



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 17/15

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

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 9. September 2014 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 1 371 954 (Streitpatents), das am 7. Juni 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität von zwei deutschen Anmeldungen vom 14. Juni 2002 und vom 27. Februar 2003 angemeldet wurde und eine Waage betrifft. Im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, an dem die Klägerin als Einsprechende beteiligt war, hat die Einspruchsabteilung das Streitpatent in geänderter Fassung mit neun Patentansprüchen aufrechterhalten. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin ist erfolglos geblieben (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 18. Januar 2013 - T 1906/11-3.4.02). In der nunmehr geltenden Fassung lautet Patentan-

spruch 1, auf den sich die übrigen Patentansprüche rückbeziehen, in der Verfahrenssprache wie folgt:

"Waage mit einer Tragplatte zur Aufnahme einer zu wiegenden Masse und mit einer elektrischen Schaltvorrichtung zur Aus- oder Anwahl einer Funktion der Waage, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltvorrichtung einen kapazitiven Näherungsschalter mit einer an der Tragplatte angeordneten Elektrode zur Überwachung der Umgebungskapazität der Elektrode aufweist, wobei die Tragplatte aus einem elektrisch nicht leitenden Material besteht und die Elektrode unter der Tragplatte angeordnet ist und die mit der elektrischen Schaltvorrichtung erfolgende Aus- oder Anwahl einer Funktion im Einschalten der Waage besteht."

2

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und sei weder ausführbar offenbart noch patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung verteidigt.

3

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents anstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

5 I. Das Streitpatent betrifft eine elektrische Waage mit einer Tragplatte
zur Aufnahme einer zu wiegenden Masse.

6 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sind solche Waa-
gen im Stand der Technik beispielsweise als elektrische Personenwaagen zum
Messen und Anzeigen des Gewichts einer auf der Tragplatte stehenden Person
bekannt. Zur Aktivierung derartiger Waagen - so erläutert die Streitpatent-
schrift - seien im Stand der Technik unterschiedliche Konstruktionen bekannt.
Es gebe Messsysteme, die ständig betriebsbereit seien und die Waage über
Gewichtsveränderungen auf der Tragplatte aktivierten. Nachteilig an derartigen
Messsystemen sei, dass sie ständig Strom aufnähmen und daher einen hohen
Energiebedarf aufwiesen. Bekannt seien auch Waagen, bei denen der Bedarf
an elektrischer Energie mittels einer Schaltvorrichtung auf den reinen Mess-
und Anzeigevorgang beschränkt werden könne. Die Schaltvorrichtung könne in
einem mit dem Fuß zu betätigenden Kontaktschalter bestehen. Nachteilig hie-
ran sei, dass ein solcher Kontaktschalter aufwändig zu verkabeln sei und der
Benutzer den Schalter genau treffen müsse, um die Waage einzuschalten. Be-
kannt sei auch ein Akustikschalter, der auf Schwingungen durch Antippen der
Waage reagiere. Allerdings reagierten Schalter dieses Typs nicht nur auf beab-
sichtigte Aktionen des Benutzers, sondern unkontrolliert und unerwünscht auch
auf Fremdgeräusche. Schließlich seien auch Systeme bekannt, die über me-
chanische Schalter, Näherungssensoren sowie sprachgesteuerte Sensoren
aktiviert werden könnten.

7 2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der
Aufgabe in der Streitpatentschrift angenommen, diese bestehe darin, eine
Waage bereitzustellen, die eine einfache Schaltmöglichkeit von hoher Funkti-
onssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Herstell- und Betriebskosten aufweise.
Die Bezugnahme auf eine einfache und funktionssichere Schaltung enthält in-

dessen bereits einen Hinweis auf den Lösungsansatz. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist daher allgemeiner darin zu sehen, eine Waage zur Verfügung zu stellen, die in ihrer Bedienung einfach und funktionssicher ist und deren Herstellungs- und Betriebskosten niedrig sind. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung eine Waage vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Die Waage (1) weist auf
 - 1.1 eine Tragplatte (4) [M1 teilweise] und
 - 1.2 eine elektrische Schaltvorrichtung (16, 24) [M2 teilweise].

2. Die Tragplatte (4)
 - 2.1 dient der Aufnahme einer zu wiegenden Masse [M1] und
 - 2.2 besteht aus einem elektrisch nicht leitenden Material [M6].

3. Die elektrische Schaltvorrichtung (16, 24)
 - 3.1 dient der Aus- oder Anwahl einer Funktion der Waage (1) [M2], die im Einschalten der Waage (1) besteht [M8], und
 - 3.2 weist einen kapazitiven Näherungsschalter auf [M3].

4. Der kapazitive Näherungsschalter weist eine Elektrode (18, 38, 44) auf [M3 und M4 (teilweise)], die
 - 4.1 der Überwachung der Umgebungskapazität der Elektrode (18, 38, 44) dient [M5] und
 - 4.2 unter der Tragplatte (4) angeordnet ist [M4 und M7].

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

9 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht unzulässig erweitert.
Merkmal 4, wonach die zum Einschalten dienende Elektrode unter der Tragplat-
te angeordnet sei, sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart. Dort
sei ausgeführt, dass die Ausbildung der Elektrode grundsätzlich nicht be-
schränkt sei. Nach den als vorteilhaft geschilderten Ausführungsbeispielen kön-
ne die Elektrode eine elektrisch leitende Druckschicht, eine elektrisch leitende
Bedampfungsschicht oder ein elektrisch leitendes Metallelement aufweisen, die
auf oder unter der Tragplatte angebracht sein könnten. Das in den Figuren 1
und 2 gezeigte erste Ausführungsbeispiel weise eine aus einer unter der Trag-
platte aufgebrachten, elektrisch leitenden Druckschicht bestehende erste Elekt-
rode und eine aus einer Bedampfungsschicht bestehende zweite Elektrode auf.
Bei dem in der Figur 3 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel bestehe die
Elektrode in einem unter der Tragplatte angeklebten elektrisch leitenden Me-
tallelement. Daraus entnehme der Fachmann - ein Ingenieur der Elektrotechnik
mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der
Entwicklung von Waagen -, dass die Beschaffenheit der Elektrode beliebig sei
und die Anordnung auf der unteren Fläche der Tragplatte keinen Einschränkun-
gen unterliege.

10 Der Gegenstand der Erfindung sei auch so deutlich und vollständig of-
fenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Ob die Elektrode direkt an
der Tragplatte oder etwas davon entfernt angebracht sei, spiele für die Funktion
der Waage ebenso wenig eine Rolle wie die Anordnung der Elektronik der Sen-
soreinheit im Verhältnis zur Elektrode.

11 Schließlich sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.

12 Das deutsche Gebrauchsmuster 201 10 961 (K8) betreffe eine Vorrichtung zum Messen des menschlichen Körperfetts, die - wie aus Figur 6 ersichtlich - auch als Badezimmerwaage ausgestaltet sein könne. In dieser Form weise die Vorrichtung wie das Streitpatent nach Merkmalsgruppe 1 eine Tragplatte und eine elektrische Schaltvorrichtung auf. Da der Wert des Körperfetts mit Hilfe von an der Tragplatte angeordneten Elektroden durch Ermittlung des elektrischen Widerstands von Körperteilen erfasst werden solle, sei für den Fachmann auch erkennbar, dass die Tragplatte, auf der der Benutzer zur Erhebung der Messdaten stehe, aus einem elektrisch nicht leitenden Material bestehen müsse, um zu vermeiden, dass die Widerstandsmessung verfälscht werde. Damit sei auch die Merkmalsgruppe 2 offenbart. Bei dem Leistungsschalter der Vorrichtung handle es sich nach dem Verständnis des Fachmanns um einen Ein- und Ausschalter, mit dem sowohl die Körperfettmessvorrichtung als auch die Waage bedient werden könne, so dass auch Merkmal 3.1 verwirklicht sei. Allerdings fehle es an einer Offenbarung von Merkmal 3.2 und der Merkmalsgruppe 4, weil der Leistungsschalter nach der K8 offensichtlich als mechanischer Druckschalter und nicht als kapazitiver Näherungsschalter ausgestaltet und überdies nicht zwingend unter der Tragplatte angeordnet sei.

13 Auch die auf die internationale Anmeldung 96/13098 (K9) zurückgehende europäische Patentschrift 795 233 (in deutscher Übersetzung als K10 vorgelegt), die kapazitive Berührungssensoren betreffe, offenbare keinen kapazitiven Näherungsschalter im Sinne der Merkmalsgruppe 4. Bei der in der K10 beschriebenen Schaltvorrichtung in Form eines Berührungsfleckens werde die kapazitive Ladung nicht lediglich durch Annäherung, sondern nur bei Berührung durch einen Benutzer verändert. Außerdem seien an dem Substrat anders als

an der Tragplatte des Streitpatents zwei Elektroden angeordnet. Auch wenn nach den Ausführungen in der K10 der dort beschriebene Schalter als Ersatz für herkömmliche Schalter insbesondere in Räumen in Betracht komme, in denen, wie beispielsweise in Küchen, Flüssigkeiten verwendet würden, fehle es doch an einem Hinweis auf eine mögliche Verwendung des Schalters für Waagen.

14 Um zu dem kapazitiven Näherungsschalter des Streitpatents zu gelangen, hätte der Fachmann ausgehend von der K8 daher mehrere nicht naheliegende Schritte ergreifen müssen. Er hätte zunächst überhaupt in Erwägung ziehen müssen, den gut funktionierenden Druckschalter der K8 zu ersetzen. Schon dafür habe die K8 dem Fachmann keine Veranlassung gegeben, nachdem dort keine Nachteile des Druckschalters geschildert seien. Ein etwa erstrebter Schutz vor Feuchtigkeit oder Spritzwasser sei auch durch Abdichtung des mechanischen Schalters auf einfache Weise zu erreichen gewesen. Dass dem Fachmann Näherungsschalter als solche bekannt gewesen seien, reiche als Anregung nicht aus. Auch der Umstand, dass ein kapazitiver Näherungsschalter eine relativ komplizierte Steuerung erfordere, spreche dagegen, dass der Fachmann für eine Waage anstelle eines mechanischen Druckschalters einen kapazitiven Näherungsschalter in Erwägung ziehe. Selbst wenn der Fachmann einen entsprechenden Austausch in Betracht zöge, brächte er den Schalter nicht an der Unterseite der Tragplatte, sondern der Einfachheit halber an derselben Stelle an, wo sich der zu ersetzende mechanische Druckschalter wie auch die übrigen Schalter und Messelektroden der in der K8 beschriebenen Vorrichtung befänden, nämlich - wie aus der Figur 6 ersichtlich - oberhalb der Tragplatte. Nachdem die Entgegenhaltungen K8 und K10 unterschiedliche Gegenstände betreffen, sei auch nicht anzunehmen, dass der Fachmann eine Kombination der Druckschriften K8 und K10 in Erwägung ziehe und den Berührungsschalter der K10 auf die Tragplatte der K8 übertrage. Im Übrigen gebe die

K10 auch keine Anregung, den Schalter der K10, der nur auf Berührung anspreche, als kapazitiven Näherungsschalter im Sinne des Streitpatents auszubilden. Auch wenn der in der K10 beschriebene Schalter kapazitiv sei, unterscheide er sich dennoch von dem erfindungsgemäßen kapazitiven Näherungsschalter. Bei einer Waage sei es vorteilhaft, wenn sie bereits eingeschaltet sei, bevor der Fuß des Nutzers die Oberfläche berühre, da hierdurch Fehlmessungen vermieden werden könnten. Hingegen sei es bei einem Kochfeld aus Sicherheitsgründen geboten, dass dieses sich erst bei Berührung einschalte, um sicherzustellen, dass es nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werde, etwa wenn eine Person vorbeigeht.

15 Entsprechendes gelte in Bezug auf die US-Patentschrift 5 572 205 (K12), die ebenfalls einen kapazitiven Berührungssensor betreffe, der beispielsweise zur Bedienung einer Glaskeramikplatte eingesetzt werden könne.

16 Der Katalog der S. Ltd. (K25) zeige eine elektronische Waage, die über einen Tippschalter eingeschaltet werde. Diese Entgegnung gehe nicht über den Offenbarungsgehalt der K8 hinaus, so dass dem Fachmann auch hiermit der Gegenstand des Streitpatents nicht nahegelegt werde.

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

18 1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinausgeht.

19 Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich aus Merkmal 4.2 keine unzulässige Erweiterung, weil in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen die

Anordnung der Elektrode unter der Tragplatte nur für Elektroden in Form einer elektrisch leitenden Druck- oder Bedampfungsschicht offenbart wäre, während im Übrigen, wenn die Elektroden nicht näher spezifiziert sind oder wenn es sich um eine Elektrode in Form eines aufklebbaren Metallelements handelt, lediglich eine Anordnung an der Tragplatte beschrieben wäre.

20 In der Anmeldung des Streitpatents (BK14) wird es als besonders vorteilhaft geschildert, wenn die Elektrode eine elektrisch leitende Druck- oder Bedampfungsschicht auf oder unter der Tragplatte aufweist (Abs. 7 und 8). An anderer Stelle heißt es, Druck- und/oder Bedampfungsschicht könnten ohne Beeinträchtigung der Funktion auch auf einer der schmalen Seitenflächen der Tragplatte angeordnet sein (Abs. 16 a.E.). Danach ist in der Anmeldung schon für Elektroden, die als elektrisch leitende Druck- oder Bedampfungsschicht ausgebildet sind, nicht zwingend eine bestimmte Art der Anordnung an der Tragplatte vorgeschrieben. Überdies ist in der Anmeldung ausgeführt, dass die Ausbildung der Elektrode nicht beschränkt sei (Abs. 7 Z. 22-23). Für den Fachmann ist damit aus den Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig erkennbar, dass nach der Erfindung die Anordnung unter der Tragplatte nicht auf Elektroden von einer bestimmten Beschaffenheit beschränkt ist, sondern eine derartige Anordnung vielmehr für alle Arten von Elektroden in Betracht kommt. Damit stellt es keine unzulässige Erweiterung dar, wenn nunmehr - anders als in den Anmeldeunterlagen - für alle Arten von Elektroden und insbesondere auch für Elektroden in Form eines aufklebbaren Metallelements nur noch eine Anordnung unter der Tragplatte beansprucht wird.

21 2. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

22 a) Die Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass die mit dem Streitpatent beanspruchte Lehre zum technischen Handeln nachvollziehbar und grundsätzlich ausführbar ist, macht jedoch geltend, dass nach dem Vortrag der Beklagten im vorangegangenen Einspruchsverfahren und im Verletzungsrechtsstreit die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe nur gelöst und die angestrebten Vorteile nur erreicht werden könnten, wenn es sich um eine batteriebetriebene Waage handle und die Elektrode des kapazitiven Näherungsschalters von der Elektronik der Sensoreinheit entkoppelt und unmittelbar an und dabei unter der Tragplatte angeordnet sei. Da diese demnach für die Erfindung wesentlichen Merkmale in den ursprünglichen Anmeldunterlagen nicht enthalten seien, fehle es an einer für die Ausführbarkeit hinreichenden Offenbarung.

23 b) Dieser Argumentation der Klägerin kann nicht beigetreten werden. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann (BGH, Urteil vom 18. Juni 2013 - X ZR 35/12, GRUR 2013, 1121 Rn. 46 - Halbleiterdotierung; Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung). Das Patentgericht hat festgestellt, dass die erfindungsgemäße Waage auch ohne die von der Klägerin angeführten Merkmale funktionsfähig sei. Wenn die Elektrode nicht direkt an der Tragplatte angebracht sei, bestehe allenfalls ein erhöhter Strombedarf und zwar unabhängig davon, ob die Waage mittels Batterie oder einer anderen Stromquelle

betrieben werde. Dies stellt auch die Klägerin nicht in Frage. Dass die mit dem Streitpatent angestrebten Verbesserungen mit spezifischen Ausgestaltungen der im Grundsatz offenbarten Merkmale möglicherweise in höherem Maße erreicht werden können, führt nicht zur Nichtigkeit wegen unzureichender Offenbarung, wenn dem Fachmann - wie im Streitfall - mit der Beschreibung und den dargestellten Ausführungsbeispielen genügend Informationen an die Hand gegeben werden, den Gegenstand des Streitpatents nachzuarbeiten.

24 3. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 als patentfähig angesehen. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird durch die Entgegenhaltungen K8 oder K9 bzw. K10 weder vorweggenommen noch wird er dem Fachmann, gegen dessen zutreffende Definition im angefochtenen Urteil die Parteien keine Einwände erhoben haben, durch diese Entgegenhaltungen nahegelegt.

25 a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist entgegen den von der Klägerin geäußerten Zweifeln neu.

26 aa) Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 201 10 961 (K8) betrifft eine Vorrichtung zum Messen des menschlichen Körperfetts, die auch in der Form einer Badezimmerwaage hergestellt sein kann (S. 7, letzter Absatz). In dieser Ausführungsform, die Gegenstand von Schutzanspruch 3 und in Figur 6 der K8 dargestellt ist, besteht die Vorrichtung aus einem Gehäuse, auf dem der Benutzer wie auf einer herkömmlichen Personenwaage stehen soll. Auf der Oberseite des Gehäuses befinden sich eine LCD-Anzeige, ein Leistungsschalter sowie mehrere Einstelltasten, über die für die Ermittlung des Körperfetts relevante, nicht mit der Vorrichtung messbare Daten, wie beispielsweise die Körpergröße, eingegeben werden können. Ferner sind in dem Gehäuse zwei Elektrodenpaare angebracht, die bei Berührung mit den Füßen des Benutzers einen Strom-

kreis bilden und den elektrischen Widerstand des Körpers messen. Über den Leistungsschalter wird die Leistung ein- oder ausgeschaltet, die Stromversorgung gesteuert und einer im Gehäuse befindlichen, mit der LCD-Anzeige verbundenen CPU Leistung zugeführt. Steht ein Benutzer auf der Waage, werden das Gewicht, die über die Einstelltasten eingegebenen Angaben sowie der über die Elektrodenpaare gemessene Körperwiderstand an die CPU weitergegeben, die auf dieser Basis den Wert des Körperfetts ermittelt. Zur Ausgestaltung des Leistungsschalters enthält die K8 keine Angaben. Nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts handelt es sich hierbei um einen mechanischen Druckschalter. Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, sind damit jedenfalls Merkmal 3.2 und die Merkmalsgruppe 4 nicht offenbart.

- 27 bb) Die internationale Anmeldung 96/13098 (K9) - die vom Patentgericht herangezogene, aus dieser Anmeldung hervorgegangene europäische Patentschrift 795 233 (deutsche Übersetzung 695 27 646 T2 = K10) ist nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht und gehört daher nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ - betrifft einen kapazitiven Berührungssensor (*capacitive touch sensor*), der an einer Seite eines Substrats angebracht ist und eine gesteuerte Einrichtung aktiviert, indem er einen Benutzerkontakt auf der gegenüberliegenden Seite des Substrats erfasst. Nach den Ausführungen in der Beschreibung wird der Berührungssensor oder Berührungsflecken (*touch pad*) aktiviert, indem ein Benutzer das Substrat mit einem Körperteil, beispielsweise mit der Fingerspitze, berührt. Der Berührungssensor könne - so heißt es weiter - herkömmliche Schalter, die zum Ein- oder Ausschalten einer Vorrichtung oder zum Auslösen anderer Funktionen dienen, ersetzen. Er eigne sich gut zur Verwendung in einer Küche oder einer anderen Umgebung, in der Wasser, Fett und andere Flüssigkeiten üblich seien, beispielsweise für Küchenherde, Backöfen oder Kochfelder (K9 S. 4 Z. 15 bis S. 5 Z. 5). Die Verwendung des

beschriebenen kapazitiven Berührungssensors im Zusammenhang mit einer Waage wird nicht beschrieben, so dass es zumindest an einer Offenbarung der Merkmale 1 und 2.1 fehlt.

28 b) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann weder aus der K8 noch aus der Kombination mit der K9 bzw. K10 eine Anregung erhielt, den mechanischen Leistungsschalter der Vorrichtung nach K8 durch einen kapazitiven Näherungsschalter mit einer unter der Tragplatte angeordneten Elektrode zu ersetzen.

29 aa) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse).

30 In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übli-

che Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 17 - Installiereinrichtung II).

31 bb) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ergibt sich schon aus der K8 für den Fachmann kein Anlass, nach Alternativen für den dort offenbarten mechanischen Druckschalter zu suchen. Die K8 befasst sich mit dem Problem, wie der Einfluss der Feuchtigkeit und Oberflächenstruktur der Haut an den Fingern eines Benutzers bei der Messung des Körperfetts reduziert und so eine höhere Messgenauigkeit erreicht werden kann. In Bezug auf den - neben weiteren Schaltern auf der Oberseite der Tragplatte angebrachten - Leistungsschalter zum Ein- und Ausschalten der Vorrichtung beschränkt sich die K8 hingegen auf Angaben zu dessen Funktion und enthält auch bei der Darstellung der Ausführung in Form einer Badezimmerwaage keinerlei Hinweise auf mögliche oder mit der Erfindung eventuell bereits in Angriff genommene technische Probleme des Leistungsschalters, beispielsweise aufgrund der in einem Badezimmer üblicherweise herrschenden Feuchtigkeit oder aufgrund von Spritzwasser.

32 cc) Soweit die Klägerin geltend macht, der Fachmann habe aufgrund seines Fachwissens und der Entgegenhaltung K9 Anlass gehabt, bei der elektrischen Schaltvorrichtung der Waage den in der K8 offenbarten mechanischen Druckschalter durch einen kapazitiven Näherungsschalter zu ersetzen, kann dem nicht beigetreten werden.

33 (1) Allerdings steht der Annahme der Klägerin nicht notwendigerweise entgegen, dass die Entgegenhaltung K9 die Verwendung eines kapazitiven Nä-

herungsschalters nicht für eine Waage vorsieht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standardrepertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; s. auch Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kollagenase I).

34 (2) Diese Voraussetzungen sind im Streitfall indessen nicht gegeben. Zwar ist davon auszugehen, dass dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt kapazitive Näherungsschalter grundsätzlich bekannt waren. Das Patentgericht hat aber zutreffend angenommen, dass diese Kenntnis für sich nicht als Anregung dafür ausreicht, bei der in der K8 offenbarten Waage den Einschalter durch einen kapazitiven Näherungsschalter zu ersetzen. Wie schon die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2013 (T 1906/11 - 3.4.02, BK3) ausgeführt hat, ist bereits fraglich, ob der Fachmann, der eine Waage mit niedrigen Betriebskosten entwickeln will, für die Einschaltfunktion überhaupt einen kapazitiven Näherungsschalter in Betracht gezogen hätte, da ein solcher im Gegensatz zu einem mechanischen Schalter auch im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht und damit denselben Nachteil aufweist, wie die in der Beschreibung des Streitpatents bei der Darstellung des Standes der Technik genannten ständig in Betrieb befindlichen Messsysteme (Beschr. Abs. 4). Zu der Erkenntnis, dass der Stromverbrauch

gegebenenfalls hinreichend gering gehalten werden kann, lenkte die Fokussierung der K9 auf Küchenherde und dergleichen nicht hin.

35 Auch der Umstand, dass im Badezimmer stets mit Feuchtigkeit und Spritzwasser zu rechnen ist, wird den Fachmann nicht zwangsläufig dazu veranlassen, statt eines mechanischen Schalters einen kapazitiven Näherungsschalter vorzusehen. Bei der K9 geht es zwar unter anderem darum, durch Wasser oder andere Flüssigkeiten verursachte Fehlfunktionen der Berührungsfelder zu vermeiden. Allerdings hat diese Entgeghaltung Fehlfunktionen im Blick, die ausgeführt werden, weil auf dem Substrat befindliches Wasser für die von dem elektrischen Berührungsflecken erzeugten elektrischen Felder als Leiter wirkt und infolgedessen die Elektrizität dem Wasser folgt, anstatt sich gleichmäßig auf dem Feld zu verteilen. Ferner soll der Berührungssensor nach der K9 dem unerwünschten Übersprechen (*crosstalk*) zwischen benachbarten Berührungsfeldern entgegenwirken, das auftritt, wenn die von den Berührungsfeldern erzeugten elektrischen Felder interferieren, und dazu führen kann, dass der falsche Berührungsflecken oder mehrere statt nur einer von mehreren Berührungsflecken aktiviert werden. Diese Probleme treten vor allem bei Kochfeldern auf, die die K9 vorrangig im Blick hat. Sie stellen sich jedoch nicht bei einer Waage mit einem mechanischen Druckschalter, wie sie in der K8 offenbart ist. Auch aus diesem Grund erscheint es nicht naheliegend, dass der Fachmann den in der K9 offenbarten Berührungssensor, der auf die Lösung einer anderen technischen Aufgabe abzielt, als Alternative zu einem mechanischen Druckschalter in Betracht gezogen hätte. In diesem Zusammenhang hat bereits das Patentgericht nachvollziehbar dargelegt, dass ein mechanischer Druckschalter mit einer entsprechenden Abdichtung wirksam vor Feuchtigkeit geschützt werden kann, ohne dass es einer aufwändigen Änderung der elektrischen Schaltvorrichtung bedürfte. Hinzu kommt, dass der in der K9 offenbarte Berührungssensor aufgrund der dort gestellten Aufgabe, Fehlfunktionen auf-

grund von Störungen des von dem Berührungssensor erzeugten elektrischen Feldes zu vermeiden, eine aufwändige Gestaltung mit zwei Elektroden aufweist. Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt ist, eine Waage mit niedrigen Herstellungs- und Betriebskosten zur Verfügung zu stellen, wird daher den dort offenbarten kapazitiven Berührungssensor nicht für eine Waage in Betracht ziehen. Im Übrigen erhielte er durch die K9 ohnehin keine Anregung, den Näherungsschalter wie beim Streitpatent auszugestalten und mit nur einer Elektrode zu versehen. Einer Übertragung des kapazitiven Berührungssensors der K9 auf die Tragplatte einer Waage stehen schließlich auch die sich entsprechend der jeweiligen Verwendung unterscheidenden Erwartungen an die Funktion eines Näherungs- oder Berührungssensors entgegen. Während bei einem Kochfeld sichergestellt sein muss, dass es nur eingeschaltet wird, wenn ein genau definierter Punkt berührt wird, wird es bei einer Waage - wie die Erläuterungen in der Streitpatentschrift zeigen (Beschr. Abs. 2) - als nachteilig empfunden, eine ganz bestimmte Stelle auf der Tragplatte treffen zu müssen. Außerdem ist es bei einem Kochfeld aus Sicherheitsgründen von Vorteil, wenn die Berührung von einer gewissen zeitlichen Dauer sein muss, bevor es aktiviert wird. Demgegenüber ist es bei einer Waage im Interesse einer einfachen Handhabung erwünscht, dass sie durch eine nur leichte und kurze Berührung an einer beliebigen Stelle oder gar durch eine bloße Annäherung aktiviert werden kann.

36 IV. Ob 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 auf das von der Klägerin erstmals mit der Berufungsbegründung vorgelegte deutsche Gebrauchsmuster 298 22 566 (BK10) erstreckt, kann dahin gestellt bleiben. Denn dem Fachmann wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung auch nicht durch die BK10 nahegelegt.

37 Diese Entgegenhaltung betrifft einen kapazitiven Näherungssensor, der nach der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Aufgabenstellung nicht nur mit geringstem schaltungs- und herstellungstechnischem Aufwand zu realisieren und für vielfältige, alltägliche Anwendungen, wie beim Objektschutz, in der Haustechnik, im Sanitärbereich, in der Heiztechnik oder der Kraftfahrzeugtechnik, einsetzbar sein, sondern auch einen hohen Grad an Betriebssicherheit und Störuneempfindlichkeit aufweisen soll (S. 2 und S. 11). Jedoch gilt auch insoweit wie in Bezug auf die Entgegenhaltung K9, dass der Fachmann keine hinreichende Veranlassung hatte, den mechanischen Druckschalter der K8 durch einen kapazitiven Näherungssensor zu ersetzen, zumal ihm zur Erhöhung der Funktionssicherheit einfachere Möglichkeiten, wie die Abdichtung des Schalters zum Schutz vor Spritzwasser, zur Verfügung standen, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

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

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.09.2014 - 4 Ni 9/13 (EP) -