

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 4 Ni 24/10 (EU)

**Entscheidungsdatum:** 27. März 2012

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** Art. 84 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG

---

Kaffeemaschine

Ist mit der beschränkten Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren keine inhaltliche Änderung der Patentansprüche verbunden, hier bei bloßer Zusammenziehung des Hauptanspruchs mit einem abhängigen Unteranspruch, so löst dies keine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderungen aus, hier der Klarheit nach Art. 84 EPÜ.



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
27. März 2012

...

4 Ni 24/10 (EU)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 521 542**

**(DE 603 02 469)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, des Richters Dr. agr. Huber, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 521 542 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1 -10 folgende Fassung erhalten:

1. Kaffeemaschine, die mit Kapseln funktionieren kann, mit einem Gehäuse (1) zur Aufnahme von Mitteln zur Vorsorgung eines Aufgusskopfes (8) mit warmen Wasser, welcher aus zwei Teilen besteht: aus einem festen Teil, der einen Träger für mindestens eine Kapsel (2) bildet, und aus einem beweglichen Teil zum Öffnen und Schließen des Aufgusskopfes (8), wobei die beiden Teile durch erste elastische Rückstellmittel (14) voneinander beabstandet gehalten werden, mit einer Verriegelungsvorrichtung (24), um den Aufgusskopf (8) entgegen den Rückstellmitteln geschlossen zu halten, und mit Mitteln zum Einstellen von Aufgussparametern, die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungsvorrichtung im Betrieb so blockiert ist, dass das Öffnen des beweglichen Teils der Aufgusskammer verhindert wird, und dass die Kaffeemaschine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrich-

tung aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals aufweist, wobei die Verriegelungsvorrichtung (24) ein Verriegelungselement (25) aufweist, das zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar ist, indem es durch einen Elektromagneten (30) betätigt wird, der von den Steuermitteln gesteuert wird.

2. Kaffeemaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil des Aufgusskopfes eine Backe (15) ist, die bezüglich einer Schwenkachse (16) des Gehäuses schwenkbar angebracht ist, und dass die Verriegelungsvorrichtung (24) ein Verriegelungselement (25) aufweist, das um eine zur Schwenkachse (16) der Backe parallele Achse (27) schwenkbeweglich ist.

3. Kaffeemaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsvorrichtung (24) zweite elastische Rückstellmittel aufweist, um das Verriegelungselement (25) in die verriegelte Position zurückzustellen.

4. Kaffeemaschine nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungselement (25) in einer Ebene, die zu seiner Schwenkachse (27) senkrecht ist, im oberen Teil einen Haken (26) aufweist, der mit einem Zapfen (22) zur Verriegelung der Backe (15) zusammenwirkt, wobei der Haken (26) durch einen Hebelarm (29) nach unten verlängert ist, welcher durch einen Elektromagneten (30) betätigt werden soll.

5. Kaffeemaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungselement (25) auf der Au-

ßenseite seiner Schwenkachse (27) einen vorstehenden Teil aufweist, der einen Betätigungskopf (33) bildet.

6. Kaffeemaschine nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebelarm (29) mit einer Stange (31) zusammenwirkt, welche die Breite des Aufgusskopfes (8) durchquert und an ihrem Ende (32) mit dem Elektromagneten (30) zusammenwirkt.

7. Kaffeemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuermittel der Verriegelungsvorrichtung (24) eine Mikrosteuereinheit aufweisen, die mit den Mitteln zum Einstellen der Aufgussparameter verbunden ist, um den Elektromagneten (30) in Abhängigkeit von den Aufgussparametern zu steuern.

8. Kaffeemaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrosteuereinheit mit mindestens einem für den Zustand eines Aufgussparameters repräsentativen Sensor verbunden ist und einen **Aufgusszyklus in Abhängigkeit von der Änderung dieses Parameters** steuert.

9. Kaffeemaschine nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen elektrischen Kontakt aufweist, der durch das Öffnen der Backe betätigt wird und mit der Mikrosteuereinheit so verbunden ist, dass diese die geöffnete oder geschlossene Position der Backe erfassen kann.

10. Kaffeemaschine nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrosteuereinheit mit einem eine kritische Situation erfassenden Sensor verbunden

ist, der das Öffnen der Backe steuert, wenn eine Grenzbedingung dieses Parameters erreicht worden ist.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 4/5 und die Beklagte 1/5.
- IV. Das Urteil ist für beide Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität vom 12. Juli 2002 der französischen Patentanmeldung 02 08788 (Veröffentlichungsnummer FR 2 842 091 A1), mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents Nr. 1 521 542 (Streitpatent), dessen Erteilung am 23. November 2005 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent betrifft eine **„Kaffeemaschine mit einer verbesserten Verriegelungsvorrichtung“**, ist in französischer Verfahrenssprache abgefasst und wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 603 02 469 T2 geführt. Es umfasst elf Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Französisch folgenden Wortlaut hat:

1. Machine à café apte à fonctionner avec des doses, comprenant un bâti (1) de réception des moyens d'alimentation en eau chaude d'une tête d'infusion (8) en deux parties: une partie fixe formant support pour au moins une dose (2) et une partie mobile pour ouvrir et fermer ladite tête d'infusion (8), les deux parties étant maintenues écartées par des premiers moyens de rappel élastiques (14), un dispositif de verrouillage (24) pour maintenir la

tête d'infusion (8) fermée à l'encontre desdits moyens de rappel et des moyens de réglage des paramètres d'infusion aptes à émettre au moins un signal représentatif de l'état de fonctionnement de la machine, **caractérisée en ce que**, en fonctionnement, le dispositif de verrouillage est bloqué de manière à empêcher l'ouverture de la partie mobile de la chambre d'infusion et qu'elle comporte des moyens de commande de l'ouverture dudit dispositif de verrouillage à l'issue du signal émis par lesdits moyens de réglage.

In deutscher Sprache lautet Patentanspruch 1 folgendermaßen:

1. Kaffeemaschine, die mit Kapseln funktionieren kann, mit einem Gehäuse (1) zur Aufnahme von Mitteln zur Versorgung eines Aufgusskopfes (8) mit warmen Wasser, welcher aus zwei Teilen besteht: aus einem festen Teil, der einen Träger für mindestens eine Kapsel (2) bildet, und aus einem beweglichen Teil zum Öffnen und Schließen des Aufgusskopfes (8), wobei die beiden Teile durch erste elastische Rückstellmittel (14) voneinander beabstandet gehalten werden, mit einer Verriegelungsvorrichtung (24), um den Aufgusskopf (8) entgegen den Rückstellmitteln geschlossen zu halten, und mit Mitteln zum Einstellen von Aufgussparametern, die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungsvorrichtung im Betrieb so blockiert ist, dass das Öffnen des beweglichen Teils der Aufgusskammer verhindert wird, und dass die Kaffeemaschine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrichtung aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals aufweist.

Hieran schließt sich Patentanspruch 2 an, der in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

2. Kaffeemaschine nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verriegelungsvorrichtung (24) ein Verriegelungselement (25) aufweist, das zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar ist, indem es durch einen Elektromagneten (30) betätigt wird, der von den Steuermitteln gesteuert wird.

Wegen der weiteren rückbezogenen Ansprüche 3 bis 11 wird auf die Patentschrift EP 1 521 542 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2011 eingereichten Fassung mit den Patentansprüchen 1 bis 10. Patentanspruch 1 lautet:

1. Kaffeemaschine, die mit Kapseln funktionieren kann, mit einem Gehäuse (1) zur Aufnahme von Mitteln zur Versorgung eines Aufgusskopfes (8) mit warmen Wasser, welcher aus zwei Teilen besteht: aus einem festen Teil, der einen Träger für mindestens eine Kapsel (2) bildet, und aus einem beweglichen Teil zum Öffnen und Schließen des Aufgusskopfes (8), wobei die beiden Teile durch erste elastische Rückstellmittel (14) voneinander beabstandet gehalten werden, mit einer Verriegelungsvorrichtung (24), um den Aufgusskopf (8) entgegen den Rückstellmitteln geschlossen zu halten, und mit Mitteln zum Einstellen von Aufgussparametern, die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungsvorrichtung im Betrieb so blockiert ist, dass das Öffnen des beweglichen Teils der Aufgusskammer verhindert wird, und dass die Kaffeemaschine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrichtung aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals aufweist, wobei die Verrie-

gelungsvorrichtung (24) ein Verriegelungselement (25) aufweist, das zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar ist, indem es durch einen Elektromagneten (30) betätigt wird, der von den Steuermitteln gesteuert wird.

Hinsichtlich des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom 16. Dezember 2011 (Bl. 164 ff. d. A.) verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage greift die Klägerin das Streitpatent vollumfänglich an und macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei sowohl in der erteilten wie auch der verteidigten Fassung unzulässig erweitert gegenüber dem Inhalt der Anmeldung, wie sie die WO 2004/006741 A2 dokumentiere, da diese (Seite 12 Z. 4-7) weder ein Blockieren der Verriegelungsvorrichtung im Betrieb allgemein noch eine Kausalbeziehung zwischen dem Blockieren der Verriegelung des Kaffeeautomaten und dem Ansteuern des Elektromagneten offenbare. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig, da er sich insbesondere aus einer Zusammenschau der Druckschriften E13 und E4 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Ausgehend von der Druckschrift E13, die bereits einen Verriegelungsmechanismus für einen Getränkeautomaten enthalte, habe der Fachmann zur Verbesserung der Sicherheit der Verriegelung Anlass, diese mit der Druckschrift E4 zu kombinieren. Die Druckschrift E4 enthalte nämlich die Lehre, einen mit hochtemperierten Flüssigkeiten befüllten Behälter vor dem Zugriff des Benutzers zu schützen, indem die Blockiereinheit mit einem Elektromagneten versehen sei. Patentanspruch 1 beruhe daher jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin beruft sich auf folgende Druckschriften:

E1: EP 1 157 647 A2

E2: EP 1 157 647 B1

E3: DE 601 04 166 T2

E4: DE 33 17 211 A1  
E5: WO 02/24043 A1  
E6: EP 1 318 742 B1  
E7: DE 601 11 855 T2  
E8: DE 1 838 079 U  
E9: DE 1 916 774 A1  
E10: DE 25 57 999 A1  
E11: EP 0 151 252 A1  
E12: DE 94 15 374 U1  
E13: DE 1 293 977 B

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 521 542 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen soweit das europäische Patent 1 521 542 mit den mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2011 eingereichten Patentansprüchen 1- 10 verteidigt wird.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Mit Aufnahme der weiteren Merkmale des ursprünglichen Patentanspruchs 2 sei der Vorwurf der unzulässigen Erweiterung entkräftet. Der Gegenstand des Streitpatents sei auch neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Der E13, die lediglich in der Ausführungsform der Fig. 4 einen Elektromagneten aufweise, fehle es an einer Verriegelungsvorrichtung. Der Fachmann habe daher keine Veranlassung die Druckschriften E13 und E4 zu kombinieren. Letztere sei zum einen schon nicht zur Benutzung mit Kapseln geeignet. Zum anderen verfüge sie nicht über Sensoren, die Parameter messen und Signale zur Rückmeldung senden

könnten, ob der Aufgussvorgang beendet und der Entriegelungsvorgang nunmehr gefahrlos möglich sei.

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien und den Inhalt der eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) und c) EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ geltend gemacht werden, ist nur teilweise begründet und im Übrigen abzuweisen.

1. Das Streitpatent ist zunächst ohne Sachprüfung in dem Umfang für nichtig zu erklären, in dem es von der Beklagten durch Fallenlassen von Patentanspruch 11 und Zusammenziehung der Patentansprüche 1 und 2 im Hinblick auf die erteilte Fassung nicht mehr verteidigt worden ist. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob es hierzu einer zulässigen Beschränkung bedarf (zum Streitstand Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Auflage 2011, S. 146, Rn. 230), da das Fallenlassen einzelner angegriffener Ansprüche im Nichtigkeitsverfahren stets zulässig ist und keiner Sachprüfung bedarf (Keukenschrijver, a. a. O., S. 140, Rn. 226).

2. Die weitergehende Klage hat dagegen keinen Erfolg, weil für den mit ihr angegriffenen zulässig eingeschränkten Patentgegenstand keiner der verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe besteht.

Die im Verfahren kontrovers erörterte Frage der von Art. 84 EPÜ geforderten Klarheit des Patentanspruchs war nicht zu prüfen. Es ist zwar in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass mit der auch im Nichtigkeitsverfahren aus Gründen der Prozessökonomie zugelassenen beschränkenden Änderung des Patents eine er-

weiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderung verbunden ist und sich diese nicht auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe beschränkt, weil an diesem Maßstab nur das erteilte Patent, nicht aber eine geänderte verteidigte Fassung zu beurteilen ist (Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. 2011, S. 144, Rn. 228). Dies gilt auch für die Überprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren geänderten Patentanspruchs eines Europäischen Patents auf Klarheit nach Art. 84 EPÜ (BGH GRUR 2010, 709 – Proxyserversystem; dagegen zum vorangegangenen Beschränkungsverfahren GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III) und ist – anders als im PatG – für das europäische Einspruchsverfahren ausdrücklich gesetzlich in Art. 101 Abs. 3 EPÜ festgelegt. Vorliegend besteht die Änderung jedoch nur in der Zusammenziehung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 unter ersatzlosem Wegfall von Patentanspruch 1, so dass im Ergebnis der erteilte Patentanspruch 2 unverändert beibehalten wird. Prüfungsmaßstab bleibt mithin das erteilte Patent, eine erweiterte Sachprüfung ist nicht gerechtfertigt, so dass sich die Überprüfung auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 EPÜ beschränkt, zu denen Art. 84 EPÜ nicht zählt.

## II.

1. Das Streitpatent betrifft nach seinem geltenden Patentanspruch 1 in deutscher Übersetzung eine Kaffeemaschine, „die mit Kapseln funktionieren kann“. Kaffeemaschinen für Kapseln gehören zu den sogenannten Portions-Kaffeemaschinen, wobei eine fest vorgegebene Menge an Kaffeepulver in verschlossenen Kapseln portioniert ist. Diese Kapseln werden nach der Positionierung in den Kapselbehälter der Kaffeemaschine, der Teil einer Art Brüh- oder Aufgusskopf der Maschine darstellt, in Verbindung mit dem Schließvorgang des Behälters in der Regel durch einen oder mehrere Dorne geöffnet. Das erhitzte Wasser wird anschließend beim Aufgussvorgang durch die Kapsel gepresst und der entstehende heiße Kaffee direkt in den Auffangbehälter (Tasse) geleitet. Als weitere wesentliche Baugruppen einer derartigen Maschine werden ein Kaltwasserbehälter, eine elektri-

sche Pumpe sowie ein Kessel zur Heißwassererzeugung genannt (Absatz [0002] der übersetzten Patentschrift DE 603 02 469 T2).

Gemäß den Ausführungen in der Patentschrift (Absätze [0003] bis [0005]) sind hierzu zwar bereits manuelle oder automatische Maschinen bekannt, doch seien diese entweder unpraktisch und gegebenenfalls sogar gefährlich, da der Benutzer sich bei der Handhabung verbrennen könne, oder die Maschinen erforderten relativ komplizierte Betätigungsmechanismen, die viel Platz einnehmen würden. Bei manueller Betätigung könne zudem auch die Qualität des Kaffees beeinträchtigt sein.

Aufgabe der Erfindung ist gemäß [0006] der Streitpatentschrift, diese Nachteile zumindest teilweise zu beseitigen und eine Kaffeemaschine des Typs vorzuschlagen, der mit Kapseln mit aufzugießendem Produkt funktioniert, der einfach im Aufbau und zuverlässig im Betrieb ist, der leicht zu handhaben ist und es dabei ermöglicht, ein Getränk von guter Qualität zu erhalten. Als ein weiteres Ziel der Erfindung wird angegeben [0007], den Aufbau und die Anordnung der Vorrichtung zur Verriegelung des Aufgusskopfes einer derartigen Kaffeemaschine zu optimieren und dabei deren Platzverbrauch und Herstellungskosten zu senken und gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit des Benutzers zu erreichen, wenn er die Maschine benutzt.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung eine Kaffeemaschine mit folgenden gegliederten Merkmalen:

1. Kaffeemaschine,
  - 1.1 die mit Kapseln funktionieren kann,
2. mit einem Gehäuse zur Aufnahme von Mitteln zur Versorgung eines Aufgusskopfes mit warmem Wasser,
3. welcher aus zwei Teilen besteht:
  - 3.1 aus einem festen Teil,

- 3.1.1 der einen Träger für mindestens eine Kapsel bildet, und
- 3.2 aus einem beweglichen Teil
- 3.2.1 zum Öffnen und Schließen des Aufgusskopfes,
- 3.3 wobei die beiden Teile durch erste elastische Rückstellmittel voneinander beabstandet gehalten werden,
- 4. mit einer Verriegelungsvorrichtung, um den Aufgusskopf entgegen den Rückstellmitteln geschlossen zu halten, und
- 5. mit Mitteln zum Einstellen von Aufgussparametern,
- 5.1 die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können, dadurch gekennzeichnet, dass
- 6. die Verriegelungsvorrichtung im Betrieb so blockiert ist,
- 6.1 dass das Öffnen des beweglichen Teils der Aufgusskammer verhindert wird, und
- 7. dass die Kaffeemaschine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrichtung aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals aufweist.
- 8. Die Verriegelungsvorrichtung weist ein Verriegelungselement auf, das zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar ist, indem es durch einen Elektromagneten betätigt wird, der von den Steuermitteln gesteuert wird.

3. Als zuständiger Fachmann ist vorliegend ein Entwicklungsingenieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau oder Elektrotechnik anzusehen, der bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von elektrischen Haushaltsgeräten aufweist.

4. Den Grundsätzen zu Art. 69 Abs. 1 EPÜ folgend, ist bei der Auslegung eines europäischen Patents der Patentanspruch in seinem technischen Sinn und nicht in seiner philologischen Bedeutung aufzufassen. Im Einzelnen ist von folgendem Verständnis auszugehen:

Patentanspruch 1 und die Bezeichnung des Streitpatents sind zwar nach Absatz [0001] auf eine „machine à café“, eine „Kaffeemaschine“ (Merkmal 1) gerichtet. Die danach im Patentanspruch enthaltene Bestimmungsangabe „à café“ bzw. „Kaffee-“ stellt allerdings inhaltlich keine gegenständliche Beschränkung des beanspruchten Sachanspruchs auf die angegebene Verwendung dar, sie hat nur die Aufgabe, die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Patentgegenstands dahin zu definieren, dass diese für die genannte Funktion benutzbar ist (BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II; sie stellt mithin ein Eignungskriterium dar (vgl. auch BGH GRUR 2009, 837, Tz. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2006, 923 Tz. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 1981, 259, 260 – Heuwerbungsmaschine II; GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen; Moufang/Schulte, PatG, 8. Auflage 2008, § 1 Rn. 221). Dieses Verständnis legt auch die Beschreibung zugrunde, wonach die Zubereitung von Getränken allgemein möglich sein soll, sofern die löslichen oder zu filternden Nahrungsmittel in vorgefertigten Kapseln portioniert sind.

Die Kaffeemaschine ist dabei derart ausgestaltet, dass sie mit Kapseln funktionieren kann. Zwar mag auch dem Merkmal „apte à fonctionner avec des doses“ (Merkmal 1.1) zunächst nur die Bedeutung der Funktionsangabe zukommen, dass die streitpatentgemäße Maschine so ausgestaltet sein soll, dass sie nicht nur mit Kapseln, sondern auch mit anderen Trägern arbeiten kann. Im Zusammenwirken mit Merkmal 3.1.1, welches die streitpatentgemäße Maschine weiter ausbildet, erschließt sich dem Fachmann in Verbindung mit den erläuternden Textstellen der Beschreibung, dass die streitpatentgemäße Maschine in ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung auf eine Funktion mit „Kapseln“ ausgebildet ist.

Unter „doses“ („Kapseln“) versteht der Fachmann kompakte, überwiegend feste Behälter aus Aluminium oder Kunststoff, wie sie bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents dem Fachmann insbesondere bei Kaffeemaschinen geläufig waren. Dies entspricht auch dem in der Streitpatentschrift (Absätze [0003] bis [0005] der DE 603 02 469 T2) zugrunde liegenden begrifflichen Verständnis wie der Begriff „cartouche“ („Patrone“) belegt, der mit Bezug auf die bisherigen Ausführungen zum Stand der Technik als Synonym verwendet wird. Da Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten sind, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2006, 311 - Baumscheibenabdeckung; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung) geht auch der Senat von diesem Verständnis aus.

Die Kaffeemaschine umfasst gemäß Merkmal 2 ein Gehäuse „zur Aufnahme von Mitteln zur Versorgung eines Aufgusskopfes mit warmem Wasser“ (Merkmal 2), deren Ausgestaltung nicht weiter ausgeführt wird. Wesentlicher Kern des Gegenstands des Anspruchs 1 ist der aus zwei Teilen bestehende Aufgusskopf (Merkmal 3) und seine Verriegelungsvorrichtung. Der Aufgusskopf besteht dabei aus einem festen, einen Träger für die zumindest eine Kapsel bildenden Teil und einem zum Öffnen und Schließen dienenden beweglichen Teil (Merkmale 3.1 bis 3.2.1). Beide Teile des Aufgusskopfes werden durch erste elastische Rückstellmittel voneinander beabstandet gehalten (Merkmal 3.3), damit im geöffneten Aufgusskopf die neue Kapsel positioniert sowie die verbrauchte Kapsel gegebenenfalls manuell beseitigt werden kann. Um den Aufgusskopf hingegen im Betrieb entgegen den Rückstellmitteln geschlossen zu halten, ist er mit einer Verriegelungsvorrichtung versehen (Merkmal 4). Dabei ist es unerheblich, ob der Schließvorgang des Aufgusskopfes manuell durch den Benutzer oder automatisch durch einen Mechanismus erfolgt ([0010]).

Entsprechend der Merkmalsgruppe 6 ist die Verriegelungsvorrichtung im Betriebszustand dabei derart blockiert, dass ein Öffnen des beweglichen Teils der Auf-

gusskammer verhindert wird. Vor dem Hintergrund, dass sich „ein Öffnen vor dem Ende des Aufheizzyklus für den Benutzer als gefährlich erweisen“ könnte ([0005]), und dieser Nachteil gemäß der Aufgabenstellung des Streitpatents beseitigt werden soll, entnimmt der Fachmann dieser Anweisung demnach, dass durch dieses Blockieren auch ein durch den Benutzer unbewusstes oder absichtliches Öffnen des Aufgusskopfes verhindert werden muss. Dieses Verständnis wird in der Beschreibung in Absatz [0053] ausdrücklich hervorgehoben, wonach „die Verriegelungsvorrichtung (24) durch den Elektromagneten so blockiert wird, dass jegliche Einwirkung des Benutzers auf den Knopf (33)“, der zum Öffnen des Aufgusskopfes dient, „ausgeschlossen ist“.

Die Kaffeemaschine umfasst ferner „moyens de réglage des paramètres d'infusion“ („Mittel zum Einstellen von Aufgussparametern“), „aptés à émettre au moins un signal représentatif de l'état de fonctionnement de la machine“ („die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können“) (Merkmalsgruppe 5). Der Aufheizzyklus wird durch bestimmte Betriebsparameter charakterisiert, wobei hier insbesondere die Temperatur, die Zeit und die Stärke des von dem Heizelement oder der Pumpe aufgenommenen Stroms genannt sind ([0010]). Weiter kann der Streitpatentschrift entnommen werden, dass die Kaffeemaschine hierzu Mittel zum Einstellen dieser Betriebsparameter aufweist ([0010]), worunter der Fachmann sowohl externe Stellmittel (Wählschalter oder Einstellknöpfe) als auch interne, in der Steuerung der Kaffeemaschine enthaltene oder programmierte, Stellmittel versteht. Darüber hinaus muss zu den Einstellmitteln auch der Teil der Steuerung gerechnet werden, der Signale von Sensoren erfassen und Steuerbefehle weiterleiten kann. „Zumindest erfassen die Einstellmittel einen Wert der Betriebsparameter, der das Ende des Aufgusszyklus signalisiert“ und übertragen „der Verriegelungsvorrichtung einen Befehl zum Öffnen des oberen Teils des Aufgusskopfes“ ([0011]). Die Einstellmittel können darüber hinaus auch „ein kritisches Ereignis erfassen“, wonach anschließend das „Öffnen des Aufgusskopfes“ ebenfalls „gesteuert werden“ kann. Die zwischen den Parteien umstrittene Auslegung des Merkmals 5.1. und die Frage, wie der Fachmann die beanspruchte Lehre und die Bezeichnung „un signal représentatif de

l'état de fonctionnement de la machine“ bzw. „ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal“ versteht, ist danach so zu beantworten, welcher technische Sinngehalt dieser Lehre aufgrund einer am technischen Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung zukommt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, m. w. N.). Der Fachmann wird danach hierunter eine für den Ablauf des Programms eingesetzte Steuereinheit verstehen.

Denn Merkmal 5.1 beinhaltet zumindest mit der Lehre „den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden“, dass die Steuerung durch mindestens ein Signal, beispielsweise ein durch einen Sensor gemessener Wert, den „Zustand“ eines Prozesses (Prozessgröße) der Kaffeemaschine registriert und damit zumindest einen tatsächlichen Betriebszustand der Kaffeemaschine erfassen kann. Damit ergibt sich für den Fachmann, dass es sich bei der vorliegenden Steuerung der Mittel zum Einstellen der Aufgussparameter nicht bloß um eine rein zeitlich bedingte Ablaufsteuerung handelt, wie die Klägerin meint, also um eine Steuerung, die unabhängig von jeglicher Prozessgröße und ohne eine einzige Rückkopplung verläuft. Beansprucht ist vielmehr, wie der Senat bereits in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, dass es für den Ablauf des Prozesses der Signalwirkung (rückkoppelndes Signal) zumindest einer betriebsrelevanten Prozessgröße bedarf, die darüber hinaus auch einen realen Betriebszustand im Ablaufprozess definiert.

Die Kaffeemaschine weist zudem nach Merkmal 7 Mittel zur Steuerung (moyens de commande) des vorstehend beschriebenen Öffnens der Verriegelungsvorrichtung aufgrund mindestens eines von Einstellmitteln gesendeten Signals auf. Als Mittel zur Steuerung ist somit die eigentliche Steuereinrichtung beschrieben, die nach Absatz [0010] eine Mikrosteuereinheit sein kann. Gemäß Merkmal 8 weist die Verriegelungsvorrichtung ein Verriegelungselement auf, das durch einen Elektromagneten betätigt wird. Dieses Verriegelungselement ist zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar, der Elektromagnet wird dabei von Steuermitteln gesteuert. In Bezug auf das Öffnen des Aufgusskopfes bedeutet

dies „einen für den Benutzer sicheren Betrieb“ ([0012]). Das Öffnen des Aufgusskopfes erfolgt somit erst nach Erfassen eines für diesen Vorgang unkritischen Zustands.

5. Die Patentansprüche 1 bis 10 verteidigter Fassung nach Artikel 138 (1), c) und d) EPÜ weisen keine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung auf.

Patentanspruch 1 weist gegenüber dem Patentanspruch 1 der Anmeldeunterlagen der WO 2004/006741 A2, die inhaltlich mit dem prioritätsbegründenden Dokument FR 2 842 091 A1 übereinstimmt, zusätzlich die Merkmale 6, 6.1 und 8 auf. Damit wird die ursprüngliche Fassung in der Weise beschränkt, dass die Verriegelungsvorrichtung im Betrieb derart blockiert ist, dass das Öffnen der Aufgusskammer verhindert wird und dass das Verriegelungselement der Verriegelungsvorrichtung durch einen gesteuerten Elektromagneten zwischen einer verriegelten und einer entriegelten Position bewegbar ist.

In dem offenbarten Ausführungsbeispiel in Absatz [0053] der DE 603 02 469 T2 (entsprechend Seite 12, Absatz 2 in der Prioritätsschrift FR 2 842 091 A1) ist beschrieben, dass nach der Betätigung des Auswahlknopfes (Einstellmittel) die Verriegelungsvorrichtung durch einen Elektromagneten „so blockiert“ ist, dass der Benutzer „daran gehindert wird“, die Aufgusskammer während des Zyklus' zu öffnen. An dieser Stelle ist noch nicht gesagt, wann und wie der Elektromagnet in die Blockierposition bewegt wird. Im darauffolgenden Absatz [0054] ist für das Ende des Aufgusszyklus' (für das gleiche Ausführungsbeispiel) formuliert, dass „eine Rückwärtsspannung an den Elektromagneten“ angelegt wird und damit das automatische Öffnen der Aufgusskammer herbeigeführt wird.

Eine derartige ausführungsspezifische Beschränkung der Blockiereinrichtung Elektromagnet auf ein Öffnen der Backe der Aufgusskammer durch Anlegen einer Rückwärtsspannung ist nicht zwingend zur Erfindung gehörend gelehrt, anders als es die Klägerin in der mündlichen Verhandlung gesehen hat. Die Information in Absatz [0054] stellt vielmehr lediglich eine weitere Eingrenzung der Funktions-

weise der Blockiervorrichtung für den Öffnungsvorgang dar, die losgelöst von der Blockierung durch einen Elektromagneten zu sehen ist, und deshalb nicht mit aufgenommen werden muss. Denn bei einer Beschränkung auf ein Ausführungsbeispiel müssen nicht alle Merkmale umfassend in eine Anspruchsfassung mit aufgenommen werden, soweit – wie vorliegend – der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen entnommen werden kann, dass auch Ausführungsformen ohne die in Rede stehenden Merkmale als zur Erfindung gehörend offenbart sind (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2012, 149, Tz. 84 - Sensoranordnung; GRUR 1990, 432 – Spleißkammer). Wie das Blockieren (in die Blockierfunktion) stattfindet ist zudem in Absatz [0053] nicht spezifisch beschrieben und somit entspricht dieser Offenbarungsgehalt dem in Merkmal 8 des Patentanspruchs 1. Im Übrigen ist in Absatz [0056] der Beschreibung der DE 603 02 469 T2 gesagt, dass lediglich „in einer Variante der Erfindung der Elektromagnet mit einfacher Wirkung“ zu verwenden ist. Gerade diese Formulierung offenbart dem Fachmann, dass hier auch weitere (z. B. zweifach wirkende) Mechanismen in Betracht zu ziehen sind. Damit war der Patentinhaber nicht gezwungen, diesen Aspekt des Ausführungsbeispiels mit in die Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1 mit aufzunehmen.

Die weiteren Unteransprüche 2 bis 10 der geltenden Fassung entsprechen den Ansprüchen 3 bis 11 der am Prioritätstag eingereichten Unterlagen.

6. Die nach Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre ist auch patentfähig i. S. v. Artikel 138 (1), a), insbesondere ist sie neu und erfinderisch. Denn sie ergab sich für den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. im Prioritätszeitpunkt nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Für die Frage der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik bereichert wird, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet (BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können

(BPatG GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilung) und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern.

6.1 Ausgehend von der sich dem Fachmann stellenden objektiven Aufgabe einer Optimierung, wie sie auch in der Patentstreitschrift angesprochen ist, richtete er sein Augenmerk zur Problemlösung zunächst auch auf die seitens der Klägerin als nächstliegende und offensichtlich für den Fachmann als höchstrelevante Druckschrift angesehene DE 1 293 977 B (E13). Diese zeigt einen Apparat zum Zubereiten von Getränken, dessen pulverförmiges oder körniges Produkt in einer vorgefertigten Patrone (Kapsel) bereitgestellt wird (Spalte 1, Absatz 1). Dass dabei auch Patronen für die Zubereitung von Kaffee beinhaltet sind, wird in den folgenden Absätzen der Beschreibung offenbart und ist zudem in Spalte 6, Zeile 30 formuliert. Die Getränkevorrichtung der E13 besitzt in ihren verschiedenen Ausführungsvarianten auch wenigstens eine Leitung zur Zuführung der warmen oder kalten Behandlungsflüssigkeit (Patentanspruch 1), die innerhalb der in den Figuren lediglich angedeuteten Gehäusen zumindest teilweise untergebracht sind (Merkmal 2). Der als solcher zu bezeichnende Aufgusskopf besteht dabei gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 aus einem festen Oberteil (1) und „einem Unterteil (3), der als Halter für eine an beiden Enden geschlossene Patrone (4) dient, wobei einer dieser Teile (1) und (3) gegenüber dem anderen beweglich ist“ (Spalte 2, Zeilen 45 ff.). Im Ausführungsbeispiel nach der Figur 1 ist dabei das Unterteil, das die Kapsel aufnimmt, feststehend angeordnet. Durch eine in Figur 1 dargestellte, jedoch nicht bezeichnete Feder des Unterteil-Arms (3) in Wirkverbindung mit den beweglichen Schwingarmen (12) des Oberteils werden beide Teile des Aufgusskopfes voneinander beabstandet gehalten. Der Aufgusskopf der E13 weist zudem eine Verriegelung (18) auf, die beide Teile (1) und (3) des Kopfes während des Betriebs miteinander verbindet (Spalte 4, Zeilen 29 ff.; Merkmal 4). Mittel zum Einstellen von Aufgussparametern gemäß Merkmal 5 sind nicht ausdrücklich genannt, diese entnimmt der Fachmann der E13 jedoch implizit. Gemäß der Aufgabe der E13, eine Getränkemaschine bereitzustellen, die die Zubereitung von verschiedenen Getränken nacheinander gestattet, ohne dass diese mit Gehäuseteilen des Apparates selbst in Berührung gelangen (Spalte 1, Zeilen 55 ff.),

müssen an der Getränkevorrichtung zwingend Schalteinrichtungen oder Einstellknöpfe vorhanden sein, die eine Auswahl der verschiedenen Getränke erlauben.

Allerdings lehrte die E13 den Fachmann nicht, dass diese Mittel ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können. Entsprechend der Auslegung des Merkmals 5.1 in Patentanspruch 1, wonach damit mindestens ein rückkoppelndes Signal erforderlich ist, erhält der Fachmann aus der E13 keinen Hinweis auf ein solches rückkoppelndes Signal, das zudem einen Betriebszustand der Maschine repräsentiert. Damit weisen die Getränkeapparate der verschiedenen Ausführungsbeispiele der E13 auch keine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrichtung auf, die aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals herrührt (Merkmal 7). Die Funktionsabläufe sind jeweils ohne spezielle Rückkopplungen vorgesehen und enthalten zudem auch keine sicherheitsrelevanten Abbruchkriterien.

Die Verriegelungsvorrichtungen der verschiedenen Ausführungsvarianten der E13 sind auch nicht entsprechend der Merkmale 6 und 6.1 nach Patentanspruch 1 derart blockiert, dass ein versehentliches oder bewusstes Öffnen des unter Druck stehenden Aufgusskopfes verhindert wird. Gemäß den Ausführungsbeispielen ist jeweils ein Handgriff vorhanden, der zumindest bei den Ausführungsvarianten der Figuren 1, 3 und 5 erkennbar ein bewusstes Entriegeln der Verriegelungseinrichtung erlaubt. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 4, der sogenannten „automatischen“ Ausführungsvariante der Getränkevorrichtung (Spalte 5, Zeilen 6 ff.), ist bereits ein Verriegeln im eigentlichen Sinne nicht vorgesehen. Nachdem eine Patrone (4) in den Patronenhalter (303) eingeführt ist und mit dem Handgriff das Unterteil (mit Patronenhalter) in die Betriebsposition geschoben wird, schließt sich durch den betätigten Schalter (315) ein Stromkreis und das sich absenkende Oberteil hintergreift mit den hakenförmigen Greifelementen (318) in Ausnehmungen in dem Patronenhalter 303 lediglich den Rand der Patrone. Der Elektromagnet dient somit lediglich der Entsorgung der verbrauchten Patrone (Spalte 5, Zeilen 45 ff.). Ein Öffnen des zweiteiligen Aufgusskopfes kann jederzeit erfolgen, denn „durch Zug an dem Handgriff (307) wird der Stromkreis des Elektro-

magneten geöffnet“ und das Unterteil kann aus dem Gehäuseoberteil (301) herausgezogen werden (Spalte 5, Zeilen 50 ff.).

Auch die Lehre nach Merkmal 8 wird in der E13 nicht gelehrt oder angeregt, da der Elektromagnet, wie vorstehend beschrieben, nicht zur Verriegelung des unteren und des oberen Teils des Aufgusskopfes vorgesehen ist, sondern lediglich die Patrone an deren Rand hintergreift und diese beim Hochfahren des Oberteils an einen Anschlag erst wieder frei gibt. Damit wird bereits keine Verriegelungsvorrichtung durch einen Elektromagneten betätigt.

6.2 Entgegen der Ansicht der Klägerin konnte der Fachmann auch nicht durch Hinzuziehung der DE 33 17 211 A1 (E4) in naheliegender Weise zur Lehre des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gelangen. Die E4 beschreibt eine Getränkeabgabevorrichtung, die bereits keine patentgemäße „Kapsel“ bzw. „Patrone“ aufweist, sondern sie umfasst „eine normalerweise abgedichtete Getränkepackung“ (Patentanspruch 1). In der Beschreibung wird für die abgedichtete Getränkepackung durchgehend der Begriff „Beutel“ verwandt, der damit auch gegebenenfalls eine „zusätzliche Einrichtung zur Bildung eines Auslasses“ (Patentanspruch 2) besitzen oder dessen „Bodenkante durch Aufschneiden entfernt“ werden muss (Seite 17, Zeilen 5 f.). Damit wird der Fachmann eine derartige Getränkepackung nicht mit einer Kapsel gleichsetzen, zumal auch der bei einer Kapsel übliche Überdruck des Heißwassers nicht bei einer Beutelpackung ohne Weiteres anzuwenden ist. Die Verwendung des Beutels bei der E4 legt damit eher ein druckloses „Aufbrühen“ nahe, was durch die Formulierung „das Wasser brüht den Kaffee auf“ (Seite 10, drittletzte Zeile) sowie den Gegenstand des Patentanspruchs 12 bestätigt wird. Bei dieser Ausgestaltung der Getränkeabgabevorrichtung ist eine zusätzliche Luftpumpe vorgesehen, „um das wässrige Medium durch eine im Gebrauch befindliche Packung hindurchzudrücken“. Insofern wird ein Fachmann diese Druckschrift für eine Kapsel-Lösung bereits von vornherein nicht für die ihm gestellte Aufgabe in Betracht ziehen und aus der Hand legen, da das Problem des Einspritzens von heißem Wasser unter einem relativ hohen Druck in der E4 nicht anzutreffen ist.

Aber selbst wenn der Fachmann sich näher mit die E4 beschäftigen würde, so führte diese nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents. Neben der fehlenden Funktion mit Kapseln (Merkmal 1.1), der Positionierung der Getränkepackungen in einen beweglichen „Beutellagerkörper (226)“ (Merkmal 3.1.1 i. V. m. 3.1) sowie die Erzielung der Offen-Stellung ohne *elastische* Rückstellmittel (Merkmal 3.3) konnte der Fachmann der E4 auch keine Mittel zum Einstellen von Aufgussparametern entnehmen, die mindestens ein den Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal senden können (Merkmalsgruppe 5). Die E4 zeigt nur einen Wählknopf (242) für die Getränkegröße als Mittel zum Einstellen, der „an einen elektromechanischen Nockenzeitschalter (244) angeschlossen“ ist, welcher dann für einen Fachmann erkennbar in fester Ablauffolge „den Betrieb des Dreiwegeventils (208), der Luftpumpe (212), des Luftabgabeventils (218) und des Solenoids (240) steuert“ (Seite 14, Absatz 2). Auch in dem den Funktionsablauf der Getränkeabgabevorrichtung beschreibenden Teil der E4 ist nur ausgeführt (Seite 18, Absatz 1), dass das Herunterdrücken des Betätigungsarms (234) den Mikroschalter (238) schließt, „um den Nockenschalter (244) zu einer programmierten Betriebsfolge der von ihm gesteuerten Komponenten zu betätigen“. Ein den (tatsächlichen) Betriebszustand der Maschine repräsentierendes Signal im Sinne von Merkmal 5.1, dessen Bedeutung in Abschnitt 4 erläutert ist, können diese bekannten Mittel zum Einstellen der Aufgussparameter jedoch nicht senden. Neben der Merkmalsgruppe 5 ist damit folglich auch das Merkmal 7 der E4 nicht zu entnehmen. Nachdem keine von den Einstellmitteln gesendeten Signale vorhanden sind, die den Betriebszustand der Getränkeabgabevorrichtung repräsentieren, sind auch keine Mittel zur Steuerung des Öffnens der Verriegelungsvorrichtung vorhanden, die aufgrund des von den Einstellmitteln gesendeten Signals betätigbar sind.

Somit konnte ein Fachmann, ausgehend von der E13, auch unter Hinzuziehung der E4 keine Anregungen erhalten, um in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents nach Anspruch 1 zu gelangen. Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln insbesondere nicht schon deshalb als nahegelegt bewertet werden kann, weil le-

diglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem im Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Es bedarf vielmehr – abgesehen von Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun (BGH GRUR BGH GRUR 2009, 936 – Heizer; GRUR 2010, 814 – Fugenglätter) – zusätzlich des Anlasses oder der Anregung, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, da erfahrungsgemäß die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen (BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; GRUR 2010, 487 – einteilige Öse).

Die übrigen im Verlaufe des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften liegen weiter ab und sind auch seitens der Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht aufgegriffen worden. Patentanspruch 1 in der verteidigten beschränkten Fassung hat somit Bestand.

6.3 Die ebenfalls angegriffenen sich anschließenden Unteransprüche 2 bis 10, die Ausgestaltungen des Gegenstands nach Patentanspruch 1 beinhalten, werden vom beständigen Hauptanspruch getragen, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte (BPatGE 34,215).

### III.

Die Parteien haben die Kosten des Rechtsstreits im Umfang ihres Obsiegens und Unterliegens gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Hierbei hat der Senat sich davon leiten lassen, dass die Quote von in etwa 20 % dem Umfang der gegenständlichen Beschränkung des Streitpatents und dessen

Wertes im Hinblick auf das Allgemeininteresse entspricht und die Beklagte insoweit unterlegen ist. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Engels      Dr. Huber      Dr. Mittenberger-Huber      Rippel      Dr. Dorfschmidt

Pr