



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 78/14

Verkündet am:
5. Oktober 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Opto-Bauelement

EPÜ Art. 76 Abs. 1 Satz 2; AOEPÜ Regel 22; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1

Der Umstand, dass eine vom materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung formell fehlerhaft war, steht der Zubilligung des in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ vorgesehenen Zeitrangs in einem Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann nicht entgegen, wenn der Fehler zu einem späteren Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.

EPÜ Art. 56; PatG § 4

- a) Die Wahl einer bestimmten Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die Lösung eines technischen Problems bedarf grundsätzlich der Rechtfertigung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 - Fischbissanzeiger).
- b) Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann nahelegend war, ist grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.

PatG § 117; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

Ein gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilter Hinweis des Patentgerichts, ein in einem Unteranspruch vorgesehenes Merkmal dürfte aus den vorgelegten Dokumenten nicht bekannt sein, gibt dem Nichtigkeitskläger regelmäßig Veranlassung, die Gründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit für den Gegenstand dieses Unteranspruchs zu verneinen ist.

BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2016:051016UXZR78.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Die Berufungen der Parteien gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 5. August 2014 werden mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Kosten des Rechtsstreits für beide Instanzen gegeneinander aufgehoben werden.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 022 787 (Streitpatents), das auf einer Stammanmeldung vom 31. Mai 1989 beruht und ein oberflächenmontierbares Opto-Bauelement sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung:

Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren Opto-Bauelements, bei dem

- an einem Leiterraum (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss (6) des Leiterraums verbunden wird,
- der Leiterraum zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) aufweist, die, gesehen von der Grundkörpermitte, schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,
- der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6, 7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, und
- die elektrischen Anschlüsse (6, 7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden.

- 2 Patentanspruch 7, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, ist auf den Schutz eines Opto-Bauelements mit entsprechenden Eigenschaften gerichtet.
- 3 Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.
- 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Gegen diese Entscheidung wenden sich beide Parteien mit der Berufung. Die Klägerin begehrt weiterhin die vollständige Nichtigkeitserklärung des Streitpatents, die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in erster Linie in einer im Vergleich zum erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 abermals geänderten Fassung und in zweiter Linie in der Fassung des angefochtenen Urteils.

Entscheidungsgründe:

5 Die Rechtsmittel beider Parteien bleiben ohne Erfolg.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein auf der Oberfläche einer Leiterplatte montierbares Opto-Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

7 1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, die Montage von unbedrahteten elektronischen Bauteilen (Surface Mounted Devices, SMD) auf der Oberfläche von Leiterplatten ermögliche im Vergleich zur herkömmlichen Einsteckmontage von bedrahteten Bauteilen eine Größenverringerng von bis zu 70 %, eine rationellere Fertigung und eine höhere Zuverlässigkeit.

8 In der Streitpatentschrift werden mehrere im Stand der Technik bekannte Bauelemente beschrieben, bei denen ein Halbleiterelement auf einen Leiterahmen (Leadframe) montiert und in ein lichtdurchlässiges Harz eingegossen ist. Hinsichtlich eines dieser Bauelemente wird als nachteilig bezeichnet, dass es nur für Durchsteckmontage geeignet sei, hinsichtlich eines anderen, dass die externen Anschlussstreifen seitlich aus dem Gehäuse herausragten, was einen vergleichsweise hohen Platzbedarf mit sich bringe.

9 Das in der japanischen Offenlegungsschrift Shō 61-42939 offenbarte Bauelement, bei dem die Anschlussstreifen seitlich aus dem Harzverguss herausgeführt, deren Kontaktteile aber unter den Harzverguss gebogen seien, wird in der Patentschrift hinsichtlich des Platzbedarfs als günstiger beurteilt. Als nachteilig wird aber der Umstand bezeichnet, dass die Anschlussstreifen im Verlauf zur Rückseite des Harzvergusses hin mehrere Biegungen aufwiesen, die ein Federn in vertikaler und lateraler Richtung ermöglichten. Das Herstellen

dieser Biegungen führe zu einer starken Beanspruchung der Bauelemente und erfordere einen komplexen Herstellungsprozess.

10 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein verbessertes Opto-Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfügung zu stellen.

11 Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung eines Opto-Bauelements vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Das Verfahren dient dem Herstellen eines auf der Oberfläche montierbaren Opto-Bauelements [A] und umfasst folgende Schritte:
2. An einem Leiterraum (Leadframe) wird durch Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) ausgebildet [B], und zwar mit
 - a) einer Vorderseite und einer Rückseite [B] sowie
 - b) einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) [C].
3. In der Vertiefung wird ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss des Leiterraums (6) verbunden [D].
4. Der Leiterraum weist zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) auf, die
 - a) von der Grundkörpermitte aus gesehen schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen [E];

- b) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des entsprechend ausgebildeten Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen [F];
- c) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden [G];
- d) im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden [G];
- e) an der Rückseite des Grundkörpers (1) vollständig an diesen angelegt werden [G].

12 3. Merkmal 2 [B] bedarf näherer Erörterung.

13 a) Der Grundkörper (1) dient als Umhüllung für den elektrischen Leiterahmen und zugleich als Aufnahme für das optische Element (8). Die Trennung zwischen Grundkörper und Optik bietet nach der Beschreibung des Streitpatents den Vorteil, dass das optische Element hinsichtlich Design und Material je nach Einsatzzweck in vielfacher Weise variiert werden kann, ohne dass das Gehäuse angepasst werden muss. Dies ermöglicht es, ein kostengünstiges Grundbauelement herzustellen und erst nach dem Montage- und Lötprozess mit einer dem jeweiligen Anwendungsfall angepassten Optik zu koppeln (Abs. 18-20).

14 b) Die Stärke und die Stabilität des Grundkörpers sind in Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich festgelegt.

15 Aus der in Merkmal 2 [B] definierten Anforderung, dass der Grundkörper durch Umspritzen des Leiterrahmens auszubilden ist, ergibt sich allerdings, dass er den Leiterrahmen zumindest in einem bestimmten Bereich vollständig umgeben muss. Aus dem Zusammenhang mit Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E,

F und G] ist ferner abzuleiten, dass der Grundkörper hinreichend stabil ausgebildet sein muss, um die beiden elektrischen Anschlüsse (6, 7) zusammenzuhalten. Dies wird in der Beschreibung ausdrücklich hervorgehoben (Abs. 26).

16 Hieraus mag sich die Schlussfolgerung ergeben, dass der Grundkörper hinreichend "massiv" ausgebildet sein muss. Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt dies aber kein eigenständiges Merkmal dar. Wie "massiv" der Grundkörper sein muss, ergibt sich vielmehr aus den Anforderungen, denen er genügen muss, damit er seine Funktion als Umhüllung des Leiterraumens und Aufnahme für das optische Element erfüllen kann.

17 c) Die Art und Weise, in der das optische Element (8) im Grundkörper (1) angeordnet oder befestigt wird, ist in Patentanspruch 1 nur insoweit festgelegt, als die elektrische Verbindung zum Leiterraum mittels Bond-Draht erfolgt.

18 In der Beschreibung wird ergänzend ausgeführt, die Vertiefung (5), in der das optische Element angeordnet sei, könne abschließend mit Gießharz ausgegossen werden. Zwingend vorgesehen ist dies in Patentanspruch 2.

19 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

20 Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung und in der Fassung von Hilfsantrag 1 sei dem Fachmann, einem mit der Herstellung von für die Oberflächenmontage geeigneten Bauelementen vertrauten Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, durch den Stand der Technik nahegelegt.

21 Allerdings gehöre die Stammanmeldung, aus der das Streitpatent hervorgegangen sei, selbst dann nicht zum Stand der Technik, wenn die dem

Streitpatent zugrunde liegende Teilanmeldung mangels Anmelderidentität als unwirksam hätte behandelt werden müssen; ein diesbezüglicher Verfahrensfehler stelle keinen Nichtigkeitsgrund dar und sei durch die Erteilung des Streitpatents geheilt.

22 Der Gegenstand des Streitpatents sei aber durch die japanische Offenlegungsschrift Shō 62-213223 (NK3) nahegelegt. In NK3 sei ein Verfahren zur Herstellung eines auf der Oberfläche montierbaren elektronischen Bauelements mit dem Merkmalen 2 [B] und der Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] offenbart. In der Beschreibung von NK3 werde darauf hingewiesen, dass das angegebene Verfahren nicht nur zur Herstellung von Kondensator-Bauelementen einsetzbar sei, sondern zur Herstellung beliebiger elektronischer Bauelemente. Deshalb ziehe es der Fachmann auch zur Herstellung eines Opto-Bauelements in Betracht. Dazu passe er das Verfahren entsprechend den Merkmalen 2b und 3 [C und D] an. Die darin vorgesehene Bauform sei für Leuchtdioden üblich, was sich etwa aus dem japanischen Geschmacksmuster 744802 (NK2) ergebe.

23 Entsprechendes gelte für den Gegenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung. Die nach diesem Antrag zusätzlich vorgesehenen Merkmale stellten für Leuchtdioden übliche Maßnahmen dar, was sich etwa aus den japanischen Offenlegungsschriften Shō 55-105388 (NK8) und Shō 63-300578 (NK9) sowie der deutschen Offenlegungsschrift 23 09 586 (NK10) ergebe.

24 Der Gegenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung beruhe hingegen auf erfinderischer Tätigkeit. NK3 und NK9 enthielten keine Angaben zur Materialwahl. NK8 und NK10 offenbarten als Material für den Grundkörper Epoxidharz und damit einen duroplastischen Kunststoff. Die nach Hilfsantrag 2 stattdessen vorgesehenen thermoplastischen Materialien

seien aus Sicht des Fachmanns nicht ohne weiteres als Alternative anzusehen, weil sie nur in begrenztem Umfang thermisch belastbar seien.

25 III. Diese Beurteilung hält den Berufungsangriffen beider Parteien stand.

26 1. Zu Recht hat das Patentgericht die unter der Nummer 400 176 (NK1) veröffentlichte Stammanmeldung nicht als zum Stand der Technik gehörend angesehen.

27 Der Senat hat bislang offen gelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen formelle oder materielle Fehler einer Teilanmeldung dazu führen, dass dieser in einem Nichtigkeitsverfahren nicht der in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ (für deutsche Patente: § 39 Abs. 1 Satz 4 PatG) bestimmte Zeitrang zukommt, und ob dies gegebenenfalls zur Folge haben kann, dass die in Bezug genommene Stammanmeldung im Falle ihrer Veröffentlichung zum Stand der Technik zu zählen ist (BGH, Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01, BGHZ 152, 172, 176 ff. = GRUR 2003, 47, 48 - Sammelhefter).

28 Diese Frage bedarf auch im Streitfall keiner Entscheidung. Die von der Beklagten eingereichte Teilanmeldung ist jedenfalls dadurch wirksam geworden, dass ein eventueller Verfahrensfehler nachträglich behoben wurde.

29 a) Nach der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts steht das Recht zur Teilung einer Anmeldung nur dem Anmelder zu. Art. 76 EPÜ sieht dies zwar nicht ausdrücklich vor. Die Vorschrift dient aber der Umsetzung von Art. 4G PVÜ und ist deshalb im Lichte dieser Vorschrift auszulegen (EPA ABI. 2005, 88 Rn. 2.4 - Teilanmeldung / The Trustees of Dartmouth College).

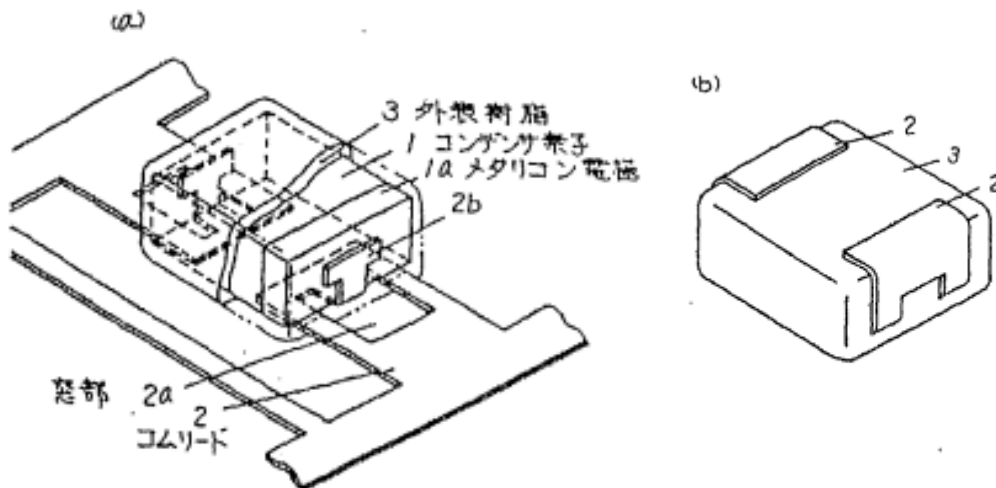
30 Ob hieraus folgt, dass eine Teilanmeldung im Falle eines Rechtsübergangs entsprechend der allgemeinen Bestimmung in Regel 22 Abs. 3 AOEPÜ (in der hier noch maßgeblichen Fassung: Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F.) nur

dann durch den neuen Rechtsinhaber erfolgen darf, wenn dieser den Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen hat, kann dahingestellt bleiben. Wenn diese Voraussetzungen bei der Einreichung einer Teilanmeldung durch den materiell Berechtigten noch nicht vorliegen, begründet dies nur einen formellen Rechtsfehler, der im vorliegenden Zusammenhang nach dem Sinn und Zweck von Art. 76 EPÜ jedenfalls dann nicht mehr beachtlich ist, wenn die sich aus Regel 22 Abs. 3 AOEPÜ ergebenden Anforderungen zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt waren und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.

31 Art. 76 EPÜ sieht für die Einreichung einer Teilanmeldung - anders als etwa Art. 87 Abs. 1 EPÜ für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts - keine Frist vor. Nach Regel 36 Abs. 1 AOEPÜ in der bis 31. März 2010 und wieder seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung ist eine Teilanmeldung zulässig, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens kann eine Teilanmeldung durch eine neue Teilanmeldung ersetzt werden. Jedenfalls im Zusammenhang mit der Frage, welcher Zeitrang einer Teilanmeldung im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens gegen ein darauf erteiltes Patent zukommt, kann es aber keinen Unterschied machen, ob der Anmelder einen formellen Fehler dadurch behebt, dass er eine neue, fehlerfreie Teilanmeldung mit gleichem Inhalt einreicht, oder dadurch, dass er die bereits anhängige Teilanmeldung in einzelnen Punkten korrigiert. Im einen wie im anderen Fall hat er innerhalb des von Übereinkommen und Ausführungsordnung vorgesehenen Zeitraums hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er für die Teilanmeldung den Zeitrang der Stammanmeldung beansprucht.

32 b) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Teilanmeldung, auf der das Streitpatent beruht, der Zeitrang der Stammanmeldung zukommt. Ein möglicher Verstoß gegen Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F. wurde im Streitfall mit dem am 12. Mai 2000 eingereichten Antrag auf Berichtigung des Anmelders der Teilanmeldung behoben.

- 33 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Europäische Patentamt diesem Antrag zu Recht entsprochen hat und ob diese Entscheidung der inhaltlichen Überprüfung im Nichtigkeitsverfahren unterliegt. Dem Schreiben ist jedenfalls mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen, dass die im Register eingetragene Anmelderin die Teilanmeldung als von ihr stammend gelten lassen will. Die Teilanmeldung genügte mithin von diesem Zeitpunkt an - zu dem die Stammanmeldung noch anhängig war - den Anforderungen von Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F.
- 34 2. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen NK3 und NK2 nahegelegt war.
- 35 a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass in NK3 ein Verfahren mit dem Merkmal 2 [B] und der Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] offenbart ist.
- 36 aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten befasst sich NK3 nicht nur mit einem an der Oberfläche montierbaren Bauelement, sondern auch mit wesentlichen Verfahrensschritten zur Herstellung eines solchen Elements. In der (in anderem Zusammenhang auch von der Beklagten zitierten) Beschreibung zu Figur 1a wird ausgeführt, nach oben ragende Teile (2b) einer Kammelektrode (2) würden auf eine Metallion-Elektrode (1a) aufgeschweißt. Anschließend erfolge eine Umhüllung mit Harz mit einer Dicke von 0,5 mm. Danach werde die Kammelektrode an vorgegebenen Stellen geschnitten und ein Biegeprozess durchgeführt, um den in Figur 1b dargestellten Kondensator zu erhalten (NK3a S. 2 unten).



37 bb) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, entspricht die in NK3 offenbarte Kammelektrode (2) dem in Merkmal 2 [B] des Streitpatents vorgesehenen Leiterrahmen. Sie weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die in der in Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] definierten Weise angeordnet und ausgestaltet sind.

38 cc) Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt die in NK3 offenbarte Umhüllung (3) einen Grundkörper im Sinne von Merkmal 2 [B] dar.

39 Die Beschreibung von NK3 enthält zwar keine Angaben zur Stabilität der Umhüllung. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, dass die Umhüllung hinreichend stabil sein muss, um die in ihr angeordneten Bauteile zu halten. Damit ist die in NK3 offenbarte Umhüllung in gleichem Sinne als "massiv" anzusehen wie der in Merkmal 2 [B] vorgesehene Grundkörper. In welcher Weise die erforderliche Stabilität erreicht werden kann, bleibt - wie in der Beschreibung des Streitpatents - dem Fachmann überlassen.

40 b) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu der Auffassung gelangt, dass der Fachmann Veranlassung hatte, das in NK3 offenbarte Verfahren für

