



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
20. Januar 2005

2 Ni 25/03

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 42 31 655**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster

für Recht erkannt

1. Das deutsche Patent 42 31 655 wird im Umfang der Patentansprüche 1, 5 und 6 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand:**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 42 31 655 (Streitpatent), das am 22. September 1992 angemeldet worden ist und ein monokulares Fernrohr konstanter Länge betrifft. Das Streitpatent umfasst 6 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

„Monokulares Fernrohr konstanter Länge mit einem in einem Tubus angeordneten Objektiv, Wechselokularen zur Veränderung der Vergrößerung und einer mittels eines Stellgliedes im Tubus verschiebbaren Fokussiereinheit, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anpassung der Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit (13) an die gewählte Vergrößerung das Stellglied (14) als Übersetzungsgetriebe (18, 26) ausgebildet ist, wobei einem Okular (12) mit hoher Vergrößerung eine kleinere Übersetzung und umgekehrt zugeordnet ist.“

Wegen der Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Zwischen den Parteien wurde am 21. November 2001/10. Dezember 2001 ein das Streitpatent und weitere parallele Schutzrechte betreffender Lizenzvertrag geschlossen (Anlage B3). Dem vorausgegangen war eine Diskussion zwischen den Parteien über eine mögliche Patentverletzung durch das „Z...-Spektiv“ der Klägerin und die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und der parallelen Schutzrechte (EP 0 589 177 und US-Patent 5 453 875). Gemäß Auftragschreiben der Beklagten vom 24. September 2001 (Anlage B1) erstellte Patentanwalt G... das Gutachten vom 9. Oktober 2001 (Anlage B2).

Nach Abschluss des Lizenzvertrages wies der Vertreter der Klägerin mit Schreiben vom 27. November 2002 darauf hin, eine Überprüfung habe ergeben, dass an der Rechtsbeständigkeit der Patente erhebliche Zweifel angebracht seien, weswegen der Klägerin ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten sei. Er fügte den Entwurf einer Nichtigkeitsklage bei.

Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 10. Januar 2003 (Anlage B7), in welchem u.a. die Einreichung der vorbereiteten Nichtigkeitsklage als rechtsmissbräuchlich bezeichnet wird.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand der Patentansprüche 1, 5 und 6 sei nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Sie stützt sich hierbei auf folgende Druckschriften:

K3) VDI-Richtlinie 2127, 1993, S.15, 16 und 18

K4) DE 26 48 484 A1

K5) US 4 632 547

- K6) Lexikon der Feinwerktechnik, Band 13, DVA Stuttgart, 1968, S. 104
- K7) Konvolut von Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen für die Berufe „Optikgerätemechaniker/in“, Feinoptiker/in und Dipl.-Ing. (FH) - techn. Optik“ der Bundesanstalt für Arbeit
- K8) „Leica Televid 62“, „Z...-Spektive im Überblick“ und „Spektive: Kaufberatung“
- K9) US 4 130 340
- K10) US 2 155 570
- K11) Z...: Gebrauchs- und Justieranleitung „Theodolit Th 4“, G70-101-d, 1/67/Uoo, S. 1 bis 20
- K12a-d) Leica-Spektive: Gerätebeschreibung und Gebrauchsanleitung.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 42 31 655 im Umfang der Patentansprüche 1, 5 und 6 für nichtig zu erklären (Bl. 7 GerA).

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Diese sei unzulässig, weil der Angriff auf das Streitpatent aufgrund der zwischen den Parteien bestehenden Verträge bzw. sonstigen Beziehungen gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoße.

Zwischen der Beklagten und der Unternehmensgruppe der Klägerin gebe es in verschiedenen Arbeitsbereichen Gesprächsrunden über eventuelle gemeinsame Entwicklungen oder sonstige Kooperationen. Anlässlich eines solchen Gesprächs habe die Beklagte von der zum Konzern der Klägerin gehörenden H...AG die Schnittzeichnung eines neuen „Z...-Spektivs“ erhalten, dessen Markteinführung durch die Klägerin dem Vernehmen nach unmittelbar bevor gestanden habe. In einem Schreiben vom 9. Oktober 2001 habe die Beklagte nach Prüfung des

Sachverhalts die Klägerin zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, am 12. September 2001 habe auf Veranlassung der Klägerin eine Besprechung zwischen den Parteien stattgefunden mit dem Versuch, Inhalt und Schutzzumfang des Klagepatents abzuklären. Die Klägerin habe in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die Patentsachlage durch einen von beiden Seiten akzeptierten unabhängigen Gutachter abklären zu lassen, und erklärt, gegebenenfalls einen Lizenzvertrag abzuschließen. Die Parteien hätten sich dann auf den von der Beklagten vorgeschlagenen Patentanwalt G... geeinigt und diesen in einem gemeinsam abgestimmten Auftragschreiben der Beklagten vom 24. September 2001 mit der Erstellung eines Verletzungsgutachtens beauftragt, das auch zum Rechtsbestand des Klagepatents, insbesondere unter Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,632,547 (D7), dies auch in Verbindung mit dem im deutschen Prüfungsverfahren bereits zitierten Stand der Technik, Stellung nehmen sollte.

Der vorliegende, von der Klägerin stammende und auf das denkbar knappste Maß beschränkte Lizenzvertrag enthalte zwar keine Klausel, die auf einen gesellschaftsähnlichen Vertragscharakter hinweise, es handele sich jedoch um eine im Wege gegenseitigen Nachgebens zustande gekommene Einigung über die strittigen Fragen des Rechtsbestandes des Klagepatents, dessen Schutzzumfang und dessen Verletzung durch die angegriffene Ausführungsform, somit um einen Vergleich im Sinne des § 779 BGB. Der Ausschluss der Nichtigkeitsklage sei bei diesem im Vergleichswege zur Beilegung der Rechtsunsicherheit über den Rechtsbestand des Klagepatents abgeschlossenen Lizenzvertrag immanent enthalten. Der Arglisteinwand greife insbesondere durch, soweit die Nichtigkeitsklage gerade auf diejenige Entgeghaltung gestützt sei, über deren Relevanz im Hinblick auf den Rechtsbestand des Klagepatents das neutrale Gutachten erholt worden sei und man sich verglichen habe. Der Arglisteinwand stehe aber auch hinsichtlich der weiteren Entgeghaltung D6 entgegen, einer gattungsfremden Entgeghaltung aus einem gänzlich anderem Gebiet im Bereich der Optik.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der Einwand der Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage überhaupt nur erhoben werden könne, wenn eine ausdrückliche Nichtangriffsabrede überhaupt in rechtswirksamer Weise vereinbart hätte werden können. Dies sei vorliegend wegen Verstoßes gegen Artikel 81 Abs. 1 EGV (früher Artikel 85 Abs. 1 EWG-Vertrag) zu verneinen. Die Beklagte bezeichne sich selbst als „weltweit führendes Unternehmen“ und trage vor, mit dem Fernrohr gemäß Klagepatent „über ein Jahrzehnt unangefochten und weltweit der einzige Anbieter“ gewesen zu sein. Auf den allgemeinen Markt der „Ferngläser“ könne zwar zutreffen, dass die Parteien des vorliegenden Verfahrens am geschätzten Gesamtumsatz von ... Milliarden US-Dollar zusammen nur mit ca. 10 % beteiligt seien. Bereits am Markt für „professionelle Ferngläser“, für den eigenständige, neutrale Markterhebungen existierten und der weltweit auf ... US-Dollar geschätzt werde, hätten die Parteien des vorliegenden Verfahrens ca. 27% Marktanteil. Auf dem europäischen Markt für Spektive seien die Parteien die Marktführer.

Ebensowenig liege ein Vertragsverhältnis mit gesellschaftlichem Einschlag vor, welches den Arglisteinwand rechtfertigen könne. Auch wenn Gespräche über Möglichkeiten einer punktuellen Zusammenarbeit geführt worden seien, was angesichts des allgemeinen Kostendrucks und heute in der Wirtschaftswelt üblicher Arbeitsteilung gang und gäbe sei, sei es letztlich zu einer tatsächlichen und funktionierenden Zusammenarbeit nicht gekommen. Die Parteien seien damals wie heute scharfe Wettbewerber und arbeiteten nicht zusammen.

Auch eine Bindung an einen geschlossenen Vergleich rechtfertige den Arglisteinwand nicht. Die Klägerin habe geraume Zeit nach Vertragsschluss einen Stand der Technik aufgefunden, der aus ihrer Sicht bei einer gattungsähnlichen Vorrichtung (Mikroskop) den Kerngedanken des Gegenstands des Klagepatents offenbare.

Die Beklagte erwidert hierauf, die Parteien hätten eine Nichtangriffsabrede in den Lizenzvertrag nicht aufgenommen, weil sich aus Art und Verlauf der Verhandlungen ebenso wie aus dem Charakter der Vereinbarung eine Nichtigkeitsklage ge-

gen das lizenzierte Schutzrecht ohnehin ausgeschlossen habe. Hinsichtlich eines Verstoßes gegen EU-Kartellrecht finde sich eine dem § 17 Abs. 2 Satz 3 GWB neuer Fassung vergleichbare Bestimmung in Artikel 4 Abs. 2 lit 2b der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 240/96 für Technologietransfer-Vereinbarungen vom 31. Januar 1996, worin Nichtangriffsabreden in Patentlizenzverträgen im Gegensatz zur früheren Rechtslage grundsätzlich freigestellt seien, wenn sie bei der Kommission angemeldet werden und diese binnen 4 Monaten keinen Widerspruch gegen die Freistellung erhebe. Für die tatsächlichen Voraussetzungen einer spürbaren Beeinträchtigung des Wettbewerbs sei die Klägerin darlegungspflichtig. Sie werde von ihr lediglich pauschal und ohne auf die Marktverhältnisse einzugehen behauptet. Der von beiden Parteien insgesamt gehaltene Marktanteil im Bereich der Fernbeobachtung sei bei keinem der vom Lizenzvertrag betroffene Märkte größer als 10%. Die jeweiligen Umsätze lägen in einer Größenordnung von nur ... Millionen Euro, so dass eine spürbare Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht eintrete. Der Markt werde von Unternehmen wie Nikon, Olympus, Swarowski und anderen beherrscht.

Zwischen den Parteien hätten jahrelange Gespräche über Zusammenarbeit stattgefunden, in denen vertrauliche Daten über Umsätze und Operationen mit anderen Firmen ausgetauscht worden seien. Dies rechtfertige die Annahme eines gesellschaftsähnlichen besonderen Vertrauensverhältnisses, auf das die Rechtsprechung abstelle. Die Klägerin habe außerdem angekündigt, ihr Spektiv so umzukonstruieren, dass der Vertrag obsolet werde.

Für die gesamten geführten Verhandlungen bietet die Beklagte Zeugenbeweis an und legt folgende Unterlagen vor:

- B1: Auftragsschreiben 24. September 2001 an G... mit Anlagen
- B2: Gutachten G... vom 9. Oktober 2001
- B3: Lizenzvertrag vom 21. November/10. Dezember 2001
- B4: Schreiben KIVetr an Beklagte vom 27. November 2002
- B7: Schreiben BekIV an KIV vom 10. Januar 2003

In der Sache selbst tritt die Beklagte dem Vorbringen der Klägerin zur Patentfähigkeit entgegen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit folgender Fassung des Anspruchs 1 (Anlage zum Verhandlungsprotokoll – Änderung gegenüber Hauptantrag kursiv):

„Monokulares Fernrohr konstanter Länge mit einem in einem Tubus angeordneten Objektiv, Wechselokularen zur Veränderung der Vergrößerung und einer mittels eines Stellgliedes im Tubus verschiebbaren Fokussiereinheit, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anpassung der Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit (13) an die gewählte Vergrößerung das Stellglied (14) als Übersetzungsgetriebe (18, 26) ausgebildet ist, *und dass die Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit (13) mittels des Übersetzungsgetriebes (18, 26) entsprechend der Vergrößerung des verwendeten Wechselokulars (12) derart in Stufen angepasst ist, dass einem Okular (12) mit hoher Vergrößerung eine kleinere Übersetzung und umgekehrt zugeordnet ist.*“

Insoweit stützt die Beklagte ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

- B5) Merkmalsanalyse
- B6) DE 102 18 171 A1
- D6) DE 26 48 484 A1
- D7) US 4,632,547
- D9) B.L. Nefedov u. V.A. Chizhikkov: „Telescope with two magnifications“  
In: Sov. J. Opt. Technol., vol. 43, no. 6, Juni 1976, S. 360 und 361
- D10) Firmenprospekt „OPTOLYTH-Spektive“
- D11) US 2 638 032
- D12) Prospektauszug der Fa. Dörr: „Fernrohre, Teleskope, Spektive“
- D13) K. Mütze: „ABC der Optik“, Verlag Werner Dausien, Hanau/Main, 1960, S. 540 bis 542, 551 bis 553 und 573.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klage, mit der der in § 22 Abs.2 iVm § 21 Abs.1 Nr.1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist sowohl zulässig als auch begründet.

#### **I.**

Die Klage ist zulässig, weil weder von einer zwischen den Parteien stillschweigend vereinbarten Nichtangriffsvereinbarung auszugehen ist noch die Erhebung der Klage in sonstiger Weise dem Grundsatz „Treu und Glauben“ widerspricht. Ob eine Nichtangriffsvereinbarung mit deutschen oder gemeinschaftsrechtlichen Kartellvorschriften vereinbar wäre, kann daher offen bleiben.

- a) Die Beklagte vertritt die Auffassung, die von ihr dargestellten und unter Zeugenbeweis gestellten Kooperationsgespräche und Vertragsverhandlungen beinhalteten in Verbindung mit deren Ergebnis, nämlich gemeinsame Beauftragung des Sachverständigen und Abschluss des Lizenzvertrages auf der Basis des eingeholten Gutachtens, zugleich eine stillschweigende Vereinbarung, das Streitpatent zu akzeptieren und es nicht anzugreifen.

Dem kann der Senat im Ergebnis auch bei Unterstellung des Tatsachenvortrags der Beklagten nicht folgen. In der mündlichen Verhandlung haben die Vertreter der Beklagten ausgeführt, die Vertreter der Klägerin hätten das Gutachten „zähneknirschend“ akzeptiert, im Lizenzvertrag werden die zwischen den Parteien bestehenden Meinungsverschiedenheiten erwähnt, durch ihn solle laut Präambel die Streitfrage einvernehmlich geregelt werden, ob die von der Klägerin angebotenen Spektive unter die Vertragsrechte (darunter das Streitpatent) fielen. Zur Frage der Patentfähigkeit enthält der Lizenzvertrag keine Aussage, auch aus den dortigen Regelungen über Gewährleistung, Aufrechterhaltung der Schutzrechte, Inkrafttreten/Erlöschen und Kündigung sowie den Schlussbestimmungen lässt sich eine solche nicht herleiten. Eine Schiedsgutachtenabrede der Parteien, die auch für die Klägerin, insbesondere

zur Frage der Patentfähigkeit, bindend gewesen wäre, ist in den schriftlichen Unterlagen weder ausdrücklich erwähnt noch ist sie den Umständen zu entnehmen. Die gemeinsame Beauftragung des Sachverständigen reicht hierfür nicht aus, ebenso nicht eine Absichtserklärung, gegebenenfalls einen Lizenzvertrag abzuschließen. Daher ist davon auszugehen, dass die Klägerin bei Abschluss des Lizenzvertrages „frei“ in ihrer Entscheidung war und ihr als Nehmer einer nicht ausschließlichen Lizenz nach der Rechtsprechung das Recht zu einer Nichtigkeitsklage nur bei Hinzutreten besonderer Umstände verwehrt war, z.B. wenn durch den Lizenzvertrag eine vertrauensvolle Zusammenarbeit oder ein gesellschaftsrechtlicher Charakter begründet wurde (BGH GRUR 1957, 482 Chenillefäden; 71, 243 Gewindeschneidvorrichtung; 89, 39 Flächenentlüftung). Entgegen der Ansicht der Beklagten können die vorgetragenen Kooperationsverhandlungen, verbunden mit dem Austausch geschäftsinterner Informationen, nicht als vergleichbarer Fall gewertet werden. Die „zähneknirschende“ Zustimmung der Klägerin zur Lizenzzahlung begründete nicht den Beginn oder die Fortsetzung einer besonders vertrauensvollen Zusammenarbeit, sondern letztlich kam eine solche nach Aufnahme der Kooperationsgespräche gerade nicht mehr zustande, ebenso wenig eine solche mit gesellschaftsrechtlichem Charakter.

- b) Daher erscheint auch die Annahme der Beklagten nicht zutreffend, der Lizenzvertrag stelle einen umfassenden Vergleich dar, der der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage entgegenstehe. Aus ihrer Sicht war die Klägerin zum Abschluss des Lizenzvertrages gezwungen, wenn sie nicht das Risiko einer Unterlassungsklage eingehen wollte. Auch ein für die Annahme eines Vergleichs typisches wechselseitiges Nachgeben, z.B. eine Vereinbarung einer deutlich unterdurchschnittlichen Lizenzhöhe, ist für den Senat nicht ersichtlich.
- c) Dass die Klägerin den Lizenzvertrag bisher nicht gekündigt hat, rechtfertigt ebenfalls nicht den Vorwurf unzulässiger Rechtsausübung. Solange das Streitpatent in Kraft ist, besteht weiterhin das Risiko einer Unterlassungsklage. Da die Klägerin bisher auch die Lizenzzahlungen weitergeführt hat, kann weder ein in sich widersprüchliches Verhalten noch ein Verstoß gegen Treu und Glauben hierauf gestützt werden.

- d) Soweit die Beklagte geltend macht, jedenfalls sei die Berufung auf Entgegenhaltungen rechtsmissbräuchlich, die bei Gutachtenserstellung und Abschluss des Lizenzvertrages den Parteien bekannt waren, so folgt ihr der Senat entsprechend den vorstehenden Ausführungen auch hierin nicht. Selbst wenn man aber dieses Kriterium als entscheidend ansehen würde, ist die Entgegenhaltung K9 gerade „neu“ in obigem Sinn.

## II.

Die Teilnichtigkeitsklage ist auch in der Sache begründet, weil der Gegenstand des Streitpatents, soweit es angegriffen ist, zwar neu im Sinne des § 3 PatG ist, sich aber für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 Satz 1 PatG. Als Fachmann ist ein Ingenieur (FH) der Fachrichtung Feinwerktechnik anzusehen, der über mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Fernrohren und zudem über gute Optikkenntnisse verfügt.

1. Das Streitpatent betrifft ein monokulares Fernrohr konstanter Länge und beschreibt einleitend, dass ein derartiges Fernrohr mit den Merkmalen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt sei. Bei diesem Fernrohr sei mit Wechselokularen eine stufenweise Veränderung der Vergrößerung, beispielsweise 20-, 30- und 40-fach, oder bei Verwendung eines Zoomokulars eine stufenlose Vergrößerungseinstellung, beispielsweise 20 bis 60-fach, möglich. Die Scharfeinstellung erfolge manuell mittels eines Bedienknopfes, dessen Drehbewegung eine axiale Verschiebung eines Fokussierelements bewirke. Aufgrund der mit hoher Vergrößerung verbundenen geringen Schärfentiefe sei es schwierig, in diesem Fall das Fernrohr scharf zu stellen, da die Schärfenebene beim Einstellen mittels einer unveränderbaren Verbindung zwischen Bedienknopf und Fokussierelement zu schnell durchfahren werde. Ähnliches gelte im umgekehrten Maße bei niedriger Vergrößerung, weswegen die Verstellgeschwindigkeit auf einen Mittelwert ausgelegt sei, vgl. Streitpatentschrift, Sp. 1, Z. 57 bis S. 2, Z. 6.

Daraus leitet sich die Aufgabe ab, ein derartiges monokulares Fernrohr so weiterzubilden, dass für unterschiedliche Vergrößerungen optimale Einstellbedingungen geschaffen werden, vgl. Sp. 2, Z. 7 bis 10.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 beschreibt dementsprechend ein

1. Monokulares Fernrohr konstanter Länge mit
2. einem in einem Tubus angeordneten Objektiv,
3. Wechselokularen zur Veränderung der Vergrößerung und
4. einer mittels eines Stellgliedes im Tubus verschiebbaren Fokussiereinheit,  
dadurch gekennzeichnet, daß
5. zur Anpassung der Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit (13) an die gewählte Vergrößerung das Stellglied (14) als Übersetzungsgetriebe (18, 26) ausgebildet ist,
6. wobei einem Okular (12) mit hoher Vergrößerung eine kleinere Übersetzung und umgekehrt zugeordnet ist.

2. Der Patentanspruch 1 betrifft ein monokulares Fernrohr mit einem Tubus konstanter Länge, in dem ein Objektiv und eine mittels eines Stellgliedes verschiebbare Fokussiereinheit angeordnet sind. Die Vergrößerung des Fernrohrs ist durch Wechselokulare änderbar. Das Stellglied ist als Übersetzungsgetriebe ausgebildet, das gemäß Merkmal 6 zumindest eine kleine und große Übersetzung aufweist, so dass die Fokussiereinheit mit einer kleinen und mit einer großen Stellgeschwindigkeit verschiebbar ist. Nach Merkmal 6 ist einem Okular mit hoher Vergrößerung eine kleine Übersetzung (kleine Stellgeschwindigkeit) und umgekehrt zugeordnet, so dass die Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit, wie im Merkmal 5 angegeben, an die gewählte Vergrößerung angepasst ist. Der Patentanspruch 1 lässt jedoch offen, mit welchen Mitteln diese Zuordnung erfolgt und schließt somit auch die Zuordnung durch einen Benutzer ein, wie auch die Beklagte im Schriftsatz vom 5. April 2004, S. 3, letzter Abs., erklärt, wonach das als Übersetzungsgetriebe ausgebildete Stellglied einem Benutzer des Fernrohrs er-

möglichst, unterschiedliche Stellgeschwindigkeiten je nach eingesetztem Wechselokular auszuwählen. Denn eine benutzerunabhängige, automatische Zuordnung durch eine getriebliche Verbindung zwischen Okular und Stellglied ist eine Ausgestaltung, die sich erst in den erteilten Patentansprüchen 3 und 4 findet. Bei dem Fernrohr nach Patentanspruch 1 stehen demnach durch das als Übersetzungsgetriebe ausgebildete Stellglied zumindest eine kleine und große Stellgeschwindigkeit für die Fokussiereinheit zur Verfügung, wobei es einem Benutzer überlassen bleibt, wie er die Stellgeschwindigkeiten nutzt, etwa um entsprechend der Anweisung im Merkmal 6 bei hoher Vergrößerung mit kleiner Stellgeschwindigkeit bzw. Übersetzung und umgekehrt zu fokussieren, oder aber um in bekannter Weise die Fokussiereinheit zur Vorfokussierung zunächst mit großer Stellgeschwindigkeit in die Nähe der Fokusposition zu verschieben, wenn sich die Fokussiereinheit weit außerhalb der zur jeweiligen Objektentfernung gehörenden Fokusposition befindet, und dann mit kleiner Verstellgeschwindigkeit genau zu fokussieren.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften K9 und D9 ergibt.

Aus der Druckschrift K9 ist ein monokulares Fernrohr konstanter Länge bekannt, das ein in einem Tubus (11) angeordnetes Objektiv, ein Okular (12) und eine mittels eines Stellgliedes (14 bis 31) im Tubus verschiebbare Fokussiereinheit (41, 42) aufweist. Das Stellglied ist als Übersetzungsgetriebe ausgebildet, so dass die Fokussiereinheit mit großer und kleiner Stellgeschwindigkeit verschiebbar ist, vgl. Fig. 1 und 2 mit Beschreibung, insbesondere Sp. 2, Z. 52 bis Sp. 3, Z. 3. Mit diesem Stellglied kann die Fokussiereinheit schnell in die Nähe der für die Betrachtung eines Objekts erforderlichen Fokusposition verschoben und dann mit kleiner Stellgeschwindigkeit in die exakte Fokusposition gebracht werden, vgl. Sp. 3, Z. 35 bis 39. Denn wie der Fachmann weiß, ist bei hoher Vergrößerung des Fernrohrs der Schärfentiefebereich gering, so dass eine kleine Stellgeschwindigkeit für die exakte Fokussierung benötigt wird. Wenn sich die Fokussiereinheit jedoch weit außerhalb der zu einer Objektentfernung gehörenden Fokusposition befindet, ist die Fokussierung mit kleiner Stellgeschwindigkeit zeitaufwendig. Daher ist zu-

sätzlich eine große Stellgeschwindigkeit vorgesehen, um die Fokussiereinheit zunächst schnell in die Nähe der für die Betrachtung eines Objekts erforderlichen Fokusposition verschieben und anschließend mit kleiner Stellgeschwindigkeit in die exakte Fokusposition bringen zu können. Wenn sich hingegen die Fokussiereinheit für eine bestimmte Objektentfernung in Fokusposition befindet und sich die Objektentfernung nicht zu sehr ändert, kann die Fokussiereinheit zur Nachführung der Fokusposition allein mit der kleinen Stellgeschwindigkeit verschoben werden. Bei diesem Fernrohr ist die Vergrößerung nicht änderbar.

Aus der Druckschrift D9 ist es zudem bekannt, bei monokularen Fernrohren konstanter Länge die Vergrößerung durch Verwendung von Wechselokularen mit unterschiedlicher Vergrößerung zu ändern. Die Wechselokulare sind Okulare mit einer hohen (50-fachen) und einer niedrigen (30-fachen) Vergrößerung, vgl. Fig. 1 mit Beschreibung.

Um bei dem aus Druckschrift K9 bekannten Fernrohr eine Änderung der Vergrößerung unter Beibehaltung der konstanten Länge zu ermöglichen, liegt es nahe, Wechselokulare zu verwenden. Dadurch ergibt sich ein Fernrohr mit Wechselokularen zur Veränderung der Vergrößerung, bei der die Fokussiereinheit mittels eines als Übersetzungsgetriebe ausgebildeten Stellgliedes mit großer und kleiner Stellgeschwindigkeit verschiebbar ist. Es bedarf somit keiner erfinderischen Tätigkeit, um zu einem monokularen Fernrohr in der mit den Merkmalen 1 bis 5 gemäß Patentanspruch 1 umschriebenen räumlich-körperlichen Ausgestaltung zu gelangen. Bei diesem Fernrohr hat ein Benutzer unterschiedliche Stellgeschwindigkeiten für die Fokussierung zur Verfügung, die er in der aus Druckschrift K9 entnehmbaren, herkömmlichen Weise oder auch entsprechend der Anweisung im Merkmal 6 zur Anpassung der Stellgeschwindigkeit an die gewählte Vergrößerung (Merkmal 5) verwenden kann. Letztere Verwendung der Stellgeschwindigkeiten beruht auf dem Wissen des Fachmanns, dass nämlich, wie oben dargelegt, die Fokussierung wegen der geringen Schärfentiefe bei hoher Vergrößerung eine kleine Stellgeschwindigkeit erfordert und dass bei Verzicht auf eine schnelle Vorfokussierung ausschließlich damit fokussiert werden kann, während die große Schärfentiefe bei niedriger Vergrößerung eine Fokussierung mit großer Stellge-

schwindigkeit ermöglicht. Dies wird im übrigen auch durch die Druckschrift K4 belegt, die das benachbarte Gebiet der Fokussiertriebwerke bei anderen optischen Geräten, z. B. Mikroskopen, betrifft und die daher der vorgenannte Fachmann kennt, vgl. auch die Streitpatentschrift, Sp.3, Z. 21 bis 24. Aus der Druckschrift K4 ist es bekannt, bei hoher Vergrößerung der Abbildungsoptik nur mit dem Feintrieb und dementsprechend mit einer kleinen Stellgeschwindigkeit sowie bei niedriger Vergrößerung nur mit dem Grobtrieb und dementsprechend mit einer großen Stellgeschwindigkeit zu fokussieren, vgl. S. 2 (handschriftliche Nummerierung), letzter Abs. und S. 3, Z. 1 bis 4. Eine derartige Verwendung der zur Verfügung stehenden Stellgeschwindigkeiten kann somit nichts zur Begründung der Patentfähigkeit beitragen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6. Die unmittelbar auf den Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 5 und 6 sind ohne eigenen erfinderischen Gehalt.

Denn aus der Druckschrift K9 ist es bekannt, als Fokussiereinheit ein Linsensystem (41) zu verwenden, vgl. Fig. 1, während die Druckschrift D11 ein verschiebbares Prismensystem (13) als Fokussiereinheit zeigt, vgl. Fig. 1 mit Beschreibung.

#### 7. Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lediglich durch eine im Merkmal 6 vorangestellte Ergänzung mit folgendem Wortlaut:

*„und dass die Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit mittels des Übersetzungsgetriebes entsprechend der Vergrößerung des verwendeten Wechselokulars derart in Stufen angepasst ist,“*

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist jedoch durch diese Ergänzung gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sachlich unverändert. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag besagt, dass das als Übersetzungsgetriebe ausgebildete Stellglied zur Anpassung der Stellgeschwindigkeit an

die gewählte Vergrößerung zumindest eine große und kleine Übersetzung, also zumindest zwei die Stellgeschwindigkeit bestimmende Übersetzungsstufen aufweist, so dass einem Okular mit hoher Vergrößerung eine kleinere Übersetzung und umgekehrt zugeordnet ist. Gleichbedeutend damit ist, dass die Stellgeschwindigkeit der Fokussiereinheit mittels des Übersetzungsgetriebes bzw. Stellgliedes an die gewählte Vergrößerung des Wechselokulars derart in Stufen angepasst ist, dass einem Okular mit hoher Vergrößerung eine kleinere Übersetzung und umgekehrt zugeordnet ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist daher aus den zum Hauptantrag dargelegten Gründen ebenfalls nicht patentfähig.

### III.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Kraus

Gutermuth

Prasch

Schuster

Pr