



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 3/14

vom

23. August 2016

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. August 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Von den Kosten des erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahrens tragen die Klägerin 80 % und die Beklagte 20 %. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 976 174 (Streitpatents), das am 16. April 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 197 15 971 vom 17. April 1997 international angemeldet wurde und 16 Ansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache (in Klammern und Fettdruck die Merkmale, um die der Anspruch in der durch das patentgerichtliche Urteil erhaltenen Fassung ergänzt ist [im Folgenden nur: Patentanspruch 1]):

"1. Zugfederklemme mit einer Stromschiene (1) und einer aus einem Federblatt gebogenen Klemmfeder (2), mittels der ein elektrischer Leiter gegen die Stromschiene (1) unter Kontaktierung verspannbar ist und die von einer Stütz- oder Befestigungsstelle (3) bis zu einer Kraftableitungsstelle (6), an der an der Klemmfeder (2) ein den elektrischen Leiter gegen die Stromschiene (1) verspannendes Klemmstück (7) angeordnet

ist, mit stetigen Krümmungen verläuft, **(wobei das Klemmstück (7) ein Fenster (8) mit einer Klemmkante (9) aufweist und wobei die Kraftableitungsstelle (6) zwischen der Stütz- und Befestigungsstelle (3) und dem Fenster (8) angeordnet ist,)** dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmfeder (2) in ihren **(zwischen der Stütz- oder Befestigungsstelle und der Kraftableitungsstelle angeordneten)** Bereichen mit höherer Federspannung verstärkt und/oder in ihren Bereichen mit niedrigerer Federspannung geschwächt ist."

2 Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in der erteilten Fassung verteidigt, jedoch ohne Anspruch 2, den sie fallengelassen hat, und hilfsweise mit einem weiter beschränkten Anspruchssatz mit Patentanspruch 1 in der vorstehend wiedergegebenen Fassung.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent nur insoweit für nichtig erklärt, als es über die Fassung gemäß Hilfsantrag I hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung hat die Klägerin zunächst ihren Antrag auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents weiterverfolgt; nachdem das Streitpatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen ist, haben die Parteien den Rechtsstreit mit widerstreitenden Kostenanträgen übereinstimmend für erledigt erklärt.

4 II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO nur noch nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Parteivorbringens über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 10/05, juris Rn. 9). Die Kosten sind einer Seite aufzuerlegen, soweit sie absehbar unterlegen wäre. Nachdem die Beklagte das patentgerichtliche Urteil nicht angegriffen hat, entspricht es der Billigkeit, es hinsichtlich der erstinstanzlichen Kosten bei der pa-

tentgerichtlichen Kostenentscheidung zu belassen und die Kosten des Berufungsverfahrens der Klägerin aufzuerlegen, weil ihr Rechtsmittel voraussichtlich erfolglos geblieben wäre.

- 5
1. Das Streitpatent betrifft eine Zugfederklemme mit einer aus einem Federblatt gebogenen Klemmfeder. Seiner Beschreibung zufolge ist eine solche Feder bei den im Stand der Technik bekannten Zugfederklemmen über den gesamten Biegebereich hinweg gleich breit und gleich dick. Daraus ergebe sich in dem die Klemmfeder bildenden Federblatt entlang des Biegebereichs ein ungleichmäßiger Spannungsverlauf. Vornehmlich werde der nahe der Befestigungsstelle liegende Bereich der Feder, an der eines ihrer Enden fest eingespannt sei, stärker beansprucht als die zur Kraftableitungsstelle hin liegenden Bereiche. Die Bereiche höherer Beanspruchung mit entsprechend höherer Federspannung trügen hauptsächlich zur Aufbringung der Federkraft bei, während die Bereiche geringerer Federspannung daran gar nicht oder nur in geringem Maße beteiligt seien. Dementsprechend hätten bei den bekannten Zugfederklemmen die Klemmfedern bezogen auf ihre Baugröße keine optimale Federkapazität. Sie seien größer dimensioniert als nötig; außerdem ergebe sich in den stark beanspruchten Bereichen eine größere Auslenkung, durch die sich partielle Materialermüdungen zeigen könnten. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, die Klemmfedern von Zugfederklemmen zu verbessern. Die mit Patentanspruch 1 vorgeschlagene technische Lösung lässt sich in Anlehnung an die Merkmalszuordnung im angefochtenen Urteil wie folgt gliedern:

- a Zugfederklemme mit
 - b einer Stromschiene 1
 - c₁ und einer aus einem Federblatt gebogenen Klemmfeder 2,
 - d₁₁ mittels deren ein elektrischer Leiter unter Kontaktierung gegen die Stromschiene 1 verspannbar ist und
 - c₂-c₃ die von einer Stütz- oder Befestigungsstelle 3 zu einer Kraftableitungsstelle 6 mit stetigen Krümmungen verläuft;
 - d₁₂, d₂₁-d₂₃ an der Kraftableitungsstelle 6 ist an der Klemmfeder 2 ein den elektrischen Leiter gegen die Stromschiene 1 verspannendes Klemmstück 7 angeordnet,
 - e das ein Fenster 8 mit einer Klemmkante 9 aufweist,
 - f₁ die Kraftableitungsstelle 6 ist zwischen der Stütz- und Befestigungsstelle 3 und dem Fenster 8 angeordnet;
 - c₄, f₂ die Klemmfeder 2 ist in ihren zwischen der Stütz- oder Befestigungsstelle 3 und der Kraftableitungsstelle 6 angeordneten Bereichen
 - c₄₁ mit höherer Federspannung verstärkt, und/oder
 - c₄₂ mit niedrigerer Federspannung geschwächt.

6 2. Patentanspruch 1 ist entgegen der Ansicht der Klägerin nicht deshalb unzulässig erweitert, weil die Beklagte bei Beschränkung der Lokalisierung der Kraftableitungsstelle auf den Bereich zwischen Stütz- oder Befestigungsstelle und Fenster keine weiteren, von der Klägerin als wesentlich bezeichnete Merkmale des aus Figur 6 ersichtlichen Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufgenommen hat. Die Beklagte hat den Anspruch wie geschehen beschränkt,

um den Bedenken des Patentgerichts gegen die Neuheit des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung Rechnung zu tragen. Ob diese aus der Auslegung des Merkmalselements "Kraftableitungsstelle" herrührenden Bedenken gerechtfertigt waren und die Fensterkante 7 im Gebrauchsmuster 295 14 509 (NK5) als Kraftableitungsstelle im Sinne des Patentanspruchs bewertet werden kann, bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls konnte die Beklagte ihnen zulässig dadurch Rechnung tragen, dass sie die Anordnung dieser Kraftableitungsstelle wie geschehen eingrenzte. Des Rückgriffs auf Figur 6 bedurfte es dafür nicht. Abgesehen davon sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Verallgemeinerungen in der Weise zugelassen, dass von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen werden müssen, solange die daraus resultierende Ausführung noch ursprungsoffenbart ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 - Kommunikationskanal). Dafür ist das von der Klägerin angeführte Kriterium der Wesentlichkeit nicht maßgeblich.

7 3. Die Angriffe der Klägerin gegen die vom Patentgericht bejahte Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre hätten voraussichtlich ebenfalls nicht durchgegriffen.

8 a) Dies gilt zunächst für den Gegenstand des Patentanspruchs 1. Der Fachmann versteht die Lehre des Streitpatents ungeachtet der bei isolierter Betrachtung möglicherweise missverständlichen Formulierung der Merkmale c_{41} und c_{42} dahin, dass die Feder zu dem Bereich hin, wo die Federspannung bei einer Biegefeder am größten ist, also zu der Stelle hin, wo sie eingespannt ist (Stütz- bzw. Befestigungsstelle), im Verhältnis zu den davon entfernteren Stellen stärker sein soll, verstärkte und geschwächte Bereiche also mehr oder minder gleitend aufeinander folgen bzw. ineinander übergehen.

- 9 Die Anweisung in den Merkmalen f_2 , c_{41} und c_{42} , die Feder in ihren zwischen der Stütz- oder Befestigungsstelle 3 und der Kraftableitungsstelle 6 angeordneten Bereichen mit höherer Federspannung zu verstärken und/oder in den Bereichen mit niedrigerer Federspannung zu schwächen, bezeichnet lediglich die konkreten Bereiche, die verstärkt oder geschwächt sein sollen. Dem Anspruch ist aus der maßgeblichen fachmännischen Sicht aber nicht zu entnehmen, dass (bereits) verstärkte Bereiche nochmals verstärkt und (bereits) geschwächte Bereiche nochmals geschwächt werden sollen oder Ähnliches. Deshalb bedurfte es auch nicht des von der Berufung vermissten Bezugspunkts oder einer dritten Bezugskategorie.
- 10 b) Aus dem in der Berufungsbegründung in Bezug genommenen knappen erstinstanzlichen Vorbringen zur geltend gemachten mangelnden Ausführbarkeit von Anspruch 8 hätte die mangelnde Rechtsbeständigkeit dieses Anspruchs nicht hergeleitet werden können. Durch Rückbezug auf den erteilten Anspruch 6 ist klar, dass es um einen höheren oder niedrigeren Elastizitätsmodul des einzusetzenden Materials geht. Wenn Federmaterial gemäß dem erteilten Anspruch 8 verwendet wird, soll eine Abfolge von Metallabschnitten mit unterschiedlichem E-Modul (Federsteifigkeit) gewählt werden.
- 11 4. Die Angriffe gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 hätten der Berufung voraussichtlich ebenso wenig zum Erfolg verholfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der mit einer Erfindung beschrittene Lösungsweg nahegelegt, wenn hinreichend konkrete Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür gegeben sind, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Beim gegebenen Sach- und Streitstand lässt sich nicht die Wertung treffen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

- 12 a) Das Streitpatent will sich vom Stand der Technik dadurch abheben, dass die Federkraft zumindest im Wesentlichen nur in dem Bereich zwischen Stütz- oder Befestigungs- und Kraftableitungsstelle nach Maßgabe der Merkmale c_{41} - c_{42} aufgebracht wird. Nach seiner Lehre ist das Klemmstück 7 nicht oder nur in vernachlässigbarer Weise an der Aufbringung der Klemmkraft beteiligt (Beschreibung Abs. 18). Es gehört also trotz einstückiger Ausgestaltung nicht zu den Bereichen mit höherer oder zumindest niedrigerer Federspannung im Sinne der Merkmale c_{41} - c_{42} . Einen für die Verneinung der erfindेरischen Tätigkeit hinreichend konkreten Anlass oder eine Anregung für eine solche Gestaltung der Klemmfeder vermag die Berufung nicht aufzuzeigen.
- 13 Der Hinweis auf das aus dem Handbuch "Federn" von Meissner/Wanke (NK6) und der Arbeit von Geisel (Draht 1971, 376, NK7) ersichtliche allgemeine Fachwissen reicht dafür nicht aus. Daraus ist zwar bekannt, dass die gleichmäßige Biegebeanspruchung einer Feder über deren gesamte Länge hinweg durch konische Formgebung in der Breite oder Dicke gefördert werden kann (NK7 S. 378 unter 2.2). Darauf lässt sich die Lehre des Streitpatents aber nicht reduzieren. Sie ist nicht darauf beschränkt, der Zugfeder insgesamt eine konische Form zu verleihen. Während NK5 eine Feder in rechteckiger Form zeigt, bei der die Federwirkung über die gesamte Länge des Federkörpers erzeugt und eine Schwächung in Bereichen mit niedrigerer Federspannung nur durch die für die Klemmfunktion notwendige Ausstanzung des Fensters erreicht wird, gestaltet das Streitpatent die Feder grundlegend um und sieht einen Federbereich mit zunehmender Schwächung der Federspannung vor, der integral in einen Bereich ohne (spürbare) Federspannung übergeht.
- 14 b) Beim gegebenen Sach- und Streitstand kann die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 auch nicht mit der Begründung verneint werden, die gefundene Lösung habe ihrer Art nach als generelles Mittel zum allgemeinen fachmännischen Wissen gehört und Anlass für die Heranzie-

hung dieser Lösung habe bereits deshalb bestanden, weil die Nutzung im konkreten Zusammenhang funktional objektiv zweckmäßig sei und aus fachlicher Sicht nichts gegen eine Anwendung im konkreten Fall spreche (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem).

- 15 c) Dass das Patentgericht nicht die Wertung zu treffen vermocht hat, der Gegenstand des beschränkten Patentanspruchs 1 sei dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen, wird auch dadurch gestützt, dass die vorbekannte, in allen Bereichen gleiche Form der Federn nach den getroffenen Feststellungen im Stand der Technik über Jahrzehnte hinweg nicht wesentlich infrage gestellt worden ist. Nach den gesamten Umständen stützt dieses Indiz (Hilfskriterium) die Annahme, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann nicht durch den Stand der Technik nahegelegt war (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 - Ziehmaschinenzugleinheit II).

16 5. Es bedarf keiner Entscheidung, ob die Beklagte Patentanspruch 1 wie geschehen beschränken musste, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen. Jedenfalls ist das Verhältnis des Obsiegens der Klägerin zu ihrem Unterliegen mit eins zu vier angemessen bewertet.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 30.10.2013 - 1 Ni 36/12 (EP) -