



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 76/21

Verkündet am:
26. September 2023
Wieseler
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Farb- und Helligkeitseinstellung

IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4

Eine Verallgemeinerung ist unzulässig, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

BGH, Urteil vom 26. September 2023 - X ZR 76/21 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2023:260923UXZR76.21.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Rombach und den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerinnen und unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juni 2021 abgeändert.

Das deutsche Patent 102 39 449 wird für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 102 39 449 (Streitpatents), das am 28. August 2002 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 6. Februar 2002 angemeldet wurde und LED-Leuchten mit Farb- und Helligkeitseinstellung und ein dazugehöriges Bedienelement betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den fünfzehn weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet:

Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung von LED-Leuchten mit einem dazugehörigen Bedienelement, dadurch gekennzeichnet,

- dass das Bedienelement als ein vorzugsweise flächig ausgeführtes Sensorarray mit aufgedrucktem oder andersartig beschrifteten Farbdreieck oder einem Farbkreis oder einer anderen Farbskala realisiert wird, womit über die Position des Fingers des Bedieners die Farbe eingestellt wird und
- dass die gewählte Helligkeit und Farbe über rote, grüne und blaue LEDs und ggf. zusätzliche weiße LEDs erzeugt wird und die vom Bediener eingestellte und gewünschte Farbe und Helligkeit des Lichtes über eine geeignete Elektronikschaltung während der Betriebszeit konstant gehalten wird.

3 Patentanspruch 17 stellt eine entsprechende Vorrichtung unter Schutz.

4 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung unter Streichung der Ansprüche 3, 6 und 12 bis 16 und mit fünf Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dessen Gegenstand über die mit Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen. Dagegen wenden sich die Klägerinnen und die Beklagte mit der Berufung. Die Klägerinnen begehren weiterhin die vollständige Nichtigkeitsklärung des Streitpatents. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 sowie mit geänderten Fassungen der Hilfsanträge 3 bis 5.

Entscheidungsgründe:

6 Beide Berufungen sind zulässig. Nur die Berufung der Klägerinnen ist be-
gründet.

7 I. Das Streitpatent betrifft die Einstellung der Farbe und Helligkeit von
Leuchtmitteln, die zur Lichterzeugung Leuchtdioden (LED) einsetzen.

8 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents soll mit LED-Leuchten ein
in Helligkeit und Farbe möglichst konstantes Licht erzeugt werden. Allerdings ver-
änderten sich die optischen Eigenschaften von Leuchtdioden in Abhängigkeit von
Temperatur, Herstellungstreuungen und Alterung (Abs. 7).

9 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, auf einfache Weise sowohl die Farbe als auch die Helligkeit einer LED-
Leuchte einstellen zu können.

10 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung von
Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern las-
sen:

1. Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung von LED-
Leuchten
2. mit einem dazugehörigen Bedienelement.
 - 2.1 Das Bedienelement wird realisiert als ein vorzugsweise
flächig ausgeführtes Sensorarray
 - 2.2 mit aufgedrucktem oder andersartig beschriftetem
Farbdreieck oder einem Farbkreis oder einer anderen
Farbskala,
 - 2.3 womit über die Position des Fingers des Bedieners die
Farbe eingestellt wird.
3. Die gewählte Helligkeit und Farbe wird über rote, grüne und
blaue LEDs und ggf. zusätzliche weiße LEDs erzeugt.

4. Die vom Bediener eingestellte und gewünschte Farbe und Helligkeit des Lichtes wird über eine geeignete Elektronikschaltung während der Betriebszeit konstant gehalten.

11 4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.

12 a) Die angestrebte Farbe und Helligkeit wird nach Merkmal 3 mit roten, grünen und blauen Leuchtdioden erzeugt. Der zusätzliche Einsatz von weißen Leuchtdioden ist optional.

13 b) Zur Einstellung dient nach Merkmal 2 ein als Sensorarray ausgeführtes Bedienelement, das vorzugsweise, aber nicht zwingend flächig ausgeführt ist.

14 aa) Die Farbeinstellung erfolgt nach Merkmal 2.3 über die Position des Fingers auf dem Sensorarray. Dieses enthält hierzu gemäß Merkmal 2.2 einen Aufdruck oder eine sonstige Beschriftung mit einer Farbskala, zum Beispiel einem Farbdreieck oder Farbkreis.

15 Aus diesem Merkmal ergibt sich, dass die in einem Array angeordneten Sensoren in der Lage sein müssen, eine Berührung mit dem Finger zu erfassen. Nicht ausreichend sind Sensoren, mit deren Hilfen anhand von geeigneten Messwerten die Position eines nicht mit ihnen in Berührung stehenden Fingers bestimmt werden kann.

16 bb) Hinsichtlich der Helligkeit ergibt sich aus den Merkmalen 3 und 4 lediglich die Vorgabe, dass sie ebenfalls vom Bediener eingestellt bzw. gewählt werden kann.

17 (1) Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 1 und 2 ergibt sich darüber hinaus, dass diese Einstellung bzw. Auswahl ebenfalls mit Hilfe des Bedienelements gemäß den Merkmalen 2 und 2.1 erfolgt, wie dies auch bei dem in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiel der Fall ist.

18 Für dieses Verständnis spricht der Umstand, dass der Patentanspruch kein anderes Bauteil für die Einstellung der Helligkeit vorsieht.

19 Bestätigt wird dies durch die in Merkmal 2 verwendete Formulierung, wonach das Bedienelement dem Verfahren zur Farb- und Helligkeitseinstellung gemäß Merkmal 1 "zugehörig" ist. Vor dem aufgezeigten Hintergrund ist dies dahin zu verstehen, dass das Bedienelement das Mittel zur Verwirklichung der in Merkmal 1 vorgesehenen Funktionen ist.

20 (2) Nicht zwingend erforderlich ist demgegenüber, dass die Einstellung der Helligkeit über die Dauer der Fingerberührung auf dem Bedienelement erfolgt, wie dies in der Beschreibung geschildert wird.

21 Die Beschreibung bezeichnet eine solche Ausgestaltung lediglich als bevorzugt (Abs. 17, 29). Patentanspruch 1 greift sie weder ausdrücklich noch implizit auf.

22 Daraus ergibt sich, dass eine Einstellung der Helligkeit mit Hilfe des Bedienelements auch auf andere Weise möglich ist, etwa durch mehrmaliges Tippen auf das Bedienelement.

23 (3) Entgegen der Ansicht des Patentgerichts ist Patentanspruch 1 auch nicht die Vorgabe zu entnehmen, dass die Einstellung der Helligkeit in demselben Bereich des Sensorarrays möglich sein muss wie die Einstellung der Farbe.

24 Merkmal 2.2 schreibt nicht vor, dass sich die Farbskala über den gesamten Bereich des Sensorarrays im Sinne von Merkmal 2.1 erstrecken muss. Dies lässt die Möglichkeit offen, einen außerhalb der Farbskala gelegenen Bereich des Sensorarrays zur Einstellung der Helligkeit zu nutzen. Zwingend erforderlich ist lediglich, dass es sich ungeachtet einer solchen Einteilung um ein einheitliches Bedienelement handelt, das die Einstellung bzw. Auswahl beider Parameter ermöglicht.

25 c) Die in Merkmal 4 vorgesehene Elektronikschaltung, die die vom Be-
diener eingestellte Farbe und Helligkeit über die Betriebszeit konstant hält, hat
die Funktion, unerwünschte Änderungen auszugleichen, wie sie während des
Betriebs aus den in der Beschreibung genannten Gründen auftreten können.

26 Zu diesem Zweck können nach der Beschreibung einzelne Leuchtdioden
kurzzeitig als Photodioden betrieben werden, mit denen Farbe und Helligkeit ge-
messen werden können. Auf Grundlage einer solchen Messung können Farbe
und Helligkeit bei Bedarf nachreguliert werden (Abs. 19).

27 Patentanspruch 1 sieht eine solche Ausgestaltung nicht zwingend vor. Das
Konstanthalten von Farbe und Helligkeit kann vielmehr auch mit jeder anderen
hierfür geeigneten Elektronikschaltung bewirkt werden.

28 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit im Berufungsver-
fahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

29 Der mit dem Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigte Ge-
genstand von Patentanspruch 1 sei gegenüber dem Gegenstand der ursprüng-
lich eingereichten Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert.

30 In den Anmeldeunterlagen diene das Sensorarray durchgehend sowohl
zur Einstellung der Farbe über die Position des Fingers als auch zur Einstellung
der Helligkeit über die Dauer der verharrenden Berührung des Fingers eines Be-
dieners. Nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 könne die Hellig-
keitseinstellung mittels des Sensorarrays hingegen auch durch jede beliebige an-
dere Aktion des Bedieners erfolgen.

31 Merkmal 4 sei hingegen nicht unzulässig erweitert. Es bestehe kein unauflösbarer
Zusammenhang zwischen der im ursprünglich eingereichten Anspruch 1
vorgesehenen zusätzlichen Nutzung einzelner Leuchtdioden zur Farb- und Hel-
ligkeitsmessung und der Rückkoppelung der Messergebnisse in einen Regel-

kreis. Vielmehr sei der ursprünglichen Beschreibung zu entnehmen, dass die Regelung der Helligkeit direkt oder mittels einer unterlagerten Regelung des effektiven Stromes erfolgen könne. Als weitere Alternative könnten auch separate Leuchtdioden zur Messung von Helligkeit und Farbe genutzt werden.

32 In der Fassung des Hilfsantrags 3 (im Berufungsverfahren: Hilfsantrag 4) sei Patentanspruch 1 patentfähig.

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

34 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht nur in der erteilten Fassung und den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2, sondern auch in den Fassungen der restlichen Hilfsanträge über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus.

35 1. Anders als das Patentgericht meint, liegt allerdings in dem Umstand, dass die Einstellung der Helligkeit nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht zwingend über die Dauer der verharrenden Berührung des Fingers erfolgen muss, keine unzulässige Änderung.

36 Sowohl den allgemeinen Ausführungen (Abs. 8) als auch der Schilderung des in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiels (Abs. 22) in der Beschreibung der Anmeldung, deren Inhalt mit der Offenlegungsschrift (GDM1a) übereinstimmt, ist zu entnehmen, dass die Helligkeitseinstellung über die Dauer der Berührung lediglich eine bevorzugte Ausgestaltung darstellt.

37 Daraus ergibt sich hinreichend deutlich, dass die Anmeldung nicht auf eine solche Ausgestaltung beschränkt ist, sondern auch andere Einstellmöglichkeiten umfasst.

38 Dass der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 eine Helligkeitseinstellung über die Dauer der Berührung zwingend vorsieht, führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

39 Der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung wird nicht allein durch die darin formulierten Ansprüche bestimmt, sondern auch durch Beschreibung und Zeichnungen. Dem Umstand, dass der in der Anmeldung formulierte Hauptanspruch eine in der Beschreibung als vorzugswürdig bezeichnete Ausgestaltung zwingend vorsieht, ist deshalb nicht ohne weiteres zu entnehmen, dass nur diese Ausgestaltung als zur Erfindung gehörend beansprucht wird. Besondere Umstände, die im Streitfall zu einer abweichenden Beurteilung führen könnten, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

40 2. Das Patentgericht ist jedoch zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass Merkmal 4 in der Anmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

41 a) Der Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist, was der Fachmann diesen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH, Urteil vom 15. September 2015 - X ZR 112/13, GRUR 2016, 50 Rn. 24 - Teilreflektierende Folie; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 21 - Wundbehandlungsvorrichtung). Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind Verallgemeinerungen nicht schlechthin ausgeschlossen. So ist die Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele 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, GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal; Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).

42 Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale

aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

43 b) Gemessen daran ist Patentanspruch 1 mit der Aufnahme von Merkmal 4 unzulässig erweitert.

44 aa) In der Beschreibung der Anmeldung wird ausgeführt, Farb- und Helligkeitsstreuungen der eingesetzten Leuchtdioden würden erfindungsgemäß durch ein geeignetes Elektronikschaltkonzept kompensiert. Dabei würden einzelne Leuchtdioden zeitweilig als Photodioden genutzt (Abs. 1). Dies ermögliche den Einsatz unselektierter, kostengünstiger Leuchtdioden (Abs. 9 Z. 25-30). Nach der Einstellung der gewünschten Farbe und Helligkeit durch den Bediener würden über die Farb- und Helligkeitsmessung mit den Leuchtdioden und einer geeigneten Elektronikschaltung die Farbe und die Helligkeit konstant gehalten (Abs. 9 Z. 41-45).

45 Die Konstanzhaltung von Farbe und Helligkeit durch Messung mittels kurzzeitig als Photodioden betriebener Leuchtdioden und Steuerung über eine geeignete Elektronikschaltung sieht auch der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 vor.

46 Die Messung durch Leuchtdioden und das Konstanthalten durch eine Elektronikschaltung stellen sich danach als technisch aufeinander bezogene Merkmale dar, die beide verwirklicht sein müssen, um die ihnen nach der Erfindung zukommende Funktion zu erfüllen.

47 bb) Dass ein Konstanthalten mit einer Elektronikschaltung auch für sich gesehen zur Erfindung gehören soll, ist der Anmeldung demgegenüber nicht zu entnehmen.

48 (1) In Anspruch 1 der Anmeldung werden die Festlegungen zum Ein-
satz von Leuchtdioden zur Lichterzeugung und zur Farbmessung allerdings mit
den Wörtern "und/oder" eingeleitet.

49 Daraus ist jedoch nur zu entnehmen, dass die Messung wahlweise auch
mit Leuchtdioden erfolgen kann, die nicht zur Lichterzeugung eingesetzt werden,
wie dies auch in der Beschreibung der Anmeldung (Abs. 15) als Alternative an-
geführt ist. Dass eine Konstanthaltung auch ohne Messung von Helligkeit und
Farbe zur Erfindung gehören soll, ergibt sich daraus nicht.

50 (2) Aus dem Hinweis, alternativ zu einer direkten Regelung der Hellig-
keit der Leuchtdioden könne eine unterlagerte Regelung des effektiven Stroms
durchgeführt werden, wie dies prinzipiell in der nachfolgend wiedergegebenen
Figur 3 dargestellt sei (Abs. 13), ergibt sich kein weitergehender Offenbarungs-
gehalt.

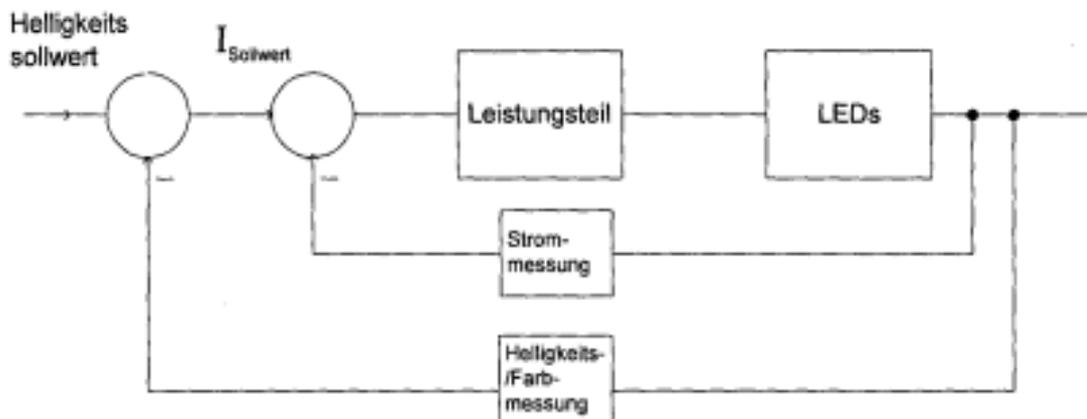


Fig. 3

51 In Figur 3 ist die Strommessung lediglich als zusätzliches Regelungsmittel
vorgesehen, nicht aber als Ersatz für eine Farb- und Helligkeitsmessung. Auch
in der erwähnten Passage der Beschreibung wird die unterlagerte Regelung nicht
als Alternative zu einer Farb- und Helligkeitsmessung dargestellt, sondern als
Alternative zu einer direkten Regelung.

52 (3) Entsprechendes gilt für die Ausführungen, wonach für einen optimalen Betrieb der Leuchtdioden eine zusätzliche Temperaturmessung erfolge (Abs. 14).

53 Auch diesen Ausführungen ist nicht zu entnehmen, dass die Temperaturmessung an die Stelle einer Messung von Farbe und Helligkeit treten kann.

54 (4) Nichts anderes gilt hinsichtlich der Ausführungen, beim Leistungsteil der Elektronik könne der Stromfluss durch geeignet geschaltete Induktivitäten oder Kondensatoren verstetigt werden (Abs. 11 Z. 58-60).

55 Daraus ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die angeführten Mittel als Alternative für eine Farb- und Helligkeitsmessung mittels Leuchtdioden dienen sollen.

56 cc) Ob dem Inhalt der Anmeldung bei ergänzender Heranziehung von Fachwissen zu entnehmen ist, dass ein Konstanthalten von Farbe und Helligkeit auch ohne Messung dieser Parameter möglich ist, bedarf keiner abschließenden Beurteilung.

57 Für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung reicht es nicht aus, wenn der Gegenstand der erteilten oder verteidigten Fassung des Streitpatents aus dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen lediglich aufgrund eigenständiger fachlicher Überlegungen hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen (BGH, Urteil vom 28. Juni 2022 - X ZR 67/20, GRUR 2022, 1575 Rn. 82 - Übertragungsparameter).

58 c) Für die Hilfsanträge, die durchweg ebenfalls das Merkmal 4 enthalten, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

59 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Rombach

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.06.2021 - 4 Ni 7/21 -