BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 56/13

Verkündet am:
2. Juni 2015
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Gröning, Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 13. Dezember 2012 verkündete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das deutsche Patent 102 62 147 wird insgesamt für nichtig erklärt.

Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 102 62 147 (Streitpatents), das durch Teilung aus der am 17. Juni 2002 eingereichten Patentanmeldung 102 27 110 hervorgegangen ist. Das Streitpatent umfasst 14 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

> "Antriebsvorrichtung für ein Tor, mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung, mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betätigen eines Torblatts, und mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle, welche ein Zugmittel (17) und einen in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper (8) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Einsatzkörper (8) eine Zugmittelspannvorrichtung (13) mit einem das Zugmittel formschlüssig verriegelnden Teil aufweist."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und mit einem die Merkmale der Patentansprüche 6 und 7 aufgreifenden Hilfsantrag verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche die Fassung des Hilfsantrags erhalten haben. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Hiergegen richten sich die Berufungen der Parteien, mit denen sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgen.

Entscheidungsgründe:

4 I. Das Streitpatent betrifft eine Antriebsvorrichtung für ein Tor, insbesondere ein Garagentor.

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

5 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents ist aus der deutschen Offenlegungsschrift 198 08 696 (D1) ein elektromechanischer Garagentorantrieb bekannt, der aus einer an der Garagendecke montierten Führungsschiene, einer mit dem Tor mittels Gelenkstange gekoppelten, einen Schlitten und einen Antriebsmotor aufweisenden Antriebseinheit und einer parallel zur Führungsschiene laufenden, an dieser befestigten und mit dem Antriebsmotor im Eingriff stehenden Kette besteht, die an einem Ende der Deckenschiene fest eingespannt ist. Auf das andere Ende der Deckenschiene ist ein Deckel aufgeklipst, durch den ein mit der Kette verbundener Gewindebolzen geführt ist, auf den eine Schraubendruckfeder geschoben ist, die sich einerseits am Deckel und andererseits über eine Öse an einer Mutter abstützt, mit der die Kette gespannt werden kann (vgl. D1 Figur 6). Zur Ankopplung des Bolzens an die Kette werde Werkzeug benötigt, was umständlich und zeitaufwendig sei.

6 2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Antriebsvorrichtung zu schaffen, die auf einfache Weise gespannt werden kann.

7 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 eine Antriebsvorrichtung für ein Tor mit folgenden Merkmalen vor (kursiv die Merkmale des Hilfsantrags, in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts):

1. Die Antriebsvorrichtung [M1] weist eine Führungseinrichtung (3) auf [M2.2],
   - 1.1 die in Bewegungsrichtung des Tores verläuft [M2.2] und
   - 1.2 an der ein Schlitten (4) fährt [M2.3],
     - 1.2.1 der einen Elektromotor aufweist und
     - 1.2.2 zum Betätigen eines Torblatts (6) dient.
2. Es sind Stromzuleitungsmittel vorhanden [M1.4], die
   - 2.1 den Elektromotor mit einer Stromquelle (12) verbinden [M1.4] und

2.2 ein Zugmittel (17) umfassen [M2.5] sowie

2.3 einen ersten Einsatzkörper (8) aufweisen [M2.5].

3. Der erste Einsatzkörper (8)

3.1 ist in die Führungseinrichtung (3) einsteckbar [M2.5] und

3.2 weist eine Zugmittelspannvorrichtung (13) auf [M2.6],

3.2.1 mit einem das Zugmittel formschlüssig verriegelnden Teil [M2.6];

3.2.2 die bajonettartig ausgebildet ist oder einen Haken aufweist und

3.2.3 das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels zulässt.

8 4. Der Patentanspruch bedarf in einem Punkt der näheren Erläuterung:

9 Die Ausgestaltung des Einsatzkörpers und der zu ihm gehörenden Zugmittelspannvorrichtung wird mangels weiterer Angaben im Patentanspruch dem Fachmann überlassen. Die Zugmittelspannvorrichtung muss lediglich ein Teil aufweisen, das das Zugmittel formschlüssig verriegelt. Der Formulierung, dass der Einsatzkörper die Zugmittelspannvorrichtung "aufweist", ist keine bestimmte räumlich-körperliche Verbindung dieser beiden Teile zu entnehmen. Sie müssen weder einstückig ausgebildet sein, noch muss die Zugmittelspannvorrichtung vollständig innerhalb des Einsatzkörpers liegen. Es genügt vielmehr, dass der Einsatzkörper die Spannvorrichtung trägt; für weitergehende Anforderungen bieten weder die technische Funktion des Merkmals 3.2 noch die Beschreibung eine Grundlage.

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

11 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 habe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

12 Aus der deutschen Offenlegungsschrift 35 46 282 (D3) sei eine Antriebsvorrichtung für ein Tor mit einer in Bewegungsrichtung des Tors verlaufenden Führungseinrichtung und mit einem an dieser Einrichtung fahrbaren Schlitten mit Elektromotor zum Betätigen eines Torblatts bekannt gewesen (Merkmale 1 bis 1.2). Die D3 zeige auch ein Zugmittel und mit Stützschotten 8, 9 (vgl. Figur 1) einen einsteckbaren ersten Einsatzkörper, an dem eine Zugmittelspannvorrichtung angeordnet sei (Merkmale 2.2 bis 3.2).

13 Die D3 enthalte keine Angaben dazu, wie der Elektromotor mit Strom versorgt werde. Die D1, die ebenfalls eine Antriebsvorrichtung für ein Tor mit einem mittels eines Schlitten fahrbaren Elektromotor betreffe, schlage hierzu vor, die Stromquelle über die Deckenschiene, die als Zugmittel dienende Kette und einem auf die Führungsschiene steckbaren Einsatzkörper, der eine Zugmittelspannvorrichtung aufweise, mit dem Elektromotor zu verbinden. Dem Fachmann - einem Meister auf dem Fachgebiet der Mechatronik - dränge sich eine analoge Übertragung der in der D1 dargestellten Anschlüsse auf die Zugmittelspannvorrichtung der D3 auf, was zu Stromzuleitungsmitteln nebst einem in die Führungseinrichtung einsteckbaren Einsatzkörper führe (Merkmal 2.1).

14 Bei Torantrieben würden überwiegend Ketten verwendet, wie sie als Fahrradketten bekannt seien. Solche Ketten würden mit der Zugmittelspannvorrichtung durch ein Kettenschloss verbunden, indem jeweils ein Bolzen in ein Loch der Lasche des Kettenglieds und in ein Loch an der Spannvorrichtung eingreife. Es habe somit lediglich der Verwendung eines technisch gebräuchlichen Mittels bedurft, um die aus der D3 bekannte Zugmittelvorrichtung an dem

ersten Einsatzkörper mit dem Zugmittel formschlüssig zu verbinden (Merkmal 3.2.1).

15 Eine Gestaltung des formschlüssig verriegelnden Teils mittels eines Hakens oder bajonettartigen Verschlusses sei hingegen aus keiner der druckschriftlichen Entgegenhaltungen bekannt. Es handele sich dabei auch nicht lediglich um eine dem Fachmann im vorliegenden technischen Zusammenhang geläufige Maßnahme.

16 III. Dies hält im Ergebnis den Angriffen der Berufung der Beklagten, jedoch nicht den Angriffen der Berufung der Klägerin stand.

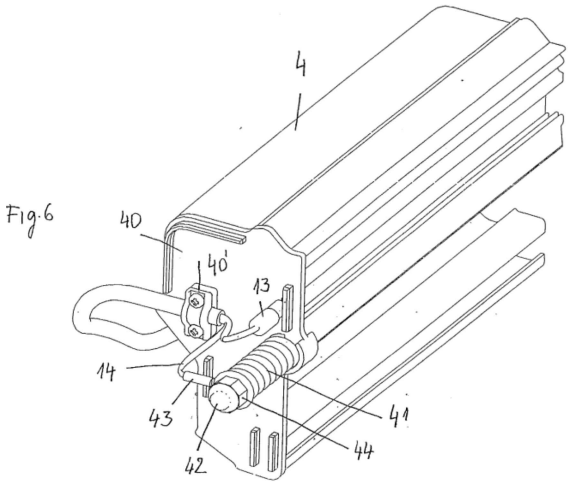
17 1. Zu Recht und mit zutreffenden Gründen hat das Patentgericht die Klage für zulässig erachtet.

18 2. Als Fachmann ist im Streitfall für den Prioritätszeitpunkt ein Meister auf dem Fachgebiet der Elektromechanik anzusehen. Eine Meisterprüfung für den vom Patentgericht angenommenen Industriemeister der Fachrichtung Mechatronik hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Sie wurde erstmals mit der Verordnung vom 19. Oktober 2005 (BGBl. I 2005, 3037) eingeführt.

19 3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch mit den Beschränkungen gemäß dem Hilfsantrag nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die Zulässigkeit dieses Hilfsantrags kann offen bleiben. Da dessen Gegenstand sämtliche Merkmale der Gegenstände von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung aufweist, hat diese Fassung ebenfalls keinen Bestand.

20 a) Ausgehend von der Antriebsvorrichtung gemäß D1 entspricht diese, was auch im Streitpatent zum Ausdruck kommt, den Merkmalen 1 bis 2.2, denn auch bei der D1 gehört das Zugmittel (die Kette) zu den Stromzuleitungsmitteln.

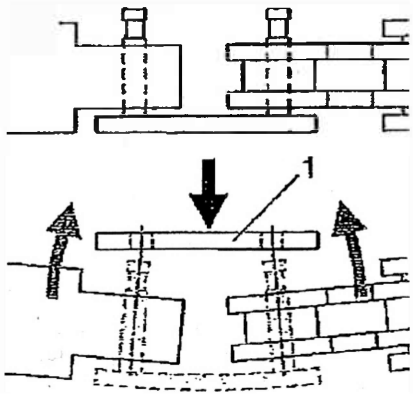
21 Die D1 zeigt für das Ende der Führungsschiene einen Deckel (40), der auf Fortsetzungen am Ende der Schiene entsprechend der nebenstehenden Figur 6 der D1 aufgesteckt wird. Dabei liegt der Deckel auch an der Innenseite der Führungsschiene an und wird von ihr gehalten. Dies entspricht einem Einsatzkörper, der in die Führungsschiene eingesteckt wird (Merkmale 3 bis 3.1). Der Deckel trägt einen Kabelhalter für das Anschlusskabel, mit dem der Strom der Kette einerseits und der Führungsschiene andererseits zugeführt wird. Der Deckel zählt damit zu den Stromzuleitungsmitteln (Merkmal 2.3).



22 Weiterhin wird der Gewindebolzen (41) durch den Deckel geführt, welcher an einem Ende mit der Kette verbunden und am anderen Ende mit einer Mutter (44) und einer Feder gegen den Deckel verspannt wird. Der Deckel weist demnach auch diese Zugmittelverspannung auf (Merkmal 3.2).

23 Die D1 zeigt jedoch nicht, wie der Gewindebolzen (41) als Teil der Zugmittelspannvorrichtung mit der Kette verbunden ist, insbesondere ob dafür ein formschlüssig verriegelndes Teil wie ein Haken oder ein Bajonettverschluss verwendet wird, der ohne ein Werkzeug betätigt werden kann.

24 b) Die Montageanleitung für die offenkundig vorbenutzte Antriebsvorrichtung "duo650" (D6) zeigt für eine solche Verbindung die Verwendung eines Kettenschlosses entsprechend der nebenstehenden Figur zu Montageschritt 8 der D6. Der Fachmann erhält damit die Anregung, für die Montage den Gewindebolzen der Zugspannvorrichtung und die Kette ohne ein Werkzeug zu verbinden (Merkmal (3.2.3).



25 c) Die in der D6 gezeigte Verriegelung mit einem Kettenschloss löst das allgemeine Problem, die Kette vom Nutzer der Antriebsvorrichtung im Rahmen der von ihm vorzunehmenden Montage ohne Werkzeuge verspannen zu können. Für dieses Problem kennt der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine Vielzahl von Lösungen, wie sie ihm unter anderem im Handbuch der Fertigungstechnik, Bd. 5 Fügen, Handhaben und Montieren zur Fügetechnik (BK2) und der DIN-Norm 8593 Teil 1 - Fertigungsverfahren Fügen - (BK3) bereits vor dem Prioritätstag aufgezeigt wurden. Dazu gehört insbesondere auch das Zusammenfügen von zwei Bauteilen mittels eines Hakens oder eines Bajonettverschlusses (BK2 S. 32 ff.; BK3 S. 3 f.). Der hierzu in der Berufungsinstanz gehaltene neue Vortrag ist nach § 117 PatG in Verbindung mit § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen, da das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 PatG noch davon ausgegangen ist, dass die Ansprüche 6 und 7 Mittel der Wahl beträfen, die ein Durchschnittsfachmann im Bedarfsfall ohne weiteres ergreifen könne (zu I 3 c, Abs. 2), und die Klägerin daher keine Veranlassung zu weiterem Vortrag zum allgemeinen Fachwissen hatte.

26 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesproche-

nen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; s. auch Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kollagenase I).

27 Für die Befestigung einer Kette ist ein Haken regelmäßig ein geeignetes und zweckmäßiges Mittel. Für andere Zugmittel oder für einen mit der Kette fest verbundenen Bolzen eignet sich ein Bajonettverschluss ebenso, um eine feste Verbindung zum Zwecke der Verspannung zu erreichen. Technische Schwierigkeiten oder sonstige Umstände, die der Verwendung einer solchen Fügetechnik entgegenstehen könnten, sind nicht aufgezeigt und nicht ersichtlich. Es bedurfte deshalb keiner weiteren, auf die Verspannung von Zugmitteln in erfindungsgemäßen Antriebsvorrichtungen gerichteten Anregung oder eines konkreten Anlasses zur Verwendung gerade dieser Mittel (Merkmal 3.2.2).

28 d) Ausgehend von der D1 war es folglich naheliegend, mit der Anregung zum werkzeuglosen Verbinden der Kette aus der D6 und der Verwendung eines zum Standardrepertoire der Fügetechnik gehörenden Verbindungsmittels den Stand der Technik hin zum Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags weiterzuentwickeln.

29 4. Für eine abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands der weiteren Unteransprüche des Streitpatents ist nichts geltend gemacht und für den Senat nichts ersichtlich.

30 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Gröning Grabinski

Bacher Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.12.2012 - 10 Ni 7/11 -