



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
13. Dezember 2012

10 Ni 7/11

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 102 62 147

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 102 62 147 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche folgende Fassung erhalten:
 1. Antriebsvorrichtung für ein Tor, mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung, mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betätigen eines Torblatts, und mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle, welche ein Zugmittel (17) und einen in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper (8) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Einsatzkörper (8) eine Zugmittelspannvorrichtung (13) mit einem das Zugmittel formschlüssig verriegelnden Teil aufweist, welches bajonettartig ausgebildet ist oder welches einen Haken (15) aufweist, und welches das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels zulässt.
 2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Einsatzkörper (8) wahlweise in

eines der längsseitigen Enden der Führungseinrichtung einsteckbar ist.

3. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Einsatzkörper (10) vorgesehen ist, mit einer Zugmittelspannvorrichtung (14), welche ein das Zugmittel (17) formschlüssig verriegelndes Teil aufweist, welches bajonettartig ausgebildet ist oder welches einen Haken (15) aufweist, und welches das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels zulässt.
4. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugmittel (17) zwischen den Zugmittelspannvorrichtungen (13, 14) der Einsatzkörper (8, 10) an den längsseitigen Enden der Führungseinrichtung gespannt ist.
5. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugmittel (17) von einer Kette gebildet ist.
6. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungseinrichtung von einer Führungsschiene (3) gebildet ist, welche Bestandteil der Stromzuleitungsmittel ist.
7. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der oder jeder Einsatzkörper (8, 10) einen ersten, die Zugmittelspannvorrichtung (13, 14) tragenden Teil (18) und einen zweiten, einen Anschlag (22) für die Halterung an einem Ende der Führungsschiene (3) bildenden Teil (19) aufweist, wobei in dem Teil (19) eine Öffnung (23) als Zugang für eine Einstellvorrichtung (16) der Zugmittelspannvorrichtung (14) vorgesehen ist.

8. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Einstellvorrichtung (16) das formschlüssig verriegelbare Teil der Zugmittelspannvorrichtung (13, 14) in Längsrichtung der Führungsschiene (3) verstellbar ist.
9. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Einsatzkörper (8) als Bestandteil der Stromzuleitungsmittel mit einem Anschlusskabel (11) versehen ist und die Führungsschiene (3) berührende Kontaktkörper (21) trägt.
10. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugmittelspannvorrichtung (13, 14) und das Zugmittel (17) mit einer ersten Ader des Anschlusskabels (11) verbunden sind.
11. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Zugentlastung des Anschlusskabels (11) eine Abdeckplatte (20) vorgesehen ist.
12. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktkörper (21) mit einer zweiten Ader des Anschlusskabels (11) verbunden ist.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des durch Teilung aus der Patentanmeldung 102 27 110 hervorgegangenen und mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2007 erteilten deutschen Patents 102 62 147 (Streitpatent) mit Anmeldetag 17. Juni 2002. Das Streitpatent betrifft eine „Antriebsvorrichtung“ für ein Tor und umfasst in der erteilten Fassung 14 Patentansprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

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

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift DE 102 62 147 B4 Bezug genommen.

Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Er sei gegenüber dem Stand der Technik insbesondere nicht neu, jedenfalls beruhe er nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Die Klägerin stützt ihre Klage unter anderem auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

DE 198 08 696 A1 **(D1)**

US 3 331 428 **(D2)**

DE 35 46 282 A1 **(D3)**

CH 678 964 A5 **(D4)**.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 102 62 147 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die der Nichtigkeitsklage frist- und ordnungsgemäß widersprochen hat,

beantragt,

die Nichtigkeitsklage insgesamt, hilfsweise nach Maßgabe der mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2012 eingereichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1 bis 3, abzuweisen.

Die Beklagte hält die Nichtigkeitsklage unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen Treu und Glauben für unzulässig. Die Klägerin sei nichts anderes als der verlängerte Arm der Firma S..., Ltd., die in China Torantriebe, die das Streitpatent verletzen, produziere und diese Antriebe zwecks Veräußerung im deutschen Markt an die vorliegende Nichtigkeitsklägerin liefere. Der Treuwidrigkeitstatbestand ergebe sich aus dem Umstand, dass der Geschäftsführer der Firma S..., Ltd., Herr J... R..., der ehemalige Geschäftsführer der chinesischen Vertriebsgesellschaft der Beklagten sei. Da Herr R... und damit auch die von ihm nunmehr geleitete Firma

vertraglich an der Erhebung der vorliegenden Nichtigkeitsklage gehindert gewesen seien, sei die Nichtigkeitsklägerin vorgeschoben worden.

Auch in der Sache tritt die Beklagte der Nichtigkeitsklage in allen Punkten entgegen. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig. Er sei insbesondere gegenüber dem Stand der Technik neu und er beruhe auch auf einer erfindерischen Tätigkeit - zumindest in einer der drei hilfsweise verteidigten Fassungen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrags 1, der sich vom erteilten Anspruch 1 nach Hauptantrag im Wesentlichen nur dadurch unterscheidet, dass er um die Merkmale der erteilten Unteransprüche 6 und 7 sowie um das Merkmal, dass das formschlüssig verriegelnde Teil „das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels“ zulässt, ergänzt wurde, lautet wie folgt:

„1. Antriebsvorrichtung für ein Tor, mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung, mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betätigen eines Torblatts, und mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle, welche ein Zugmittel (17) und einen in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper (8) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Einsatzkörper (8) eine Zugmittelspannvorrichtung (13) mit einem das Zugmittel formschlüssig verriegelnden Teil aufweist, welches bajonettartig ausgebildet ist oder welches einen Haken (15) aufweist, und welches das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels zulässt.“

Die sich anschließenden Unteransprüche 2 bis 12 entsprechen den Unteransprüchen 2 bis 5 sowie 8 bis 14 nach Hauptantrag; hinsichtlich deren Wortlauts wird wiederum auf die Streitpatentschrift DE 102 62 147 B4 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die auf § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützte Nichtigkeitsklage ist zulässig und auch teilweise begründet.

I.

Das Streitpatent bezieht sich auf eine Antriebsvorrichtung für ein Tor. Die Beklagte hat hierzu folgende, in zutreffender Weise gegliederte Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag vorgelegt:

- M2.1 Antriebsvorrichtung für ein Tor,
- M2.2 mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung,
- M2.3 mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betätigen eines Torblatts, und
- M2.4 mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle,
- M2.5 welche ein Zugmittel und einen in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- M2.6 der erste Einsatzkörper eine Zugmittelspannvorrichtung mit einem das Zugmittel formschlüssig verriegelnden Teil aufweist.

Der Gegenstand des vorliegenden Streitpatents, wie er im Rahmen eines Patentnichtigkeitsverfahrens durch Auslegung zu ermitteln ist (vgl. BGH GRUR 2004, 47 ff. - „Blasenfreie Gummibahn I“), ergibt sich anhand der Begriffe, wie sie in anmeldungsspezifischer Form verwendet werden, wie folgt:

Der Begriff „Führungseinrichtung“ wird ausschließlich in den Ansprüchen 1 bis 4 eingesetzt, der Begriff „Führungskörper“ erscheint nur ein einziges Mal in der Beschreibung der Figur 1. Sonst wird in der Beschreibung und in den Ansprüchen 9 bis 11 durchgängig der Begriff „Führungsschiene“ verwendet und auch mit dem Bezugszeichen 3 versehen. Lediglich in Anspruch 8 ist angegeben, dass die Führungseinrichtung von einer Führungsschiene gebildet ist. Aus den gesamten Unterlagen und auch dem Vorbringen der Beklagten geht nichts hervor, das darauf schließen ließe, dass unter „Führungseinrichtung“ oder „Führungskörper“ etwas anderes zu verstehen wäre als die Führungsschiene. Es ist daher davon auszugehen, dass diese drei Begriffe synonym verwendet werden.

Als den hier einschlägigen Durchschnittsfachmann legt der Senat in Übereinstimmung mit den Parteien einen Meister auf dem Fachgebiet der Mechatronik zugrunde.

II.

1. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage

Der Beklagten ist insoweit zu folgen, als ihr Vortrag, die Nichtigkeitsklage stelle sich als eine treuwidrige Rechtsausübung dar, einen rechtserheblichen Einwand darstellen kann. Zwar ist grundsätzlich jedermann zur Erhebung der Nichtigkeitsklage befugt; nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann sich aber eine Nichtigkeitsklage auch ohne eine ausdrückliche Nichtangriffsabrede dann als unzulässige Rechtsausübung erweisen, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen bestehen (z. B. aus Kauf-, Lizenz-, Anstellungs- oder Gesellschaftsvertrag), die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als einen Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1989, 39, 41 - „Flächenentlüftung“; GRUR 1987, 900, 902 - „Entwässerungsanlage“; GRUR 1993, 895 - „Hartschaumplatten“; vgl. auch Schulte/Kühnen, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 81 Rn. 49 ff.).

Im vorliegenden Fall hat allerdings zwischen der Beklagten und der Klägerin nie eine vertragliche Bindung bestanden. Vorgetragen hat die Beklagte lediglich, dass ein Vertragsverhältnis, aus dem ein besonderes Vertrauensverhältnis folgen sollte, nur zwischen ihr und einer Zulieferfirma der Klägerin - nämlich der Firma S... ..., Ltd., bzw. deren Geschäftsführer Herrn J... R... - bestanden habe. In solchen Fällen, in denen ein Dritter - gegebenenfalls auch als sogenannter „Strohmann“ - klagt, gilt aber, dass dessen Nichtigkeitsklage dann nicht unzulässig sein kann, wenn er ein ins Gewicht fallendes eigenes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat (vgl. BGH GRUR-RR 2010, 136, 137, Rz. 17 - „sealing lamina“). Vorliegend steht ein solches eigenes Interesse der Klägerin zur Seite. Es folgt bereits aus dem Umstand, dass die Klägerin von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden ist (vgl. BGH a. a. O., Rz. 18).

2. Begründetheit der Nichtigkeitsklage

a) Hauptantrag der Beklagten

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und §§ 1, 4 PatG geregelte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist hinsichtlich des (erteilten) Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag begründet. Sein Gegenstand ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Aus der D3 ist eine Antriebsvorrichtung für ein Tor (M2.1) mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden Führungseinrichtung (Führungsschiene 19, M2.2) und mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten (Schlittenkörper 20) zum Betätigen eines Torblatts (M2.3), bekannt. Diese bekannte Antriebsvorrichtung weist auch ein Zugmittel (Kette 19) und einen in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper (Stützschiotten 8, 9, M2.5) auf. An den als Einsatzkörper angesehenen Stützschiotten ist eine Zugmittelspannvorrichtung (Gewindebolzen 4 und Schraubenfedern 6) angeordnet (erster Teil von M2.6).

Die D3 enthält keine Angaben dazu, wie der Elektromotor 12 mit Strom versorgt wird. Ein Durchschnittsfachmann wird deshalb zunächst schauen, wie die Stromzuleitung bei anderen, gleichartigen Torantrieben erfolgt. Einen Vorschlag dafür erhält er aus der D1, die ebenfalls eine Antriebsvorrichtung für ein Tor betrifft, die einen an einer Führungseinrichtung fahrbaren Schlitten mit einem Elektromotor zum Betätigen eines Torblatts aufweist. Die Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle erfolgt dort über einen auf die Führungsschiene steckbaren Körper, welcher die Zugmittelspannvorrichtung aufweist (M2.4), und die als Zugmittel dienende Kette. In Figur 6 dieser Druckschrift ist der Anschluss der stromführenden Kabel an die Zugmittelspannvorrichtung und an die Deckenschiene dargestellt (Bezugszeichen 41 bis 44 und 13). Eine für den Fachmann sich aufdrängende, analoge Übertragung der in der D1 dargestellten Anschlüsse auf die Stützschiene und die Zugmittelspannvorrichtung gemäß der D3 führt zu einem in die Führungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkörper, welcher ein Zugmittel und die Stromzuleitungsmittel zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle aufweist (M2.4 und M2.5).

Als Zugmittel werden bei Torantrieben überwiegend Ketten verwendet, wie sie als Fahrradkette bekannt sind. Unstreitig werden solche als Zugmittel dienenden Ketten mit der Zugmittelspannvorrichtung durch ein Kettenschloss verbunden.

Bei den dafür verwendeten Kettenschlössern greift jeweils ein Bolzen in ein Loch in der Lasche des Kettenglieds und in ein Loch an der Spannvorrichtung ein. Das Loch in der Lasche und das Loch in der Spannvorrichtung sind jeweils an den Durchmesser des Bolzens angepasst, so dass der Eingriff formschlüssig erfolgt. Beim Einführen des Bolzens in das Loch in der Lasche verrastet dieser. Somit bedurfte es lediglich der Verwendung eines technisch gebräuchlichen Mittels, nämlich eines Kettenschlösses, um zu erreichen, dass die Zugmittelspannvorrichtung an dem ersten Einsatzkörper mit dem Zugmittel mit einem formschlüssig verriegelnden Teil verbunden ist (M2.6). Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob Kettenschlösser durch weitere Teile zusätzlich noch gesichert werden, da der Anspruch 1 dazu keine Aussage enthält.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag kann daher keinen Bestand haben.

b) Hilfsantrag 1 der Beklagten

In der Fassung der Patentansprüche 1 bis 12 nach Hilfsantrag 1 hat das Patent Bestand; dem insoweit verteidigten Gegenstand stehen die herangezogenen Druckschriften nicht mehr patenthindernd entgegen.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag lediglich dadurch, dass das formschlüssig verriegelnde Teil bajonettartig ausgebildet ist oder einen Haken (15) aufweist. Als vorteilhaft für ein derart gestaltetes Teil ist im Anspruch angegeben, dass es das werkzeuglose Befestigen und Lösen des Zugmittels zulässt. Eine derartige Gestaltung des formschlüssig verriegelnden Teils ist durch keine der druckschriftlichen Entgegenhaltungen bekannt und wird durch diese auch nicht nahegelegt. Es handelt sich hierbei auch nicht lediglich um eine dem Fachmann im vorliegenden technischen Zusammenhang geläufige Maßnahme. In den Entgegenhaltungen D1, D3 und D4 ist nicht dargestellt oder beschrieben, wie das Zugmittel an der Spannvorrichtung befestigt wird, und auch die D2 zeigt kein solches Zugmittel. Mit dem rechtsbeständigen Patentanspruch 1 haben auch Unteransprüche 2 bis 12 Bestand.

c) Hilfsanträge 2 und 3 der Beklagten

Da bereits der vorgreiflich zu prüfende Hilfsantrag 1 zu einem rechtsbeständigen Patent führt hat, kommt es auf eine Beurteilung der beiden weiteren Hilfsanträge der Beklagten nicht mehr an.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits sind gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 PatG gegeneinander aufzuheben, da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte teilweise obsiegt haben und teilweise unterlegen sind und der gemeine Wert der rechtsbeständigen Fassung nach Auffassung des Senat in etwa mit der Hälfte des Wertes der ursprünglichen, erteilten Fassung zu veranschlagen ist.

Rauch

Hildebrandt

Eisenrauch

Küest

Großmann

prä