



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 19/15

Verkündet am:
21. März 2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 2014 unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 944 937 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch 1 am Ende nach dem Wort "ist" eingefügt wird "und dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4, 5) ausgebildet ist, wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist", Patentanspruch 2 entfällt und sich die Patentansprüche 3 bis 24 unter Wegfall der Rückbeziehung auf Patentanspruch 2 auf den so geänderten Patentanspruch 1 rückbeziehen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 944 937 (Streitpatents), das am 15. Oktober 1998 angemeldet wurde und Prioritäten vom 15. Oktober 1997 und 5. Juni 1998 in Anspruch nimmt. Es umfasst 24 Ansprüche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Hydraulisches Pressgerät (2) mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24), wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist, wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1), dadurch gekennzeichnet, dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und den Ansprüchen die Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags V der Beklagten gegeben.

4 Hiergegen richten sich die Berufungen beider Parteien. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der Fassung des ursprünglichen Hilfsantrags II, wonach Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen):

"Hydraulisches Pressgerät (2) mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24), wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist, wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen

eines Rücklaufventils (1), dadurch gekennzeichnet, dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist, und dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4, 5) ausgebildet ist, wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist."

5 Im Übrigen begehrt sie Klageabweisung und beantragt hilfsweise, die Patentansprüche nach einem der erstinstanzlichen Hilfsanträge III bis VIII zu fassen. Die Klägerin beantragt die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents.

Entscheidungsgründe:

6 I. Das Streitpatent betrifft ein hydraulisches Pressgerät.

7 1. Nach der Patentbeschreibung werden bei bestimmten Fügevorgängen, wie beispielsweise dem Aufpressen von Kabelschuhen auf elektrische Leiter oder der Herstellung von Nietverbindungen, hand- oder motorbetriebene Hydraulikwerkzeuge eingesetzt. Diese verfügten über ein Überdruckventil, welches den Öldruck und damit die Presskraft des beweglichen Kolbens (Bewegungsteils) auf das zu verpressende Werkstück auf einen Maximalwert begrenze. Das Überdruckventil werde erst bei Erreichen einer vorgegebenen Minimalpresskraft ausgelöst, um die volle benötigte Presskraft zu erreichen. Nach dem Auslösen des Überdruckventils und der Durchführung des Pressvorgangs werde der bewegliche Kolben manuell wieder in eine für den nächsten Pressvorgang geeignete Ausgangsposition, d.h. in die Offenposition zurückgefahren (Abs. 2).

8 Im Stand der Technik, beispielsweise aus den US-amerikanischen Patenten 2 254 613 und 5 195 354, bekannte Pressgeräte wiesen ein Rücklauf-

ventil und ein gesondertes Überlastventil auf. Das Rücklaufventil werde durch Handbetätigung aktiviert. Lediglich bei einem Überdruck spreche das Überlastventil selbsttätig an, das jedoch den Druck nur so weit abbaue, dass die Ansprechgrenze wieder unterschritten werde und eine Teilmenge der Hydraulikflüssigkeit in den Vorratstank zurückfließe. Das Überdruckventil diene bei diesen Geräten nicht zum Zurückfahren des Bewegungsteils. Um dessen Rücklauf zu erreichen, müsse von einem Benutzer der Rücklaufhebel betätigt werden (Abs. 3).

9

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, ein funktionssicheres und handhabungstechnisch verbessertes hydraulisches Pressgerät anzugeben (Abs. 4).

10

3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung ein hydraulisches Pressgerät mit folgenden Merkmalen vor, die im Wesentlichen denen der Gliederung des Patentgerichts entsprechen:

1. Hydraulisches Pressgerät (2) mit
 - 1.1 einem Festteil (26) und
 - 1.2 einem Bewegungsteil (24).
2. Das Bewegungsteil (24) wird
 - 2.1 durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt und
 - 2.2 ist mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar.
3. Die Rückbewegung ist in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck durch selbsttätiges Ansprechen eines Rücklaufventils (1) auslösbar.
4. Das Rücklaufventil (1)
 - 4.1 ist so ausgebildet, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist;

gangsverschlusslage zur Folge hat. Deshalb kann auf eine mechanische Arretierung des Rücklaufventils verzichtet werden (Abs. 6).

14 c) Die Angabe in Merkmal 4.1, wonach das Rückstellventil über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten wird, bedeutet, dass der Kolben bzw. das Bewegungsteil vollständig zurück in die Ausgangsstellung fährt (Abs. 6, Sp. 1, Z. 46-49). Der gesamte Rückstellweg ist abgeschlossen, wenn das Bewegungsteil wieder in seine Offenposition gerät, wenn es also das verpresste Werkstück freigibt und in der Lage ist, ein neues zu verpressendes Werkstück aufzunehmen. Das Patentgericht hat zwar wegen der Formulierung in den Absätzen 8 und 20 der Patentbeschreibung, wonach der Hydraulikkolben auch nur partiell zurückgefahren werden kann, angenommen, der gesamte Rückstellweg könne auch ein beliebig kurzer sein, wenn er auch sinnvollerweise durch den mechanischen Endanschlag des Hydraulikkolbens vorgegeben sei. Dies rechtfertigt aber keine einschränkende Auslegung des Anspruchsmerkmals "über den gesamten Rückstellweg". Die Angabe eines partiellen Zurückfahrens bedeutet, wovon auch die Parteien ausgehen, lediglich, dass der Hydraulikkolben nicht notwendigerweise bis zu einem Anschlag zurücklaufen muss, sondern die Ausgangsstellung allein durch die Erschöpfung der Kraft der Rückstellfeder erreichen kann. Diese Möglichkeit kann abhängig von der Art des in dem erfindungsgemäßen Pressgerät verwendeten Werkzeugkopfs zum Tragen kommen, der je nach der Art des beabsichtigten Füge-, Stanz- oder Pressvorgangs für die hydraulischen Pressgeräte eingesetzt wird. Abhängig von der Art des Werkzeugkopfs muss der Hydraulikkolben unterschiedlich weit zurückfahren, um das Werkzeug wieder in die jeweilige Öffnungsstellung zu bringen. Zur Art des verwendeten Werkzeugkopfs enthält Patentanspruch 1 keine Angaben.

15 d) Das Rücklaufventil ist als Ventilkolben mit einer Ventilkolbenfläche ausgebildet (Merkmal 4.2). Dies ist, wovon sowohl das Patentgericht als auch das Schweizerische Bundespatentgericht (Urteil vom 7. Oktober 2015 - 02013_006, NK22, S. 38) ausgehen, zutreffend nicht im wörtlichen Sinne,

sondern dahingehend zu verstehen, dass das Rücklaufventil einen Ventilkolben mit einer Ventilkolbenfläche aufweist. Aus der Formulierung des Merkmals folgt zudem, dass nur ein (einziger) Ventilkolben vorgesehen ist. Die im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche, die im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist (Merkmal 4.2.1), ist demzufolge Teil der Oberfläche dieses Ventilkolbens. Dieses Verständnis wird gestützt durch die Ausführungen in der Beschreibung (Abs. 7, Sp. 2, Z. 26-36), wonach das Rücklaufventil im Falle der Ausbildung nach den Merkmalen 4.2 und 4.2.1 bevorzugt aus einem Ventilkolben mit beispielsweise einer Nadelspitze besteht, welche eine mit dem Druckraum verbundene Bohrung verschließt. Die Teilkolbenfläche - die Nadelspitze - wird im Zuge des Pressvorgangs von dem Öl beaufschlagt. Wenn der Öldruck eine durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierte Höhe überschreitet, wird über die Teilkolbenfläche der Ventilkolben des Rücklaufventils aus dem Dichtsitz angehoben, wonach eine wesentlich größere Kolbenfläche in Wirkung tritt.

16 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit im Berufungsverfahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

17 Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Aus der europäischen Patentanmeldung 636 788 (NK7) sei ein hydraulisches Pressgerät mit den Merkmalen 1 bis 4 bekannt. Der Fachmann, ein Diplomingenieur oder Techniker der Fachrichtung Maschinenbau, der hydraulisch betätigte Presswerkzeuge konstruiere, lese bei der Entgegenhaltung die konstruktiven Details aus der Verwendung des in NK7 vorgestellten Geräts als "*pince à sertir*" (= Crimpzange) in Verbindung mit der zeichnerischen Darstellung mit. Der Entgegenhaltung NK7 seien über die hydraulische Auslegung des Rücklaufventils zwar keine Einzelheiten zu entnehmen. Bei der Überlegung, wie der in dieser Druckschrift angegebene automatische Rücklauf zustande komme, gelange der Fachmann aber zu dem Ergebnis, dass das Rücklaufventil durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten

sei. Eine Auslegung dahingehend, dass die automatische Auslösung nur den Fall einer reinen Überdruckbegrenzung ohne nennenswerte Bewegung betreffe, die Rückbewegung sich dagegen nur auf den Fall der manuellen Betätigung des Hebels 20 beziehe, könne der Entgegenhaltung nicht entnommen werden. Die angestoßene Bewegung beziehe sich offensichtlich auf beide der genannten Möglichkeiten. Die konstruktive Ausgestaltung des Rücklaufventils 18 sei deshalb in der Entgegenhaltung keine andere als beim Streitpatent. Der Vortrag der Beklagten, die Textstelle Spalte 3, Zeilen 45 bis 51 der NK7 müsse anhand des in dieser Druckschrift genannten Standes der Technik nach der französischen Patentanmeldung 2 563 291 (R1) ausgelegt werden, führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Beschreibung des Rückstellvorgangs, wie er in R1 wiedergegeben sei (S. 4, Z. 22-27), stimme nicht mit der Beschreibung der NK7 überein. In R1 sei ausschließlich der manuell betätigte Rückstellvorgang beschrieben. Selbst wenn sich dem Fachmann deshalb die Frage stelle, wie bei dem in NK7 beschriebenen Pressgerät der wahlweise auch automatisch bewirkte Rückstellvorgang zustande kommen könne, sei es dem handwerklichen Können des Fachmanns zuzuordnen, die Wirkungsweise der beiden in NK7 dargestellten Steuerkanten des Rücklaufventils 18 zu erkennen und so auszulegen, dass das Ventil so lange in der Öffnungsstellung gehalten werde, bis der Hydraulikkolben vollständig zurückgelaufen sei. Auch die Ausbildung des Rücklaufventils als Ventilkolben, wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt sei, sei in NK7 offenbart. Durch die in NK7 genannte austarierte Feder und durch den Querschnitt des Entleerungskreises 21, der der genannten Teilkolbenfläche entspreche, sei der Maximaldruck festgelegt, bei dem das Ventil öffne.

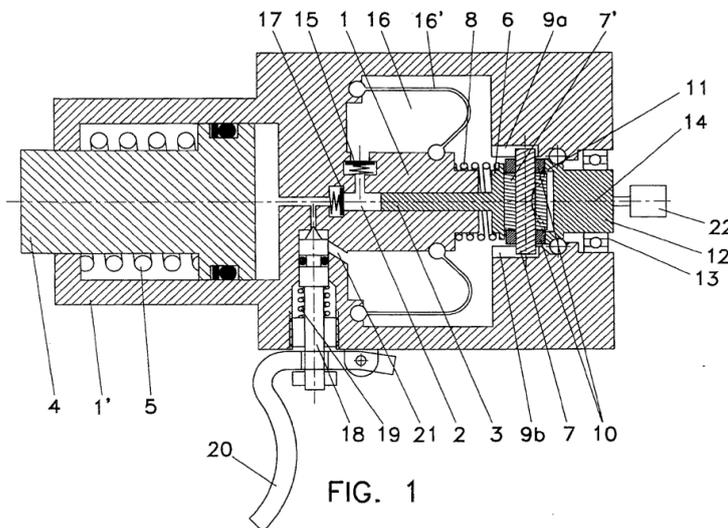
18 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

19 Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 85 Rn. 46 - Rauchgasklappe; Urteil vom 19. Dezember 2006

- X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 Rn. 15 - Carvedilol II). Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der verteidigte Gegenstand der Erfindung durch die Entgegenhaltung NK7 weder vorweggenommen noch nahegelegt.

20 1. NK7 betrifft eine Kolbenförderpumpe, mithin ein hydraulisches Pressgerät, bei dem durch Einbringen einer Flüssigkeit Druck auf einen Arbeitszylinder ausgeübt wird und auf diese Weise ein an einem mobilen Kopf angebrachtes Werkzeug mittels einer linearen hin- und hergehenden Bewegung betätigt werden kann. Sie soll insbesondere zum Betätigen von Crimpzangen (*pincers à sertir*), Lochstanzen (*pincers à poinçonner*) und dergleichen bestimmt sein (Sp. 1, Z. 1-7).

21 Das nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels dargestellte Pressgerät besteht aus einem Gehäuse 1' (Festteil) für einen Arbeitszylinder, der mit einem Hydraulikkolben 4 (Bewegungsteil) versehen ist. Der Kolben ist in dem Gehäuse verschiebbar angeordnet und durch eine Druckfeder 5 beaufschlagt (Sp. 2, Z. 34-38). Die



Gehäuse verschiebbar angeordnet und durch eine Druckfeder 5 beaufschlagt (Sp. 2, Z. 34-38). Die Druckfeder entspricht der Rückstellfeder 10 des Streitpatents, mit der der Hydraulikkolben in eine Ausgangsstellung zurückbewegt werden kann.

22 Die Vorrichtung ist, wie die Beschreibung anmerkt, in bekannter Weise mit einem Entlastungsventil 18 (*clapet de décharge*), versehen, das durch eine Feder 19 auf seinem Sitz gehalten wird (Sp. 3, Z. 42-44). Dieses Ventil wird

weiterhin dahin erläutert, dass es entweder gegebenenfalls automatisch mit einer austarierten Feder (*soit éventuellement de manière automatique (ressort taré)*) oder durch Bedienung eines abzugsförmigen Hebels (*soit par la manœuvre d'un levier 20*) betätigt werde, um den Rücklauf (*rétraction*) des Kolbens 4 des Zylinders zu steuern (*commander*), indem das Gehäuse 1 durch eine Entlastungsleitung 21 geleert werde, wobei die Flüssigkeit in den Vorratsbehälter zurückfließe (Sp. 3, Z. 45-51).

- 23 2. Der Gegenstand des Streitpatents ist dieser Lehre gegenüber neu.
- 24 a) Bei der Auslegung von Veröffentlichungen zur Durchführung der Neuheitsprüfung ist nicht der Wortlaut maßgeblich, sondern der Sinngehalt, also diejenige technische Information, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnimmt (BGH, Urteil vom 18. März 2014 - X ZR 77/12, GRUR 2014, 758 - Proteintrennung; Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 25, 26 - Olanzapin).
- 25 b) Nach diesem Grundsatz kommt es für das Verständnis der NK7 nicht entscheidend darauf an, ob - rein sprachlich gesehen - an der erwähnten Stelle der Beschreibung beide Auslösungsfälle - automatisch oder durch Betätigung eines Hebels - mit dem Rücklauf des Kolbens in Beziehung gesetzt werden. Aus der Gesamtoffenbarung der Entgegenhaltung folgt vielmehr, dass mit dem dort angesprochenen *gegebenenfalls* automatisch auslösenden Entlastungsventil das im Stand der Technik unstreitig bekannte Überdruckventil angesprochen ist (so auch die Technische Beschwerdekammer 3.5.02 des Europäischen Patentamts, Entscheidung vom 19. Juni 2007 - T 0861/05, NK5, S. 9-11 zu 2.5, und das Schweizerische Bundespatentgericht, NK22, S. 31-34). Dafür spricht zunächst der allgemeine Hinweis auf die bekannte Vorgehensweise ("*manière connue*"), der auf im damaligen Stand der Technik, beispielsweise aus der französischen Patentanmeldung R1, bekannte Ventilgestaltungen hindeutet. Automatisch im Sinne der Entgegenhaltungen NK7 und R1 bedeutet danach, dass

bei einem bestimmten Druck, der über die tarierte Feder des Ventils eingestellt ist, das Ventil auslöst. Ob das Ventil unmittelbar nach dem Öffnen nach dem dadurch ausgelösten Druckabfall wieder in den verschlossenen Zustand fällt oder nicht oder unter welchen Bedingungen dies geschehen könnte, wird nicht erwähnt (vgl. Urteil des Schweizerischen Bundespatentgerichts, NK22, S. 34, 1. Abs.). Für diese Sichtweise spricht weiter das zu dem Ausdruck "*soit soit*" (entweder-oder) hinzugefügte Wort "*éventuellement*" (gegebenenfalls, unter Umständen), dessen Verwendung an dieser Textstelle dadurch Sinn erhält, dass es sich auf den dem Fachmann geläufigen, gegebenenfalls eintretenden Überdruckfall bezieht. Zudem ist das Vorhandensein eines Hebels für die manuelle Rückstellung sowohl in der genannten Beschreibungsstelle erwähnt als auch in Figur 1 gezeigt. Schließlich deutet auf die vorgenommene Auslegung die umfassend beschriebene Eignung der Vorrichtung auch für Lochzangen hin, bei denen, wie die Beklagte einleuchtend dargelegt hat, ein automatisches Auslösen nur in diesem Überdruckfall in Betracht kommt.

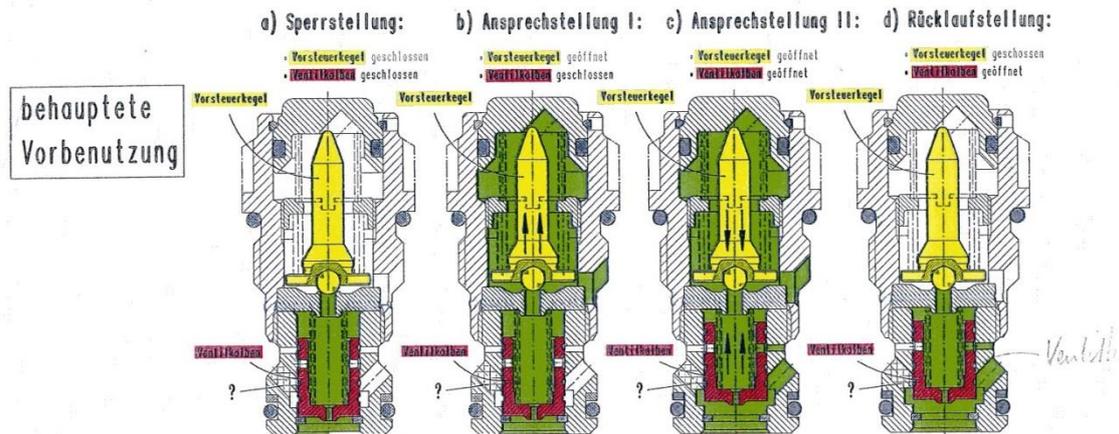
26 3. In Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (NK5, S. 12 f. zu 3.4) und dem Schweizerischen Bundespatentgericht (NK22, S. 43) ergibt sich aus der NK7 auch keine Anregung zu einer entsprechenden Ausgestaltung des Entlastungsventils.

27 Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend bestimmt hat, stellte sich, wie ausgeführt, das technische Problem, ein funktionssicheres und handhabungstechnisch verbessertes hydraulisches Pressgerät anzugeben (Abs. 4). Dass im Wege dieser Verbesserung eine manuelle Betätigung des Entlastungsventils vermieden werden sollte, um die Bedienung zu vereinfachen und einen Arbeitsschritt einzusparen, kann in die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe nicht hineingelesen werden; vielmehr handelt es sich hierbei um eine Folge der erfindungsgemäßen Ausgestaltung und damit um ein Lösungselement. Aus der Entgeghaltung NK7 ergab sich lediglich ein Hinweis auf die Möglichkeit, durch einen vorbestimmten Pressdruck das automatische Auslösen eines Entlastungsventils zu bewirken. Eine Anregung, das automatische Auslö-

sen des Entlastungsventils gleichzeitig zur vollständigen Rückstellung des Hydraulikkolbens zu nutzen, indem das Ventil durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg in der Öffnungsstellung gehalten wird, findet sich in der Entgegenhaltung nicht (so auch die Entscheidung der Beschwerdekammer, NK5, S. 12 zu 3.4). Dass das Ventil, wie der Parteigutachter der Klägerin Prof. Dr.-Ing. M. (NK13, S. 8) ausführt, zwei Flächen und zwei Steuerkanten aufweist, bedeutet, dass es infolgedessen bei einem hohen Druck öffnet und dann konstruktionsbedingt offen bleibt, bis der Druck um ein Vielfaches abgefallen ist. Über die Funktion, nicht nur als Überdruckventil zu wirken, sondern über den gesamten Rückstellweg in Öffnungsstellung gehalten zu werden, trifft dies für sich genommen jedoch keine Aussage.

28 IV. Die Entscheidung des Patentgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis richtig dar. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung nicht durch die als solche unstreitig gewordene offenkundige Vorbenutzung des hydraulischen Presswerkzeugs P. vorweggenommen oder nahegelegt. Der Senat kann hierüber in der Sache selbst entscheiden, da dies sachdienlich ist (§ 119 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG).

29 1. Das vorbenutzte Presswerkzeug weist ein zweiteiliges Ventilgebilde auf, dessen Teile sich unterschiedlich bewegen. Diese Ausgestaltung ergibt sich aus der als NK8.16 vorgelegten technischen Zeichnung, die die Beklagte in der nachfolgend wiedergegebenen Darstellung des Funktionsablaufs des Geräts anhand Sperr-, Ansprech- und Rücklaufstellung erläutert hat (R12).



30 Der Vorsteuerkegel, der als Überdruckventil wirkt, spricht auf Druck an und bewirkt, dass der im unteren Bereich der Ventilanordnung befindliche Ventilkolben hochfährt und den Abflussweg für das Hydraulikmittel aus dem Hydraulikzylinder freigibt. Der Vorsteuerkegel hebt kurzfristig ab und fällt dann wieder in die Ausgangsstellung zurück. Der Ventilkolben verbleibt in der angehobenen Stellung und lässt das Hydraulikmittel ablaufen, bis der Hydraulikkolben in seine Ausgangsstellung zurückgefahren ist.

31 2. Das vorbenutzte Gerät in dieser Ausgestaltung mag den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung vorwegnehmen. Nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist das Rücklaufventil so ausgebildet, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten ist. Weiterführende Angaben über die Ausgestaltung des Rücklaufventils enthält der erteilte Anspruch nicht, insbesondere ist nicht angegeben, dass das Rücklaufventil aus einem einzigen Element bestehen muss (so auch das Schweizerische Bundespatentgericht, NK22, S. 34, 35).

32 Für die verteidigte Fassung des Streitpatents trifft dies jedoch nicht zu. Im Gegensatz zu der Ventilgestaltung in dem erteilten Anspruch kommt in dem verteidigten Patentanspruch 1 in den hinzugefügten Merkmalen 4.2 und 4.2.1, die den kennzeichnenden Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 2 entsprechen, die Einteiligkeit der Ventilvorrichtung zum Ausdruck. Wie bereits unter

I 4 d ausgeführt, ergibt sich aus der Formulierung dieser Merkmale, gestützt auf die Beschreibung, dass nur ein (einziger) Ventilkolben vorgesehen und die im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche, die im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist (Merkmal 4.2.1), demzufolge Teil der Oberfläche dieses Ventilkolbens ist.

33 3. Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung war für den Fachmann durch das vorbenutzte Gerät auch nicht in Kombination mit der Entgegenhaltung NK7 nahegelegt.

34 Ausgehend von dem vorbenutzten Gerät sah sich der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, ein alternatives Ventil (so das Schweizerische Bundespatentgericht, NK22, S. 43) oder eine Vereinfachung des Ventils im vorbenutzten Gerät zur Kontrolle der automatischen Rückführung des Hydraulikkolbens vorzuschlagen. Selbst wenn der Fachmann den gattungsgemäßen Gegenstand der NK7, bei dem es sich ebenfalls um ein hydraulisches Pressgerät handelt, zu einer möglichen Weiterentwicklung oder Vereinfachung des vorbenutzten Geräts herangezogen hätte, hätte er hieraus weder einen Hinweis noch eine Anregung zur Gestaltung eines Werkzeugs gemäß dem Streitpatent erhalten.

35 Die Entgegenhaltung NK7 offenbart, wie unter III 2 bereits dargelegt, ein Überdruckventil, das bei Bestehen eines bestimmten Drucks, der über die tarierte Feder des Ventils eingestellt ist, öffnet. Ob das Ventil unmittelbar nach dem Öffnen nach dem dadurch ausgelösten Druckabfall gleich wieder in den verschlossenen Zustand fällt oder nicht oder unter welchen Bedingungen dies geschehen könnte, wird in der Schrift nicht erwähnt. Aus der Entgegenhaltung ergibt sich auch kein Hinweis an den Fachmann, das Ventil auf diese Weise zu gestalten. Die dortige Lösung besteht darin, dass das Überlastventil bei gegebenenfalls auftretendem Überdruck automatisch anspricht, dass aber die Rückführung des Hydraulikkolbens durch Betätigung eines Hebels per Hand erfolgt. Selbst wenn der Fachmann die Überlegung anstellte, das Ventil des vorbenutzten Geräts mit der Konstruktion der NK7 zu verbinden und damit - entgegen der

vorgenommenen Auslegung - die NK7 als Ausgangspunkt gewählt hätte, bestand keine Veranlassung, das Ventil der NK7 so auszulegen, dass es die Funktion des Geräts P. bereitstellt (vgl. auch Schweizerisches Bundespatentgericht, NK22, S. 44). Die unterschiedlichen Funktionen - einerseits die Reaktion auf Überdruck und andererseits die Rückführung des Ventilkolbens - werden bei dem Gerät P. und bei der NK7 auf unterschiedliche Weise ausgeführt. Es handelt sich um getrennte Lösungswege für die Bewältigung einerseits eines auftretenden Überdruckfalles und andererseits der Rückführung des Hydraulikkolbens in die Ausgangsposition. Die Zusammenführung beider getrennten Lösungen auf dem Weg des Streitpatents hat sich dem Fachmann weder durch die Ausgestaltung des vorbenutzten Geräts noch die Kombination der Merkmale dieses Geräts mit dem Gegenstand der NK7 angeboten.

36 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Schuster

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.12.2014 - 6 Ni 47/14 (EP) -