



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 19/12

Verkündet am:
27. August 2013
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Tretkurbeleinheit

PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3

- a) Ein neues Angriffsmittel, das aus im zweiten Rechtszug neu eingeführten technischen Informationen einer Entgegenhaltung hergeleitet werden und das Klagevorbringen stützen soll, ist im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren unabhängig davon nur unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen, ob Vorveröffentlichung und technischer Inhalt der Entgegenhaltung außer Streit stehen. Für Dokumente, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen, gilt Entsprechendes.
- b) Beruft sich der Kläger darauf, eine Entgegenhaltung erst durch eine nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils durchgeführte Recherche aufgefunden zu haben, ist das hierauf gestützte Angriffsmittel nur dann nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen, wenn der Kläger dartut, dass die Entgegenhaltung mit einem sachgerecht gewählten Suchprofil bei der für die Begründung der Patentnichtigkeitsklage durchgeführten Recherche nicht aufgefunden werden konnte.

BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 9. November 2011 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. März 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität einer amerikanischen Voranmeldung vom 8. März 2002 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 342 656, das eine Fahrradkurbeleinheit und ein Montagewerkzeug betrifft. Es umfasst 40 Ansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache lautet:

1. A bicycle crank arm apparatus comprising:
an axle (59) being adapted to be rotatably supported within a bottom bracket (33) of a bicycle frame, said axle having an axle body (348) with a first end portion (350) and a second end portion (354), wherein the second end portion has an outer peripheral surface and a threaded inner peripheral surface;

an axle bolt (380) having a threaded outer peripheral surface screwed into the threaded inner peripheral surface of the second end portion of the axle (59); a crank arm (60B) having an axle mounting boss (332) defining an opening for receiving the second end portion (354) of the axle therein, wherein the axle mounting boss (332) includes a first fastener for tightening the crank arm mounting boss around the second end portion of the axle (59); and wherein the axle mounting boss (332) is positioned axially inwardly of the axle bolt (380), characterized in that said axle (59) further comprises a projection extending radially outwardly from one of the first and second end portions (350, 354) of the axle body (348), wherein the projection is dimensioned and positioned to be located externally of the bottom bracket (33) so as to abut against a laterally outer side surface of a bicycle crank arm (60A) to prevent the crank arm (60A) from moving axially outwardly.

- 2 Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 25 angegriffen. Sie hat geltend gemacht, Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus, und der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 25 sei nicht patentfähig, weil er jedenfalls nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe. Dafür hat die Klägerin sich erstinstanzlich auf die deutschen Offenlegungsschriften 100 32 778 (D1) und 23 59 437 (D2) sowie auf die amerikanische Patentschrift 4 201 120 (D3) gestützt.
- 3 Die Beklagte hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang nur beschränkt verteidigt. Das Patentgericht hat es in diesem Rahmen für nichtig erklärt, soweit es über die aus dem Tenor seines Urteils vom 9. November 2011 ersichtliche Fassung der Patentansprüche 1 bis 22 hinausgeht und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der

sie ihr erstinstanzliches Klageziel weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

- 4 I. 1. Das Streitpatent betrifft eine zur Montage in der Tretlageraufnahme des Rahmens vorgesehene Fahrradkurbel-Baugruppe. Solche Baugruppen umfassen üblicherweise eine Welle (im Folgenden in Anlehnung an die Übersetzung der Streitpatentschrift: Achse), die sich gelagert durch die Tretlageraufnahme hindurch erstreckt, sowie zwei an der Achse befestigte Kurbelarme für Pedale zum Antrieb des Fahrrads über eines oder mehrere zumeist am rechten Kurbelarm befestigte vordere Zahnräder (Kettenräder) und an der Hinterradachse angebrachte Ritzel sowie eine Antriebskette.
- 5 2. In der Beschreibung des Streitpatents wird angesprochen, dass Kettenräder und Ritzel üblicherweise für den unbeeinträchtigten Gebrauch des Fahrrads korrekt fluchten müssten. Zur dafür erforderlichen seitlichen Ausrichtung der Achse sehe ein bekanntes Verfahren vor, diese drehbar und zentriert innerhalb eines rohrförmigen Elements zu lagern und dabei in seitlicher Richtung durch an gegenüberliegenden Enden des rohrförmigen Elements installierte Lagerbaugruppen zu halten. Achse und rohrförmiges Element würden dann in die Tretlageraufnahme eingesetzt und die benötigte seitliche Position der Achse werde eingestellt, indem Adapter, deren Außenumfangsflächen mit einem Gewinde versehen seien, auf beiden Seiten unterschiedlich weit in die Tretlageraufnahme eingeschraubt würden. Die Streitpatentschrift kritisiert daran, dass die Adapterelemente lang genug sein müssten, um die vielen unterschiedlichen seitlichen Positionen abzudecken, die für die Achse in Betracht kommen. Das habe zur Folge, dass regelmäßig ein Abschnitt der mit einem

Gewinde versehenen Außenumfangsfläche eines jeden Adapterelements frei liege und die Gewinde deshalb häufig verschmutzten oder verrosteten. Auch müssten Achse, rohrförmiges Element und Lagerbaugruppen zumeist als Einheit ausgetauscht werden.

- 6
3. Das Patentgericht hat das Problem, deren Lösung das Streitpatent unausgesprochen - eine Aufgabe ist in seiner Beschreibung nicht formuliert - bezweckt, darin gesehen, dass ein Tretkurbelmechanismus für ein Fahrrad bereitgestellt werden solle, dessen Bauteile trotz Einstellbarkeit der Achse auf unterschiedliche Querpositionen vor Rostansatz und Schmutz geschützt positioniert werden könnten und die weitgehend einzeln für sich austauschbar seien. Dazu stellt Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils (im Folgenden nur: Patentanspruch 1) eine Fahrradkurbelarmvorrichtung unter Schutz, welche aufweist (in eckigen Klammern die vom Patentgericht verwendeten Gliederungsziffern):
1. eine Achse (59) **[2]**,
 - 1.1 die so ausgebildet ist, dass sie in einer Tretlageraufnahme eines Fahrradrahmens (33) drehbar gelagert werden kann **[2.1]**, und
 - 1.2 deren Achsenkörper (348) einen ersten (350) und einem zweiten Endabschnitt (354) aufweist **[2.2]**,
 2. einen Flansch (366) **[6]**, der
 - 2.1 sich vom ersten Endabschnitt (350) des Achsenkörpers (348) in radialer Richtung nach außen erstreckt [*extending radially outwardly from the first end portion*] **[6.1]**,
 - 2.2 so dimensioniert und positioniert ist, dass er sich außerhalb der Tretlageraufnahme (33) befindet **[6.2]**,
 - 2.3 so dass er gegen eine äußere Seitenfläche eines (ersten) Fahrradkurbelarmes (60A) zur Anlage kommt, um zu

verhindern, dass sich der Kurbelarm (60A) in axialer Richtung nach außen bewegt, [6.3, 6.4]

3. einen Achsbolzen (380) [3], der
 - 3.1 eine mit einem Gewinde versehene Außenumfangsfläche aufweist [3.1] und
 - 3.2 in die Innenumfangsfläche (368) des zweiten Endabschnitts (354) der Achse eingeschraubt ist [3.2], der eine Außenumfangsfläche aufweist und an seiner Innenumfangsfläche (368) mit einem (Gegen-) Gewinde versehen ist [2.3, 2.4],
4. einen (zweiten) Kurbelarm (60B) [4] mit einem Achsbefestigungsauge [mounting boss] (331) [4.1], das
 - 4.1 eine Öffnung (332) zur Aufnahme des zweiten Endabschnitts (354) der Achse begrenzt, [4.2]
 - 4.2 eine erste Befestigungseinrichtung zum Festziehen des Befestigungsauges um den zweiten Endabschnitt (354) der Achse umfasst [4.3, 4.4] und
 - 4.3 axial innenseitig vom Achsbolzen (380) positioniert [positioned axially inwardly of the axle bolt] ist.[5]

- 7
4. a) Das mit "Achsbefestigungsauge" übersetzte Merkmalselement "axle mounting boss" (Merkmale 4, 4.2) bezeichnet in der maßgeblichen Terminologie des Streitpatents in der Verfahrenssprache nicht die Öffnungen in den Tretkurbeln, durch die diese auf die Achse aufgesteckt werden. Diesen sind vielmehr eigene Bezugszeichen zugeordnet (308, 332). Ebenso wenig ist dieser Begriff auf die ringnutähnliche radiale Vertiefung am Außenrand der Öffnung bezogen, in die der Flansch in einer gezeigten Ausführungsform eingelassen wird. Mit "axle mounting boss" wird in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und in der erteilten Fassung des Streitpatents vielmehr der die Öffnung

gen 308 und 332 umschließende Körper der Kurbeln ohne radiale Bereichseingrenzung beschrieben.

8 b) Der technische Sinngehalt der mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Vorrichtung erschließt sich im Lichte der Erläuterung ihrer Montage in der Beschreibung (Rn. 23 = Rn. 32 der Übersetzung). Der Achsbolzen 380 ist dafür vorgesehen, die axiale Position des Tretkurbelarms 60B einzustellen, nachdem die Achse zunächst von außen durch die Öffnung 308 im Achsbefestigungsauge 304 des kettenradseitigen Kurbelarms 60A gesteckt wurde, so dass dieser axial außen vom Achsflansch gehalten wird. Dann wird die Achse durch die Tretlageraufnahme hindurchgeschoben und der Kurbelarm 60B mit der Öffnung 332 im Achsbefestigungsauge 331 auf den zweiten Endabschnitt 354 der Achse aufgesetzt. Der am Kurbelarm 60B anliegende Achsbolzen wird dann so weit in die mit einem Gewinde versehene Innumfangsfläche 368 der Achse eingeschraubt, bis die gewünschte laterale Achsposition des Kurbelarms erreicht ist, um diesen jetzt mit der ersten Befestigungseinrichtung festzuziehen (Merkmal 4.2). In dem in Rn. 23 der Beschreibung vorgestellten Ausführungsbeispiel werden im Zusammenhang mit dem Einbau der anspruchsgemäßen Vorrichtung noch Adapterbaugruppen 124A und 124B beschrieben, zu denen Abstandsstücke 154A und 154B gehören, die der Festlegung des erwünschten Spiels zwischen den Tretkurbelarmen 60A und 60B und der Tretlageraufnahme dienen (vgl. Figur 2).

9 II. Das Patentgericht hat, soweit es die Klage abgewiesen hat, angenommen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde nicht dadurch unzulässig erweitert, dass ein Achsbolzen 380 und eine erste Befestigungseinrichtung ohne Einbeziehung der Abstandsstücke 154A und 154B vorgesehen seien. Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen sei nicht nur die gemeinsame Verwendung dieser Bauteile zu entnehmen, sondern auch der Aufbau der Pedalgruppe ohne solche Distanzelemente, und zwar in dem dort formulierten Patentan-

spruch 1. Die weitere Beschränkung des erteilten Patentanspruchs 1 durch Beanspruchung eines Flansches anstelle des ursprünglich vorgesehenen Vorsprungs sei ebenfalls zulässig, weil ein Flansch eine Ausführungsform eines Vorsprungs darstelle.

10 Seine Annahme, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, hat das Patentgericht im Wesentlichen wie folgt begründet. Die in D3 offenbarte Fahrradkurbelarmvorrichtung zeige keinen Flansch im Sinne der Merkmalsgruppe 2 und keine Befestigungseinrichtung im Sinne von Merkmal 4.2. Dabei biete D3 eine komplette Lösung für die Aufgaben, die sich das Streitpatent stelle (oben I 3). Davon ausgehend habe keine Notwendigkeit zu einer Abänderung der dort vorgeschlagenen Anordnung bestanden.

11 Eine hinreichend konkrete Anregung zur Auffindung des Gegenstands von Patentanspruch 1 gebe auch D2 nicht. Der dortige kettenradseitige Endabschnitt der Achse könne zwar als ein einstückig an die Achse angeformtes Achsbefestigungsauge und insoweit als Flansch interpretiert werden; dieser sei jedenfalls aber nicht zur Verhinderung einer Bewegung des Kurbelarms in axialer Richtung nach außen gestaltet. D2 zeige auch keinen Achsbolzen und die damit zusammenhängenden Merkmale. Aus fachlicher Sicht möge zwar die einstückige Ausgestaltung von Achse und Kurbelarm als nachteilig erkannt werden; die Schrift lege insoweit aber allenfalls nahe, auch den Kurbelarm auf der Seite des Kettenrads über eine Keilverzahnung und eine Befestigungseinrichtung (Figur 3 von D2, Bezugszeichen 15) an der Achse zu befestigen. Soweit es den Aspekt des Schutzes vor Rost- und Verschmutzung betreffe, rege D2 allenfalls zur Übernahme der Staubkappe (Figur 1, Bezugszeichen 8) an, nicht aber zur Verwendung eines Achsbolzens.

12 D1 führe ebenfalls nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1. Die dort offenbarte Vorrichtung weise keine Befestigungseinrichtung nach Maßgabe von Merkmal 4.2 auf und keinen Achsbolzen mit der Merkmalsgruppe 3. Unterstelle man den Austausch der aus D1 ersichtlichen Sicherungsmutter gegen einen Achsbolzen zum Einschrauben in ein Innengewinde der Achse als für den Fachmann angesichts des Problems der Schmutz und Korrosion ausgesetzten freiliegenden Gewindeabschnitte naheliegende Maßnahme, ergäbe sich dabei trotzdem keine streitpatentgemäße Befestigungseinrichtung zum Festziehen des Achsbefestigungsauges um einen Endabschnitt der Achse, erst recht nicht um denjenigen Endabschnitt, der mit einem Innengewinde versehen sei und den Achsbolzen aufnehme. Vor Verschmutzung schütze eine solche Befestigungseinrichtung nicht. Kombinationen aus den drei genannten Entgegenhaltungen führten ebenfalls nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1.

13 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg.

14 1. Zu Recht hat das Patentgericht keine unzulässige Erweiterung darin gesehen, dass die mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Vorrichtung keine Abstandsstücke 154A und 154B einschließt, obwohl solche Elemente in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen beschrieben sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für den Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zwar, worauf die Berufung noch zutreffend hinweist, auf die Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen an. Das zielt aber auf den häufig erhobenen Einwand, die erteilten Patentansprüche gingen über den Gegenstand der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen formulierten Ansprüche hinaus, und stellt in diesem Zusammenhang klar, dass es für den Offenbarungsgehalt auf die Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und auf das ankommt, was aus ihnen aus fachmännischer Sicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend hervorgeht (vgl. BGH, Urteil vom

22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 mwN - Hubglieder-
tor II). Als zur Erfindung gehörend ist eine bestimmte Ausführungsform auch
dann offenbart, wenn sie nur in den mit den Anmeldungsunterlagen eingereich-
ten Ansprüchen beschrieben ist, nicht aber daneben auch in der Beschreibung
oder dort - wie hier geltend gemacht - mit bestimmten zusätzlichen Elementen,
wie den hier in Rede stehenden Abstandsstücken (vgl. hierzu beispielsweise
BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Fäl-
schungssicheres Dokument).

15 2. Die Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung durch Einfügen
in der Merkmalsgruppe 2 stellt die Klägerin ebenfalls zu Unrecht infrage.
Dafür kann offen bleiben, ob der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe die
Beschränkung des Streitpatents insoweit vor dem Patentgericht hingenommen
und sei deshalb im Berufungsverfahren mit Angriffen gegen deren Überein-
stimmung mit der Ursprungsoffenbarung ausgeschlossen, verfahrensrechtlich
durchgreift. Denn jedenfalls wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch
Merkmale der Merkmalsgruppe 2 nicht unzulässig erweitert.

16 a) Fehl geht die Berufung in ihrer Annahme, der Fachmann sehe den
in der Beschreibung erwähnten und den Zeichnungen zu entnehmenden
Flansch nicht als ein für die Erfindung wesentliches Bauteil an, das er bereits
beim Lesen der Beschreibung entsprechend verallgemeinere. In den ursprüng-
lichen Anmeldungsunterlagen ist unmittelbar die Funktion des Flansches be-
schrieben, die Tretkurbel 60A in ihrer Position axial außen an der Achse zu hal-
ten (europäische Patentanmeldung 1 342 656 A2 Abs. 20 ff.: "... A radially out-
wardly extending flange 366 is disposed at the extreme end portion 350 for
abutting against the laterally outer surface of axle mounting boss 308 of crank
arm 60A ..."). Nichts anderes bringt die Merkmalsgruppe 2 zum Ausdruck. So-
weit in Merkmal 2.3 zusätzlich beschrieben ist, dass die Anlage des Flansches
an einer äußeren Seitenfläche eines Fahrradkurbelarmes verhindern soll, dass

sich der Kurbelarm in axialer Richtung nach außen bewegt, handelt es sich lediglich um eine zusätzliche Wirkungsbeschreibung dessen, was mit der Merkmalsgruppe 2 insgesamt bereits zum Ausdruck gebracht ist.

17 b) Dass der Flansch sich "in radialer Richtung nach außen erstreckt", deckt sich unmittelbar mit den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ("a radially outwardly extending flange", aaO Abs. 20). Soweit in der beschränkt verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 - überflüssigerweise - außerdem formuliert ist, dass sich der Flansch "radial außerhalb vom ersten Endabschnitt 350" erstreckt, wird mit dieser Übernahme aus der missglückten deutschen Übersetzung der Patentschrift von Patentanspruch 1 nichts Zusätzliches hinzugefügt. Maßgeblich bleibt im Übrigen ohnehin der Wortlaut in der Verfahrenssprache, in der das Streitpatent im Übrigen besser beschränkt zu verteidigen gewesen wäre.

18 c) Die Anordnung des Flansches "außerhalb der Tretlageraufnahme" (Merkmal 2.2) mag in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht wörtlich zum Ausdruck gebracht sein, ergibt sich aber aus Figur 3 und ist aus fachmännischer Sicht, für die nach den unangefochtenen Feststellungen des Patentgerichts auf einen Fachschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau abzustellen ist, der bei einem Fahrradhersteller oder -zulieferer mit der Konstruktion von Tretkurbelmechanismen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt, nach Art der mit Patentanspruch 1 beanspruchten Vorrichtung ohnehin eine technische Selbstverständlichkeit.

19 d) Soweit der Flansch nach dem Wortlaut der beschränkten Fassung von Patentanspruch 1 gegen eine "äußere Seitenfläche eines Fahrradkurbelarmes" zur Anlage kommt, liegt darin keine unzulässige Erweiterung, weil die "äußere Seitenfläche eines Fahrradkurbelarmes" in der Diktion des Streitpatents derjenigen des Achsbefestigungsauges entspricht und aus Letzterem ent-

gegen der Ansicht der Klägerin keine abgrenzbare Beschränkung der radialen Erstreckung des Flansches hergeleitet werden kann (oben I 4 a).

20 3. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch das Patentgericht wird von der Berufung nicht erschüttert und ist rechtlich auch sonst nicht zu beanstanden.

21 Der dem Streitpatent erstinstanzlich entgegengehaltene Stand der Technik lässt den Gegenstand von Patentanspruch 1 schon deshalb nicht als nahegelegt erscheinen, weil weder eines der drei Dokumente D1 bis D3 für sich noch vorstellbare Kombinationen der Schriften eine hinreichend konkrete Anregung für die erfindungsgemäße Vorrichtung boten, deren technischer Sinngehalt, wie ausgeführt, insbesondere darin zu sehen ist, dass die axiale Relativposition des Tretkurbelarms 60B mithilfe des in ein Innengewinde der Achse zu schraubenden Bolzens 380 festgelegt werden kann, um den Arm danach an dieser Position festzuziehen (oben I 4 b).

22 Wegen der Würdigung der Dokumente D1 bis D3 für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit im Einzelnen nimmt der Senat Bezug auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil und bemerkt ergänzend mit Blick auf das schriftsätzliche Berufungsvorbringen und die Erörterungen in der mündlichen Verhandlung: Die Aufgabe hat das Patentgericht durch Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung richtig ermittelt. Ist, wie vorliegend, keine Aufgabe formuliert, kommen die in der Beschreibung erwähnten, mit den bekannten Lösungen verbundenen Probleme als Anhaltspunkte für die zutreffende Auslegung des Patentanspruchs in Betracht, aus dessen Leistungsergebnis sich wiederum die Aufgabe im Sinne des tatsächlich gelösten technischen Problems ableiten lässt (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung). Dies schließt nicht aus, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auch andere techni-

sche Probleme zu berücksichtigen sind, zu deren Lösung der Fachmann veranlasst sein kann, die technische Lehre der Erfindung vorzuschlagen oder jedenfalls in Erwägung zu ziehen (Urteil vom 11. März 2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 12, 14 - kosmetisches Sonnenschutzmittel III).

23 Um vom Gegenstand von D1 zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen, wäre es nicht damit getan, in der in D1 gezeigten Tretkurbelvorrichtung die Sicherungsmutter durch einen Achsbolzen zu ersetzen, wie er etwa zur Arretierung der Tretkurbeln in D3 vorgesehen ist. Denn weder in D1 noch in D3 ist die axiale Justierfunktion angelegt, die dem Bolzen innerhalb der Lösung des Streitpatents zukommt. Deshalb ist nicht ersichtlich, was ohne rückschauende Betrachtung fachlichen Anlass hätte geben sollen, D1 insoweit abzuwandeln. Außerdem bestünde aus fachlicher Sicht kein Anlass, die Befestigung des dem Tretkurbelarm 60B des Streitpatents entsprechenden Kurbelarms 14 in D1 kurzerhand durch die in D2 gezeigte zu ersetzen, die das Streitpatent nur bei isolierter Betrachtung von Merkmal 4.2 aufzugreifen scheint. Denn das Kettenantriebssystem zum Hinterrad, das den eigentlichen Gegenstand von D1 bildet, bringt es, wie aus den Figuren ersichtlich, mit sich, dass Kettenräder auf beiden Seiten der Rahmenrohre angebracht sind, so dass für ein Festziehen einer dem Kurbelarm 60B entsprechenden Tretkurbel unter Schließung eines Spalts zwischen zwei Befestigungszipfeln 337 und 338 (vgl. Figuren 6 und 7 des Streitpatents) technisch-konstruktiv selbst unter der Voraussetzung kein Raum ist, dass dieses Dokument fachlich für die Montage von Fahrradkurbeleinheiten überhaupt herangezogen wird. Der Anregungsgehalt von D1 geht deshalb jedenfalls nicht über die vom Streitpatent verwendete Anbringung und Halterung des Kurbelarms 60A hinaus.

24 4. Es bedarf keiner Entscheidung, inwieweit der Berufungsvortrag neues Vorbringen im Sinne des § 117 PatG in Verbindung mit § 531 Abs. 2 Satz 1 ZPO darstellt, soweit sich die Klägerin für die nach ihrer Auffassung na-

heliegende Kombination einer Tretkurbelvorrichtung nach der D1 mit einer Befestigung des dem Tretkurbelarm 60B des Streitpatents entsprechenden Kurbelarms, wie sie in der D2 gezeigt ist, alternativ zur D2 erstmals in der Berufungsbegründung auch auf die britische Patentschrift 549 498 (D8), das US-Patent 4 406 504 (D4), die japanische Offenlegungsschrift Hei 8-258779 (D5), die europäische Patentschrift 887 207 (Übersetzung = D6) sowie - pauschal - auf weitere Schriften (D9 - D14) beruft, in denen Klemmmechanismen für Fahrradkurbeln mit Tangentialschraube beschrieben seien. Denn die Klägerin leitet hieraus nichts ab, was über die D2 hinausginge.

25 5. Soweit sich die Klägerin erstmals in der Berufungsbegründung auf die japanische Offenlegungsschrift Sho 63-133488 (D7) beruft und in dem nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist eingereichten Schriftsatz vom 28. August 2012 einen selbständigen Angriff auf diese Schrift stützt, die in Kombination mit der Entgegenhaltung D1 den Gegenstand des Streitpatents nahelege, erstreckt sich der Prüfungsumfang des Berufungsgerichts nach § 117 PatG in Verbindung mit den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO hierauf nicht.

26 a) Trotz des ihr unmittelbar nach Eingang der Berufungsbegründung erteilten Hinweises hat die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat keinen Gesichtspunkt dargetan, unter dem das neue Angriffsmittel nach diesen Vorschriften zugelassen werden dürfte.

27 Es betrifft weder einen Gesichtspunkt, den das Patentgericht erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hätte (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO), noch wird von der Berufung ein Verfahrensmangel, insbesondere in Gestalt eines unzureichenden Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG gerügt (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO). Eine Zulassung käme daher nur dann in Betracht, wenn die unterbliebene Geltendmachung im ersten Rechtszug nicht auf Nachlässigkeit

der Klägerin oder deren Prozessbevollmächtigten beruhte (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO).

28 Hierzu hat die Klägerin angegeben, zwischen den Parteien seien mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen anhängig, die mehrere Patentverletzungsklagen der Beklagten und einige gegen die Klageschutzrechte anhängige europäische Einspruchsverfahren einschließen. Zuletzt habe die Beklagte eine neue Verletzungsklage auf Basis des europäischen Patents 2 202 141 erhoben. Gegen dieses Patent sei am 31. Mai 2012 Einspruch eingelegt und zu dessen Vorbereitung eine umfassende Recherche des Stands der Technik durchgeführt worden, bei dem der in das Berufungsverfahren eingeführte Stand der Technik zutage gefördert worden sei.

29 b) Diese Begründung ist schon deshalb ungeeignet, eine nachlässige Prozessführung auszuschließen, weil von den in der Berufungsbegründung erstmals erwähnten Entgegnungen nicht weniger als fünf, nämlich die britische Patentschrift 549 498 (D8), die deutsche Patentschrift 61 009 (D11) und die US-Patentschriften 4 728 218, 4 704 919 und 5 010 785 (D12 bis D14) bereits auf dem Deckblatt der Streitpatentschrift als Entgegnungen aufgeführt sind und D8 darüber hinaus in der Beschreibung des Streitpatents abgehandelt wird. In der geltend gemachten Pauschalität kann daher die Behauptung nicht zutreffen, dass erst eine erneute Recherche die Klägerin in die Lage versetzt hat, weiteren Stand der Technik in das Patentnichtigkeitsverfahren einzuführen.

30 c) Im Übrigen kann fehlende Nachlässigkeit nicht damit begründet werden, die Recherche, die den neu eingeführten Stand der Technik zutage gefördert habe, sei erst in der Berufungsinstanz durchgeführt worden. Darzulegen ist vielmehr, warum diese Recherche auch bei sorgfältiger Prozessführung in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. An einer solchen Darlegung fehlt es

hier; sie ergibt sich auch nicht aus den weiteren Ausführungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung.

31

Sie hat sich zum einen ergänzend darauf berufen, die nachträglich eingeführten Dokumente hätten nur bei einer breiter als die für das erstinstanzliche Verfahren durchgeführte angelegten Recherche ermittelt werden können, die entsprechend umfangreicher ausgefallen wäre. Dies ist in Bezug auf die D7, die in den zweitinstanzlichen Ausführungen der Klägerin eine hervorgehobene Position einnimmt und deren Zulassung nach dem Vorstehenden allein der Prüfung bedarf, schon deshalb nicht ohne - von der Klägerin nicht gegebene - weitere Erläuterung stichhaltig, weil die Schrift derselben Gruppe derselben Unterklasse der internationalen Patentklassifikation wie das Streitpatent angehört (B62M 3/00). Im Übrigen setzt die Darlegung mangelnder Nachlässigkeit bei der Ermittlung des für die Begründung des Klageangriffs relevanten Standes der Technik voraus, dass der Kläger konkret dartut, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt hat, warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat, und dass bei dem gewählten Suchprofil der in zweiter Instanz vorgebrachte Angriff gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents in erster Instanz nicht geführt werden konnte. Erst durch eine solche - im Streitfall fehlende - Darlegung wird der Beklagte in die Lage versetzt, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die erstinstanzliche Recherche sorgfältiger Prozessführung entsprochen hat, und dem Bundesgerichtshof die Prüfung ermöglicht, ob die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO für die Zulassung des neuen Vorbringens vorliegen. Nach § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. c PatG gehören die Tatsachen, aufgrund deren neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 117 PatG zuzulassen sind, deshalb auch zu den Berufungsgründen, die bereits die Berufungsbegründung enthalten muss, wenn sie die Zulässigkeit der Berufung tragen sollen. Es war erklärtes Regelungsziel des Reformgesetzgebers, das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu

einem Instrument der Fehlerkontrolle und -beseitigung umzugestalten (Begründung zum Entwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BIPMZ 2009, 307, 316). Dem reformierten Patentgesetz liegt das gesetzgeberische Bekenntnis zu einem Patentnichtigkeitsverfahren zugrunde, in dem der Streitstoff in erster Instanz prinzipiell abschließend festgelegt wird und der später nur unter den Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung der §§ 529 bis 531 ZPO erweitert werden kann. Mit dieser Zielsetzung wäre die Gestattung eines unter den Vorbehalt subjektiver Zweckmäßigkeit gestellten, prinzipiell zwischen den beiden Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens unterscheidenden Patentrechercheaufwands unvereinbar.

32

Soweit die Klägerin mit Blick auf den japanischen Ursprung von D7 zum anderen darauf verwiesen hat, dass japanische Dokumente erst ab 2006 in einschlägige Datenbanken eingepflegt worden seien und auch das nicht rückwirkend, weist die Beklagte überzeugend darauf hin, dass die Klägerin in Anbetracht der Marktstellung der Beklagten bei der Herstellung von Fahrradkomponenten gesteigerten Anlass hatte, ihre Recherche auf japanische Dokumente zu erstrecken. Im Übrigen hat die Klägerin auch unter diesem Gesichtspunkt nicht erläutert, worauf es zurückzuführen ist, dass sie die Entgegenhaltung D7, die vor 2006 veröffentlicht wurde (1988), im Berufungsverfahren, aber nicht in erster Instanz vorzulegen vermocht hat.

33

d) Zur Darlegung fehlender Nachlässigkeit reicht es, anders als die Klägerin zu meinen scheint, grundsätzlich auch nicht aus, dass das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG, wie hier, keine Frist zur Ergänzung ihres Vorbringens gesetzt hat. Die Verfügung des Vorsitzenden, in dem das Patentgericht die Klägerin darauf hingewiesen hat, dass die von ihr geführten, auf die Entgegenhaltungen D1 bis D3 gestützten Angriffe ein Naheliegen des Gegenstands des Streitpatents voraussichtlich nicht begründen könnten, gab ihr Anlass zu der Prüfung, ob eine Ergänzung des Klagevorbringens möglich

und geboten war. Der Verzicht des Patentgerichts auf die in § 83 Abs. 2 PatG vorgesehene Fristsetzung begünstigte die Klägerin dabei insoweit, als es ihr danach gestattet war, als Reaktion auf den erteilten Hinweis mit diesem in sachlichem Zusammenhang stehende Entgegenhaltungen ohne Bindung an eine gesetzte Frist noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in das erstinstanzliche Verfahren einzuführen, ohne eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG fürchten zu müssen. Die unterbliebene Fristsetzung durch das Patentgericht bietet aber keine Handhabe dafür, das in erster Instanz insoweit gänzlich Unterlassene in der Berufungsinstanz außerhalb des entsprechend § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO gesteckten Rahmens nachzuholen.

34

e) Das neue, auf die D7 gestützte Angriffsmittel ist entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht deshalb zuzulassen, weil die öffentliche Zugänglichkeit der Schrift vor dem Prioritätstag und der ihr zu entnehmende technische Informationsgehalt unstreitig wären.

35

aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfasst der Begriff der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel im Zivilprozess zwar nur streitiges und daher beweisbedürftiges Vorbringen (BGH, Urteil vom 18. November 2004 - IX ZR 229/03, BGHZ 161, 138, 142; Beschluss vom 23. Juni 2008 - GSZ 1/08, BGHZ 177, 212 Rn. 10). Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof insbesondere darauf hingewiesen, dass dem Zweck des Zivilprozesses eine Auslegung der Vorschrift widerspreche, nach der das Gericht sehenden Auges auf einer falschen, von keiner Partei vorgetragenen tatsächlichen Grundlage entscheiden müsste (BGHZ 161, 138, 143). Diese Erwägungen können auf die Einführung von neuem Stand der Technik im Patentnichtigkeitsverfahren, dessen Besonderheiten der Gesetzgeber des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes in § 117 PatG durch die Anordnung einer lediglich entsprechenden Anwendung des § 531 Abs. 2 Rechnung getragen hat (s. dazu die Begründung des

Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drucks. 16/11339, S. 24; Gröning, GRUR 2012, 996, 998 f.), aber nicht übertragen werden.

36

bb) Über die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents entscheidet, ob der Stand der Technik die unter Schutz gestellte technische Lehre vorwegnimmt oder dem Fachmann hinreichende Anregungen vermittelt, bekannte technische Lösungen zu dieser technischen Lehre abzuwandeln oder weiterzuentwickeln. Der Stand der Technik besteht dabei aus der regelmäßig unüberschaubaren Vielzahl von Druckschriften und sonstigen Entgegenhaltungen, aus der sich Bausteine für die dem Kläger des Patentnichtigkeitsverfahrens obliegende Darlegung ergeben können, dass und inwiefern der Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich getroffen oder dem Fachmann nahegelegt gewesen sei. Von den eher seltenen Fällen abgesehen, in denen relevante Bestandteile des Standes der Technik aus einer vom Kläger behaupteten offenkundigen Vorbenutzung bestehen oder der Zeitpunkt streitig ist, zu dem eine bestimmte technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, besteht der im Rechtsstreit erörterte Stand der Technik im Wesentlichen aus amtlich veröffentlichten Patentdokumenten oder anderen Veröffentlichungen feststehenden Datums und ist daher in aller Regel als solcher unstrittig. Ein Angriffsmittel wird aus dem typischerweise ebenso unbegrenzten wie unüberschaubaren Stand der Technik jedoch erst durch die Darlegung des Klägers, welchen konkreten Beitrag welche Bestandteile welcher Entgegenhaltung zu der geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit leisten sollen (BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 Rn. 36 - Fahrzeugwechselstromgenerator). Obwohl über die Patentfähigkeit letztlich die rechtlichen Schlussfolgerungen entscheiden, die aus den (potentiell) relevanten Beiträgen zur Beurteilung der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit zu ziehen sind, ist das Patentgericht weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, von sich aus zu ermitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen könnten. Andernfalls könnte sich der Kläger darauf beschränken, eine Vielzahl von Entgegenhaltungen vorzule-

gen oder auch nur aufzulisten, und es dem Patentgericht überlassen, deren Inhalt auszuwerten und zu prüfen, ob und inwiefern sich hieraus Anhaltspunkte für eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben. Damit würde das Patentgericht jedoch seine Aufgabe verfehlen, unparteiisch zu wägen, ob der Klagevortrag das Klagebegehren rechtfertigt, und sich in die Rolle eines Klägerhelfers begeben; dafür bietet indes auch der Amtsermittlungsgrundsatz keine Grundlage. Dies erhellt, dass im Patentnichtigkeitsverfahren die unstreitige Zugehörigkeit einer bestimmten Entgegenhaltung zum Stand der Technik keinen tauglichen Maßstab für die Qualifikation als (neues) Angriffsmittel bilden kann. Angriffsmittel ist vielmehr die Darlegung des Klägers, welche bestimmten technischen Informationen, die der Fachmann einer bestimmten Entgegenhaltung oder bestimmten Entgegenhaltungen entnehmen kann, das Klagebegehren rechtfertigen sollen. Für Entgegenhaltungen, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen, gilt Entsprechendes.

37

cc) Danach kommt es nicht mehr darauf an, dass die Klägerin auch im Termin noch keine Übersetzung des Beschreibungsteils der Entgegenhaltung D7 aus dem Japanischen in die deutsche Sprache vorgelegt hat, die einen unstreitigen Inhalt der von der Entgegenhaltung gegebenen technischen Information begründen könnte und es dem Senat in der Sache ermöglicht hätte, den Offenbarungsgehalt der Schrift zu würdigen.

38 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Ur-
laubs nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2011 - 5 Ni 36/10 (EP) -