BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 182/04

Verkündet am:
16. Oktober 2007
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Juli 2004 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin und ihrer Streithelferin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 36 45 276 (Streitpatents), das aus einer Teilung des Patents 36 16 566 (Stammpatents) hervorgegangen ist, welches am 16. Mai 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Schweizer Anmeldung vom 4. Juni 1985 an-

gemeldet worden ist. Im Laufe des Berufungsverfahrens ist das Streitpatent durch Zeitablauf erloschen.

2 Das Streitpatent ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren durch Beschluss des Bundespatentgerichts vom 25. Januar 2001 (BPatGE 44, 193) mit folgendem einzigen Patentanspruch beschränkt aufrechterhalten worden:

> "Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage, auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die vereinzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von dem die auf der Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heftkopf geheftet werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass parallel zur erwähnten Sammelstrecke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden ist, dass mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen (7, 8, 9) nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken und die auf der weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9) geheftet werden, und dass die zusammengetragenen Druckbogen im Wirkbereich des Heftapparates (9) relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen."

3 Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist durch Beschluss des Senats vom 30. September 2002 (BGHZ 152, 172 - Sammelhefter) zurückgewiesen worden.

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

4 Die Klägerin und ihre Streithelferin, die beide von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen werden, machen geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus und der Schutzbereich dieses Patentanspruchs sei unzulässigerweise gegenüber dem Stammpatent erweitert. Ferner ergebe sich der Gegenstand des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

5 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

6 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Antrag auf Abweisung der Nichtigkeitsklage weiterverfolgt.

7 Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in sieben weiteren Fassungen des Patentanspruchs.

8 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. B. K. , Fakultät Maschinenbau der Universität D. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein Gutachten vorgelegt, das Professor Dr.-Ing. K. D. F. , Universität W. , in ihrem Auftrag erstellt hat.

Entscheidungsgründe:

9 Die zulässige Berufung hat Erfolg und führt zur Abweisung der - auch nach Erlöschen des Streitpatents zulässigen (vgl. Sen.Urt. v. 15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316 - Koksofentür) - Nichtigkeitsklage.

10 I. Das Streitpatent betrifft einen Sammelhefter, mit dem bedruckte und gefaltete Bogen (Druckbogen) gesammelt und anschließend in derselben Maschine zur Herstellung von mehrseitigen Druckprodukten wie Zeitschriften, Broschüren oder dergleichen geheftet werden. Dabei werden die einzelnen Druckbogen von innen nach außen übereinandergelegt und dann im Falzbereich geheftet. Ein derartiger Sammelhefter besteht aus den Komponenten Anlegestation, Sammelstrecke und Heftapparat. Die Anzahl der Anlegestationen entspricht der Anzahl der Druckbogen des fertigen Druckproduktes. Jede Anlegestation liefert an die Sammelstrecke einen bestimmten Druckbogen, indem die erste Anlegestation den innersten Druckbogen des fertigen Druckproduktes liefert, die zweite Anlegestation den - von innen nach außen betrachtet - nächstfolgenden Druckbogen und so fort. Die Sammelstrecke nimmt die von den Anlegestationen auf ihrer sattelförmigen Auflage rittlings abgelegten Druckbogen auf. Mit Hilfe von Mitnehmern werden die Druckbogen längs ihrer Auflage von Anlegestation zu Anlegestation seitlich vorgeschoben und gelangen schließlich zum Heftapparat, in dem sie zu fertigen Druckprodukten zusammengefügt werden.

11 Ein Sammelhefter dieser Art ist, wie die Streitpatentschrift erläutert, aus der Schweizer Patentschrift 519 993 (E 9) bekannt. Sein Nachteil ist die geringe Arbeitsgeschwindigkeit.

12 Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, einen Sammelhefter bereitzustellen, welcher bei gleichermaßen präziser Verarbeitung der gefalteten Einzelbögen wie bei der bekannten Maschine ein Mehrfaches der Produktionsgeschwindigkeit zulässt (Sp. 3 Z. 53-57 der Streitpatentschrift [C2-Schrift; eine C3-Schrift liegt nicht vor]).

13 Dieses Problem wird nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung durch folgende Merkmalskombination gelöst:

(1) Der Sammelhefter weist Anlegestationen (7, 8, 19) auf, die im Maschinentakt angetrieben und an Sammelstrecken angeordnet sind.

(2) Parallel zur ersten Sammelstrecke ist wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke vorhanden.

(3) Die Anlegestationen (7, 8, 19) beschicken mit jedem Maschinentakt nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen.

(4) Jede Sammelstrecke weist auf:

(4.1) eine sattelförmige Auflage (3), auf die Druckbogen rittlings abgelegt werden, und

(4.2) quer zu ihrer Beschickungsrichtung längs der Auflage wirksame Mitnehmer (6), welche die vereinzelten Druckbogen zu einem Heftapparat (9) transportieren.

(5) Die auf einer Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen werden geheftet:

(5.1) auf der ersten Sammelstrecke durch mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9) und

(5.2) auf der weiteren Sammelstrecke durch mindestens einen weiteren Heftkopf (12, 13, 33).

(6) Im Wirkbereich des Heftapparates (9)

(6.1) stehen die zusammengetragenen Druckbogen relativ zu den Sammelstrecken still und

(6.2) folgen die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken (und den Druckbogen) im Gleichlauf.

14 Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Streitpatentschrift zeigt ein Ausführungsbeispiel.

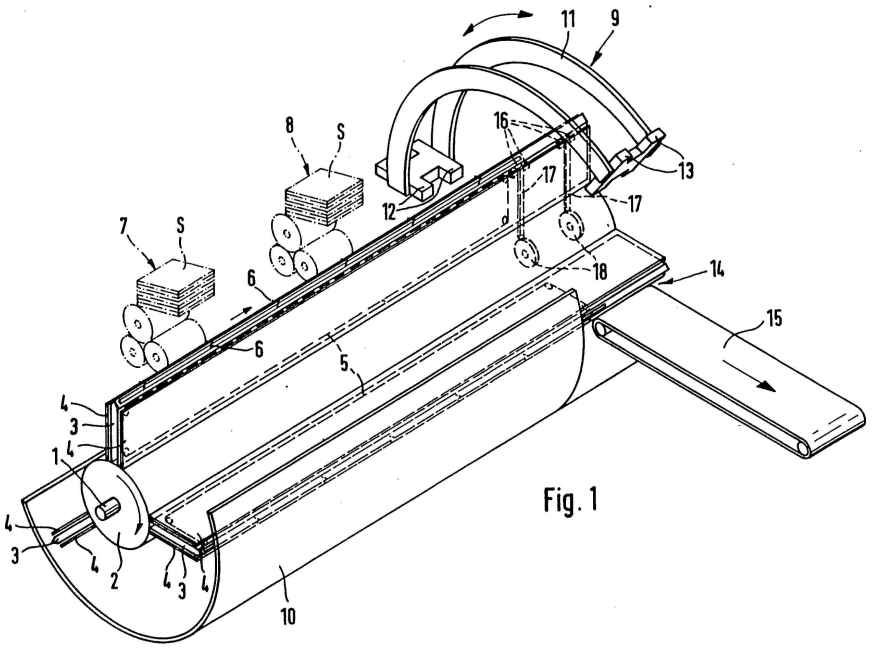

Fig. 1

15 Der mit Merkmal 6.2 beanspruchte Gleichlauf zwischen den Heftköpfen des Heftapparats und den Sammelstrecken (mit den darauf abgelegten, relativ zur Sammelstrecke stillstehenden Druckbogen) wird dadurch erzielt, dass der Heftkopf, der die Druckbogen auf der zugeordneten Sammelstrecke heftet, seinerseits bewegt wird und während eines Bewegungsweges (im Ausführungsbeispiel während des Weges, den der pendelnde Heftapparat in Drehrichtung des Sammelhefters zurücklegt) der Sammelstrecke in gleicher Richtung und in gleichem (Radial-)Abstand folgt. Hierdurch wird erreicht, dass für die Heftung mehr Zeit zur Verfügung steht (Sp. 4 Z. 4-9), nämlich derjenige Zeitraum, in dem sich die Sammelstrecken um den Abstand zwischen zwei Sammelstrecken weiterbewegen.

16 II. Zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der Patentanspruch des Streitpatents gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen nicht unzulässig erweitert ist. Eine unzulässige Erweiterung liegt insbesondere nicht darin, dass Merkmal 6.2 lediglich vorschreibt, dass die Heftköpfe beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen, hingegen nicht vorgibt, dass der Heftapparat hierzu eine Pendelbewegung ausführen muss und die Heftköpfe gleichzeitig eine Heftoperation durchführen.

17 Merkmal 6.2 ist als solches, wie auch die Klägerin nicht bezweifelt, ursprungsoffenbart. Denn die Patentanmeldung beschreibt ein durch die mit der oben wiedergegebenen Zeichnung identischen Figur 1 illustriertes Ausführungsbeispiel, bei dem der Heftapparat (9) einen um die Achse (1) schwenkbar gelagerten Bügel (11) aufweist, an dem zwei Heftkopfpaare (12, 13) angeordnet sind. Der Bügel (11) führt eine Hin- und Her-Schwenkbewegung aus und folgt dabei während einem Bewegungsweg den Auflagen (3) mit gleicher Geschwindigkeit. Die sich mitbewegenden Heftkopfpaare (12, 13) führen jeweils während des Gleichlaufs mit den Auflagen (3) simultan eine Heftoperation aus, mit der die aufeinanderliegenden Druckbogen von zwei Sammelstrecken zusammengeheftet werden (S. 9, letzter Abs. - S. 10, 2. Abs. der Offenlegungsschrift 36 16 566 = Sp. 5 Z. 5-27 der Streitpatentschrift). Im Wirkbereich des Heftapparates folgen somit die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf.

18 Die Patentinhaberin war auch nicht gehindert, dieses Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmen, ohne gleichzeitig weitere Einzelheiten des Ausführungsbeispiels mit zu übernehmen.

19 Änderungen der Patentansprüche dürfen freilich weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen ist, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 - Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; Sen.Urt. v. 5.7.2005, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II). Der Anmelder oder Patentinhaber, der nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, ist dabei nicht genötigt, sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen (Sen.Urt. v. 15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316, 319 - Koksofentür). Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefasste Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn das weitere Merkmal in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen war (BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I; Sen.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; Sen.Urt. v. 7.12.1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; Sen.Beschl. v. 14.9.2004 - X ZB 25/02 - Fußbodenbelag).

20 Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Patentinhaber nach Belieben einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren dürfte. Die Kombination muss vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die aus der Sicht des Fachmanns den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen ist; andernfalls wird etwas beansprucht, von dem aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar ist, dass es von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung ein aliud darstellt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434 - Spleißkammer [insoweit nicht in BGHZ]; Sen.Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

21 Diesen Anforderungen genügt die Kombination des Merkmals 6.2 mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1. Denn in Patentanspruch 2 der Anmeldung war ganz allgemein ein Sammelhefter mit parallelen Sammelstrecken angegeben, bei dem der Heftapparat wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken zugeordnet ist und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf aufweist. Aus der Sicht des Fachmanns, als den der Senat - auf der Grundlage der durch die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen bestätigten Feststellungen des Bundespatentgerichts zum üblichen Ausbildungs- und Kenntnisstand der mit der Entwicklung von Sammelheftern befassten Fachleute - einen Maschinenbauingenieur mit praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion papierverarbeitender Maschinen ansieht, war erkennbar, dass der beschriebene Gleichlauf der Heftköpfe eines wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordneten Heftapparats mit den Sammelstrecken beim Heftvorgang geeignet ist, dem in der Patentanmeldung beschriebenen Nachteil des Standes der Technik, dass für den Heftvorgang nur ein Bruchteil eines Maschinentaktes zur Verfügung stand, entgegenzuwirken und damit das Ziel zu fördern, eine Vorrichtung zu schaffen, die bei gleich prä-

ziser Verarbeitung wie bei einer konventionellen Maschine ein Mehrfaches der Produktionsgeschwindigkeit erlaubt.

22 Dem gegenüber ist unerheblich, dass die ursprünglichen Unterlagen mit dem konzentrisch gelagerten, pendelnden Bügel des Heftapparats nur eine Möglichkeit beschreiben, wie ein solcher Gleichlauf während eines Bewegungsweges erreicht werden kann. Denn ein solches Ausführungsbeispiel, mit dem der Anmelder der Anforderung genügt, die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG), nötigt nicht dazu, den Gegenstand des Patentanspruchs hierauf zu beschränken.

23 III. Zutreffend hat das Bundespatentgericht ferner angenommen, dass die Klägerin nicht damit gehört werden kann, der Schutzbereich des Streitpatents sei gegenüber dem Schutzbereich des Stammpatents erweitert. Der Schutzbereich des Stammpatents ist für den möglichen Schutzbereich des Streitpatents ohne Bedeutung. Mit den dagegen von der Klägerin erhobenen Einwänden hat sich der Senat bereits im Einspruchsrechtsbeschwerdeverfahren auseinandergesetzt (BGHZ 152, 172, 180 ff. - Sammelhefter); hieran hält er fest.

24 IV. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs ist auch patentfähig. Dieser Gegenstand ist, wie auch von der Klägerin und ihrer Streithelferin nicht in Zweifel gezogen wird, neu. Verhandlung und Beweisaufnahme haben ebenso wenig tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Stand der Technik dem Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs nahegelegt hat.

25 a) Aus der in der Streitpatentschrift und vom Bundespatentgericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren erörterten Schweizer Patentschrift 645 074

(E 11), die im Wesentlichen inhaltsgleich mit der deutschen Offenlegungsschrift 31 08 551 (E 5) ist, die das angefochtene Urteil zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen gemacht hat, sind ein Verfahren und eine Vorrichtung bekannt, mit denen mehrlagige Druckprodukte dadurch gebildet werden können, dass eine Anzahl von zickzackförmig gefalteten Bahnen aufeinander ausgerichtet übereinandergelegt wird. Jede Bahn wird durch einzelne Blätter gebildet, die an den quer zur Bahnlängsrichtung verlaufenden Faltstellen miteinander verbunden sind. Zum Abstützen der aufeinander zu legenden Bahnen dient eine Trommel, welche an ihrem Umfang radial abstehende Stützstege (47) aufweist, auf denen zunächst die erste Bahn aufgelegt wird. Die spiralförmig auf der Trommel geführte erste Bahn gelangt sodann zum Eingabeabschnitt der nachfolgenden Bahn, in welchem diese über die erste Bahn gelegt wird. Die beiden Bahnen werden schraubenlinienförmig gegebenenfalls zu weiteren Eingabeabschnitten und sodann zu einem Endbereich der Trommel geführt, in dem ein Heftapparat (62) vorgesehen ist, in dessen Wirkbereich sich die Blätter(bahnen) auf einer Kreisbahn bewegen.

26 Diese Vorrichtung setzt voraus, dass die Blätter der am Ende des Bearbeitungsvorgangs stehenden Druckprodukte als zickzackförmig gefaltete Bahnen zugeführt werden, was die Schweizer Patentschrift als besonders vorteilhaft ansieht, weil die gegenseitige Lage der Blätter einer Bahn immer definiert sei und beim Bilden von mehrblättrigen Druckprodukten die Blätter beim Aufeinanderlegen nicht einzeln gehandhabt werden müssten, sondern sich gemeinsam in ihrer Verbundformation übereinanderlegen ließen (S. 2 r. Sp. Z. 44-50). Hierdurch soll der apparative und steuerungstechnische Aufwand der Handhabung einzelner Druckbogen vermieden werden (S. 2 r. Sp. Z. 34-36). Die Annahme des Bundespatentgerichts, dies stelle eine Zweckangabe dar, durch die eine Vorrichtung nicht auf den genannten Zweck beschränkt werde, geht fehl. Zum einen geht es im vorliegenden Zusammenhang nicht um die Er-

mittlung des durch die Entgegenhaltung geschützten Gegenstandes, sondern allein um deren Offenbarungsgehalt. Zum anderen offenbart die Entgegenhaltung, ihrer Zielsetzung entsprechend, keine Mittel, mit denen sich einzelne Druckbogen rittlings auf den Stützstegen ablegen ließen (Merkmal 4.1). Wie in den Figuren 6 und 7 gezeigt, wird vielmehr die gefaltete Bahn von Greifern an jeder zweiten Faltstelle erfasst und, wie in der Schweizer Patentschrift 645 073 (E 12, S. 4 l. Sp. Z. 51-55) für die insoweit identisch ausgestaltete Vorrichtung beschrieben, "handharmonikaartig" zum Eingabeabschnitt transportiert.

27 Es ist nach dem Ergebnis der Verhandlung und Beweisaufnahme nicht erkennbar, was aus der Sicht des Fachmanns Veranlassung dazu geben sollte, die beschriebene Vorrichtung in eine solche zur Handhabung einzelner Druckbogen umzuwandeln und damit gerade den in der Entgegenhaltung besonders hervorgehobenen Vorteil der Handhabung von Bahnen mit Leporellofaltung wieder aufzugeben.

28 Auch der Hinweis der Berufung darauf, dass in Anspruch 5 der E 11 ein Verfahren beansprucht sei, bei dem die übereinander liegenden Bahnen an allen oder einzelnen Faltstellen durchgetrennt werden, führt nicht weiter. Zwar ist in jenem Anspruch nicht angegeben, in welcher Verfahrensphase die Bahnen durch Trennung zu Blättern oder Druckbogen vereinzelt werden sollen. Für die Frage, welche Anregungen eine Schrift dem Fachmann bot, kommt es indessen nicht darauf an, wie weit ihr Gegenstand oder Schutzbereich reicht. Maßgeblich ist allein, welche technischen Erkenntnisse und Möglichkeiten dem Fachmann offenbart werden. Insoweit beschreibt die Offenlegungsschrift jedoch - ihrer Zielrichtung entsprechend - ausschließlich die Sammlung übereinander liegender Bahnen, nicht vereinzelter Druckbogen. Erst das am Entnahmeabschnitt (51) der Trommel - gegebenenfalls nach Heften (S. 4 r. Sp. Z. 4-7) - von einem Transporteur (59) übernommene, aus den übereinander liegenden Bahnen be-

stehende "Gebilde (61)" wird einer Stapelbildevorrichtung (63) zugeführt und sodann von einer Trennvorrichtung (68) durchtrennt (S. 4 l. Sp. Z. 59 - r. Sp. Z. 32). Auch die - ohnehin nicht näher ausgeführte - Bemerkung auf S. 4 r. Sp. Z. 43-46, es "wäre unter Umständen jedoch auch denkbar", die fertigen Druckprodukte vor dem Stapeln einzeln voneinander zu trennen, bezieht sich auf "die einzelnen zusammenhängenden, das Gebilde (61) bildenden fertigen Druckprodukte" und ändert daher nichts daran, dass nach dem Gesamtinhalt der Schrift eine Vereinzelung erst nach dem Sammeln in Betracht gezogen wird.

29 Zudem müsste der Fachmann, um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, eine solche Vorrichtung nicht nur, was für sich genommen keine Schwierigkeiten bereiten und zur Führung der Druckbogen(bahnen) erkennbar sinnvoll sein mag, mit längs der Stützstege wirksamen Mitnehmern versehen (Merkmal 4.2). Er müsste auch erkennen, dass es sinnvoll ist, zwei parallelen Sammelstrecken jeweils einen Heftkopf zuzuweisen (Merkmal 5), welcher beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges der Sammelstrecke im Gleichlauf folgt (Merkmal 6.2). Die E 11 offenbart insoweit lediglich die Möglichkeit eines Heftens (S. 4 l. Sp. Z. 68 - r. Sp. Z. 6) und zeigt in Figur 7 schematisch einen Heftapparat (62), der für den Fachmann als Rotationshefter erkennbar ist. Da übliche Rotationsheftapparate, wie das Bundespatentgericht von der Berufung unbeanstandet festgestellt hat, mehrere an ihrem Umfang verteilte Heftköpfe aufweisen, die nacheinander an einer definierten Heftposition vorbeigeführt werden, mag dem Bundespatentgericht darin gefolgt werden, dass es für den Fachmann "platt selbstverständlich" ist, die Drehgeschwindigkeiten des Rotationsheftapparates und der Sammeltrommel bzw. die Fördergeschwindigkeit der endlos umlaufenden Sammelstrecken so einzustellen, dass an der Heftposition einem jeden Stützelement (47) einer der Heftköpfe des Rotationsheftapparates (62) gegenübersteht. Indessen ist gerade auf der Grundlage dieser Ausgangsüberlegung nicht ersichtlich, inwiefern es für den Fachmann auch

naheliegend gewesen sein sollte, die Rotationsheftköpfe beim Heftvorgang den Sammelstrecken mit den zu heftenden Druckbogen im Gleichlauf folgen zu lassen.

30 Denn für eine solche "Nachführung" eines Rotationsheftkopfes bietet der Stand der Technik weder Vorbild noch Anregung. Arbeitet der Rotationshefter, wie bei der Vorrichtung nach der Schweizer Patentschrift 645 074, mit einer Transportvorrichtung zusammen, die die zu heftenden Druckbogen ihrerseits auf einer Kreisbahn transportiert, wälzen sich die Heftköpfe auf den Druckbogen ab, was nur einen linienförmigen Kontakt ermöglicht. Heftvorrichtungen, die sich geradlinig mit ihrerseits auf gerader Linie geförderten Druckbogen mitbewegen, wie sie etwa die deutsche Auslegeschrift 1 114 779 (E 1) oder die deutsche Patentschrift 33 43 466 (E 2) beschreiben, vermögen daher keine Anregung dazu zu geben, einen Rotationshefter "gleichlaufend" auszubilden. Auch die Drahtheftmaschine nach der deutschen Auslegeschrift 1 055 499 (E 10) ermöglicht derartiges - abgesehen von dem Bedenken, ob der Fachmann zur Weiterbildung eines herkömmlichen Rotationshefters auf diese 1956 angemeldete, sehr kompliziert aufgebaute Vorrichtung zurückgegriffen hätte - nicht. Dort werden Bogen geheftet, die auf einem ebenen Führungsblech (27) zugeführt werden. Zudem ist zwar der auf einem rotierenden Heftkopf (10) angeordnete Heftrahmen (43) seinerseits drehbar gelagert, so dass er während der Eintreibphase der Klammer stets auf den Amboss der Gegenwalze ausgerichtet bleibt. Ein Gleichlauf im dargestellten Sinne eines ohne Relativbewegung in Transportrichtung der Druckbogen mitlaufenden Heftkopfes wird damit jedoch nicht erzielt.

31 Rechtsfehlerhaft hat das Bundespatentgericht es für unerheblich gehalten, ob die konstruktive Umsetzung des Bestrebens, den für eine Steigerung der Produktionsleistung als vorteilhaft erkennbaren Gleichlauf der Heftvorrich-

tung nach der E 1 auf einen Rotationshefter nach der E 11 zu übertragen, im Bereich fachüblichen Handelns gelegen habe oder ob hierbei technische Schwierigkeiten zu überwinden gewesen seien, da der Wortlaut des Patentanspruchs des Streitpatents entsprechende Merkmale nicht aufweise. Auf den Patentanspruch kommt es insoweit nicht an. Es genügt, dass das Streitpatent wenigstens eine Möglichkeit aufzeigt, wie der Gleichlauf erreicht werden kann (vgl. BGHZ 147, 306, 317 f. - Taxol). Die Annahme, dass es für den Fachmann nahegelegen habe, den Rotationshefter nach der E 11 "gleichlaufend" auszugestalten, setzt entsprechend voraus, dass dem Fachmann zumindest ein Weg offenstand, wie er einen solchen Gleichlauf bei der Vorrichtung erreichen konnte, deren Verbesserung er anstrebte.

32 b) Die Schweizer Patentschrift 645 073 (E 12), die der gerichtliche Sachverständige für den nächstliegenden Stand der Technik gehalten hat, konnte dem Fachmann die Erfindung gleichfalls nicht nahelegen. Denn bei der dort beschriebenen, prinzipiell wie die Vorrichtung nach der Schweizer Patentschrift 645 074 (E 11) aufgebauten und arbeitenden Vorrichtung ist gegenüber dem Eingabeabschnitt für jede Bahn eine Trenneinrichtung angeordnet, die die Bahn an jeder auf einem Stützelement (47) aufliegenden Faltstelle durchtrennt. Dadurch entstehen an dieser Stelle aus den leporelloartig gefalteten Bahnen einzelne Druckbogen, die jeweils in ein aus zwei benachbarten Stützelementen gebildetes Abteil gelegt werden. Gesammelt wird also nicht wie beim Streitpatent und der E 11 von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Infolgedessen kann der in der E 11 gezeigte Rotationshefter nicht eingesetzt werden; er ist demgemäß in der E 12 auch nicht gezeigt und nicht erwähnt. Die Schrift liegt damit noch weiter vom Gegenstand der Erfindung entfernt als die E 11.

33 c) Die deutsche Auslegeschrift 1 114 779 (E 1) beschreibt eine Maschine zum Heften von Bogenlagen, bei der die Druckbogen auf sattelförmigen Auflagen (2) gesammelt werden, die an umlaufenden Zugorganen angeordnet sind. Mittels Verteil- und Anlegevorrichtungen (104) werden die Druckbogen auf den Auflagen abgelegt und zu einer Heftvorrichtung (105) weitertransportiert. Die Heftköpfe werden von auf einer Welle aufgekeilten Nocken gesteuert, die das Anbringen der Heftklammern während des Verschiebens der auf den Auflagen ruhenden Broschüren gestatten. Das entspricht den Merkmalen 1 bis 4.1, 5, 6.1 und 6.2. Hingegen fehlen längs der Auflage wirksame Mitnehmer (Merkmal 4.2) ebenso wie mindestens zwei parallelen Sammelstrecken zugeordnete Heftköpfe (Merkmale 5.1 und 5.2). Für eine dem Fachmann nahegelegte Umgestaltung im Sinne der Erfindung fehlt schon deshalb jeder Anhalt, weil die Vorrichtung konstruktiv für einen Transport der vereinzelten Druckbogen längs der Auflage keinen Raum lässt.

34 d) Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften kommen dem Gegenstand des Streitpatents nicht näher. Die tatsächlichen Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG können hiernach - in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Bundespatentgerichts im Einspruchsverfahren - nicht festgestellt werden, so dass das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen ist.

35 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 101 Abs. 2, § 100 Abs. 1 ZPO. Die Streithelferin gilt als Streitgenossin der Klägerin. Nachdem der Senat für die Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren das Erfordernis aufgegeben hat, dass zwischen dem Nichtigkeitskläger oder dem Patentinhaber eine Rechtsbeziehung bestehen muss, die durch die im Nichtigkeitsverfahren ergehende Entscheidung beeinflusst werden kann, und es genügen lässt, dass der Nebenintervenient durch das Streitpatent in seiner geschäft-

lichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann (BGHZ 166, 18 - Carvedilol I), besteht kein Grund mehr, die Rechtskraftwirkung eines klageabweisenden Urteils gegenüber dem Streithelfer anders zu beurteilen als gegenüber dem Nichtigkeitskläger. Auch erscheint die Kostenfolge des § 101 Abs. 2 ZPO für diesen Fall sachgerechter als diejenige des § 101 Abs. 1 ZPO. Entsprechend § 69 ZPO gilt der Streithelfer daher als Streitgenosse des Nichtigkeitsklägers (offengelassen im Senatsurteil vom 22.12.1964 - Ia ZR 237/63,

GRUR 1965, 297 - Nebenintervention). An der im Urteil vom 30. September 1997 (X ZR 85/94, GRUR 1998, 382, 387 - Schere) vertretenen gegenteiligen Auffassung hält der Senat nicht fest.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.07.2004 - 1 Ni 8/03 -