



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
3. November 2009

4 Ni 11/08

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das deutsche Patent 101 02 056**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. November 2009 durch die Richterin Schwarz-Angele als Vorsitzende, die Richterin Friehe, die Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Phys. Dr. Müller

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 101 02 056 wird im Umfang des Patentanspruchs 3 für nichtig erklärt.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung hinsichtlich der Kosten in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 101 02 056 (Streitpatent), das an 17. Januar 2001 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Satellitenkamera und Führungsvorrichtung und umfasst 14 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind.

Die Ansprüche 1 und 3 des Streitpatents lauten ohne Bezugszeichen wie folgt:

1. Satellitenkamera zur Inspektion und/oder Sanierung von Nebenkanälen, wobei die Satellitenkamera am vorderen, freien Ende eines Verbindungsstrangs angeordnet ist, der an einer Un-

tersuchungseinheit befestigt ist, und wobei an der Satellitenkamera und/oder am Verbindungsstrang mindestens eine Leitvorrichtung angeordnet ist, die zur Umlenkung der Satellitenkamera zwecks Richtungsänderung geeignet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leitvorrichtung als eine über den Außenumriss der Satellitenkamera hinaus in einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbare oder klappbare (Offenbarung: Seite 3, Zeile 30) mechanische Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwandung des Kanals ausgebildet ist.

3. Satellitenkamera nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitvorrichtung als Führungsvorrichtung ausgebildet ist, die mit ihrem vorderen freien Ende den Abzweigkanal trifft. (Offenbarung: Seite 3, Zeile 30-31).

Wegen der weiteren unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 und 3 rückbezogenen Ansprüche wird auf die Streitpatentschrift DE 101 02 056 B4 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents gehe bei den Ansprüchen 1 und 3 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus. Zudem stützt sie ihre Klage auf fehlende Neuheit und mangelnde erfindnerische Tätigkeit. Sie beruft sich hierfür unter anderem auf folgende Druckschriften und Dokumente:

- N1: JP 5-69664 U**
- N3: JP 08-286124 A**
- N4: DE 197 45 497 C2**
- N7: DE 198 15 579 C1**

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 101 02 056 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vortrag der Klägerin in vollem Umfang entgegen.

### **Entscheidungsgründe**

#### **I.**

Die zulässige Klage ist zum Teil begründet. Sie führt zur Nichtigkeitserklärung des Streitpatents im Umfang des Patentanspruchs 3, denn dieser Anspruch ist durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt, §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG. Im Übrigen aber ist die Klage nicht begründet, denn insoweit konnte die Klägerin eine fehlende Patentfähigkeit nicht nachweisen.

#### **II.**

1. Das Streitpatent betrifft eine Satellitenkamera mit Führungsvorrichtung zur Inspektion und/oder Sanierung von Nebenkanälen. In der Beschreibung (Absatz [0005] u. [0006]) wird erläutert, dass nach dem in der Streitpatentschrift vorausgesetzten Stand der Technik bei einer derartigen Inspektion von Nebenkanälen das Problem bestehe, dass der Nebenkanal eine Reihe von Abzweigungen aufweist und es bisher nicht möglich sei, die am vorderen Ende des Verbindungsstrangs angeordnete Satellitenkamera im Bereich einer Einmündung eines Abzweigkanals in diesen Abzweigkanal einzuführen. Nachdem der Verbindungsstrang relativ biegesteif ausgebildet sei, gelinge es nicht, die Kamera im Winkel von beispielsweise 30-60 (Grad) am vorderen freien Verbindungsstrang abzukni-

cken, um die Einmündung des Abzweigkanals in den Nebenkanal zu treffen. Selbst wenn dies gelänge, sei es damit noch nicht möglich, die Kamera in im Winkel vom Nebenkanal abzweigende Kanäle einzuschieben, weil es an einer entsprechenden Leitvorrichtung fehle, die geeignet sei, die Kamera im Bereich dieser Einmündung in den Abzweigkanal zu führen. Ein gleiches Problem entstehe, wenn die Satellitenkamera an Rohrversätzen vorbei oder an Ablagerungen im Haupt- oder Nebenkanal oder einer Abzweigung vorbei geführt werden soll.

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Patentschrift (Absatz [0009]) als zu lösendes technisches Problem, eine Leitvorrichtung für eine Satellitenkamera so auszubilden, dass es möglich sei, die Kamera besser in diesem Nebenkanal zu lenken oder in einen vom Nebenkanal abzweigenden Kanal umzulenken.

3. Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 des Streitpatents beschreibt daher eine

**M1** Satellitenkamera zur Inspektion und/oder Sanierung von Nebenkanälen,

**M2** wobei die Satellitenkamera am vorderen, freien Ende eines Verbindungsstrangs (7) angeordnet ist, der an einer Untersuchungseinheit befestigt ist, und

**M3** wobei an der Satellitenkamera (8) und/oder am Verbindungsstrang (7) mindestens eine Leitvorrichtung (13, 15, 28, 30, 37, 39, 43, 50) angeordnet ist, die zur Umlenkung der Satellitenkamera (8) zwecks Richtungsänderung geeignet ist,

dadurch gekennzeichnet,

**M4** dass die Leitvorrichtung (13, 15, 28, 30, 37, 39, 43, 50) als eine über den Außenriss der Satellitenkamera hinaus in

einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbare oder klappbare (Offenbarung: Seite 3, Zeile 30) mechanische Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwandung des Kanals (1, 3) ausgebildet ist.

Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Unteranspruch 3 beschreibt außerdem eine:

**M5** Satellitenkamera nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

**M6** dass die Leitvorrichtung als Führungsvorrichtung ausgebildet ist, die mit ihrem vorderen freien Ende den Abzweigkanal trifft.

(Offenbarung: Seite 3, Zeilen 30-31)

4. Der erteilte Patentanspruch 1 ist durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und erweitert den Schutzbereich des Patents nicht, da im ursprünglichen Patentanspruch 2 allgemein beansprucht ist, „dass die Leitvorrichtung über den Außenumschlag der Satellitenkamera (8) hinaus in einen Arbeitszustand verfahrbar ist“, ohne dass dies auf eine seitliche Richtung beschränkt ist, und im ursprünglichen Patentanspruch 4, der auf den ursprünglichen Patentanspruch 2 rückbezogen ist, beansprucht ist, „dass die Leitvorrichtung als Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwandung ausgebildet ist.“ Dass neben der Verfahrbarkeit auch eine klappbare Bewegung der Abdrückvorrichtung möglich ist, ist in der ursprünglichen Beschreibung im Absatz [0013] der Offenlegungsschrift offenbart.

Damit ist ursprünglich offenbart, dass die Verfahrbarkeit und Klappbarkeit der Abdrückvorrichtung nicht auf eine seitliche Richtung beschränkt ist, so dass das im erteilten Anspruch 1 angegebene Merkmal einer „verfahrbaren oder klappbaren mechanischen Abdrückvorrichtung“ in dieser Allgemeinheit ohne den Zusatz „seitlich“ durch die ursprünglich Offenbarung gedeckt ist.

5. Der erteilte Patentanspruch 3 geht jedoch über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus.

Wie aus dem Absatz [0016] der Offenlegungsschrift DE 101 02 056 A1 hervorgeht, ist der Begriff Leitvorrichtung als Oberbegriff für die beiden Ausführungen einer Führungsvorrichtung und/oder Abdrückvorrichtung zu verstehen. Die Merkmale Führungsvorrichtung und Abdrückvorrichtung stellen somit zwei alternative Ausführungsformen der Leitvorrichtung dar.

Dies offenbaren auch die ursprünglichen Unteransprüche 3 und 4 (vgl. die Offenlegungsschrift), die jeweils nur auf eine der beiden Ausführungsformen gerichtet sind und jeweils lediglich auf die Patentansprüche 1 und 2 und nicht aufeinander rückbezogen sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist nun auf die Ausführungsform der Leitvorrichtung als Abdrückvorrichtung gerichtet bzw. beschränkt.

Im erteilten Unteranspruch 3 wird jedoch beansprucht, dass die Leitvorrichtung als Führungsvorrichtung ausgebildet ist und damit die zweite, alternative Ausführungsform unter Rückbeziehung auf den Patentanspruch 1 beansprucht.

Somit werden zwei als Alternativen offenbarte Ausgestaltungen als gleichbedeutend beansprucht, was jedoch durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt ist.

Diese Beurteilung bestätigt auch die Formulierung im erteilten Patentanspruch 3, wonach die dort beanspruchte Führungsvorrichtung mit ihrem vorderen freien Ende den Abzweigkanal (Bz 5 in der Figur 2) trifft (vgl. dazu auch den Absatz [0012] in der Offenlegungsschrift), wohingegen, wie aus dem Absatz [0013] in der Offenlegungsschrift hervorgeht und auch im erteilten Patentanspruch 2 beansprucht ist, sich die Abdrückvorrichtung am Nebenkanal (Bz 3 in der Figur 2) abstützt. Im erteilten Patentanspruch 1 ist nun in der Merkmalsgruppe **M1** lediglich

ein Nebenkanal und kein Abzweigkanal beansprucht und nichts anders meint auch die im Kennzeichen des erteilten Patentanspruchs 1 in der Merkmalsgruppe **M4** beanspruchte allgemeine Formulierung Kanal (1,3).

6. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Senat davon überzeugt, dass die gewerblich anwendbare Satellitenkamera nach dem erteilten Patentanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß den im Verfahren befindlichen Druckschriften neu ist und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem mit der Herstellung von Leitvorrichtungen für Kameras zur Inspektion oder Sanierung von Kanälen befassten berufserfahrenen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, beruht.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist patentfähig, denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart eine Leitvorrichtung, die als eine über den Außenriss der Satellitenkamera hinaus in einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbare oder klappbare mechanische Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwandung des Kanals ausgebildet ist, wie im Merkmal **M4** beansprucht ist, oder legt eine solche nahe.

Aus der nächstkommenden Druckschrift **N4** ist eine Vorrichtung zum Beobachten und/oder Bearbeiten der Innenwände von Rohren bekannt, an der eine (vgl. die Figuren 1 und 2 mit Beschreibung) Satellitenkamera (Kamera 18) zur Inspektion und Sanierung von Nebenkanälen (**M1**) vorgesehen ist, wobei die Satellitenkamera (18) am vorderen, freien Ende eines Verbindungsstrangs (Außengehäuse 1) angeordnet ist, der an eine Untersuchungseinheit (über die Leitungen 20, 21) befestigt ist (**M2**), und wobei am Verbindungsstrang (Außengehäuse 1) eine Leitvorrichtung (Arm 7) angeordnet ist, die aufgrund ihrer Schwenkbarkeit um die Schwenkachse 9 zur Umlenkung der Satellitenkamera (18) zwecks Richtungsänderung geeignet ist (**M3**).

Da der Arm 7 die Leitvorrichtung bildet und die Kamera 18 fest mit diesem verbunden und in diesen eingebaut ist, ist keine Leitvorrichtung vorhanden, die über

den Außenumriss der Satellitenkamera (Kamera 18) hinaus in einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbar oder klappbar ausgebildet ist, wie im Merkmal **M4** des erteilten Patentanspruchs 1 beansprucht ist. Außerdem ist der Arm 7 auch nicht als mechanische Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwand des Kanals ausgebildet, wie außerdem im erteilten Patentanspruch 1 im Merkmal **M4** beansprucht ist, sondern als Werkzeug (Werkzeug 19) zur Bearbeitung der Rohrwand.

Eine derartige Ausbildung ist durch die Druckschrift **N4** auch nicht nahegelegt, da eine feste Verbindung zwischen Kamera 18 und Arm 7 unabdingbare Voraussetzung ist, um mit der Kamera 18 den Arbeitserfolg des Werkzeugs 19 am Arm 7 beobachten zu können.

Aus den Druckschriften **N3** und **N7** sind jeweils gattungsgemäße Satellitenkameras bekannt, die in biegsam ausgebildete Gehäuse eingebaut sind und mit diesen zusammen zur Umlenkung zwecks Richtungsänderung gebogen werden.

Leitvorrichtungen, die über den Außenumriss der Satellitenkameras hinaus in einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbar oder klappbar ausgebildet sind, sowie eine Ausbildung einer Leitvorrichtung als Abdrückvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwand des Kanals sind aus den Druckschriften **N3** und **N7** nicht bekannt und wegen der ohnehin elastischen Ausbildung des Kameragehäuses auch nicht notwendig und somit auch nicht nahegelegt.

Aus der Druckschrift **N1** ist eine mit Lenkdrähten (12, 13, vgl. Figur 2) in einem Kanal gelenkte gattungsgemäße Satellitenkamera (television camera 14) bekannt, die am vorderen Ende einen fest angeordneten gebogenen Schutzbügel (vgl. Figur 6, guide member 11) aufweist, der aufgrund seiner gebogenen Form zur Umlenkung der Satellitenkamera zwecks Richtungsänderung geeignet ist.

Der Schutzbügel ist jedoch nicht über den Außenumriss hinaus in einen Arbeitszustand und in einen funktionslosen Ruhezustand verfahrbar oder klappbar, sondern fest und unbeweglich angeordnet. Da (vgl. Absatz [0010]) die feste und an-

gepasste Anordnung des Schützbügels auch eine Beeinträchtigung des Sichtfeldes der Kamera verhindern soll, ist eine bewegliche Anordnung somit auch nicht nahegelegt. Außerdem sind der **N1** auch keine Hinweise auf eine Ausbildung der Leitvorrichtung als Abdruckvorrichtung zum Abdrücken von der Rohrwand des Kanals zu entnehmen.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und liefern keine Hinweise auf eine Ausgestaltung einer Leitvorrichtung gemäß der Merkmalgruppe **M4**. Da aus keiner der Druckschriften die Merkmale der Merkmalsgruppe **M4** bekannt oder nahegelegt sind, legt auch eine Zusammenschau der Druckschriften den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht nahe.

7. Die erteilten Unteransprüche 2 und 4 bis 14 werden von der Patentfähigkeit des erteilten Patentanspruchs 1 mitgetragen.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Schwarz-Angele

Friehe

Brandt

Dr. Müller

Veit

Pr