
Datum: 30.09.2010
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: I-2 U 47/10
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2010:0930.I2U47.10.00

Tenor:

I.

Auf die Berufung der Verfügungsbeklagten wird das am 30. März 2010 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert. Die darin angeordnete einstweilige Verfügung wird aufgehoben; der auf ihren Erlass gerichtete Antrag wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Verfahrens hat die Verfügungsklägerin zu tragen.

III.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 3,25 Millionen Euro festgesetzt.

Gründe:

I.

Von einer Darstellung des Sachverhaltes wird gemäß §§ 540 Absatz 1, 313a Absatz 1 Satz 1, 542 Absatz 2 ZPO abgesehen.

II.

1

2

3

4

5

Die Berufung der Verfügungsbeklagten ist zulässig und begründet. Die einstweilige Verfügung war aufzuheben, weil unter Berücksichtigung dessen, was die Verfügungsbeklagte erstmals im Berufungsverfahren vorgetragen hat, ein Verfügungsgrund nicht mehr gegeben ist. Nachdem die Verfügungsbeklagte im laufenden Nichtigkeitsverfahren die deutsche Offenlegungsschrift 28 54 ZZX entgegengehalten hat, ist der Rechtsbestand des Antragschutzrechtes nicht mehr in ausreichendem Maße gesichert, so dass bei der Abwägung der gegenseitigen Interessen diejenigen der Verfügungsklägerin und Schutzrechtsinhaberin an der Durchsetzung ihres Patentbesitzes gegenüber denjenigen der Verfügungsbeklagten zurücktreten müssen.

1. 6

Das Verfügungspatent – das am 11. September 1996 angemeldete, am 9. Februar 2006 veröffentlichte und noch in Kraft stehende deutsche Patent 196 36 XXX (Anlage L 1; nach Einspruchsverfahren wegen beschränkter Aufrechterhaltung geänderte und am 29. Juli 2010 veröffentlichte Patentschrift Anlage HL 39) – betrifft mit seinem Anspruch 1 eine Gleitsattel-Scheibenbremse, deren Bremssattel auf einem Führungsbolzen verschieblich geführt ist. 7

Auch bei derartigen Scheibenbremsen umgreift der Bremssattel eine Bremsscheibe, an deren beiden Seiten die Bremsbacken angeordnet sind. Auf einer Seite der Bremsscheibe befindet sich im Bremssattel eine Zuspanneinrichtung zum Zuspinnen bzw. Betätigen der Bremse. Beim Betätigen wird ein Bremszylinder mit Druckluft beaufschlagt und lässt eine Kolbenstange ausfahren, die einen Drehhebel dreht, der exzentrisch im Bremssattel gelagert ist und bei einer Drehbewegung auf eine Brücke bzw. Traverse einwirkt, die über die Druckstücke die auf ihrer Seite liegende Bremsbacke gegen die Reibfläche der Bremsscheiben presst. Daraufhin verschiebt sich der Bremssattel aufgrund der Reaktionskräfte in Gegenrichtung und presst auch die gegenüber liegende Bremsbacke von der anderen Seite gegen die Bremsscheibe. Damit diese Schiebebewegung möglich ist, muss der Bremssattel gleitfähig auf (einem oder mehreren) Führungsbolzen gelagert sein. 8

Aus der europäischen Patentanmeldung 0 510 747 (Anlage PBP 3) ist eine derartige Gleitsattelscheibenbremse bekannt, die den Oberbegriff des Patentanspruches 1 bildenden Merkmale 1 bis 3.2 der nachstehenden Merkmalsgliederung aufweist. Der durch eine Durchgangsöffnung des Bremssattels verlaufende Führungsbolzen ragt mit seinem freien Ende aus dieser Öffnung heraus; um die Leichtgängigkeit der Verschiebebewegung sicherzustellen, ist eine schlauchförmige und längenveränderliche Dichtung vorgesehen, die einen Ringraum zwischen der Innenwand der Durchgangsöffnung und dem Führungsbolzen einseitig – nämlich am freien Ende des Führungsbolzens – abdichtet und einerseits am Bremssattel und andererseits am freien Bolzenende gehalten ist. Wie die nachstehend wiedergegebene Figur 2 der älteren Druckschrift zeigt, ist die Dichtung (42; Bezugszeichen entsprechen der nachstehend wiedergegebenen Abbildung) mit einem Wulst (40) in einer Ringnut (32) des Führungsbolzens (18) an diesem gehalten. 9

Wie die Verfügungspatentschrift ausführt (Abs. [0003]), muss beim Zusammenbau der Bremse der Führungsbolzen zur Befestigung am Bremsträger durch die Durchgangsbohrung des Bremssattels geschoben werden. Da die Dichtung bereits vorher am Bremssattel befestigt worden ist, kann es bei unsachgemäßem Zusammenbau zu einem Abscheren des an dem Führungsbolzen befestigten Wulstes kommen, wenn dieser in die Ringnut (32) eingelegt beim Durchschieben gegen den Bremssattel verquetscht wird. Damit ist gemeint, dass der Führungsbolzen beim Zusammenbau so weit nach links in den Bremssattel verschoben werden könnte, dass die Ringnut (32) den Rand der Durchgangsöffnung erreicht, die darin eingelegte Dichtung an den Öffnungsrand anschlägt und dabei abgesichert werden 10

könnte (Verfügungspatentschrift Abs. [0006]; BPatG, Anlage PBP 7, S. 10 vorletzter Absatz).

Weiterhin wird in der Verfügungspatentbeschreibung beanstandet (Abs. [0003]), der Wulst könne leicht aus der Ringnut gedrückt und beschädigt werden, wenn beim Einbau der Bremse in das Fahrzeug andere Teile gegen diesen Bereich anschlagen. Ist die Dichtung beschädigt, kann sie den für die Leichtgängigkeit der Verschiebewegung des Sattels auf dem Führungsbolzen unerlässlichen Schutz gegen eindringende Verschmutzung nicht mehr gewährleisten. 11

Daraus resultiert die in der Verfügungspatentschrift auch objektiv zutreffend angegebene Aufgabe (das technische Problem) der schutzbeanspruchten Erfindung, bei Gleitsattelscheibenbremsen der eingangs genannten Art Beschädigungen der Dichtung zuverlässig zu vermeiden (Abs. [0004]). Dass im Stand der Technik schon andere bekannte Konfigurationen zur Lösung dieses Problem vorgeschlagen worden sein mögen, ändert nichts daran, dass das Verfügungspatent mit der in Anspruch 1 beschriebenen Konfiguration einen weiteren Lösungsvorschlag über dieses Problem hinzufügt. Darüber hinaus soll auch die Montage des freien Dichtungsendes vereinfacht werden (vgl. Verfügungspatentschrift Absätze [0007] und [0030] zu den ehemaligen Unteransprüchen 2 und 3, die im Einspruchsverfahren in den Hauptanspruch 1 aufgenommen worden sind). 12

Zur Lösung dieser Problematik wird in Anspruch 1 des Verfügungspatentes eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen: 13

1. Gleitsattelscheibenbremse, deren Sattel (1) auf einem Führungsbolzen (3) verschieblich geführt ist. 14

15

2. Der Führungsbolzen 16

1. erstreckt sich durch eine Durchgangsöffnung (8) des Sattels und 17

2. ragt mit seinem freien Ende aus der Durchgangsöffnung heraus. 18

3. Es ist eine schlauchförmige, längenveränderliche Dichtung (10) vorgesehen, 19

1. die einen Ringraum zwischen der Innenwand der Durchgangsöffnung und dem Führungsbolzen einseitig abdichtet und 20

2. die einerseits an dem Sattel (1) und andererseits an dem freien Ende des Führungsbolzens (3) gehalten ist, 21

3. wobei die Dichtung mit einem Endabschnitt (12) die Stirnseite (13) des freien Endes des Führungsbolzens hintergreift. 22

4. Es ist eine Halteeinrichtung (16) vorgesehen, 23

1. die zusammen mit der Stirnseite des freien Endes des Führungsbolzens ein im Querschnitt U-förmiges Ringprofil zum Halten des Endabschnitts der Dichtung bildet, 24

2. die in Form eines mit einem Radialbund (14) versehenen Stöpsels ausgeführt ist, der in einer stirnseitigen Ausnehmung (17) des Führungsbolzens gehalten ist, 25

26

3. wobei der Endabschnitt der Dichtung an einer Mantelfläche (15) des Stöpsels (16) anliegt.

Die nachstehend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 der Verfügungspatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel. 27

a) 28

Den Kern der Erfindung bildet aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns – als solcher kann im Anschluss an die Ausführungen des Bundespatentgerichts (a.a.O. S. 7, Abschnitt II. 4.) ein Diplom – Ingenieur der Fachrichtung "Allgemeiner Maschinenbau" mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und dem Bau von Bremsen angesehen werden – die Ausgestaltung der Halteeinrichtung, die nicht nur zusammen mit der Stirnseite des freien Bolzenendes ein im Querschnitt U-förmiges Ringprofil zum Halten des Dichtungsendabschnittes bilden, sondern darüber als mit einem Radialbund und einer Mantelfläche versehener Stöpsel ausgebildet sein soll, der in der stirnseitigen Ausnehmung des Führungsbolzens gehalten ist. Die Halterung des Dichtungs-Endabschnitts "hinter" der Stirnseite des freien Führungsbolzen-Endes macht eine Ringnut im Bereich der Gleitfläche des Führungsbolzens entbehrlich. Das vermeidet nicht nur ein Abscheren des als Wulst ausgebildeten Dichtungsendabschnittes durch den daran anschlagenden Bremssattel, sondern hat auch den Vorzug, dass der Führungsbolzen kürzer gebaut werden kann, weil durch den Wegfall der Ringnut ein größerer Bereich der Axiallänge für die Sattelführung genutzt werden kann (Verfügungspatentschrift Absatz [0006]). Die Ausbildung der Halteeinrichtung als Stöpsel mit Mantelfläche und einem Radialbund erleichtert das Anbringen; wenn das erste Ende der Dichtung in den Bremssattel eingelegt und der Führungsbolzen in die Durchgangsöffnung eingeschoben und am Bremsträger befestigt ist, wird das freie Dichtungsende auf die Mantelfläche des Stöpsels gezogen; der Stöpsel wird in eine Ausnehmung des Führungsbolzens gedrückt, bis sich aus der Stirnfläche des freien Bolzenendes, der Mantelfläche des Stöpsels und dessen Radialbund ein U-förmiges Ringprofil bildet, in dem das freie Ende der Dichtung gehalten ist (Verfügungspatentschrift Absätze [0007] und [0030]). 29

Betrachtet man die Vorgaben der Merkmalsgruppe 4 in ihrer Zusammenschau, "bildet" die Stirnseite des Führungsbolzens nur dann das U-förmige Ringprofil zum Halten des Dichtungsendabschnittes mit, wenn sie an irgendeiner Stelle Teil ebendieses dieses Profils ist und an einem der beiden Schenkel oder am Grund des U die von diesem Ringprofil umschlossene Ringnut begrenzt. Die bolzenseitige Begrenzung der Ringnut erfolgt nach Merkmal 4.1 durch die Stirnseite des freien Führungsbolzenendes; der Nutgrund und die andere – bolzenferne – Begrenzung ergeben sich daraus, dass der Endabschnitt der Dichtung gemäß Merkmal 4.3 an einer Mantelfläche des Stöpsels anliegt. Daraus und aus der Vorgabe, den Stöpsel in einer stirnseitigen Ausnehmung des Führungsbolzens zu halten ergibt sich gleichzeitig, dass die in Merkmal 4.3 genannte Mantelfläche im Gegensatz zum Radialbund zumindest im wesentlichen axial in Längsrichtung des Führungsbolzens verlaufen muss. Da die vom U-Profil umschlossene Ringnut den Endabschnitt der Dichtung *halten* soll, genügt es nicht, dass der Dichtungsendabschnitt an der Mantelfläche lediglich anliegt, und auch seine materialeinheitliche Verbindung mit einer radialen Kappe durch Anspritzen ist nicht gemeint, denn dann diene zum Halten des Endabschnittes die durch das Anspritzen entstandene Verbindung und nicht das U-Profil. 30

b) 31

Dazu, welche Bauteile im Einzelnen zusammen den Bremssattel bilden, äußert sich das Verfügungspatent nicht. Anspruch 1 nennt als Funktionsteile den – wie auch immer ausgestalteten – Bremssattel, den Führungsbolzen zu seiner Verschiebung, die Dichtung an 32

dessen freiem Ende und die Halteeinrichtung zum Halten des Dichtungsendabschnittes. Auf die konkrete Ausgestaltung des Bremssattels kommt es für die technische Lehre des Verfügungspatentes auch nicht an; wie das Landgericht zutreffend erkannt hat, gehören zum Bremssattel sämtliche Bauteile, die zusammen auf dem Führungsbolzen verschoben werden. Der Führungsbolzen ist damit dasjenige Teil, auf dem der Bremssattel verschiebbar ist, der Bremssattel dasjenige Teil, das auf dem Führungsbolzen verschoben wird. Ob man in anderem technischen Zusammenhang bestimmte Funktionseinheiten, etwa die Zuspanneinrichtung – als vom Bremssattel zu unterscheidendes Teil betrachten muss, ist im Rahmen der im Verfügungspatent beschriebenen technischen Lehre ohne Bedeutung, weil es dort um solche Funktionszusammenhänge nicht geht. Hier bildet die Patentschrift ihr eigenes Wörterbuch. Aus der Sicht des Antragschutzrechtes ist es gleichgültig, ob die Durchgangsöffnung für den Führungsbolzen unmittelbar durch das Gussmaterial des Bremssattels begrenzt wird oder ob man in die im Gussteil vorhandene Öffnung noch eine Hülse verschiebe- und verdrehfest einpresst, die dann die Verschiebebewegung des Bremssattels auf dem Führungsbolzen wie die übrigen Bestandteile auch mit vollzieht. Auf das in der Verfügungspatentschrift in dem Absätzen [0021] ff. beschriebene und in den Figurendarstellungen wiedergegebene Ausführungsbeispiel, bei dem eine solche Hülse nicht vorhanden ist und der Führungsbolzen unmittelbar durch die Öffnung des Gussteils geführt wird, beschränkt sich der Wortsinn des allgemeiner gefassten Patentanspruches 1 nicht.

Daran ändert der Umstand nichts, dass die verdreh- und verschiebefest eingepresste Hülse nicht vollkommen spaltfrei an der Innenwandung des Sattelgussteils anliegen kann, sondern toleranzbedingt Spalte vorhanden sind. Entgegen der Auffassung der Verfügungsbeklagten bilden diese Spalte aber keinen Ringraum, der im Rahmen der unter Schutz gestellten technischen Lehre von Bedeutung sein könnte. Erfindungsgemäß geht es um die Abdichtung des Ringraumes zwischen der Innenwand der Durchgangsöffnung und dem Führungsbolzen, weil sich diese Teile gegeneinander bewegen und die Dichtung diesen Ringraum von Verunreinigungen frei halten soll, die die Leichtgängigkeit der Verschiebebewegung beeinträchtigen könnten. Zwischen der Hülse und dem "Hauptteil" des Bremssattels findet jedoch keine Relativbewegung statt, so dass es dort auch keiner Dichtung bedarf. Wird in die Durchgangsöffnung des Gussteils eine Hülse verdreh- und verschiebefest eingepresst, bildet deren Innenseite die Innenwand der Durchgangsöffnung. 33

Hiergegen lässt sich nicht einwenden, diese Betrachtungsweise vernachlässige die räumlich – körperliche Beschreibung der hier zusammenwirkenden Funktionsteile im Verfügungspatentanspruch 1. Anspruch 1 beschreibt einen Ringraum zwischen der Innenwand der Durchgangsöffnung und dem Führungsbolzen, ohne festzulegen, auf welche Weise die Innenwand der Durchgangsöffnung gebildet wird. Dass eine in die Öffnung des Gussteils verdreh- und verschiebefest eingepresste Hülse diese Innenwand nicht bilden könnte, nähme der angesprochene Durchschnittsfachmann nur an, wenn die schutzbeanspruchte Erfindung darauf gerichtet wäre, etwa aus Gründen der vereinfachten Herstellung – eine derartige Hülse als zusätzliches Bauteil zu vermeiden. Dass es dem Verfügungspatent auch um dieses Anliegen geht, macht die Verfügungsbeklagte nicht geltend; aus den Ansprüchen und der Beschreibung des Verfügungsschutzrechtes ist dafür auch kein Anhaltspunkt ersichtlich. 34

c) 35

Das Antragschutzrecht unterscheidet nicht zwischen einem Führungs- und einem Ausgleichsbolzen. Als Funktion des Führungsbolzens erwähnt Merkmal 1 lediglich, dass der Bremssattel auf dem Führungsbolzen **verschieblich geführt** wird. Diese Führung soll 36

sicherstellen, dass der Bremssattel während der Verschiebebewegung seine axiale und radiale Position gegenüber der Bremsscheibe beibehält und sich insbesondere nicht um den Führungsbolzen dreht. Ob die hierzu notwendigen Vorkehrungen sämtlich am Führungsbolzen getroffen werden müssen, oder ob sie auf andere Funktionsteile verlagert werden dürfen, lässt das Verfügungspatent offen. In dem von beiden Parteien diskutierten Absatz [0021] äußert sich die Beschreibung hierzu nicht; hier wird lediglich klargestellt, dass die Erfindung nicht voraussetzt, wie in Figur 1 dargestellt zwei Führungsbolzen vorzusehen, sondern erfindungsgemäß auch lediglich ein oder drei und mehr Führungsbolzen vorhanden sein können. Wie bei nur einem Führungsbolzen die notwendige Lagesicherung erreicht wird, wird in der Verfügungspatentschrift nicht beschrieben und in das Belieben des Fachmannes gestellt. Sind mehrere Bolzen vorgesehen, auf denen der Bremssattel verschoben wird, sind sie allesamt Führungsbolzen im Sinne der Erfindung unabhängig davon, welche Kräfte sie im Einzelfall aufnehmen. Auf ihnen allen ist der Bremssattel verschieblich; da sie alle gemeinsam an der Verdrehsicherung mitwirken, ist er auch insoweit auf ihnen geführt. Bei allen stellt sich auch das Problem, die zum Schutz des Ringraumes vor die Leichtgängigkeit der Gleitbewegung beeinträchtigenden Verschmutzungen benötigte Dichtung an ihrem freien Ende beschädigungssicher zu halten. Erfindungsgemäß ist eine Unterscheidung zwischen Ausgleichsbolzen und Führungsbolzen nicht möglich.

d) 37

Zum Verständnis des Begriffs "Stirnseite" führt das Bundespatentgericht zutreffend aus (a.a.O. S. 7/8, Ziffer 5), dass damit die axiale Endfläche des Führungsbolzens gemeint ist, also diejenige Fläche, mit der die axiale Längsstreckung des Führungsbolzens endet und die dessen freies Ende bildet. Das Bundespatentgericht hat zutreffend aus Abs. [0006] der Beschreibung, die Halterung des Endabschnitts **hinter** der Stirnseite des freien Endes mache eine Ringnut überflüssig, hergeleitet, dass sich das freie Ende des Bolzens nicht in axialer Richtung weiter nach hinten erstrecken darf und etwa Einschnürungen, über die hinaus sich der Führungsbolzen noch weiter in axialer Richtung nach hinten fortsetzt, keine Stirnseite im Sinne der Erfindung sein können. 38

2. 39

Geht man hiervon aus, spricht vieles dafür, dass das Landgericht die angegriffenen Gegenstände zu Recht als wortsinngemäß mit der unter Schutz gestellten technischen Lehre übereinstimmend beurteilt hat; dies bedarf aber hier keiner abschließenden Entscheidung. 40

3. 41

Anders als nach dem erstinstanzlichen Sach- und Streitstand ist der Rechtsbestand des Verfügungspatentes jedoch nach der Sach- und Rechtslage, wie sie sich am Schluss der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren darstellt, nicht mehr hinreichend gesichert. 42

a) 43

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (vgl. etwa InstGE 9, 140 – Olanzapin) kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere auf Unterlassung nur in Frage, wenn sowohl der Bestand des Schutzrechtes als auch seine Verletzung im Ergebnis so eindeutig zu bejahen sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (Senat, Urteil vom 29. April 2010 – I-2 U 126/09, Umdruck S. 8, Abschnitt B 1 – Harnkatheterset; ebenso OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LVD-Fernseher). Auf die dortigen Grundsätze 44

wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Danach muss das Verletzungsgericht den Bestand des Schutzrechtes grundsätzlich respektieren; ist das Verfügungspatent jedoch mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen worden, muss das Verletzungsgericht die Rechtsbeständigkeit in eigener Verantwortung einschätzen und selbständig klären, ob der Sachvortrag des Verfügungsbeklagten ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür bietet, dass das Antragschutzrecht gegebenenfalls keinen Bestand haben wird. Zweifel an der Schutzfähigkeit des Verfügungspatentes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ausschließen. Seine Vernichtung muss als Folge der Einwendungen des Antragsgegners aus Sicht des Verletzungsgerichts nicht zwingend und auch nicht überwiegend wahrscheinlich, aber aufgrund einer in sich schlüssigen, vertretbaren und letztlich nicht von der Hand zu weisenden Argumentation des Verfügungsbeklagten möglich sein, um einem Verfügungsantrag den Erfolg versagen zu können. Sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen oder ein bevorstehender Angriff hinreichend absehbar ist, steht es zur Glaubhaftmachungslast des Verfügungsklägers, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die gegen das Verfügungspatent vorgebrachten Einwände unberechtigt sind und das Schutzrecht mit Sicherheit das laufende oder bevorstehende Rechtsbestandsverfahren überstehen wird.

Grundsätzlich kann von einem hinreichenden Rechtsbestand nur dann ausgegangen werden, 45 wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (Senat InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin). Hiervon kann nur in Sonderfällen abgesehen werden, beispielsweise wenn der Verfügungsbeklagte sich bereits mit eigenen Einwendungen am Patenterteilungsverfahren beteiligt hat, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung im zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichsteht, oder wenn ein Rechtsbestandsverfahren nicht durchgeführt worden ist, weil das Antragschutzrecht allgemein als schutzfähig anerkannt wird, wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand schon bei der dem vorläufigen Rechtsschutzverfahren eigenen summarischen Prüfung als haltlos erweisen oder wenn mit Rücksicht auf die Marktsituation oder die aus der Schutzrechtsverletzung drohenden Nachteile außergewöhnliche Umstände es für den Antragsteller ausnahmsweise unzumutbar machen, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.

Diese Maßstäbe gelten auch im Berufungsverfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. Sie 46 werden nach Eingang der Berufungsbegründung ihrem Eilcharakter entsprechend in aller Regel kurzfristiger terminiert als Hauptsacheverfahren, so dass auch bei unverzüglicher Einleitung und zügigem Betreiben eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nicht selten noch nachträglich Stand der Technik ermittelt wird, für dessen Würdigung dann eine ähnliche kurze Zeitspanne zur Verfügung steht wie zur Vorbereitung der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung. Dass das Antragschutzrecht bereits in einem kontradiktorischen Verfahren einer Überprüfung auf seine Schutzfähigkeit standgehalten hat, lässt seinen Rechtsbestand in einem Verfügungsverfahren wegen Patentverletzung nicht automatisch und stets hinreichend gesichert erscheinen. Wird aus Anlass des Verfügungsantrages ungeachtet des das Antragschutzrecht aufrechterhaltenden vorausgegangenen Rechtsbehelfsverfahrens ein weiteres Nichtigkeitsverfahren eingeleitet und dort zusätzlicher Stand der Technik entgegengehalten, der in früheren Verfahren nicht vorlag und von den zuständigen Behörden oder Gerichten nicht berücksichtigt werden konnte, so kann auch das den Rechtsbestand des Verfügungspatentes wieder in Frage stellen, so dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht mehr in Betracht kommt. Zu prüfen ist in solchen Fällen, ob die Möglichkeit besteht, dass im jetzt anhängigen zweiten Nichtigkeitsverfahren der zusätzlich entgegen gehaltene Stand der Technik als dem Gegenstand des aufrecht erhaltenen Antragschutzrechtes näherkommend bewertet wird als den im früheren Verfahren geprüften. Besteht diese

Möglichkeit, wenn man die aus der im vorausgegangenen Verfahren ergangenen Entscheidung erkennbaren Kriterien heranzieht, kann von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand nicht mehr ausgegangen werden.

b) 47

Vor dem dargelegten rechtlichen Hintergrund kommt der Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung nicht in Betracht, da der Rechtsbestand des Verfügungspatentes nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden kann. 48

aa) 49

Die Schutzfähigkeit des Verfügungsbeklagten in Benennung konkreter Entgegenhaltungen substantiiert bezweifelt. Gestützt hierauf hat sie unter dem 50

23. Januar 2010 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben, die zur Nichtigklärung des Verfügungspatentes führen kann. 51

bb) 52

Ein Ausnahmefall, der es gerechtfertigt erscheinen ließe, von einer erstinstanzlichen Bestätigung des Antragschutzrechtes auch im zweiten Nichtigkeitsverfahren abzusehen, liegt nicht vor. Dass die Antragsgegnerin am Erteilungsverfahren des Verfügungspatentes beteiligt war, so dass der Erteilungsbeschluss einer Entscheidung im zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichsteht, behauptet die Verfügungsklägerin nicht; hierzu ist auch nichts ersichtlich. Auch hat die Verfügungsklägerin keine Umstände dargelegt, aufgrund derer ihr ein Abwarten des nunmehr laufenden Nichtigkeitsverfahrens ausnahmsweise unzumutbar ist. 53

cc) 54

Die Einwendungen der Verfügungsbeklagten gegen den Rechtsbestand des Antragschutzrechtes stellen sich auch nicht als haltlos dar. Dass das Patent im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls nicht in der derzeit geltenden Fassung aufrechterhalten werden wird, erscheint durchaus möglich. Die in das Nichtigkeitsverfahren neu eingeführte deutsche Offenlegungsschrift 28 54 ZZX (Anlage PBP 44) war noch nicht Gegenstand des vorausgegangenen Einspruchsverfahrens und konnte vom Bundespatentgericht bei seiner damaligen Entscheidung nicht berücksichtigt werden. 55

Sie ist auch im vorliegenden Verfügungsverfahren in die Prüfung der Rechtsbeständigkeit einzubeziehen. Dass die Verfügungsbeklagte sie erstmals im Verlauf des Berufungsverfahrens eingeführt hat, führt nicht zu einem Ausschluss nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO. Die Bestimmung ist nicht anwendbar, weil die Entgegenhaltung der genannten Druckschrift im Nichtigkeitsverfahren unstreitig ist und unstreitiges Vorbringen im Berufungsverfahren stets mit zu berücksichtigen ist unabhängig davon, ob die Voraussetzungen der genannten Bestimmung erfüllt sind oder nicht. 56

Der Senat hält es zwar für wenig wahrscheinlich, dass sich die deutsche Offenlegungsschrift 28 54 ZZX im Nichtigkeitsverfahren als neuheitsschädlich erweist, und zwar schon deshalb, weil ihr Gegenstand nicht die Halterung des freien Endes der einen Ringraum zwischen Führungsbolzen und Durchgangsöffnung des Bremssattels einer Scheibenbremse abdichtenden schlauchförmigen und längenveränderlichen Dichtung betrifft und deshalb gattungsfremd ist. Es erscheint aber durchaus möglich, dass das Bundespatentgericht auf 57

der Grundlage seiner im vorausgegangenen Einspruchsverfahren angelegten Maßstäbe zu dem Ergebnis kommt, dass die genannte Offenlegungsschrift in Kombination mit der bereits in der Verfügungspatentschrift gewürdigten europäischen Patentanmeldung 0 510 742 dem angesprochenen Durchschnittsfachmann den Gegenstand des aufrechterhaltenden Verfügungspatentanspruches 1 soweit nahegelegt hat, dass er ihn am Prioritätstag des Antragschutzrechtes ohne erfinderisches Bemühen hätte auffinden können.

Dass die in der deutschen Offenlegungsschrift 28 54 254 offenbarte technische Lehre bereits im Jahre 1978 zum Patent angemeldet wurde, aus dem Haus der das Nichtigkeitsverfahren betreibenden Verfügungsbeklagten stammt, es dennoch bis zum Jahr 1996 gedauert hat, bis das Verfügungspatent angemeldet wurde und auch im laufenden Nichtigkeitsverfahren 8 Monate vergangen sind, bevor die Druckschrift dort eingeführt wurde, schließt die realistische Möglichkeit nicht aus, dass das Bundespatentgericht sie dennoch als schutzhindernd betrachtet. Hierüber entscheidet nicht das Alter einer Druckschrift, sondern ihr technischer Offenbarungsgehalt, dessen Bedeutung nicht rückschauend der in Kenntnis der im Antragschutzrecht beschriebenen Erfindung, sondern auf der Grundlage der Verhältnisse am Prioritätstag beurteilt werden muss. 58

Die neue Entgegenhaltung lehrt eine Vorrichtung zur Wärmeisolierung an der Betätigungseinrichtung einer Scheibenbremse, insbesondere am hydraulisch beaufschlagbaren Bolzen einer Teilbelagscheibenbremse, bei der zwischen dem Kolben (1; Bezugszeichen entsprechen der nachstehend wiedergegebenen Figur 1) und der Trägerplatte (17) der Bremsbacke ein radialer Fortsatz (13) aufweisender, isolierender Zwischenkörper (11) angeordnet ist, an dessen Außenumfang ein Ende einer durch den Fortsatz (13) gegenüber thermischer Einwirkung geschützten Staubschutzmanschette (15) oder dergleichen Schutzelement angebracht ist. Dieser isolierende Zwischenkörper soll die Wärme aufnehmen, die infolge der Reibung der Bremsbacken nebst Bremsbelägen an der Bremsscheibe entsteht, wenn der Kolben (1) des Zylinders (3) über den Zwischenkörper (11) die Bremsbacke (17, 19) gegen die Bremsscheibe (21) presst. Zwar ist das eine andere Funktion, als sie der Führungsbolzen für den Bremssattel ausüben soll, dessen Ringraum die erfindungsgemäße Dichtung abdichtet, dass aber auch diese Entgegenhaltung eine Scheibenbremse betrifft und eine längenveränderliche Staubschutzmanschette (15) als Dichtung vorgesehen ist, um den Spalt zwischen zwei sich gegeneinander bewegendem Teilen nach außen abzudichten, spricht dafür, dass der Durchschnittsfachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat, die beim Gegenstand der europäischen Patentanmeldung 0 510 742 bestehende Gefahr, dass das in die Ringnut des Führungsbolzens eingelegte Dichtungsende bei unsachgemäßem Zusammenbau der Vorrichtung beschädigt wird, zu beseitigen, auch diese Druckschrift als Vorbild heranzog, wenn er eine andere Halterung des Endabschnitts der im Verfügungspatent beschriebenen Dichtung suchte, als sie die einleitend gewürdigte europäische Patentanmeldung lehrt. Die neue Entgegenhaltung zur Halterung des freien Endes der Staubschutzmanschette offenbarte ihm eine Konfiguration, die übertragen auf die Halterung des erfindungsgemäßen Dichtabschnittes nahezu vollständig dem Ausführungsbeispiel des Klagepatentes entspricht und sich zur Übernahme aufdrängte. Die Stirnseite des Zylinderkolbens bildet zusammen mit dem Zwischenkörper ein U-Profil zur Halterung des freien Endes, und die Gestaltung dieses Zwischenkörpers mit Mantelfläche und Radialbund entspricht genau der in der Merkmalsgruppe 4 beschriebenen Ausbildung der Halteeinrichtung als Stöpsel. Auch wenn es in der Entgegenhaltung nicht darum geht, Beschädigungen des zylinderseitigen Manschettenendes beim Zusammenbau auszuschließen – diese Problematik wird in der Entgegenhaltung nicht erörtert, und dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel stellt sie sich auch nicht, weil das zylinderseitige Ende außen am Zylinder befestigt ist, hält der Senat es für nicht unwahrscheinlich, dass das 59

Bundespatentgericht, wenn ihm die Entgegenhaltung unterbreitet wird, dem seinerzeit aufrecht erhaltenen Anspruch 1 aus ähnlichen Gründen die Erfindungshöhe absprechen wird, wie es das in seinem Beschluss vom 8. Dezember 2009 (Anlage PBP7, S. 10f. Abs. 6.2) hinsichtlich des erteilten Anspruches mit Blick auf die deutsche Offenlegungsschrift 26 19 YYY getan hat.

Keinen Erfolg hat der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorgetragene Hinweis der Verfügungsklägerin, die Offenlegungsschrift 28 54 ZZX stehe dem Gegenstand des Antragschutzrechtes ferner oder jedenfalls nicht näher als die im Einspruchsverfahren erörterte deutsche Offenlegungsschrift 26 19 YYY, weil beide Druckschriften nicht den Einsatz eines separaten außerhalb des Kraftflusses befindlichen Stöpsels als Halteeinrichtung für das freie Ende der Dichtung lehrten und das Bundespatentgericht im vorausgegangenen Einspruchsverfahren Vorrichtungen ohne einen derartigen Stöpsel für nicht schutzhindernd gehalten habe. Das Verfügungspatent lehrt keinen bestimmten Kraftfluss und auch kein bestimmtes Material für den Stöpsel. Der im Verfügungspatent gelehrt Stöpsel zeichnet sich dadurch aus, dass er erst nach dem Einschieben des Führungsbolzens in die Durchgangsöffnung des Brems sattels aufgesetzt wird und bis zu diesem Aufsetzen keine Ringnut vorhanden ist, die das freie Dichtungsende aufnehmen könnte, sondern nur die Stirnseite des freien Führungsbolzen-Endes. Das unterscheidet den Gegenstand des Verfügungspatentes von der Offenlegungsschrift 26 19 YYY, bei dem am freien Ende des Bolzens eine zum Ende hin einseitig offene Ringnut vorhanden ist. Das unterscheidet aber auch den Gegenstand der letztgenannten Offenlegungsschrift von der Konfiguration, wie sie die jetzt entgegen gehaltene Offenlegungsschrift 28 54 ZZX lehrt, bei der der Zwischenkörper (11) eine axial verlaufende Mantelfläche aufweist, die in eine dafür vorgesehene Öffnung des Zylinders 1 eingesetzt wird und deren radial überstehender Fortsatz (13) zusammen mit der Mantelfläche und dem stirnseitigen freien Ende des Zylinders eine U-förmige Ringnut bildet, die das freie Ende der Staubschutzmanschette (15) aufnimmt. Der Durchschnittsfachmann kennt die einzelnen Funktionskomponenten von Scheibenbremsen und damit auch die in der Offenlegungsschrift 28 54 ZZX offenbarte Konfiguration, bei der sich ebenfalls zwei Teile axial gegeneinander bewegen und bei der der zwischen ihnen vorhandene Ringraum durch eine längenveränderliche Dichtung gegen eindringenden Schmutz gesichert werden muss.

III. 61

Als unterlegene Partei hat die Verfügungsklägerin die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen zu tragen. 62

Bei der Streitwertfestsetzung hat der Senat berücksichtigt, dass die Verfügungsklägerin ihren Sequestrationsantrag im Berufungsverfahren nicht weiterverfolgt und zurückgenommen hat. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien über die Verteilung dieser Kosten getroffene Vereinbarung war insoweit von einer Kostenentscheidung abzusehen. 63

Y X Z 64