



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 35/16

Verkündet am:
15. Februar 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Januar 2016 abgeändert.

Das europäische Patent 867 586 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 4 für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung hinausgeht:

1. Scharnier mit einem Türband (1), das um eine Achse (2) drehbar an einer Befestigungsplatte (3) angelenkt ist, wobei dieses Band (1) einen Block (8) aufweist, in dem zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgeführt sind, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) aufzunehmen, wobei dieses Band (1) durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12) positioniert werden kann, die elastisch an einer Aussparung (13a, 13b) eines Indexierungsformkörpers (13) vorgespannt wird, welcher die genannte Drehachse (2) umgibt, wobei die Federelemente (10a, 10b) auf jedes Ende (11a, 11b) einer Achse (11), an der diese Indexierrolle (12) sitzt, einen Schub ausübt, wobei jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und jedem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Abstandshalter (14a oder 14b) gleichzeitig ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und ein Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) zentriert.

2. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Abstandshalter (14a, 14b) eine Aussparung (18a, 18b) aufweist, die geeignet ist, ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) aufzunehmen.
3. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Abstandshalter (14a, 14b) so geformt ist, dass er im Inneren eines Vorspannungs-Feder-elements (10a, 10b) in Eingriff kommen kann.

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 am 20. März 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität einer französischen Patentanmeldung vom 27. März 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 867 586 (Streitpatents), das ein Scharnier für eine Tür oder ein schwenkbares Paneel betrifft.

2 Patentansprüche 1 und 2, auf die die weiteren Patentansprüche unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, haben in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

- "1. Charnière, du type comportant une paumelle (1) articulée à rotation autour d'un axe (2) sur une platine (3) de fixation; ladite paumelle (1) comportant un bloc (8) dans lequel sont ménagés deux logements (9a, 9b) destinés à recevoir des éléments élastiques (10a, 10b) de précontrainte; ladite paumelle (1) étant indexable en position par coopération d'un galet (12) d'indexage précontraint élastiquement contre un évidement (13a, 13b) d'une conformation d'indexage (13) entourant ledit axe (2) de rotation; lesdits éléments élastiques (10a, 10b) exerçant une poussée à chaque extrémité (11a, 11b) d'un axe (11) sur lequel est monté ledit galet d'indexage (12), caractérisée en ce qu'au moins un élément séparateur (14a, 14b) de centrage est monté entre chaque extrémité (11a, 11b) de l'axe (11) support du galet (12) d'indexage et chaque élément (10a, 10b) élastique de précontrainte.
2. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque élément séparateur (14a, ou 14b) centre simultanément une extrémité (11a, 11b) de l'axe (11) support du galet (12) d'indexage et un élément (10a ou 10b) élastique de précontrainte."

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 4 sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der Fassung von zwei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent weiterhin im Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie mit sieben erstmals zweitinstanzlich gestellten Hilfsanträgen, dem erstinstanzlich gestellten ersten Hilfsantrag als nunmehr achtem Hilfsantrag sowie einem neunten Hilfsantrag. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat in der Sache im Umfang des Hilfsantrags IX Erfolg.

5 I. Das Klagepatent betrifft ein Scharnier, etwa für eine Tür oder ein (Glas-)Paneel, mit einem Türband, das um eine Achse drehbar an einer Befestigungsplatte mit einer ebenen Oberfläche, wie beispielsweise einer Mauer, angelenkt ist.

6 1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift weist das Türband bei Scharnieren dieser Art eine Indexierrolle auf, die elastisch an einem Indexierungsformkörper, der die Drehachse umgibt, vorgespannt ist. Die Indexierrolle werde auf einer Achse angebracht. Deren beide Enden seien dem Schub einer Druckfeder, im Allgemeinen einer Schraubenfeder, ausgesetzt, die in dem Körper des Türbandes ausgeführt sei.

7 Bei derartigen Scharnieren sei es möglich, dass sie beim Öffnen oder Schließen der Tür oder des Glaspaneels in unerwünschter Weise quietschen. Diese Quietschgeräusche könnten durch das Glas des Paneels oder der Tür übertragen und verstärkt werden, insbesondere bei einer einzigen zentralen Feder eines Scharniers der in der deutschen Offenlegungsschrift 42 39 359 beschriebenen Art.

8 In der deutschen Offenlegungsschrift 42 39 358 (NK7, in der Übersetzung des Streitpatents irrtümlich ebenfalls mit der Endnummer 359 bezeichnet) sei ein Scharnier beschrieben, bei dem zwei Vorspannungs-Federelemente an jedem Ende einer Achse, auf der die Indexierrolle angebracht sei, einen Schub ausübten, bei dem aber ebenfalls die Gefahr von unerwünschten Quietschgeräuschen bestehe.

9 2. Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, ein Scharnier für eine Tür vorzuschlagen, bei dem Quietschgeräusche bei Bewegungen oder Vibrationen der Tür oder des (Glas-)Paneels vermieden werden.

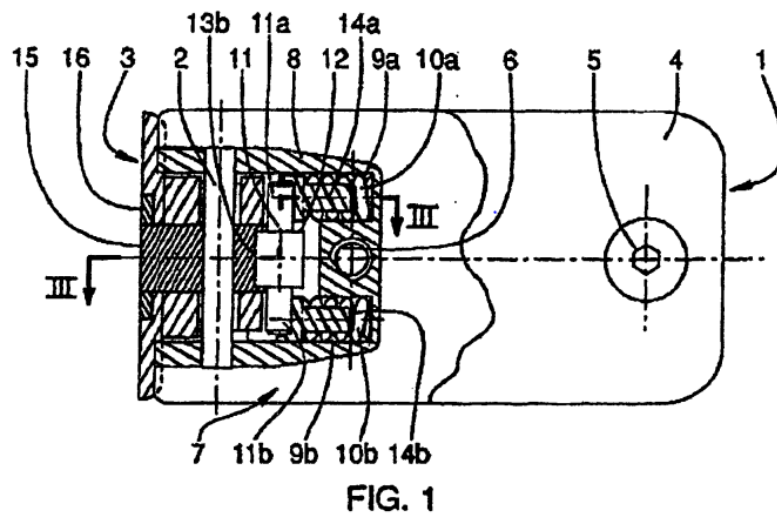
10 3. Das soll nach der Lehre aus den Patentansprüchen 1 und 2 des Streitpatents durch folgende Vorrichtung erreicht werden (das eigenständige Merkmal des Patentanspruchs 2 ist unterstrichen):

1. Das Scharnier weist ein Türband (1) auf, das
 - a) um eine Achse (2) drehbar an einer Befestigungsplatte (3) angelenkt ist,
 - b) einen Block (8) aufweist und
 - c) durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12) positioniert werden kann.
2. In dem Block (8) sind zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgeführt, die dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) aufzunehmen.
3. Die Indexierrolle (12) wird elastisch an einer Aussparung (13a, 13b) eines Indexierungsformkörpers (13) vorgespannt, welcher die genannte Drehachse (2) umgibt.
4. Die Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) üben auf jedes Ende (11a, 11b) einer Tragachse (11), an der diese Indexierrolle (12) sitzt, einen Schub aus.

5. Zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) und jedem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) ist mindestens ein Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) angebracht.

6. Jeder Abstandshalter (14a oder 14b) zentriert gleichzeitig ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und ein Vorspannungs-Federelement (10a, 10b).

11 4. Die aus der Streitpatentschrift stammenden und nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen (Figuren 1 und 2) zeigen - beispielhaft - ein erfindungsgemäßes Scharnier in unterschiedlichen schematischen Aufrissansichten mit Teilschnitt, dessen Türband sich in rechtwinkliger Position zu der Befestigungsplatte befindet und wobei in Figur 2 Einzelteile auseinandergezogen sind:



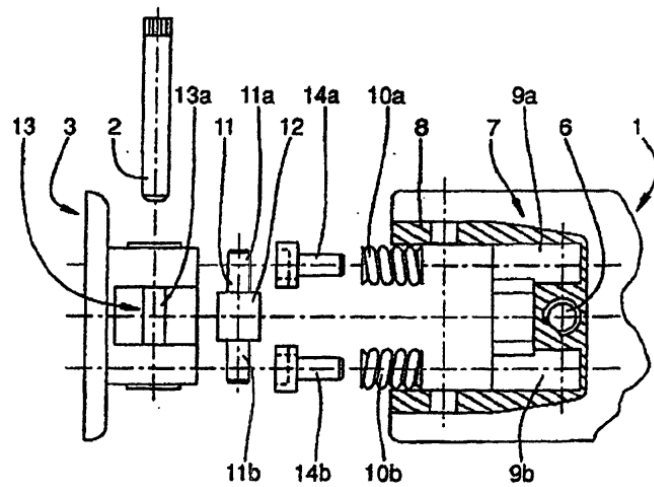


FIG. 2

- 12 5. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.
- 13 a) Merkmal 2 ist aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht zutreffend als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehreren Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Scharnieren bestimmt hat, dahin zu verstehen, dass in dem Block zwei Aufnahmen ausgeführt sind, die der Aufnahme von Vorspannungs-Federelementen dienen sollen.
- 14 Die erfindungsgemäße Funktion dieser Aufnahmen besteht darin, jeweils ein Vorspannungs-Federelement zu halten und an einem seiner Enden abzustützen, damit dieses auf jeweils ein Ende der Tragachse, an der die Indexierrolle sitzt, einen Schub ausüben kann (Merkmal 4), wobei zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement noch mindestens ein Zentrier-Abstandshalter angebracht ist (Merkmal 5).
- 15 Derartige Aufnahmen können als Bohrungen in dem Block ausgeführt sein, so wie dies beispielhaft in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents gezeigt und in der Beschreibung erläutert wird. Sie sind aber nicht darauf beschränkt,

sondern können auch in anderer Weise räumlich-körperlich ausgeführt sein, solange die erfindungsgemäß angestrebte Halte- und Abstützfunktion hinsichtlich der Vorspannungs-Federelemente erreicht wird.

16 b) Nach Merkmal 5 muss jedes zur Vorspannung eingesetzte Federelement durch mindestens einen Zentrier-Abstandshalter von dem Ende der Tragachse getrennt sein. Dies lässt, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, die Möglichkeit offen, für mehrere Federelemente einen gemeinsamen Zentrier-Abstandshalter vorzusehen.

17 In dem in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel ist jedem der beiden Federelemente zwar jeweils ein eigener Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) zugeordnet. Die in Patentanspruch 1 verwendete Formulierung ("au moins un élément séparateur (14a, 14b) de centrage") lässt aber erkennen, dass diese optional zu einem einheitlichen Bauteil zusammengefasst werden können. Unabdingbar ist allerdings, dass an jedem Federelement ein Zentrier-Abstandshalter angeordnet ist.

18 c) Für das in Patentanspruch 2 hinzutretende Merkmal 6 gilt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nichts anderes.

19 Die darin verwendete Formulierung "jeder Zentrier-Abstandshalter" ("chaque élément séparateur (14a, ou 14b)") knüpft an den in Bezug genommenen Patentanspruch 1 an, der wahlweise einen oder zwei Zentrier-Abstandshalter vorsieht, und legt lediglich fest, dass die zusätzlichen Anforderungen bei Ausführungsformen mit zwei Zentrier-Abstandshaltern für beide Abstandshalter gleichermaßen gelten.

20 Eine weitergehende Einschränkung dahin, dass zwingend zwei Zentrier-Abstandshalter vorhanden sein müssen, lässt sich der Formulierung hingegen

nicht entnehmen. Sie nennt keine Zahl und enthält das Wort "Zentrier-Abstandshalter" im Singular. Das Wort "jeder" lässt zwar die Möglichkeit offen, dass mehrere solcher Elemente vorhanden sein können, setzt dies aber nicht zwingend voraus. Dies steht in Einklang mit der Festlegung in Patentanspruch 1, der mindestens einen Zentrier-Abstandshalter vorsieht, optional aber auch zwei zulässt.

21 d) Die beiden Funktionen des Zentrier-Abstandshalters sind in Merkmal 5 nur rudimentär definiert.

22 aa) Aus der Bezeichnung "Abstandshalter" und aus der Angabe, dass es sich um ein Element handelt, das zwischen dem Ende der Tragachse und dem Federelement angeordnet ist, ergibt sich, dass es einen Abstand zwischen den beiden genannten Bauteilen schaffen muss. Dies dient dem Zweck, eine direkte Berührung zwischen Tragachse und Federelement, die als Ursache für Quietschgeräusche in Betracht kommt, zu verhindern.

23 bb) Aus dem Wortbestandteil "Zentrier-" ergibt sich, dass der Abstandshalter zugleich zentrierende Wirkung haben muss.

24 (1) In der Beschreibung wird hierzu ausgeführt, das Scharnier weise vorzugsweise zwei Abstandshalter auf, die zugleich die Zentrierung eines Achsenendes (11a, 11b) und die Zentrierung einer Feder (10a, 10b) gewährleisten.

25 In Patentanspruch 1 hat diese doppelte Zentrierfunktion keinen Niederschlag gefunden. Sie ist erst in Patentanspruch 2 vorgesehen. Daraus ist zu entnehmen, dass es nach Patentanspruch 1 ausreicht, wenn zumindest eine dieser Funktionen erfüllt wird.

26 (2) Die Zentrierfunktion in Bezug auf die Feder wird in der Beschreibung dahin erläutert, jeder Abstandshalter (14a, 14b) übertrage direkt den Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsende (11a, 11b), wobei eine Ablenkung dieses Schubs und ein seitliches Reiben zwischen diesen Teilen und dem Block (8) des Körpers (7) vermieden werde. Diese Funktion erfordert mit-hin, dass ein seitliches Abgleiten der Federn verhindert wird.

27 (3) Zur Zentrierfunktion in Bezug auf die Achsen wird in der Beschreibung ausgeführt, die Enden (11a, 11b) der Achse (11) blieben durch die Abstandshalter (14a, 14b) zentriert. Zu diesem Zweck enthielten die Abstandshalter (14a, 14b) Aussparungen (18a, 18b), die verhinderten, dass die Achse (11) den Block (8) des Körpers (7) berühre.

28 Diese Aussparungen sind in Figur 4 dargestellt. Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Aussparungen so ausgebildet sind, dass sie die Achse (11) sowohl axial als auch radial in Position halten können:

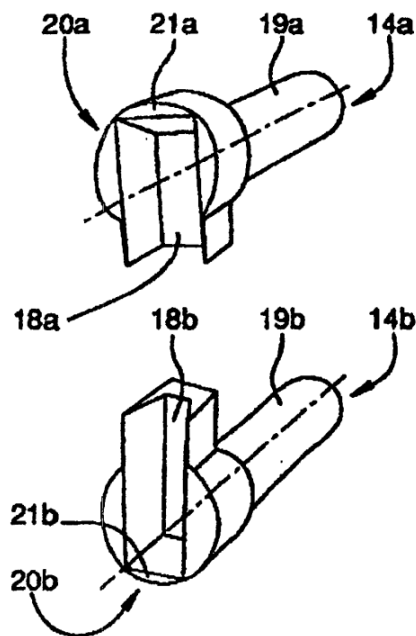


FIG. 4

29 Diese Anforderungen haben in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag
gefunden. Erst Patentanspruch 3 sieht Aussparungen in den Abstandshaltern
vor, die geeignet sind, ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) aufzunehmen.

30 II. Das Patentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im
Wesentlichen folgendes ausgeführt:

31 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht neu, weil er durch die
deutsche Offenlegungsschrift 1 909 335 (NK9) offenbart worden sei. In der NK9
werde ein Türscharnier mit den Merkmalen 1, 3 und 4 offenbart. Offenbart seien
ferner zwei Aufnahmen im Sinne von Merkmal 2. In dem Gehäuse (20) sei näm-
lich ein Steg angeordnet, der sowohl in den Figuren 1 und 3 zwischen den bei-
den Schraubenfedern (21) als auch in Figur 4 hinter der von links aus gesehen
ersten vollständigen Windung der Feder durch eine gestrichelte Linie dargestellt
sei. Der Steg teile den Raum, so dass für jede der beiden Federn (21) eine Auf-
nahme entstehe. Offenbart sei schließlich auch Merkmal 5. Die beiden Fe-
dern (21) drückten auf einen U-förmigen Bügel (19), an dem die Achse gelagert
sei, die wiederum die Rolle (17) trage. Da der Bügel einerseits die Federn in
einem Abstand von der Achse halte und andererseits die Wirkungsrichtung der
Federkraft durch die Führung des Bügels im Block zentrisch auf die Tragachse
ausgerichtet sei, sei dieser als Zentrier-Abstandshalter im erfindungsgemäßen
Sinne anzusehen.

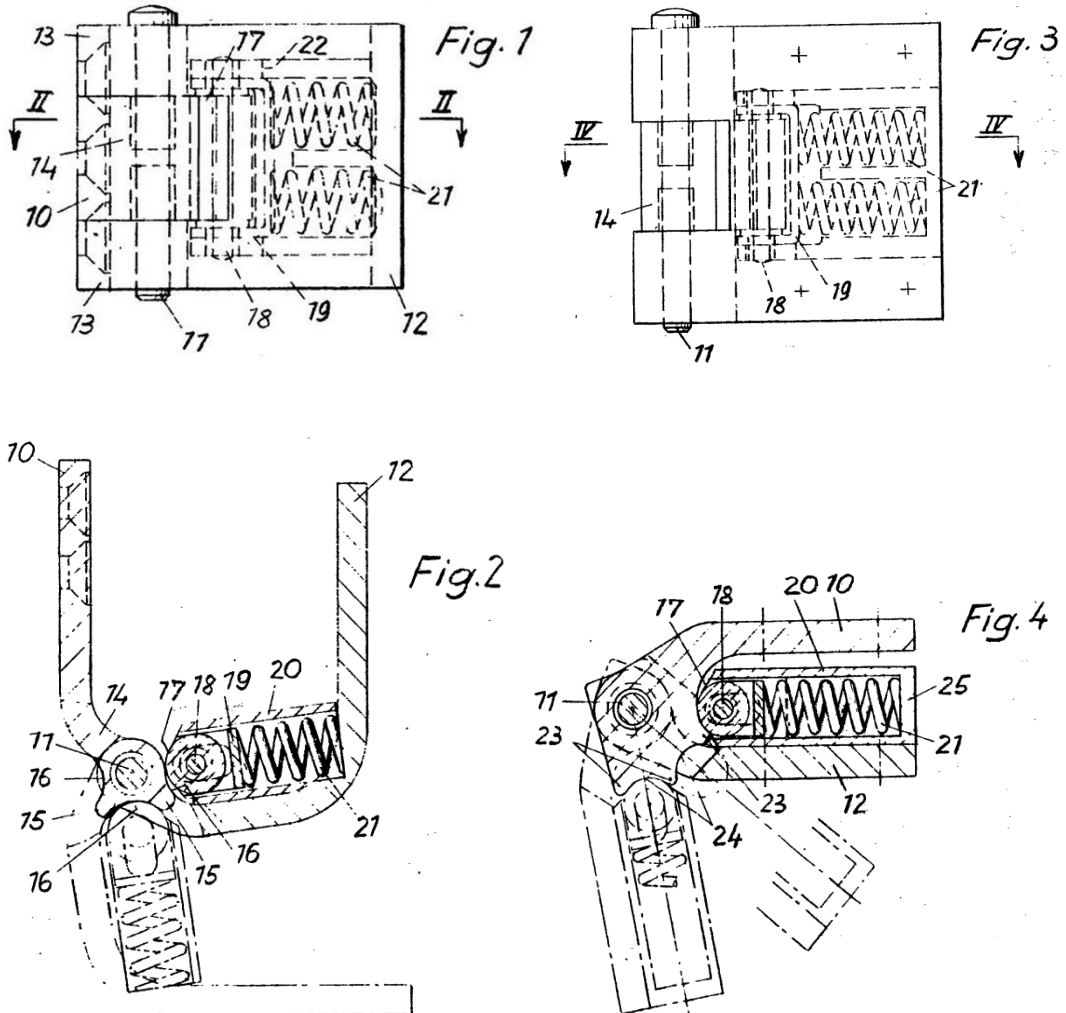
32 Der Gegenstand von Patentanspruch 2 (= Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des erstinstanzlichen Hilfsantrags 1) sei dem Fachmann durch die NK7
nahegelegt worden. Diese betreffe ein Scharnier für Glaspandeltüren mit zwei
Ausführungsbeispielen mit einem bzw. zwei Federelementen. Da die Ausfüh-
rung mit einer zentral angeordneten Feder nach den Angaben im Streitpatent
als nachteilig angesehen werde, habe sich dem Fachmann die ebenfalls in der

NK7 beschriebene Variante mit zwei Federn als Mittel der Wahl angeboten. Dort sei zudem erwähnt, dass diese Variante, bei der die Federn direkt auf die Achse drückten, den Nachteil habe, dass deren Zentrierung durch das Zusammenwirken eines kugelförmigen Rastkörpers mit der aufwendig herzustellenden Diaboloform des Rotationskörpers erfolge, während bei der Erläuterung der Ausführungsform mit nur einer zentralen Feder dargelegt werde, dass sich durch die Anordnung eines Gleitkörpers (16) zwischen der Feder und der Achse eine weniger aufwendige Zentrierung der Achse des Rastkörpers herstellen lasse. Danach habe es für den Fachmann nahegelegen, die für die Einzelfeder offenbarte Konstruktion auf die Ausführungsform mit den zwei Federn zu übertragen. Die Verwendung des in Figur 5 gezeigten Gleitkörpers (16) bei den zwei Federn des in Figur 4 dargestellten Scharniers sei ohne dessen konstruktive Veränderung möglich und führe dazu, dass die Federn nicht mehr direkt auf die Achse einwirkten, sondern von ihr beabstandet und überdies zentriert seien.

33 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur teilweise stand.

34 1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht patentfähig ist. Dieser ist in NK9 vollständig offenbart.

35 a) Die NK9, deren Figuren 1 bis 4 nachfolgend wiedergegeben sind, offenbart ein Scharnier mit einem beweglichen Scharnierlappen (12), der um einen Scharnierbolzen (11) drehbar an einem festen Scharnierlappen (10) angelenkt ist.



36

Der bewegliche Scharnierlappen (12) verfügt über ein Gehäuse (20) und kann durch Zusammenwirken mit einer Rolle (17) positionsindexiert werden. Zudem wird die Rolle (17) elastisch an einer die Drehachse (11) umgebenden Vertiefung (16) vorgespannt und die Schraubenfedern (21) üben auf jedes Ende der Achse (18), an der die Rolle (17) sitzt, einen Schub aus.

37

Damit sind, wie das Patentgericht zu Recht und von der Berufung insoweit nicht beanstandet entschieden hat, die Merkmale 1a-c, 3 und 4 offenbart.

38 b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in NK9 auch das
Merkmal 2 offenbart.

39 In der Beschreibung von NK9 wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dass
für die beiden Federn (21) jeweils eine eigene Aufnahme vorhanden ist. Nach
den Feststellungen des Patentgerichts geht dies für den Fachmann aber unmit-
telbar und eindeutig aus den Figuren 1, 3 und 4 hervor. Mit ihren hiergegen ge-
richteten Angriffen zeigt die Berufung keine konkreten Anhaltspunkte auf, die
Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellung begründen.

40 aa) Für das Verständnis des Patentgerichts spricht die zeichnerische
Darstellung in den Figuren 1 und 3.

41 In diesen beiden Figuren, die zwei unterschiedliche Ausführungsbeispie-
le darstellen, ist zwischen den beiden Schraubenfedern (21) jeweils mit gestri-
chelten Linien ein Bauteil dargestellt, das sich vom Boden des Gehäuses (20)
bis auf etwa vier Fünftel der Höhe der Federn erstreckt und an deren äußere
Windungen angrenzt. In gleicher Weise sind der Boden des Gehäuses (20)
dargestellt und dessen dem mittleren Bauteil jeweils gegenüberliegenden In-
nenwände, die etwa gleich weit an die äußeren Windungen der Federn heran-
reichen. Die Linie, die den Boden des Gehäuses repräsentiert, ist am Übergang
zu dem in der Mitte dargestellten Bauteil unterbrochen, so dass sich insgesamt
die Form eines spiegelverkehrten "E" ergibt.

42 Hieraus hat das Patentgericht überzeugend die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass das in der Mitte dargestellte Bauteil einen Teil des Gehäuses (20)
bildet, das die Federn (21) aufnimmt. Dieses Bauteil führt dazu, dass die beiden
Federn jedenfalls über einen gewissen Bereich hinweg voneinander getrennt
sind. Folglich hat jede Feder eine eigene Aufnahme, wie dies in Merkmal 2 vor-
gesehen ist.

43 Die von der Berufung aufgeworfene Frage, ob es sich bei dem dargestellten Bauteil um einen durchgehenden Steg oder nur um eine Erhebung handelt, ist für die Beurteilung nicht erheblich. Wie bereits oben ausgeführt wurde, muss eine Aufnahme im Sinne des Merkmals 2 nicht zwingend in einer Bohrung bestehen, wie sie im Ausführungsbeispiel des Streitpatents gezeigt ist. Selbst wenn die beiden in NK9 offenbarten Federn nur durch eine verhältnismäßig kleine Erhebung voneinander getrennt wären, reichte dies für eine getrennte Aufnahme aus.

44 bb) Zu Recht hat das Patentgericht der Darstellung in Figur 4 eine Bestätigung für die von ihm gezogenen Schlussfolgerungen entnommen.

45 Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist in Figur 4 eine gestrichelte Linie eingezeichnet, die in Höhe von etwa $\frac{4}{5}$ der Schraubenfeder senkrecht zu deren Längsausrichtung verläuft. Den Umstand, dass dies der Höhe entspricht, bei der in der zugehörigen Figur 3 das mittlere Bauteil endet, hat das Patentgericht mit überzeugender Begründung als Indiz dafür angesehen, dass die gestrichelte Linie die Oberkante dieses Bauteils darstellt. Es hat hierbei nicht übersehen, dass die einzelne Linie in Figur 4 für sich gesehen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulässt, und in dieser Linie lediglich eine zusätzliche Bestätigung für das Verständnis gesehen, das sich schon aus den Figuren 1 und 3 ergibt.

46 Diese Feststellung wird durch den von der Berufung aufgezeigten Umstand, dass Figur 2 keine entsprechende Linie enthält, nicht in Frage gestellt. Bei konsequenter Darstellungsweise müsste eine solche Linie zwar vorhanden sein. Selbst wenn weder in Figur 2 noch in Figur 4 eine entsprechende Linie vorhanden wäre, ließe sich daraus aber nicht ableiten, was das mittlere Bauteil in den Figuren 1 und 3 ansonsten darstellen soll.

47 Entsprechendes gilt für den Einwand, die gestrichelte Linie in Figur 4 stelle das Ende einer Ausnehmung im Gehäuse (20) dar, die auf der dem mittleren Bauteil gegenüberliegenden Innenwand ebenfalls in Höhe von etwa 4/5 der Schraubenfeder verlaufe. Diese Annahme mag zutreffen. Sie mag zudem eine mögliche Erklärung dafür bieten, weshalb in Figur 2 an der betreffenden Stelle keine Linie vorhanden ist, denn das dort dargestellte Gehäuse hat ausweislich der Figur 1 keine vergleichbare Ausnehmung. Auch dies liefert aber keine Erklärung dafür, warum in den Figuren 1 und 3 ein Bauteil mit der Form einer Zwischenwand eingezeichnet ist.

48 cc) Zu Recht ist das Patentgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass Merkmal 5 in NK9 offenbart ist.

49 Nach den Feststellungen des Patentgerichts umfasst das in NK9 offenbarte Scharnier einen U-förmigen Bügel (19), der zwischen den beiden Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist (NK9, S. 3 Abs. 1 Z. 6 ff.; Anspruch 3; Figuren 1 bis 3). Dieser Bügel hat nicht nur die Funktion eines Abstandshalters. Er führt vielmehr dazu, dass die Wirkungsrichtung der Federn so auf die Tragachse ausgerichtet wird, dass sie auf diese zentrierend einwirkt; die Tragachse kann ihre Position weder in radialer noch in axialer Richtung verlassen. Zugleich stützt sich der Bügel (19) auf den beiden Federn (21) ab (NK9, S. 2 Abs. 2 vorletzter Satz; Anspruch 3), die sich ihrerseits am Gehäuseboden abstützen (Figuren 1 und 3) und dadurch an einem seitlichen Ausweichen gehindert und damit zentriert werden. Dem steht nicht entgegen, dass die beiden Federn (21) - entsprechend den Vorgaben des Merkmals 2 - gegen ein seitliches Ausweichen auch durch Anordnung in einer durch die Seitenwände des Gehäuses (20) sowie die gestrichelt dargestellte Zwischenwand gebildeten Aufnahme gesichert werden.

50 2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge I bis VI ist unzulässig. Die Klägerin hat ihr nicht zugestimmt; sie kann auch nicht als sachdienlich angesehen werden (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

51 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße).

52 Hingegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn die Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung).

53 b) Die zuletzt genannten Voraussetzungen sind im Streitfall hinsichtlich der Hilfsanträge I bis VI gegeben. Eine Verteidigung mit diesen Hilfsanträgen war bereits durch den Hinweis des Patentgerichts vom 21. September 2015 veranlasst.

54 aa) Das Patentgericht hat darin mitgeteilt, nach seiner vorläufigen Einschätzung sei der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in NK9 vollständig offenbart und ausgehend von der britischen Patentschrift 664 211 (NK11) naheliegend. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei zwar neu, beruhe aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Eine Ausgestaltung, bei der die Feder nicht nur vom Block aufgenommen, sondern auch noch durch den Abstandshalter zentriert werde, zeige zum Beispiel NK17, Figuren 4 und 5. Dazu werde in Spalte 3 Zeilen 35 bis 46 gelehrt, bei Rollen die Führung/Zentrierung durch den Abstandshalter zu verwirklichen, wodurch die Verwendung einfacher, nicht zentrierender Rollen ermöglicht werde. Die Ausgestaltung nach Unteranspruch 3 ergebe sich aus NK13, die Ausbildung nach Unteranspruch 4 sei dem Fachmann geläufig.

55 Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, war die Beklagte nach diesem Hinweis gehalten, das Streitpatent mit weiteren oder geänderten Hilfsanträgen zu verteidigen, wenn aus ihrer Sicht dadurch den vom Patentgericht mitgeteilten Bedenken Rechnung getragen werden konnte. Dementsprechend hat die Beklagte in erster Instanz einen weiteren Hilfsantrag gestellt und in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht zusätzlich erklärt, sie wolle die darin vorgesehenen Unteransprüche 2 und 3 auch gesondert verteidigen.

56 bb) Der Hinweis des Patentgerichts gab der Beklagten insbesondere Anlass, Hilfsanträge in Erwägung zu ziehen, die den Ausführungen des Patentgerichts zu NK9 Rechnung tragen. Entgegen der Auffassung der Berufung hatte die Beklagte darüber hinaus Anlass, Hilfsanträge im Hinblick auf die Entgeghaltung NK7 in Erwägung zu ziehen.

57 Das Patentgericht hat insoweit zwar auf eine Entgeghaltung "NK17" Bezug genommen. Für die Parteien war aber ohne weiteres erkennbar, dass

dies auf einem Versehen beruhte und dass tatsächlich die NK7 gemeint war. Dies ergab sich bereits aus dem Umstand, dass die Klägerin eine Anlage NK17 nicht vorgelegt hatte und dass die Gründe, die das Patentgericht in seinem Hinweis angeführt hatte, mit dem Inhalt der vorgelegten Entgegenhaltungen NK17a und NK17b nicht in Einklang zu bringen sind, zumal diese Entgegenhaltungen eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung betreffen, die vom Patentgericht angeführten Fundstellen aber auf eine Patent- oder Offenlegungsschrift hindeuten. Von den danach am ehesten als Alternative in Betracht kommenden Entgegenhaltungen NK7 und NK10 enthält die erste alle in dem Hinweis zitierten Inhalte, und zwar exakt an den angegebenen Stellen. Dies hätte die Beklagte erkennen müssen. Jedenfalls aber hätte sie beim Patentgericht rückfragen müssen, welche Entgegenhaltung mit der offensichtlich unzutreffenden Bezeichnung "NK17" gemeint ist.

58 Darüber hinaus hat sich die Beklagte in ihrer Stellungnahme zu dem Hinweis des Patentgerichts im Hinblick auf die Frage, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 für den Fachmann naheliegend war, ohnehin mit der Entgegenhaltung NK7 auseinandergesetzt. Auch aus diesem Grund hatte sie Anlass, vorsorglich Hilfsanträge zu stellen, die dieser Entgegenhaltung Rechnung tragen.

59 cc) Vor diesem Hintergrund ist die erstmalige Stellung der Hilfsanträge I bis VI in der Berufungsinstanz nicht sachdienlich.

60 (1) Nach Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1 sich nur noch auf ein Scharnier für ein schwenkbares Paneel, insbesondere ein Glaspaneel beziehen. Dies dient nach dem Vorbringen der Beklagten der Abgrenzung von NK9. Hierzu hatte die Beklagte aus den oben genannten Gründen schon in erster Instanz Anlass.

61 (2) Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 das zusätzliche Merkmal erhalten, dass jeder Abstandshalter aus einem nicht-metallischen Werkstoff mit guter mechanischer Festigkeit, insbesondere einem Kunststoff gebildet ist. Hierzu macht die Beklagte geltend, der Einsatz eines solchen Abstandshalters sei durch keine der angeführten Entgegenhaltungen nahegelegt. Folglich hätte die Beklagte schon in erster Instanz Anlass gehabt, den Gegenstand des Patents mit diesem Merkmal von den Entgegenhaltungen NK9 und NK7 abzugrenzen.

62 Hilfsantrag II ist ferner auf einen neuen Patentanspruch 5 gerichtet, der die Verwendung eines Scharniers für ein schwenkbares Paneel, insbesondere ein Glaspaneel betrifft. Dies dient ebenso wie die Verteidigung mit Hilfsantrag I der Abgrenzung von NK9 und war aus den bereits genannten Gründen bereits in erster Instanz veranlasst.

63 (3) Die Hilfsanträge III, IV und V sehen neben einem Erzeugnisanspruch mit einer Kombination der Merkmale aus den Patentansprüchen 1 und 2, 1 und 3 bzw. 1 und 4 jeweils den bereits in Hilfsantrag II vorgesehenen Verwendungsanspruch vor. Die Verteidigung mit diesem Anspruch ist auch in diesen Kombinationen nicht zulässig.

64 (4) Hilfsantrag VI entspricht Hilfsantrag II mit der Maßgabe, dass Schutz nur für ein Erzeugnis, nicht für eine Verwendung beansprucht wird. Auch in dieser Fassung ist der Antrag aus den bereits oben genannten Gründen nicht sachdienlich.

65 3. Die Verteidigung mit Hilfsantrag VII ist zwar nicht verspätet, aber dennoch unzulässig, weil der damit verteidigte Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart ist.

66 a) Nach Hilfsantrag VII soll in Patentanspruch 1 als zusätzliches Merkmal aufgenommen werden, dass jeder Abstandshalter (14a oder 14b) den Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsenende (11a, 11b) direkt überträgt. Dies dient nach dem Vorbringen der Beklagten der Abgrenzung von der Entgegenhaltung NK10.

67 Zu einer solchen Abgrenzung hatte die Beklagte in erster Instanz keine Veranlassung. Das Patentgericht hat in seinem Hinweis NK10 als nicht neuheitsschädlich bezeichnet, weil dort zwar ein Abstandshalter mit zentrierender Funktion offenbart sei, auf der Achse aber zwei Indexierrollen angebracht seien. Angesichts dessen hatte die Beklagte keinen Anlass, den Gegenstand des Patents durch weitere Merkmale von dieser Entgegenhaltung abzugrenzen.

68 b) Der mit Hilfsantrag VII verteidigte Gegenstand ist aber, wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart.

69 In der Anmeldung wird die direkte Übertragung des Schubs jeder Feder auf jedes Achsenende als besonderer Vorteil der Ausgestaltung mit zwei separaten Abstandshaltern geschildert. Daraus geht nicht eindeutig und unmittelbar hervor, dass diese Wirkung auch mit einem einzigen Abstandshalter erzielt werden kann.

70 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts allerdings auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengekommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15

Rn. 30, GRUR 2018, 175 - Digitales Buch). Selbst der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal aufweisen, steht der Beanspruchung von Schutz für Ausführungsformen ohne dieses Merkmal nicht entgegen, wenn sich dem Inhalt der Anmeldung kein konkreter Bezug zwischen dem betreffenden Merkmal und den im Anspruch vorgesehenen Mitteln zur Lösung eines geschilderten technischen Problems entnehmen lässt (aaO Rn. 35).

71 Im Streitfall wird die Ausbildung mit zwei getrennten Abstandshaltern in der Anmeldung als Mittel offenbart, um eine direkte Übertragung des Schubs jeder Feder auf jedes Achsenende zu bewirken. Dass diese Wirkung auch auf andere Weise erzielt werden kann und dass auch solche Ausgestaltungen zur Erfindung gehören sollen, geht aus der Anmeldung hingegen nicht hervor. Damit kann für einen solchen Gegenstand kein Schutz beansprucht werden.

72 4. Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht den mit Hilfsantrag VIII verteidigten Gegenstand als nicht patentfähig angesehen.

73 a) Die Verteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zulässig.

74 Der Antrag entspricht inhaltlich dem bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 1. Dass er nicht innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung gestellt wurde, ist unschädlich, weil er durch das innerhalb dieser Frist erfolgte Vorbringen der Beklagten getragen wird.

75 b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsantrag VIII verteidigte Gegenstand dem Fachmann nicht durch NK7 nahegelegt.

76 aa) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine Kombination der Merkmale 1 bis 6 in ihrer Gesamtheit in NK7 nicht offenbart ist.

77

(1) Die NK7 offenbart ein Scharnier (Gelenkband) insbesondere für Pendelglastüren mit zwei Bandteilen (1, 2), die um eine Achse (3) gelenkig miteinander verbunden sind. Dieses ist unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 4, 5 und 6 dargestellt.

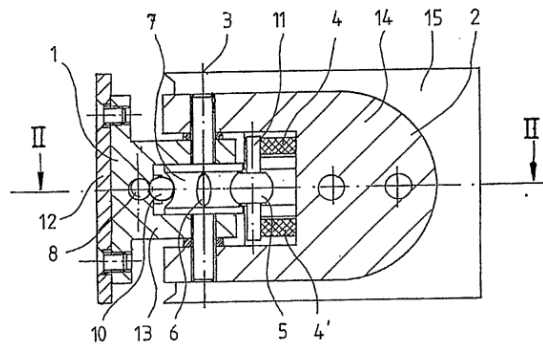


FIG. 1

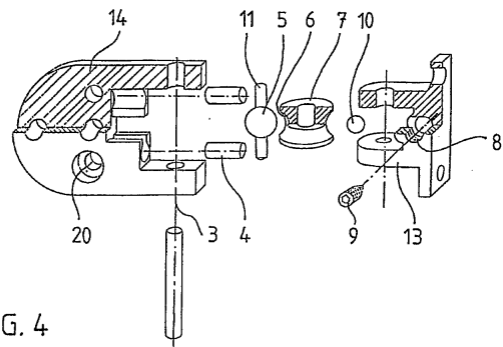


FIG. 4

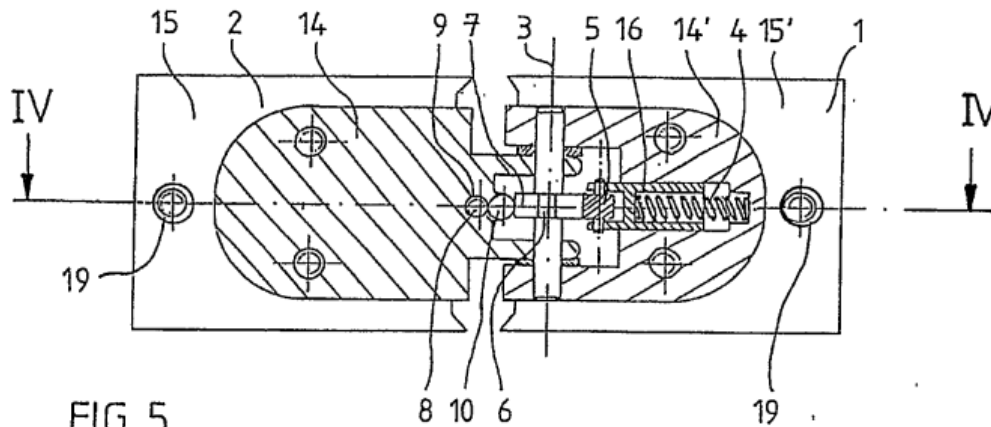


FIG. 5

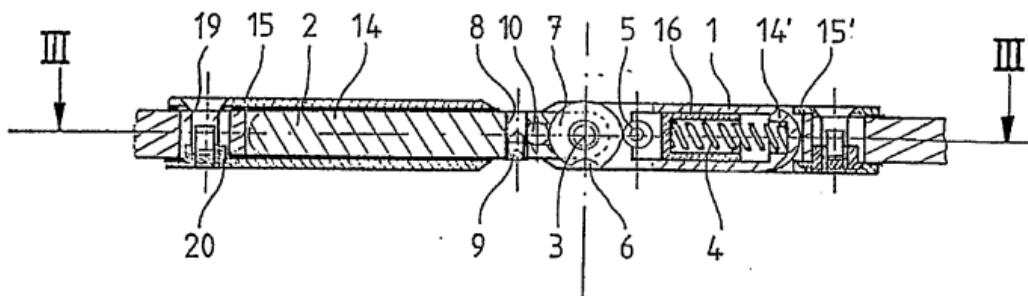


FIG. 6

78 Das Scharnier weist einen Tragkörper (14) auf und kann durch Zusammenwirken mit einem Rastkörper (5) positionsindexiert werden.

79 (2) In dem Tragkörper (14) eines ersten Ausführungsbeispiels (NK7, Sp. 2 Z. 25 ff.; Figuren 1 bis 4) sind zwei Aufnahmen ausgeführt, die jeweils ein Federelement (4, 4') aufnehmen. Der kugelförmige Rastkörper (5) wird elastisch an einer Aussparung (6) des an die Außenkontur des Rastkörpers angepassten, diaboloförmigen Rotationskörpers (7), welcher die Gelenkachse (3) umgibt, vorgespannt, indem die Federelemente (4, 4') auf jedes Ende der Tragachse (11), an der der Rastkörper (5) sitzt, einen Schub ausüben.

80 Da die Federelemente (4, 4') jeweils unmittelbar an den Enden der Tragachse (11) anliegen, fehlt es an einem Zentrier-Abstandshalter im Sinne des Merkmals 5.

81 (3) Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel (NK7, Sp. 3 Z. 35 ff.; Figuren 5 und 6) ist ein zylinderförmiger Rastkörper (5) auf einem Gleitkörper (16) drehbar gelagert. Der Gleitkörper (16) ist seinerseits in einer Ausnehmung (18) in einem Bandteil (1) verschiebbar geführt und wird durch eine Schraubenfeder (4) gegen den Rotationskörper (7) vorgespannt, der die Drehachse (3) umgibt.

82 (a) Damit ist allerdings ein Abstandshalter im Sinne der Merkmale 5 und 6 offenbart. Der Gleitkörper (16) ist zwischen dem als Indexierrolle dienenden zylinderförmigen Rastkörper (5) und der Schraubenfeder (4) angeordnet. Er zentriert sowohl die Feder als auch den Rastkörper.

83 Die Zentrierung der Feder erfolgt dadurch, dass der Gleitkörper in die Ausnehmung (18) hineinragt und einer seitlichen Bewegung der Feder entgegenwirkt. Dies genügt den in Merkmal 5 definierten Anforderungen.

84 Die Zentrierung des Rastkörpers wird dadurch bewirkt, dass dessen Achse auf beiden Seiten im Rastkörper gelagert ist.

85 (b) Nicht offenbart sind aber die Merkmale 2 und 4, denn bei diesem Ausführungsbeispiel sind nur ein Federelement und eine Aufnahme vorhanden.

86 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der NK7 nicht die Anregung zu entnehmen, eines der beiden Ausführungsbeispiele in einer Weise zu verändern, dass sich daraus der mit Hilfsantrag VIII verteidigte Gegenstand ergibt.

87 Die Entgegenhaltung macht es sich zur Aufgabe, ein Gelenkband zu schaffen, bei dem die Raststellung des Tür- oder Fensterflügels in montiertem Zustand, also unter Last, korrigiert werden kann (NK7, Sp. 1 Z. 51 ff.). Diese Aufgabe soll gelöst werden, indem die Rastausnehmung im Umfang eines Rotationskörpers (7) angebracht ist, der in einem der beiden Bandteile um die Gelenkachse (3) drehbar gelagert und über eine von einer Seite des Gelenkbandes zugänglichen Stellschraube (9) feststellbar ist (NK7, Sp. 1 Z. 56 ff.; vgl. auch Patentanspruch 1).

88 (1) Vorteilhaft an der im ersten Ausführungsbeispiel eingesetzten Kombination aus einem diaboloförmigen Rotationskörper (7) und einem daran

angepassten Rastkörper (5) mit kugelförmiger Außenkontur sollen nach der NK7 eine verschleißgünstige Linienpressung zwischen dem Rotationskörper (7) und dem Rastkörper (5) und eine Zentrierung des Rastkörpers (5) auf dem Rotationskörper (7) während der Schwenkbewegung der Glastür sein (NK7, Sp. 3 Z. 2 ff.). Zudem wird die Möglichkeit angesprochen, den Rastkörper (5) drehbar oder feststehend im Tragkörper (14) anzuordnen, wobei die letztere Möglichkeit als zwar einerseits einfachere, andererseits aber auch verschleißanfälligere und höhere Anforderungen an die verwendeten Materialien stellende Ausführungsform bezeichnet wird (NK7, Sp. 3 Z. 15 ff.). Schließlich wird die Möglichkeit aufgezeigt, den Rastkörper (5) aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen, um dessen Einrasten in die Rastausnehmung (6) abzufedern und das damit verbundene Geräusch zu reduzieren (NK7, Sp. 3 Z. 21 ff.).

89 Keiner dieser Hinweise gab dem Fachmann Veranlassung, zusätzlich einen Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse (11) und jedem Federelement (4, 4') anzubringen.

90 (2) Als Vorteil der zweiten Ausführungsform, bei der zwischen dem zylinderförmigen Rastkörper (5) und der Schraubenfeder (4) ein Gleitkörper (16) vorgesehen ist, wird in NK7 angeführt, die präzise Führung des Gleitkörpers mache die Diaboloform des Rotationskörpers und die Kugelform des Rastkörpers entbehrlich, da eine Zentrierung des Rastkörpers nicht nötig sei (vgl. NK7, Sp. 3 Z. 35 ff.).

91 Daraus ergibt sich nicht die Anregung, einzelne Elemente der zweiten Ausführungsform, insbesondere den Gleitkörper (16) mit der ersten Ausführungsform zu kombinieren. Nach den Ausführungen in NK7 soll der Einsatz des Gleitkörpers die aufwendigere Konstruktion des ersten Ausführungsbeispiels entbehrlich machen. Daraus ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine

weniger aufwendige Konstruktion auch dadurch erreicht werden könnte, dass die Konstruktion des ersten Ausführungsbeispiels im Kern beibehalten und nur durch einzelne Elemente des zweiten Ausführungsbeispiels ergänzt wird. Umgekehrt hatte der Fachmann auch keine Veranlassung, die weniger aufwendige Konstruktion des zweiten Ausführungsbeispiels um eine zweite Feder und eine zweite Aufnahme zu erweitern.

92 (3) Aus der auch in NK7 angesprochenen Problematik quietschender Scharniere folgten für den Fachmann keine weitergehenden Anregungen, weil weder aus NK7 noch aus anderen Entgegenhaltungen hervorgeht, dass gerade der beim zweiten Ausführungsbeispiel eingesetzte Gleitkörper (16) zu einer Verringerung der Quietschgeräusche führen könnte.

93 Wie bereits dargelegt wurde, wird als Vorteil dieser Ausführungsform in NK7 nur die präzisere Führung der Feder angeführt, die es ermögliche, den Rastkörper (5) und den Rotationskörper (7) zylindrisch auszugestalten. Dass sich dies positiv auf die Geräuschentwicklung auswirken könnte, ergibt sich daraus nicht. Ein geeignetes Mittel zur Geräuschreduzierung wird in NK7 vielmehr darin gesehen, den Rastkörper aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen.

94 c) Der mit Hilfsantrag VIII verteidigte Gegenstand ist aber in der NK9 vollständig offenbart.

95 Wie bereits oben ausgeführt wurde, erfordert das nach diesem Antrag zusätzlich vorgesehene Merkmal 6 nicht, dass das Scharnier zwei separate Zentrier-Abstandshalter umfasst. Deshalb ist dieses Merkmal in NK9 offenbart.

96 Wie ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der erteilten Fassung aufgezeigt wurde, ist in NK9 ein U-förmiger Bügel (19) offenbart, der zwischen den beiden Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21)

angeordnet ist. Dieser Bügel zentriert aus den bereits genannten Gründen sowohl die beiden Federn als auch die Rollenachse.

97 5. Die Verteidigung mit Hilfsantrag IX ist zulässig und in der Sache erfolgreich.

98 a) Die Verteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zulässig.

99 aa) Der Antrag ist sachdienlich, da die Beklagte damit auf die von dem Verständnis des Patentgerichts abweichende Auslegung des Merkmals 6 durch den Senat reagiert hat.

100 bb) Der Antrag entspricht dem bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 1 mit dem Unterschied, dass Merkmal 5 wie folgt geändert ist (Änderungen durch Unter- oder Durchstreichen hervorgehoben):

5. Zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) und jedem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) ist mindestens jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) angebracht.

101 cc) Im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags IX ist Merkmal 5 dahin zu verstehen, dass sich zwischen jedem Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse ein Zentrier-Abstandshalter befindet und die Zentrier-Abstandshalter jeweils räumlich-körperlich voneinander getrennt sind.

102 dd) Die Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags IX ist auch in der ursprünglich eingereichten Anmeldung des Streitpatents als zur Erfindung gehörend offenbart. Bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten und der Beschreibung der Ursprungsanmeldung erläuterten Ausführungsbei-

spiel sind die beiden räumlich-körperlich voneinander separierten Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und den beiden Vorspannungs-Federelementen (10a, 10b) angebracht. Die Verallgemeinerung des ursprungsoffenbarten Ausführungsbeispiels hinsichtlich der Anzahl der räumlich-körperlich separierten Zentrier-Abstandshalter in Merkmal 5 insoweit, dass diese lediglich mehr als einer sein müssen, aber nach oben nicht begrenzt sind, ist zulässig, da das Erreichen der erfindungsgemäß angestrebten Abstands- und Zentrierfunktion offensichtlich nicht davon abhängt, dass die Anzahl der Zentrier-Abstandshalter - wie bei dem Ausführungsbeispiel - gerade zwei beträgt, sondern davon, dass jedem Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse jeweils ein Zentrier-Abstandshalter zugeordnet ist, was auch mit mehr als zwei Zentrier-Abstandshaltern verwirklicht werden kann.

103 b) Der mit Hilfsantrag IX verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfähig.

104 aa) Die NK9 offenbart zwar mit dem U-förmigen Bügel (19) einen Zentrier-Abstandshalter, der zwischen den Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist. Ihr ist jedoch kein Scharnier mit mehreren räumlich-körperlich separierten Zentrier-Abstandshaltern zu entnehmen, die jeweils zwischen jedem Ende der Achse und den Enden jeder der beiden Schraubenfedern angebracht sind. Die Klägerin hat auch nicht aufgezeigt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von der NK9 zu einer solchen Abänderung angeregt worden wäre.

105 bb) Der Klägerin kann nicht darin beigetreten werden, dass dem Fachmann der mit Hilfsantrag IX verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1

durch Überlegungen nahegelegt wurde, die ihren Ausgangspunkt in der britischen Patentschrift 383 483 (NK12) haben.

106 Bei dem in den Figuren 1 und 2 der NK12 gezeigten Scharnier ist das Türband (body c) um eine mit Nocken ausgestattete Scharnierachse (cam hinge-pin f) angelenkt und weist einen Block auf, in dem drei Aufnahmen (pockets d) ausgeführt sind, die jeweils ein Federelement (spring d2) aufnehmen (NK12, S. 2 Z. 102 ff.). Auf dem Federelement (d2) ist an seinem Ende zur Achse (f) jeweils ein fingerhutartiges Bauteil (cap or thimble h) angeordnet. Das "Dach" des fingerhutartigen Bauteils (h) befindet sich zwischen dem Federelement (d2) und der Scharnierachse (f) und nimmt in einer Öffnung (aperture h2) einen gehärteten Bolzen (pin g) auf (NK12, S. 3 Z. 19 ff.; Figur 2).

107 Beim Öffnen oder Schließen der Türe bewegen die Nocken der Scharnierachse (f) den Bolzen (g) nach innen, so dass die Federelemente (d2) zusammengedrückt werden (NK12, S. 3 Z. 28 ff.), wobei der Bolzen dabei durch die ihn umgebenden Öffnungen der fingerhutartigen Bauteile in seiner Position gehalten und zentralisiert wird (NK12, S. 3 Z. 29 f.: "... centralising and locating means ..."). Damit beabstanden die fingerhutartigen Bauteile (h) die Federelemente (d2) nicht von dem Bolzen (g) und können nicht als Zentrier-Abstandshalter im Sinne des Merkmals 5 angesehen werden.

108 Bei einer zweiten Ausführungsform sind die auf den Federelementen sitzenden fingerhutartigen Bauteile (h) mit einem Dach ohne Öffnung ausgestaltet und weisen auch keinen Bolzen (g) auf. Entsprechend wirken die Nocken der Scharnierachse (f) beim Öffnen oder Schließen der Türe unmittelbar auf das Dach der fingerhutartigen Bauteile (h) ein, so dass diese die Federelemente zusammendrücken (NK12, S. 3 Z. 53 ff.; Figur 5). Bei dieser Ausführungsform kommt dem fingerhutartigen Bauteil damit zwar eine Abstandsfunktion zu. Die-

se Wirkung tritt aber zwischen den Federelementen und der Scharnierachse ein und nicht, wie in Merkmal 5 vorgesehen, gegenüber der Tragachse einer Indexierrolle.

109 Eine Anregung, das im ersten Ausführungsbeispiel der NK12 gezeigte fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter zwischen Bolzen (g) und den Federelementen (d2) vorzusehen, ergab sich für den Fachmann auch nicht aus der NK7. Bei dessen zweiten Ausführungsbeispiel ist zwar zwischen dem zylinderförmigen Rastkörper (5) und der alleinigen Schraubenfeder (4) ein Gleitkörper (16) angeordnet, der damit nicht nur als Zentrier-, sondern auch als Abstandshalter wirkt. Daraus folgte aber noch keine Veranlassung, bei der NK12 einen entsprechenden Abstandshalter vorzusehen, zumal die NK12 in Figur 5 eine Anordnung zeigt, bei der zwischen der Scharnierachse (f) und den Federelementen das fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter angeordnet ist, und die NK7 den Gleitkörper (16) nur für ein Scharnier mit *einem* Federelement (4) offenbart.

110 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.01.2016 - 7 Ni 77/14 (EP) -