



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 23/15

Verkündet am:
13. April 2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning und Dr. Grabinski sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 2014 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 1 347 895 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1 und 19 folgende Fassung erhalten:

"1. Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts (12) zum Reinigen von Scheiben, insbesondere von Kraftfahrzeugen, mit einem angetriebenen, einen Wischblatthalter (50, 150) aufweisenden Wischerarm (10), wobei das mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) an der Scheibe (20) anlegbare Wischblatt ein bandartig langgestrecktes, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmtes, federelastisches Tragelement (16) aufweist, an dessen unterer, konkaver Bandfläche (17) die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist und an dessen äußerer konvexer Bandfläche ein Anschlusselement (26) sitzt, das zwei zueinander parallele, sich in Längsrichtung des Wischblatts erstreckende, in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtete Wandflächen (36) aufweist und wobei eine Schwingbewegung um eine Gelenkachse (24) ermöglichende Gelenkverbindung zwischen dem Wischarm und dem Wischblatt vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet,

dass über die Gelenkverbindung ein um deren Gelenkachsen pendelbarer Adapter (66, 166) am Anschlusselement (26) gelagert ist, welcher Mittel zum Anschließen an den Wischblatthalter (50, 150) des Wischerarms (10) aufweist, wobei der Adapter (66, 166) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, das Anschlusselement (26) spielfrei übergreift und auf das Anschlusselement (26) aufgesteckt ist.

19. Wischblatt (12) zum Reinigen von Scheiben, insbesondere von Kraftfahrzeugen, mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) und einem bandartig langgestreckten, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmten, federelastischen Tragelement (16), an dessen konkaver Bandfläche (17) die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist und an dessen konvexer Bandfläche ein Anschlusselement (26) sitzt, das zwei zueinander parallele, sich in Längsrichtung des Wischblatts erstreckende, in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtete Wandflächen (36) aufweist, wobei aus jeder Wandfläche ein Gelenkzapfen (42) ragt und wobei die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen miteinander fluchten, dadurch gekennzeichnet, dass an den beiden Gelenkzapfen (42) des Anschlusselements (26) ein um deren Längsachsen pendelbarer Adapter (66, 166) gelagert ist, welcher Mittel zum Anschließen an einen Wischblatthalter (50, 150) eines Wischerarms (10) aufweist, wobei der Adapter (66, 166) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, das Anschlusselement (26) spielfrei übergreift und auf das Anschlusselement (26) aufgesteckt ist."

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. November 2001 - unter Inanspruchnahme zweier Prioritäten vom 28. Dezember 2000 und 26. Oktober 2001 - angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 347 895 (Streitpatents).

2 Von den insgesamt 25 Patentansprüchen des Streitpatents werden mit der Nichtigkeitsklage der Klägerin allein die selbständigen Patentansprüche 1 und 19 angegriffen. Diese haben in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

- "1. Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts (12) zum Reinigen von Scheiben, insbesondere von Kraftfahrzeugen, mit einem angetriebenen, einen Wischblatthalter (50, 150) aufweisenden Wischerarm (10) wobei das mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) an der Scheibe (20) anlegbare Wischblatt ein bandartig langgestrecktes, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmtes, federelastisches Tragelement (16) aufweist, an dessen unterer, konkaver Bandfläche (17) die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist und an dessen äußerer konvexer Bandfläche ein Anschlusselement (26) sitzt, das zwei zueinander parallele, sich in Längsrichtung des Wischblatts erstreckende, in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtete Wandflächen (36) aufweist und wobei eine Schwingbewegung um eine Gelenkachse (24) ermöglichende Gelenkverbindung zwischen dem Wischarm und dem Wischblatt vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass über die Gelenkverbindung ein um deren Gelenksachsen pendelbarer Adapter (66, 166) am Anschlusselement (26) gelagert ist, welcher Mittel zum Anschließen an den Wischblatthalter (50, 150) des Wischerarms (10) aufweist.

19. Wischblatt (12) zum Reinigen von Scheiben insbesondere von Kraftfahrzeugen, mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) und einem bandartig langgestreckten, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmten, federelastischen Tragelement (16) an dessen konkaver Bandfläche (17) die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist und an dessen konvexer Bandfläche ein Anschlusselement (26) sitzt, das zwei zueinander parallele, sich in Längsrichtung des Wischblatts erstreckende, in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtete Wandflächen (36) aufweist, wobei aus jeder Wandfläche ein Gelenkzapfen (42) ragt und wobei die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen miteinander fluchten, dadurch gekennzeichnet, dass an den beiden Gelenkzapfen (42) des Anschlusselements (26) ein um deren Längsachsen pendelbarer Adapter (66, 166) gelagert ist, welcher Mittel zum Anschließen an einen Wischblatthalter (50, 150) eines Wischerarms (10) aufweist."

3

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im angegriffenen Umfang nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und zuletzt in der Fassung von drei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent, soweit angegriffen, für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent im Hauptantrag weiterhin in der erteilten Fassung sowie mit einem erstmals zweitinstanzlich gestellten Hilfsantrag. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4

Die Berufung ist zulässig und hat im Umfang der hilfsweisen Verteidigung des Streitpatents auch in der Sache Erfolg.

5

I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts sowie ein Wischblatt.

6

1. In der Beschreibung wird erläutert, dass ein solches Wischblatt über ein Tragelement verfüge, mit dessen Hilfe eine möglichst gleichmäßige Vertei-

lung des vom Wischerarm ausgehenden Andrucks des Wischblatts an der Scheibe gewährleistet werden solle. Durch eine etwas stärkere Krümmung des Wischblattes als der Scheibe in dem zu bestreichenden Wischfeld würden die Enden der im Betrieb des Wischblatts vollständig an der Scheibe angelegten Wischleiste durch das dann gespannte Tragelement zur Scheibe belastet, auch wenn sich die Krümmungsradien von sphärisch gekrümmten Fahrzeugscheiben bei jeder Wischblattposition änderten (Streitpatent, Abs. 1). Das Wischblatt müsse sich daher gegenüber dem Wischerarm während seiner Wischbewegung ständig der jeweiligen Lage und dem Verlauf der Scheibenoberfläche anpassen können. Deshalb sei eine Schwingbewegung um die Gelenkzapfenachse ermöglichende, leichtgängige Gelenkverbindung zwischen dem Wischerarm und dem Wischblatt notwendig (Streitpatent, Abs. 2).

7

Um ein derart ausgebildetes Wischblatt auf einfache Weise unverlierbar mit dem Wischerarm zu verbinden, müsse dieses mit einem Anschlusselement ausgestattet werden. Aus der Offenlegungsschrift 197 29 862 (K11) sei bekannt, zwei Gelenkzapfen an ihren Mantelflächen jeweils mit zwei einander gegenüberliegenden Flächen zu versehen. Dadurch sei es möglich, das Wischblatt mit diesen Zapfen in Lagerausnehmungen des Wischerarms einzubringen, welche über auf den Abstand der Zapfenfläche voneinander abgestimmte Einführkanäle randoffen seien. Zum Verbinden des Wischblatts mit dem Wischerarm oder zum Lösen des Wischblatts vom Wischerarm müsse das Wischblatt in eine Position quer zur Wischerarmerstreckung um die Gelenkzapfenachse gedreht werden, damit die Zapfen durch die Einführkanäle in ihre Lagerausnehmungen gebracht werden könnten und das montierte Wischblatt in seiner Betriebslage an der Scheibe am Wischerarm unverlierbar gehalten sei. Dafür sei es erforderlich, den Wischerarm von der Scheibe wegzuklappen. In vielen praktischen Anwendungsfällen sei eine solche Klappbewegung des Wischerarms jedoch nicht möglich (Streitpatent, Abs. 3).

8 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das Problem zugrunde, eine Verbindungsvorrichtung und ein Wischblatt bereitzustellen, die ein leichteres Verbinden und Lösen des Wischblatts ermöglichen.

9 3. Das soll nach den Patentansprüchen 1 und 19 durch folgende Vorrichtungen erreicht werden:

Patentanspruch 1:

- 1.1 Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts (12) zum Reinigen von Scheiben insbesondere von Kraftfahrzeugen, mit einem angetriebenen, einen Wischblatthalter (50, 150) aufweisenden Wischerarm (10);
- 1.2 das Wischblatt
 - 1.2.1 ist mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) an der Scheibe (20) anlegbar und
 - 1.2.2 weist ein Tragelement (16) auf;
- 1.3 das Tragelement (16)
 - 1.3.1 ist bandartig langgestreckt, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmt und federelastisch,
 - 1.3.2 weist eine untere konkave Bandfläche (17) auf, an der die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist;
 - 1.3.3 weist eine äußere konvexe Bandfläche auf, an der ein Anschlusselement (26) sitzt;
- 1.4 das Anschlusselement (26) weist zwei Wandflächen (36) auf, die
 - 1.4.1 zueinander parallel sind,
 - 1.4.2 sich in Längsrichtung des Wischblatts erstrecken und
 - 1.4.3 in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtet sind;
- 1.5 dabei ist eine Schwingbewegung um eine Gelenkachse (24) ermöglichende Gelenkverbindung zwischen dem Wischarm und dem Wischblatt vorgesehen;
- 1.6 über die Gelenkverbindung ist ein um deren Gelenksachsen pendelbarer Adapter (66, 166) am Anschlusselement (26) gelagert;
- 1.7 der Adapter (66, 166) weist Mittel zum Anschließen an den Wischblatthalter (50, 150) des Wischerarms (10) auf.

Patentanspruch 19:

19.1 Wischblatt (12) zum Reinigen von Scheiben insbesondere von Kraftfahrzeugen, das

19.1.1 mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (18) an der Scheibe (20) anlegbar ist und

19.1.2 ein Tragelement (16) aufweist;

19.2 das Tragelement (16)

19.2.1 ist bandartig langgestreckt, in Längsrichtung über seine Bandflächen (15, 17) gekrümmt und federelastisch,

19.2.2 weist eine untere konkave Bandfläche (17) auf, an der die Wischleiste (18) längsachsenparallel angeordnet ist;

19.2.3 weist eine äußere konvexe Bandfläche auf, an der ein Anschlusselement (26) sitzt.

19.3 Das Anschlusselement weist zwei Wandflächen (36) auf, die

19.3.1 zueinander parallel sind,

19.3.2 sich in Längsrichtung des Wischblatts erstrecken,

19.3.3 in einer auf der Bandfläche stehenden Ebene ausgerichtet sind und

19.3.4 aus denen jeweils ein Gelenkzapfen (42) ragt;

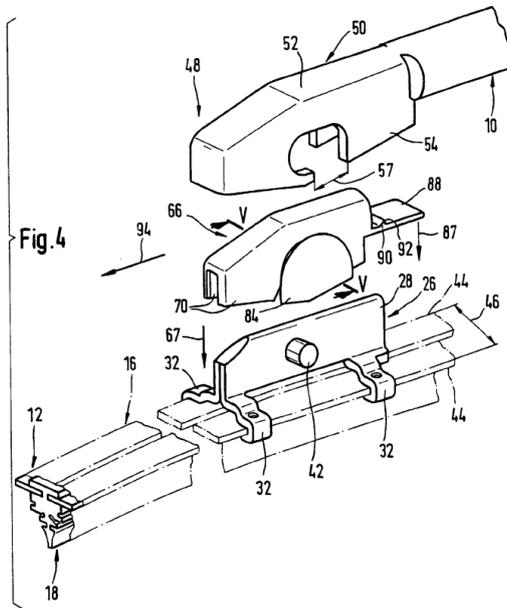
19.3.4.1 die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen fluchten miteinander;

19.3.4.2 an den beiden Gelenkzapfen (42) ist ein um deren Längsachsen pendelbarer Adapter (66, 166) gelagert;

19.3.4.3 der Adapter (66, 166) weist Mittel zum Anschließen an einen Wischblatthalter (50, 150) eines Wischerarms auf.

10

4. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 4 der Streitpatentschrift veranschaulicht die erfindungsgemäße Lehre anhand eines Ausführungsbeispiels:



11

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung damit begründet, dass der Gegenstand der Patentansprüche 1 zwar nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinausgehe, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 19 jedoch nicht patentfähig seien, da sie zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, und dazu im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

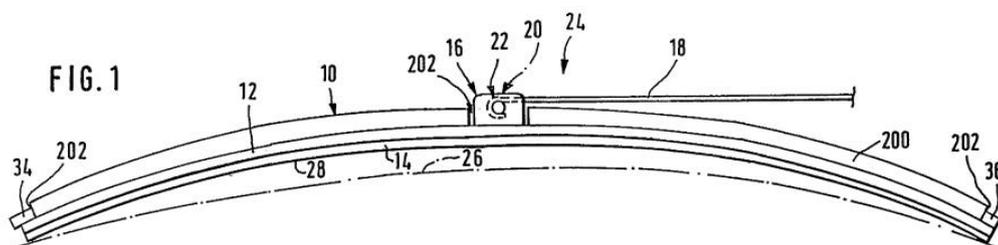
12

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei in den Ursprungsunterlagen offenbart. Zwar sei nach Anspruch 1 der Ursprungsanmeldung vorgesehen, dass aus jeder Wandfläche ein Gelenkzapfen (42) rage, wobei die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen miteinander fluchten und wobei an den beiden Gelenkzapfen (42) des Anschlusselements (26) ein um deren Längsachsen pendelbarer Adapter (66 bzw. 166) gelagert sei, während die Gelenkverbindung in den Merkmalen 1.5 und 1.6 des erteilten Patentanspruchs 1 nicht entsprechend konkretisiert sei. In der Beschreibung der Ursprungsunterlagen sei jedoch allgemein offenbart, dass eine Schwingbewegung um eine Gelenkachse ermöglichende Gelenkverbindung zwischen Wischerarm und Wischblatt notwendig sei, damit sich das Wischblatt gegenüber dem Wischerarm während

seiner Wischerbewegung ständig der jeweiligen Lage und dem Verlauf der Scheibenoberfläche anpassen könne. Für den Fachmann folge daraus, dass es sich bei den nachfolgend erläuterten Verbindungsvorrichtungen nur um Ausführungsbeispiele einer solchen allgemeinen Gelenkverbindung handele, die damit auch in der allgemeinen Fassung der Merkmale 1.5 und 1.6 ursprungsoffenbart sei.

13

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 197 29 864 (K15) sei eine Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts (10) zum Reinigen von Scheiben eines Kraftfahrzeugs mit einem angetriebenen Wischerarm (18) bekannt. Wie auch aus der - nachfolgend wiedergegebenen - Figur 1 ersichtlich, sei an dem freien Ende (20) des Wischerarms ein als Gegenanschlussmittel für das Wischblatt dienender Haken angeordnet, welcher einen zu einer Anschlussvorrichtung (16) des Wischblatts gehörenden Gelenkbolzen (22) umgreife.



14

Der Haken erfülle somit die Funktion eines Wischblatthalters. Das Wischblatt weise ein mehrteiliges, u.a. aus zwei Federschiene (30, 32) bestehendes, langgestrecktes und federelastisches Tragelement (12) auf, das im Hinblick auf seine annähernd konstante Dicke, seine nur geringfügig variierende Breite sowie seinen ebenfalls nur geringfügig variierenden und im Vergleich zu seiner Länge nur sehr kleinen Querschnitt als "bandartig" anzusehen sei und so auch in der K15 bezeichnet werde. Das Tragelement sei in seiner Längsrichtung gekrümmt ausgebildet. An seiner der Scheibe (26) zugewandten konkaven Unterseite sei eine langgestreckte, gummielastische Wischleiste (14) längsach-

senparallel angeordnet, die an der Scheibe anlegbar sei. Im Mittelbereich des Tragelements sitze die Anschlussvorrichtung, welche auf der Oberseite des Tragelements und damit an dessen konvexer Bandfläche angeordnet sei. Die Anschlussvorrichtung sei aus einem Plattenteil (74) gebildet, welches die Federschienen des Tragelements mit Krallen (70) umgreife und welches zwei mit Abstand voneinander befindliche Wände (75) aufweise. Die beiden Wände bildeten an ihren zugewandten Innenseiten jeweils eine Wandfläche aus, wobei beide Wandflächen zueinander parallel ausgerichtet seien und sich in Längsrichtung des Wischblatts erstreckten. Die Wandflächen lägen dabei jeweils in einer Ebene, die nicht nur auf der von der Oberseite des Tragelements aufgespannten Bandfläche stünden, sondern auch die Ober- und Unterseiten der Federschienen durchdrängen. Auf jeder der beiden inneren Wandflächen der Wände rage eine Hälfte des geteilten Gelenkbolzens (22) heraus, den der hakenförmige Wischblatthalter am Ende des Wischerarms im montierten Zustand gelenkig umgreife. Diese Verbindung ermögliche eine Schwingbewegung um die Gelenkachse des Gewindebolzens zwischen dem Wischerarm und dem Wischblatt. Damit gehe aus der K15 eine Vorrichtung entsprechend den Merkmalen 1.1 bis 1.4 hervor.

15

In der K15 werde darüber hinaus ausgeführt, dass zur Sicherung zwischen dem Wischerarm und dem Wischblatt ein an sich bekanntes "als Adapter ausgebildetes Sicherungsmittel" vorgesehen sei, welches in der K15 jedoch "nicht näher dargestellt" sei. Durch diesen Hinweis werde der Fachmann veranlasst, auf ihm aus dem Stand der Technik bekannte Adapter zurückzugreifen, die eine lösbare Montage des aus der K15 bekannten Wischblatts an einen Wischblatthalter, der eine hakenförmige Ausbildung aufweise, ermögliche und dabei eine Sicherungsfunktion beinhalte.

16

Ein solcher Adapter sei dem Fachmann aus der europäischen Patentanmeldung 1 050 441 (K10) bekannt. Der Adapter (clip 60) der dortigen Vorrichtung weise eine Nut (channel 58) auf, in der der Gelenkbolzen (pin 56) des mit dem Wischblatt integral verbundenen Anschlusselements (attachment flan-

ges 52) aufgenommen sei, so dass der Adapter pendelbar am Wischblatt gelagert sei. Zum lösbaren Verbinden des Wischblatts mit dem Wischerarm (wiper arm 16) werde der Adapter an den am Ende des Wischerarms angeordneten Wischblatthalter (hook portion 64) montiert, indem der Adapter parallel zum Wischerarm in das offene Ende des hakenförmigen Wischblatthalters eingeschoben und gesichert werde. Hierzu weise der Adapter eine elastische Zunge (flexible detente member 70) mit einer Rastnase (locking tab 68) auf, die bei der Montage in einer Ausnehmung (hook hole 66) des Wischblatthalters verraste. Ein Wegklappen des Wischerarms sei bei der Montage des Wischblatts somit nicht notwendig, so dass der Fachmann auch im Übrigen Anlass gehabt habe, diese Adapter zur Ausführung des Vorschlags der Druckschrift K15 zu verwenden.

17 Entsprechend den Ausführungen zum Gegenstand aus Patentanspruch 1 sei für den Fachmann auch die ein Wischblatt betreffende Lehre aus Patentanspruch 19 durch die K15 und die K19 nahegelegt. Soweit letztere verlange, dass aus jeder der beiden Wandflächen des Anschlusselements ein Gelenkzapfen rage, sei dies in K15 ebenso offenbart wie die weitere Vorgabe, dass die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen miteinander fluchten (Merkmale 19.3.4 und 19.3.4.1).

18 III. Das Urteil des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung im Umfang des Hauptantrags stand.

19 1. Mit dem Patentgericht und ohne dass die Parteien dies beanstandet haben, ist als Fachmann ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufstätigkeit und praktischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion und Herstellung von in Massen produzierten Wischblättern insbesondere für Krafffahrzeuganwendungen anzusehen.

20 2. Für einen solchen Fachmann ergab sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung in naheliegender Weise aus den Entge-

genhaltungen K15 und K10, so dass dieser nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

21

a) Entsprechend den von der Berufung nicht beanstandeten und zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts ist davon auszugehen, dass dem Fachmann eine Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts zum Reinigen von Scheiben eines Fahrzeugs entsprechend den Merkmalen 1.1 bis 1.4 aus der K15 bekannt war.

22

Die in der K15 offenbarte Gelenkverbindung weist zudem zwei Gelenkachsen auf, da sie aus zwei in axialer Richtung miteinander fluchtenden, aber geteilten Gelenkbolzen (22) besteht (K15, Sp. 4, Z. 54 ff.). Das erfüllt die Anforderungen des Merkmals 1.6, soweit dieses eine Gelenkverbindung mit Gelenkachsen vorsieht. Auch die in den Figuren 3, 4 und 10 des Streitpatents beispielhaft gezeigten Gelenkverbindungen bestehen jeweils aus zwei Gelenkachsen, da der das Anschlusselement (26) in einer Bohrung (27) durchdringende Gelenkbolzen (42) beidseitig mit seinen Enden aus dem T-Fuß (28) ragt und damit zwei Gelenkachsen für die Gelenkverbindung mit dem Adapter bereitstellt (Streitpatent, Abs. 26; Figuren 3, 4, 10). Dass die die Gelenkverbindung bildenden Gelenkachsen bei den in der Streitpatentschrift gezeigten Ausführungsbeispielen von den Wandflächen (36) des Anschlusselements (26) nach außen ragen, während die in der K15 offenbarten beiden Gelenkbolzen bzw. Gelenkachsen jeweils von den Wänden (75) der Anschlussvorrichtung (16) nach innen weisen, ist für die Offenbarung des Merkmals 1.6 ohne Bedeutung, da dieses insoweit keine Festlegung trifft, sondern lediglich allgemein vorsieht, dass die Gelenkverbindung "Gelenkachsen" aufweist, um die der Adapter pendelbar am Anschlusselement gelagert sein soll.

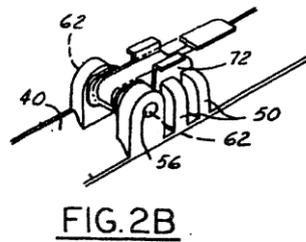
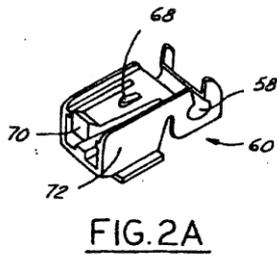
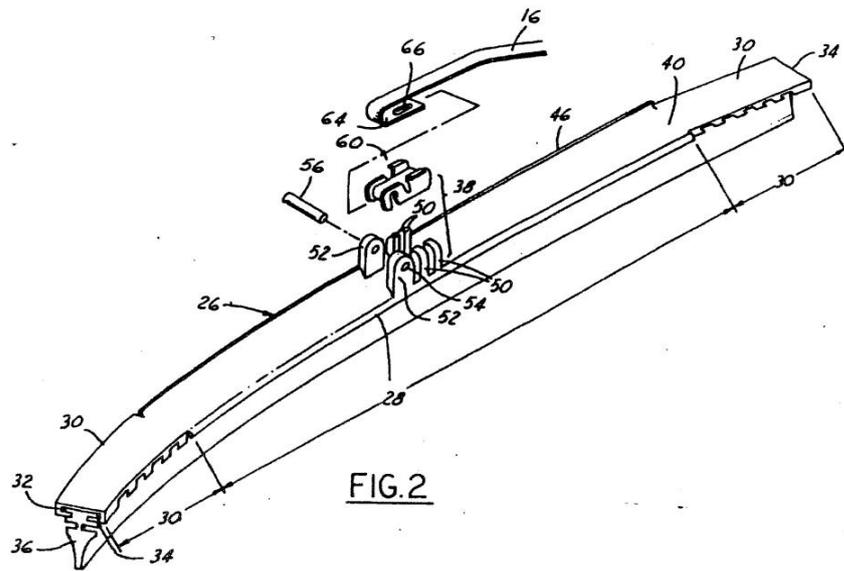
23

b) Zu Unrecht wendet sich die Berufung gegen die Beurteilung des Patentgerichts, dass der Fachmann durch den Hinweis in der K15, wonach die Sicherung zwischen dem Wischerarm (18) und dem Wischblatt (10) durch nicht näher dargestellte, an sich bekannte, als Adapter ausgebildete Sicherungsmittel

übernommen werde (K15, Sp. 3, Z. 7 ff.), veranlasst worden sei, auf den in der K10 offenbarten Clip (60) als einen solchen Adapter zurückzugreifen.

24

Wie aus den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2, 2A und 2B der K10



sowie der Beschreibung hervorgeht, verfügt der Clip (60) über eine Nut (channel 58), in der der Gelenkbolzen (pin 56) des mit dem Wischblatt integral verbundenen Anchlusselements (attachment flanges 52) aufgenommen ist. Der Clip ist also - wie in Merkmal 1.6 für den Adapter gefordert - pendelbar an dem Anchlusselement des Wischblatts gelagert.

25

Um das Wischblatt mit dem Wischerarm (wiper arm 16) lösbar zu verbinden, wird der Clip an den am Ende des Wischerarms befindlichen Wischblatthalter befestigt, indem er parallel zum Wischerarm in das offene Ende des hakenförmigen Wischblatthalters eingeschoben und gesichert wird. Die Sicherung erfolgt mittels einer an dem Clip befindlichen elastischen Zunge (flexible detente member 70) mit einer Rastnase (locking tab 68), die bei der Montage in einer Ausnehmung (hook hole 66) verrastet. Der Clip weist demnach - entsprechend Merkmal 1.7 - Mittel zum Anschließen an den Wischblatthalter des Wischerarms auf und qualifiziert sich als erfindungsgemäßer Adapter, da er alle nach der Lehre aus Patentanspruch 1 an einen solchen zu stellenden Anforderungen erfüllt.

26

Einer Kombination der aus der K15 bekannten Vorrichtung mit dem in der K10 offenbarten Adapter (clip 60) steht es nicht entgegen, dass dieser die Verbindung zwischen dem Wischerarm und dem Wischblatt nicht nur sichert, sondern darüber hinaus als Bauteil in diese Verbindung integriert ist. Zwar weist die Beklagte im Ansatz zutreffend darauf hin, dass bei der K10 der in das hakenförmige Ende des Wischerarms (16) eingeschobene Clip (60) den die Drehachse bildenden Stift (56) umgreift und insoweit in die Verbindung zwischen dem Wischerarm (16) und dem Wischblatt eingebunden ist, während bei der Anordnung nach K15 das hakenförmige Ende (22) des Wischerarms (18) unmittelbar den die Drehachse bildenden Gelenkbolzen (22) umgreift. Das ändert aber nichts daran, dass durch die Rastverbindung des Clips (60) über dessen Rastnase (68) mit dem Wischerarm (16) über dessen mit der Rastnase korrespondierende Ausnehmung (66) eine im Vergleich mit der in der K15 offenbarten Lösung gesicherte Verbindung entsteht, weshalb der Fachmann aufgrund des

Hinweises in der K15, dass die Sicherung zwischen dem Wischerarm (18) und dem Wischblatt (10) durch an sich bekannte, als Adapter ausgebildete Sicherungsmittel übernommen werde, auch Veranlassung hatte, über eine Kombination der aus der K15 bekannten Vorrichtung mit der in der K10 offenbarten Adapterlösung nachzudenken.

27

Es mag auch sein, dass die K10 dem Fachmann eine vollständige Lösung für eine Scheibenwischervorrichtung offenbarte, die ein hohes Maß an Flexibilität auch bei Windschutzscheiben mit großer Wölbung gewährleistet, für eine einheitliche Wischdruckverteilung über einen zentralen Abschnitt der Windschutzscheibe sorgt, wenige zusammenzubauende Teile umfasst und nicht anfällig für eine Verschlechterung des Wischvorgangs bei gefrorenen Niederschlägen ist (vgl. K10, Sp. 1, Z. 55 ff.). Das schließt es jedoch nicht aus, dass der Fachmann die K15 jedenfalls dann zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen genommen hätte, wenn es ihm auf eine besonders günstige Möglichkeit der Montage des Wischblatts an dem Tragelement ankam (vgl. K15, Sp. 1, Z. 24 ff.; Z. 43 ff.). Dann hätte er die K10 - aufgrund des in der K15 enthaltenen Hinweises (K15, Sp. 3, Z. 7 ff.) - lediglich ergänzend im Hinblick auf eine sichere Befestigung des über eine Anschlussvorrichtung gelenkig mit dem Wischerarm (18) verbundenen Wischblatts (10) herangezogen. Dass der Wischerarm bei K10 zum Austausch des Wischblatts infolge der Anordnung der Rastnase von der Scheibe weggeklappt werden muss - was das Streitpatent grundsätzlich als nachteilig ansieht (Beschreibung Sp. 2 Z. 10 ff.) - ist, für den Fachmann entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Bedenken kein prinzipielles Hindernis, eine Adapterkonstruktion wie die in K10 gezeigte für die Lösung seines Problems aufzugreifen.

28

3. Für den Fachmann war zudem der Gegenstand von Patentanspruch 19 in der erteilten Fassung naheliegend und kann deshalb nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden.

29

Hinsichtlich der Merkmale 19.1 bis 19.3.3, 19.3.4.2 und 19.3.4.3 gelten die vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 1 entsprechend.

30 Die Merkmale 19.3.4 und 19.3.4.1 werden dem Fachmann durch die K15 offenbart. Die Anschlussvorrichtung (16) des in Figur 2 der K15 gezeigten Wischblatts weist die beiden Wandflächen (75) auf, aus denen jeweils eine Hälfte des Gelenkbolzens (22) herausragt, wobei die Längsachsen beider Gelenkbolzenhälften miteinander fluchten. Damit sind die Vorgaben der Merkmale 19.3.4 und 19.3.4.1 an die Ausgestaltung der Gelenkbolzenhälften erfüllt. Die Beklagte gibt zwar zu bedenken, dass bei dem in der Streitpatentschrift in Figur 2 gezeigten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel die miteinander fluchtenden Gelenkbolzenhälften an den voneinander weggewandten, äußeren Wandflächen (36) des Anschlusselements angeordnet sind, während sich diese bei der in Figur 2 der K15 gezeigten Ausführungsform an den einander zugewandten, inneren Wandflächen (75) befinden. Patentanspruch 19 ist jedoch keine Vorgabe zu entnehmen, dass mit den Wandflächen, aus denen jeweils ein Gelenkzapfen ragen soll, ausschließlich die voneinander weggewandten, äußeren Wandflächen gemeint sind. Die in diesem Sinne weit angelegte erfindungsgemäße Lehre wird durch die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform, bei der es sich lediglich um ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel handelt, nicht eingeschränkt.

31 IV. Soweit die Beklagte das Streitpatent mit ihrem Hilfsantrag verteidigt, hat die Berufung Erfolg.

32 1. Die Beklagte hat die Patentansprüche 1 und 19 des Streitpatents erstmals in ihrer Berufungserwiderung in der Fassung des Hilfsantrags verteidigt. Dieser ist dennoch zulässig, weil er als sachdienlich anzusehen ist, § 116 Abs. 2 PatG.

33 Das Patentgericht hat zwar bereits in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis zu erkennen gegeben, dass nach seiner vorläufigen Beurteilung der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu sein oder jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen könnte. Es hat sich in seiner Begründung jedoch allein auf die US-amerikanische Patent-

schrift 4 028 770 (K9) und die deutsche Offenlegungsschrift 197 29 862 (K11) gestützt. Insoweit hatte die Beklagte keine Veranlassung, das Streitpatent im Hinblick auf die weiteren Entgegenhaltungen K15 und K10 zu beschränken. Vielmehr ergab sich eine solche Notwendigkeit erstmals aus dem Urteil des Patentgerichts, in dem dieses die letztgenannten Entgegenhaltungen zur Begründung fehlender erfinderischer Tätigkeit herangezogen hat. Denn nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitsbeklagter grundsätzlich nicht gehalten, das Streitpatent im Hinblick auf alle von dem Nichtigkeitskläger vorgelegten Entgegenhaltungen mit beschränkten Fassungen hilfsweise zu verteidigen, wenn das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis erkennen lässt, dass es die Rechtsbeständigkeit nur im Hinblick auf bestimmte der vorgelegten Entgegenhaltungen für nicht gegeben erachtet (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße; Urteil vom 27. Mai 2014 - X ZR 2/13, GRUR 2014, 1026 Rn. 31 - Analog-Digital-Wandler; vgl. auch BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 39 ff. - Fahrzeugscheibe II).

34

2. Die Patentansprüche 1 und 19 sind in der jeweiligen Fassung des Hilfsantrags zulässig. Insbesondere sind sie gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung nicht unzulässig erweitert.

35

a) Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags unterscheidet sich von der erteilten Fassung durch die folgende zusätzliche Merkmalsgruppe 1.8:

1.8 Der Adapter (66, 166)

1.8.1 weist einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt auf,

1.8.2 übergreift das Anschlusselement (26) spielfrei und

1.8.3 ist auf das Anschlusselement (26) aufgesteckt.

36

Patentanspruch 19 in der Fassung des Hilfsantrags hebt sich von der erteilten Fassung durch die Hinzufügung folgender (mit der Merkmalsgruppe 1.8 identischer) Merkmalsgruppe 19.3.5 ab:

19.3.5 Der Adapter (66, 166)

19.3.5.1 weist einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt auf,

19.3.5.2 übergreift das Anschlusselement (26) spielfrei und

19.3.5.3 ist auf das Anschlusselement (26) aufgesteckt.

37

b) Im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1 konkretisiert die Merkmalsgruppe 1.8 das Merkmal 1.6, wonach ein um die Gelenkachsen der Gelenkverbindung pendelbarer Adapter an dem Anschlusselement gelagert ist, weiter dadurch, dass der Adapter einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, das Anschlusselement spielfrei übergreift und auf dieses aufgesteckt ist. Dabei ist bei Heranziehung auch der Beschreibung und der Zeichnungen unter einem "spielfreien Übergreifen" eine - in Richtung der Gelenkachse - seitlich passende, eine Führung des Adapters ermöglichende Anordnung der beiden U-Schenkel des Adapters gegenüber den Seitenwänden des Anschlusselementes zu verstehen, ohne dass die Funktionsfähigkeit der Gelenkverbindung zwischen Adapter und Anschlusselement beeinträchtigt wird (vgl. Streitpatent Abs. 11 und 28). Gleiches gilt für das Verständnis des Merkmals 19.3.5.2 des Patentanspruchs 19.

38

c) Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des Patentanspruchs mit dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu vergleichen. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebietes der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen konnte (BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 36; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 162/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 21 - Wundbehandlungsvorrichtung). Danach ist auch ein gegenüber den in der Anmeldung verfassten Patentansprüchen "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erwei-

terung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend entnehmbar ist. Solche Verallgemeinerungen sind auch dann zulässig, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal; aaO Rn. 29 - Wundbehandlungsvorrichtung).

39 Nach diesen Grundsätzen konnte der Fachmann der Beschreibung und den Zeichnungen der ursprünglichen Unterlagen entnehmen, dass der Adapter einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, das Anschlusselement seitlich passend übergreift und auf dieses aufgesteckt ist, so dass eine leichtgängige, spielfreie Führung des Adapters entsteht, wenn dieser in seine Arbeitsposition gebracht wird (K7, S. 4, Z. 23 ff.; S. 12, Z. 3 ff.; S. 13, Z. 13 ff.; Patentanspruch 8; Figuren 4 und 10). Damit ist neben den Merkmalen 1.8.1 und 1.8.3 (19.3.5.1 und 19.3.5.3) auch ein spielfreies Übergreifen im Sinne von Merkmal 1.8.2 (19.3.5.2) als zur Erfindung gehörend offenbart.

40 Zwar ist es zutreffend, dass in den ursprünglichen Unterlagen darüber hinaus auch offenbart ist, dass das von den beiden U-Schenkel des Adapters seitlich passend übergriffene Anschlusselement als T-Fuß ausgebildet ist, die U-Basis den T-Fuß des Anschlusselements überdeckt und sich in jedem der beiden U-Schenkeln eine zu dessen freien Ende hin randoffene, schlitzartige Aussparung befindet, deren Ende jeweils eine Lageraufnahme für den Gelenkzapfen bildet (K7, S. 4, Z. 23 ff.; S. 12, Z. 3 ff.; Patentanspruch 8; Figuren 4 und 10). Der Fachmann erkennt jedoch ohne weiteres, dass die in den Merkmalsgruppen 1.8 und 19.3.5 vorgesehene, im Wesentlichen U-förmige, das Anschlusselement spielfrei übergreifende Ausbildung des auf das Anschlussele-

ment aufgesteckten Adapters in keinem untrennbaren funktionalen Zusammenhang mit der Ausbildung des Anschlusselements als T-Fuß oder den in den U-Schenkeln an deren freien Enden vorgesehenen randoffenen und schlitzartigen Aussparungen steht und damit auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich ist. Nach der Rechtsprechung des Senats liegt damit eine Verallgemeinerung vor, die der Ursprungsanmeldung unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnommen werden konnte.

41 3. Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

42 Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gegenüber dem in der ursprünglichen Anmeldung formulierten Patentanspruch nicht mehr die Merkmale enthalte, dass aus jeder Wandfläche des Anschlusselements ein Gelenkzapfen ragt, die Längsachsen der beiden Gelenkzapfen miteinander fluchten und an den beiden Gelenkachsen des Anschlusselements ein um deren Längsachsen pendelbarer Adapter gelagert ist. Wie bereits erläutert, ist der maßgebliche Inhalt der Anmeldung jedoch nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, sondern anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln, wobei entscheidend ist, was der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen konnte.

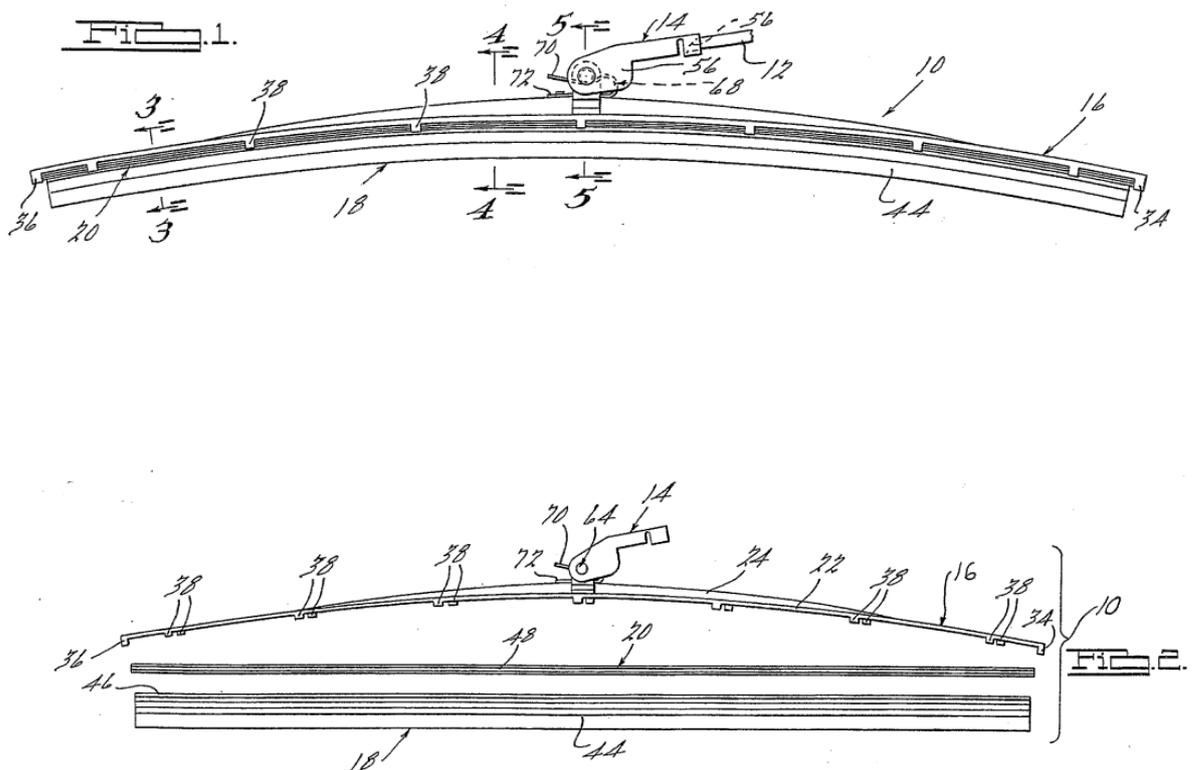
43 Insoweit geht aus der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents hervor, dass eine eine Schwingbewegung um eine Gelenkachse ermöglichende Gelenkverbindung zwischen Wischerarm und Wischblatt notwendig ist, damit sich das Wischblatt gegenüber dem Wischerarm während seiner Wischerbewegung der jeweiligen Lage und dem Verlauf der in aller Regel sphärisch gekrümmten Scheibenoberfläche anpassen kann (K7, S. 1, Abs. 2 bis S. 2, Abs. 1; S. 9, Abs. 1). Die über diese allgemeinen Anforderungen hinausgehende Ausgestaltung der Gelenkverbindung mit aus den Wandflächen des Anschlusselements ragenden, miteinander fluchtenden Gelenkzapfen, an de-

nen der Adapter pendelbar gelagert ist, mag zwar vorteilhaft sein, ist aber für die Verwirklichung der erfindungsgemäß angestrebten Schwingbewegung nicht zwingend erforderlich.

44 4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags der Beklagten ist patentfähig.

45 a) Er ist neu. Aus der US-amerikanischen Patentschrift 4 028 770 (K9), die die Klägerin insoweit allein entgegenhält, ist er nicht vorbekannt.

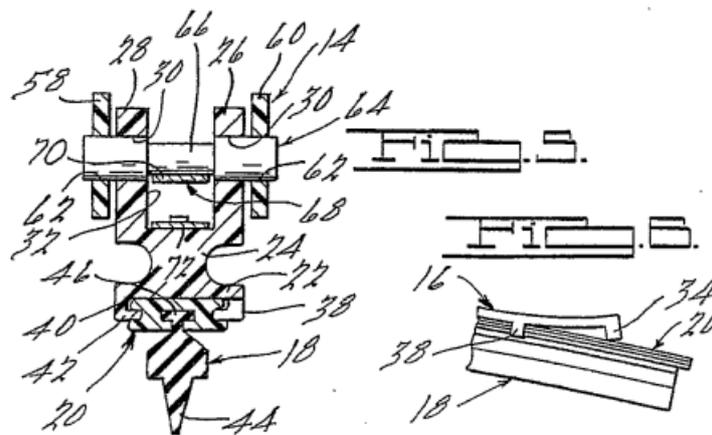
46 Wie auch durch die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 veranschaulicht wird,



offenbart die K9 einen Flachbalkenscheibenwischer mit einer Vorrichtung zum lösbaren Verbinden eines Wischblatts (blade assembly 10) mit einem angetrie-

benen, einen Wischblatthalter (end of the wiper arm 12) aufweisenden Wischerarm (wiper arm 12). Zudem ist das Wischblatt mit einer langgestreckten, gummielastischen Wischleiste (wiping lip 44) ausgestattet, die an einem Tragelement (superstructure 16) des Wischblatts befestigt ist. Das aus einem Kunststoff einteilig gegossene Tragelement umfasst einen bandartig langgestreckten, in Längsrichtung über seine Bandflächen gekrümmten und federelastischen Körperabschnitt (body portion 22). Die Wischleiste ist an der unteren, konkaven Fläche des Körperabschnitts längsachsenparallel angeordnet (Sp. 2, Z. 55 ff.; Patentanspruch 1; Figur 1).

47 An der Oberseite des Tragelements ist, wie sich auch aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 der K9 ergibt,



eine integrale, nach oben hinausragende Verstärkungsrippe (reinforcing rib 22) geformt, die ein Paar aufrecht stehender Flansche oder Ösen (flanges or ears 26 und 28) umfasst. Die Flansche definieren einen Hohlraum oder eine Aussparung (cavity or recess 32) zwischeneinander, so dass zwei gleichfalls über Bohrungen verfügende Seitenabschnitte (side portions 58, 60) des freigebbar am Wischerarm befestigten Verbindungselements (connector 14) darin

eingeführt und über einen Drehzapfen (pivot pin 64) verbunden sind (K9, Sp. 3, Z. 1 ff.; Sp. 4, Z. 55 ff.; Figur 5).

48 Aus dem Offenbarungsgehalt der K9 ergibt sich nicht, dass das als Adapter in Betracht kommende Verbindungselement (connector 14) die gegebenenfalls als Anschlusselement anzusehende Verstärkungsrippe (reinforcing rib 22) spielfrei übergreift. Wie ausgeführt, ist mit einem spielfreien Übergreifen eine seitlich passende Anordnung der beiden U-Schenkel des Adapters gegenüber den Seitenwänden des Anschlusselementes gemeint, welche die Führung des Adapters ermöglicht, ohne die Funktionsfähigkeit der Gelenkverbindung zwischen Adapter und Anschlusselement zu beeinträchtigen. In der Figur 5 sind die Seitenabschnitte (side portions 58, 60) des Verbindungselements (connector 14) mit einem kleinen Abstand zu den Flanschen (flanges 26 und 28) der Verstärkungsrippe gezeichnet. Da es sich erkennbar um eine schematische Zeichnung handelt und Maßangaben fehlen, kann Figur 5 keine Aussage darüber entnommen werden, ob die Seitenabschnitte des Verbindungselementes die Flansche der Verstärkungsrippe im genannten Sinne spielfrei übergreifen. Da auch die Beschreibung insoweit keine Angaben enthält, werden jedenfalls die Merkmale 1.8.2 und 19.3.5.2 in der K9 nicht offenbart.

49 b) Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 19 in der Fassung des Hilfsantrags beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da ein Naheliegen der vorgenannten Merkmale weder dargetan noch sonst ersichtlich ist.

50 Soweit die Prozessbevollmächtigte der Klägerin in der mündlichen Verhandlung zu dem in Figur 6 der US-amerikanischen Patentschrift 3 872 537 (K2) gezeigten Kupplungselement (element of coupling 3) vorgetragen hat, folgt auch daraus kein Naheliegen der Erfindung. Selbst wenn zugunsten der Klägerin angenommen wird, der Fachmann habe ausgehend von der K9 auch die K2 in den Blick genommen, ergab sich für ihn auch aus dieser Entgegenhaltung keine Anregung, die Seitenabschnitte (side portions 58, 60) des in der K9 offenbarten Verbindungselements (connector 14) so auszugestalten, dass diese

die Flansche (flanges 26 und 28) der Verstärkungsrippe im Sinne der Merkmale 1.8.2 und 19.3.5.2 spielfrei übergreifen. Aus Figur 6 und der darauf bezogenen Beschreibung der K2 geht lediglich hervor, dass das als Adapter in Betracht kommende Verbindungs- oder Kupplungselement (attachment element or coupling 3) an beiden Seiten oder Flanschen (side pieces or flanges 11) jeweils eine Bohrung (bore 16) aufweist, die mit einem der Gelenkbolzen (pivot pins 10) zusammenwirkt (K2, Sp. 3, Z. 44 ff.). Ob die Verbindungs- oder Kupplungselemente dabei die Seiten oder Flansche gemäß der Erfindung spielfrei übergreifen, wird hingegen in der K2 weder offenbart, noch findet sich dafür eine Anregung. Die Klägerin hat schließlich nicht aufgezeigt, dass dies im Hinblick auf eine der anderen von ihr vorgelegten Entgegenhaltungen der Fall ist.

51 V. Die Entscheidung über die Verfahrenskosten beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Gröning

Grabinski

Schuster

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.10.2014 - 5 Ni 20/10 (EU) -