BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 18/14

Verkündet am:
25. Februar 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BGH:2016:250216UXZR18.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2016 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning und Dr. Grabinski sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klägerin gegen das am 24. Oktober 2013 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 140 693 (Streitpatents), das am 13. August 1999 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 16. Dezember 1998 international angemeldet worden ist und ein Pferdetrensengebiss mit zwei seitlichen Ringen und einem Bügel betrifft. Patentanspruch 1, auf den die weiteren neun Ansprüche unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

"Pferdetrensengebiss mit zwei seitlichen Ringen (20, 22) und einem zwischen diesen Ringen (20, 22) angeordneten Bügel (24),

der einerseits mindestens ein Gelenk (26, 28) hat und andererseits zwei Seitenabschnitte aufweist, wobei jeder Seitenabschnitt ein von dem Gelenk (26, 28) entferntes Ende hat und in diesem Ende der Seitenabschnitte (29, 31) jeweils eine Bohrung (32) für die frei bewegliche Aufnahme jeweils eines der Ringe (20, 22) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Achsen (42) der beiden Bohrungen (32) eine Ebene definieren, die in einem Winkel von 45° ± 20° zur Gelenkachse (34, 36) des mindestens einen Gelenks (26, 28) verläuft, vorzugsweise dass die Achsen (42) der beiden Bohrungen (32) eine Ebene definieren, die in einem Winkel von 45° ± 10° zur Gelenkachse (34, 36) des mindestens einen Gelenks (26, 28) verläuft."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Ferner sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und fünf Hilfsanträgen in gegenüber der erteilten Fassung abgeänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es ihm die Fassung des Hilfsantrags II gegeben hat.

4 Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in erster Linie zuletzt in einer Fassung verteidigt, in der sich an Patentanspruch 1 in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags sechs darauf zurückbezogene Ansprüche anschließen. Den nach der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags nebengeordneten Patentanspruch 8, der ein einfach gebrochenes Pferdetrensengebiss betrifft, verteidigt die Beklagte nicht mehr weiter.

5 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und verfolgt mit der Anschlussberufung ihren erstinstanzlichen Antrag auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents weiter.

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

Entscheidungsgründe:

6 Beide Rechtsmittel sind zulässig, aber unbegründet.

7 I. Das Streitpatent betrifft ein Pferdetrensengebiss mit zwei seitlichen Ringen und einem zwischen diesen Ringen angeordneten Bügel, der mindestens ein Gelenk aufweist.

8 1. Ein derartiges Pferdetrensengebiss ist nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift aus der europäischen Patentanmeldung 17 959 (K14) bekannt. Als bewährte Merkmale solcher Gebisse hebt die Streitpatentschrift hervor, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten des Bügels weich ausgebildet seien, dass sich der Querschnitt der Seitenabschnitte von den Ringen nach innen hin zu verjünge und dass der Bügel zum einen glatt, mit fließenden Konturen und ohne Kanten, und zum anderen gekrümmt ausgebildet sei, so dass eine die Bohrungen für die frei bewegliche Aufnahme der beiden Ringe verbindende Mittellinie des Bügels nach vorn zum Gaumen des Pferdes hin gebogen verlaufe.

9 Nachteilig an dem bekannten Pferdetrensengebiss sei jedoch, dass es eine günstige Position in der Maulhöhle des Pferdes je nach Konstruktion entweder nur bei losem oder nur bei angezogenem Zügel einnehme (Beschr. Abs. 29). Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Druck, der durch das Anziehen der Zügel bewirkt werde, nicht immer nur auf die Zunge des Pferdes, sondern teilweise auch auf dessen Gaumen einwirke. Gerade ein Druck auf den Gaumen sei aber unerwünscht (Beschr. Abs. 5).

10 Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, das aus dem Stand der Technik bekannte Pferdetrensengebiss dahingehend weiterzubilden, dass es sich sowohl bei losem als auch bei angezogenem Zügel

möglichst gut der Anatomie eines Pferdemauls anpasst und durch die verbesserte Passform der durch das Anziehen der Zügel bewirkte Druck sich im Wesentlichen auf die Zunge und nicht auf den Gaumen des Pferdes auswirkt (Beschr. Abs. 5, 6 und 29).

11 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ein Pferdetrensengebiss mit folgenden Merkmalen vor (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Das Pferdetrensengebiss weist auf
   a) zwei seitliche Ringe (20, 22) [1.2] und
   b) einen dazwischen angeordneten Bügel (24) [1.3].

2. Der Bügel (24)
   a) ist zweifach gebrochen [1.1] und weist auf
   b) zwei Gelenke (26, 28) [1.3.1],
   c) zwei Seitenabschnitte (29, 31) [1.3.2],
      (1) in denen in dem von dem Gelenk (26, 28) entfernten Ende jeweils eine Bohrung (32) ausgebildet ist [1.5.1 und 1.5.2], und
   d) einen Mittenabschnitt (30) [1.3.3], der
      (1) im Vergleich zu den angrenzenden Bereichen der Seitenabschnitte (29, 31) verdickt [1.6],
      (2) etwa olivenförmig ausgebildet [1.6] und
      (3) maximal 4 cm lang ist [1.8].

3. Die Gelenke (26, 28) sind als mit Spiel ineinandergreifende Ösen an den Endbereichen der Seitenabschnitte bzw. des Mittenabschnitts (30) ausgebildet [1.4].

4. Die Bohrungen (32) in den Enden der Seitenabschnitte

   a) sind für die frei bewegliche Aufnahme jeweils eines der Ringe (20, 22) ausgebildet [1.5.3] und

   b) ihre Achsen (42) definieren eine Ebene, die in einem Winkel von 45° ± 20°, vorzugsweise von 45° ± 10°, zur Gelenkachse (34, 36) der Gelenke (26, 28) verläuft [1.7].

12 Nach der Fassung, die Patentanspruch 1 durch das angefochtene Urteil erhalten hat, sind zusätzlich folgende Merkmale vorgesehen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):

2. d) (4) und zwei Bohrungen hat, deren Mittelinien einen Abstand unter 2,5 cm haben.

4. b) (1) wobei bei gestrecktem Bügel (24) und in der Ebene der beiden Achsen (42) der Bohrungen (32) jede dieser Achsen (42) der beiden Bohrungen (32) einen Winkel kleiner 90° mit der Längsachse des Bügels (24) bildet [1.10] und

   (2) die beiden Achsen (42) der Bohrungen (32) denselben Winkel mit der Längsachse einschließen [1.11].

13 3. Folgende Merkmale bedürfen näherer Erörterung:

14 a) Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift wird die technische Aufgabe durch die in Merkmal 4b definierten Winkelbeziehungen zwischen den Achsen der Gelenke und den Achsen der Bohrungen in den vom Gelenk entfernten Enden der Seitenabschnitte gelöst. Dadurch - so erläutert die Streitpatentschrift - erhalte das Gebiss eine Gelenkigkeit in einer zweiten, im Winkel von 45° zur Ebene der Bohrungen verlaufenden Ebene und könne sich aufgrund der höheren Freiheitsgrade in der Bewegung räumlich besser einem Pferdemaul anpassen als die vorbekannten Gebisse.

Danach ist Bezugsobjekt für den in Merkmal 4b festgelegten Winkel zwischen Gelenk- und Bohrungsachsen die Ebene, die durch die Achsen (42) der Bohrungen (32) für die seitlichen Ringe definiert wird. Diese Ebene wird in der Streitpatentschrift unter Bezugnahme auf die Figuren 1, 2 und 3 des Streitpatents erläutert, von denen allerdings lediglich die Figur 1 eine Ausführungsform eines von der Beklagten nunmehr noch allein beanspruchten zweifach gebrochenen Pferdegebisses zeigt, während die Figuren 2 und 3 ein einfach gebrochenes Pferdegebiss zum Gegenstand haben.

FIG. 1

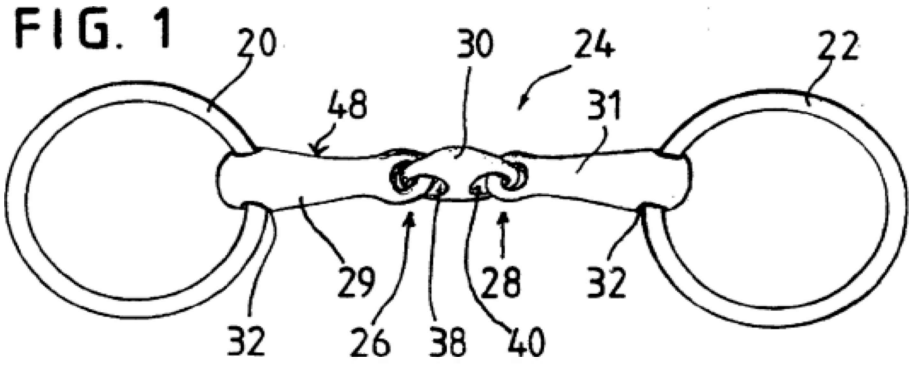
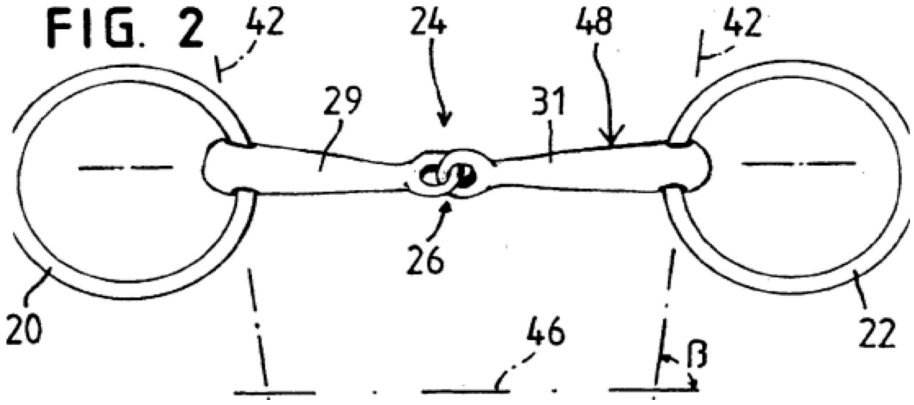
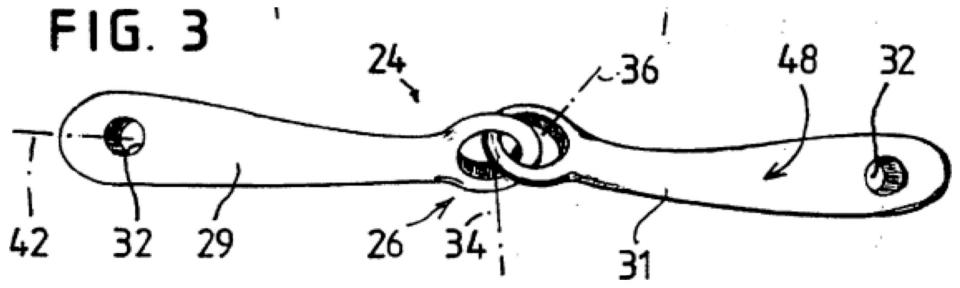


FIG. 2





16 Danach fällt die Ebene, die durch die Achsen (42) der Bohrungen (32) für die seitlichen Ringe definiert wird, in den Figuren 1 und 2 mit der Zeichenebene (Ebene des Papiers) zusammen (Beschr. Abs. 21). Bei der gegenüber der Figur 2 um 90° gedrehten Ansicht in Figur 3 verläuft die durch die Bohrungsachsen definierte Ebene dementsprechend senkrecht zur Zeichenebene.

17 Die Anordnung der Gelenkachsen im Vergleich zu der so definierten Ebene erläutert die Streitpatentschrift unter Bezugnahme auf Figur 3 lediglich für ein einfach gebrochenes Pferdetrensengebiss. Bei diesem gibt es zwei Gelenkachsen, die in Figur 3 mit den Bezugszeichen 34 und 36 gekennzeichnet sind. Diese beiden Gelenkachsen sind im Verhältnis zueinander in einem Winkel von 90° angeordnet und verlaufen damit sowohl zur Ebene der Bohrungen (32) als auch zur Zeichenebene in einem Winkel von 45° (Beschr. Abs. 22).

18 Die in Merkmal 4b definierte Anforderung an den Winkel zwischen der Ebene der Bohrungsachsen und den Gelenkachsen gilt mithin für beide Gelenkachsen eines Gelenks, allerdings mit der Maßgabe, dass der Winkel in unterschiedlicher Richtung zu messen ist. Bei einem zweifach gebrochenen Gebiss, wie es in Figur 1 dargestellt wird, müssen diese Voraussetzungen bei beiden Gelenken und damit in Bezug auf insgesamt vier Gelenkachsen erfüllt sein.

19 b) Nach Merkmal 2d(2) ist der Mittenabschnitt etwa olivenförmig ausgebildet. Die Streitpatentschrift erläutert den Ausdruck "olivenförmig", über dessen Auslegung die Parteien unterschiedlicher Auffassung sind, nicht näher. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird als olivenförmig ein Gebilde bezeichnet, dessen Grundform sowohl im Längsschnitt als auch im Querschnitt - vergleichbar einer Olive - in etwa einem Kreis oder einer Ellipse entspricht. Solche Mittenabschnitte waren, wie in der Streitpatentschrift ausgeführt wird, im Stand der Technik bekannt. Ihnen standen anders gestaltete Mittenabschnitte gegenüber, die eher die Form einer Platte hatten. Damit ist einerseits zwar nicht ausgeschlossen, dass ein olivenförmiges Mittenstück in seinem Umfang etwas abgeflacht sein kann. Andererseits muss aber immer eine gewisse Wölbung vorhanden sein und es dürfen keine abrupten Übergänge zwischen Ober- und Unterseite auftreten. Vor diesem Hintergrund kann der Auffassung der Klägerin, eine Platte mit abgerundeten Ecken und Kanten weise die Form einer flachen Olive auf und sei damit ebenfalls als olivenförmig im Sinne von Merkmal 2d(2) anzusehen, nicht beigetreten werden.

20 c) Zu den in Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils zusätzlich vorgesehenen Merkmalen 4b(1) und 4b(2) heißt es in der Streitpatentschrift, dass die beiden Achsen der Bohrungen für die Ringe bei normaler Auflage des Gebisses auf einer ebenen Fläche nicht parallel zueinander, sondern in einem Winkel von kleiner als 90° zu der Längsachse und dabei V-förmig zueinander verlaufen (Beschr. Abs. 15). Entgegen der Auffassung der Klägerin sind diese Merkmale nicht dahin zu verstehen, dass die beiden Bohrungsachsen parallel zueinander verlaufen können. Zwar wäre eine solche Ausgestaltung vom Anspruchswortlaut noch umfasst. Aus dem Zusammenhang ergibt sich jedoch hinreichend deutlich, dass die beiden Achsen jeweils in gegenläufiger Richtung zueinander geneigt sein müssen. Nach der Beschreibung ist es

dem Fachmann lediglich freigestellt, ob sich die beiden Bohrungen unterhalb des Kinns schneiden - was die Streitpatentschrift als besonders vorteilhaft bezeichnet - oder ob der Schnittpunkt oberhalb des Kinns liegt (Beschr. Abs. 16). Eine parallele Anordnung findet demgegenüber keine Erwähnung.

21 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren noch von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

22 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Er werde dem Fachmann, einem von erfahrenen Reitsportlern und erforderlichenfalls einem Pferdeveterinär beratenen Fertigungstechniker mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstellung von Erzeugnissen für Reitgeschirrbeschläge, durch die europäische Patentanmeldung 17 959 (K14) nahegelegt. Diese Entgegenhaltung offenbare ein Trensengebiss, bei dem die Merkmalsgruppen 1 und 2 sowie die Merkmale 3 und 4a verwirklicht seien. Insbesondere werde auch ein Mittelstück mit einer Länge von 4 cm offenbart. Merkmal 4b werde zwar nicht in allen Einzelheiten, aber doch in seinen Grundzügen durch die Figur 30 und die entsprechenden Erläuterungen in der K14 (S. 14) offenbart. Zwar sei dort nur ein starres Gebiss dargestellt. Die offenbarte Winkelstellung könne jedoch ebenso bei einem zweifach gebrochenen Gebiss gegeben sein. Dafür spreche, dass der in K14 formulierte Patentanspruch 13, der ein zweifach gebrochenes Gebiss betreffe, auch auf Patentanspruch 7 zurückbezogen sei, der die in Rede stehende Winkelstellung betreffe. Für den Fachmann hätten sich aus K14 ferner Hinweise darauf ergeben, dass eine Änderung der dort angegebenen Werte für den Neigungswinkel vorteilhaft sein könne.

23 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I, die gegenüber der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung zusätzlich das Merkmal "und dass der Mittenabschnitt (30) zwei Bohrungen hat, deren

Mittellinien einen Abstand unter 2,5 cm haben" enthält, beruhe ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das in der K14 offenbarte zweifach gebrochene Gebiss weise an den seitlichen Enden des Mittelstücks Bohrungen auf. Deren Mittellinienabstand sei zwar nicht explizit angegeben. Die K14 enthalte jedoch den Hinweis, dass das Mittelstück mit dem Zungenspiel des Pferdes relativ frei beweglich gestaltet sein müsse, um das vom Reiter geschätzte Kauen anzuregen. Der Fachmann entnehme daraus, dass ein Kompromiss zwischen der Beweglichkeit des Mittelstücks und einer für das Tier deutlichen Übertragung der Drehbewegung der seitlichen Bereiche gefunden werden müsse. Hierfür seien ausreichende Ösenradien und entsprechende Ösenwandstärken im Gelenkbereich zu wählen. Wie das nach der K14 hergestellte Muster K21 mit einem Mittelstück von 4,5 cm Länge und einem Mittellinienabstand von 2,5 cm zeige, müssten bei einem kürzeren Mittelstück die Abstände der Bohrungsachsen entsprechend verringert werden. Damit gelange der Fachmann zwangsläufig und ohne erfinderisches Zutun zu dem in Patentanspruch 1 angegebenen Größenbereich, so dass es sich bei einer solchen Anpassung um eine lediglich handwerkliche Maßnahme handle.

24 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II sei dagegen patentfähig. Die US-amerikanischen Patentschriften 4 941 312 (K4) und 800 381 (K13) und die in den Abbildungen K9a und K9b dokumentierten Vorbenutzungen beträfen keine zweifach gebrochenen Gebisse, wie sie allein noch Gegenstand der verteidigten Fassung des Streitpatents seien, so dass es insoweit an der Offenbarung des Merkmals 2a fehle. In dem Auszug aus "The Allen Illustrated Guide to Bits and Bitting" (K11), im Katalog "HS Sprenger Pferdesport 97/99" (K12), in K14, in der Veröffentlichung "Alixe Etherington: 'A Bit of Magic'" (K23) und in der deutschen Patentanmeldung 196 47 338 (K24) würden zwar auch Trensengebisse beschrieben, die zweifach geteilte Bügel aufwiesen. Dort seien aber die Merkmale 2d(4), 4b(1) und 4b(2)

nicht verwirklicht. Die als K5, K6, K7 und K8 vorgelegten Muster vorbenutzter Pferdetrensengebisse und die damit eingereichten Abbildungen in den Anlagen K5a/b, K6a/b, K7a/b und K8a/b, die US-Patentschrift 895 419 (K3), der Auszug aus "Abbey - Directory of British Made Bits (ABBEY)", und die Entgegenhaltungen K11 und K23 beträfen ein Trensengebiss des Typs "Dr. Bristol". Diese Bauart unterscheide sich von Pferdegebissen des Typs "Conrad", dem das Streitpatent zuzurechnen sei, in der Ausgestaltung des Mittenabschnitts. Während dieser beim Streitpatent in der verteidigten Fassung verdickt und etwa olivenförmig ausgebildet sei, bestehe er bei den Pferdegebissen des Typs "Dr. Bristol" aus einer Platte, so dass es insoweit an einer Offenbarung der Merkmale 2d(2) und 2d(3) fehle.

25 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II sei dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahe gelegt gewesen. Die Entgegenhaltungen K14, K11, K12 und K24 sowie das Muster K21 beträfen zwar Trensengebisse des Typs "Conrad". Diese offenbarten jedoch weder die Merkmale 4b(1) und 4b(2) noch Hinweise hierauf. Die Trensengebisse des Typs "Dr. Bristol" wiesen diese Merkmale zwar auf. Jedoch habe der Fachmann, der ein Trensengebiss des Typs "Conrad", wie es beispielsweise in der Entgegenhaltung K14 offenbart werde, verbessern wolle, keine Veranlassung, auf Trensengebisse der Bauart "Dr. Bristol" zurückzugreifen. Bei dem als Muster K6 vorgelegten Trensengebiss verliefen die Bohrungsachsen, wie sich aus den von der Klägerin veranlassten und in der Anlage K6c dokumentierten Messungen ersehen lasse, nicht parallel zueinander, so dass die mit Hilfsantrag II zusätzlich eingefügten Merkmale 4b(1) und 4b(2) an sich verwirklicht seien. Jedoch gelte auch insoweit, dass der Fachmann keine Veranlassung habe, diese bei einem Pferdetrensengebiss der Bauart "Dr. Bristol" vorhandenen Merkmale bei der Weiterentwicklung des Trensentyps "Conrad" zu übernehmen, zumal die nicht parallele Anordnung der Bohrungsachsen bei der Ausge-

staltung nach K6 auch nach Auffassung der Klägerin keinen Effekt habe. K13 offenbare weder ein Trensengebiss des Typs "Conrad" noch ein zweifach gebrochenes Trensengebiss. Nach den Erläuterungen in K13 diene die - den Merkmalen 4b(1) und 4b(2) entsprechende - Anordnung der Bohrungsachsen zwar dazu, den Druck des Trensengebisses auf die Wangen und den Gaumen des Tieres zu vermeiden und erfülle damit den gleichen Zweck wie das Trensengebiss nach dem Streitpatent. Dennoch bestehe für den Fachmann kein Anlass, die Anordnung der Bohrungsachsen auf ein Pferdegebiss der Bauart "Conrad" zu übertragen. Denn nach K13 solle mit der nicht parallelen Anordnung der Bohrungsachsen nur eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Bügels zugelassen werden, nicht aber eine Auf- und Abwärtsbewegung gegen den Gaumen oder die Zunge des Pferdes.

26 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung und der Anschlussberufung stand.

27 1. Das Patentgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, weil er dem Fachmann, dessen Definition die Parteien nicht in Zweifel ziehen, durch die europäische Patentanmeldung 17 959 (K14) nahegelegt war.

28 a) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, ist in K14 ein Pferdetrensengebiss offenbart, bei dem die Merkmalsgruppe 1, die Merkmalsgruppe 2 mit Ausnahme des Merkmals 2d(3) sowie die Merkmale 3 und 4a verwirklicht sind.

29 aa) K14 offenbart ein gebogenes Pferdetrensengebiss, das aus einem Bügel besteht, an dessen beiden einander gegenüberliegenden Enden sich jeweils eine Ringbohrung zur Aufnahme je eines Trensenringes befindet. Sie umfasst Ausführungsformen sowohl mit starrem als auch mit - einfach oder zwei-

fach - geteiltem Bügel. Die nachstehend abgebildete Figur 17 zeigt die Ausführungsform eines zweifach gebrochenen Gebisses von der dem Unterkiefer des Pferdes zugewandten Seite her:

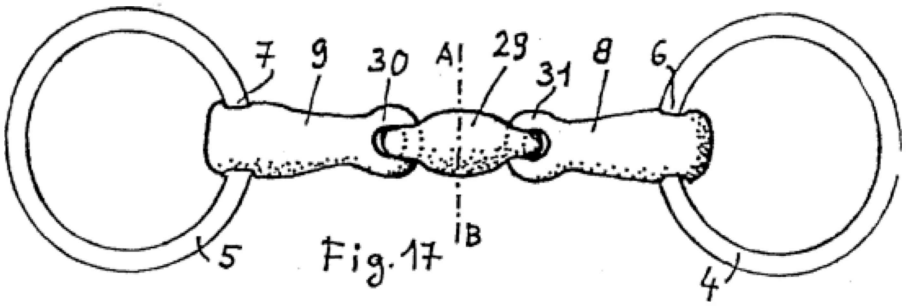


Fig. 17

30 Figur 18 zeigt eine Draufsicht auf die den Ohren des Pferdes zugewandte Seite:

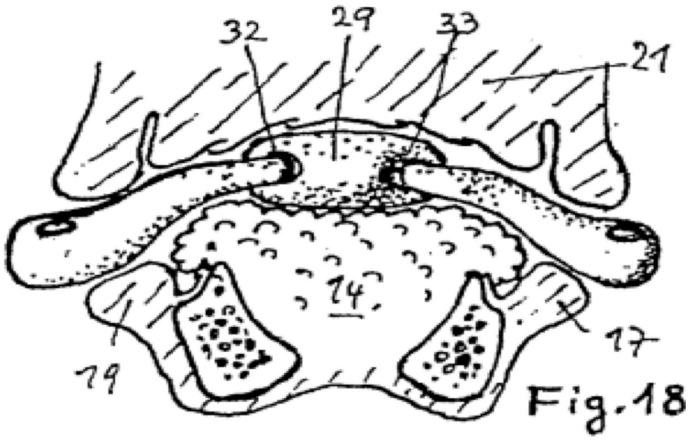


Fig. 18

31 Bei dieser Ausführungsform besteht der Bügel aus zwei gleich großen Seitenteilen und einem im Vergleich dazu kürzeren, nach der Beschreibung etwa 4 cm langen Mittelstück. Die beiden Seitenteile sind zur Mitte hin jeweils zu Ringösen ausgeformt, die sich durch eine Durchgangsbohrung an der ihnen zugewandten Seite des Mittelstücks erstrecken. Über das Mittelstück, das mit dem Zungenspiel des Pferdes relativ frei beweglich ist, werden die beiden Seitenteile gelenkig miteinander verbunden und gleichzeitig so auseinandergehal-

ten, dass in der Mitte kein spitzer Winkel entstehen und die Zunge des Pferdes nicht eingeklemmt werden kann (S. 10 Z. 10-25). Die Mitte des Bügels ist nach Patentanspruch 1 auch bei der Ausführung als gebrochenes Gebiss in der Mitte im Vergleich zu den sich beiderseits anschließenden Seitenbereichen verdickt ausgebildet (vgl. auch Beschr. S. 1 Z. 29-32). Die Verdickung in der Mitte kann nach Patentanspruch 4 zu den Seiten hin olivenförmig verlängert oder - wie sich aus Patentanspruch 5 ergibt - im Querschnitt ellipsenförmig ausgebildet sein.

32 bb) Damit ist ein Pferdetrensengebiss offenbart, das die Bestandteile der Merkmalsgruppe 1 aufweist und dessen Bügel entsprechend den Merkmalen 2a, 2b, 2c, 2d(1), 2d(2), 3 und 4a ausgebildet ist.

33 cc) Nicht ausdrücklich offenbart ist demgegenüber - anders als das Patentgericht angenommen hat - Merkmal 2d(3). In der K14 wird bei der Beschreibung des zweifach gebrochenen Gebisses lediglich ausgeführt, dass das Mittelstück "etwa 4 cm" lang ist (S. 10 Z. 23-24). Eine Obergrenze wie in Merkmal 2d(3) ist damit nicht festgeschrieben.

34 dd) Jedenfalls für ein zweifach gebrochenes Gebiss ist auch Merkmal 4b nicht ausdrücklich offenbart.

35 Zwar sieht der in K14 formulierte Patentanspruch 7 einen der Größenordnung nach mit Merkmal 4b vergleichbaren Winkel vor. Eine solche Ausgestaltung ist in K14 aber nur für ein starres Trensengebiss dargestellt. Auf diese Darstellung in Figur 30 wird in Patentanspruch 7 ausdrücklich Bezug genommen. Hinreichend deutliche Hinweise darauf, dass diese Ausgestaltung auch für einfach und zweifach gebrochene Gebisse übernommen werden kann, lassen sich K14 hingegen nicht entnehmen. In Bezug auf einfach gebrochene Gebisse heißt es zwar in der Beschreibung, diese könnten im Wesentlichen ähnlich wie die starre Ausführungsform ausgebildet sein, vor allem, was die Neigung der

Achse der Ringbohrungen betreffe (S. 13 Z. 30-34). Dieser Hinweis steht aber vor den Erläuterungen zu Figur 30 (S. 14 Z. 13-18) und lässt nicht hinreichend deutlich erkennen, dass er sich auch auf dieses Ausgestaltungsdetail bezieht. Darüber hinaus findet sich ein entsprechender Hinweis für zweifach gebrochene Gebisse in K14 nicht.

36 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts kann aus dem Umstand, dass der Gebisse mit zweifach geteiltem Bügel betreffende Patentanspruch 13 unter anderem auch auf Patentanspruch 7 Bezug nimmt, keine weitergehende Schlussfolgerung gezogen werden. K14 enthält eine Vielzahl von Unteransprüchen, die jeweils auf alle vorangehenden Ansprüche Bezug nehmen. Daraus ergibt sich eine unübersehbare Vielzahl von theoretischen Kombinationsmöglichkeiten, von der nicht angenommen werden kann, dass der Fachmann jede einzelne als konkret in Betracht kommende Ausführungsform in den Blick nimmt. Es bedürfte vielmehr zusätzlicher Hinweise, die den Blick des Fachmanns gerade auf eine Kombination der zusätzlichen Merkmale aus den Patentansprüchen 7 und 13 lenken. Solche Hinweise enthält K14 nicht. Damit fehlt es an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung dieser Kombination.

37 b) Für den Fachmann ergaben sich aus K14 aber Hinweise sowohl für die Bemessung des Mittenabschnitts als auch für die Neigung der Bohrungsachsen.

38 aa) Die Länge des Mittenabschnitts entsprechend Merkmal 2d(3) auf maximal 4 cm zu begrenzen, war dem Fachmann durch K14 nahegelegt.

39 Nach der Beschreibung von K14 soll das Mittelstück mit dem Zungenspiel des Pferdes frei beweglich sein und gleichzeitig dazu dienen, die beiden Seitenbereiche des zweimal geteilten Gebisses auseinanderzuhalten, so dass in der Mitte kein spitzer Winkel entstehen kann und die Zunge des Pferdes nicht

eingeklemmt wird. Hierdurch soll das vom Reiter geschätzte Kauen angeregt werden (S. 10 Z. 20-27). Der Fachmann entnimmt K14 damit, dass der Mittenabschnitt etwa in der Größenordnung von 4 cm liegen sollte. Dies deckt sich mit der Lehre des Streitpatents.

40 In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, es habe sich als besonders günstig erwiesen, den Mittenabschnitt bei einem zweifach gebrochenen Gebiss möglichst kurz auszuführen. Dabei habe sich gezeigt, dass eine Länge von maximal 4 cm und insbesondere eine Länge von 3 cm besonders günstig sei (Beschr. Abs. 14). Dies entspricht der in K14 als günstig beurteilten Größenordnung.

41 Das Vorbringen der Beklagten, die optimale Größe sei aufgrund einer von ihr initiierten Untersuchung über Form und Abmessungen der Innenhöhle des Pferdemauls durch das Anatomische Institut der tierärztlichen Hochschule Hannover gefunden worden, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. In Anbetracht der Funktion, die das Mittenstück nach der Beschreibung von K14 erfüllen soll, lag es für den Fachmann nahe, sich für die Bemessung an der Größe eines durchschnittlichen Pferdemauls zu orientieren. Hieraus ergab sich, dass ausgehend von der in der K14 angegebenen Länge nicht allzu viel Spielraum nach oben bestand. Auch unter diesem Aspekt erweist sich die Begrenzung auf maximal 4 cm als eine naheliegende Ausgestaltung.

42 bb) Die Ausführungen in K14 zum Neigungswinkel der Bohrungsachsen bei einem starren Gebiss gaben dem Fachmann zudem Anlass, eine geneigte Anordnung der Bohrungsachsen auch für ein zweifach gebrochenes Gebiss in Erwägung zu ziehen.

43 Nach den Ausführungen in K14 ist beim starren Trensengebiss der Bügel so gebogen, dass der Mittelteil zum Gaumen hinweist und sich um die Zunge

wölbt (S. 6 Z. 23-26). Die Achsen der Ringbohrungen sind, wenn das Gebiss flach aufliegt, im Verhältnis zur Unterstützungsebene des Bügels in einem Winkel von vorzugsweise 20° geneigt. Dabei kann das Gebiss so in das Pferdemaul eingelegt werden, dass die Achse jeder Ringbohrung von der der Zunge zugewandten Seite zur Nase hin um den betreffenden Neigungswinkel ansteigt. Es kann aber im Vergleich dazu auch seitenverkehrt eingelegt werden, so dass die Achse jeder Ringbohrung von der der Zunge zugewandten Seite zur Nase hin um den betreffenden Neigungswinkel abfällt. Die Neigung der Ringbohrungen eröffnet damit die Möglichkeit, das Gebiss an einer höher oder tiefer gelegenen Stelle auf die Zunge einwirken zu lassen (Patentanspruch 7 und Beschr. S. 14 Z. 13-24).

44 Das Patentgericht hat in diesem Zusammenhang zu Recht angenommen, der Fachmann erkenne aufgrund dieser Ausführungen zu einem starren Gebiss, dass sich auch bei einem zweifach gebrochenen Gebiss der Druck auf die Pferdezunge abhängig von der axialen Drehung der Gelenkachsen gegenüber den Ringbohrungsachsen verändere, weil bei dieser Konstruktion sich die Gelenke an dem Mittenabschnitt um ihre Längsachse mitdrehen müssten, wenn durch das Anziehen der Zügel die Drehung der Seitenabschnitte eingeleitet werde. Dementsprechend erkennt der Fachmann auch, an welcher Ebene er sich für die Ausrichtung und Bemessung des Neigungswinkels der Achsen der Ringbohrungen zu orientieren hat. In der Beschreibung der Figur 30 wird der in Patentanspruch 7 verwendete Begriff "Unterstützungsebene" dahin erläutert, dass es sich dabei um die Gebissebene handelt (S. 5 Z. 21-23). Darunter ist die Ebene zu verstehen, in der das Gebiss bei flacher Auflage liegt. Eine solche Ebene gibt es auch bei einem mehrfach gebrochenen Gebiss. Ist damit für den Fachmann das Bezugsobjekt für den Neigungswinkel der Achsen der Ringbohrungen erkennbar, hatte der Fachmann Anlass, den in K14 angegebenen Winkel so zu variieren, dass eine verbesserte Anpassung des Gebisses an die Ana-

tomie des Pferdemauls erreicht und damit auch verhindert wird, dass Druck auf den Gaumen statt auf die Zunge des Pferdes ausgeübt wird. Die Ermittlung des in Merkmal 4b genannten Winkelbereichs hat das Patentgericht vor diesem Hintergrund zu Recht als eine rein handwerkliche Maßnahme angesehen.

45 2. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des angefochtenen Urteils in zulässiger Weise verteidigen kann.

46 a) Entgegen der Auffassung der Klägerin genügt die Fassung, die Patentanspruch 1 durch das angefochtene Urteil erhalten hat, den grundsätzlich auch bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche in Patentnichtigkeitsverfahren zu beachtenden Anforderungen des Art. 84 EPÜ (vgl. BGH, Urteil vom 18. März 2010 - Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 Rn. 55 - Proxyserversystem).

47 aa) Wie bereits im Zusammenhang mit der Auslegung von Merkmal 2d(2) ausgeführt wurde, bezeichnet der Ausdruck "olivenförmig" ein Gebilde, dessen Grundform sowohl im Längsschnitt als auch im Querschnitt in etwa einem Kreis oder einer Ellipse entspricht. Damit sind die charakteristischen Merkmale für die Gestaltung des Mittenstücks hinreichend klar bestimmt. Eine Festlegung etwa in dem Sinne, dass auf die Form eines geometrischen, mathematisch exakt definierbaren Körpers Bezug genommen werden müsste, erfordert Art. 84 EPÜ nicht.

48 bb) Hinsichtlich des in Merkmal 4b festgelegten Winkels mag zwar aus dem Wortlaut von Patentanspruch 1 nicht ohne weiteres entnommen werden können, was das Bezugsobjekt dafür ist. Wie bei der Auslegung von Merkmal 4b ausgeführt wurde, ergibt sich dies aber hinreichend deutlich aus der Beschreibung und den dort in Bezug genommenen Zeichnungen.

49 cc) Schließlich greifen auch die von der Klägerin im Hinblick auf die gegenüber dem Hauptantrag neu hinzugekommenen Merkmale 4b(1) und 4b(2) erhobenen Bedenken gegen die Klarheit von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht durch.

50 Diese Merkmale waren bereits in der erteilten Fassung in Unteranspruch 8 enthalten. Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA, Entsch. vom 24. März 2015 - G 3/14; BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13 Rn. 31 - Fugenband).

51 b) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Erfindung in Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

52 Wie bereits bei der Auslegung von Patentanspruch 1 ausgeführt wurde, ist Merkmal 4b, auch wenn der Begriff "Gelenkachse" in Patentanspruch 1 im Singular verwendet wird, im Lichte der Beschreibung des Streitpatents dahin zu verstehen, dass die in Merkmal 4b in Bezug auf den Neigungswinkel gestellten Anforderungen bei einem zweifach gebrochenen Gebiss bei beiden Gelenken und damit bei insgesamt vier Gelenkachsen erfüllt sein müssen.

53 c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils geht weder über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen noch über den Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung hinaus.

54 Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich eine unzulässige Erweiterung nicht daraus, dass in der ursprünglichen Anmeldung offenbart ist, dass jedes der Gelenke zwei Gelenkachsen aufweist, während nach Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils ein Gelenk auch nur eine Gelenkachse aufweisen könne. Abgesehen davon, dass die Passage in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung (K1a, S. 7 Abs. 1), auf die sich die Klägerin stützt, mit Abs. 15 der Beschreibung des Streitpatents wörtlich übereinstimmt, ist eine unzulässige Erweiterung auch deshalb zu verneinen, weil bei zutreffender Auslegung von Patentanspruch 1 das Merkmal 4b dahin zu verstehen ist, dass bei einem zweifach gebrochenen Gebiss beide Gelenke jeweils zwei Gelenkachsen aufweisen.

55 Ebenso ist eine Erweiterung des Schutzbereichs zu verneinen. Auch wenn in Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nur von einer Gelenkachse die Rede ist, ist dies - wie oben dargelegt - dahin zu verstehen, dass jedes Gelenk zwei Gelenkachsen aufweist.

56 3. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils patentfähig ist.

57 a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung ist neu. Die Entgegenhaltung K14 und die weiteren Entgegenhaltungen, die Pferdetrensengebisse des Typs "Conrad" betreffen, offenbaren nicht die Merkmalsgruppe 4b. Bei den Pferdegebissen des Typs "Dr. Bristol", deren Vorbenutzung die Klägerin durch Vorlage mehrerer Muster (K5, K6, K7 und K8) und Abbildun-

gen hiervon (K5a/b, K6a/b, K7a/b und K8a/b) dokumentiert hat und die sich dadurch auszeichnen, dass das Mittelstück als flache Platte ausgebildet ist, fehlt es an der Offenbarung von Merkmal 2d(2).

58 b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils war dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Zwar mag der Fachmann Veranlassung gehabt haben, bei Gebissen der in K14 offenbarten Art den Abstand der beiden Bohrungen im Mittenabschnitt entsprechend Merkmal 2d(4) auszugestalten. Es lag aber nicht nahe, solche Gebisse zusätzlich entsprechend den Merkmalen 4b(1) und 4b(2) auszugestalten.

59 Die Entgegenhaltung K14 gab dem Fachmann in Bezug auf die Ringbohrungen - wie oben ausgeführt - zwar die Anregung, diese auch bei einem zweifach gebrochenen Gebiss im äußeren Bereich der Seitenabschnitte so anzubringen, dass die Achsen entsprechend Merkmal 4b geneigt sind. Anlass dafür, die Ringbohrungen so anzuordnen, dass deren Achsen darüber hinaus entsprechend den Merkmalen 4b(1) und 4b(2) einen Winkel kleiner 90° mit den Längsachsen des Bügels bilden und denselben Winkel mit der Längsachse einschließen, ergab sich aus K14 dagegen nicht.

60 Zwar sind bei dem als K6 vorgelegten Pferdetrensengebiss - wie die schematische Abbildung in K6c zeigt - die Bohrungen so angebracht, dass ihre Achse relativ zur Längsachse des Bügels in einem Winkel von 4,887° verläuft, so dass damit an sich die Merkmale 4b(1) und 4b(2) erfüllt sind. Der Fachmann hatte jedoch schon deshalb keinen Anlass, dieses Detail von einem Pferdetrensengebiss der Bauart "Dr. Bristol" auf ein Pferdegebiss des Typs "Conrad" zu übertragen, weil nach den Feststellungen des Patentgerichts der genannte Winkel nur durch eingehende Untersuchungen festgestellt werden kann und für

den Fachmann nicht ersichtlich ist, welchen Effekt eine solche Anordnung der Bohrungsachsen haben könnte.

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

Bacher Gröning Grabinski

Schuster Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.10.2013 - 2 Ni 79/11 (EP) -