



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. Oktober 2010

10 Ni 7/10

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 10 2004 012 354

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Dipl.-Ing. Schneider, Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Küest

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist die eingetragene Inhaberin des am 6. Juni 2007 erteilten deutschen Patents 10 2004 012 354 (Streitpatent), das am 11. März 2004 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Voranmeldungen 103 10 866 vom 11. März 2003 und 103 14 954 vom 2. April 2003 angemeldet worden war und einen „elektrischen Gurtwickler“ betrifft. Nach Durchführung des Einspruchsverfahrens ist das Streitpatent mit rechtskräftigem Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 30. September 2008 beschränkt aufrechterhalten worden. Die geänderte Patentschrift DE 10 2004 012 354 C5 wurde am 30. September 2010 veröffentlicht. Die gegenwärtige Fassung des Streitpatents umfasst 25 Patentansprüche, von denen der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

„1. Elektrischer, Gurtwickler, umfassend ein Basismodul (1), mit darauf aufgesetzter Abdeckung, wobei das Basismodul (1) einen Träger (42; 35; 37; 38) aufweist, an dem ein an einer Spannungsquelle elektrisch angeschlossener Motor (2), eine Aufwickelspule (14) zum Aufwickeln des Gurts (32), und ein Schneckenrad (9), das über eine Antriebsschnecke (8) mit einem zum Motor kuppelnden Untersetzungsgetriebe (5) in Antriebsverbindung steht, befestigt sind, und wobei die Abdeckung (24) Bedienelemente (22) zum Schalten des Motors (2) trägt, **dadurch gekennzeichnet**, dass der elektrische Anschluss des Motors zur Spannungsquelle eine lösbare elektrische Steckverbindung zwischen einem ersten, an der Abdeckung (24) angeordneten und mit der Spannungsquelle verbundenen Kontaktelement und einem zweiten, am Basismodul (1) angeordneten Kontaktelement umfasst, wobei diese elektrische Verbindung beim Abnehmen der Abdeckung (24) vom Basismodul (1) selbsttätig unterbrochen wird, so dass das Basismodul (1) spannungsfrei wird.“

Zur gültigen Fassung der Patentansprüche 2 bis 25, die alle entweder unmittelbar oder mittelbar auf den vorstehenden Hauptanspruch rückbezogen sind, wird auf die geänderte Patentschrift DE 10 2004 012 354 C5 vom 30. September 2010 verwiesen.

Mit seiner Nichtigkeitsklage macht der Kläger geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei im Sinne von §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG unzulässig erweitert. Der geltende Anspruch 1 weise im kennzeichnenden Teil nunmehr die Formulierung auf, dass im Falle eines Abnehmens der Abdeckung vom Basismodul die Unterbrechung der elektrischen Verbindung „selbsttätig“ erfolge. Ein solches Merkmal sei aber an keiner Stelle der ursprünglichen Unterlagen offenbart worden. Unzulässig sei der geltende Anspruch 1 auch insoweit, als im Oberbegriff der Satzteil „in Kombination mit“ gestrichen worden sei und der Begriff „Tastaturmodul“ im Anspruch 1 durchgängig durch den Begriff „Abdeckung“ ersetzt worden sei; hierdurch

ergebe sich ein „aliud“. Insbesondere sei es nicht zulässig gewesen, im kennzeichnenden Teil des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 an die Stelle des Merkmals „beim Entfernen des Tastaturmoduls (24)“ die viel weitere Festlegung treten zu lassen, dass die Unterbrechung der elektrischen Verbindung „beim Abnehmen der Abdeckung (24)“ eintreten solle.

Darüber hinaus macht der Kläger geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents im Sinne von §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht patentfähig sei. Ihm fehle die Neuheit; zumindest beruhe der Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Kläger beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

DE 91 06 596 U1 (**D1** = Anlage **A10** der Beklagten),
EP 0 924 379 A2 (**D2** = Anlage **A9** der Beklagten),
US 4 632 319 (**K8**),
GB 2 344 379 A (**K9**),
EP 0 860 579 A2 (**K10**).

Darüber hinaus trägt der Kläger vor, die Firma A... GmbH & Co. KG in A1..., deren geschäftsführender Gesellschafter er sei, habe bereits beginnend mit dem Jahr 1997 einen Rollladengurtantrieb entwickelt, der alle Merkmale des Hauptanspruchs des Streitpatents aufweise. Entsprechende Rollladengurtantriebe seien unter der Bezeichnung „ECO-Roll“ an die Firma A3... verkauft worden, die diese sodann im Jahr 2002 - somit noch vor dem Zeitrang des Streitpatents - vertrieben habe. Außerdem seien entsprechende Rollladengurtantriebe unter der Bezeichnung „AS-Elektrogurtwickler“ auch der Firma A4... GmbH in S... geliefert worden, die diese Geräte sodann ab dem Jahr 2001 unter der Bezeichnung „clock & roll“ auf den Markt gebracht habe. Der Kläger hat zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung als Anlagen **A1** bis **A6** eine Konstruktionszeichnung, zwei Werbeanzeigen, eine

Rechnung sowie zwei Schaltbilder in Kopie vorgelegt. Ein entsprechender Gurtantrieb wurde in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommen.

Der Kläger beantragt,

das deutsche Patent 10 2004 012 354 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen. Sie hält die aufrechterhaltene Fassung des Streitpatents für zulässig und seinen Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zwar zulässig, aber nicht begründet.

I.

1. Das Streitpatent betrifft einen elektrischen Gurtwickler, umfassend ein Basismodul, mit darauf aufgesetzter Abdeckung, wobei das Basismodul einen Träger aufweist, an dem ein an einer Spannungsquelle elektrisch angeschlossener Motor, eine Aufwickelspule zum Aufwickeln des Gurts, und ein Schneckenrad, das über eine Antriebsschnecke mit einem zum Motor kuppelnden Untersetzungsgetriebe in Antriebsverbindung steht, befestigt sind, und wobei die Abdeckung Bedienelemente zum Schalten des Motors trägt (Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Ein elektrischer Gurtwickler dieser Art ist durch die EP 0 924 379 A2 (**A9**) bekannt.

Der Austausch eines vorhandenen Gurtwicklers durch einen neuen Gurtwickler kann einen Eingriff in die Bausubstanz erfordern. Um diesen Eingriff so gering wie möglich zu halten, sollte der neue Gurtwickler für eine Umrüstung vorhandener Gurtantriebe unterschiedlicher Maße - seien diese manuell oder elektrisch betrieben - geeignet sein. Der bekannte Gurtwickler kann dies nur gewährleisten, wenn die vorhandene Wandausnehmung zu den vorgegebenen Maßen des Gehäuses passt. Weiterhin stellt der Anschluss des im Gehäuse angeordneten Motors an die Haus-Netzspannung eine gewisse Gefahrenquelle dar, welche die Montage des Gurtwicklers sowie Wartungsarbeiten bei Störfällen durch einen Laien erschwert (vgl. Absätze [0003] und [0004] der Streitpatentschrift).

2. Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe der streitpatentgemäßen Weiterbildung darin, einen preisgünstigen elektrischen Gurtwickler bereitzustellen, der sich durch hohe Betriebssicherheit auszeichnet und der insbesondere auch von einem Laien gefahr- und problemlos installiert und gewartet werden kann (Absatz [0010] der Streitpatentschrift).

3. Die Lösung gemäß dem verteidigten Patenanspruch 1 offenbart einen elektrischen Gurtwickler mit folgenden Merkmalen in gegliederter Fassung:

- M1 Ein Basismodul (1) mit darauf aufgesetzter Abdeckung (24), wobei
- M2 das Basismodul (1) einen Träger (42; 35; 37; 38) aufweist,
- M3 an dem ein an einer Spannungsquelle elektrisch angeschlossener Motor (2)
- M4 eine Aufwickerspule (14) zum Aufwickeln des Gurts (32), und
- M5 ein Schneckenrad (9), das über eine Antriebsschnecke (8) mit einem zum Motor kuppelnden Untersetzungsgetriebe (5) in Antriebsverbindung steht, befestigt sind, und wobei
- M6 die Abdeckung (24) Bedienelemente (22) zum Schalten des Motors (2) trägt, dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass der elektrische Anschluss (34) des Motors zur Spannungsquelle eine lösbare elektrische Verbindung zwischen einem ersten, an der Ab-

deckung (24) angeordneten und mit der Spannungsquelle verbundenen Kontaktelement und einem zweiten, am Basismodul (1) angeordneten Kontaktelement umfasst,

M8 wobei diese elektrische Verbindung beim Abnehmen der Abdeckung (24) vom Basismodul (1) selbsttätig unterbrochen wird, so dass das Basismodul (1) spannungsfrei wird.

4. Als Fachmann legt der Senat einen Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von elektrischen Antrieben für Rollläden zugrunde.

II.

1. Der Gegenstand des aufrechterhaltenen Streitpatents weist keine unzulässige Erweiterung auf. Der Nichtigkeitsgrund der §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG ist nicht gegeben.

Nach Auffassung des Klägers weist das Merkmal M8 durch die Ergänzung des Begriffes „selbsttätig“ eine unzulässige Erweiterung auf, weil „selbsttätig“ in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart sei. Der Begriff „selbsttätig“ ist wörtlich den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen, aber darauf kommt es beim Merkmal M8 gar nicht an, weil für den Fachmann die technische Information, dass die elektrische Verbindung beim Abnehmen der Abdeckung vom Basismodul unterbrochen und das Basismodul hierdurch spannungsfrei wird, auch ohne die strittige Ergänzung eindeutig ist. Das Wort „selbsttätig“ hat hier keine weitergehende Bedeutung, sondern stellt lediglich eine sprachliche Verstärkung dahingehend dar, dass allein das Abnehmen der Abdeckung ein Lösen der lösbaren elektrischen Verbindung bewirkt und dadurch die elektrische Verbindung unterbrochen wird.

Die im Weiteren geltend gemachte unzulässige Änderung, die in dem Austausch der Begriffe „Tastaturmodul“ gegen „Abdeckung“ gesehen wird, liegt nicht vor, weil in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beide Begriffe für das gleiche Teil mit dem selben Bezugszeichen 24 offenbart sind (s. Absätze [0035], [0062], [0066], [0067]). Somit wird der verteidigte Patentanspruch 1 auch durch das Streichen „in Kombination mit“ nicht unzulässig, weil im verteidigten Patentanspruch 1 konsequent der Begriff „Tastaturmodul“ durch den ursprünglich offenbarten Begriff „Abdeckung“ ersetzt wurde.

2. Darüber hinaus ist der Gegenstand des Streitpatents patentfähig. Somit ist auch der Nichtigkeitsgrund der §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht gegeben.

a) Der elektrische Gurtwickler gemäß verteidigtem Patentanspruch 1 ist neu. Dies gilt auch gegenüber dem hierzu genannten und unbestritten vorbenutzten Gurtantrieb gemäß den Anlagen A1 bis A6, der in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommen wurde.

Wie sich in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat, wird beim vorbenutzten Gurtantrieb mit Abnehmen der Abdeckung vom Basisteil zwar ein Steckkontakt zur Steuerung des Motors unterbrochen, die elektrische Verbindung zum Basisteil jedoch bleibt über ein durch die Abdeckung geführtes Kabel, das mit einem Stecker am Basisteil angesteckt ist, bestehen. Damit ist das Merkmal M8, wonach die elektrische Verbindung beim Abnehmen der Abdeckung vom Basisteil unterbrochen wird, so dass das Basisteil spannungsfrei wird, nicht gegeben.

Die Neuheit des elektrischen Gurtwicklers nach Patentanspruch 1 ist gegenüber dem übrigen Stand der Technik seitens der Klägerin nicht bestritten worden, sie ist auch gegeben, wie sich aus den folgenden Ausführungen ergibt.

b. Der Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 beruht gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die dem Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 am nächsten kommende EP 0 924 379 A2 (**A9**) zeigt einen Gurtantrieb bestehend aus einem Basismodul mit einer darauf aufgesetzten, der Abdeckung entsprechenden Frontblende 5. Das Basismodul weist einen Träger auf, an dem ein an einer Spannungsquelle elektrisch angeschlossener Motor 3, eine Aufwickelpule zum Aufwickeln des Gurts und ein Schneckenrad, das über eine Antriebsschnecke mit einem zum Motor kuppelnden Untersetzungsgetriebe in Antriebsverbindung steht, befestigt sind. Unter der Frontblende 5 sind Bedienelemente zum Schalten des Motors angeordnet. Nach Absatz [0018], [0019] und Fig. 4 sind eine Leistungsplatine 11 und eine Steuerplatine 13 durch eine Steckverbindung 12 miteinander verbunden, die durch die abnehmbare Frontblende 5 abgedeckt sind. Dagegen kann der Fachmann der **A9** keine Hinweise auf die Merkmale M7 und M8 entnehmen, wonach der elektrische Anschluss des Motors zur Spannungsquelle eine lösbare elektrische Verbindung zwischen einem ersten, an der Abdeckung angeordneten und mit der Spannungsquelle verbundenen Kontaktelement und einem zweiten, am Basismodul angeordneten Kontaktelement umfasst und wonach diese elektrische Verbindung beim Abnehmen der Abdeckung vom Basismodul unterbrochen wird, so dass das Basismodul spannungsfrei wird. Denn die **A9** ist auf die Anordnung einer elektronischen Gleichrichterschaltung (vgl. Absatz [0016]) zum Netzteil bzw. Transformator unabhängigen Betrieb gerichtet und kann mangels Hinweise auf ein Beseitigen von Gefahrenquellen bei der Montage des Gurtwicklers oder bei störfallbedingten Wartungsarbeiten keine zur Lehre nach verteidigtem Patentanspruch 1, insbesondere zu den Merkmalen M7 und M8, führenden Anregungen geben. Dies gilt analog auch für den vorbenutzten Gurtantrieb gemäß den Anlagen A1 bis A6.

Die Lehre des vorbenutzten Gurtantriebes offenbart zwar ein Basismodul (vgl. A1 Schnitt A-A u. A2, Bild 2 und 3) mit einer darauf aufgesetzten, der Abdeckung entsprechenden Haube (vgl. vgl. A1 Schnitt A-A u. A2, Bild 4). Das Basismodul weist

ebenfalls einen Träger auf, an dem ein an einer Spannungsquelle elektrisch angeschlossener Motor 23, ein Antrieb des Gurts und ein Schneckenrad, das über eine Antriebsschnecke mit einem zum Motor kuppelnden Untersetzungsgetriebe in Antriebsverbindung steht, befestigt sind. Die Haube (Abdeckung) trägt Bedienelemente zum Schalten des Motors (vgl. A1 Schnitt A-A u. A2, Bild 4). Am Träger ist jedoch keine Aufwickelspule zum Aufwickeln des Gurts befestigt und die Stromzufuhr erfolgt über ein durch die Abdeckung geführtes Kabel, das mit einem Stecker am Basisteil, wie in der mündlichen Verhandlung vorgeführt, angesteckt ist (vgl. A6). Über Kontaktelemente zwischen Haube (Abdeckung) und Basismodul erfolgt die Steuerung des Motors. Beim Abnehmen der Haube (Abdeckung) vom Basismodul steht das Basismodul weiterhin unter Spannung, so dass der Fachmann weder Anregungen noch Hinweise erhält, wie auf einfache Weise das Basismodul für Arbeiten daran spannungsfrei wird.

Die DE 91 06 596 U1 (A10) zeigt Zugrollen 20 und Zugbänder 18, über die mit Hilfe eines Elektromotors 24 der Rollladen bewegt wird. Gesteuert wird diese Vorrichtung über ein separates Tastaturmodul 48, welches über eine Stromzuführleitung und Steckkontakte 42, 44 mit dem Antriebsmotor 24 verbunden ist (vgl. Fig. 5). Da dieser Gegenstand weder den Aufbau eines herkömmlichen Gurtwicklers für den Einbau in einer Maueröffnung aufweist noch eine Abdeckung mit Bedienelementen zum Schalten des Motors hat, liegt dieser Stand der Technik weiter ab und vermittelt lediglich, dass die Stromzuführleitung eine Steckverbindung aufweist, deren Kontakte mit Schließen des Fensters verbunden werden (vgl. Fig. 5). Somit fehlen auch dort, wie im zuvor abgehandelten Stand der Technik, entsprechende Hinweise auf ein Abnehmen der Abdeckung mit der Folge, dass dadurch das Basismodul unmittelbar ohne elektrische Spannung ist. Daher kann auch eine Zusammenschau der EP 0 924 379 A2 (A9) oder des Gurtantriebs gemäß Anlagen A1 bis A6 mit der DE 91 06 596 U1 (A10) nicht zum Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 führen.

Die in der mündlichen Verhandlung noch aufgegriffene GB 2 344 379 A (K9) betrifft einen elektrischen Lüfter. Sie zeigt einen elektrischen Gegenstand mit einem

im Vergleich zum Gurtwickler vollkommen anderen technischen Aufbau, so dass eine Berücksichtigung der K9 für den Fachmann abwegig ist. Aber auch wenn man unterstellt, der Fachmann würde diesen Stand der Technik kennen, kann er das Merkmal M8 des verteidigten Patentanspruchs 1 der K9 nicht entnehmen, weil in der K9 der dem Basisteil entsprechende Lüfter abgenommen wird und die der Abdeckung entsprechende Halterung mit Steckkontakten fest in der Wand montiert ist. Ein unmittelbares Übertragen dieser bekannten Lehre auf einen gattungsgemäßen Gurtwickler ist damit nicht möglich.

Die übrigen im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren angeführten Druckschriften, insbesondere auch die **K10**, sind in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. Sie liegen auch weiter ab und können den Bestand des Patents im beantragten Umfang nicht in Frage stellen. Der verteidigte Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

c. Rechtsbeständig sind auch die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 25. Denn diese Patentansprüche bilden die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 vorteilhaft weiter aus. Sie werden daher von diesem auf Grund ihrer Rückbeziehungen getragen.

III.

Als Unterlegene hat der Kläger die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2 PatG i. V. m. § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Schülke

Eisenrauch

Schneider

Hildebrandt

Küest