BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 76/08

Verkündet am:
24. Juni 2010
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 1. April 2008 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents 195 14 923 (Streitpatents), das am 22. April 1995 angemeldet worden ist. Es betrifft ein Verfahren zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch- und Wärmebelastung und umfasst sechs Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen, wie z.B. unterirdischen Räumen, Verkehrsanlagen, großen Gebäuden, Kaufhäusern u.ä., gegebenenfalls in Verbindung mit einer Feuerbekämpfung, unter Verwendung von einen Nebel erzeugenden Löschmittelaustrittsvorrichtungen, gekennzeichnet dadurch, dass in dem Raum ein Wassernebel

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

niedriger Austritts- und/oder Ausbreitungsgeschwindigkeit erzeugt wird, dessen Teilchendichte die für die Rauch-, Wärme- und Schadstoffbindung erforderliche Konzentration besitzt, dass die Teilchengröße des Wassernebels so eingestellt ist, dass die Wasserteilchen langsam von ihrem Austrittspunkt absinken, ohne jedoch die Sicht in dem Raum zu beeinträchtigen."

2 Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

3 Unter dem 7. August 2002 schlossen die Parteien einen "ausschließlichen Lizenz- und Know-how-Vertrag". In der Präambel des Vertrags heißt es, der Beklagte habe ein Verfahren sowie eine Anordnung zur Rauch- und Wärmebindung in unterirdischen Anlagen (Tunneln) entwickelt und hierzu Patente angemeldet. Nach § 2 dieses Vertrags erteilte der Beklagte der Klägerin die ausschließliche und räumlich und sachlich unbeschränkte Lizenz zur Nutzung der Vertragsschutzrechte und Herstellung der entsprechenden Produkte unter Verwendung der Vertragsschutzrechte und des Vertrags-Know-how (Vertragsprodukte) sowie zum Vertrieb der Vertragsprodukte. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2004 erklärte die Klägerin die Kündigung des Lizenzvertrags; über die Wirksamkeit der Kündigung streiten die Parteien.

4 Am 11. März 2005 erstattete der Beklagte bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Geschäftsführer und leitende Angestellte der Klägerin Strafanzeige wegen Patentverletzung. Die Staatsanwaltschaft gab dem Beklagten anheim, Klage wegen Patentverletzung zu erheben. Die hierauf erhobene Klage ist beim Landgericht Düsseldorf anhängig.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß wegen mangelnder Patentfähigkeit seines Gegenstands für nichtig erklärt.

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

6 Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der die Klägerin entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

7 Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

8 I. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage für zulässig gehalten.

9 Es hat - mit Rücksicht auf das im Zeitpunkt seiner Entscheidung noch nicht abgeschlossene Verfahren über die Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Einzahlung der Jahresgebühr - ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin für die Erhebung der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren bejaht. Der Lizenzvertrag stehe der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen, weil er durch die fristlose Kündigung wirksam beendet worden sei; der hiergegen gerichtete Widerspruch des Beklagten sei unbeachtlich.

10 Die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg.

11 Jedenfalls nachdem der Geschäftsführer der Klägerin mit schriftlicher Erklärung vom 26. Juni 2009 die bis zu diesem Zeitpunkt durch ihren Prozessbevollmächtigten vorgenommene Prozessführung genehmigt hat, bestehen keine Bedenken gegen die ordnungsgemäße Vertretung der Klägerin (§ 89 Abs. 2 ZPO; § 99 PatG).

12 Eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses bedarf es für die Klage nicht (mehr), nachdem der Beklagte in die versäumte Frist zur Zahlung der Jahresgebühr wiedereingesetzt worden ist und das Streitpatent in Kraft steht.

13 Das Patentgericht hat im Ergebnis auch zu Recht angenommen, dass der zwischen den Parteien abgeschlossene Lizenzvertrag die Klageerhebung nicht als treuwidrig erscheinen lässt und somit der Zulässigkeit der Klage nicht entgegensteht.

14 Dabei kann dahinstehen, ob der Vertrag durch die von der Klägerin erklärte Kündigung beendet worden ist. Die Klägerin ist jedenfalls deshalb nicht an der Erhebung der Nichtigkeitsklage gehindert, weil der Beklagte ihr die Verletzung des Streitpatents vorwirft und deshalb sowohl Klage erhoben als auch Strafanzeige gegen ihren Geschäftsführer erstattet hat.

15 Dabei ist der Einwand des Beklagten unerheblich, der Vorwurf der (vorsätzlichen) Patentverletzung beziehe sich nur auf Handlungen, zu denen die Klägerin nach dem Lizenzvertrag nicht berechtigt sei, der nur den Einsatz der Erfindung in Tunneln betreffe. Auch wenn dies der Fall sein sollte, kann es der Klägerin - wie jedem anderen (vermeintlichen) Patentverletzer - nicht verwehrt werden, sich gegen den Vorwurf der Patentverletzung mit einem Angriff gegen das Streitpatent zur Wehr zu setzen.

16 Unerheblich ist auch, dass der Beklagte mit der beim Landgericht Düsseldorf anhängigen Klage keine Ansprüche aus dem Streitpatent gegen die Klägerin geltend macht und sich die Strafanzeige nicht gegen die Klägerin, sondern gegen ihren Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter richtet. Denn in der Berufungsbegründung hat der Beklagte angekündigt,

"Ansprüche aus patentverletzenden Handlungen der Mitarbeiter" (scil. der Klägerin) würden "demnächst über die Vorschrift des § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit § 263 Abs. 1 StGB ... gegen die Berufungsbeklagte geltend gemacht". Die Mitarbeiter der Klägerin sollen die ihnen vorgeworfenen patentverletzenden Handlungen im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Klägerin vorgenommen haben. Damit wirft der Beklagte aber auch der Klägerin eine Patentverletzung vor, denn diese kann nur durch ihre gesetzlichen Vertreter und ihre Mitarbeiter handeln und muss sich im Rahmen von deren Tätigkeit für die Klägerin begangene Schutzrechtsverletzungen als eigene zurechnen lassen.

17 II. Auch in der Sache hat die Berufung keinen Erfolg.

18 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei mangels Neuheit nicht patentfähig, wie folgt begründet: Aus der US-Patentschrift 5 353 879 (D1) sei ein Verfahren zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen (Sp. 11 Z. 11 "building passages") bekannt. Dabei werde ein Wassernebel verwendet (Sp. 12 Z. 6-8 "the avarage particle diameter of most of the water droplets falls within the range of 0,01 to 1 mm"), der von Löschmittelaustrittsvorrichtungen ("nozzles") versprüht werde. Der erzeugte Wassernebel habe zwangsläufig aufgrund seiner Konsistenz eine niedrige Ausbreitungsgeschwindigkeit, und seine Teilchendichte besitze selbstverständlich die für die Rauch-, Wärme- und Schadstoffbindung (Sp. 11 Z. 10-13 und Sp. 11 Z. 53-57) erforderliche Konzentration. Außerdem sei die Teilchengröße des Wassernebels mit 0,01 bis 1 mm so eingestellt, dass die Wasserteilchen langsam von ihrem Austrittspunkt absänken, ohne die Sicht in den Raum zu beeinträchtigen.

19 Dies greift die Berufung jedenfalls im Ergebnis ohne Erfolg an.

20 2. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen, wie z.B. aus unterirdischen Räumen.

21 a) Die Streitpatentschrift beschreibt eingangs die Schwierigkeiten, die im Fall von Bränden wegen der starken Rauch- und Wärmebelastung bei der Rettung aus Räumen mit langen Fluchtwegen auftreten. Es seien besondere Sicherheitsvorkehrungen, wie Schleusen und Schutzräume zur Aufnahme von Personen, sowie Entrauchungsanlagen erforderlich. Letztere seien allerdings bereits bei mittleren Bränden derart überlastet, dass die Rauchentwicklung jegliche Sicht sowohl für die zu rettenden Menschen als auch für die Rettungsmannschaften unmöglich mache. Im Stand der Technik seien drei technische Lösungen bekannt, nämlich der Einsatz von autark agierenden Spezialfahrzeugen, die Bildung eines Fluchtkanals aus mehreren Einzelteilen aus schlauchartigem, querschnittsstabilem feuerfesten Material und die Verbringung des Rettungspersonals zum Unfallort in Schutzhüllen mit abgeschlossener Luftversorgung. Diese drei Lösungen hätten alle den gemeinsamen Nachteil, dass sie bei starker Rauchentwicklung keine Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicht böten. Außerdem seien die Belastungen für das Rettungspersonal relativ hoch und die Rettungschancen für die Betroffenen noch zu gering.

22 b) Vor diesem Hintergrund gibt die Streitpatentschrift ein Verfahren an, das bei deutlich reduziertem Aufwand auch unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung eine sichere Flucht sowie wirkungsvolle Rettung ermöglicht und gleichzeitig die Einsatzbelastungen für das Rettungsper-

sonal wesentlich verringert. Das in Patentanspruch 1 vorgeschlagene Verfahren lässt sich wie folgt gliedern:

(1) Das Verfahren ist zur Sicherung der Flucht und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen (wie z.B. unterirdischen Räumen, Verkehrsanlagen, großen Gebäuden, Kaufhäusern u.ä.) geeignet.
(2) Es sind Löschmittelaustrittsvorrichtungen vorgesehen.
(3) Mittels der Löschmittelaustrittsvorrichtungen wird in dem Raum ein Wassernebel erzeugt, der
   (a) eine niedrige Austritts- und/Ausbreitungsgeschwindigkeit aufweist,
   (b) dessen Teilchengröße so eingestellt ist, dass die Wasserteilchen langsam von ihrem Austrittspunkt absinken, ohne die Sicht in dem Raum zu beeinträchtigen und
   (c) dessen Teilchendichte die für die Rauch-, Wärme- und Schadstoffbindung erforderliche Konzentration besitzt.

23 Zu dem Wassernebel gibt die Streitpatentschrift an, dass er in bekannter Weise mittels Wassernebeldüsen erzeugt werde. Die Wassernebeldüsen könnten sich entweder in Verbindung mit detektierenden Sensoren bereits als Sicherheitseinrichtung in dem Raum befinden oder von den Rettungsmannschaften einschließlich der Versorgungsleitungen mitgeführt werden. Bei einer festen Installation seien die Wassernebeldüsen ähnlich wie Sprinkleranlagen vorzugsweise im oberen Bereich des bzw. der Räume angeordnet. Der Austritt des Wassernebels könne zwischen paralleler und senkrechter Richtung zur Decke des Raums oder Tunnels variieren. Um eine möglichst große Überdeckung der Wirkungsbereiche der einzel-

nen Wassernebeldüsen zu erreichen, sollen Wassernebeldüsen mit großem Austrittswinkel verwendet werden.

24 Gemäß Merkmal 1 soll das erfindungsgemäße Verfahren es ermöglichen, lange Fluchtwege begehbar zu halten, indem die Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung dieser Fluchtwege so vermindert wird, dass insbesondere die Sicht für zu evakuierende Personen und das Rettungspersonal erhalten bleibt. Das Verfahren muss daher so geführt werden, dass es auch auf langen Fluchtwegen eine entsprechende Wirkung erzielt. Deswegen ist das Verfahren aber nicht auf lange Fluchtwege beschränkt. Zum einen ist "lang" ein relativer Begriff, der auch durch die beispielhafte Aufzählung von Gebäuden mit langen Fluchtwegen keine klare Kontur erhält, weil die Fluchtwege im Einzelfall auch bei unterirdischen Räumen, Verkehrsanlagen und großen Gebäuden unterschiedlich lang sein können. Zum anderen - und entscheidend - lässt sich die Länge des Fluchtweges nach dem Gesamtinhalt der Streitpatentschrift nicht als Verfahrensmerkmal erfassen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist vielmehr allein durch die Erzeugung des durch die Merkmale 3a bis 3c näher gekennzeichneten Wassernebels mittels der Löschmittelaustrittsvorrichtungen gekennzeichnet, der bewirken soll, dass an dem Ort, an dem das Verfahren angewendet wird, der jeweilige Fluchtweg benutzbar bleibt. Es müssen so viele Löschmittelaustrittsvorrichtungen (Merkmal 2) vorgesehen werden und diese müssen so angeordnet werden, dass der Fluchtweg für denjenigen Bereich begehbar gehalten wird, der im Anwendungsfall mit den Mitteln der Erfindung gesichert werden soll. Wie lang dieser Fluchtweg ist, ist erfindungsgemäß nicht vorgegeben und richtet sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Anwendungsfalls.

Der erfindungsgemäß zu erzeugende Wassernebel wird im Patentanspruch durch Teilchengröße (Merkmal 3b), Teilchendichte (Merkmal 3c) und Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wasserteilchen (Merkmal 3a) charakterisiert. Die Teilchengröße des Wassernebels ist dabei nur durch die Wirkung näher definiert, dass die Wasserteilchen langsam von ihrem Austrittspunkt absinken, ohne die Sicht in dem Raum zu beeinträchtigen. In der Beschreibung (Sp. 3 Z. 13 ff.) wird dazu angegeben, dass ein optimaler Tröpfchendurchmesser, bei dem der Nebel immer noch durchsichtig bleibe, im Bereich zwischen 10 bis 100 µm liege; dies schließt weder eine Unterschreitung noch eine Überschreitung dieses Bereichs aus. Auch die Austritts- und/oder Ausbreitungsgeschwindigkeit ist nicht genau bestimmt; sie soll nach Merkmal 3a "niedrig" sein. Dabei ergibt sich aus dem Zusammenhang, dass es auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit ankommt. Sie kann entweder durch eine niedrige Austrittsgeschwindigkeit erreicht werden oder aber dadurch, dass durch eine entsprechende Gestaltung der Löschmittelaustrittsvorrichtungen trotz hoher Austrittsgeschwindigkeit eine niedrige Aussbreitungsgeschwindigkeit ermöglicht wird, die - wie der Beklagte selbst vorgetragen hat - wiederum im Wesentlichen durch die (geringe) Teilchengröße bestimmt wird. Schließlich wird die Teilchendichte (Merkmal 3c) durch die für die Rauch-, Wärme- und Schadstoffbindung erforderliche Konzentration definiert; in der Beschreibung heißt es, die Teilchendichte sei "bei den vorliegenden Verhältnissen" auf $2 l/m^3 \cdot min^{-1}$ eingestellt worden (Sp. 3 Z. 15-18). Da Patentanspruch 1 nicht dahin verstanden werden kann, die Teilchendichte müsse eine vollständige Rauchgasbindung ermöglichen und im Übrigen auch nicht zuverlässig abschätzbar ist, welche Konzentrationen im Einzelfall entstehen, enthält Merkmal 3c damit nur die Anweisung an den Fachmann, die Teilchendichte so zu wählen, dass eine möglichst weitgehende Rauch-, Wärme- und Schadstoffbindung möglich ist. Durch die Einstellung der Teilchendichte und Teilchengröße soll mithin einerseits die Rauch- und Schadstoffbindung

erreicht werden, und andererseits soll beim Absinken der Wassertröpfchen die Sicht im Raum nicht oder möglichst wenig beeinträchtigt werden; dies beschreibt die Streitpatentschrift in Spalte 2 Zeilen 38 bis 64.

26 3. Diese Lehre des Streitpatents war dem Fachmann durch die Entgegenhaltung D1 jedenfalls nahegelegt.

27 Die Entgegenhaltung beschreibt eine Feuerschutztür mit einer Einrichtung zur "Rauchreduzierung". Bei der Beschreibung des Standes der Technik wird darauf hingewiesen, dass die Opfer von Gebäudebränden zumeist durch Rauchentwicklung ums Leben kämen, weil sie die Sicht verlören und in rauchgefüllten Räumen kaum atmen könnten (Sp. 1 Z. 35-39, 51-53). Durch die vorgeschlagene Wasserschauereinrichtung sollen daher Mikropartikel im Rauchgas niedergeschlagen werden. Dabei werden Löschmittelaustrittsvorrichtungen (nozzles 41) verwendet, die Wassertröpfchen versprühen. Die Wassertröpfchen, die zur Verbesserung der Rauchgasbindung ionisiert werden sollen, sollen bevorzugt einen Durchmesser zwischen 0,01 bis 5 mm (10 bis 5.000 µm) aufweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein höherer durchschnittlicher Durchmesser einer ausreichenden Rauchgasreduzierung entgegenstehe und ein durchschnittlicher Durchmesser unterhalb der Bereichsgrenze wegen der verminderten Fallgeschwindigkeit ebenfalls für die Rauchgasbindung ungünstig sei ("When the average particle diameter is greater than the upper limit, the descendability and the de-smokability cannot be improved sufficiently ... When the average particle diameter is less than the lower limit, the descending velocities of the water droplets decrease to deteriorate the descendability and the de-smokability", Sp. 2 Z. 27-34). Bei dem durch Figur 20 erläuterten siebten bevorzugten Ausführungsbeispiel (Sp. 11/12) wird beschrieben, dass der Rauch durch die herabfallenden Wassertröpfchen

reduziert wird, die Rauchpartikel binden. Der durchschnittliche Durchmesser der Wassertröpfchen hänge vom Sprühdruck und der Düsenkonfiguration ab, bevorzugt liege jedoch der Durchschnittsdurchmesser der meisten Tröpfchen in einem Bereich von 0,01 bis 1 mm (10 bis 1.000 µm).

28 Damit ist eine Teilchengröße offenbart, die innerhalb des Bereichs liegt, den auch das Streitpatent als bevorzugt bezeichnet und die daher Merkmal 3b entspricht. Aus dem Umstand, dass Rauchgaspartikel gebunden werden sollen, hat das Patentgericht zu Recht geschlossen, dass der Fachmann, ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der über Erfahrungen mit der Entwicklung von Brandbekämpfungsanlagen verfügt, durch die Entgegenhaltung die Anweisung erhält, für eine Teilchendichte zu sorgen, die soweit wie möglich Rauchgase und Schadstoffe bindet und abkühlt (Merkmal 3c); weitergehende Vorgaben sind, wie ausgeführt, auch dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Aus der geringen Teilchengröße, die sich ergibt, wenn der Durchmesser der meisten Tröpfchen in dem auch vom Streitpatent bevorzugten Bereich liegt, und dem Hinweis, dass eine noch geringere Tröpfchengröße zu einer zu niedrigen Fallgeschwindigkeit führen kann, ergibt sich auch, dass die Wassertröpfchen sich mit relativ geringer Geschwindigkeit ausbreiten sollen (Merkmal 3a). Insgesamt folgt hieraus, dass von den Düsen ein Wassernebel im Sinne des Streitpatents jedenfalls erzeugt werden kann (Merkmale 2 und 3), mag auch die Entgegenhaltung, wie der Beklagte geltend macht, auch die Möglichkeit umfassen, mit einem Wasserschauer zu arbeiten, der nicht mehr als Wassernebel im Sinne des Streitpatents qualifiziert werden kann.

29 Damit konnte der Fachmann der D1 jedenfalls alle Angaben entnehmen, die zur Verwirklichung der Lehre des Streitpatents erforderlich waren; die genaue Einstellung des erfindungsgemäßen Wassernebels war

danach für ihn ein mit Hilfe seines fachlichen Könnens zu bewältigendes Optimierungsproblem. Dabei überlässt es die D1 wie das Streitpatent dem Fachmann, sich innerhalb der angegebenen Größen zu bewegen, zeigt ihm jedoch auf, dass der Zusammenhang zwischen der Partikelgröße und der Fallgeschwindigkeit zu beachten ist, weil einerseits eine zu geringe Partikelgröße zu einer geringen Fallgeschwindigkeit und damit zu Sichtbehinderung führt und andererseits ein zu großer Partikeldurchmesser einer ausreichenden Rauchgasbindung entgegenstehen kann. Auch das Ziel, die Sicht zu verbessern, wird in der D1 ausdrücklich angesprochen. Die in der D1 gelehrte Verfahrensweise ist schließlich auch für lange Fluchtwege geeignet, denn hierfür ist es lediglich erforderlich, den Wassernebel überall dort zu versprühen, wo er benötigt wird. Dass die Entgegenhaltung selbst das Verfahren offenbar in erster Linie im Bereich der Feuerschutztür vorsieht, ist ohne Belang.

30 4. Der Zusatz von Adsorptionsmitteln, wie er Gegenstand der Patentansprüche 2 und 3 ist, ist in der Entgegenhaltung D1 bereits offenbart und ergibt daher gleichfalls keinen patentfähigen Gegenstand. Die Unteransprüche 4 bis 6 betreffen dem Fachmann ohne weiteres zur Verfügung stehende Ausbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die die Patentfähigkeit ebenfalls nicht begründen können; der Beklagte macht hierfür auch nichts geltend.

31 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Bacher

Richter am Bundesgerichtshof Hoffmann kann wegen Urlaubsabwesenheit nicht unterschreiben.
Meier-Beck

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.04.2008 - 4 Ni 8/06 -