



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 108/16

Verkündet am:
31. Juli 2018
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 9. November 2016 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 1 215 401 (Streitpatents), das eine Vorrichtung zum Verbinden von Bauteilen betrifft. Das Streitpatent ist unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 14. Dezember 2000 am 10. November 2001 angemeldet worden.

2

Der Patentanspruch 1, auf den sich die nachfolgenden Patentansprüche 2 bis 5 rückbeziehen, lautet in der Verfahrenssprache:

"Vorrichtung zum Verbinden von Bauteilen (10, 12), mit einem zur Anordnung an dem einen Bauteil (10) ausgebildeten Basisteil (16), das eine Gewindebuchse (24) aus Metall aufweist, die im Presssitz in einer Fassung (26) aus Kunststoff gehalten ist, einem Abstandshalter (18), der mit dem Basisteil (16) in Gewindeeingriff steht und dazu ausgebildet ist, sich mit einem Ende an dem anderen Bauteil (12) abzustützen, und einer reibschlüssig durch den Abstandshalter (18) gesteckten Verbin-

Dafür werde die Verbindungsschraube zunächst durch das Bauteil gesteckt, das sich an dem Abstandshalter abstützen solle, und in ein Innengewinde des anderen, mit dem Basisteil verbundenen Bauteils eingeschraubt. Bei der Einschraubbewegung werde der Abstandshalter reibschlüssig mitgenommen. Da das Gewinde zwischen dem Abstandshalter und dem Basisteil ein Linksgewinde sei, werde der Abstandshalter weiter aus dem Basisteil herausgeschraubt und komme dem durch den Kopf der Verbindungsschraube gehaltenen Bauteil entgegen, bis sich dieses Bauteil gegen die Stirnfläche des Abstandshalters lege (Abs. 2).

8

Wenn jedoch der Abstand zwischen den zu verbindenden Bauteilen größer sei als der maximale Verstellweg des Abstandshalters, könne es vorkommen, dass beim Einschrauben der Verbindungsschraube der Abstandshalter ganz aus dem Basisteil herausgeschraubt werde. Den Gewindeeingriff zwischen Abstandshalter und Basisteil wieder herzustellen, sei schwierig, da der Abstandshalter in dieser Position nicht oder nur schwer zugänglich sei (Abs. 3).

9

Im Anlieferungszustand der Verbindungsvorrichtung sei der Abstandshalter normalerweise ganz in das Basisteil eingeschraubt. Es sei bekannt, dass der Abstandshalter in dieser Stellung an einem Anschlag anliege und außerdem durch eine federnde Zunge gehalten werde. Der Widerstand der Zunge müsse sich jedoch überwinden lassen, wenn die Verbindungsschraube eingeschraubt werde. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass sich der Abstandshalter vor dem Einsatz der Verbindungsvorrichtung ganz von dem Basisteil löse und Teile der Verbindungsvorrichtung auseinander fielen oder verloren gingen (Abs. 4).

10

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent - entsprechend den Angaben in der Streitpatentschrift (Abs. 6) - die Aufgabe zugrunde, eine Verbindungsvorrichtung zu schaffen, bei der Abstandshalter und das Basisteil unverlierbar zusammengehalten werden.

- 11
3. Das soll durch folgende Vorrichtung erreicht werden:
 1. Vorrichtung zum Verbinden von Bauteilen (10, 12) mit
 2. einem Basisteil (16),
 - 2.1 das zur Anordnung an dem einen Bauteil (10) ausgebildet ist,
 - 2.2 das eine Gewindebuchse (24) aus Metall aufweist,
 - 2.2.1 die im Presssitz in einer Fassung (26) aus Kunststoff gehalten ist,
 3. einem Abstandshalter (18),
 - 3.1 der mit dem Basisteil (16) in Gewindeeingriff steht und
 - 3.2 dazu ausgebildet ist, sich mit einem Ende an dem anderen Bauteil (12) abzustützen, und
 4. einer Verbindungsschraube (20),
 - 4.1 die reibschlüssig durch den Abstandshalter (18) gesteckt ist.
 5. Die Bewegung des Abstandshalters (18) wird relativ zum Basisteil (16) in einer Richtung durch eine Schulter (34) begrenzt, die
 - 5.1 am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildet ist und
 - 5.2 axial an einem Anschlag (38, 54) des Basisteils anstößt, wenn der Abstandshalter seinen maximalen Ausfahrweg erreicht hat.
 6. Der Anschlag (38, 54)
 - 6.1 wird erst nach dem Zusammenbau von Abstandshalter (18) und Basisteil (16) wirksam und
 - 6.2 ist an der Fassung (26) ausgebildet, so dass er den Zusammenbau gestattet.
- 12
4. Die nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen (Figuren 1 und 2) stammen aus der Streitpatentschrift und zeigen zwei erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele:

Fig. 1

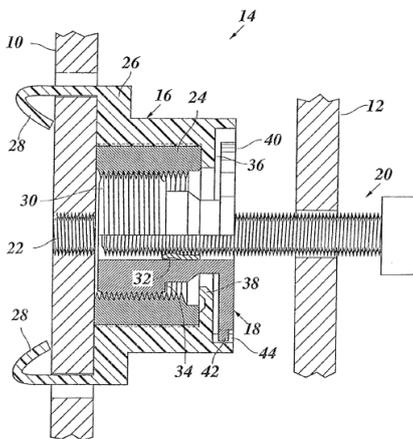
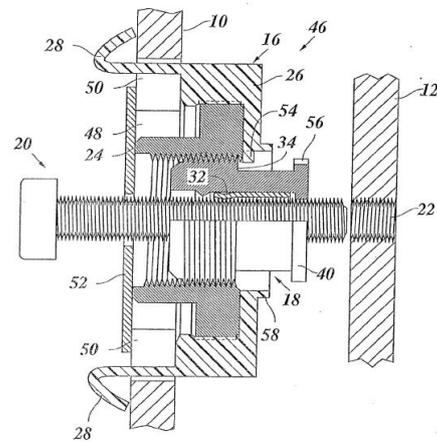


Fig. 2



13

5.a) Das Patentgericht hat als Durchschnittsfachmann einen Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungselementen- und beschlägen angesehen.

14

Aus Sicht eines solchen Fachmanns seien die Merkmale 3 und 3.1 (Merkmal 3 im Urteil des Patentgerichts) dahin zu verstehen, dass das Gewinde des Abstandshalters unmittelbar in das komplementäre Gewinde der Gewindebuchse eingreife. Der nach Merkmalsgruppe 4 (Merkmal 4) vorgesehene Reibschluss zwischen Schraube und Abstandshalter sei für das Herausdrehen des Abstandshalters bzw. die Übertragung des hierfür erforderlichen Drehmoments zwingend erforderlich. Bei der in Merkmal 5 (Merkmal 5.1) genannten Schulter handle es sich um einen durch einen radialen Rücksprung an der Außenwandung des Abstandshalters gebildeten, zum Anschlag des Basisteils komplementären Absatz. Da sich die Schulter "am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters" befinde, stehe sie in unmittelbarer räumlicher Beziehung zum Gewindeabschnitt. Eine Positionierung etwa auf Höhe des Gewindeabschnitts, aber an anderer Stelle des Abstandshalters sei insoweit nicht hinreichend. Durch die Formulierung in Merkmal 5.2, dass es sich um einen "Anschlag des Basisteils" handle, werde zum Ausdruck gebracht, dass der Anschlag Bestandteil des mehrteiligen Basisteils sei, wie etwa auch die Gewindebuchse

nach Merkmal 2.2 (Merkmal 2.1). Der Anschlag nach den Merkmalen 6 und 6.2 (Merkmal 5.4) müsse einteilig mit der Fassung hergestellt und schon vor dem Zusammenbau an dieser vorhanden sein.

15

b) Die Auslegung des Patentgerichts aus Sicht des von diesem zutreffend bestimmten Fachmanns hält den Beanstandungen der Berufung stand.

16

(1) Der Berufung ist darin beizutreten, dass der in Merkmal 3.1 vorgesehene Gewindeeingriff zwischen Abstandhalter und Basisteil die Funktion hat, es dem Abstandshalter beim Einschrauben der Gewindeschraube aus dem Basisteil zu ermöglichen, sich (gegenläufig) in Richtung des "anderen Bauteils" zu schrauben, so dass er dieses "mit einem Ende" abstützen kann (vgl. auch Streitpatentschrift, Abs. 2, 8, 17).

17

Die Merkmalsgruppe 3 beschränkt sich aber nicht darauf, diese Funktion zu benennen, sondern legt auch die räumlich-körperlichen Mittel fest, mit denen selbige ausgeübt werden soll, nämlich dadurch, dass der Abstandshalter mit dem Basisteil in einem Gewindeeingriff steht. In Patentanspruch 1 sind die Teile des Abstandshalters und des Basisteils benannt, die in Gewindeeingriff stehen. Auf Seiten des Abstandshalters ist dies die in Merkmal 2.2 vorgesehene Gewindebuchse aus Metall, die im Presssitz in einer Fassung aus Kunststoff gehalten ist, und auf Seiten des Basisteils ist dies der in Merkmal 5.1 aufgeführte Gewindeabschnitt, an dessen Ende eine Schulter gebildet ist, die an einem Anschlag des Basisteils anstößt, wenn der Abstandshalter seinen maximalen Ausfahrweg erreicht hat. Diese anspruchsgemäß vorgesehenen räumlich-körperlichen Vorgaben, die im Übrigen auch bei den beiden erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen verwirklicht sind (vgl. Rn. 16, 23; Figuren 1 und 2), schließen einen "mittelbaren" Gewindeeingriff durch nicht näher bezeichnete weitere Bauteile zwischen dem Abstandshalter und dem Basisteil aus.

18

(2) Die nach Merkmalsgruppe 4 reibschlüssig durch den Abstandshalter gesteckte Verbindungsschraube hat die Aufgabe, ein aus der Drehbewegung der Verbindungsschraube beim Einschrauben resultierendes Drehmoment auf

den Abstandshalter zu übertragen, so dass sich dieser (gegenläufig) aus dem Basisteil herausschraubt (vgl. Rn. 2, 17).

19

Es mag sein, dass es - wie die Berufung einwendet - für die Erfüllung dieser Aufgabe letztlich nur darauf ankommt, dass das durch die Verbindungsschraube ausgeübte Drehmoment die gewünschte Ausfahrbewegung des Abstandshalters in Richtung des abzustützens "anderen Bauteils" bewirkt. Auch insoweit beschränkt sich die Lehre aus Patentanspruch 1 jedoch nicht auf eine Beschreibung dieser Funktion, sondern bestimmt, dass ein Reibschluss zwischen dem Abstandshalter und der durch diesen gesteckten Verbindungsschraube bestehen soll, um beim Einschrauben ein Drehmoment von der Schraube auf den Abstandshalter zu übertragen. Das schließt nicht aus, dass der Reibschluss zwischen der Mittelbohrung des Abstandshalters und dem Gewinde der Verbindungsschraube über ein zwischen diesen angeordnetes Bauteil wie den in den Ausführungsbeispielen des Streitpatents gezeigten Federring (32) hergestellt wird (vgl. Abs. 16, Figuren 1 und 2).

20

(3) Die nach der Merkmalsgruppe 5 am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildete Schulter hat in Zusammenwirken mit dem Anschlag des Basisteils den Zweck, die Bewegung des Abstandshalters relativ zum Basisteil zu begrenzen, wenn der Abstandshalter seinen maximalen Ausfahrweg erreicht hat. Damit kann sich der Abstandshalter in Richtung des "anderen Bauteils" nicht vollständig aus dem Basisteil herausschrauben. Der Abstandshalter und das Basisteil werden insoweit zusammengehalten, so dass der Abstandshalter unverlierbar gesichert ist (vgl. Abs. 3 und 8).

21

Entgegen der Ansicht der Berufung definiert die in der Merkmalsgruppe 5 gewählte Formulierung "einer am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildeten Schulter" nicht allgemein eine Lage der Schulter in der Umgebung des Endes des Gewindeabschnitts. Vielmehr wird damit eine Anordnung der Schulter als Bestandteil des Abstandshalters in axialer und radialer Ausrichtung im Anschluss an dessen Gewindeabschnitt festgelegt, so wie dies

im Übrigen auch in beiden erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen des Streitpatents gezeigt ist.

22

Dem steht nicht entgegen, dass eine solche räumliche Anordnung der Schulter sprachlich auch auf andere Weise, etwa durch die Wendung "durch das Ende" statt - wie in Merkmal 5.1.1 - "am Ende" hätte ausgedrückt werden können. Denn Grundlage für die Auslegung eines Patentanspruchs ist allein dessen tatsächlicher Wortlaut und sind nicht Alternativformulierungen, die nicht in den Patentanspruch aufgenommen worden sind.

23

(4) Nach Merkmal 6.1 soll der Anschlag erst nach dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil wirksam werden.

24

Merkmal 6.2 ergänzt dies um zwei weitere Vorgaben. Der Anschlag soll an der Fassung ausgebildet sein, so dass er den Zusammenbau gestattet.

25

Daraus folgt zum einen, dass der Anschlag bereits vor dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil an der Fassung vorhanden sein muss.

26

Obwohl der Anschlag nach dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil in Zusammenwirken mit der am Abstandshalter ausgebildeten Schulter die Aufgabe hat, beide Bauteile verliersicher zusammenzuhalten, soll es zum anderen möglich sein, den Abstandshalter und das Basisteil vorab zusammenzubauen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass es gerade die Art der Ausbildung des Anschlags an der Fassung ist, die den Zusammenbau ermöglicht. Vielmehr ist es hinreichend, wenn der Anschlag an der Fassung so ausgebildet ist, dass er dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil nicht entgegensteht. Denn allein das letztgenannte Verständnis erlaubt es, dass beide in der Beschreibung der Streitpatentschrift als erfindungsgemäß bezeichnete Ausführungsbeispiele zur Ausfüllung der in Merkmal 6.2 verwendeten Begriffe herangezogen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 2. Juni 2015 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 23 - Kreuzgestänge).

27 Zwar würde das in Figur 1 gezeigte erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel auch unter die genannte engere Definition der zweiten Vorgabe des Merkmals 6.2 fallen. Denn bei diesem ist der Anschlag so ausgebildet, dass er den Zusammenbau dadurch ermöglicht, dass er als eine an der Fassung ausgebildete, radial nach innen ragende federnde Zunge verwirklicht ist, die beim Einschrauben des Abstandshalters (18) zunächst nach innen gebogen wird, so dass sie diesem zunächst ausweicht, und beim weiteren Einschrauben des Abstandshalters entlang des Außengewindes gleitet, bis sie schließlich über die Schulter (34) hinweggleitet und wieder in ihre ursprüngliche Position zurückfedern kann, in der sie als Anschlag für die Schulter (34) wirksam ist (vgl. Abs. 21).

28 Das in Figur 2 gezeigte zweite erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel lässt sich jedoch allein unter das weite Verständnis der zweiten Vorgabe des Merkmals 6.2 subsumieren, bei dem der Anschlag durch einen starren Vorsprung (54) verwirklicht ist, der dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil nur deshalb nicht entgegensteht, weil der Abstandshalter (18) von rechts in Figur 2 in die Gewindebuchse eingeschraubt werden kann, nachdem zuvor die Gewindebuchse (24) des Basisteils (16) mit dem Abstandshalter verschraubt und danach die Gewindebuchse (24) in die Fassung (26) des Basisteils (16) gepresst worden ist (Abs. 25).

29 Dies erfolgt im Übrigen unabhängig davon, ob der Abstandshalter (18) - wie in den Figuren 2 und 3 gezeigt - auch noch über einen Flansch (40) mit einer Ausnehmung (56) verfügt, durch die der Anschlag (54) hindurchtreten kann (Abs. 25), da lediglich optional vorgesehen ist, dass der Abstandshalter einen solchen Flansch (40) aufweist (vgl. Unteransprüche 4 und 5).

30 Damit steht allein das Verständnis von Merkmal 6.2, dass der Anschlag an der Fassung so ausgebildet sein muss, dass er dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil nicht entgegensteht, in Einklang mit der Beschreibung und den Zeichnungen des Streitpatents, so dass dieses Verständnis

maßgeblich ist, da weder dem Patentanspruch noch der Beschreibung oder den Zeichnungen dieser Auslegung entgegenstehende Anhaltspunkte zu entnehmen sind.

31

II. Die Annahme des Patentgerichts, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gehe nicht über den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung hinaus, hält den Angriffen der Berufung stand.

32

1. Das Patentgericht hat zur Begründung ausgeführt, der Patentinhaber habe die Teilmerkmale "eine Gewindebuchse aus Metall und eine Fassung aus Kunststoff" bzw. "eine Gewindebuchse aus Metall, die im Presssitz in einer Fassung aus Kunststoff gehalten ist" aus den Patentansprüchen 3 und 4 der Ursprungsanmeldung in Patentanspruch 1 des Streitpatents aufnehmen dürfen, ohne zugleich den Anschlag des Basisteils auf starre und federnde Ausgestaltungen zu beschränken, obwohl diese Merkmale ebenfalls in Patentanspruch 3 ("federnde Zunge", die "an der Fassung ausgebildet ist") und Patentanspruch 4 ("Anschlag", der "starr an der Fassung ausgebildet ist") der Ursprungsanmeldung enthalten gewesen seien. Es sei zulässig, von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels nur einzelne in den Patentanspruch aufzunehmen, wenn der Fachmann die beanspruchte Gesamtkombination den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung habe entnehmen können. Das sei im Streitfall gegeben, weil der Fachmann keinen Grund für die Annahme gehabt habe, dass die Ausgestaltung des Basisteils mit einer im Presssitz in einer Kunststofffassung gehaltenen Gewindebuchse des Basisteils technisch nur dann einen Sinn ergebe, wenn der Anschlag an der Fassung als Federelement oder als starrer Vorsprung ausgebildet sei. Vielmehr sei ein "erst nach Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil wirksam werdender Anschlag" ganz allgemein in Patentanspruch 1 der Ursprungsanmeldung offenbart.

33

2. Die dagegen von der Berufung vorgetragene Beanstandung greifen nicht durch.

34 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Ursprungsanmeldung Verallgemeinerungen der Ausführungsbeispiele zulässig, 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. Das gilt auch dann, 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; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn. 29 - Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 30 - Digitales Buch).

35 b) Danach ist es nicht zu beanstanden, dass das Patentgericht eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands von Patentanspruch 1 über den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung hinaus verneint hat.

36 In den beiden Ausführungsbeispielen der Ursprungsanmeldung weist das Basisteil eine Gewindebuchse aus Metall auf, die im Presssitz in einer Fassung aus Kunststoff gehalten ist (Anmeldung, S. 3, Z. 23 ff.; S. 5, Z. 28 ff., Figuren 1 und 2; vgl. auch Patentansprüche 3 und 4). In dem ersten Ausführungsbeispiel wird der Anschlag durch eine an der Fassung (26) ausgebildete federnde Zunge (38) gebildet (Anmeldung, S. 4, Z. 6 ff.). In dem zweiten Ausführungsbeispiel wird der Anschlag durch einen an der Fassung (26) ausgebildeten starren Vorsprung (54) gebildet.

37 Im Hinblick darauf, dass der Anschlag in den Ausführungsbeispielen der Ursprungsanmeldung sowohl in der Ausgestaltung als federnde Zunge (38), als auch in der Ausgestaltung als starrer Vorsprung (54) an der Fassung (26) des Basisteils ausgebildet ist, offenbart es sich dem Fachmann, dass der Anschlag

allgemein an der Fassung vorgesehen sein kann, zumal die Beschreibung ganz allgemein einen "Anschlag des Basisteils" vorsieht (S. 2, Z. 11).

38

Der Beschreibung und Patentanspruch 1 der Ursprungsoffenbarung entnimmt er zudem, dass die Erfindung darauf ausgerichtet ist, die durch die Begrenzung der Bewegung des Abstandshalters relativ zum Basisteil in eine Richtung durch eine am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildete Schulter, die mit dem Anschlag des Basisteils zusammenwirkt, verwirklichte Verliersperre erst nach dem Zusammenbau von Abstandshalter und Basisteil wirksam werden zu lassen (vgl. Anmeldung, S. 2, Z. 7 ff.; Patentanspruch 1). Liest er vor diesem Hintergrund die beiden Ausführungsbeispiele, erschließt es sich ihm ohne weiteres, dass es dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich ist, wenn der Anschlag einem Zusammenbau von Basisteil und Abstandshalter vor seinem Wirksamwerden als Verliersperre nicht entgegensteht und dies nicht nur dann gilt, wenn der Anschlag als federnde Zunge (38) oder als starrer Vorsprung (54) ausgebildet ist.

39

III. Auch die Entscheidung des Patentgerichts, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig, hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

40

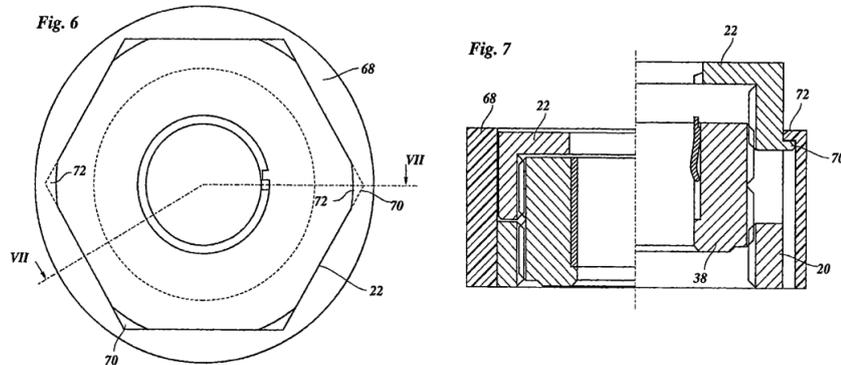
1. Das Patentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

41

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu.

42

Die europäische Patentanmeldung 955 479 (D2) zeige in den - nachfolgend wiedergegebenen - Figuren 6 und 7 eine Ausgestaltung, bei der durch mehrere Schultern (70) auf Höhe des unteren Endes des Gewindeabschnitts des Abstandshalters (22) auf der gegenüberliegenden Seite des Gewindeabschnitts die maximale Ausfahrbewegung in Verbindung mit



hierzu komplementären Anschlägen (72) am Basisteil (68) axial begrenzt werde. Der in der D2 offenbarte Abstandshalter unterscheide sich von dem erfindungsgemäßen Abstandshalter dadurch, dass er nicht mit dem Basisteil in Gewindeeingriff stehe, sondern in ein zusätzliches Stellelement, den Gewinding (38), eingreife. Erst dieser stehe dann mit dem Basisteil (68) bzw. deren Gewindebuchse (20) über einen weiteren Gewindeeingriff in Verbindung. Bei der D2 bilde die Verbindungsschraube nicht mit dem Basisteil, sondern mit dem Klemmteil des Gewinding (38) eine Reibschlussverbindung. Zudem sei bei der D2 die metallische Gewindebuchse (20) in die Kunststofffassung (68) eingespritzt und nicht eingepresst.

43

Zudem beruhe der Gegenstand von Patentanspruch 1 auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

44

Die deutsche Offenlegungsschrift 42 24 575 (D1) offenbare zwar die Merkmalsgruppen 1 bis 4 mit Ausnahme einer aus Metall gefertigten Gewindebuchse, wobei es sich insoweit nur um eine im Ermessen des Fachmanns stehende Materialauswahl handele. Zudem könne der Fachmann veranlasst gewesen sein, bei der Vorrichtung nach der D1 eine Ausfahrbegrenzung vorzusehen, zumal ihm der Gedanke einer Verliersicherung unter anderem aus der D2 bekannt gewesen sei. Einer Übertragung der aus der D2 bekannten Verliersi-

cherung mit an der Innenseite der Fassung (68) nach innen gerichteten Anschlägen (72), die mit an der Außenseite des Abstandshalters (22) angebrachten Gegenansschlägen (70) zusammenwirken, komme jedoch nicht in Betracht, da das Außengewinde des Abstandshalters (5) der D1 und ein entsprechend der Verliersicherung der D2 vorgesehener, nach innen ragender Anschlag der Fassung miteinander kollidieren könnten und sich nicht ohne zusätzliche Maßnahmen kombinieren ließen. Der Fachmann erhalte aus der D2 zwar eine Anregung, eine Verliersicherung mittels Anschlägen vorzusehen, jedoch keinen Hinweis, der ihm eine erfindungsgemäße Ausgestaltung nahegelegt habe.

45 Auch der weiterhin von der Klägerin vorgelegte Stand der Technik habe den Fachmann nicht zu der Lösung des Streitpatents führen können.

46 2. Die Begründung des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung stand.

47 a) Die erfindungsgemäße Lehre ist neu.

48 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist der D2 nicht zu entnehmen.

49 (1) Es fehlt an einer Offenbarung des Merkmals 3.1 (Merkmal 3).

50 Bei der in den Figuren 6 und 7 der D2 gezeigten Vorrichtung übernimmt der "Stützkörper 22" die Funktion eines Abstandshalters im erfindungsgemäßen Sinne, da er sich beim Einschrauben der Gewindeschraube (Verbindungsschraube 14) - gegenläufig zu dieser - in Richtung des "anderen Bauteils" (Bauteil 12) bewegt, bis dieses zwischen dem Stützkörper (22) und der Unterlegscheibe (16) eingespannt ist und dadurch abgestützt wird (D2, Sp. 3, Z. 19 ff.; das gilt auch für das in den Figuren 6 und 7 gezeigte Ausführungsbeispiel).

51 Das Basisteil wird durch die Gewindebuchse aus Metall (Stützkörper 20) und das Gehäuse aus Kunststoff (68) gebildet, in das die Gewindebuchse eingespritzt ist (D2, Sp. 5, Z. 20 ff.). Der Stützkörper (20) ist zur Anordnung an

dem "einen Bauteil" (Bauteil 10) ausgebildet (vgl. D2, Sp. 3, Z. 11 ff.; Figuren 1 und 2).

52

Zwischen dem Abstandshalter (Stützkörper 22) und dem Basisteil (Stützkörper 20 und Gehäuse 68) ist der Gewinding (38) als ein weiteres Stellelement angeordnet. Bei der in der D2 offenbarten Vorrichtung stehen also nicht der Abstandshalter und das Basisteil in Gewindeeingriff, sondern greifen einerseits die Gewinde des Abstandshalters und des Gewinderings (38) und andererseits die Gewinde des Gewinderings und des Basisteils ineinander, so dass es an einer Offenbarung des Merkmals 3.1 fehlt.

53

(2) Zudem ist die Verbindungsschraube (14) bei der D2 nicht - wie in Merkmal 4.1 - reibschlüssig durch den Abstandshalter (Stützkörper 22), sondern durch den Gewinding (38) gesteckt.

54

(3) Bei der Vorrichtung nach den Figuren 6 und 7 der D2 sind schließlich die Schultern (vorspringende Zähne 70) des Abstandshalters (22), die an die Anschläge (Lippen 72) des Basisteils (68, 20) stoßen, wenn der Abstandshalter seinen maximalen Ausfahrweg erreicht hat, entgegen Merkmal 5.1.1 nicht am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildet. Wie ausgeführt, definiert die in der Merkmalsgruppe 5 gewählte Formulierung "einer am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildeten Schulter" nicht allgemein eine Lage der Schulter in der Umgebung des Endes des Gewindeabschnitts, sondern legt eine Anordnung der Schulter als Bestandteil des Abstandshalters in axialer und radialer Ausrichtung nach dem Gewindeabschnitt fest. Demgegenüber befinden sich die Schultern (70) bei der in den Figuren 6 und 7 der D2 gezeigten Vorrichtung auf der dem Gewindeabschnitt gegenüberliegenden Seite des Abstandshalters (22).

55

(4) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 offenbarte sich dem Fachmann auch dann nicht aus der D2, wenn zugunsten der Klägerin angenommen wird, dass der Gewinding (38) als Teil des Basisteils (Stützkörper 20 und Gehäuse 68) oder des Abstandshalters (Stützkörper 22) angesehen werden kann,

so wie dies in der Berufungsbegründung auf den Seiten 12 und 13 durch Kolorierung der Figur 7 der D2 veranschaulicht worden ist.

56 Wird der Gewinding (38) - entsprechend der ersten Alternative - dem aus dem Stützkörper (20) und Gehäuse (68) gebildeten Basisteil zugeordnet, fehlt es - entsprechend den obigen Ausführungen - weiterhin an einer Offenbarung der Merkmale 4.1 sowie 5.1.1, weil die Verbindungsschraube dann reibschlüssig durch das Basisteil und nicht den Abstandshalter gesteckt ist und die Schulter (vorspringende Zähne 70) nicht auf der Seite und damit am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildet ist, sondern auf der gegenüberliegenden Seite des Abstandshalters.

57 Wird der Gewinding (38) hingegen - entsprechend der zweiten Alternative - dem Stützkörper (22) als Abstandshalter zugeordnet, fehlt es an einer Offenbarung des Merkmals 5.1.1, da die als erfindungsgemäße Schulter in Betracht kommenden vorspringenden Zähne (70) weder in axialer noch in radialer Ausrichtung am Ende des Gewindeabschnitts des Abstandshalters gebildet sind.

58 b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war auch nicht nahegelegt.

59 Insoweit kann zur Begründung auf die zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts verwiesen werden.

60 Diesen Ausführungen ist die Klägerin allein noch mit dem Argument entgegengetreten, dass, wenn Merkmal 2.2.1 dahin auszulegen sei, dass die Gewindebuchse in die Fassung eingepresst worden sein müsse, es für den Fachmann jedenfalls naheliegend gewesen sei, den in der D2 offenbarten Stützkörper (20) in das Kunststoffgehäuse (68) einzupressen, statt diesen, wie in der D2 offenbart, in das Kunststoffgehäuse (68) einzuspritzen.

61 Selbst wenn der Klägerin in dieser Argumentation gefolgt würde, fehlte es an einer Anregung für die - wie erläutert - in der D2 nicht offenbarten Merk-

male 3.1, 4.1 und 5.1.1, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fachmann durch die D2 auch unter Berücksichtigung des weiter vorgetragenen Standes der Technik nicht nahegelegt worden ist.

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

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2016 - 7 Ni 13/15 (EP) -