



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 121/22

Verkündet am:
15. Oktober 2024
Wieseler
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoffmann und die Richterinnen Dr. Marx, Dr. Rombach und Dr. von Pückler

für Recht erkannt:

Die Berufung und die Anschlussberufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Mai 2022 werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin zwei Drittel und die Beklagte ein Drittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 3 026 316 (Streitpatents), das aus einer Stammanmeldung vom 28. Oktober 2011 hervorgegangen ist, eine französische Priorität vom 5. November 2010 beansprucht und eine Gelenkschelle betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den sieben Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Collier de serrage comprenant une ceinture (10) ayant deux portions de ceinture (12, 13) présentant chacune une première extrémité (12A, 13A) munie d'une patte de serrage (14, 15) et une deuxième extrémité (12B, 13B) munie d'un organe d'assemblage (16, 17), les organes d'assemblage étant aptes à coopérer entre eux pour assembler lesdites deuxièmes extrémités de manière amovible, les pattes de serrage présentant chacune un perçage (14A, 15A) et le collier comportant en outre une vis (18), dont le fût (18A) traverse ces perçages et qui est retenue par rapport aux pattes de serrage pour provoquer leur déplacement relatif par vissage afin de serrer le collier alors que les deuxièmes extrémités sont assemblées, caractérisé en ce qu'il comporte un pont (324') qui est disposé entre les pattes de serrage (14, 15), qui forme un élément distinct des portions de ceinture et qui comporte deux pattes de fixation (325', 325''), disposées entre les pattes de serrage, les pattes de fixation (325', 325'') étant disposées du côté interne desdites pattes de serrage (14, 15), les pattes de fixation (325', 325'') étant pourvues chacune d'un perçage (325'A, 325''A) à travers lequel passe également le fût (18A) de la vis, le pont (324') étant déformable sous l'effet de l'effort de serrage du collier lors du déplacement des pattes de serrage l'une par rapport à l'autre.

3 Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Ferner sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit sechs Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dessen Gegenstand über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen.

4 Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die vollständige Nichtigerklärung anstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und begehrt mit ihrer Anschlussberufung die vollständige Abweisung der Klage. Ergänzend verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen der erstinstanzlichen Hilfsanträge 3 und 4.

Entscheidungsgründe:

5 Beide Rechtsbehelfe sind zulässig, aber unbegründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft eine Klemmschelle.

7 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents waren im Stand der Technik Klemmschellen bekannt, bei denen zwei Ringhälften auf der einen Seite durch Einhaken oder dergleichen verbunden und auf der gegenüberliegenden Seite mittels einer Schraube zusammengeschlossen werden können.

8 Bei einer bekannten Ausführungsform könne die Schelle auf dem zu umspannenden Objekt montiert werden, ohne dass die Schraube gelöst werden müsse; die zweiten Enden der Ringhälften müssten aber richtig zueinander positioniert werden, was sich oft als schwierig herausstelle (Abs. 2 f.). Eine andere Schelle könne nicht um das zu umspannende Objekt montiert werden, während die Klemmschraube angebracht sei (Abs. 4 f.). Bei einer weiteren Schelle sei es erforderlich, Distanzstücke zwischen den Enden zu verwenden (Abs. 6).

9 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine Schelle bereitzustellen, die eine einfache Montage ohne Lösen der Schraube ermöglicht.

10 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 eine Schelle vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (das zusätzliche Merkmal nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 ist hervorgehoben):

11

1	Collier de serrage comprenant	Klemmschelle, umfassend
1.1	une ceinture (10) ayant deux portions de ceinture (12, 13)	einen Ring (10) mit zwei Ringabschnitten (12, 13),
1.2 [6]		eine Schraube (18),
1.3 [8]		eine Brücke (324').
2	présentant chacune une première extrémité (12A, 13A) munie d'une patte de serrage (14, 15)	Die Ringabschnitte weisen jeweils ein erstes Ende (12A, 13A) auf, das mit einer Klemmlasche (14, 15) versehen ist,
3	et une deuxième extrémité (12B, 13B) munie d'un organe d'assemblage (16, 17),	und ein zweites Ende (12B, 13B), das mit einem Verbindungselement (16, 17) versehen ist.
4	les organes d'assemblage étant aptes à coopérer entre eux pour assembler lesdites deuxièmes extrémités de manière amovible.	Die Verbindungselemente sind geeignet, miteinander zusammenzuwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden.
5	les pattes de serrage présentant chacune un perçage (14A, 15A)	Die Klemmlaschen weisen jeweils eine Bohrung (14A, 15A) auf.
6	et le collier comportant en outre une vis (18), dont le fût (18A) traverse ces perçages	Der Schaft (18A) der Schraube (18) durchquert die Bohrungen der Klemmlaschen.
7	et qui est retenue par rapport aux pattes de serrage pour provoquer leur déplacement relatif par vissage afin de serrer le collier alors que les deuxièmes extrémités sont assemblées, caractérisé en ce	Die Schraube (18) wird in Bezug zu den Klemmlaschen gehalten, um ihre relative Bewegung durch Schrauben hervorzurufen, um die Klemmschelle festzuziehen, während die zweiten Enden verbunden sind.
8	qu'il comporte un pont (324') qui est disposé entre les pattes de serrage (14, 15),	Die Brücke (324') ist zwischen den Klemmlaschen (14, 15) angeordnet,
9	qui forme un élément distinct des portions de ceinture	bildet ein von den Ringabschnitten getrenntes Element,
10	et qui comporte deux pattes de fixation (325', 325''), disposées entre les pattes de serrage,	umfasst zwei Befestigungslaschen (325', 325''), die zwischen den Klemmlaschen angeordnet sind, und

13	le pont (324') étant déformable sous l'effet de l'effort de serrage du collier lors du déplacement des pattes de serrage l'une par rapport à l'autre,	ist unter der Wirkung der Kraft des Festziehens der Klemmschelle bei der Bewegung der Klemmlaschen zueinander verformbar.
11	les pattes de fixation (325', 325") étant disposées du côté interne desdites pattes de serrage (14, 15),	Die Befestigungslaschen (325', 325") sind auf der Innenseite der Klemmlaschen (14, 15) angeordnet,
11.1	<u>entre ses joues latérales sur les côtés internes desdites pattes de serrage,</u>	<u>zwischen deren Seitenwangen auf den Innenseiten der Klemmlaschen, und</u>
12	les pattes de fixation (325', 325") étant pourvues chacune d'un perçage (325'A, 325"A) à travers lequel passe également le fût (18A) de la vis.	jeweils mit einer Bohrung (325'A, 325"A) versehen, durch die auch der Schaft (18A) der Schraube hindurchgeht.

- 12 4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.
- 13 a) Eine Klemmschelle im Sinne von Merkmal 1 ist eine Vorrichtung, die einen rohrförmigen Körper entlang seines gesamten Umfangs umgreifen und durch Aufbringen einer Klemmkraft fixiert werden kann.
- 14 aa) Die Beschreibung des Streitpatents erläutert nicht ausdrücklich, was unter einer Klemmschelle zu verstehen ist.
- 15 Aus dem Wortlaut und aus der Funktion, die den beispielhaft geschilderten Vorrichtungen zukommt, ergibt sich, dass die Schelle geeignet sein muss, den gesamten Umfang eines rohrförmigen Körpers zu umgreifen und sie durch Aufbringen einer Klemmkraft zu fixieren.

16 bb) Aus Merkmal 7, wonach die Schraube (18) geeignet sein muss, die Klemmschelle festzuziehen, und aus Merkmal 13, wonach die Brücke (324') durch das Festziehen der Klemmschelle verformbar ist, ergibt sich, dass es möglich sein muss, auf die beiden Klemmlaschen (14, 15) eine gewisse Kraft auszuüben. Wie groß diese Kraft ist, legt Patentanspruch 1 nicht fest.

17 cc) Patentanspruch 1 enthält ferner keine Festlegungen dazu, ob auch auf den rohrförmigen Körper eine Kraft aufzubringen ist und wie groß diese gegebenenfalls sein muss.

18 Den Begriffen "Klemmschelle" und "collier de serrage" ist allenfalls zu entnehmen, dass es möglich sein muss, eine gewisse Kraft aufzubringen. Aus ihnen ergibt sich aber nicht, dass diese Kraft nicht nur auf einzelne Bestandteile der Schelle wirken muss, sondern auch auf den Körper, den sie umfängt.

19 b) Die geschützte Schelle besteht gemäß Merkmal 1.1 aus zwei Ringabschnitten, die gemäß den Merkmalen 2 und 3 jeweils ein Verbindungselement und eine Klemmlasche aufweisen.

20 aa) Die Verbindungselemente ermöglichen es gemäß Merkmal 4, die betreffenden Enden der beiden Ringabschnitte lösbar miteinander zu verbinden. Aus dem Wortlaut, der den Verbindungselementen zukommenden Funktion und aus der Gegenüberstellung zu den Merkmalen 5 bis 7 ergibt sich, dass diese Verbindung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie etwa einer Schraube oder dergleichen möglich sein muss.

21 Die Merkmale 3 und 4 lassen zwar offen, mit welchen Mitteln die Verbindung erfolgt. Aus der Festlegung in Merkmal 4, wonach die Verbindungselemente geeignet sind, miteinander zusammenzuwirken (*à coopérer entre eux*), um die zweiten Enden lösbar zu verbinden, ergibt sich aber, dass es möglich sein muss, eine Verbindung allein mit Hilfe der Verbindungselemente herzustellen, mit denen die Enden der beiden Ringabschnitte versehen sind. Dieser Vorgabe ist nicht genügt, wenn eine Verbindung nur dadurch hergestellt werden kann, dass zwei

zusammengefügte Verbindungselemente durch ein hinzugefügtes Teil wie etwa eine Schraube fixiert werden.

22 bb) Die Klemmlaschen können gemäß den Merkmalen 5 bis 7 mittels einer Schraube aufeinander zubewegt werden, um die Klemmschelle festzuziehen.

23 Hierzu weisen beide Klemmlaschen gemäß Merkmal 5 jeweils eine Bohrung auf, die der Schaft der Schraube gemäß Merkmal 6 durchquert. Merkmal 7 sieht eine Haltevorrichtung vor, die die erforderliche Relativbewegung ermöglicht.

24 c) Die in den Merkmalen 8 bis 13 spezifizierte Brücke hat die Funktion, die Montage zu erleichtern.

25 aa) Nach der Beschreibung des Streitpatents bildet die Brücke ein Gelenk zwischen den beiden Ringabschnitten, das ein relatives Ausschlagen eines Abschnitts in nicht gewollte Richtungen verhindert. Dies führe dazu, dass die Verbindungselemente zueinander ausgerichtet bleiben, ohne sich in Axialrichtung der Schelle zu versetzen (Abs. 9).

26 bb) Diese Anforderung hat in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden.

27 (1) Bei den Ausführungsbeispielen, die in den Figuren 1 bis 15 des Streitpatents dargestellt sind, werden die genannten Wirkungen erreicht, indem die Brücke die beiden Ringabschnitte miteinander verbindet. Hierzu ist die Brücke nach Art eines Gelenks ausgestaltet, das die beiden Klemmlaschen (14, 15) auf Abstand hält, aber eine Annäherung ermöglicht (Abs. 33).

28 In dem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 und in den Figuren 1, 2 und 5 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Brücke fest mit den beiden Ringabschnitten verbunden und einstückig mit diesen ausgebildet (Abs. 36).

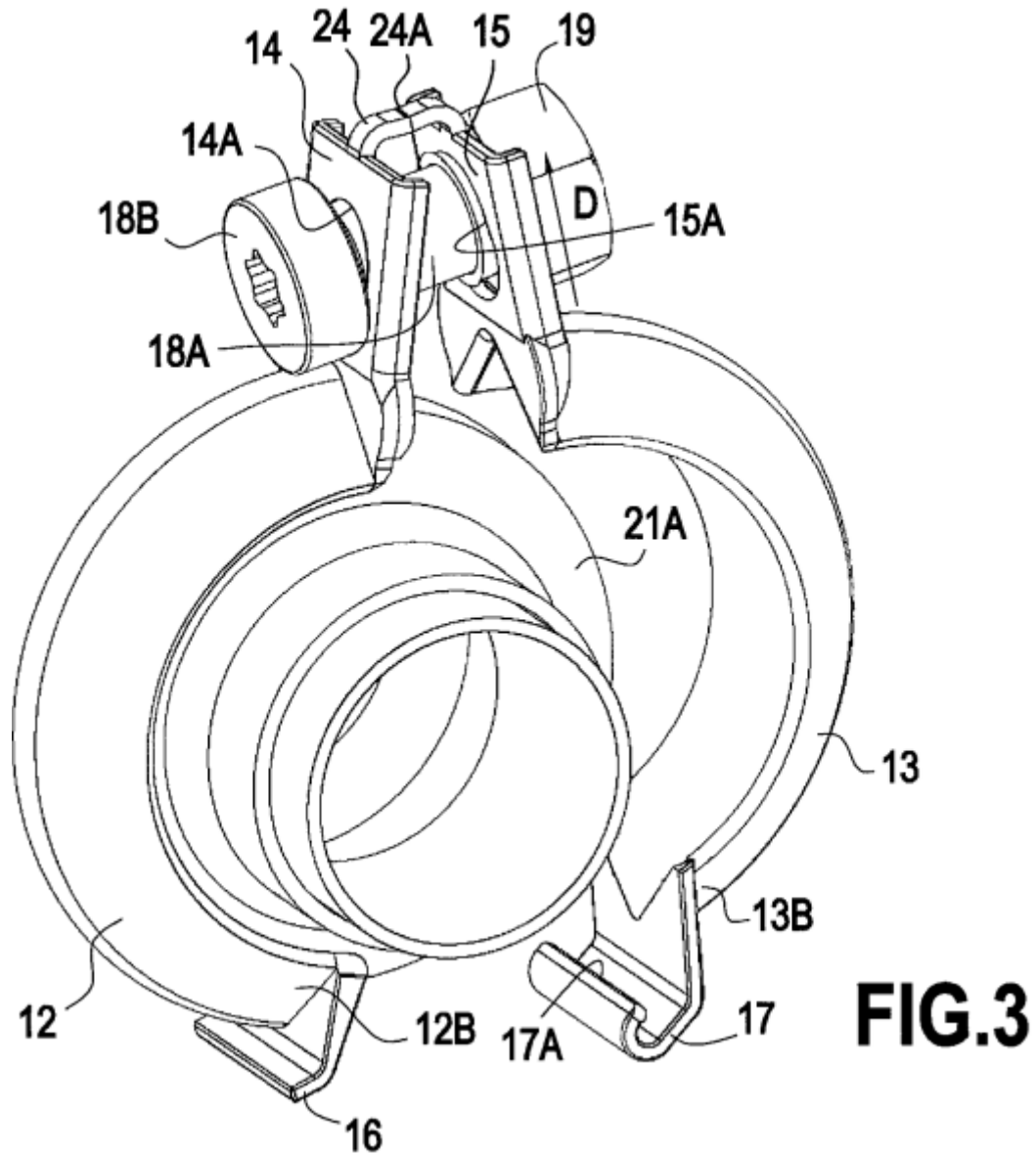


FIG.3

29 Die Figuren 6 bis 15 zeigen Varianten dieser Ausführungsform, bei denen die Brücke zum Teil abweichend ausgestaltet, aber ebenfalls fest mit beiden Ringabschnitten verbunden ist.

30 (2) Bei dem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 16 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Brücke hingegen nur an einer Klemmlasche (14) befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite weist sie eine Befestigungslasche (325) mit einer Bohrung (325A) auf, durch die die Schraube (18) hindurchgeführt werden kann (Abs. 64).

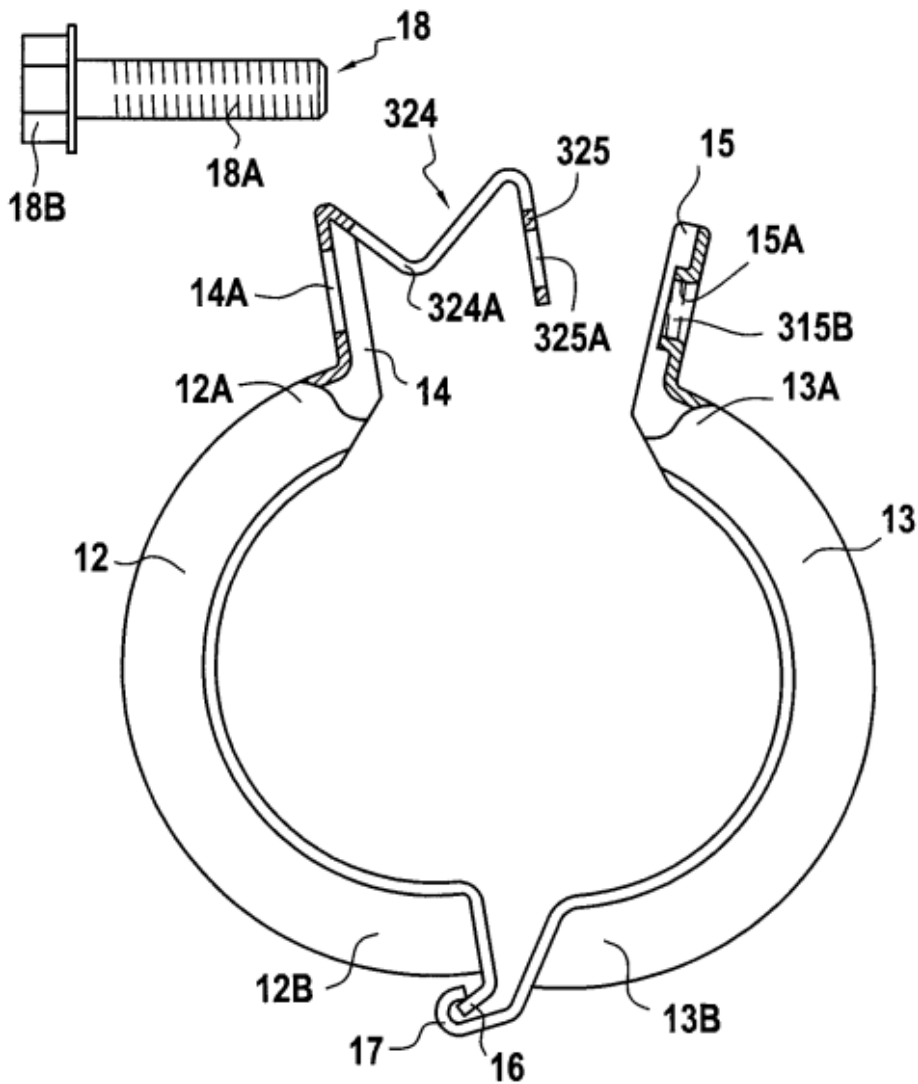


FIG.16

31 (3) Bei dem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 17 und 18 dargestellten Ausführungsbeispiel bildet die Brücke ein von beiden Ringabschnitten getrenntes Element (Abs. 65).

FIG.17

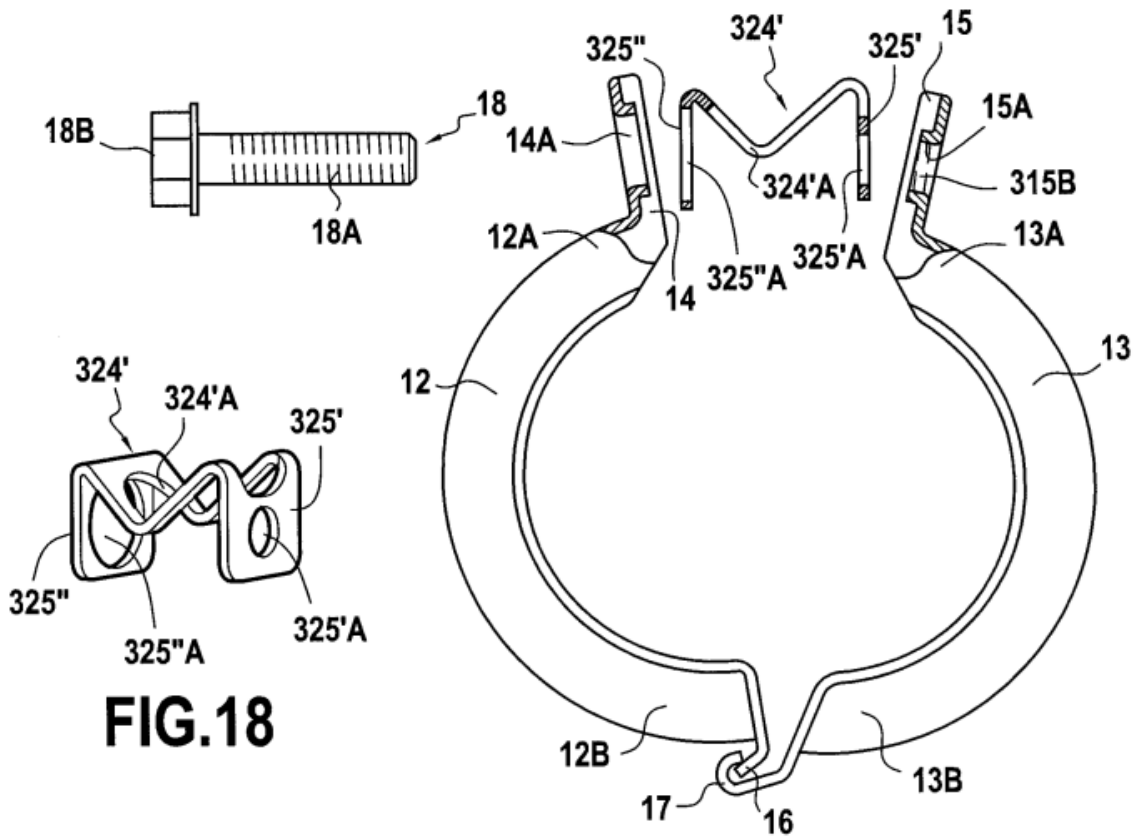


FIG.18

32 Diese Brücke weist zwei Befestigungslaschen (325', 325'') mit jeweils einer Bohrung (325'A, 325''A) auf. Die Brücke ist so angeordnet, dass der Schaft (18A) der Schraube (18) durch beide Bohrungen (325'A, 325''A) hindurchgeht. Wie bei dem Beispiel aus Figur 16 kann die Bohrung (15A) der Klemmlasche (15) auch hier mit einem Bund (315B) versehen sein (Abs. 65).

33 In den Figuren 16 und 17 sind die Befestigungslaschen (325, 325', 325'') so ausgerichtet, dass sie zu den Klemmlaschen (14, 15) parallel sind, wenn die Brücke mit den Ringabschnitten verbunden ist. Überdies sind die Befestigungslaschen der Brücke auf der Innenseite der Klemmlaschen (14, 15) angeordnet (Abs. 66).

34 (4) Patentanspruch 1 knüpft mit den Merkmalen 8 bis 12 an das in Figur 17 dargestellte Ausführungsbeispiel an und sieht zwingend vor, dass die

Brücke als von den Ringabschnitten getrenntes Bauteil mit zwei Befestigungslaschen ausgebildet ist.

35 Damit ist eine feste Verbindung zwischen der Brücke und den beiden Ringhälften, die ein Verschieben der Ringe in Axialrichtung verhindert, ausgeschlossen. Als anderes Mittel, das diese Funktion bei dem in Figur 17 gezeigten Beispiel übernehmen kann, kommt allenfalls die Anordnung der beiden Befestigungslaschen zwischen Seitenwangen der ihnen zugeordneten Klemmlasche in Betracht. Eine solche Ausgestaltung ist in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 jedoch nicht zwingend vorgesehen.

36 Vor diesem Hintergrund kann den oben wiedergegebenen allgemeinen Ausführungen zur Funktion der Brücke (Abs. 9) entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht entnommen werden, dass eine nach den Merkmalen 8 bis 12 ausgestaltete Brücke zwingend so ausgestaltet sein muss, dass sie ein Verschieben der beiden Ringe in axialer Richtung verhindert.

37 Durch den Verzicht auf diese Funktion weist die geschützte Schelle zwar eine Eigenschaft auf, die das Streitpatent bei der Beschreibung des Standes der Technik als nachteilhaft kritisiert. Aus dem Umstand, dass Patentanspruch 1 die in der Beschreibung geschilderten Mittel zur Überwindung dieses Nachteils nicht zwingend vorsieht, ergibt sich aber, dass das Streitpatent diesen Nachteil trotz der in der Beschreibung geäußerten Kritik in Kauf nimmt.

38 (5) Aus den auf die Figuren 16 und 17 bezogenen Ausführungen, wonach die Befestigungslaschen (325, 325', 325'') so ausgerichtet sind, dass sie zu den Klemmlaschen (14, 15) parallel sind, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

39 Auch diese Anforderung hat in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden.

40 d) Aus der in Merkmal 8 definierten Vorgabe, dass die Brücke zwischen den Klemmlaschen (14, 15) angeordnet ist, ergibt sich, dass die Brücke einen zwischen den beiden Klemmlaschen liegenden Raum zumindest teilweise ausfüllen muss.

41 Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit nicht festgelegt, dass sich die Brücke nur innerhalb dieses Zwischenraums erstrecken darf, wie dies in Figur 17 dargestellt ist.

42 Die Funktion der Brücke besteht nach Patentanspruch 1 im Wesentlichen darin, die beiden Klemmlaschen auf Abstand zueinander zu halten, solange die Schraube (18) nicht festgezogen ist. Für diese Funktion ist nicht ausschlaggebend, ob und in welchem Umfang sich die Brücke über den Bereich zwischen den beiden Klemmlaschen hinaus erstreckt.

43 Eine Bestätigung für dieses Verständnis bildet Merkmal 10, das zusätzlich zu Merkmal 8 festlegt, dass die Befestigungslaschen (325, 325') zwischen den Klemmlaschen angeordnet sein müssen. Diese Festlegung wäre entbehrlich, wenn sich schon aus Merkmal 8 ergäbe, dass die Brücke insgesamt in diesem Bereich angeordnet sein muss.

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

45 Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung gehe nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Die Stammanmeldung sehe zwar eine Verbindung der Brücke mit den Ringabschnitten vor, spezifiziere die Art dieser Verbindung aber nicht näher. Deshalb führe die Festlegung auf eine Verbindung durch eine Schraube zu einer Einschränkung. Eine Klemmschelle gemäß der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 halte die Klemmlaschen ferner schon im freien, nicht gespannten Zustand zueinander, wie dies in der Stammanmeldung vorgesehen sei. Deshalb sei die geschützte Erfindung auch so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

46 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei jedoch durch die japanische Patentanmeldung 2002-039442 (O5), das koreanische Gebrauchsmuster 20-2011-0002055 (O7) und die japanische Patentanmeldung Hei11-304052 (O12) jeweils vollständig offenbart. O7 gehöre zum relevanten Stand der Technik, weil das Streitpatent die Priorität der französischen Anmeldung 1 059 150 nicht wirksam in Anspruch nehme.

47 Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand gehe ebenfalls nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Auch die damit geschützte Erfindung sei ausführbar offenbart.

48 Dieser Gegenstand sei auch patentfähig. Eine Anordnung der Befestigungsglaschen zwischen Seitenwangen auf den Innenseiten der Klemmlaschen sei weder in O5, O7 oder O12 noch in sonstigen Entgegenhaltungen offenbart und durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

49 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Anschlussberufung stand.

50 1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in O5 vollständig offenbart ist.

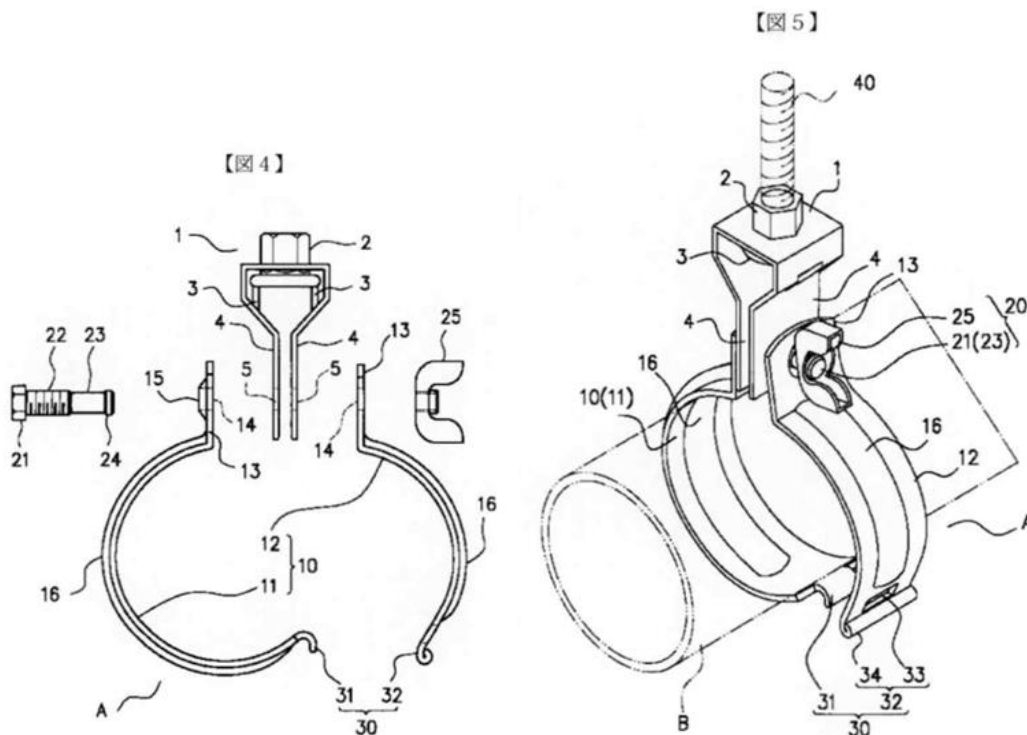
51 a) O5 betrifft ein Band zur Installation von Rohrleitungen.

52 aa) Nach der Beschreibung von O5 (deutsche Übersetzung: MK13) waren aus O12 Rohrbänder mit zwei separaten Bandstücken bekannt. Beide dieser Bandstücke sind an einem Ende vom Bolzen eines Spannschlusses gestützt. Ein Bandstück ist so ausgestaltet, dass das zu installierende Rohr darauf abgelegt werden kann. Danach kann es am freien Ende mit dem zweiten Bandstück durch Einrasten oder dergleichen verbunden werden (MK13 Abs. 2).

53 Das Herstellen dieser Verbindung kann Schwierigkeiten bereiten, weil das zweite Bandstück durch eine Kreisbewegung um die Bolzenachse herum in die gewünschte Position gebracht werden muss und hierfür nicht immer genügend Platz zur Verfügung steht (MK13 Abs. 4).

54 bb) Zur Verbesserung schlägt O5 vor, die beiden Bandstücke so anzuordnen, dass sie durch Drücken des zweiten Bandstücks in Richtung des ersten miteinander verbunden werden können (MK13 Abs. 6).

55 Ein Ausführungsbeispiel ist unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 und 5 dargestellt.



56 Die beiden Bandstücke (11, 12) weisen jeweils ein Befestigungsstück (13) mit einem Bolzenloch (14) auf, über das sie mittels eines Bolzens und einer Mutter mit nach unten hängenden Haltestücken (4) eines hängend befestigten Spannschlusses (1) verbunden sind. Am gegenüberliegenden Ende der Bandstücke sind ein Rastvorsprung (31) bzw. ein Rastaufnahmeloch (32) ausgebildet, die zusammen ein Schnapprastmittel (30) bilden. Zum Herstellen der Verbindung werden die freien Enden durch Drücken des Bandstücks (12) von der Vorderseite in Biegerichtung in Bezug auf das Bandstück (11) aufeinander zubewegt (MK13 Abs. 9).

57 Das Bolzenloch (14) im Bandstück (12) weist einen größeren Durchmesser auf als der zur Verbindung eingesetzte Bolzen. Zumindest ist im Bolzenloch (14) ein vertikaler Spalt angebracht, so dass das Bandstück (12) in Biegerichtung verschwenkt werden kann (Abs. 16). Um diese Schwenkbewegung zu ermöglichen, weist der Bolzenschaft einen runden Abschnitt (23) auf (MK13 Abs. 21).

58 Nach dem Verbinden mittels des Schnapprastmittels (30) wird die Mutter (25) festgeschraubt (MK13 Abs. 21).

59 b) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1.1 bis 7 und 9 bis 12 offenbart.

60 c) Zu Recht hat das Patentgericht die Merkmale 1, 8 und 13 ebenfalls als offenbart angesehen.

61 aa) In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob das in O5 offenbarte Band eine Klemmkraft auf ein damit installiertes Rohr ausübt.

62 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist eine solche Klemmkraft zur Verwirklichung von Merkmal 1 nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, wenn eine Klemmkraft auf Bestandteile der Schelle ausgeübt wird. Diese Wirkung ist in O5 offenbart.

63 bb) Merkmal 8 ist in O5 offenbart, weil das Spannschloss (1) eine Brücke im Sinne von Merkmal 1.3 bildet und weil die zum Spannschloss gehörenden Haltestücke (4) zwischen den Befestigungsstücken (13) der beiden Bandstücke (11, 12) angeordnet sind.

64 (1) Wie bereits oben dargelegt wurde, muss eine Brücke im Sinne von Merkmal 1.3 nicht zwingend so ausgestaltet sein, dass sie ein relatives Ausschlagen eines Abschnitts in nicht gewollte Richtungen verhindert. Vielmehr genügt es, wenn die Brücke eine Verbindung zwischen den beiden Ringabschnitten herstellt, die die Merkmale 8 bis 13 erfüllt.

65 Für die Offenbarung von Merkmal 8 ist deshalb ausreichend, dass die
Brücke ein Bauteil bildet, das sich von der Innenseite der einen Klemmlasche bis
zur Innenseite der anderen Klemmlasche erstreckt. Diesen Anforderungen ge-
nügt das in O5 offenbarte Spannschloss (1) mit den beiden Haltestücken (4).

66 (2) Dass sich das Spannschloss (1) über den Bereich zwischen den
beiden Befestigungsstücken (13) hinaus erstreckt, ist unerheblich.

67 Wie ebenfalls bereits oben dargelegt wurde, steht Merkmal 8 einer sol-
chen Ausgestaltung nicht entgegen.

68 cc) Merkmal 13 ist in O5 offenbart, weil die beiden Haltestücke (4) bei
einem Festziehen der Mutter (25) zusammengedrückt werden können und sich
dabei verformen.

69 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die oben wiedergegebene Figur 5
eine Verformung der Haltestücke (4) zeigt und ob ein weiteres Festziehen der
Mutter (25) nach dem Verrasten der beiden Bandstücke (11, 12) vorgesehen ist.

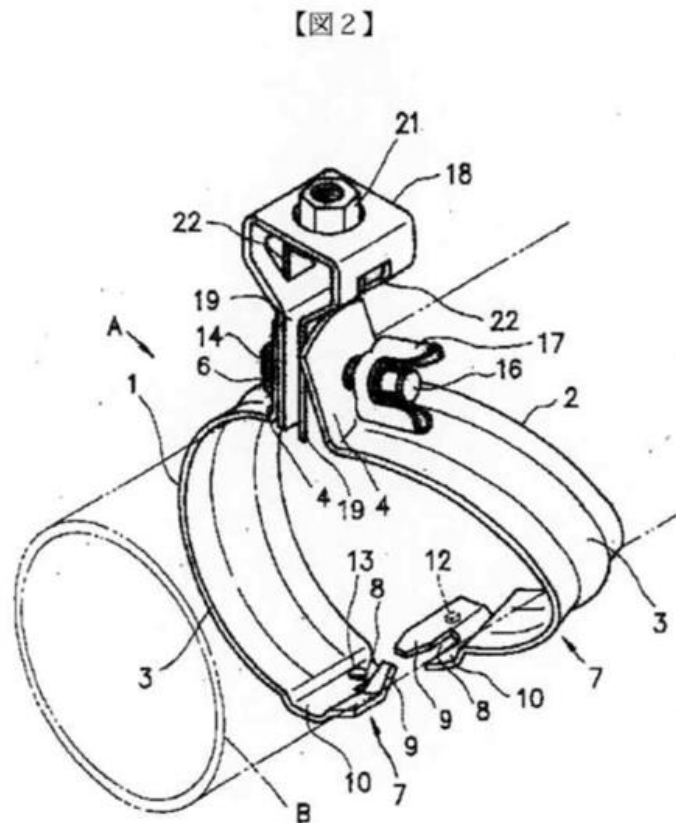
70 Zur Offenbarung von Merkmal 13 reicht aus, dass es möglich ist, die Mut-
ter (25) so weit festzuziehen, dass sich die beiden Haltestücke (4) aufeinander
zubewegen und damit verformen. Diese Eignung ist bei der Ausgestaltung nach
den Figuren 4 und 5 gegeben.

71 Zum Festziehen der Mutter (25) weist der mit ihr zusammenwirkende Bol-
zen einen Gewindeabschnitt (22) auf (Abs. 15). Dieser Abschnitt erstreckt sich in
Figur 4 ungefähr von der Mitte des Bolzens bis zu dessen Kopf (21). Deshalb
kann die Mutter (25) so festgezogen werden, dass alle zwischen Bolzenkopf (21)
und Mutter (25) liegenden Teile sich berühren. In dieser Position sind die Halte-
stücke (4) nach innen gebogen und damit verformt.

72 2. Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht zu Recht entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch in O12 vollständig offenbart ist.

73 a) Wie bereits im Zusammenhang mit O5 dargelegt wurde, offenbart O12 ein Band zur Installation von Rohrleitungen, das sich von dem in O5 offenbarten Band im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass das zweite Bandstück zum Verrasten der beiden Teile um die Achse des Verbindungsbolzens verschwenkt werden muss.

74 Diese Funktionsweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.



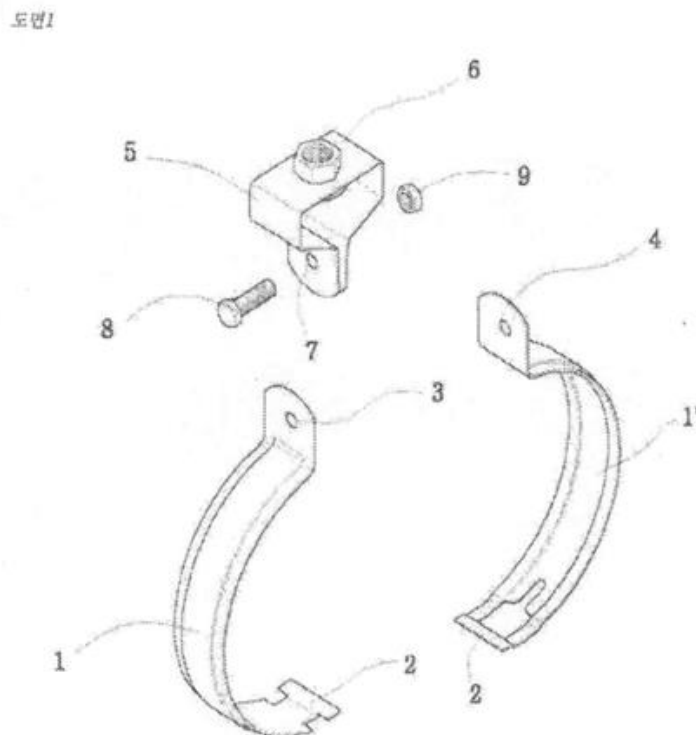
75 b) Damit offenbart O12 ebenso wie O5 alle Merkmale von Patentanspruch 1.

76 Dass die Bandstücke nicht gegen ein Verschwenken in der in Figur 2 dar-
gestellten Richtung gesichert sind, ist unerheblich, weil Patentanspruch 1 eine
solche Ausgestaltung aus den oben dargelegten Gründen nicht zwingend vorgibt.

77 3. Für O7 gilt nichts anderes.

78 a) Zu Recht und insoweit nicht angegriffen hat das Patentgericht ent-
schieden, dass die im Prioritätsintervall des Streitpatents veröffentlichte Entge-
genhaltung O7 zum Stand der Technik gehört, weil die Anmeldung, deren Priori-
tät das Streitpatent in Anspruch nimmt, eine Brücke, die ein von beiden Ring-
abschnitten getrenntes Element bildet, nicht offenbart.

79 b) O7 beschreibt als Stand der Technik eine Rohrschelle, die in der
nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt ist.



80 c) Diese Rohrschelle weist in allen insoweit wesentlichen Punkten
denselben Aufbau auf wie die in O5 und O12 offenbarten Bänder und nimmt den
Gegenstand von Patentanspruch 1 deshalb ebenfalls vorweg.

81 IV. Zu Recht hat das Patentgericht das Streitpatent in der Fassung des
erstinstanzlichen Hilfsantrags 2 als rechtsbeständig angesehen.

82 1. Nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 soll die erteilte Fassung
von Patentanspruch 1 um das bereits oben aufgeführte Merkmal 11.1 ergänzt
werden.

83 a) Dieses Merkmal wird nachfolgend zusammen mit Merkmal 11
nochmals wiedergegeben:

84

11	les pattes de fixation (325', 325") étant disposées du côté interne desdites pattes de serrage (14, 15),	Die Befestigungslaschen (325', 325") sind auf der Innenseite der Klemm- laschen (14, 15) angeordnet,
<u>11.1</u>	<u>entre ses joues latérales sur les</u> <u>côtés internes desdites pattes des</u> <u>serrage</u>	<u>zwischen deren Seitenwangen auf</u> <u>den Innenseiten der Klemmlaschen</u>

85 b) Die Anordnung der beiden Befestigungslaschen (325', 325") zwi-
schen Seitenwangen auf den Innenseiten der Klemmlaschen eröffnet die Mög-
lichkeit, die Laschen gegen ein Verschwenken zu sichern und damit das in der
Beschreibung als nachteilhaft bezeichnete relative Ausschlagen eines Abschnitts
in nicht gewollte Richtungen zu verhindern. Diese Wirkung kann erzielt werden,
wenn der Abstand zwischen den beiden Seitenwangen nur geringfügig größer ist
als die Breite der dazwischen angeordneten Klemmlasche.

86 Merkmal 11.1 schreibt allerdings nicht zwingend vor, dass die genannten
Abmessungen in dieser Weise aufeinander abgestimmt sind. Zu dem damit ver-
teidigten Gegenstand gehören mithin auch Ausgestaltungen, bei denen eine
Lasche verschwenkt werden kann, obwohl sie zwischen zwei Seitenwangen an-
geordnet ist. Merkmal 11.1 ist dennoch nicht bedeutungslos, weil es wie bereits
dargelegt die Möglichkeit schafft, ein Verschwenken durch geeignete Ausgestal-
tung der Seitenwangen und der Laschen zu verhindern.

87 2. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt
der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht.

88 a) Der Inhalt einer Patentanmeldung ist anhand der Gesamtheit der
eingereichten Unterlagen zu ermitteln.

89 Der Inhalt der Anmeldung ist folglich nicht auf den Gegenstand der darin
formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit
durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des
betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung
gehörend entnehmen kann (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015
- X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 21 - Wundbehandlungs-
vorrichtung). Eine unzulässige Erweiterung liegt demgegenüber vor, wenn der
Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von sei-
nem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt (BGH, Urteil vom 14. Dezem-
ber 2021 - X ZR 109/19, GRUR 2022, 554 Rn. 39 - Procalcitonin-Schwellenwert).

90 b) Im Streitfall ist deshalb nicht ausschlaggebend, dass der in der
Stammanmeldung formulierte Anspruch 1 zusätzlich zur erteilten Fassung die mit
f und g bezeichneten Merkmale vorsieht, wonach die Brücke die ersten Enden
der beiden Ringabschnitte verbindet und in freiem, nicht gespanntem Zustand
der Schelle die Klemmlaschen zueinander hält.

91 Maßgeblich ist vielmehr, ob eine Ausgestaltung ohne die Merkmale f und g
in der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung
gehörend offenbart ist.

92 c) Diese Voraussetzung ist erfüllt.

93 Wie bereits oben dargelegt wurde, greift die erteilte Fassung des Streit-
patents in den Merkmalen 9 bis 12 die Ausgestaltung auf, wie sie in den Figu-
ren 17 und 18 des Streitpatents dargestellt ist.

94 Diese Figuren und die hierauf bezogenen Ausführungen in der Beschreibung sind bereits in der Stammanmeldung (O2) enthalten. Bereits dort wird diese Ausgestaltung ausdrücklich als Abwandlung (Variante) bezeichnet (O2 S. 6 Z. 14 f.).

95 Auch diese Ausgestaltung gehört mithin zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung, und zwar unabhängig davon, ob sie die Merkmale f und g aufweist.

96 3. Eine Klemmschelle mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 und dem zusätzlichen Merkmal 11.1 ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ebenfalls als zur Erfindung gehörend offenbart.

97 a) Allerdings erwähnt die Beschreibung der Stammanmeldung - ebenso wie die Beschreibung des Streitpatents - die Anordnung einer Befestigungslasche zwischen Seitenwangen einer Klemmlasche nur in Zusammenhang mit dem in Figur 16 dargestellten Ausführungsbeispiel, das die Merkmale 10 bis 12 nicht verwirklicht.

98 Nach der Beschreibung ist bei dem in Figur 16 dargestellten Beispiel die Spannlasche (15) mit einem Gewindebund (315B) verbunden. Dieser Bund ragt auf der Innenseite der Lasche (15) zwischen ihren Seitenwangen heraus. Der Durchmesser der Bohrung (325A) ist an den Außendurchmesser des Bundes angepasst, so dass der Bund in die Bohrung (325A) eingesetzt wird, wenn die Bohrungen (325A, 15A) ausgerichtet sind (O2.1 S. 16 Z. 25-30; O1.1 Abs. 64, S. 9 oben).

99 Die zeichnerische Darstellung in der (bereits oben wiedergegebenen) Figur 16 steht damit in Einklang. Sie lässt erkennen, dass eine seitliche Wandung der Spannlasche (15) sich über den Rand des Gewindebundes (315B) hinaus in Richtung der Brücke (324) erstreckt.

100 Daraus ergibt sich, dass die Spannlasche (15) in montiertem Zustand zwischen den beiden Seitenwangen angeordnet sein muss. Würde sie auf den Seitenwangen aufliegen, könnte der Bund (315B) nicht in die Bohrung (325A) eingesetzt werden.

101 b) In den Ausführungen zu den Figuren 17 und 18 sind Seitenwangen auf den Innenseiten einer Klemmlasche nicht ausdrücklich erwähnt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber - noch - hinreichend deutlich, dass beide Spannlaschen (15, 14) solche Seitenwangen aufweisen und dass die Befestigungs- laschen (325', 325'') zwischen diesen angeordnet sind.

102 In Bezug auf Figur 17 wird ausgeführt, dass der Steg (324') eine Lasche (325') aufweist, die der Lasche (325) in Figur 16 entspricht, dass eine zweite Befestigungs- lasche (325'') vorhanden ist und dass die Bohrung (15A) ebenso wie in Figur 16 mit einem Bund versehen sein kann (O2.1 S. 17 Z. 7-15).

103 Die zeichnerische Darstellung der Spannlasche (15) in Figur 17 stimmt mit derjenigen in Figur 16 überein. Auch in Figur 17 ist mithin eine Seitenwange zu erkennen.

104 Die Spannlasche (14) ist in Figur 17 im Wesentlichen spiegelverkehrt zur Spannlasche (15) dargestellt. Auch sie lässt eine Seitenwange erkennen.

105 In ihrer Gesamtheit ist diesen Offenbarungsstellen hinreichend deutlich zu entnehmen, dass die Befestigungs- laschen (325', 325'') in Figur 17 in gleicher Weise angeordnet sind wie die Befestigungs- lasche (325) in Figur 16. Damit ist Merkmal 11.1 als zur Erfindung gehörend offenbart.

106 c) Ob in den Figuren 16 und 17 eine Verdrehsicherung der nicht fest mit der Brücke verbundenen Ringabschnitte offenbart ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

107 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist eine solche Ausgestaltung in Merkmal 11.1 nicht zwingend vorgesehen. Es genügt, wenn Seitenlaschen vorhanden

sind, die eine gegen Verdrehung sichernde Ausgestaltung ermöglichen. Dieser Anforderung werden die in den Figuren 16 und 17 offenbarten und in der Beschreibung zu Figur 16 erwähnten Seitenwangen gerecht.

108 4. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die
Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie aus-
führen kann.

109 Die von der Berufung behandelte Frage, ob das Streitpatent erkennen
lässt, wie die Seitenwangen und die Befestigungslaschen beschaffen sein müss-
ten, um eine Verdrehsicherheit zu erreichen, ist schon deshalb unerheblich, weil
Merkmal 11.1 eine solche Ausgestaltung nicht zwingend erfordert.

110 Unabhängig davon leuchtet auch ohne diesbezügliche Erläuterungen ein,
dass eine zwischen zwei Seitenwangen angeordnete Lasche gegen Verdrehung
gesichert ist, wenn der seitliche Abstand zu beiden Seitenwangen hinreichend
klein ist.

111 5. Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand
beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

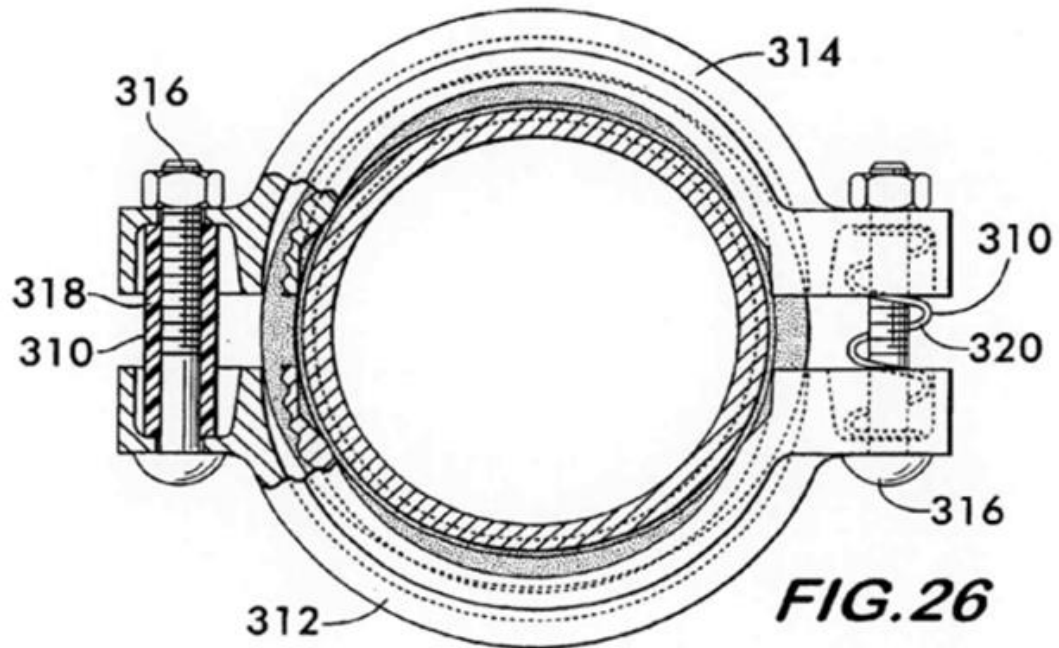
112 a) Entgegen der Auffassung der Berufung ist der mit dem erstinstanz-
lichen Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand durch die US-Patentanmeldung
2005/0253380 (O9) weder vorweggenommen noch nahegelegt.

113 aa) O9 befasst sich mit verformbaren mechanischen Rohrkupplungen.

114 Nach der Beschreibung von O9 ist die Installation solcher Kupplungen
mühsam und zeitaufwändig, weil die Kupplung zunächst zerlegt und dann wieder
zusammengebaut werden müsse (Abs. 5 f.).

115 Zur Verbesserung schlägt O9 vor, verformbare Segmente einzusetzen,
deren Krümmung sich beim Festziehen an die Form der Rohrelemente anpasst
(Abs. 7 f.).

116 Eines der Ausführungsbeispiele ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 26 dargestellt.



117 Bei diesem Beispiel ist zwischen den Kupplungselementen (312, 314) auf einer Seite ein Abstandshalter (310) angeordnet, der ein Federelement umfasst (Abs. 63).

118 bb) Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmale 3 und 4.

119 Wie bereits oben dargelegt wurde, müssen die Verbindungselemente im Sinne der Merkmale 3 und 4 so ausgestaltet sein, dass eine Verbindung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie einer Schraube oder dergleichen möglich ist.

120 Bei der in O9 offenbarten Vorrichtung wird als Verbindungsmittel auf beiden Seiten der Kupplung eine Schraube mit zugehöriger Mutter eingesetzt.

121 cc) Eine Anregung, eine der beiden Verbindungen ohne zusätzliche Teile zu realisieren, ist ausgehend von O9 nicht ersichtlich.

122 b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass eine Ausgestaltung nach Merkmal 11.1 auch ausgehend von O5, O12 und O7 nicht nahelag.

123 aa) Wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, ist Merkmal 11.1 in O5, O12 und O7 nicht offenbart.

124 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung ist eine Anordnung der Befestigungslaschen nach Maßgabe von Merkmal 11.1 bei den in O5, O12 und O7 offenbarten Bändern nicht schon deshalb naheliegend, weil Seitenwangen als Mittel zur Stabilisierung bei Klemmschellen zum Beispiel aus der internationalen Anmeldung WO 98/43010 (O10) bekannt waren.

125 Nach den Feststellungen des Patentgerichts würde die Handhabung der in O5, O12 und O7 offenbarten Schellen erschwert, wenn die Innenseite der Klemmlaschen mit Seitenwangen versehen würde. Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen.

126 Ausgehend davon ist das Patentgericht zu Recht zu der Schlussfolgerung gelangt, dass kein Anlass bestand, eine solche Ausgestaltung zu wählen, zumal eine Stabilisierung oder eine Verdrehsicherung gegebenenfalls durch Seitenwangen an der Außenseite der Klemmlaschen möglich ist.

127 c) Ausgehend von O10 ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.

128 aa) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ausgehend von O10 Anlass bestand, die dort offenbarte Klemmschelle mit einer Brücke nach dem Vorbild von O5, O12 oder O7 zu versehen. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, führte eine solche Abwandlung zu denselben Problemen, die gegen eine Verwirklichung von Merkmal 11.1 bei O5, O12 und O7 sprechen.

129 bb) Die deutsche Offenlegungsschrift 101 53 029 (O11) offenbart eine Klemmschelle mit einem Abstützelement, das auf beiden Seiten an je einer nach innen gerichteten Wange anliegt (Figur 10).

130 Selbst wenn Anlass bestanden hätte, dieses Konstruktionsdetail auf die in O10 offenbarte Schelle zu übertragen, führte dies ebenfalls nicht zur Verwirklichung von Merkmal 11.1.

131 Bei einer solchen Ausgestaltung läge das Abstützelement an jeder Klemmlasche jeweils nur an einer Wange an. Nach Merkmal 11.1 muss jede Befestigungslasche hingegen zwischen (mindestens) zwei Seitenwangen angeordnet sein. Ob die in O11 offenbarten Wangen überhaupt als Seitenwangen angesehen werden können, obwohl sie an der Oberseite der Klemmlaschen angeordnet sind, bedarf angesichts dessen keiner abschließenden Entscheidung.

132 d) Aus der britischen Patentanmeldung 2 094 385 (O16) ergeben sich schon deshalb keine weitergehenden Anregungen, weil diese Seitenwangen nur an der Außenseite der Klemmlaschen offenbart.

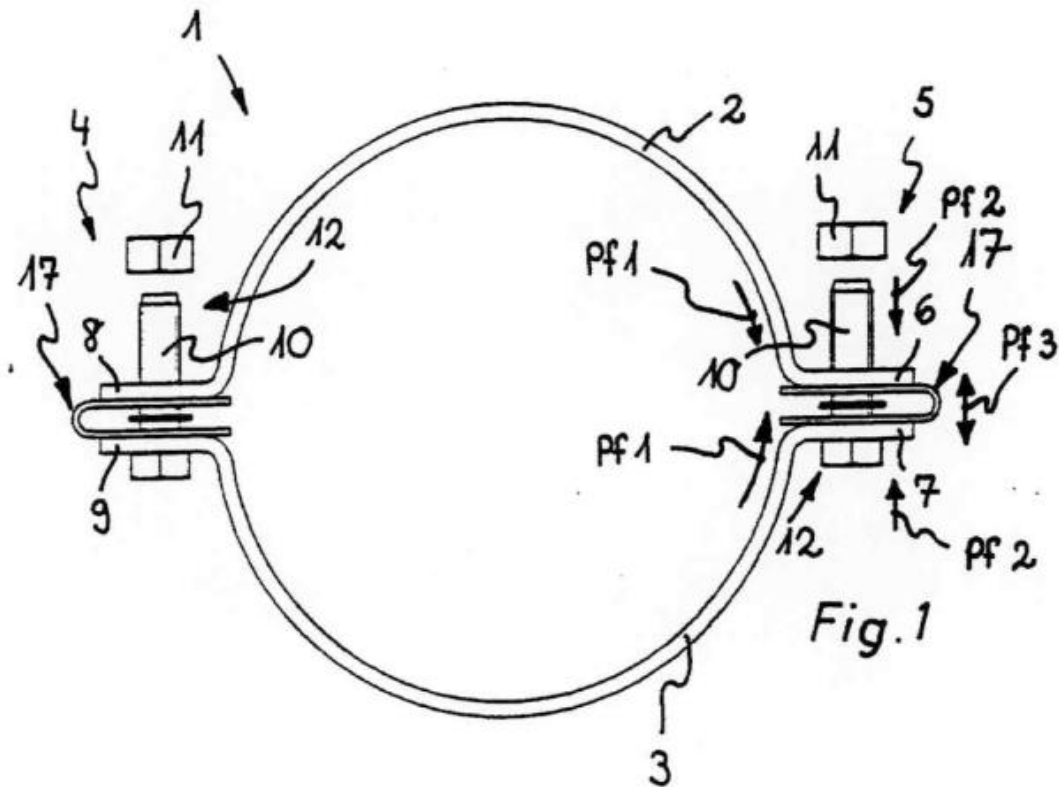
133 e) Weitergehende Anregungen ergeben sich auch nicht ausgehend von der deutschen Offenlegungsschrift 197 23 283 (O8).

134 aa) O8 befasst sich mit der Verbindung von zwei voneinander beabstandeten und mit zumindest einem Spannelement (12) miteinander verbindbaren Flanschen.

135 Nach der Beschreibung von O8 besteht bei solchen Verbindungen die Gefahr, dass die Flansche wegen der großen Spannkraft aus ihrer parallel zueinander angeordneten Ideallage in Richtung zueinander gebogen und deformiert werden (Sp. 1 Z. 19-23).

136 Zur Verbesserung schlägt O8 vor, zwischen den Flanschen eine Stützeinlage anzuordnen (Sp. 2 Z. 4-10).

137 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.



138 Die zwischen den Flanschen (6, 7; 8, 9) angeordneten Stützeinlagen (17) stützen die Flanschenden gegen die Spannkraft der Spannelemente (12) ab (Sp. 4 Z. 67 bis Sp. 5 Z. 3).

139 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bilden die Stützeinlagen (17) eine Brücke im Sinne von Merkmal 1.3.

140 Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt Patentanspruch 1 weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 voraus, dass die Brücke ungewollte Bewegung der Ringabschnitte relativ zueinander verhindert.

141 cc) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es aber jedenfalls an
einer Offenbarung der Merkmale 3 und 4.

142 Wie oben dargelegt wurde, erfordern diese Merkmale, dass eine Verbin-
dung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie etwa einer Schraube oder derglei-
chen möglich sein muss.

143 Bei dem in O8 offenbarten Ausführungsbeispiel wird auf beiden Seiten als
Verbindungselement eine Schraube mit Mutter eingesetzt.

144 dd) Die Ausführungen in O8, wonach die Flanschverbindung zumindest
ein Spannelement aufweist, führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

145 Diese Ausführungen lassen nicht erkennen, ob anstelle des zweiten
Spannelements gegebenenfalls ein anderes Verbindungselement treten und wie
dieses ausgestaltet werden soll.

146 ee) Ob sich ausgehend von O8 die Anregung ergab, das zweite Spann-
element gegebenenfalls durch ein Verbindungselement im Sinne der Merkmale 3
und 4 zu ersetzen, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

147 Selbst wenn die Frage zu bejahen wäre, fehlte es jedenfalls an einer An-
regung, das verbleibende Spannelement mit innen liegenden Seitenwangen im
Sinne von Merkmal 11.1 zu versehen.

148 Die Anordnung des Stützelements zwischen zwei Klemmlaschen ent-
spricht im Kern der Anordnung des Spannschlusses zwischen zwei Befesti-
gungsstücken, wie sie in O5, O12 und O7 offenbart ist. Folglich hätte eine Ergän-
zung um innen liegende Seitenwangen zu den Problemen geführt, die das
Patentgericht im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Entgegenhaltungen
aufgezeigt hat. Damit fehlt es auch im vorliegenden Zusammenhang an einer
Anregung zu einer Ausgestaltung gemäß Merkmal 11.1.

149 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Marx

Rombach

von Pückler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.05.2022 - 7 Ni 11/20 (EP) -