvorrichtung (34) den Anschlag (105, 106) aufweist, dem vorteilhaft wenigstens ein Gegenanschlag zugeordnet ist, der vorzugsweise durch die Lasche (30, 31) gebildet ist.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 1 223 008 (Streitpatents), das unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritätsanmeldung vom 15. Januar 2001 am 9. Januar 2002 angemeldet wurde und dessen Verfahrenssprache Deutsch ist. Das Streitpatent umfasst 37 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Pressvorrichtung mit einer Presszange und einer manuellen Antriebsvorrichtung (34) sowie einer motorischen Antriebsvorrichtung (48), von denen die Presszange mindestens zwei Pressbacken (1, 2) aufweist, von denen wenigstens eine aus einer Schließ- in eine Offenstellung verstellbar ist, wobei mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) die Presszange schließbar ist, wobei die Presszange einen Anschluss (32, 33; 32a, 32b; 102, 103) für die manuelle und einen weiteren Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die manuelle Antriebsvorrichtung (34) und die motorische Antriebsvorrichtung (48) wahlweise an die Anschlüsse (32, 33; 32a, 32b; 102, 103; 47) anschließbar sind."

2 Die Patentansprüche 2 bis 37 sind auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche sei nicht patentfähig und der Gegenstand von Patentanspruch 25 sei, soweit

dieser nicht auf Anspruch 16 rückbezogen sei, nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent verteidigt.

4 Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie weiterhin die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents begehrt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, wobei sie das Streitpatent auch in der Fassung von fünf Hilfsanträgen verteidigt.

#### Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung der Klägerin hat teilweise Erfolg und führt zur Nichtigkeitserklärung, soweit das Streitpatent in der erteilten Fassung angegriffen wird. Unbegründet ist die Berufung hingegen, soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags I verteidigt.

6 I. Das Streitpatent betrifft eine Pressvorrichtung mit einer Presszange.

7 In der Streitpatentschrift wird erläutert, dass Presszangen hauptsächlich zur Herstellung von Rohrverbindungen in der Sanitärinstallation eingesetzt würden. Hierzu werde ein Verbindungsstück (Fitting) mit der Presszange plastisch verformt, nachdem es zuvor über die Enden der beiden miteinander zu verbindenden Rohre geschoben worden sei. Es seien Presszangen mit motorischer und manueller Antriebsvorrichtung bekannt, wobei die Presszangen jedoch jeweils unterschiedlich ausgestaltet seien (Abs. 2 bis 4).

8 Außerdem sei eine Pressvorrichtung mit einer manuellen und einer motorischen Antriebsvorrichtung bekannt, bei der die motorische Antriebsvorrichtung

ab Erreichen einer bestimmten Presskraft zugeschaltet werde, damit der Installateur nur einen Teil der Presskraft aufbringen müsse. Die manuelle und die motorische Antriebsvorrichtung seien fest und unlösbar mit der Greifzange verbunden (Abs. 5).

9 Nach den Angaben der Streitpatentschrift liegt der Erfindung das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, die Pressvorrichtung so auszubilden, dass sie kostengünstig für unterschiedliche Pressaufgaben eingesetzt werden kann.

10 Dies soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmalskombination erreicht werden:

1. Pressvorrichtung mit
  - a) einer Presszange,
  - b) einer manuellen Antriebsvorrichtung (34) und
  - c) einer motorischen Antriebsvorrichtung (48).
2. Die Presszange
  - a) weist mindestens zwei Pressbacken (1, 2) auf, von denen wenigstens eine aus einer Schließ- in eine Offenstellung verstellbar ist,
  - b) ist mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) schließbar,
  - c) weist einen Anschluss (32, 33; 32a, 32b, 102, 103) für die manuelle Antriebsvorrichtung (34) auf und
  - d) weist einen weiteren Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48) auf.



3. Die manuelle Antriebsvorrichtung (34) und die motorische Antriebsvorrichtung (48) sind wahlweise an die Anschlüsse (32, 33; 32a, 32b; 102, 103, 47) anschließbar.

11 Aus Sicht des Fachmanns, bei dem es sich entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts, denen die Parteien nicht entgegengetreten sind, um einen Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Handwerkzeugen handelt, weist die Pressvorrichtung einen Anschluss für die manuelle Antriebsvorrichtung und einen weiteren - und damit zusätzlichen, von dem ersten unterscheidbaren - Anschluss für die motorische Antriebsvorrichtung auf. Dies folgt nicht nur aus dem Wortlaut des Anspruchs, in dem von einem Anschluss für die manuelle und einem "weiteren" Anschluss für die motorische Antriebsvorrichtung die Rede ist. Dafür spricht auch die allgemeine Beschreibung des Streitpatents, in der erläutert wird, dass der Handwerker, der die Presszange mit der manuellen Antriebsvorrichtung betätigen möchte, diese problemlos über den "anderen" Anschluss "an eine solche manuelle Antriebsvorrichtung anschließen" könne (Abs. 10).

12 Aus Patentanspruch 11 ergibt sich nichts anderes. Er ist zwar als Teil der Patentschrift auch bei der Auslegung von Patentanspruch 1 heranzuziehen. Anders als die Klägerin meint, erschöpft sich sein Sinngehalt aber bei dem erläuterten Verständnis des Merkmals 2 d nicht in dessen Wiederholung. Mit der Lehre des Anspruchs 11, die beiden Anschlüsse mit Abstand voneinander vorzusehen, wird vielmehr die in Patentanspruch 1 enthaltene Vorgabe verschiedener Anschlüsse für die manuelle und die motorische Antriebsvorrichtung konkretisiert, indem Pressvorrichtungen, bei denen die beiden Anschlüsse nahe beieinander oder konzentrisch angeordnet sind, ausgeschlossen werden.

13 Gleichzeitig ergibt sich hieraus, dass die Merkmale 2 c und 2 d keine Vorgabe an den Fachmann enthalten, wie und wo die danach erforderlichen unterschiedlichen Anschlüsse anzuordnen sind, um unterschiedlichen Anforderungen der Antriebsvorrichtungen Rechnung zu tragen und insbesondere eine für die jeweilige Antriebsvorrichtung vorteilhafte Krafteinleitung zu ermöglichen. Die mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre erschöpft sich insoweit vielmehr darin, überhaupt eine unterschiedliche Art oder einen unterschiedlichen Ort für den Anschluss der manuellen Antriebsvorrichtung einerseits und der motorischen Antriebsvorrichtung andererseits vorzusehen.

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

15 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu. Auch wenn das tatsächliche Vorbringen der Klägerin zur Vorbenutzung einer von dem S. Hersteller A. AG (im Folgenden: A.) für die L. "V." GmbH (im Folgenden: V.) entwickelten Presszange gemäß den Anlagen D1 bis D3 sowie der Inhalt der hierzu vorgelegten Schreiben des A.-Entwicklungsleiters H. G. und des V.-Geschäftsführers H. S. vom 21. Juni 2010 und 27. Mai 2011 (NKB2 und NKB3) als wahr unterstellt würden, sei die Erfindung damit nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die in D1 bis D3 gezeigte Pressvorrichtung weise zwar eine motorische Antriebsvorrichtung mit entsprechendem Anschluss sowie eine Presszange mit mindestens zwei Pressbacken auf, von denen wenigstens eine aus einer Schließ- in eine Offenstellung verstellbar sei. Sie unterscheide sich aber von der erfindungsgemäßen Pressvorrichtung durch das Fehlen eines weiteren Anschlusses für eine manuelle Antriebsvorrichtung. Die Funktion der in den Hebeln der Pressbacken jeweils erkennbaren kreisrunden Öffnungen, die nach der Behauptung der Klägerin zur späteren Anbringung einer noch zu entwickelnden manuellen An-

triebsvorrichtung bestimmt gewesen seien, sei in der Montageanleitung D3 nicht beschrieben und es gebe auch sonst keinen Hinweis auf eine manuelle Antriebsvorrichtung. Die Funktion der Öffnungen gehe ebenso wenig aus den als Anlagen NKB2 und NKB3 vorgelegten Schreiben hervor. Im ersteren gehe es zwar um die Entwicklung eines Handpressgeräts und die Anordnung einer Bohrung im Bereich der Einlaufkurve zur Aufnahme für das Handpresswerkzeug, es fehle aber eine Bezugnahme auf die Anlagen D1 bis D3. In dem zweiten Schreiben werde nur ausgeschlossen, dass die Öffnungen zur Aufnahme von Kunststoffschildchen mit der Herstellerbezeichnung gedient hätten.

16 Die Erfindung sei auch nicht durch das Angebot von A. an V. , ein Handpresswerkzeug zu entwickeln, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Nach der Lebenserfahrung sei anzunehmen, dass der Auftrag eines Vertriebsunternehmens an einen Werkzeughersteller, ein Werkzeug zu entwickeln, auch ohne druckschriftlichen Hinweis unter Geheimhaltungsverpflichtung erteilt werde, damit der mit der Neuerung verbundene Vorteil nicht vorzeitig Wettbewerbern bekannt werde. Zudem fehle es an substantiiertem Vortrag dazu, dass aus dem Angebot alle Einzelheiten der Erfindung und dabei insbesondere die Anordnung eines weiteren Anschlusses für die manuelle Antriebsvorrichtung hervorgegangen seien.

17 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde nicht durch die vorgelegten Druckschriften vorweggenommen. Die in dem deutschen Patent 23 16 769 (D4) und dem US-amerikanischen Patent 3 903 725 (D6) offenbarten Pressvorrichtungen wiesen einen kurzen Schaft mit Bohrungen und einen Vierkant auf. Als manuelle Antriebsvorrichtung könne an den Schaft ein Zangenschenkel und an den Vierkant ein Ratschenschlüssel angeschlossen werden. Als motorische Antriebsvorrichtung sei an den Schaft ein Antriebsgehäuse und an den Vierkant die Vierkantöffnung einer Getriebewelle anschließbar. Die Anordnung eines

weiteren Anschlusses für eine motorische Antriebsvorrichtung werde nicht gelehrt.

18           Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. In den Hebeln der in D1 bis D 3 offenbarten Presszange seien vier gleichartig kreisrunde Öffnungen erkennbar, von denen die beiden jeweils näher zum Gelenk liegenden Öffnungen teilweise von benachbarten Bauteilen verdeckt und damit ungeeignet für den Anschluss einer manuellen Antriebsvorrichtung seien. Gehe der Fachmann von derselben Funktion aller Öffnungen in den Hebeln aus, habe er keinen Anlass, sich über einen zusätzlichen Zweck der jeweils vom Gelenk weiter entfernten Öffnungen Gedanken zu machen. Zudem seien die weiter entfernt liegenden beiden Öffnungen an einer relativ dünnen Innenfläche innerhalb der verdickt ausgeführten Randkontur gelegen, die für die Anordnung einer manuellen Antriebsvorrichtung aufgrund der kleinen Bohrungsinnenfläche und der daraus resultierenden hohen Flächenpressung sowie der großen Hebelarme in senkrechter Richtung zur Innenfläche ungünstig sei. Auch die druckschriftlichen Entgegenhaltungen enthielten keine Anregungen zur erfindungsgemäßen Ausbildung des Presswerkzeugs.

19           III. Diese Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 hält den Angriffen der Berufung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

20           Ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung neu war, bedarf keiner Entscheidung. Er war dem Fachmann jedenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt.

21           Die Entgegenhaltung D4 geht von der Aufgabe aus, mit einer Presszange nicht nur hohe Pressdrücke erzeugen zu können, sondern diese so klein zu bauen, dass sie auch bei engen Raumverhältnissen eingesetzt werden kann

(D4, Sp. 1, Z. 64 ff.; Sp. 2, Z. 8 ff.). Als Lösung wird vorgeschlagen, den Antrieb für die bewegliche Pressbacke durch einen Hubkurventrieb zu verwirklichen, der sowohl durch einen Handhebel betätigt als auch nach dessen Entfernung an einen motorischen Antrieb angeschlossen werden kann (D4, Patentanspruch 1; Sp. 2, Z. 13 ff.). In den Ausführungsbeispielen werden Pressvorrichtungen gezeigt, die einen kurzen Schaft mit Bohrungen und einem Vierkant aufweisen. An den Schaft kann als manuelle Antriebsvorrichtung ein Ratschenschlüssel oder als motorische Antriebsvorrichtung eine Getriebewelle angeschlossen werden (D4, Sp. 3, Z. 48 ff.; Sp. 4, Z. 47 ff.; Sp. 62 ff.; Figuren 1 bis 5; 6 bis 8; 9 bis 10). Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 offenbart bis auf die durch die Merkmale 2 c und 2 d vorgegebene Trennung der Anschlüsse für die manuelle und die motorische Antriebsvorrichtung.

22

Der Fachmann, der den wegen seiner raumsparenden Eigenschaften als vorteilhaft angesehenen Hubkurventrieb beibehalten wollte, hatte indessen Anlass, gegebenenfalls getrennte Anschlüsse für die manuelle und die motorische Antriebsvorrichtung vorzusehen. Zwar gab es keine grundsätzliche Notwendigkeit, für die Übertragung des Antriebsmomentes von der manuellen oder motorischen Antriebsvorrichtung jeweils einen separaten Anschluss einzurichten. Gleichwohl handelte es sich hierbei aber um eine einfache handwerkliche Maßnahme. Veranlassung sie zu ergreifen konnte bereits der Umstand geben, dass eine für eine Pressvorrichtung der in der D4 beschriebenen Art geeignete motorische Antriebsvorrichtung einen Anschluss mit anderer Geometrie oder einen anders dimensionierten Anschluss aufwies als eine ebenfalls geeignete manuelle Antriebsvorrichtung. Insofern stand es im Belieben des Fachmanns, je nach Bedarf einen oder zwei Anschlüsse vorzusehen. Die Lehre des Patentanspruchs 1 beruht damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

23 IV. In der Fassung des ersten Hilfsantrags der Beklagten erweist sich  
Patentanspruch 1 hingegen als rechtsbeständig. Insoweit bleibt die Berufung im  
Ergebnis ohne Erfolg.

24 1. Die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung ist sachdienlich  
und daher nach § 116 Abs. 2 PatG im zweiten Rechtszug zulässig. Hilfsantrag I  
entspricht im Wesentlichen dem im erstinstanzlichen Verfahren zuletzt ange-  
kündigten Hilfsantrag I, wobei die Beklagte mit darin enthaltenen Änderungen  
des ursprünglichen Hilfsantrags Hinweisen des Patentgerichts zur Zulässigkeit  
der Patentansprüche der betreffenden Antragsfassung Rechnung getragen hat.  
Bedenken gegen die Zulässigkeit der Verteidigung ergeben sich auch nicht da-  
raus, dass die Beklagte die angekündigten Hilfsanträge zur beschränkten Ver-  
teidigung des Streitpatents in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentge-  
richt nicht gestellt hat. Da das Patentgericht die Klage in vollem Umfang abge-  
wiesen hat, hatte dies auf den Umfang seiner Sachprüfung keinen Einfluss.

25 2. Der Gegenstand der zulässigerweise verteidigten Anspruchsfassung  
ist neu und beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

26 a) Nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I soll eine  
Vorrichtung unter Schutz gestellt werden, die zusätzlich zu den Merkmalen 1  
bis 3 durch folgende weitere Merkmale gekennzeichnet ist:

4. Beide Pressbacken (1, 2) sind als zweiarmige Hebel ausgebil-  
det, bei denen
  - a) der eine Hebelarm (5, 6) eine Aufnahme für ein zu ver-  
pressendes Teil und
  - b) der andere Hebelarm (20, 21) den Anschluss für die ma-  
nuelle Antriebsvorrichtung (34) aufweist,

aa) wobei der Anschluss durch eine die Hebelarme (20, 21) nahe ihrem freien Ende durchsetzende Öffnung gebildet ist.

5. Beide Pressbacken (1, 2) sind mit der manuellen Antriebsvorrichtung (34) mittels zweier gegensinnig zueinander schwenkbarer Arme (37, 38; 37a, 38a) gegensinnig zueinander schwenkbar, die

a) an die Pressbacken anschließbar,

b) entgegengesetzt zu den Pressbacken schwenkbar und

c) Teil eines Kniehebels sind.

6. Beide Pressbacken (1, 2) sind durch zwei Verbindungsfaschen (10, 11) gelenkig miteinander verbunden, die

a) zu beiden Seiten der Pressbacken (1, 2) vorgesehen und

b) mit dem Anschluss (47) für die motorische Antriebsvorrichtung (48) versehen sind,

aa) wobei der Anschluss durch eine Öffnung für ein Anschlusselement (57) in einer von den Verbindungsfaschen (10, 11) abstehenden Lasche (30, 31) gebildet ist.

27                    b) Der Gegenstand dieser Anspruchsfassung geht über den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung nicht hinaus.

28                    Entgegen den Bedenken der Klägerin ist das Merkmal 6 b aa in den Patentansprüchen 10 und 11 der Ursprungsanmeldung offenbart und wird im Übrigen in Figur 1 in Verbindung mit der Beschreibung gezeigt (Veröffentlichung

der Anmeldung, Abs. 18). Das Merkmal 4 b aa ist in der Beschreibung der Ursprungsanmeldung offenbart (aaO Abs. 19). Der Umstand, dass nicht auch die weitere Angabe in der Beschreibung der Ursprungsanmeldung in Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags aufgenommen wurde, wonach "durch die Öffnungen Bolzen gesteckt werden können" (aaO Abs. 19), steht der Zulässigkeit der Anspruchsfassung nicht entgegen. Denn dem Patentinhaber ist es grundsätzlich unbenommen, den Patentanspruch durch die Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels zu beschränken, solange die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung). Dies ist bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags auch ohne die Aufnahme des Merkmals, dass durch die Öffnungen Bolzen gesteckt werden können, gegeben.

29                   c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags ist neu.

30                   Er wird weder, wie außer Streit steht, durch eine der druckschriftlichen Entgegenhaltung noch durch die von der Klägerin behauptete Vorbenutzung der von A. gebauten und von V. vertriebenen Pressvorrichtung mit Presszange vorweggenommen.

31                   (1) Die in dem Foto D1, der Zeichnung D2 und der Betriebsanleitung D3 gezeigte Pressvorrichtung verfügt über eine motorische Antriebsvorrichtung für eine Presszange und einen entsprechenden Anschluss. Die Presszange weist



zwei Pressbacken auf, die aus einer Schließ- in eine Offenstellung verstellt werden können und als zweiarmlige Hebel ausgebildet sind, bei denen der eine Hebelarm eine Aufnahme für ein zu verpressendes Teil aufweist (Merkmale 4 und 4 a). Ferner sind die Pressbacken in Übereinstimmung mit der Merkmalsgruppe 6 ausgebildet. Außerdem sind die anderen Hebelarme mit Merkmal 4 b aa entsprechenden Öffnungen versehen, die objektiv für den Anschluss einer manuellen Antriebsvorrichtung geeignet sind. Dem steht der Hinweis des Patentgerichts auf die kleine Innenfläche der Öffnungen, die daraus resultierende hohe Flächenpressung und die großen Hebelarme in senkrechter Richtung zu dieser Innenfläche sowie die erhabene Randkontur der Hebel nicht entgegen. Daraus mag sich ergeben, dass die Öffnungen für die Anordnung einer manuellen Antriebsvorrichtung nicht besonders günstig sind, wie das Patentgericht ausführt. Ihre objektive Eignung für eine solche Anwendung wird dadurch aber nicht in Frage gestellt.

32 Aus den Anlagen D1 bis D3 geht jedoch nicht hervor, dass die Pressvorrichtung über eine manuelle Antriebsvorrichtung verfügt, mit der die Presszange schließbar ist. Dies wird auch von der Klägerin nicht geltend gemacht. Jedenfalls Merkmal 3 und die Merkmalsgruppe 5 sind mithin nicht erfüllt.

33 (2) Die offenkundige Vorbenutzung einer Pressvorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 6 ergibt sich auch nicht aus dem behaupteten Vorhaben, eine manuelle Antriebsvorrichtung für die A.-Pressvorrichtung, die an die in den Hebelarmen angebrachten Öffnungen angeschlossen werden sollte, noch zu entwickeln. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vorschlag von V. , eine Presszange zu konstruieren, die wahlweise mit einer motorischen und einer manuellen Antriebsvorrichtung betrieben werden kann, als Angebot von V. , eine solche Pressvorrichtung abzunehmen, oder als Angebot von A. qualifi-

ziert werden kann, eine solche Pressvorrichtung herzustellen und sie V. zum Vertrieb anzubieten.

34 Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, ist nur dann geeignet, bereits als solches beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (BGH, Urteil vom 15. Januar 2013 - X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 Rn. 20 f. - Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; Urteil vom 8. Juli 2008 - X ZR 189/03, GRUR 2008, 885 Rn. 23 - Schalungsteil; Urteil vom 17. Oktober 1958 - I ZR 34/57, GRUR 1959, 178, 179 - Heizpressplatte). Dies kann, wenn das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet ist, nicht ohne weiteres angenommen werden, da sowohl auf Seiten desjenigen, der die Entwicklung vornehmen soll oder will, als auch auf Seiten seines Vertragspartners, der von der Entwicklung in irgendeiner Weise profitieren will, ein Interesse daran bestehen kann, dass das Entwicklungsprojekt nicht bekannt wird, bevor das Produkt auf den Markt gelangt.

35 Im Streitfall hat die Klägerin keine Umstände vorgetragen, die die Schlussfolgerung rechtfertigen könnten, dass es nach der Lebenserfahrung innerhalb des normalerweise zu erwartenden Geschehens lag, dass entweder A. den Konstruktionsvorschlag von V. oder V. das Angebot von A., ein Presswerkzeug zu konstruieren, welches wahlweise mit einer motorischen und einer manuellen Antriebsvorrichtung betrieben werden kann, beliebigen Dritten mitteilte. A. konnte als Hersteller dieser in Aussicht genommenen Neuerung hieran kein Interesse haben, und nichts anderes gilt für V., die als Vertreiberin des von A. weiterzuentwickelnden Presswerkzeugs mit dieser Weiterentwicklung ihre Marktchancen beim Vertrieb dieses Produktes verbessern wollte.

- 36            Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Erwägung der Klägerin, es sei naheliegend, dass bei dem Vertrieb der vorhandenen Pressvorrichtung mit den in den Hebelarmen bereits angebrachten Öffnungen ungefragt, jedenfalls auf Fragen von Abnehmern nach deren Zweck darauf hingewiesen worden sei, dass die Öffnungen zum Anschluss einer (demnächst zu erwartenden) manuellen Antriebsvorrichtungen bestimmt seien.
- 37            Denn auch aus dieser Erwägung kann nicht hergeleitet werden, dass mit dem von A. an V. unterbreiteten Angebot die darin enthaltene technische Lehre unter Umständen übermittelt worden ist, die deren Weiterverbreitung nach der Lebenserfahrung erwarten ließ. Die Klägerin beruft sich insoweit vielmehr auf außerhalb dieses Angebots liegende und diesem zeitlich nachfolgende, durch die Gegebenheiten des konkreten Streitfalls geprägte Umstände, die nur dann relevant wären, wenn sich aus ihnen selbst eine offenkundige Vorbenutzung der erfindungsgemäßen Lehre ableiten ließe.
- 38            (3) Dem ist indessen nicht so. Das Vorbringen der Klägerin erlaubt nicht die Feststellung, dass die erfindungsgemäße Lehre dadurch der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht worden, dass Abnehmern der von V. vertriebenen Pressvorrichtung vor dem Prioritätstag (auch) erläutert worden ist, dass die Öffnungen in den Hebelarmen zum Anschluss einer noch zu entwickelnden manuellen Antriebsvorrichtung bestimmt seien.
- 39            Für eine offenkundige Vorbenutzung reicht zwar die nicht nur entfernte Möglichkeit aus, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der Erfindung erhalten (BGH, Beschluss vom 5. März 1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), und es kann die allgemeine Lebenserfahrung die Annahme rechtfertigen, dass diese Möglichkeit bestanden hat. Eine derartige auf die Le-

benserfahrung gestützte Schlussfolgerung ist aber nur dann möglich, wenn wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann. Für eine offenkundige Vorbenutzung reicht es deshalb nicht aus, dass ein Erfindungsbesitzer bereit gewesen ist, den Gegenstand der Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielmehr ist es erforderlich, dass eine solche Kundgabe auch tatsächlich erfolgt ist (BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, 1134 - zipfelfreies Stahlband). Der Senat kann jedoch nicht feststellen, dass vor dem Prioritätstag mindestens einem sachkundigen Abnehmer die Funktion der Öffnungen in der Pressvorrichtung erläutert worden ist. Konkrete Anhaltspunkte dafür sind nicht vorgetragen. Der bloße Umstand, dass dies wahrscheinlich sein mag, genügt dem Senat nicht für die Überzeugung, dass es sich tatsächlich so verhalten hat. Ein Satz der Lebenserfahrung, der diese Überzeugung zumindest stützen könnte, existiert nicht; allgemeine Aussagen darüber, inwieweit Abnehmern einer technischen Vorrichtung Einzelheiten einer denkbaren oder geplanten künftigen Verwendung derselben erläutert zu werden pflegen, lassen sich nicht treffen.

40                   d) Der mit dem Hilfsantrag verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 ergab sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

41                   (1) Ausgehend von der in den Entgegenhaltungen D1 bis D3 gezeigten Presszange mit motorischer Antriebsvorrichtung gab es aus fachlicher Sicht keine Veranlassung, den zusätzlichen Anschluss einer manuellen Antriebsvorrichtung in Angriff zu nehmen. Eine entsprechende Funktion der Öffnungen in den Hebelarmen wird in der Montageanleitung nicht erläutert, und es sind auch sonst keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass der Fachmann mit den Öffnungen ohne eine weitere Anregung die Anschlussmöglichkeit für eine zusätzli-

che manuelle Antriebsvorrichtung in Verbindung gebracht hätte. Dagegen spricht vielmehr die im Hinblick auf die auftretenden Kräfte wenig geeignete Anordnung der relativ kleinen Öffnungen mit relativ großem Abstand von den konturierten Hebelenden wie im Urteil des Patentgerichts im Einzelnen erläutert.

42 (2) Daran ändert sich auch nichts, wenn ergänzend die US-Patentschrift 4 751 862 (D7) mit in den Blick genommen wird. Die Klägerin weist zwar zutreffend darauf hin, dass in der D7 eine Presszange offenbart ist, die an ihrem dem Zangenmaul abgewandten Ende Bohrungen 32 aufweist, die als Anschluss für eine mechanische Antriebsvorrichtung dienen, so wie dies etwa in der Figur 1 der D7 dargestellt ist. Eine Anregung zu einer entsprechenden Verwendung der Öffnungen in den Hebelarmen der Pressvorrichtung nach D1 bis D3 lässt sich daraus aber nicht ableiten. Dabei bliebe unberücksichtigt, dass die in den Entgegenhaltungen D1 bis D3 gezeigte Presszange bereits mit einer motorischen Antriebsvorrichtung ausgestattet ist, während die in der D7 offenbarte Presszange allein über eine manuelle Antriebsvorrichtung verfügt. Der Gedanke, beide Varianten derart zu kombinieren, dass unterschiedliche Antriebsvorrichtungen über separate Anschlüsse mit unterschiedlicher Krafteinleitung verfügen, geht aus keiner der Entgegenhaltungen hervor.

43 (3) Schließlich enthält auch die D4 unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen des Fachmanns keine Anregung, die darin offenbarte Pressvorrichtung mit Hubkurventrieb derart zu modifizieren, dass diese auch die Merkmale 4 bis 6 aufweist. Hierfür macht auch die Klägerin nichts geltend.

44 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Richter Dr. Grabinski und Richterin  
Schuster sind erkrankt und können  
deshalb nicht unterschreiben.  
Meier-Beck

Bacher

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.10.2012 - 2 Ni 9/11 (EP) -