

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	6 Ni 22/19
Entscheidungsdatum:	16. September 2020
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 22 Abs. 1 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG

Gurtaufroller

Wird eine ausschließlich in Verbindung mit einem bestimmten Bauteil einer Vorrichtung offenbarte Eigenart, die zur Lösung der Aufgabe der Erfindung beiträgt, auf ein anderes Bauteil der beanspruchten Vorrichtung übertragen, und werden hierdurch über den Inhalt der Bauteile beansprucht, so stellt dies keine zulässige Verallgemeinerung der Ursprungsoffenbarung dar.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
16. September 2020

6 Ni 22/19

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das Patent DE 199 27 731

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung am 16. September 2020 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Dipl.-Ing. Müller, Werner, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

für Recht erkannt:

- I. Das Patent DE 199 27 731 wird im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 3 sowie im Umfang des Anspruchs 19 in Rückbeziehung auf einen der Ansprüche 1, 2 oder 3 für nichtig erklärt.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin $\frac{3}{4}$ und die Beklagte $\frac{1}{4}$ zu tragen.

- III. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 199 27 731 (Streitpatent), das am 17. Juni 1999, unter Inanspruchnahme der Priorität der internationalen Anmeldung WO-PCT/US99/11140 vom 20. Mai 1999 angemeldet worden ist. Das mit „Gurtstraffer“ bezeichnete Patent umfasst in der erteilten Fassung 27 Ansprüche. Das Streitpatent ist durch Zeitablauf am 17. Juni 2019 erloschen.

Eine vormalige, das Streitpatent betreffende Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht abgewiesen (Urteil vom 14. April 2016 - 7 Ni 2/15). Die dagegen erhobene Berufung vor dem Bundesgerichtshof ist erfolglos geblieben (Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 63/16).

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

- „1. Gurtaufroller mit einer an einem Rahmen um eine Achse drehbar gelagerten Gurtspule für einen Sicherheitsgurt, einer Triebfeder, welche die Gurtspule in Aufwickelrichtung antreibt, einer Blockiereinrichtung zum Blockieren der Gurtspule gegen einen Bandauszug, einem Elektromotor, welcher von der Triebfeder bewirkte Funktionen beeinflusst, und einem Rotor, welcher um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers

angeordnet ist und zur Verstellung der Kraft der Triebfeder in Drehverbindung mit wenigstens einem der beiden Enden der Triebfeder steht, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Rotor (2; 32) und der Gurtspule (4) eine schaltbare Kupplung (14; 15) angeordnet ist, welche in Abhängigkeit von einem in einer Unfallvorstufe abgegebenen Signal ein vom Elektromotor (1) geliefertes Drehmoment vom Rotor (2; 32) auf die Gurtspule (4) zur Vorstraffung des Sicherheitsgurtes überträgt.

Die Patentansprüche 2 bis 21 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen. Patentanspruch 22 ist nebengeordnet und die Patentansprüche 23 bis 26 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 sowie 22 rückbezogen. Patentanspruch 27 ist auf Patentanspruch 4 und damit mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus und es sei außerdem wegen des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit, nämlich wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für nichtig zu erklären.

Dies stützt sie insbesondere auf folgende Unterlagen:

- D1** DE 198 44 092 A1
- D3** DE 197 31 689 A1
- D4** DE 196 47 841 A1
- D5** DE 196 40 842 A1
- D6** DE 43 02 042 A1
- D10** DE 296 05 200 U1
- D13** US 4,579,294 A
- D18** WO 97/49583 A1
- MV5** DE 199 27 731 A1.

Zwischen den Parteien ist ein Patentverletzungsverfahren am Landgericht anhängig gewesen, das sich gegenwärtig im Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht befindet. In diesem Patentverletzungsstreit hat die hiesige Beklagte eine mittelbare Verletzung der Patentansprüche 1, 2 und 3 sowie des Patentanspruchs 19 in Rückbezug auf einen der Ansprüche 1, 2 oder 3 durch die hiesige Klägerin behauptet.

Mit der mit Schriftsatz vom 12. April 2019 am 16. April 2019 eingegangenen Nichtigkeitsklage hat die Klägerin das Patent zunächst im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 3 sowie im Umfang des Anspruchs 19 in Rückbeziehung auf einen der Ansprüche 1, 2 oder 3 angegriffen.

Die Klägerin beantragt nun,

das Streitpatent DE 199 27 731 im Umfang des Anspruchs 1 einschließlich aller Rückbezüge darauf und im Umfang der Ansprüche 2 und 3 sowie 19, in Rückbeziehung auf einen der Ansprüche 2 oder 3 für nichtig zu erklären.

Hilfsweise beantragt sie (ihrem ursprünglichen Klageantrag entsprechend sinngemäß),

unter Bezugnahme auf die Klageschrift vom 12. April 2020 das Patent DE 199 27 731 im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 3 sowie im Umfang des Anspruchs 19 in Rückbeziehung auf einen der Ansprüche 1, 2 oder 3 für nichtig zu erklären.

Und weiter beantragt die Klägerin hilfsweise (sinngemäß),

das Patent DE 199 27 731 soweit er über eine Fassung hinausgeht, in der Anspruch 1 das gegenüber der erteilten Fassung zusätzliche Merkmale enthält, dass in der Achse (16) der Gurtspule (4) ein Torsionsstab (6) als Lastbegrenzer angeordnet ist, welcher einen in axialer Richtung sich erstreckenden Fortsatz (7) aufweist, an welchem der Rotor (2; 32) gelagert ist, für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 aus dem Schriftsatz vom 30. Juni 2020 richtet.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, wenigstens aber in einer der verteidigten Fassungen, für ursprünglich offenbart und schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 14. April 2020 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Der Hauptantrag der Klägerin führt nicht zum Erfolg und die Klage war daher insoweit abzuweisen.

Die auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützte Klage ist im (ersten) Hilfsantrag (ursprünglichen Klageantrag) begründet, § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 1. Halbsatz PatG.

I. Hauptantrag der Klägerin

Der erstmals mit Schriftsatz vom 9. September 2020 angekündigte und in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellte Klageantrag führt nicht zum Erfolg. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob die hiermit verbundene Klageänderung, der die Beklagte nicht zugestimmt hat, als sachdienlich i. S. d. § 99 PatG i. V. m. § 263 ZPO anzusehen wäre. Denn jedenfalls liegen hier die Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG für eine Zurückweisung des neuen Angriffsmittels vor. Zudem fehlt dem geänderten Antrag das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.

1. In dem gerichtlichen Hinweis vom 14. April 2020 hat der Senat den Parteien für sachdienliche Anträge und ergänzendes Vorbringen eine Frist bis zum 1. Juli 2020, zur Erwidern auf Stellungnahmen der jeweiligen Gegenpartei eine weitere Frist bis zum 12. August 2020 gesetzt. Diese Fristen hat die Klägerin überschritten, als sie den neuen Klageantrag mit Schriftsatz vom 9. September 2020 angekündigt und schließlich in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellt hat.

Die Berücksichtigung des neuen Antrags hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG). Denn die Klägerin hat ihre zunächst auf die Patentansprüche 1, 2 und 3 sowie 19 begrenzt erhobene Nichtigkeitsklage mit dem neuen Klageantrag auf sämtliche 27 Patentansprüche ausgeweitet. Sowohl der Senat in seinem Hinweis vom 14. April 2020 als auch die Beklagte in ihren bisherigen Schriftsätzen haben ihre jeweilige Prüfung auf die bisherigen eingeschränkten klägerischen Angriffe begrenzt. Eine Prüfung der erteilten Patentansprüche 2 bis 18 sowie 20 bis 27 war bisher nicht veranlasst.

Hätte sich etwa erwiesen, dass sich ein Gegenstand oder mehrere der Gegenstände der nun erstmals angegriffenen Patentansprüche als nicht patentfähig, da nicht neu oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, gezeigt hätten, so hätte dies zur Folge gehabt, dass diese für nichtig zu erklären

gewesen wären. Ein solcher, gegenüber dem ursprünglichen Klageangriff erweiterter Antrag hätte vom Senat erstmals auf seine Begründetheit geprüft werden, und das Ergebnis der Prüfung hätte mit den Parteien - nach Einräumung einer ausreichenden Überlegungsfrist - erörtert werden müssen. Ggf. hätte der Beklagten auch eine Frist zur (hilfsweisen) Vorlage einer geänderten Anspruchsfassung eingeräumt werden müssen. Jedenfalls wäre der Beklagten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben gewesen, was eine Vertagung erforderlich gemacht hätte.

Auf Grund der dadurch hervorgerufenen Verzögerungen hätte das Verfahren nicht mehr an dem vorgesehenen Sitzungstag zu Ende gebracht werden können. Insbesondere wäre es für die Beklagte nicht zumutbar gewesen, sich aus dem Stand zum neuen Vorbringen der Klägerin zu äußern, so dass eine Vertagung erforderlich gewesen wäre (vgl. BGH GRUR 2004, 354, 355 - Crimpwerkzeug).

Die Klägerin hat die verspätete Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung nicht (genügend) entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Gründe, weshalb die Erweiterung der Klage nun erst geboten sei und nicht rechtzeitig geltend gemacht werden konnte, hat die Klägerin nicht genannt und sind auch nicht erkennbar.

Die Parteien sind in dem gerichtlichen Hinweis vom 14. April 2020 über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden (§ 83 Abs. 4 Nr. 3 PatG).

Der Senat sieht im vorliegenden Fall auch keinen Anlass, von einer Zurückweisung des verspätet vorgebrachten Angriffsmittels abzusehen. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Zurückweisung auf Seiten der Klägerin zu einer besonderen Härte führt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das Patent bereits abgelaufen ist und die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, keine weiteren Ansprüche gegen die Klägerin geltend machen zu wollen.

2. Schließlich fehlt dem erstmals mit Schriftsatz vom 9. September 2020 und in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellten Klageantrag auch das erforderliche Rechtsschutzinteresse.

Das Streitpatent ist am 17. Juni 2019 durch Zeitablauf erloschen. Hierdurch ist das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin an dem Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens über die im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht bzw. Oberlandesgericht gegenständlichen Patentansprüche hinaus entfallen.

Nachdem die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen ist, ist die Nichtigkeitsklage nur zulässig, soweit der Klägerin gleichwohl ein Rechtsschutzbedürfnis zuzubilligen ist (Beschluss vom 14. Februar 1995 – X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 – Tafelförmige Elemente; BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 – X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist zumindest für nebengeordnete Patentansprüche jeweils gesondert zu prüfen, da bei selbständigen Ansprüchen das Interesse an der Nichtigklärung des einen Anspruchs nicht notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigklärung des anderen begründen muss, wie im Streitfall angesichts einer Mehrzahl unterschiedliche Gegenstände betreffender Nebenansprüche besonders deutlich wird. Insoweit besteht ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Patentansprüche 1, 2, 3 und 19 soweit rückbezogen auf 1, 2 oder 3, da die Klägerin aus diesen wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Hinsichtlich der weiteren der 27 Patentansprüche macht die Beklagte hingegen weder Ansprüche gegen die Klägerin geltend noch stellt sie diese betreffende Forderungen in den Raum.

Angesichts des Verlaufs der Verletzungsrechtsstreitigkeit und in Anbetracht der Erklärungen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 16. September 2020 besetzt auch keine hinreichend konkrete Besorgnis, dass die Beklagte die Klägerin wegen Verletzung des Streitpatents über die bereits in Verfahren vor dem Landgericht streitgegenständlichen Forderungen hinaus in Anspruch nimmt. Auch wenn die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse

vorliegt, nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden darf, soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, wobei grundsätzlich nicht ausschlaggebend ist, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind (BGH, Beschluss vom 13. Juli 2020 – X ZR 90/18 – Rn. 28 - Signalübertragungssystem). Allerdings muss dennoch hinreichender Anlass bestehen, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Dieser besteht dann, wenn die Klägerin konkreten Anlass zu der Besorgnis hat, sie könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch (weiteren bzw. anderen) Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente). Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Bundesgerichtshof ein Rechtsschutzinteresse zum Beispiel für den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt (BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter).

Eine damit vergleichbare Konstellation liegt hier jedoch nicht vor. Die Klägerin hat keine Umstände vorgetragen, die sie befürchten lassen könnten, sie würde über die bisher geltend gemachten Forderungen hinaus in Anspruch genommen noch sind für den Senat derartige Umstände erkennbar.

II. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft einen Gurtaufroller für Sicherheitsgurte.

Gemäß den Angaben in der Streitpatentschrift werde bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Gurtaufroller eine Aufwickelfeder durch einen Elektromotor so beaufschlagt, dass nach dem Anlegen des Sicherheitsgurtes die auf das Gurtband

ausgeübte Zugkraft geringer sei als in der Parkposition des Gurtbandes (Streitpatentschrift Abs. 0002).

Es sei auch ein Gurtaufroller mit einer Lastbegrenzungseinrichtung vorgeschlagen worden, die aus einem in der Achse der Gurtspule angeordneten Torsionsstab bestehe. Der Torsionsstab besitze einen axialen Fortsatz, an welchem ein Rotor zur Übertragung eines von einem Linearstrafferantrieb erzeugten Drehmoments zur Leistungsstraffung des Gurtbandes übertragen werde (Abs. 0004).

2. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestehe darin, einen mit einem Elektromotor ausgestatteten Gurtaufroller mit kompaktem Aufbau zu schaffen, der weitere Funktionen erfülle. Neben der Einstellung des Gurtbandtragekomforts durch entsprechende Verstellung der Rückstellkraft der Triebfeder könne eine Gurtvorstraffung durchgeführt werden, ausgelöst etwa durch einen Pre-Crash-Sensor oder eine Notbremsung (vgl. Streitpatentschrift Abs. 0005 und 0007).

Dazu schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) einen Gurtaufroller vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die Gliederung orientiert sich am Urteil des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 24. April 2018 - X ZR 63/16 Rn. 8):

- 1 Gurtaufroller mit
- 2 einer an einem Rahmen um eine Achse drehbar gelagerten
Gurtspule für einen Sicherheitsgurt,
- 3 einer Triebfeder, welche die Gurtspule in Aufwickelrichtung antreibt,
- 4 einer Blockiereinrichtung zum Blockieren der Gurtspule gegen einen
Bandauszug,
- 5 einem Elektromotor, welcher von der Triebfeder bewirkte Funktionen
beeinflusst,
- 6 und einem Rotor, welcher

- 6a um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers angeordnet ist und
- 6b zur Verstellung der Kraft der Triebfeder in Drehverbindung mit wenigstens einem der beiden Enden der Triebfeder steht,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 7a zwischen dem Rotor (2; 32) und der Gurtspule (4)
- 7b eine schaltbare
- 7 Kupplung (14; 15) angeordnet ist,
- 8 welche in Abhängigkeit von einem in einer Unfallvorstufe abgegebenen Signal ein vom Elektromotor (1) geliefertes Drehmoment vom Rotor (2; 32) auf die Gurtspule (4) zur Vorstraffung des Sicherheitsgurtes überträgt.

3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Maschinenbau-Ingenieur (FH) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Insassenrückhaltesystemen für Fahrzeuge.

4. Im Urteil vom 24. April 2018 hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs (Az.: X ZR 63/16, Rn. 10 bis 18) das fachmännische Verständnis verschiedener Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents beschrieben.

a) Danach versteht der Fachmann die Merkmale 6 und 6a des erteilten Anspruchs 1 wie folgt (Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 63/16 Rn. 14 und 16):

„Der Rotor gemäß Merkmalsgruppe 6 ist im Streitpatent nicht notwendig als der Rotor eines Elektromotors zu verstehen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Rotor zwar bei Verwendung eines Elektromotors regelmäßig als das Bauteil bezeichnet, das konzentrisch zu einem Stator angeordnet ist und aufgrund der zu diesem erzeugten elektromechanischen Wirkungen um diesen herum oder innerhalb dessen rotiert. In den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1, 2 und

4 erfüllt der Rotor diese elektromechanische Funktion, wie es auch dem Unteranspruch 4 entspricht.

Mit dem zu Figur 5 dargestellten Ausführungsbeispiel wird indessen eine Anordnung beschrieben, bei der der Elektromotor als getrennte Baugruppe parallel zur Achse der Gurtspule angeordnet ist und als Rotor nicht der Rotor des Elektromotors angesehen wird, sondern ein Bauteil, das haubenartig um ein Planetengetriebe sowie um eine Triebfeder entsprechend der Anordnung in Figur 2 konzentrisch um die Achse der Gurtspule rotiert. Die Rotationskraft wird in diesem Beispiel vom Elektromotor über ein Getriebe mechanisch von außen auf den "Rotor" übertragen. Diese Anordnung entspricht dem Gegenstand von Unteranspruch 2.

Für den Begriff des „Rotors“ nach dem Verständnis des Streitpatents kommt es deshalb nicht darauf an, welche Bedeutung dieses Bauteil für die elektromotorische Kraftaufbringung hat, sondern welche räumliche Gestalt und Anordnung es in dem Gurtaufroller einnimmt und damit einen Beitrag zu der Zielsetzung des Streitpatents leistet, einen kompakten Aufbau zu erreichen.

Entsprechend den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts und entgegen der Ansicht der Klägerin bezeichnet der Rotor gemäß Merkmal 6 deshalb ein Bauteil, das um die Achse der Gurtspule rotiert und somit gemäß dem Merkmal 6a um diese Achse herum angeordnet ist sowie von einem Elektromotor angetrieben wird, sofern es nicht als Rotor des Elektromotors zugleich Teil eines solchen Motors ist.

Der Rotor muss zumindest bei der Kraftübertragung mit einem Ende der Triebfeder verbunden sein. Die von den Parteien in der mündlichen Verhandlung mit Blick auf den Verletzungsstreit erörterte Frage, ob der Rotor permanent mit der Triebfeder verbunden sein muss, kann für die Entscheidung des Patentnichtigkeitsstreits offen bleiben.“

b) Zum Verständnis der Anweisung im Merkmal 6a, einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz vorzusehen, trifft der Bundesgerichtshof keine Festlegungen.

Zwar sieht der X. Senat bei der Diskussion des Standes der Technik einen Unterschied zwischen einem sich von der Gurtspule erstreckenden Fortsatz und einem sich vom Motor erstreckenden Fortsatz (Urteil vom 24. April 2018 – X ZR 63/16 Rn. 42 Satz 3). In dieser Schlussfolgerung erschöpft sich jedoch das fachmännische Verständnis der Vorgabe eines an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatzes nicht.

c) Der erkennende Senat legt seiner Entscheidung das folgende Verständnis des Merkmals 6a zu Grunde:

Die Anweisung, wonach der Rotor um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers angeordnet ist, fordert einen Fortsatz, d. h. eine Verlängerung, eines Bauteils des Gurtaufrollers. Welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlängert wird, lässt der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 offen. Entgegen der Auffassung der Beklagten gibt das Merkmal 6a dem Fachmann nicht nur eine Vorstellung über die räumliche Erstreckung des Fortsatzes, sondern impliziert zudem eine bestimmte konstruktive Ausgestaltung, nämlich die Verlängerung eines Bauteils des Gurtaufrollers.

Der erteilte Anspruch 1 ist insbesondere nicht auf die vorteilhafte Ausgestaltung beschränkt, wonach der Fortsatz einen Torsionsstab verlängert (vgl. Ausführungsbeispiele im Streitpatent, Abs. 0013, Abs. 0030 Zeilen 48, 49, Figuren 2, 4, 5 jeweils Bezugszeichen 6, 7), denn ein Gurtaufroller mit einem Torsionsstab ist erst Gegenstand des erteilten Unteranspruchs 6 und kann nicht schon einschränkend im Anspruch 1 mitgelesen werden.

Der erteilte Anspruch 1 ist auch nicht darauf beschränkt, dass der Fortsatz die Gurtspule verlängert, denn mit einer derart engen Auslegung würde keines der Ausführungsbeispiele des Streitpatents unter den erteilten Anspruch 1 fallen.

Die vorstehend angegebene Auslegung des Merkmals 6a durch den erkennenden Senat ersetzt weder die Auslegung des X. Senats des Bundesgerichtshofs noch steht sie mit dieser im Widerspruch, sondern tritt ergänzend hinzu. Denn wie der X. Senat erkannt hat, bezeichnet der Rotor gemäß Merkmal 6 ein Bauteil, das um die Achse der Gurtspule rotiert und somit gemäß dem Merkmal 6a um diese Achse herum angeordnet ist.

IV. Zur Begründetheit der Hilfsanträge der Klägerin

1. Die auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützte Klage ist hinsichtlich des (ersten) Hilfsantrags (ursprünglichen Klageantrags) begründet, § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 1. Halbsatz PatG.

Dem Anspruch 1 des Streitpatents in erteilter Fassung steht der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung entgegen, § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 1. Halbsatz PatG, denn die Anweisung im Merkmal 6a, die offen lässt, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch einen Fortsatz verlängert wird, geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich am 17. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Fassung hinaus.

1.1 Soweit in den Anmeldeunterlagen ein Fortsatz genannt oder dargestellt ist, um den der Rotor angeordnet ist, ist dieser Fortsatz ausschließlich als Fortsatz eines Torsionsstabes offenbart.

So fordert der Anspruch 1 vom Anmeldetag, dass in der Achse der Gurtspule ein Torsionsstab als Lastbegrenzer angeordnet ist, welcher einen in axialer Richtung

sich erstreckenden Fortsatz aufweist, an welchem der Rotor gelagert ist. Auch die Ansprüche 7 und 17 vom Anmeldetag sprechen von einem axialen Fortsatz des Torsionsstabes. Nichts anderes ergibt sich aus dem allgemeinen Beschreibungsteil (Seite 3 Zeile 18-20) oder aus den Ausführungsbeispielen in den Anmeldeunterlagen (Seite 5 Zeilen 5, 6, Seite 6 Zeilen 31-33, Figuren 1, 2, 4, 5 jeweils Bezugszeichen 6, 7).

Es trifft zwar zu, dass sowohl der Torsionsstab als auch der Fortsatz des Torsionsstabes optionale Bauteile des Gurtaufrollers sind. Denn in den Anmeldeunterlagen wird die Möglichkeit beschrieben, einen einstellbaren Lastbegrenzer zu schaffen durch Kombination eines vorgegebenen Lastbegrenzers, welcher bevorzugt als Torsionsstab ausgebildet ist, mit dem vom Elektromotor vermittelten Drehmoment (Seite 2 Zeilen 33-35). Weiterhin wird beschrieben, dass der Torsionsstab mit einem in axialer Richtung sich erstreckenden Fortsatz ausgestattet sein kann, an welchem der Rotor gelagert ist (Seite 3 Zeilen 18-20). Dazu alternative Ausgestaltungen eines Lastbegrenzers des Gurtaufrollers ohne Torsionsstab oder die Variante des Gurtaufrollers mit Torsionsstab, aber ohne Fortsatz des Torsionsstabes, sind den Anmeldeunterlagen jedoch nicht zu entnehmen; ebenso kein anderes Bauteil des Gurtaufrollers mit einem Fortsatz, um welchen der Rotor angeordnet sein könnte.

Der im Merkmal 6a genannte Fortsatz ist somit konstruktiv nicht unabhängig vom Torsionsstab ursprungsoffenbart.

1.2 Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Fortsatz auch nicht funktional unabhängig vom Torsionsstab ursprungsoffenbart.

Es ist zwar unstrittig, dass der Fortsatz des Torsionsstabes nicht als Lastbegrenzer wirkt. Vielmehr dient der Fortsatz des Torsionsstabes zur Lagerung des Rotors (vgl. Anspruch 1, allgemeiner Beschreibungsteil Seite 1 Zeilen 18-20 und sämtliche Ausführungsbeispiele in den Anmeldeunterlagen Seite 4 Zeile 25 i. V. m. Seite 5

Zeilen 5, 6). Diese Lagerungsfunktion des Fortsatzes ist jedenfalls nicht unabhängig vom Torsionsstab.

Soweit den Anmeldeunterlagen entnehmbar ist, dass andere Funktionsteile des Gurtaufrollers, etwa ein Gleitlager 38 in Form einer Beschichtung auf Polen des Elektromotors 2 (Seite 10 Zeilen 8-13), zur Lagerung des Rotors dienen, offenbaren auch diese Fundstellen nicht, dass ein anderes Funktionsteil des Gurtaufrollers als der Torsionsstab einen Fortsatz aufweist.

1.3 Der Fachmann entnimmt der Anmeldung vielmehr einen konstruktiven, einen funktionalen und im Übrigen auf Grund der Lage in der Achse der Gurtspule auch einen räumlichen Zusammenhang zwischen dem Torsionsstab und seinem Fortsatz, der zur Lösung des in der Anmeldung geschilderten Problems beiträgt, einen mit einem Elektromotor ausgestatteten Gurtaufroller mit kompaktem Aufbau und weiteren Funktionen zu schaffen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des X. Senats des Bundesgerichtshofs (vgl. Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum Rn. 52 m. w. N.) ist für die Ursprungsoffenbarung des Gegenstands eines Patentanspruchs erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen – „unmittelbar und eindeutig“ als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Dabei hat der Bundesgerichtshof zwar zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Er hat einen „breit“ formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann für unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei

es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist. Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind.

Eine solche zulässige Verallgemeinerung liegt beim Streitpatent nicht vor.

Denn die in der Streitpatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele der Erfindung mögen sich für den Fachmann zwar als Ausgestaltung der im erteilten Anspruch 1 angegebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen, diese Lehre war in der beanspruchten Allgemeinheit, die offen lässt, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlängert ist, für den Fachmann der Anmeldung nicht – weder in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs noch aus einer zeichnerischen Darstellung noch nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar.

Wird eine ausschließlich in Verbindung mit einem bestimmten Bauteil einer Vorrichtung offenbarte Eigenart, die zur Lösung der Aufgabe der Erfindung beiträgt, auf ein anderes Bauteil der beanspruchten Vorrichtung übertragen, und werden hierdurch über den Inhalt der Anmeldung hinausgehende konstruktive, funktionale oder räumliche Abhängigkeiten der Bauteile beansprucht, so stellt dies keine zulässige Verallgemeinerung der Ursprungsoffenbarung dar.

Der fachmännische Leser konnte im Gesamtzusammenhang der Anmeldeunterlagen mit den einen Fortsatz eines Torsionsstabes betreffenden Ausführungsbeispielen nicht erwarten, dass ein Patent auf eine Vorrichtung gerichtet werden soll, die als erfindungswesentliches Merkmal einen Fortsatz an einem beliebigen anderen Bauteil der Vorrichtung aufweist.

1.4 Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung führt (vgl. BGH Urteil vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 - Zeitletogramm; Urteil vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Urteil vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker).

Ein solcher Sachverhalt liegt beim Streitpatent nicht vor. Denn für den Senat ist nicht erkennbar und die Beklagte hat auch nicht geltend gemacht, dass eine Ersetzung des Merkmals 6a durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents führen müsste.

2. Auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 geht der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich am 17. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Fassung hinaus (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG), denn in jeder dieser Fassungen enthält der Anspruch 1 eine dem Merkmal 6a im erteilten Anspruch 1 vergleichbare Anweisung, die offen lässt, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlängert wird.

2.1 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal 6a wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6aH1 um einen in axialer Richtung an der Gurtpule und konzentrisch zur Achse der Gurtpule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers angeordnet ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch dadurch, dass das Merkmal 6 wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6H2 und einem Rotor, welcher konzentrisch zur Achse der Gurtspule.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch dadurch, dass das Merkmal 6a wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6aH3 um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers zwischen der Gurtspule und der Triebfeder angeordnet ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch dadurch, dass nach dem Merkmal 6b das folgende Merkmal eingefügt wurde:

6c wobei der Rotor haubenförmig ausgebildet ist und sich die Triebfeder außerhalb des haubenförmig ausgebildeten Rotors befindet.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch dadurch, dass das Merkmal 6b wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6bH5 zur Verstellung der Kraft der Triebfeder in starrer Drehverbindung mit wenigstens einem der beiden Enden der Triebfeder steht.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal angefügt wurde:

9 und wobei der Elektromotor mit seiner Läuferwelle etwa parallel zur Gurtspulenachse angeordnet ist und eine Ausgangswelle des Elektromotors über ein Getriebe mit dem Rotor verbunden ist, welches aus einem auf der Ausgangswelle sitzenden Zahnrad und

einem Zwischenzahnrad besteht, welches mit dem Zahnrad und einem Außenzahnkranz am Rotor kämmt.

2.2 Damit bleibt in jeder der Fassungen des Anspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 offen, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlängert wird. Die vorstehend zur erteilten Fassung des Anspruchs 1 genannten Gründe gelten in Bezug auf die Fassungen des Patents nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 somit gleichermaßen.

Es kann daher offenbleiben, ob den Hilfsanträgen der Beklagten über den vorstehend genannten hinaus, weitere Nichtigkeitsgründe entgegenstehen. Ebenso war deren Zulässigkeit nicht anhand weiterer Kriterien zu prüfen.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Dabei hat der Senat berücksichtigt, welchen Umfang der Hauptantrag der Klägerin im Verhältnis zu ihrem Hilfsantrag hat und inwieweit dieser Hilfsantrag den verbleibenden Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung einschränkt.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe

Müller

Werner

Arnoldi

Dr. Haupt

prä