



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 180/18

Verkündet am:
15. Dezember 2020
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Scheibenbremse

PatG § 117 Satz 1; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. - Tretkurbeleinheit).

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 - X ZR 180/18 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2020:151220UXZR180.18.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2018 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 974 150 (Streitpatents), das am 18. Januar 2007 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 18. Januar 2006 angemeldet wurde und eine Scheibenbremse betrifft. Patentanspruch 1, auf den 19 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Scheibenbremse mit einem gegenüber einem Achskörper (1) fest angeordneten Bremsträger (3) mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) für die Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels, wobei der Bremsträger (3) einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder weitere Bremspad in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet ist, wobei an dem Belagschacht (10) Führungsflächen (11, 12) zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads angeordnet sind, und wobei der Bremsträger (3) direkt an dem Achskörper (1) angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer hierzu erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der Bremsträger (3) als eine ebene Platte, vorzugsweise eine flache Stahlplatte, ausgebildet ist, und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeordneten Führungsflächen (11, 12) mindestens ein innen an dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleißblech (40, 40a) vorgesehen ist, an dem eine radiale (11) und eine tangentiale (12) Führungsfläche für den Bremspad ausgebildet ist.

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Schutzrechts gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

3 Die Beklagte hat das Streitpatent in drei geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im nicht mehr verteidigten Umfang für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in einer abermals geänderten Fassung.

Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

5 I. Das Streitpatent betrifft eine vornehmlich für Kraftfahrzeuge vorge-
sehene Scheibenbremse mit einem Bremsträger, der fest an einem Achskörper
angebracht ist.

6 1. Nach den Ausführungen im Streitpatent waren Scheibenbremsen
mit zum Teil ähnlichen Merkmalen aus mehreren Vorveröffentlichungen bekannt.

7 Die deutsche Offenlegungsschrift 40 36 272 (P3) offenbare eine Schei-
benbremse mit einem Bremsträger, der sich aus zwei getrennten, zu beiden Sei-
ten der Bremsscheibe angeordneten Teilen zusammensetze, die lösbar mit-
einander verbunden seien und von denen nur eines mit dem Achskörper ver-
schweißt sei. Die Montage dieser Bremse sei relativ aufwendig.

8 Die deutsche Offenlegungsschrift 198 57 074 (D19) offenbare eine Schei-
benbremse mit einem Bremsträger, der nur den inneren Bremsbelag halte, wäh-
rend der äußere Bremsbelag vom Bremssattel gehalten und geführt werde. Der
Bremssattel dieser Bremse sei als Schiebesattel mit Schiebeführungselementen
ausgebildet, die sich an entsprechenden Elementen des Bremsträgers abstüt-
zen. Der Bremsträger weise hierfür Stützarme auf, die sich nach außen über die
Bremsscheibe hinaus erstreckten. Die Stützarme seien ein Bestandteil des
Bremsträgers und erhöhten dessen Gewicht.

9 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, eine Scheibenbremse bereitzustellen, die möglichst einfach aufgebaut
ist, möglichst leicht ist und möglichst einfach montiert werden kann.

10 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des ange-
fochtenen Urteils eine Scheibenbremse vor, deren Merkmale sich wie folgt glied-
ern lassen (Änderung gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):

Scheibenbremse

- 1 mit einem gegenüber einem Achskörper (1) fest angeordneten Bremsträger (3)
 - 1.1 mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) für die Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels.
 - 1.2 Der Bremsträger (3) weist einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden Bremspads auf und jeder weitere Bremspad ist in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet.
 - 1.2.1 An dem Belagschacht (10) sind Führungsflächen (11, 12) zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads angeordnet.
 - 1.3 Der Bremsträger (3) ist direkt an dem Achskörper (1) angeordnet und erstreckt sich im Wesentlichen quer hierzu.
2. Der Bremsträger (3) ist als eine ebene-Platte, vorzugsweise eine-flache Stahlplatte ausgebildet.
3. Zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeordneten Führungsflächen (11, 12) ist mindestens ein innen an dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleißblech (40, 40a) vorgesehen,
 - 3.1 an dem eine radiale (11) und
 - 3.2 eine tangentiale (12) Führungsfläche für den Bremspad ausgebildet ist.

- 11 4. Als Fachmann ist entsprechend den von den Parteien nicht beanstandeten Ausführungen des Patentgerichts ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Bremsen anzusehen.

12 5. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

13 a) Ein Bremsträger im Sinne der Merkmale 1, 1.2, 1.3 und 2 ist das Bauteil der Scheibenbremse, welches mit einem Achskörper des Fahrzeugs fest verbunden ist. Es wirkt zusammen mit dem daran beweglich gelagerten Bremsattel.

14 b) Eine ebene, flache Stahlplatte im Sinne von Merkmal 2 ist, wie das Patentgericht im Wesentlichen zutreffend ausgeführt hat, eine Stahlplatte, deren Oberfläche keine nennenswerten Erhebungen aufweist und deren Dicke im Vergleich zu ihrer Länge und Breite gering ist.

15 aa) Zu Recht hat das Patentgericht als Ausgangspunkt der Auslegung nicht die erteilte Fassung des Patentanspruchs gewählt, sondern die Fassung, in der die Beklagte das Streitpatent in erster Linie verteidigt.

16 Diese Fassung ist, sofern es bei der angefochtenen Entscheidung verbleibt, für die Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich des Patents gemäß Art. 69 Abs. 1 EPÜ maßgeblich. Der Umstand, dass sie durch Änderung der ursprünglich erteilten Fassung entstanden ist, mag bei der Auslegung zu berücksichtigen sein. Entgegen der Auffassung der Berufung führt dies aber nicht dazu, dass die erteilte Fassung weiterhin den Ausgangspunkt der Auslegung bildet. Die Änderungshistorie kann vielmehr allenfalls als Gesichtspunkt bei der Auslegung der nunmehr maßgeblichen Fassung zu würdigen sein.

17 bb) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht den übrigen Inhalt der Patentschrift auch bei der Auslegung des im Merkmal 2 verwendeten Begriffs "eben" herangezogen, obwohl dieser Ausdruck in der Beschreibung des Streitpatents nicht verwendet wird.

18 Nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Entgegen der Auffas-

sung der Berufung gilt dies grundsätzlich unabhängig davon, ob ein im Patentanspruch verwendeter Begriff auch in der Beschreibung verwendet wird. Auch wenn diese Voraussetzung nicht vorliegt, können sich aus der Beschreibung oder aus den Zeichnungen Anhaltspunkte dafür ergeben, wie dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Patent zu verstehen ist. Dieses Verständnis geht auch in der genannten Konstellation dem allgemeinen Verständnis vor.

19 cc) Im Streitfall kann dahingestellt bleiben, ob für das allgemeine Verständnis des Begriffs "eben" die vom Patentgericht herangezogenen Erläuterungen in der Wikipedia, die von der Berufungserwiderung vorgelegten Festlegungen in DIN EN 10243-1 (Berichtigung 1, Juli 2005, P2 Kap. 5.2.3.1 und Tabelle 5) oder sonstige Definitionen heranzuziehen sind. Wie das Patentgericht im Ergebnis zutreffend ausgeführt hat, ergeben sich die für die Entscheidung des Rechtsstreits wesentlichen Gesichtspunkte unabhängig davon aus der Streitpatentschrift selbst.

20 Unabhängig vom Ausgangspunkt ist eine Platte grundsätzlich dann als eben im Sinne von Merkmal 2 anzusehen, wenn sie keine nennenswerten Erhebungen oder Vertiefungen aufweist. In welchem Umfang solche Abweichungen unschädlich sind, hängt von der jeweiligen Funktion ab. Diese wird hier weder durch ein allgemeines Lexikon noch durch DIN-Vorschriften vorgegeben, sondern durch die Patentschrift.

21 (1) Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht den Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach die Platte gewichtsreduzierende Ausnehmungen (Abs. 14) oder Öffnungen (Abs. 19) sowie Bohrungen und Versenkungen zur Befestigung oder Aufnahme anderer Elemente (Abs. 22 f.) aufweisen kann, und der damit übereinstimmenden Darstellung in den Figuren 4, 5 und 8 zu Recht entnommen, dass auch eine so ausgestaltete Platte "eben" im Sinne von Merkmal 2 ist.

22 Dieses Verständnis steht in Einklang mit den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungen zum Stand der Technik, wonach die in D19 offenbarte

Scheibenbremse die Merkmale des Oberbegriffs aufweist, der Bremsträger dieser Bremse aber mit Stützarmen versehen ist, die sich nach außen bis über die Bremsscheibe hinüber erstrecken (Abs. 3). Sowohl das Attribut "flach" als auch das Attribut "eben" dienen der Abgrenzung von dieser aus dem Stand der Technik bekannten Ausgestaltung. Sie sind folglich dahin auszulegen, dass die Platte keine integralen Bestandteile aufweisen darf, die in nennenswertem Ausmaß aus ihrer Oberfläche hervorstehen. Ausgeschlossen sind damit insbesondere Befestigungsarme, wie sie in D19 eingesetzt werden, oder vergleichbare Elemente, die einen integralen Bestandteil der Platte bilden und der Lagerung des Bremssattels oder ähnlichen für die Funktion der Erfindung wesentlichen Zwecken dienen. Nicht schädlich sind demgegenüber, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, lösbar mit dem Bremsträger verbundene Teile, die aus dessen Oberfläche hervorstehen, insbesondere in Gestalt der in Merkmal 1.1 vorgesehenen Aufnahmeelemente für die Befestigung und Lagerung des Bremssattels, die nach der Beschreibung (Abs. 21) in den Bremsträger eingeschraubt werden können.

23 (2) Ob und in welchem Umfang die Platte darüber hinaus der vom Patentgericht formulierten Anforderung entsprechen muss, dass die gerade Kante eines Lineals an den Flachseiten der Platte überall anliegen kann, ist für die Entscheidung des Streitfalls nicht erheblich.

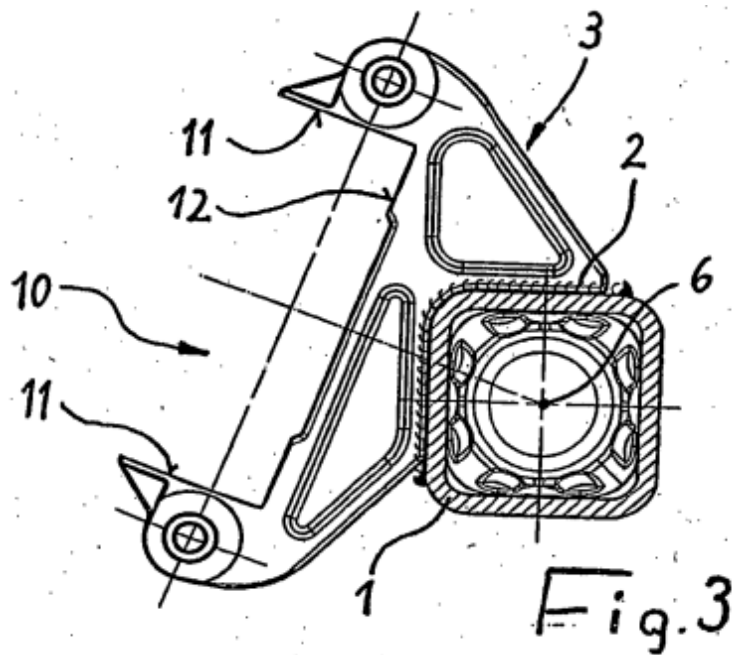
24 Die vom Patentgericht verwendete Formulierung könnte insoweit missverständlich sein, als ein Lineal auch dann nicht überall an den Flachseiten der Platte anliegt, wenn diese die nach dem Streitpatent zulässigen Ausnehmungen aufweist. Unabhängig davon erscheint nicht ausgeschlossen, dass eine Platte auch dann noch als eben im Sinne von Merkmal 2 anzusehen ist, wenn sie in einzelnen kleinen Bereichen geringfügige Erhebungen aufweist, die aber weder der Lagerung des Bremssattels noch ähnlichen für die Funktion der Erfindung wesentlichen Zwecken dienen.

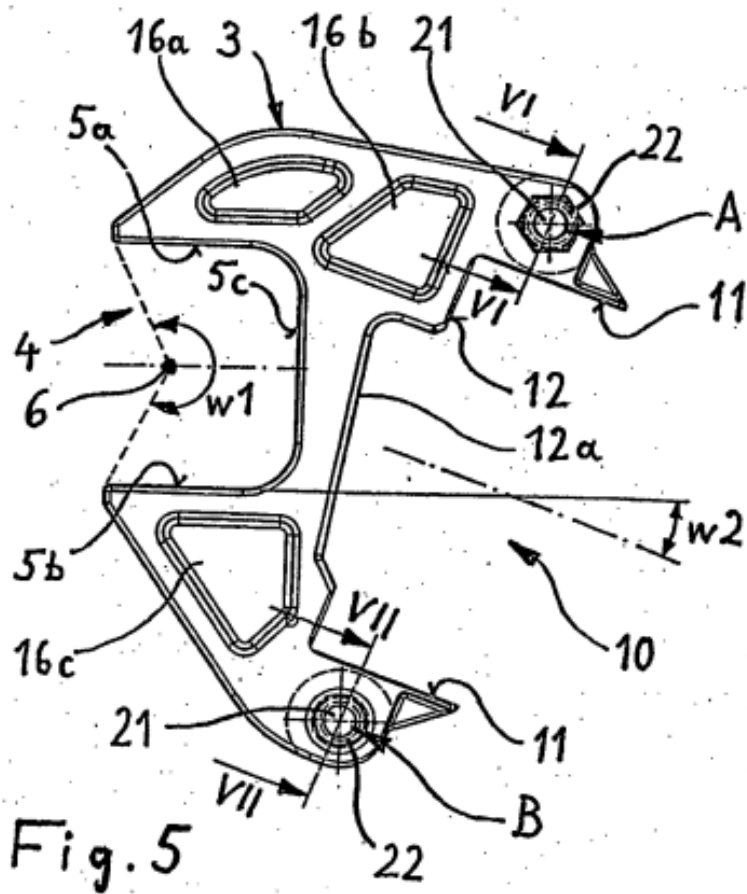
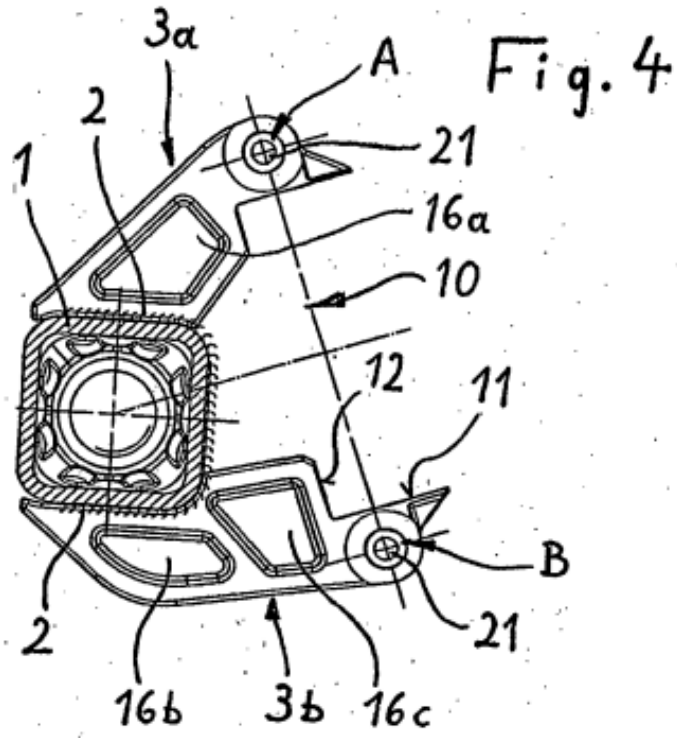
25 Diese Fragen bedürfen indes keiner abschließenden Beurteilung, weil solche Ausgestaltungsdetails aus dem Stand der Technik nicht hervorgehen.

26 dd) Als flach im Sinne von Merkmal 2 hat das Patentgericht zutreffend eine Platte angesehen, deren Dicke im Vergleich zu ihrer Länge und Breite gering ist.

27 Dies ergibt sich aus den Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents, die als Beispiel für eine flache Platte die in den Figuren 3, 4 und 5 dargestellte Stahlplatte anführen, deren Dicke beispielhaft mit 3 cm angegeben wird (Abs. 19).

28 Alle diese Figuren, die nachfolgend wiedergegeben sind, zeigen eine einstückige (Fig. 3 und 5) bzw. zweistückige (Fig. 4) Platte, deren Länge und Breite deutlich größer ist als ihre Dicke.





29 ee) Entgegen der Auffassung der Berufung umschreiben die Begriffe
"ebene Platte" und "flache Stahlplatte" in der erteilten Fassung von Patentan-
spruch 1 keine sich gegenseitig ausschließenden Alternativen.

30 Die Begriffe "flach" und "eben" sind auch auf der Grundlage der erteilten
Fassung von Patentanspruch 1 anhand der oben dargestellten Kriterien auszu-
legen. Die darin enthaltene Formulierung, wonach der Bremsträger als ebene
Platte und vorzugsweise als flache Stahlplatte auszubilden ist, bringt zum Aus-
druck, dass die Ausbildung als ebene Platte zwingend ist und die Ausbildung als
flache Stahlplatte eine zwar bevorzugte, aber nicht obligatorische Variante ist,
um dieses Merkmal zu verwirklichen.

31 ff) Der von der Berufung beantragten Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens bedarf es nicht.

32 Die Auslegung eines Patentanspruchs ist eine Rechtsfrage, die vom Ge-
richt zu beantworten ist. Eine Beweisaufnahme kommt nur im Hinblick auf für die
Auslegung relevante technische Grundlagen und im Hinblick auf die maßgebli-
chen Kenntnisse eines Durchschnittsfachmanns in Betracht (BGH, Urteil vom
12. Februar 2008 - X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 30 ff. - Mehrgangnabe).

33 Im Streitfall beziehen sich die von der Berufung erhobenen Rügen nicht
auf technische Grundlagen oder die Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns,
sondern lediglich auf die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Damit geht
es um Rechtsfragen, deren Beantwortung dem Senat vorbehalten ist.

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

35 Die Änderung von Patentanspruch 1 führe weder zu einer bislang noch
nicht vorhandenen Unklarheit noch zu einer unzulässigen Erweiterung. Die Erfin-
dung sei trotz dieser Änderung auch ausführbar offenbart. Dies gelte auch für
den Gegenstand von Patentanspruch 7.

36 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu. Die US-amerikanische Patentschrift 6 223 866 (D3) offenbare verschiedene Ausführungsformen einer Gleitsattelbremse. Keine davon zeige jedoch die Merkmale 1.2 und 2. Die europäische Patentanmeldung 1 375 952 (D1), die deutsche Offenlegungsschrift 37 29 154 (D2), die US-amerikanische Patentschrift 4 629 037 (D18) und die deutsche Offenlegungsschrift 198 57 074 (D19) offenbarten jedenfalls nicht das Merkmal 2.

37 Der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann auch nicht nahegelegt gewesen. Unabhängig davon, welche der genannten Entgegenhaltungen als Ausgangspunkt gewählt werde, fehle es an einer Anregung, den Bremsträger als ebene, flache Stahlplatte im Sinne von Merkmal 2 auszubilden.

38 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

39 1. Die beschränkte Verteidigung von Patentanspruch 1 gemäß dem Hauptantrag der Beklagten ist zulässig.

40 a) Der Zulässigkeit dieser Beschränkung steht nicht das in Art. 84 Satz 2 EPÜ normierte Erfordernis der Klarheit entgegen.

41 Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, ist in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eine Prüfung auf Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 31 - Fugenband; Urteil vom 19. Januar 2016 - X ZR 141/13, GRUR 2016, 475 Rn. 39 - Rezeptortyrosinkinase I; EPA, Entsch. vom 24. März 2015 - G 3/14, ABl. 2015, A102 Rn. 73 ff.).

42 Entgegen der Auffassung der Berufung führt die beschränkte Verteidigung im Streitfall nicht zu zusätzlichen Schwierigkeiten, die eine Unklarheit begründen könnten.

43 Wie bereits oben dargelegt wurde, sind die Begriffe "flach" und "eben" schon in der erteilten Fassung vorgesehen. Die vorgenommene Änderung hat lediglich zur Folge, dass die zuvor nur optional vorgesehene Ausgestaltung der ebenen Platte als flache Stahlplatte nunmehr zwingend vorgeschrieben ist. Die Kriterien, anhand derer zu beurteilen ist, ob eine Stahlplatte als flach und eben anzusehen ist, haben sich dadurch nicht verändert.

44 b) Der von der Beklagten in erster Linie verteidigte Gegenstand ist ausführbar offenbart und geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

45 Die abweichende Argumentation der Berufung beruht hinsichtlich beider Gesichtspunkte auf der Prämisse, nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 und dem inhaltsgleichen Anspruch 10 der Anmeldung definierten die Begriffe "ebene Platte" und "flache Stahlplatte" einander ausschließende Alternativen. Diese Prämisse ist aus den bereits oben dargelegten Gründen unzutreffend.

46 2. Entgegen der Auffassung der Berufung ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auch die in Merkmal 1.1 vorgesehene Eignung der Aufnahmeelemente für eine schwimmende Lagerung des Bremssattels als zur Erfindung gehörend offenbart.

47 Bereits in der ursprünglichen Anmeldung (veröffentlicht als WO 2007/082520) wird ausgeführt, die Aufnahmeelemente 21 dienen der schwimmenden Lagerung des Bremssattels (S. 6 Z. 14-16).

48 Dass dies nur im Zusammenhang mit einem von mehreren Ausführungsbeispielen erwähnt wird, ist schon deshalb unerheblich, weil die weiteren Ausführungsbeispiele sich im Wesentlichen mit anderen Möglichkeiten zur Befestigung der Aufnahmeelemente befassen, nicht aber mit einer grundsätzlich anderen Lagerung des Bremssattels.

49 3. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die in
Patentanspruch 7 geschützte Ausgestaltung ebenfalls so offenbart ist, dass der
Fachmann sie ausführen kann.

50 Patentanspruch 7 sieht vor, dass die in Patentanspruch 3 vorgesehene
maulförmige Öffnung (4), die der Befestigung des Bremsträgers auf dem Achs-
körper dient, U-förmig gestaltet ist.

51 Entgegen der Auffassung der Berufung steht dieser Ausgestaltung nicht
entgegen, dass Patentanspruch 6, auf den Patentanspruch 7 Bezug nimmt,
einen rechteckigen Querschnitt mit zwei einander gegenüberliegenden Flächen
vorsieht.

52 In der Beschreibung des Streitpatents wird die in Figur 5 dargestellte Öff-
nung (4) als mau- oder U-förmig bezeichnet (Abs. 15). Vor diesem Hintergrund
ist das Streitpatent dahin auszulegen, dass als rechteckig im Sinne von Patentan-
spruch 6 auch eine Ausgestaltung anzusehen ist, bei der das Profil an den Ecken
wie in Figur 5 abgerundet ist, und dass diese Ausgestaltung eine U-förmige Öff-
nung im Sinne von Patentanspruch 7 darstellt.

53 4. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht den in erster Linie vertei-
digten Gegenstand von Patentanspruch 1 als patentfähig angesehen.

54 a) Dieser Gegenstand ist in D3 nicht vollständig offenbart.

55 aa) D3 zeigt eine Scheibenbremse mit einem Bremsträger und einem
darauf angeordneten Bremssattel nebst Bremsbelägen.

56 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4
dargestellt.

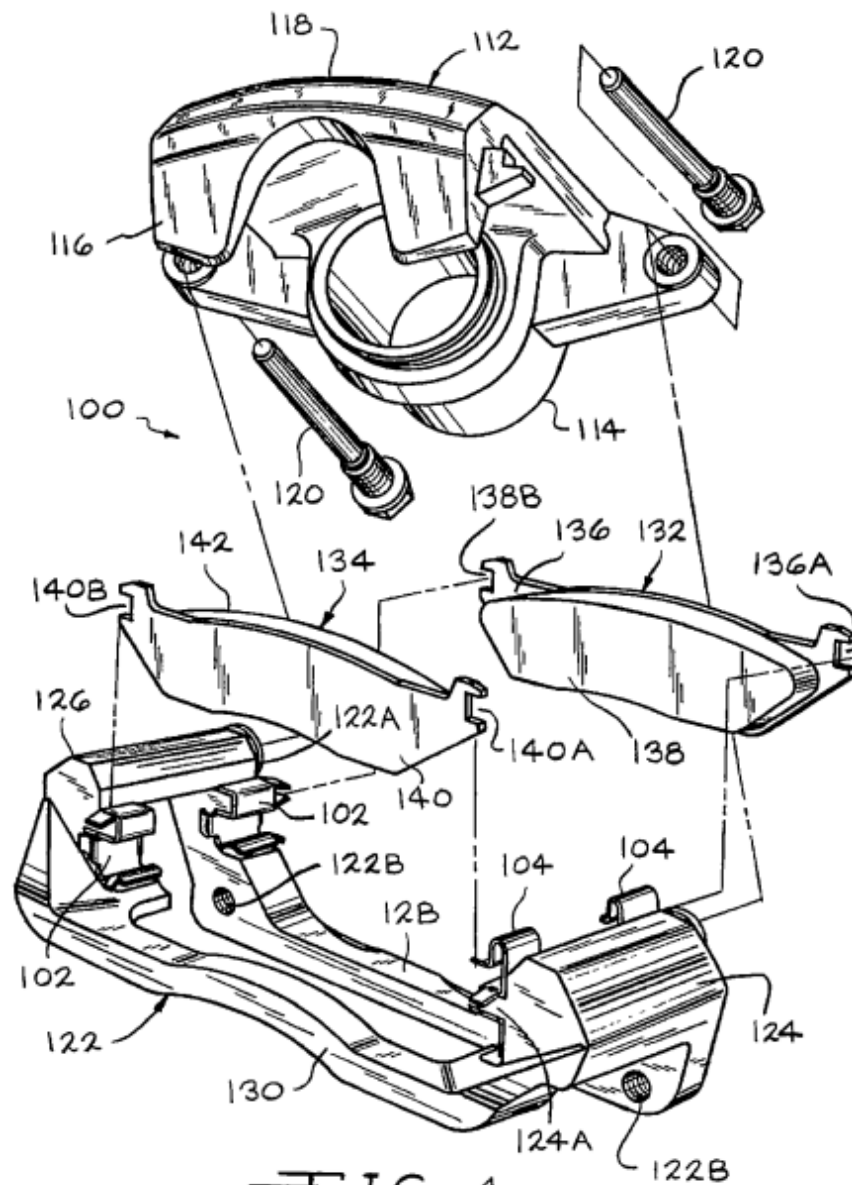


FIG. 4

57

Bei diesem Beispiel ist der Bremssattel (112) auf Gleitstiften (120) gelagert, die sich bis in den Bremsträger (122) erstrecken (Sp. 4 Z. 50-54). Der Bremsträger (122) weist zwei Arme (124, 126) auf, zwischen denen innen und außen je ein Verbindungs balken (128, 130) verläuft. Die Arme weisen ferner Führungsschienen (124A, 126A) auf, an denen sich die Bremsbacken (132, 134) über Belagfedern (102, 104) abstützen (Sp. 5 Z. 8-25).

58 Bei einer abgewandelten Ausführungsform weist der Bremsträger nur einen der beiden Verbindungsbalken (128, 130) auf; ferner können die Führungsschienen (124A, 126C [sic]) bei Bedarf ein abweichendes Profil aufweisen (Sp. 5 Z. 25-29).

59 Bei einer weiteren Ausführungsform wird der innere Bremsbelag (132) auf einem Bremskolben der Scheibenbremsanordnung (110) gehalten, der äußere Bremsbelag (134) auf dem äußeren Schenkelabschnitt (116) des Bremssattels (112) (Sp. 5 Z. 40-43).

60 bb) Damit fehlt es, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bei allen drei Ausführungsformen an einer Verwirklichung von Merkmal 2.

61 Der Bremsträger (122) ist nicht eben, denn er weist mit den beiden Armen (124, 126) und bei der ersten und der dritten Ausführungsform zusätzlich mit dem äußeren Verbindungsbalken (130) Bauteile auf, die deutlich aus der Oberfläche des inneren Verbindungsbalkens (128) herausragen.

62 Aus dem Umstand, dass die zweite Ausführungsform nur einen Verbindungsbalken aufweist, kann nicht gefolgert werden, dass auch die beiden Arme (124, 126) fehlen. Den Ausführungen, wonach bei dieser Ausführungsform die Führungsschienen (124A, 126C) ein abweichendes Profil aufweisen können, ist vielmehr zu entnehmen, dass auch diese Ausführungsform nicht nur Führungsschienen umfasst, sondern zugleich die Arme (124, 126), auf denen diese Schienen angeordnet sind.

63 cc) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es an einer Offenbarung von Merkmal 1.2 fehlt.

64 (1) Wie bereits oben dargelegt wurde, sind bei den beiden ersten Ausführungsformen beide Bremsbeläge im Bremsträger (122) angeordnet.

65 Entgegen der Auffassung der Berufung genügt für eine Anordnung im Sinne von Merkmal 1.2 nicht, dass ein Bremsbelag im gleichen räumlichen Bereich liegt wie der Bremsträger bzw. der Bremssattel. Vielmehr muss ein Belag in einer dafür vorgesehenen Aufnahme des Bremsträgers und mindestens ein weiterer Belag in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet sein. Eine solche Aufnahme weist der Bremssattel (112) bei den beiden ersten in D3 offenbarten Ausführungsformen nicht auf.

66 (2) Bei der dritten Ausführungsform ist Merkmal 1.2 nicht verwirklicht, weil beide Bremsbeläge im Bremssattel (112) angeordnet sind.

67 Der Kolben, der den inneren Bremsbelag aufnimmt, gehört nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts zum Bremssattel. Damit fehlt es an einem Bremsbelag, der auf dem Bremsträger angeordnet ist, und an einer Aufnahme, die für diesen Zweck geeignet wäre.

68 b) In den weiteren vom Patentgericht gewürdigten Entgegenhaltungen fehlt es jedenfalls an einer Kombination der Merkmale 1.2 und 2.

69 c) Vor diesem Hintergrund war dem Fachmann die Ausgestaltung einer Scheibenbremse mit der Kombination der Merkmale 1.2 und 2 nicht nahegelegt.

70 aa) D1 zeigt einen Bremsträger, der die Bremsscheibe von beiden Seiten umgreift, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 dargestellt ist.

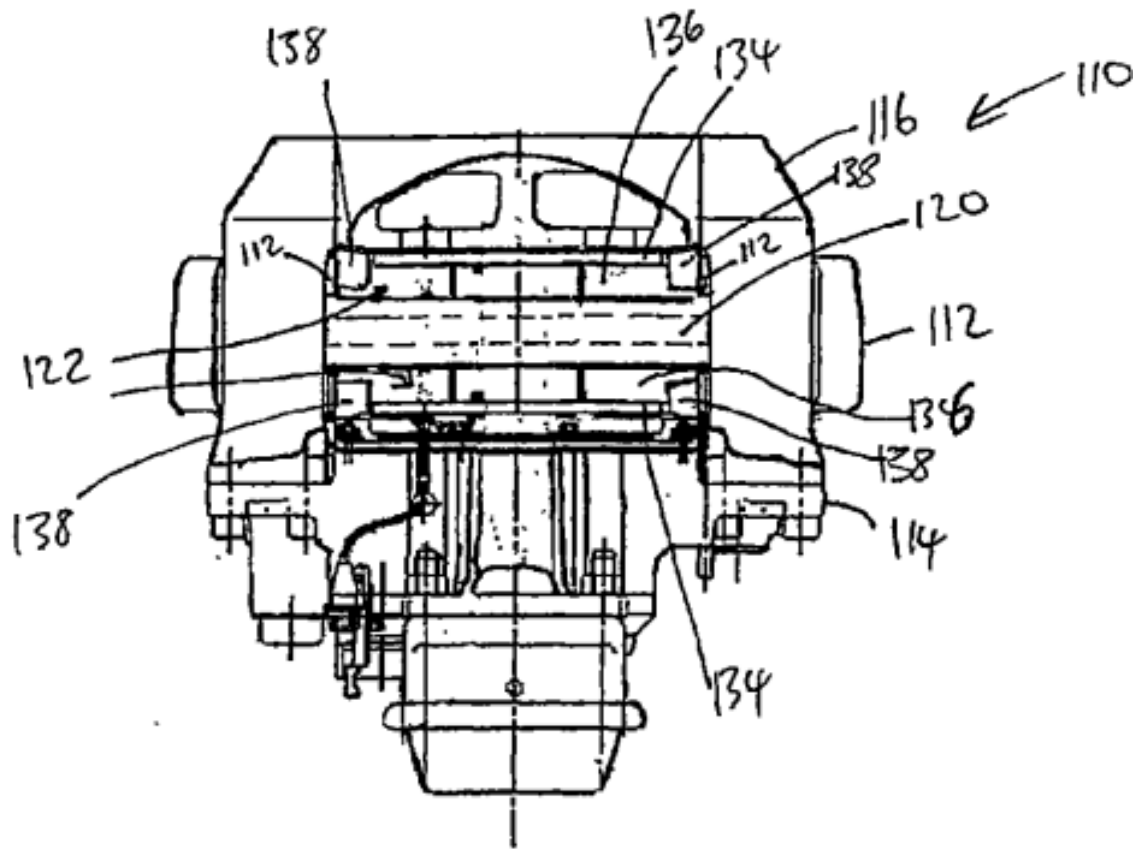
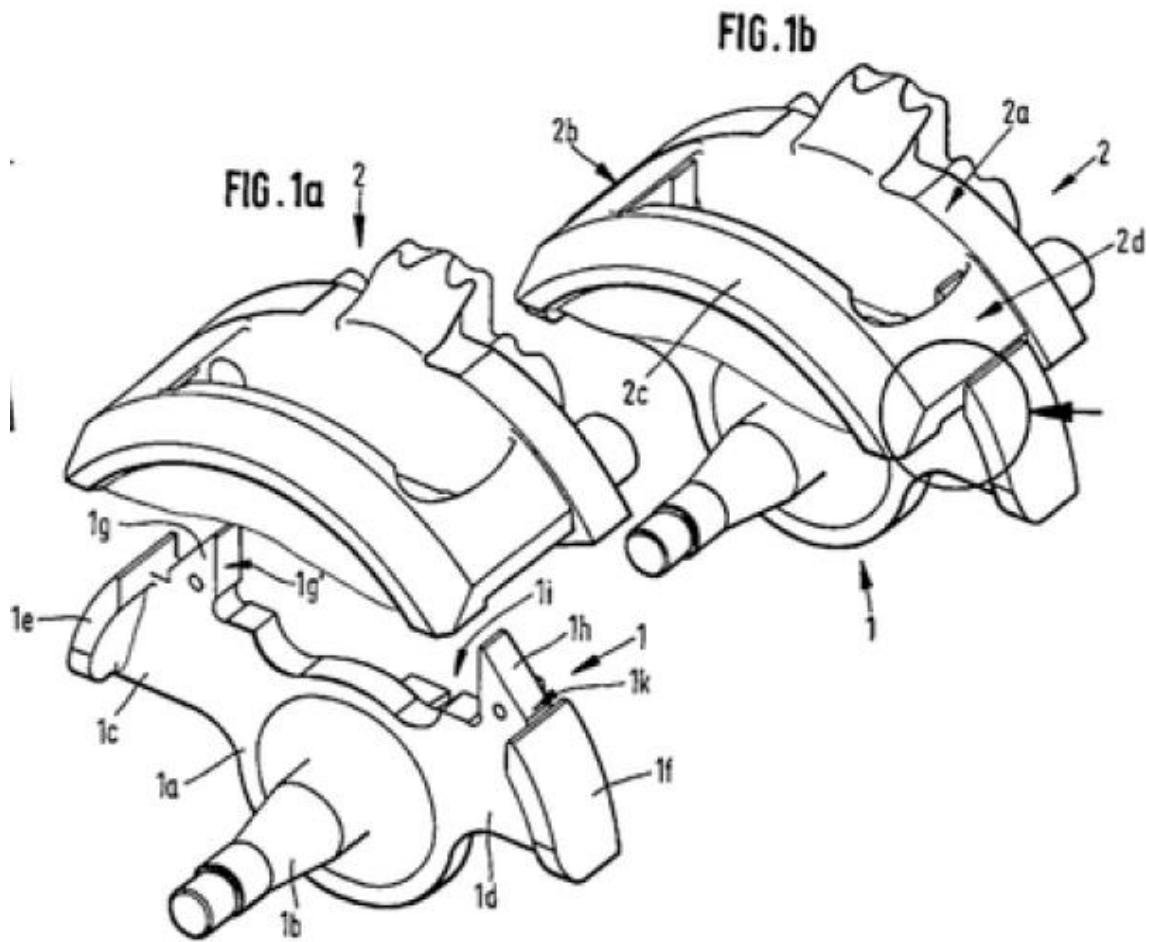


FIG. 4

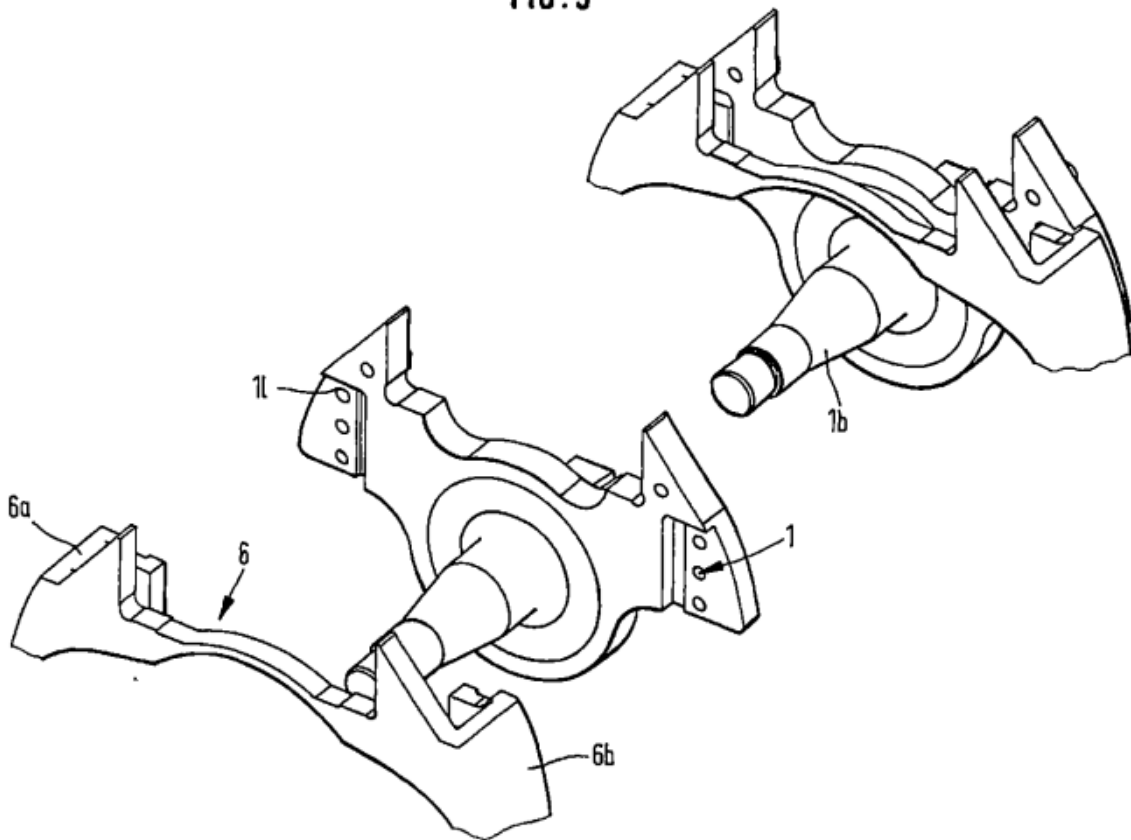
- 71 Damit fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 2.
- 72 bb) D2 offenbart ebenfalls einen Bremsträger, der die Bremsscheibe umgreift, und zwar mit einem inneren und einem äußeren Brückenteil (10, 11) (Sp. 3 Z. 56-63).
- 73 cc) Der in D18 offenbarte Bremsträger (12) umgreift die Bremscheibe (10) mit zwei Begrenzungsflächen (24, 26) (Sp. 44 Z. 12-19).
- 74 dd) D19 offenbart zwei Ausführungsformen einer Scheibenbremse.
- 75 (1) Bei der ersten Ausführungsform, die in der Beschreibung des Streitpatents behandelt wird und in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1a und 1b dargestellt ist, weist der Bremsträger (1) zwei Stützarme (1e, 1f) auf, die der Aufnahme des Bremssattels (2) dienen (Sp. 4 Z. 6-11).



76 Damit fehlt es auch in dieser Entgegnung an einer Offenbarung von Merkmal 2.

77 (2) In einer alternativen Ausführungsform, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt ist, sind die Führungsarme (6a, 6b) an einem Führungselement (6) ausgebildet, das an den Bremsträger (1) angeschraubt wird. In zusammengeschraubtem Zustand wird damit ein Bremsträger gebildet, der einen geschlossenen Rahmen um die Bremsscheibe bildet (Sp. 4 Z. 52-63).

FIG. 3



78 (a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Merkmal 2 bei dieser Ausführungsform offenbart, denn der Bremsträger (1) ist eben und flach ausgestaltet.

79 Dass das aufschraubbare Führungselement (6) in der Beschreibung von D19 als Bestandteil des Bremsträgers bezeichnet wird, begründet nur einen nominellen Unterschied.

80 Auch das Streitpatent sieht in Merkmal 1.1 vor, dass am Bremsträger Aufnahmeelemente zur Befestigung und Lagerung des Brems­sattels angeordnet sind. Bei den in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen sind diese Elemente zwar nicht durch ein zusätzliches Bauteil nach dem Vorbild des in D19 offenbarten Führungselements (6) miteinander verbunden. Patentanspruch 1 überlässt die nähere Ausgestaltung der Aufnahmeelemente aber dem Fachmann und beschränkt sich auf die Festlegung, dass diese am Bremsträger

angeordnet sind, also keinen integralen Bestandteil desselben bilden. Diesen Anforderungen genügt auch die in Figur 3 von D19 offenbarte Ausgestaltung.

81 (b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die zweite in D19 offenbarte Ausführungsform das Merkmal 1.2 nicht verwirklicht und D19 deshalb keine Anregung gibt, eine ebene und flache Ausgestaltung des Bremsträgers mit der Anordnung eines Bremsbelags im Bremssattel zu kombinieren.

82 Bei der ersten Ausführungsform in D19 ist Merkmal 1.2 verwirklicht, weil ein Bremsbelag in einem am Bremsträger (1) ausgebildeten Belagschacht (1i) (Sp. 4 Z. 12-21) und der andere Bremsbelag in einem im Bremssattel (2) ausgebildeten Belagschacht (2e) (Sp. 4 Z. 32-34) angeordnet ist. Bei der zweiten Ausführungsform mit einem ebenen und flachen Bremsträger (1) sind hingegen nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts beide Bremsbeläge am Bremsträger angeordnet.

83 Um zur Lösung des Streitpatents zu gelangen, hätte der Fachmann den in D19 offenbarten Vorschlag zur Abwandlung der ersten Ausführungsform gleichsam nur zur Hälfte übernehmen dürfen, und zwar dergestalt, dass er es bei dem grundsätzlichen Aufbau der ersten Ausführungsform belässt und lediglich die beiden Stützarme (1e, 1f) durch in gleicher Weise ausgeformte, aber separat angebrachte Bauteile ersetzt. Hierfür ergab sich aus D19 keine Anregung. Der Vorschlag zur Abwandlung wird dort als in sich geschlossenes Konzept dargestellt. Hinweise darauf, dass einzelne Elemente dieses Konzepts separat verwirklicht werden können, finden sich in D19 nicht.

84 5. Die von der Klägerin erstmals im Berufungsverfahren vorgelegte Patentanmeldung 2 413 162 (D20), deren Priorität das im Wesentlichen inhaltsgleiche deutsche Gebrauchsmuster 20 2005 005 798 (D20de) in Anspruch nimmt, ist gemäß § 117 PatG in Verbindung mit § 529 Abs. 1 Nr. 2 und § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen.

85 a) Die neue Entgegenhaltung betrifft keinen Gesichtspunkt, den das Patentgericht erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Ihre Vorlage ist in erster Instanz auch nicht aufgrund eines Verfahrensmangels unterblieben (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO), sondern deshalb, weil die Klägerin erst in zweiter Instanz von ihr Kenntnis erlangt hat, und zwar aus einem im Januar 2020 ergangenen Prüfungsbescheid betreffend die deutsche Patentanmeldung, deren Priorität das Streitpatent in Anspruch nimmt.

86 b) Die Entgegenhaltung darf auch nicht gemäß § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO berücksichtigt werden, denn es beruht auf einer Nachlässigkeit der Klägerin oder ihrer Prozessbevollmächtigten, für deren Verschulden sie gemäß § 85 Abs. 2 ZPO einzustehen hat, dass sie die Entgegenhaltung nicht schon in erster Instanz aufgefunden und zum Gegenstand ihres Vortrags gemacht hat.

87 Nach der Rechtsprechung des Senats darf eine Entgegenhaltung, auf die der Kläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat (BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. - Tretkurbeleinheit).

88 Dem Vortrag der Klägerin lässt sich nicht entnehmen, dass die von ihr veranlassten Recherchen diesen Anforderungen gerecht werden.

89 aa) Das Vorbringen zu der ersten, auf die Abmahnung hin durchgeführte Recherche lässt nicht erkennen, nach welchen Kriterien die Suche durchgeführt worden ist und weshalb nicht Kriterien verwendet wurden, die zum Auffinden von D20 geführt hätten.

90 bb) Dem Vorbringen zur zweiten, nach Klageerwiderung im Nichtigkeitsverfahren durchgeführten Recherche ist zu entnehmen, dass die Klägerin zwar nach Entgegenhaltungen der Klassen F16D 55/* gesucht hat, der sowohl das Streitpatent (F16D 55/00) als auch D20 (F16D 55/2265, 55/226 55, 55/227) zugeordnet sind, diese Suche aber mit dem Namen einzelner Anmelder oder mit anderen Suchbegriffen kombiniert hat, die in D20 nicht enthalten sind.

91 Dies ist jedenfalls deshalb als nachlässig anzusehen, weil die Klägerin selbst im Zusammenhang mit der zweiten Recherche die europäische Patentanmeldung 1 610 025 gefunden hat, die vom gleichen Anmelder stammt wie D20 und D20de, unter anderem den Klassen F16D 55/00 und 55/226 zugeordnet ist und eine in weiten Teilen gleich aufgebaute Vorrichtung betrifft. Jedenfalls das Auffinden dieser Entgegenhaltung - die die Klägerin gegenüber ihren Prozessbevollmächtigten mit gutem Grund als möglicherweise relevant eingestuft hat - gab Anlass, die Suche nach den Klassen F16D 55/* auf den Anmelder dieser Entgegenhaltung zu erstrecken.

92 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.10.2018 - 7 Ni 12/17 (EP) -