BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 138/05

Verkündet am:
18. Juni 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Fischbissanzeiger

EPÜ Art. 56; PatG § 4

a) Maßgeblicher Fachmann für die Entwicklung eines Fischbissanzeigers ist ein Konstrukteur mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Angelgeräten und nicht ein Angler.

b) Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf einen "nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.

BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, Gröning, Dr. Achilles und Dr. Berger

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 28. Juni 2005 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 13. Mai 1992 am 27. August 1993 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 570 117 (Streitpatents), das "Fish-bite indicators" (Fischbissanzeiger) betrifft und zwölf Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

"A fish-bite indicator having a rotary part (26) which is engaged by a fishing line when the indicator is in use, such that longitudinal movement of the fishing line causes the rotary part (26) to rotate,

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

sensor means (76) provided to produce a sensor signal for every rotation of the rotary part (26) through a predetermined angle, and a digital counter (100) which is connected to the sensor means (76) and is constructed to issue an indicator signal each time it receives a given number of sensor signals from the sensor means (76), which number is any integral number from one inclusive upwards, characterised in that the digital counter (100) is constructed so that the given number of sensor signals is alterable, and in that a manually adjustable member (42) is connected to the digital counter (100) to enable that given number of sensor signals to be altered thereby to enable an angler to adjust the indicator's sensitivity readily, without dismantling it, to suit prevailing winds, wind undertow and water movement."

2 Wegen der deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 wird auf das angefochtene Urteil, wegen der nachgeordneten Patentansprüche wird auf die Patentschrift des Streitpatents verwiesen.

3 Die Klägerin, die beantragt hat, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären, hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 248 755 (D1) und die deutsche Offenlegungsschrift 36 22 739 (D13), verschiedene weitere Patentveröffentlichungen sowie diverse, Zähler und Schalter betreffende Literaturstellen bildeten, nicht schutzfähig sei.

4 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

5 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache in folgender Fassung (zusätzliches Merkmal unterstrichen), auf den sich die nachgeordneten Patentansprüche zurückbeziehen sollen:

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

"Fischbissanzeiger mit einem Drehteil (26), das mit einer Angelleine in Eingriff steht, wenn der Anzeiger in Gebrauch ist, so dass eine Longitudinalbewegung der Angelleine bewirkt, dass sich das Drehteil (26) dreht, Sensormitteln (76), die dafür vorgesehen sind, für jede Drehung des Drehteils (26) über einen vorgegebenen Winkel ein Sensorsignal zu erzeugen, und einem digitalen Zähler (100), der mit den Sensormitteln (76) verbunden ist und so konstruiert ist, dass er jedes Mal, wenn er eine gegebene Anzahl an Sensorsignalen von den Sensormitteln (76) empfängt, wobei die Anzahl eine ganze Zahl ≥ 1 ist, ein Anzeigesignal ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass der digitale Zähler (100) so konstruiert ist, dass die gegebene Anzahl an Sensorsignalen veränderbar ist und dadurch, dass ein manuell einstellbares Glied (42) mit dem digitalen Zähler (100) verbunden ist, um es zu ermöglichen, dass jene angegebene Anzahl an Sensorsignalen verändert werden kann, wodurch es einem Angler ermöglicht wird, die Empfindlichkeit des Anzeigers leicht einzustellen, ohne ihn auseinanderzubauen, um ihn an die vorherrschenden Winde, den Windsog und die Wasserbewegung anzupassen, wobei die Anzeigesignale vom digitalen Zähler (100) mit einer Frequenz ausgegeben werden, die von der Einstellung des manuell einstellbaren Gliedes (42) abhängt."

6 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Sie stützt sich im Berufungsverfahren auch auf die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigte Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14).

7 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr. rer. nat. W. B. , Universität K. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Parteigutachten von Prof. Dr. A. D. , Hochschule K. , vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat im Ergebnis zutreffend erkannt, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, 52 ff. EPÜ). Auch mit der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 erweist sich das Streitpatent nicht als bestandsfähig.

9 I. Das Streitpatent betrifft einen Fischbissanzeiger, ein Gerät, durch das die Leine einer fixierten Angel geführt wird und das über ein Sensorsignal anzeigt, dass ein Fisch "in der Angel hängt".

10 Im Stand der Technik, u.a. aus der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14), waren Geräte bekannt, die die Länge der nach einem Fischbiss abgezogenen Leine anzeigen konnten, wenn diese infolge eines Fischbisses ausgerollt wurde. Die Beschreibung des Streitpatents bemängelt, dass hierbei die Empfindlichkeit (sensitivity) des Geräts nicht an die Bewegung der Leine angepasst werden könne.

11 Durch das Streitpatent soll ein Gerät zur Verfügung gestellt werden, das zuverlässig anzeigt, dass ein Fisch angebissen hat.

12 Hierzu wird durch Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Fischbissanzeiger unter Schutz gestellt (Zusatz des Hilfsantrags unterstrichen)

(1) mit einem Drehteil,
(1.1) das mit einer Angelleine in Eingriff steht, wenn der Anzeiger in Gebrauch ist, so dass eine Longitudinalbewegung der Angelleine bewirkt, dass sich das Drehteil dreht,
(2) Sensormitteln, die für jede Drehung des Drehteils über einen vorgegebenen Winkel ein Sensorsignal erzeugen,
(3) und einem digitalen Zähler,
(3.1) der mit den Sensormitteln verbunden ist
(3.2) und jedes Mal, wenn er eine gegebene Anzahl an Sensorsignalen von den Sensormitteln empfängt, ein Anzeigesignal ausgibt,
(4) einem Stellglied,
(4.1) das mit dem digitalen Zähler verbunden ist
(4.2) und es ermöglicht, die gegebene Anzahl an Sensorsignalen manuell einzustellen,
(4.3) indem die Frequenz der ausgegebenen Anzeigesignale verändert wird.

13 Die Anzahl der abgegebenen und vom digitalen Zähler gezählten Sensorsignale ist mithin direkt proportional zur Länge der auf- oder abgewickelten Angelschnur. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Anzahl eine ganze Zahl größer oder gleich 1 ist (also eine inkrementelle Zählung mit dem Inkrement 1 erfolgt). Bei der gegebenen Anzahl von Sensorsignalen handelt es sich um einen Schwellwert, der nur zwischen 1 und dem ganzzahligen Z_{max} liegen kann. Beim Erreichen des Schwellwerts M wird ein (optisches oder akustisches) Anzeigesignal ausgegeben. Das mögliche Zurücksetzen des Zählers nach Erreichen des Schwellwerts wird in Patentanspruch 1 nicht unter Schutz gestellt.

14 Ein Ausführungsbeispiel des patentgemäßen Fischbissanzeigers zeigt die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 des Streitpatents:

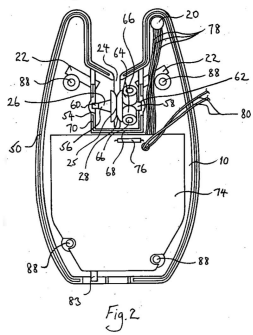

Fig. 2

15 Dabei bezeichnet das Bezugszeichen 26 die Führungsrolle, auf der vier Permanentmagnete 66 befestigt sind, denen ein Reed-Schalter 76 als Sensormittel zugeordnet ist, der als Sensorsignal einen Impuls an einen - nicht dargestellten - digitalen Zähler 100 abgibt, wenn einer der Permanentmagneten an ihm vorbeibewegt wird, wobei der Zähler Anzeigesignale an einen nachgeordneten Oszillator 102 ausgibt, der wiederum einen Lautsprecher anregt. Zur Steuerung der Empfindlichkeit ist der digitale Zähler mit einem Drehknopf 42 verbunden, durch den eingestellt werden kann, wie viele Impulse bis zur Ausgabe eines Anzeigesignals erforderlich sind.

16 II. 1. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil dessen Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG; Art. 138, 56 EPÜ). Es hat hierzu ausgeführt, die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 248 755 (D1) offenbare einen Fisch-

bissanzeiger, der ein mit der Angelleine in Eingriff stehendes Drehteil aufweise, mit Sensormitteln, die für jede Drehung des Drehteils über einen vorgegebenen Winkel ein Sensorsignal erzeugten (Merkmale 1, 2 nach vorstehender Merkmalsgliederung). Anders als der Gegenstand nach dem Streitpatent arbeite das Gerät nach der britischen Patentanmeldung nicht digital, sondern analog. Deshalb bedürfe es auch keines digitalen Zählers, vielmehr erfasse eine Vergleichsschaltung die tatsächliche kontinuierliche Veränderung. Die Empfindlichkeit des Geräts könne verstellt werden. Dem Fachmann, einem Techniker mit mehrjähriger Erfahrung in der Anpassung elektromechanisch und elektronisch arbeitender Angelgeräte und fundierten Grundkenntnissen auf dem Gebiet der Elektronik, seien die analoge und die digitale Schaltungstechnik als gebräuchliche Lösungen bekannt gewesen, ebenso der Trend zu digitalen Schaltungstechniken. Mit Rücksicht auf günstigere Einkaufsmöglichkeiten für elektronische Bauteile habe der Fachmann Anlass gehabt, sich nach digitalen Lösungen umzusehen. Ein Vorbild für eine digitale Signalerfassung und -auswertung an einem Angelgerät habe er in der deutschen Offenlegungsschrift 36 22 739 (D13) gefunden. Dort sei ein Gerät für das mechanische Angeln beschrieben, bei dem die Angelschnur nach einem detektierten Fischbiss zurückgerissen werde, um den Fisch am Haken zu fixieren. Die dafür notwendigen Parameter seien auf einfache Weise vorzuprogrammieren. Die Detektion erfolge über einen Gleichstrommotor, der auch für das spätere Zurückreißen der Angelschnur eingesetzt werde. Durch den Fischbiss werde ein Zug auf die Angelschnur ausgeübt, der über die als Drehteil wirkende Rolle die Welle des Gleichstrommotors in Drehung versetze, wodurch der Motor zu einem spannungserzeugenden Generator werde, dessen erzeugte Spannung ein Signal zum Zurückreißen der Angelschnur auslöse und damit eine Fischbisserkennung darstelle. Dazu werde die Spannung zunächst verstärkt und dann einem Komparator zugeführt, der ein Ausgangssignal erzeuge, wenn sein Eingangssignal einen bestimmten Pegel überschreite. Das Ausgangssignal werde dabei

durch ein Zeitglied verzögert. Eine weitere optionale Signalauswertung erfolge über einen Zähler und erfasse, dass ein Fisch anbeiße, wieder loslasse und erneut anbeiße. Das Zeitglied, ein digitaler Zähler, erhalte sein Eingangssignal ebenfalls vom Komparator, zähle die vom Gleichstrommotor während des Fischbisses gelieferten Impulse und liefere bei einer bestimmten und einstellbaren Anzahl von Impulsen ein Ausgangssignal, das das Zurückreißen der Angelschnur veranlasse. Die Anzahl der Sensorsignale sei auch hier eine ganze Zahl größer oder gleich 1. Die weitergehende Signalverarbeitung führe zu zählbaren Einzelimpulsen, deren Anzahl veränderbar sei, denn das Ausgangssignal werde bei einer einstellbaren und damit vorwählbaren Anzahl von Impulsen geliefert. Zwar diene diese Veränderbarkeit nicht der Einstellung der Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, sondern der Empfindlichkeitseinstellung gegenüber einem bestimmten Fischbissverhalten. Es habe für den Fachmann aber lediglich einfacher fachüblicher Überlegungen bedurft, einen Fischbissanzeiger mit analoger Signalverarbeitung mit einer digitalen Signalverarbeitung nach dem Vorbild der deutschen Offenlegungsschrift 36 22 739 (D13) auszustatten.

17 III. Die Angriffe der Berufung gegen diese Beurteilung bedürfen keiner Erörterung.

18 1. Zur Überzeugung des Senats hat es für den Fachmann, bei dem es sich nicht um einen Angler, sondern um einen - nicht notwendigerweise akademisch vorgebildeten - Konstrukteur (vgl. BGH, Urt. v. 5.11.1964 - Ia ZR 152/63, GRUR 1965, 138, 141 - Polymerisationsbeschleuniger) mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Angelgeräten handelt, der sich über die Bedürfnisse der Angler erforderlichenfalls bei diesen informiert und der für Bereiche, in denen sein Fachwissen nicht ausreicht, Spezialfachleute zu Rate zieht (vgl. BGH, Urt. v. 19.4.1994 - X ZR 83/91, bei Bausch, Nichtigkeits-

rechtsprechung in Patentsachen, BGH 1994 - 1998, 159, 163 - Betonring, m.w.N.) nahegelegen, den in der Streitpatentschrift erörterten Fischbissanzeiger nach der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14) zu der im Streitpatent geschützten Lösung weiterzuentwickeln.

19 2. Die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung ist dabei entgegen der Auffassung der Beklagten für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen.

20 Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen das Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf einen "nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das für die Beurteilung des Streitpatents maßgebliche Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.

21 Demnach hatte der Fachmann Veranlassung, bei seinen Bemühungen auch die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 170 382 (D14) in Betracht zu ziehen, denn es erschloss sich für ihn, dass für eine möglichst genaue Detektion des Fischbisses verschiedene äußere Parameter mit heranzuziehen waren. Zum einen unterscheiden sich nämlich, wie die mündliche Verhandlung und die Erörterung mit den Parteien ergeben haben, verschiedene Fischarten in ihrem Bissverhalten, auf das bei einer Optimierung des Anzeigers

zu reagieren ist, zum anderen kann sich auch das Bissverhalten innerhalb einer Art im Jahreslauf ändern, wie die Klägerin zur Überzeugung des Senats anhand des Bissverhaltens von Karpfen in verschiedenen Jahreszeiten eindrucksvoll und unwidersprochen dargelegt hat. Schließlich spielen auch äußere Faktoren wie die Windverhältnisse und der Wellenschlag eine Rolle, wovon auch das Streitpatent ausgeht. Dass die Veröffentlichung der britischen Patentschrift (D14) hieraus lediglich einen bestimmten Aspekt, nämlich das unterschiedliche Bissverhalten verschiedener Fischarten behandelt und zu lösen versucht, führt nicht dazu, dass der Fachmann diese Veröffentlichung als für ihn uninteressant zur Seite legt, wenn er Lösungen sucht, andere Aspekte wie hier insbesondere den Winddruck und den Wellenschlag besser zu berücksichtigen. Im Gegenteil bestand Veranlassung, über deren Berücksichtigung gerade auch bei einer Vorrichtung nachzudenken, deren Ziel jedenfalls vorrangig die verbesserte Beherrschung einer anderen Schwierigkeit war. Der unterschiedliche Ansatz in der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung und im Streitpatent stand daher einem Zurückgreifen auf die britische Patentanmeldung gerade nicht entgegen, sondern forderte dieses Zurückgreifen im Sinn des Bestrebens nach einer möglichst allseits optimierten Lösung geradezu heraus.

22 3. Im Ergebnis erweist sich unter Berücksichtigung der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung (D14) die Beurteilung des Patentgerichts als zutreffend.

23 a) Diese Patentanmeldung (D14) beschreibt einen Fischbissanzeiger, der die Angelschnur einer Angelrute detektiert. Die Längsbewegung der Angelschnur führt dabei zu einer Drehbewegung der Rolle, in der sich ein oder mehrere Löcher befinden, die sich durch eine Lichtschranke mit einer Lichtemissionsdiode und einem lichtempfindlichen Transistor drehen und dabei periodi-

sche elektrische Impulse erzeugen. Die Anzahl der abgegebenen Impulse ist - von hier zu vernachlässigenden Veränderungen auf Grund des mit der Zeit abnehmenden Radius der Schnur auf der Rolle abgesehen - direkt proportional zur Länge der abgerollten Angelschnur. Damit ist im Ergebnis auch die Frequenz der Impulse proportional zur Ablaufgeschwindigkeit der Angelschnur von der Rolle. Der Impulsgeber besteht aus signalerzeugenden Komponenten und einem Verstärker; die Impulse werden in einem elektronischen Teiler, Untersetzer oder Dividierer (21) in ihrer Frequenz untersetzt, so dass der Impulsabstand einer festen Länge der abgewickelten Angelschnur entspricht. Die Impulsfolge wird auf einen elektronischen Dezimalzähler übertragen, die Impulse werden mit diesem gezählt und die Länge der abgewickelten Angelschnur wird als momentane Bewegung oder als Summe aufeinanderfolgender Bewegungen mit einer Anzeigeeinheit angezeigt, die Lichtemissionsdioden aufweist. Auch hier wird mithin wie im Streitpatent und anders als nach der deutschen Offenlegungsschrift 36 22 739 (D13) die Länge l der abgewickelten Schnur und nicht deren erste Ableitung nach der Zeit, also die Geschwindigkeit v (dl/dt), detektiert. Der elektronische Zähler und die Anzeigeeinheit können zurückgesetzt werden. Die Impulse werden zusätzlich auf eine monostabile Kippstufe übertragen, die für ein vorher festgelegtes Zeitintervall einen akustischen "Alarm" für die Angelschnurbewegung ausgibt.

24 Hiervon unterscheidet sich der Fischbissanzeiger nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nur durch die zusätzliche Merkmalsgruppe 4.

25 b) Die Veränderbarkeit des Schwellwerts für die "gegebene Anzahl" an Sensorsignalen ergab sich indessen als anzustrebendes Ziel bereits daraus, dass auch der schon eine optimierte Charakteristik hinsichtlich verschiedener Fischarten aufweisende Fischbissanzeiger - insbesondere ein solcher, dessen ausschlaggebender Parameter die Länge der abgezogenen Angelschnur ist -

für eine genaue Information zweckmäßigerweise an die herrschenden Wetter- und Strömungsverhältnisse anzupassen ist. Dies ist eine Forderung, die sich unmittelbar aus der dem Fachmann jedenfalls über Erkundigungen bei Anglern zugängliche Angelpraxis ableitet und die daher eine Anregung dafür bot, den Schwellwert des Anzeigers veränderbar auszugestalten. Hierin wurde der Fachmann durch die Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 248 755 (D1) bestätigt, die zwar einen analog arbeitenden Bissanzeiger betrifft, aber ebenfalls auf nachteilige Einflüsse von Wind und Wellenbewegung auf die Bewegung der Leine hinweist, die zu einer falschen Bissanzeige führt (Beschr. S. 1 dritter Abs.: "... the disadvantage that wind and wave movement can produce movement of the line, so producing incorrect bite indication").

26 c) Eine Anpassung des Anzeigesignals sieht bereits die deutsche Offenlegungsschrift 36 22 739 (D13) vor, die - wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat - lehrt, die durch das Zeitglied bewirkte Verzögerung und damit die Zeit einzustellen, die zwischen dem Fischbiss und dem Zurückziehen der Angelschnur vergehen soll, um diese Zeitverzögerung den einzelnen Fischarten anzupassen (Beschr. Sp. 3 Z. 30-35). Da dem Fachmann unterschiedliche Störgrößen, sei es aus der zu beangelnden Fischpopulation, sei es auf Grund äußerer Einflüsse wie Wind und Wellenschlag, bekannt oder jedenfalls durch Zugriff auf Angler zugänglich waren, die jeweils den Aussagegehalt der abgerollten Leinenlänge für den ins Auge gefassten Zweck negativ beeinflussen konnten, musste es sich für ihn geradezu aufdrängen, diese Störgrößen dadurch eliminierbar zu machen, dass er die Möglichkeit einer Pegelveränderung und -erhöhung und damit eine Einstellbarkeit der "Empfindlichkeit" im Sinn des Streitpatents vorsah. Damit lag es für ihn aber bereits nahe, Maßnahmen im Sinn der Merkmalsgruppe 4 vorzusehen. Dabei war es ihm auch ohne Weiteres möglich, ein veränderbares Glied vorzusehen, mittels dessen die Veränderung des Schwellwerts vorgenommen werden kann. Zwar sind die Mittel, die die

Veränderbarkeit des Zählers (20) herbeiführen, in der deutschen Offenlegungsschrift (D13) nicht näher beschrieben. Jedoch sieht diese bereits eine Anpassung des Ausgangssignals vor, bei der die durch das Zeitglied bewirkte Verzögerung und damit die Zeit eingestellt wird, die zwischen dem Fischbiss und dem Zurückziehen der Angelschnur vergehen soll, um diese Zeitverzögerung den einzelnen Fischarten anzupassen (Sp. 3 Z. 30-35). Auch das Streitpatent stellt nur ein nicht näher ausgestaltetes Stellglied unter Schutz und überlässt dessen nähere Ausgestaltung weitgehend dem Fachmann (vgl. Beschr. Sp. 4 Z. 41-45: "The sensitivity control 42 is connected to the counter 100. Adjustment of the sensitivity control 42 as a result alters the number of pulses the counter receives from the reed switch 76 before it issues a square-wave pulse to the gated oscillator 102"; in der Übersetzung: Die Empfindlichkeitssteuerung 42 ist mit dem Zähler 100 verbunden. Die Einstellung der Empfindlichkeitssteuerung 42 verändert demzufolge die Anzahl an Pulsen, die der Zähler vom Reed-Schalter 76 erhält, bevor er einen Rechteckwellenpuls an den torgesteuerten Oszillator 102 ausgibt). Dem Fachmann standen zudem Standardbauteile wie Vorwahlzähler zur Verfügung, die in den Veröffentlichungen Stöckl/Winterling, Elektrische Messtechnik, S. 263 (D3) und Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, S. 252/253 (D6) und anderen beschrieben sind, und es erlauben, den Endwert bzw. Schaltpunkt der Zählung zu verändern. Dass das einstellbare Glied direkt mit dem Digitalzähler verbunden sein muss, fordert Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht.

27 IV. Patentanspruch 1 in seiner hilfsweise verteidigten Fassung teilt diese Beurteilung.

28 1. Gegen die eingeschränkte Verteidigung bestehen keine Bedenken.

29 Das Patent kann zunächst mit Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt werden (st. Rspr.; u.a. BGHZ 118, 221 - Linsenschleifmaschine; BGHZ 147, 306, 314 - Taxol), wenn es auch häufig zweckmäßiger sein wird, das Patent mit Patentansprüchen in der Verfahrenssprache zu verteidigen, um Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der Sprachfassungen auszuschließen (vgl. BGH, Urt. v. 23.9.2008 - X ZR 135/04, GRUR 2009, 42 - Multiplexsystem).

30 Das von der Beklagten zur Einschränkung ihres Schutzbegehrens zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass die Anzeigesignale vom digitalen Zähler mit einer Frequenz ausgegeben werden, die von der Einstellung des manuell einstellbaren Glieds abhängt, stellt - jedenfalls formell - eine Einschränkung gegenüber dem erteilten Patent dar, ist im erteilten Patent in Sp. 5 Z. 25-27 ("with a frequency that is dependent upon the setting of the sensitivity control") enthalten und in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf S. 11 Z. 2/3 offenbart.

31 2. Sachlich wird dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 allerdings nichts hinzugefügt, das eine abweichende, der Beklagten günstigere Beurteilung rechtfertigen könnte. Wenn die Empfindlichkeit der Anzeige verändert werden soll, ist jedenfalls ein Mittel der Wahl hierfür die Änderung der Signalfrequenz. Über die Frequenz wird dabei lediglich eine Zeitkomponente eingeführt, die beim Durchgang der im Streitpatent vorzugsweise genannten Magneten des Drehteils durch die Sensormittel (Beschr. Sp. 1 Z. 37-39) im Sinn einer Periodizität (1/Zeit) ohnehin gegeben ist und auch dann nicht eliminiert werden kann, wenn man - wie das Streitpatent - allein auf die abgewickelte Länge der Leine abstellen will, denn auch der Abwickelvorgang läuft nicht außerhalb der Zeit ab. Dass die Frequenz der Ausgabe der Anzeigesignale von der Einstellung des manuell einstellbaren Glieds abhängt, ergibt sich deshalb, wie die

Klägerin zutreffend geltend gemacht hat, bereits aus Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung.

32 V. Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 12 teilen, nachdem dafür, dass sie allein oder in Verbindung mit Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents oder in dessen hilfsweise verteidigter Fassung einen erfinderischen Gehalt aufweisen könnten, nichts ersichtlich und auch nichts vorgetragen ist, das Schicksal des Patentanspruchs 1.

33 VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Gröning

Achilles Berger

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.06.2005 - 4 Ni 17/04 (EU) -