



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 50/16

Verkündet am:  
24. April 2018  
Zöller  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Gurtstraffer

PatG § 14

- a) Eine in dem Sachanspruch eines Patents enthaltene Zweck- oder Funktionsangabe für die beanspruchte Vorrichtung bringt regelmäßig zum Ausdruck, dass die Vorrichtung für den genannten Zweck oder die genannte Funktion objektiv geeignet sein muss. Damit bleibt der Patentanspruch ein Sachanspruch, der sich auf eine Vorrichtung richtet, mit der die genannten Zwecke oder Funktionen realisiert werden können.
- b) Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, dass die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, BGHZ 133, 57 - Rauchgasklappe).

BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 2016 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist die eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 10 2006 026 734 (Streitpatents), das am 8. Juni 2006 angemeldet wurde. Das Patent umfasst fünf Ansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Gurtstrafferantrieb, welcher einen Elektromotor (2), eine Getriebewelle (3) und ein Abtriebselement (4) aufweist, wobei

- der Elektromotor (2) die Getriebewelle (3) über ein Schneckengetriebe (2d, 3b) antreibt,
- die Getriebewelle (3) ihrerseits über ein zweites Getriebe (3d, 4a) das Abtriebselement (4) antreibt,
- das zweite Getriebe (3d, 4a) ein Schneckengetriebe oder ein Stirnradgetriebe ist und
- das erste Getriebe ein 90°-Umlenkgetriebe ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- auch das zweite Getriebe (3d, 4a) ein 90°-Umlenkgetriebe ist und

- das Abtriebsselement (4) ein Abtriebsrad ist, dessen Axialrichtung parallel zur Welle (2c) des Elektromotors (2) verläuft."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents sei nicht in einer Weise offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Weiterhin sei diese Lehre nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt, von denen die beiden letzten Hilfsanträge den beiden ersten der fünf in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen entsprechen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

#### Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

5 I. Das Streitpatent betrifft einen Antrieb zum Straffen von Sicherheitsgurten in einem Fahrzeug.

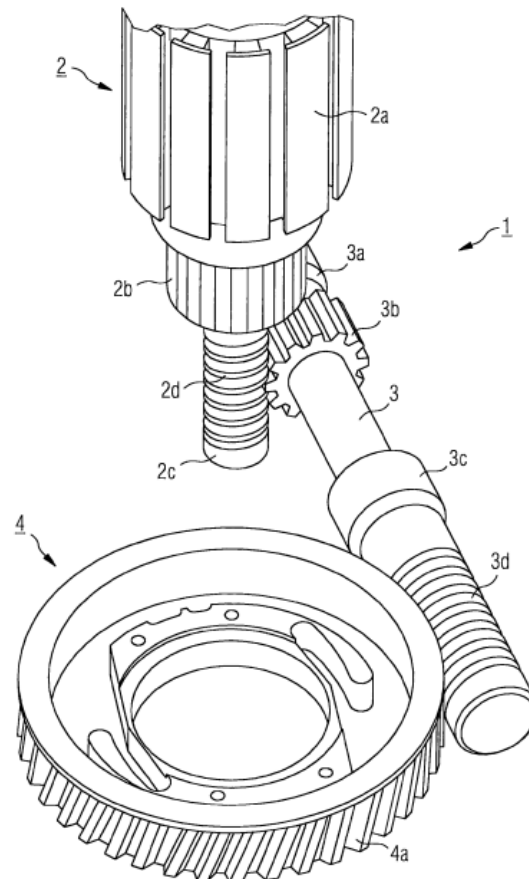
6 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents weisen im Stand der Technik bekannte Gurtstrafferantriebe einen Elektromotor, eine Getriebewelle und ein Abtriebsrad auf; Letzteres ist mit der Wickelwelle des Gurtes gekoppelt. Der Elektromotor treibt das Abtriebsrad über zwei Getriebe an, so dass die Achse des Motors parallel zur Wickelwelle des Gurtes angeordnet werden kann. Hierbei ist das erste Getriebe ein Kronenradgetriebe und das zweite ein Schneckenradgetriebe. Das Streitpatent sieht es als nachteilig an, dass durch das Kronenradgetriebe ein harter Verzahnungseingriff gegeben und dies mit einer starken Geräuschentwicklung sowie mit Vibrationen verbunden sei.

7            2. Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, einen Gurtstrafferantrieb zu verbessern, insbesondere dessen Geräuschemissionen beim Einsatz des Elektromotors zu reduzieren.

8            3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor (die Nummerierung folgt der Merkmalsgliederung im angegriffenen Urteil):

1. Gurtstrafferantrieb mit einem Elektromotor (2), einer Getriebewelle (3) und einem Abtriebselement (4), wobei
  2. der Elektromotor (2) die Getriebewelle (3) über ein erstes Getriebe (2d, 3b) antreibt und
  3. die Getriebewelle (3) ihrerseits über ein zweites Getriebe (3d, 4a) das Abtriebselement (4) antreibt.
5. Das erste Getriebe (2d, 3b) ist
  - a) ein 90°-Umlenkgetriebe und zwar
  - b) in Form eines Schneckengetriebes.
4. Das zweite Getriebe (3d, 4a) ist
  - a) ein 90°-Umlenkgetriebe und zwar in Form
  - b1) eines Schneckengetriebes oder
  - b2) eines Stirnradgetriebes.
7. Das Abtriebselement (4) ist ein Abtriebsrad, dessen Axialrichtung parallel zur Welle (2c) des Elektromotors (2) verläuft.

9 Das Streitpatent zeigt mit der nachfolgenden Figur 1 ein Ausführungsbeispiel.



10 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung:

11 a) Das Patentgericht sieht in Merkmal 1 mit dem Begriff "Gurtstrafferantrieb" eine Verwendungsangabe, wonach der Antrieb der Straffung eines Sicherheitsgurtes dienen solle. Ob es damit Patentanspruch 1 letzten Endes als einen Verwendungsanspruch oder als einen Sachanspruch auffasst, wird vom Patentgericht nicht weiter spezifiziert.

12 Merkmal 1 beginnt mit der Funktionsangabe, dass es sich bei dem Patentgegenstand um einen "Gurtstrafferantrieb" handelt. Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch beschränken dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Solche An-

gaben sind aber gleichwohl nicht bedeutungslos. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig dahin, neben der Erfüllung der weiteren räumlich-körperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu sein, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen kann. Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 17 mwN - Elektronenstrahltherapiesystem). Mit der Konkretisierung des Patentgegenstandes anhand einer mit der Zweck- oder Funktionsangabe zum Ausdruck gebrachten objektiven Eignung bleibt der auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch ein Sachanspruch. Es kommt weder auf die tatsächliche Verwendung einer Sache an, noch für welche Verwendung sie "dient".

13 In diesem Sinne konkretisiert Merkmal 1 den Patentgegenstand auf Vorrichtungen, die geeignet sind, als Gurtstraffer verwendet zu werden. Der Gegenstand muss demnach objektiv in der Lage sein, den losen oder am Körper des Fahrzeuginsassen nicht anliegenden Teil des Sicherheitsgurtes, die "Gurtlose", zu verringern, indem der Gurt weiter auf die Gurtspule gezogen wird.

14 b) Merkmal 4 b2 umfasst ein Stirnradgetriebe in der Form eines Stirnrad-Schraubgetriebes.

15 Das Patentgericht hat zur Frage der Ausführbarkeit eines Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 in der Alternative des Merkmals 4 b2 ausgeführt, bei einem Stirnradgetriebe handele es sich um die Paarung zweier außenverzahneter Stirnräder mit parallelen Drehachsen. Es gebe zwar weitere Getriebeformen wie unter anderem ein Stirnrad-Schraubgetriebe oder ein Schraubenradgetriebe, die sich kreuzende Achsen aufwiesen. Der Fachmann werde die im Patentanspruch verwendeten Begriffe aber entsprechend ihrem fachlich genauen Bedeutungsinhalt interpretieren, zumal im Streitpatent keine Hinweise auf ein davon abweichendes Verständnis enthalten seien. Er werde deshalb den Be-

griff Stirnradgetriebe in Merkmal 4 b2 nicht durch Stirnrad-Schraubgetriebe ersetzen.

16 Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteile vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 24 - Okklusionsvorrichtung; vom 2. Juni 2015 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 22 - Kreuzgestänge, jeweils mwN). Diese Maßgabe für die Auslegung gilt erst recht zur Vermeidung von Widersprüchen zwischen mehreren Merkmalen eines Patentanspruchs.

17 Nach den Feststellungen des Patentgerichts steht die Deutung des Merkmals 4 b2 im Sinne eines (typischen) Stirnradgetriebes mit parallelen Drehachsen im Widerspruch zu Merkmal 4a, wonach es sich auch bei dem zweiten Getriebe um ein 90°-Umlenkgetriebe handeln muss. Des Weiteren erkennt das Patentgericht zutreffend, dass der Fachmann unter dem Begriff "Stirnradgetriebe" auch ein Stirnrad-Schraubgetriebe verstehen kann, wenn er für den Begriff des "Stirnradgetriebes" nicht auf den fachlich genauen Bedeutungsgehalt abstellt, sondern auch eine weitere, weniger genaue Interpretation dieses Begriffs in den Blick nimmt. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff "Stirnradgetriebe" als Oberbegriff auch Stirnrad-Schraubgetriebe. Diese weisen zwar hinsichtlich ihrer Verzahnung erhebliche Unterschiede zu Stirnradgetrieben mit parallelen Achsen auf. Gleichwohl rechtfertigen es die verbleibenden Gemeinsamkeiten beider Getriebearten, diese Getriebe mit dem gemeinsamen Wortbestandteil "Stirnrad-" zu bezeichnen.

18 Ein Stirnradgetriebe mit parallelen Drehachsen kann kein 90°-Umlenkgetriebe sein; hingegen ist eine solche Funktion mit einem Stirnrad-Schraubgetriebe ohne weiteres zu erzielen. Merkmal 4 b2 ist deshalb nicht nur zur Vermeidung von Widersprüchen innerhalb eines Patentanspruchs, sondern auch

nach den Grundsätzen einer funktionsgerechten Auslegung (vgl. dazu BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 Rn. 31 f. - Pemetrexed) dahin zu verstehen, dass es Stirnrad-Schraubgetriebe umfasst.

19           II. Das Patentgericht hat - soweit es für das Berufungsverfahren von Bedeutung ist - die Nichtigerklärung des Streitpatents wie folgt begründet:

20           Die Lehre des Patentanspruchs 1 sei im Hinblick auf die Alternative nach Merkmal 4 b2 nicht ausführbar. Ein Stirnradgetriebe weise ein Paar von zwei außenverzahnten Stirnrädern mit parallelen Drehachsen auf. Wegen der parallelen Drehachsen könne ein solches Getriebe nicht zugleich ein 90°-Umlenkgetriebe sein. Eine Kombination von Merkmal 4a mit Merkmal 4 b2 sei daher nicht möglich, womit es an einer ausführbaren Offenbarung dieser Lehre insofern fehle.

21           Die deutsche Offenlegungsschrift 36 16 847 (D3) offenbare eine Aufrollvorrichtung für Sicherheitsgurte mit sämtlichen Merkmalen von Patentanspruch 1 mit Ausnahme des Einsatzzwecks, diese Vorrichtung als Gurtstraffer einsetzen zu können. Die in D3 gezeigte Vorrichtung werde dafür eingesetzt, eine gewisse Lockerung des Gurtes zu bewirken. Wegen dieses vom Gegenstand des Streitpatents abweichenden Einsatzzweckes nehme die D3 den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht vorweg.

22           Ausgehend von der internationalen Patentanmeldung 03/099619 (D2) sei die Lehre des Streitpatents indessen nahegelegt gewesen. In dieser Entgegnung werde eine Gurtstraffervorrichtung für Sicherheitsgurte mit den Merkmalen 1, 2, 3, 4a und 4b1 sowie 5a und 7 gezeigt. Die in D2 offenbarte Vorrichtung unterscheide sich vom Gegenstand des Streitpatents dadurch, dass lediglich das zweite Getriebe als Schneckengetriebe ausgeführt sei, während für das erste Winkelgetriebe ein Kronenradgetriebe vorgeschlagen werde.

23           Vor die Aufgabe gestellt, einen Gurtstrafferantrieb platzsparend sowie geräusch- und vibrationsarm auszuführen, habe es für den Fachmann, bei dem



es sich um einen Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Spezialkenntnissen in der Entwicklung von Schutzeinrichtungen für Fahrzeuginsassen handele, auf der Hand gelegen, auch das erste Getriebe als ein Schneckengetriebe auszubilden. Dem Fachmann sei bekannt gewesen, dass Schneckengetriebe geräuscharmer seien. Das Hintereinanderschalten von zwei Schneckengetrieben sei ihm zudem aus der D3 bekannt gewesen, auch wenn diese Vorrichtung nicht dem Straffen eines Gurtes diene.

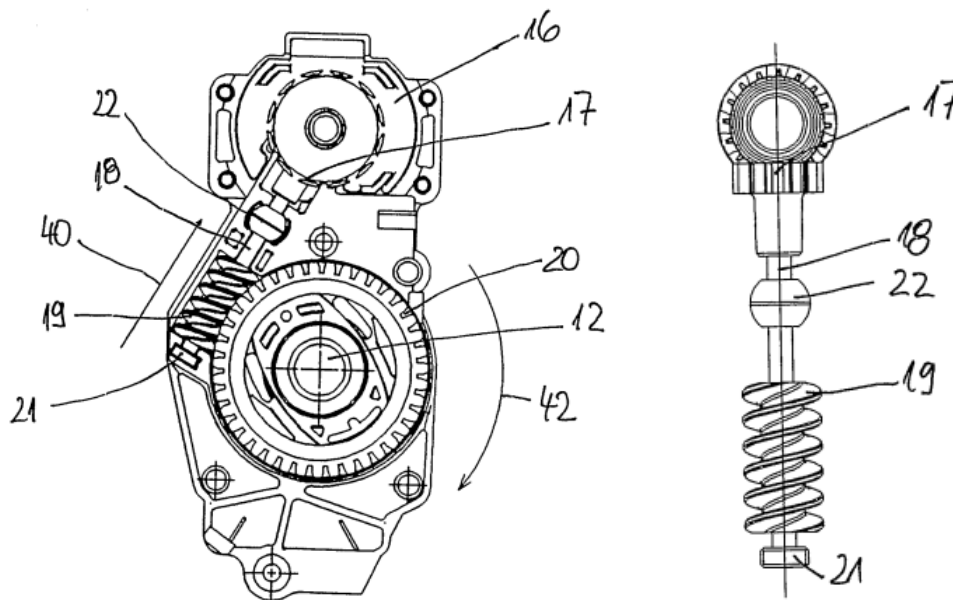
24 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

25 1. Einen Mangel hinsichtlich der Ausführbarkeit der Lehre des Patentanspruchs 1 hat das Patentgericht nach dem zu I 4 b Ausgeführten jedoch zu Unrecht festgestellt.

26 Die Lehre des Patentanspruchs 1 in der Alternative nach Merkmal 4 b2 (Stirnradgetriebe als zweites Getriebe) umfasst auch die Ausführung mit einem Stirnrad-Schraubgetriebe. Solche Getriebe können sich kreuzende Drehachsen mit einer Umlenkung von 90° entsprechend Merkmal 4a aufweisen. Der Gegenstand des Patentanspruchs ist deshalb auch in dieser Alternative ausführbar.

27 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist jedoch nicht patentfähig, weil er jedenfalls ausgehend von dem in D2 dokumentierten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

- 28 a) Mit der D2 gehört zum Stand der Technik eine Gurtstraffervorrichtung entsprechend den nachfolgenden Figuren 2 und 11 der D2, wobei die Figur 2 eine Gesamtansicht von der Seite und die Figur 11 eine Detailansicht auf die Getriebewelle (18) zeigt.



- 29 Entsprechend den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts, die von den Parteien nicht in Zweifel gezogen werden, weist das Ausführungsbeispiel der D2 sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 mit Ausnahme des Merkmals 5b auf. Die D2 hebt dabei hervor, dass die Verwendung eines Schneckengetriebes als zweites Getriebe bei einer geeigneten Auslegung der Schneckenverzahnung eine Selbsthemmung bewirken kann, die ein von der Gurtwelle ausgehendes Drehmoment hemmt (D2, S. 3 Abs. 4 bis S. 4 Abs. 1). Die D2 beschreibt das erste Getriebe zwischen Elektromotor und Getriebewelle zunächst allgemein als ein Winkelgetriebe, mit dem sich eine besonders platzsparende Bauweise realisieren lassen (D2, S. 5 Abs. 2). Konkret werden hierfür sodann ein Kronenradgetriebe sowie ein Kegelradgetriebe als mögliche Ausführungsformen angegeben (D2, S. 5 Abs. 3).

30           b) Für den Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, bestand Veranlassung, auch das erste in der D2 gezeigte Winkelgetriebe als ein Schneckengetriebe entsprechend Merkmal 5b auszubilden.

31           aa) Wie auch das Streitpatent erwähnt, ist mit einem Kronenradgetriebe ein harter Verzahnungseingriff verbunden, der Geräusche und Vibrationen zur Folge hat (Streitpatent, Abs. 4). Gemäß den insoweit nicht in Zweifel gezogenen Ausführungen des Patentgerichts waren dem Fachmann diese nachteiligen Geräuschemissionen eines Kronenradgetriebes ebenso bekannt wie die geringeren Geräuschemissionen bei anderen Umlenkgetrieben wie einem Schneckengetriebe. Er hatte deshalb aufgrund seines allgemeinen Fachwissens Anlass, Überlegungen zur Behebung der nachteiligen Geräuschemissionen anzustellen und hierfür die Wahl eines anderen Getriebes in Betracht zu ziehen.

32           Aus der D2 selbst ergab sich hierfür die Anregung, ein (weiteres) Schneckengetriebe als erstes Getriebe anstelle des in der D2 vorgesehenen Kronenrad- oder Kegelradgetriebes zu verwenden. Die D2 zeigt für das erste Getriebe ein 90°-Umlenkgetriebe. Weiterhin zeigt sie als zweites Getriebe ein Schneckenradgetriebe, das ebenso eine 90°-Umlenkung aufweist. Aus den beiden Umlenkgetrieben resultiert eine parallele Anordnung von Elektromotor und Gurtspule. Um für das erste Getriebe mit einer 90°-Umlenkung ein geräuscharmes Getriebe zu finden, war vom Fachmann deshalb zu erwarten, hierfür ebenfalls ein Schneckenradgetriebe vorzusehen, wie es die D2 schon für das zweite Getriebe zeigt.

33           Des Weiteren zeigt die D3 eine solche Anordnung von zwei Schneckenradgetrieben hintereinander zur Beeinflussung der Gurtlose. Auch wenn die dort gezeigte Aufrollvorrichtung für Sicherheitsgurte für einen Einsatz als Gurtstraffer nicht geeignet ist, offenbart die D3 dem Fachmann gleichwohl das Prinzip der Verwendung von zwei Schneckengetrieben als 90°-Umlenkgetriebe, um damit geräuscharm eine parallele Anordnung von Gurtspule und Elektromotor zu erzielen. Der D2 entnimmt er hierzu, dass solche Getriebe für eine Selbstthem-

mung gegen ein von der Gurtspule ausgehendes Drehmoment verwendet werden können (D2, S. 3 Abs. 4 bis S. 4 Abs. 1). Zusammen mit der in D3 prinzipiell gezeigten Anordnung eines Elektromotors, zweier Schneckengetriebe und einer Gurtspule vermittelte dies dem Fachmann die Kenntnis, wie er eine Gurtvorrichtung mit der Funktion einer Gurtstraffung erzielen konnte. Entsprechend den zutreffenden und insoweit nicht in Zweifel gezogenen Ausführungen des Patentgerichts musste er nur den Elektromotor umpolen, um eine andere Drehrichtung und damit statt einer Gurtlose eine Gurtstraffung zu erreichen.

34 Der Fachmann hatte folglich Anlass, den aus der D2 bekannten Gurtstraffer mit dem Ziel einer Reduzierung der Geräuschemissionen weiterzuentwickeln, und fand hierzu Anregungen im Stand der Technik, wie eine solche Verbesserung konkret realisiert werden könnte.

35 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung steht dem Naheliegen einer solchen Weiterentwicklung nicht entgegen, dass ein zweites Schneckengetriebe im Antriebsstrang zu einer noch höheren Untersetzung führt, als diese sich bereits aus einem Schneckengetriebe zusammen mit einem Kronenradgetriebe entsprechend dem Ausführungsbeispiel der D2 ergab.

36 Nach der Erörterung in der Berufungsverhandlung ist davon auszugehen, dass ein Schneckengetriebe regelmäßig zu einer deutlich größeren Untersetzung führt als ein Kronenradgetriebe oder ein Kegelradgetriebe. Demnach muss der Elektromotor beim Gegenstand des Streitpatents mit höheren Drehzahlen drehen als bei der D2. Dem Streitpatent ist indessen kein Hinweis zu entnehmen, dass dies eine Schwierigkeit darstellte und wie dieser zu begegnen wäre. Soweit es sich tatsächlich um einen nicht nur marginalen Nachteil handeln sollte, würde dieser Nachteil von der Lehre des Streitpatents schlicht hingenommen.

37 Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, wenn die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus der Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden

ist, die vom Erfinder vorgeschlagenen Lösungsbeispiele diese Nachteile oder Schwierigkeiten aber ignorieren und schlicht in Kauf nehmen (vgl. BGH, Urteile vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, BGHZ 133, 57 unter III 2 c - Rauchgasklappe; vom 8. Januar 2008 - X ZR 110/04, juris Rn. 19; vom 26. August 2014 - X ZR 18/11, juris Rn. 17). Auf technische Schwierigkeiten oder Nachteile kann deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht gestützt werden, wenn das Streitpatent wie im Streitfall hinsichtlich der sich aus dem zweiten Schneckenradgetriebe ergebenden höheren Untersetzung keine Hinweise zu deren Überwindung aufzeigt (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - X ZR 46/09, CR 2012, 768 Rn. 47).

38           cc) Des Weiteren greifen die Ausführungen der Berufung nicht durch, dass es nicht nahegelegen habe, den aus der D2 bekannten Gurtaufroller ohne eine Beweglichkeit der Getriebewelle in axialer Richtung zu konstruieren. Die Berufung will dies darauf stützen, dass die D2 zur Hemmung eines von der Gurtspule ausgehenden Drehmoments verschiedene Ausführungsbeispiele zeige, die eine Beweglichkeit voraussetzten. Eine solche Beweglichkeit ließe sich aber mit einem Schneckengetriebe als erstes Getriebe nicht vereinbaren.

39           Die D2 zeigt zwar solche Ausführungsbeispiele mit einer in axialer Richtung beweglichen Getriebewelle. Die D2 führt aber auch aus, dass eine Selbsthemmung allein durch eine geeignete Auslegung der Schneckenverzahnung und mit einem axiale Kräfte aufnehmenden Widerlager zu erzielen ist, ohne dass die Getriebewelle hierfür in axialer Richtung verschiebbar sein müsste (D2, S. 3 Abs. 4 bis S. 4 Abs. 1). Weiterhin offenbart die D2 auch die Möglichkeit, den Elektromotor in einem anderen Leistungsbereich anzusteuern, so dass dieser sich nicht dreht, gleichwohl aber ein von der Antriebswelle kommendes Drehmoment hemmt (D2, S. 7 Abs. 4). Die D2 ist deshalb nicht dahin zu verstehen, dass eine Selbsthemmung allein mit einer Verschiebbarkeit der Getriebewelle zu erzielen wäre.

Zudem gibt das Streitpatent keine Hinweise, wie etwaige technische Schwierigkeiten zum Erzielen einer Selbsthemmung bei zwei im Antriebsstrang hintereinander angeordneten Schneckengetrieben zu überwinden wären. Sollten sich solche Schwierigkeiten oder Nachteile hinsichtlich der Selbsthemmung für den Fachmann bei einem patentgemäßen Gegenstand stellen, nimmt das Streitpatent diese in Kauf und ignoriert sie. Wie oben bereits ausgeführt, kann hierauf eine erfinderische Tätigkeit nicht gestützt werden.

41           Soweit die Berufungsbegründung geltend macht, es habe für den Fachmann wegen der Schwierigkeiten zur Erzielung einer Selbsthemmung näher gelegen, als erstes Getriebe kein Schneckenradgetriebe und stattdessen andere Maßnahmen zur Geräuschkämpfung vorzusehen, steht dies einem Naheliegen der patentgemäßen Lehre nicht entgegen. Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (BGH, Urteile vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 19 - Anrufroutingverfahren; vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris Rn. 19 mwN).

42           3. Gesonderte Gründe für die Rechtsbeständigkeit einzelner Unteransprüche des Streitpatents werden von der Beklagten nicht geltend gemacht. Vielmehr verteidigt sie das Streitpatent in denjenigen beschränkten Fassungen, die sich aus den von ihr gestellten Hilfsanträgen ergeben. Es kommt mithin auf die Rechtsbeständigkeit ganzer Anspruchssätze an (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II; Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 Rn. 27 - Datengenerator), an der es in der erteilten Fassung in Bezug auf Patentanspruch 1 fehlt.

43           IV. Auch die Hilfsanträge der Beklagten haben keinen Erfolg.

44           1. Es kann offen bleiben, ob die erstmals im Berufungsverfahren gestellten Hilfsanträge Ia bis Ic sowie der aus der ersten Instanz fortgeführte Hilfs-

antrag II zulässig sind; sie beschreiben jedenfalls keinen patentfähigen Gegenstand.

45           2. Die Hilfsanträge Ia bis Ic beschränken den in der erteilten Fassung mit Patentanspruch 1 definierten Gegenstand mit folgenden weiteren Merkmalen:

4 c1 Das zweite Getriebe wird von der Getriebewelle mittels einer in Kunststoff ausgeführten Schnecke und dem Abtriebsrad gebildet.

7 a Das Abtriebsrad ist mit einer Außenverzahnung versehen.

8 Beide Getriebe sind derart ausgelegt, dass durch sie die Selbsthemmung des Antriebs im Sinne einer Schwergängigkeit in getriebener Richtung unterstützt wird.

46           Hilfsantrag Ia ist durch Merkmale 4c1 und 7a sowie Hilfsantrag Ib ist durch Merkmale 7a und 8 beschränkt. Hilfsantrag Ic ist durch alle drei Merkmale 4c1, 7a und 8 beschränkt.

47           Das Patentgericht hat zur Fassung von Hilfsantrag Ic zutreffend ausgeführt, dass eine Konkretisierung des Gegenstandes von Patentanspruch 1 hinsichtlich der Merkmale 4c1 und 8 für den Fachmann aus dem Stand der Technik - insbesondere der D2 - nahegelegt waren. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. Dies gilt entsprechend für die Hilfsanträge Ia und Ib. Das Versehen des Antriebsrads mit einer Außenverzahnung wird von den Ausführungsbeispielen der D2 gezeigt, weshalb auch insoweit eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliegt.

48           3. Hilfsantrag II beschränkt den Gegenstand von Hilfsantrag Ic durch folgende weitere Merkmale:

2a Der Elektromotor weist ein Rotorpaket und einen Kommutator auf.

7a Das Antriebsrad ist mit der Wickelwelle des Sicherheitsgurtes eines Kraftfahrzeugs gekuppelt.

8a Die Selbsthemmung des Antriebs in getriebener Richtung wird beim Bremsen des Kraftfahrzeugs durch den von einem Fahrzeuginsassen auf den Sicherheitsgurt ausgeübten Druck unterstützt.

49 Zudem tritt anstelle des Merkmals 4c aus Hilfsantrag Ic das folgende Merkmal:

4c2 Das zweite Getriebe wird von der Getriebewelle mittels einer in Kunststoff ausgeführten und in die Getriebewelle eingebrachten Schnecke und dem Abtriebsrad gebildet.

50 Das Patentgericht hat auch diesen Gegenstand mit zutreffenden Gründen als aus dem Stand der Technik nahegelegt angesehen; auf diese Ausführungen wird verwiesen.



51 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.02.2016 - 7 Ni 1/15 (EP) -