



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
21. September 2016

...

6 Ni 16/15 (EP)  
(hinzuverb.  
6 Ni 17/15 (EP))

---

**(Aktenzeichen)**

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**gegen**

...

**betreffend das europäische Patent 1 275 192**  
**(DE 601 28 214)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 2016 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 1 275 192 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:
  1. A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first

die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the body and pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10) and in that the first die member (22) is maintained stationary relative to a base (20) of the machine, and the second die member (32) is moved incrementally between successive punching operations relative to the first die member (22) and the base (20).

2. A machine according to claim 1 characterised in that each of the first and second die members (22, 32) has an associated punch.
3. A machine according to any one of claims 1 to 2 characterised in that the die assembly includes a third die member (35) for providing by punching a peripheral margin between the body portion (10) of an

element (8) and a pole portion (12) of an element made by a preceding punching operation.

4. A machine according to claim 3 characterised in that the peripheral margin of the pole portion is curved.
5. A machine according to claim 3 or claim 4 characterised in that the second and third die members (32, 35) are integral.
6. A method of manufacturing elements (8) using a machine according to any one of the preceding claims, from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the method includes relatively moving the first and second die members (22, 32) between successive punching Operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole

portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line.

7. A method according to claim 6 characterised in that the die assembly includes a third die member (35) and the method includes providing by punching using the third die member, a peripheral margin between the body portion (10) of an element (8) and a pole portion (12) of an element made by a preceding punching operation.
8. A method according to claim 7 characterised in that the third die member (35) is moved with the second die member (32) incrementally between successive punching operations.

- II. Die weitergehenden Klagen werden abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 1 275 192 (Streitpatent), das aufgrund der internationalen Anmeldung PCT/GB2001/001220 vom 20. März 2001, die als WO 01/80401 A1 am 25. Oktober 2001 veröffentlicht worden ist, unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Patentanmeldung

GB 0009248 vom 15. April 2000 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilt worden ist.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 601 28 214 geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung:

“ROTOR, ROTOR ASSEMBLY, METHOD AND MACHINE FOR MANUFACTURE  
OF ROTOR ELEMENTS”,

in Deutsch laut Streitpatentschrift:

„ROTOR, ROTORANORDNUNG, VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR  
HERSTELLUNG EINES ROTORELEMENTS“,

und umfasst in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche, die mit der am 23. Dezember 2011 von der Klägerin zu 1) sowie mit der am 28. Februar 2012 erhobenen Klage der Klägerin zu 2) jeweils in vollem Umfang angegriffen werden. Die einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 der erteilten Fassung lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:

1. A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and **characterised in that** the body and pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10).

7. A method of manufacturing elements (8) using a machine according to any one of the preceding claims, from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and **characterised in that** the method includes relatively moving the first and second die members (22, 32) between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line.



In der deutschen Übersetzung laut Streitpatentschrift haben diese Patentansprüche folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (8) aus bandförmigem Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und **dadurch gekennzeichnet, daß** die Stanzelemente (22, 32) für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts (10) versetzt ist.

7. Verfahren zum Herstellen von Elementen (8) unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ausgehend von bandförmigen Material, wobei die Elemente (8) im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen (8) für eine elektrische Maschine zu bilden, wobei jedes Element (8) Grundkörper- (10) und Polabschnitte (12) aufweist, die integral ausgebildet sind, wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die mit einem ersten Stanzelement (22) versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte (10) eines jeden Elements, und ein zweites Stanzelement (32) zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte (12) eines jeden Elements (8), und **dadurch gekennzeichnet, daß** das Verfahren umfaßt, die ersten und zweiten Stanzelemente (22, 32) relativ zueinander zu bewegen, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen, wenn die Grundkörper- und Polabschnitte (10, 12) der Elemente (8) gebildet werden, wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements (32) relativ zu dem ersten Stanzelement (22) so ausgeführt wird, daß während jeder der Grundkörperabschnitte (10) der Elemente (8) entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird, der Polabschnitt (12) eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente (8) schrittweise relativ zu dem Polabschnitt (12) eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements (8) in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie versetzt ist.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 beziehungsweise 7 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 sowie 8 und 9 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 275 192 B1 Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben vorrangig die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen (PCT/GB2001/001220) unzulässig erweitert. Darüber hinaus sei er aber jedenfalls wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Zum Beleg der fehlenden Patentfähigkeit berufen sie sich auf folgende Druckschriften:

Nummerierung in 6 Ni 17/15 (vormals 1 Ni 25/12):	Nummerierung in 6 Ni 16/15 (vormals 1 Ni 1/12):
NK10: FR 1 215 804 A	
NK11: EP 0 995 257 B1	
NK12: US 4 616 151	Anl. 6
NK13: JP 57-097337 A	
NK14: JP 08-294242 A	
NK17: EP 0 658 383 A1	Anl. 11
NK18: US 5 604 971 A	Anl. 12
JP 03 078447 A	Anl. 10
NK19: JP 08-223829 A (mit engl. Übers. NK19' und dt. Übers. NK19'')	
NK20: JP 2000-139063 A (mit engl. Übers. NK20' und dt. Übers. NK20'')	
NK21: JP 59-141332 A (mit engl. Übers. NK21' und mit dt. Übers. NK21'')	
Nk22: JP-09056099A (eingereicht mit Schriftsatz vom 1. April 2016).	

Beide Klägerinnen beantragen jeweils,

das europäische Patent EP 1 275 192 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen, soweit sie über die in der mündlichen Verhandlung vom 21. September 2016 überreichten Patentansprüche 1 – 8 hinausgehen.

Wegen des Wortlauts des geltenden (Haupt-) Antrags der Beklagten, den diese in der mündlichen Verhandlung vom 21. September 2016 vorgelegt hat und mit dem

diese das Streitpatent im Ergebnis nur noch im Umfang des erteilten Patentanspruchs 2 sowie der erteilten Patentansprüche 3 bis 9 ohne unmittelbaren oder mittelbaren Rückbezug auf den erteilten Patentanspruch 1 verteidigt, wird auf den Urteilstenor Bezug genommen.

Aufgrund der ursprünglich beim Bundespatentgericht unter den Aktenzeichen 1 Ni 1/12 (EP) und 1 Ni 25/12 (EP) geführten Klagen, die mit Beschluss vom 20. März 2012 miteinander unter Führung des Aktenzeichens 1 Ni 1/12 (EP) verbunden worden waren, hatte der 1. Senat des Bundespatentgerichts mit Urteil vom 23. Januar 2013 das Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Rechtsstreitkosten auferlegt, weil der Gegenstand des europäischen Patents nach den unabhängigen Ansprüchen 1 und 7 in allen verteidigten Fassungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Wegen der Einzelheiten wird auf das in der Akte befindliche Urteil Bezug genommen.

Auf die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 12. Mai 2015 (Aktenzeichen: X ZR 43/13 (Rotorelemente); abgedruckt in: GRUR 2015, 875) das vorgenannte Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen. Entgegen dem erstinstanzlichen Urteil sah er eine unzulässige Erweiterung als nicht gegeben an; da das Patentgericht – aus seiner Sicht konsequent – über den weiter behaupteten Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit noch nicht entschieden habe, sei die Sache insoweit an es zurückzuverweisen. Wegen der Einzelheiten wird auf das in der Akte befindliche Urteil des Bundesgerichtshofs verwiesen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 25. Februar 2016 zukommen lassen.

## **Entscheidungsgründe**

### **A.**

Die zulässigen Klagen sind teilweise begründet. Nachdem die Beklagte das Streitpatent zuletzt nur noch ohne den erteilten Patentanspruch 1 verteidigt hat, war das Streitpatent hinsichtlich des erteilten Patentanspruchs 1 bereits ohne Sachprüfung teilweise für nichtig zu erklären.

Demgegenüber sind die weitergehenden Klagen abzuweisen, soweit sie sich gegen den Hauptantrag der Beklagten vom 21. September 2016 richten. Denn insofern stehen dem Patent weder der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) noch der weiter behauptete Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ) entgegen.

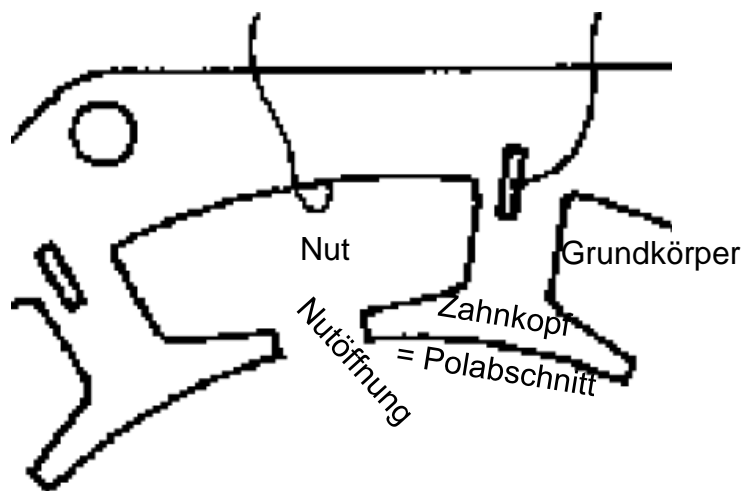
### **I. Zum Gegenstand des Streitpatents**

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von Elementen (Blechen) aus bandförmigem Material (Stahl), wobei die Elemente im Gebrauch gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für den magnetisch leitfähigen Teil einer elektrischen Maschine zu bilden. Diese sogenannte Blechung ist erforderlich, wenn Wirbelströme zu befürchten sind, die außer bei reinen Gleichstromwicklungen immer auftreten. Auch wenn die Bezeichnung der Erfindung dies nicht zutreffend wiedergibt, betrifft die Erfindung nicht nur den rotierenden Teil der elektrischen Maschine, den Rotor, sondern auch den feststehenden Teil, den Stator. Unter dem Fachbegriff Schenkelpolmaschine sind Motoren und Generatoren bekannt, die ausgeprägte magnetische Pole aufweisen; ein solcher ist in Figur 1 der Streitpatentschrift dargestellt.

Geometrisch vergleichbare Verhältnisse treten jedoch genauso auf, wenn elektrische Wicklungen über den Umfang des Rotors oder Stators verteilt in Nuten ein-

gelegt sind. Dabei ist die Nut zur Aufnahme der Wicklung an ihrem Grund relativ breit und verjüngt sich nach oben zur sogenannten Nutöffnung hin. In diesem Fall spricht man allerdings nicht von Polen, sondern von Zähnen. Diese konstruktive Ausgestaltung hat nichts mit der Lage von magnetischen Polen zu tun.

Dabei ist es üblich, zur Geräusch- und Oberwellendämpfung die Nuten gegenüber der Hauptachse (= Drehwelle) der Maschine zu schrägen, wobei es hinsichtlich



der angestrebten Wirkung reicht, lediglich die Nutöffnung zu schrägen. Dies ist durch eine entsprechende Gestaltung der Blechpakete zu erreichen. Die Einzelbleche werden dazu gegeneinander versetzt angeordnet, so dass die Nuten und die darin eingelegten Leiter oder auch nur die Nutöffnungen leicht wendelförmig verlaufen, gegebenenfalls auch abschnittsweise mit unterschiedlicher Schrägungsrichtung, sodass sich eine als Winkel- oder Pfeilform bezeichnete Form ergibt. Nach dem Streitpatent sollen nur die Polabschnitte bzw. damit korrespondierend die Nutöffnungen winkelförmig geschrägt werden. Der Grundkörper bzw. der mit Leitern gefüllte Teil der Nut soll hingegen unverändert bleiben, also parallel zur Hauptachse verlaufen, wie in Figur 2 der Streitpatentschrift als Draufsicht auf einen Pol eines Rotors dargestellt ist.

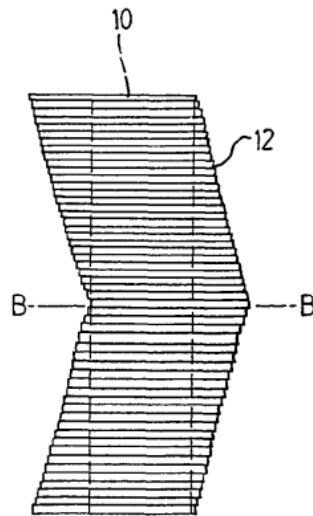


FIG 2  
(PRIOR ART)

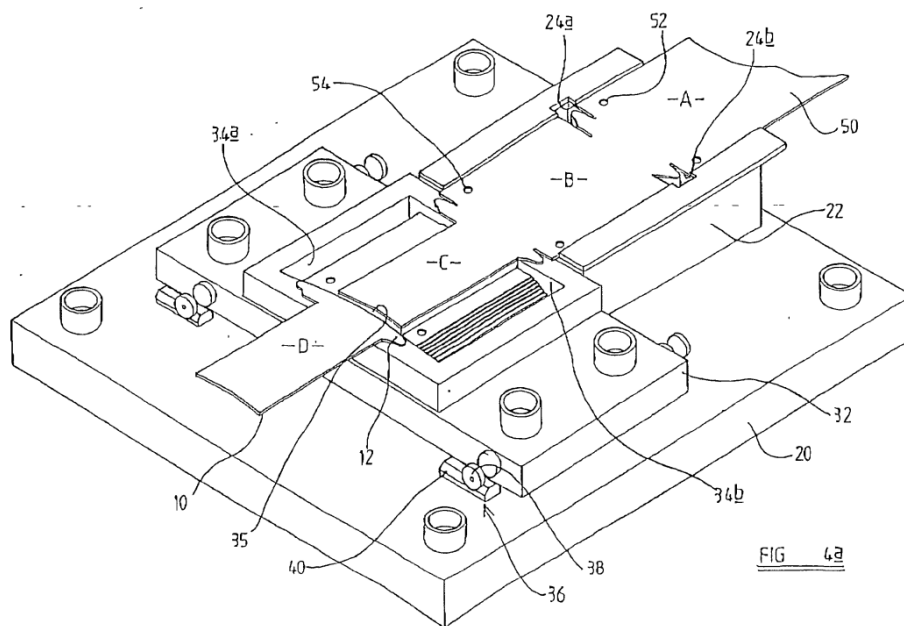
Um dies zu erreichen, müssen gemäß dem Stand der Technik entweder viele unterschiedliche Bleche separat gestanzt (Abs. 0004 der Streitpatentschrift) oder die beiden Teile Polabschnitt und Grundkörper je einzeln gefertigt und anschließend, beispielsweise durch Schweißen, miteinander verbunden werden (Abs. 0006 der Streitpatentschrift). Ersteres erfordert eine große Zahl verschiedener, teurer Stanzwerkzeuge, zweiteres bedingt eine große Zahl einzelner, jeweils für sich anspruchsvoller Herstellungsschritte.

Dem Patent liegt davon ausgehend die Aufgabe zu Grunde, einen Rotor – wobei auch Statoren gemeint sind - mit dem gewünschten Winkelprofil einfacher herzustellen zu können.

Erfindungsgemäß wird das durch eine Vorrichtung mit zwei Stanzwerkzeugen erreicht, wobei das Stanzwerkzeug für den Polabschnitt feststeht, während das Stanzwerkzeug für den Grundkörper demgegenüber schrittweise (incrementally) zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen bewegt wird. Dadurch wird bei den nacheinander ausgestanzten Elementen eine sukzessive Verschiebung zwischen Polabschnitt und Grundkörper realisiert, wobei im montierten Zustand dann die Grundkörper miteinander fluchtend angeordnet sind, während die aneinander-

gereihten Polabschnitte die gewünschte Schrägstellung gegenüber der Hauptachse der Maschine aufweisen.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in der Streitpatentschrift in Fig. 4a dargestellt:



2. Aufgrund der dem Streitpatent zugrundeliegenden Problemstellung handelt es sich bei dem hier zuständigen Fachmann um einen Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus oder der Fertigungstechnik mit besonderer Berufserfahrung in der Fertigung von Blechpaketen für elektrische Maschinen. Die Vorgaben für die Details der jeweils zu fertigenden Blechpakete erhält er von einem promovierten oder zumindest diplomierten Ingenieur der Elektrotechnik, der in der Optimierung elektrischer Motoren und Generatoren erfahren ist.

Anders als in dem Urteil des Bundespatentgerichts in 1 Ni 1/12 (EP) vom 23. Januar 2013 ist der erkennende Senat der Überzeugung, dass das hier zu lösende Problem nicht im Bereich der Elektrotechnik liegt, da die Anweisung, dass die Pole gegenüber der Hauptachse der Maschine schräg verlaufen sollen, während die Grundkörper zu dieser parallel angeordnet sind, in der Streitpatentschrift bereits als vorgegeben betrachtet wird und ausweislich der Figuren 2 und 3



i. V. m. der zugehörigen Beschreibung dafür auch bereits eine Lösung bekannt war.

**3.** Der Senat legt seinen folgenden Ausführungen die vom Bundesgerichtshof in dieser Sache durch Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – (Rotorelemente) bestimmte Auslegung zugrunde.

**3.1** Demnach ist dem Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung folgender Sinn zu entnehmen (Unterschiede zum Wortlaut den erteilten Ansprüchen 1 und 2 gekennzeichnet):

- 1.1 A machine for the manufacture of elements (8)
  - 1.2 from strip stock,
  - 1.3 the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor,
  - 1.4 each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed,
  - 2 the machine including a die assembly
  - 2.1 including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the pole portions (12) of each element,
  - 2.2 and a second die member (32) for providing by punching, the body portions (10) of each element (8),
- and characterised in that
- 3.1 the body and pole die members (22, 32) are relatively movable between successive punching operations
  - 3.2 when the body and pole portions (10, 12) of the elements are provided,
  - 4 whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so
  - 4.1 that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line,
  - 4.2 the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the

respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10)

and in that

- 5.1 the first die member (22) is maintained stationary relative to a base (20) of the machine,
- 5.2 and the second die member (32) is moved incrementally between successive punching operations relative to the pole first die member (22) and the base (20).

Dem entsprechend ist dem Patentanspruch 6 in der verteidigten Fassung folgender Sinn zu entnehmen (Unterschiede zum Wortlaut des erteilten Anspruchs 7 gekennzeichnet):

- 0 A method of manufacturing elements (8) using
  - 1.1 a machine for the manufacture of elements (8)
  - 0.1 according to any one of the preceding claims
  - 1.2 from strip stock,
  - 1.3 the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor,
  - 1.4 each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed,
  - 1.5 the machine including a die assembly
    - 2.1 including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the pole portions (12) of each element
    - 2.2 and a second die member (32) for providing by punching, the body portions (10) of each element (8),

and characterised in that

- 3.1<sub>6</sub> that method includes relatively moving the first and second die members (22, 32) between successive punching operations
- 3.2 when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided,

- 4 whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so
- 4.1 that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line,
- 4.2 the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10).

Das in den Patentansprüchen 1 und 6 laut Hauptantrag übereinstimmend vorhandene Merkmal 4.1, demzufolge „each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line“, ist nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in Randnummer 26 seines Urteils vom 12. Mai 2015 so zu verstehen, dass die Relativbewegung der Stanzelemente in der Weise erfolgen soll, dass die mit der Vorrichtung hergestellten (Rotor-)Elemente den Merkmalen 4.1 und 4.2 entsprechen. Demnach besagt das Merkmal 4.1, dass die Vorrichtung derart arbeitet, dass die Elemente nach ihrer Fertigung dazu geeignet sind, die Grundkörperabschnitte entsprechend Merkmal 1.3 derart zu stapeln, dass sie dann eine gemeinsame Mittellinie haben, während die Polabschnitte im gestapelten Zustand gegenüber dieser Mittellinie jeweils von Blech zu Blech unterschiedlich versetzt sind.

Zu den weiteren Überlegungen, die zu der vorstehenden, den erkennenden Senat bindenden Auslegung (§ 119 Abs. 4 PatG) geführt haben, wird auf die Begründung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 2015, – X ZR 43/13 – (Rotorelemente) verwiesen.

## **II. Zu den behaupteten Nichtigkeitsgründen**

1. Der von den Klägerinnen ursprünglich vorrangig behauptete Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) besteht nicht.

**1.1** Soweit es den erteilten Anspruch 1 betrifft, ergibt sich dies bereits aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – (Rotorelemente), in welchem dieser festgestellt hat, dass aufgrund der Auslegung des Patentanspruchs 1 anhand der Beschreibung und der Zeichnungen die Begriffe „Polabschnitte“ und „Grundkörperabschnitte“ in den Merkmalen 2.1 und 2.2 des erteilten Anspruchs für den Fachmann erkennbar vertauscht seien. Da der Gegenstand des aufgrund dieser Auslegung richtig zu lesenden Patentanspruchs 1 aber in dieser Form bereits ursprünglich offenbart gewesen sei, scheide entgegen der Annahme des 1. Senats des Bundespatentgerichts der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung aus (Randnummer 34 des Urteils des Bundesgerichtshofs). An diese Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 und die sich hieraus ergebende Folge für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund ist der erkennende Senat gebunden (§ 119 Abs. 4 PatG).

**1.2** Entgegen dem Vortrag der Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung vom 21. September 2016 liegt der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung auch in Bezug auf den Patentanspruch 6 des neuen Hauptantrags, dessen Gegenstand bereits vom erteilten Patentanspruch 7 umfasst war, nicht vor.

Die Frage, ob der erteilte Patentanspruch 7 unzulässig erweitert ist, war bereits Gegenstand des Urteils des 1. Senats des Bundespatentgerichts vom 23. Januar 2013 (vgl. Seite 23 dieses Urteils, dort unter Nummer „5.“) und damit auch im Rahmen der Berufung Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 2015. In dieser hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich festgestellt, dass der Gegenstand des Streitpatents auch „im Übrigen“, also auch in Bezug auf den erteilten Patentanspruch 7 keine unzulässige Erweiterung enthält (vgl. Randnummer 34 des Urteils des Bundesgerichtshofs).

Eine hiervon abweichende Beurteilung ist auch nicht aufgrund des Vortrags der Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung angezeigt. In dieser haben sie geltend gemacht, die vorgenannte Feststellung des Bundesgerichtshofs beziehe sich allein auf die Prüfung der unzulässigen Erweiterung, soweit diese auf den Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 7 gestützt worden sei, bei dem nach Auffassung des Bundesgerichtshofs eine unzulässige Erweiterung wegen der seiner Ansicht nach erkennbaren Vertauschung der Begriffe nicht vorliege. Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei demgegenüber aber nicht die weitere Frage gewesen, ob der Verfahrensanspruch auch in seiner zu korrigierenden Fas-

sung ursprünglich offenbart sei. Ob – wie die Beklagte diesem Vortrag der Klägerinnen entgegen gehalten hat - auch hinsichtlich dieses Einwands eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 12. Mai 2015 vorliegt, an welcher der Senat nach § 119 Abs. 4 PatG gebunden wäre, bedarf letztlich keiner Entscheidung. Denn ein zur Annahme einer unzulässigen Erweiterung führender Offenbarungsmangel liegt entgegen der Auffassung der Klägerinnen auch hinsichtlich des Patentanspruchs 6 laut Hauptantrag nicht vor.

Für die Beurteilung, ob ein Patentanspruch über die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, gelten nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts die Grundsätze der Neuheitsprüfung (vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2016 – X ZR 36/14, juris; Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 – Einspritzventil; EPA GRUR Int. 2008, 511 - Traction sheave elevator/KONE). Soweit insbesondere die Klägerin zu 2.) hierzu in der mündlichen Verhandlung ihre Ansicht, dass der Patentanspruch 6 laut Hauptantrag über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehe, vor allem darauf gestützt hat, dass sich eine diesem Anspruch entsprechende Anspruchsfassung in der Anmeldeschrift WO 01/80401 A1 nicht finde, ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung der für die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung maßgebliche Inhalt der ursprünglichen Fassung nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, sondern anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln ist (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 01.04.2014, X ZR 31/11, GRUR 2014, 650, - Reifendemontiermaschine, m. w. N.). Entscheidend ist demnach, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen, also einschließlich der Beschreibung und den Zeichnungen, als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH, a. a. O. – Reifendemontiermaschine; Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 45 – Polymerschäum; EPA (GrBK) Amtsbl. 2001, 413 = GRUR Int. 2002, 80).

Danach besteht für den Senat kein Zweifel daran, dass nicht nur die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags, sondern auch das Verfahren nach Patentanspruch 6 des Hauptantrags den ursprünglichen Anmeldeunterlagen entnommen werden kann. Denn auf den Seiten 5 ff. der WO 01/80401 A1 ist unter Bezugnahme auf Figur 4a dieser Schrift, welche mit Figur 4a des Streitpatents identisch ist, mit denselben Ausführungen, wie sie sich auch in den Absätzen 21 ff.

der Streitpatentschrift wiederfinden, nicht nur die Vorrichtung, sondern auch das mit dieser durchgeführte Verfahren näher beschrieben; die danach sich für den Fachmann ergebende Vorgehensweise hat der Bundesgerichtshof in Randnummer 20 f. seines Urteils vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – (Rotorelemente) gerade auch in Bezug auf das beanspruchte Verfahren dargestellt. Es ist seitens der Klägerinnen weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung näher dargelegt worden, welche konkreten Merkmale des Patentanspruchs 6 laut Hauptantrag sie meinen, dieser Ursprungsoffenbarung in ihrer Gesamtheit – also einschließlich der Beschreibung und der Zeichnungen - nicht entnehmen zu können; auch für den Senat ist nicht erkennbar, dass einzelne Merkmale nicht ursprungsoffenbart wären oder über die Ursprungsoffenbarung hinausgingen. Damit scheidet aber entgegen der Ansicht der Klägerinnen der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung auch hinsichtlich des Anspruchs 6 laut Hauptantrag unabhängig von der Frage, ob dies bereits in bindender Weise Gegenstand des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 2015 war, aus.

**1.3** Damit ist allein noch zu prüfen, ob der ebenfalls behauptete Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit gegeben ist.

**2.** Der neue Hauptantrag ist zulässig und erweist sich auch gegenüber dem von den Nichtigkeitsklägerinnen geltend gemachten Stand der Technik als patentfähig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ).

**2.1** Entgegen dem Einwand der Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung ist der Hauptantrag der Beklagten, mit welcher diese das Streitpatent im Ergebnis nur noch ohne den erteilten Patentanspruch 1 verteidigt, nicht bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen unzulässig. Soweit die Klägerinnen hierzu auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 116 Abs. 2 PatG verwiesen und vorgetragen haben, eine solche Beschränkung des Patents hätte die Beklagte bereits in dem Verfahren vor dem 1. Senat des Bundespatentgerichts vornehmen können und müssen, so dass sie hiermit vor dem erkennenden Senat - quasi als „3. Instanz“ - auszuschließen sei, beruht dies auf einer Verkennung des Verfahrensrechts. Mit der Zurückverweisung nach § 119 Abs. 2 PatG wird nicht etwa eine „3. Instanz“ eröffnet, sondern das Verfahren in die 1. Instanz zurückversetzt. Hierfür gelten allein die Vorschriften der §§ 81 bis 99 sowie der §§ 123 ff. PatG. Für eine entsprechende Anwendung der Berufungsvorschriften und damit des von den Kläge-

rinnen genannten § 116 Abs. 2 PatG ist damit mangels Vorhandenseins einer planwidrigen Regelungslücke, die im Wege der Analogie auszufüllen wäre, kein Raum.

Eine Zurückweisung des neuen Hauptantrags käme daher, worauf der Senat auch in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, nur nach Maßgabe des § 83 Abs. 4 PatG in Betracht. Dass dessen Voraussetzungen bestehen, haben weder die Klägerinnen geltend gemacht noch ist dies für den Senat erkennbar.

**2.2** Die nunmehr beanspruchten Gegenstände nach den Patentansprüchen 1 und 6 sind – was zwischen den Parteien unstreitig ist – gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen gelten sie auch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, so dass der von den Klägerinnen behauptete Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit gegenüber dieser Anspruchsfassung nicht besteht.

Zu diesem Ergebnis gelangt der Senat sowohl unter der Annahme, dass ein Rotorelement, wie es in Figur 3 der Streitpatentschrift dargestellt und von der Patentinhaberin schon in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zum Stand der Technik gehörend bezeichnet wurde, als nächstkommender Stand der Technik zu betrachten ist, als auch unter der Annahme, dass die seitens der Klägerin zu 2) in das Verfahren eingeführte Druckschrift JP 08-223 829 A (NK19) den nächstliegenden Stand der Technik wiedergibt.

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass gegenüber der Druckschrift NK 19 die übrigen Druckschriften ferner abliegen und den Erfindungsgegenstand nicht nahelegen konnten. Damit bedarf es einer Prüfung, ob die Erfindung für den Fachmann aufgrund des Standes der Technik zum Prioritätszeitpunkt (hier der 15. April 2000) nahe gelegen hat, nur noch ausgehend von dem Stand der Technik gemäß Figur 3 des Streitpatents oder ausgehend von der Druckschrift NK19; dies haben auch die Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung so gesehen, in der sie die Frage, ob der Erfindungsgegenstand auch ausgehend von einem anderen Stand der Technik nahegelegt worden war, nicht mehr aufgegriffen haben.

**2.3** Die unstreitig ältere und vorveröffentlichte Druckschrift NK19 zeigt einzelne Bleche 10, 30 (Figuren 2, 3), die zur Bildung eines Statorblechpakets einer elektri-

schen Maschine aufeinandergestapelt werden sollen (Figur 1); wobei nicht, wie im Ausführungsbeispiel des Streitpatents gezeigt, einzelne Pole bzw. Zähne gefertigt werden, sondern jedes einzelne Blech einen kompletten Querschnitt durch den späteren Stator darstellt. Um eine Schrägstellung (Winkel  $\Theta$ ) der Nutöffnungen 28, 48 des Blechstapels gegenüber der Maschinenachse A zu erzielen (Figur 4), ist vorgesehen (Figur 5), in einem ersten Stanzschritt S1 aus einem Blech 50 Führungslöcher 18, 39 auszustanzen, die dazu dienen, alle Bleche 50 mittels Stangen aneinander aufreihen zu können. In einem zweiten Schritt S2 werden die späteren Nutöffnungen 48' ausgestanzt, wobei der dafür verwendete Werkzeughalter, von Blech zu Blech um den besagten Winkel  $\Theta$  gedreht wird. Die Nuten 12, 36 selbst, die zur späteren Aufnahme der Wicklung 16 (Figur 2) dienen, werden gemäß diesem Ausführungsbeispiel in einem dritten Schritt S3 ausgestanzt. Schließlich werden in Schritten S4 und S5 die runde Innen- und die achteckige Außenkontur (34, 32) ausgestanzt. Anders als beim Schritt S3 wird die Lage der Stanzwerkzeuge für alle anderen Schritte nicht von Blech zu Blech verändert. Somit ergibt sich ein fertiges Blechpaket, bei dem die Nutöffnungen 28, 48 gegenüber der Hauptachse A (Figur 4) der Maschine schräg verlaufen und die eigentlich Nuten 12, 36, in denen die Wicklungen 16 liegen, parallel zur Hauptachse liegen.

In Worten des Streitpatents ausgedrückt ist somit aus der Druckschrift NK 19 folgendes bekannt, wobei berücksichtigt ist, dass im dortigen Absatz 0024 ausdrücklich gelehrt wird, die Reihenfolge der Stationen S1 bis S4 sei veränderbar, also auch der Stationen S2 und S3:

- 1.1 A machine for the manufacture of elements 42
- 1.2 from strip stock 50,
- 1.3 the elements 42 in use being stacked to provide an assembly of stacked elements 42 for an electrical motor (vgl. Abstract – Titel),
- 1.4 each element 42 including body 44 and pole 46 portions which are integrally formed,
- 2 the machine including a die assembly
- 2.1 including a first die member (Schritt S3, Stanzvorrichtung zum Stanzen der Löcher 12, 36) for providing by punching at least parts of the body portions 44 of each element 42,



2.2 and a second die member (Schritt S2, Stanzvorrichtung zum Stanzen der Löcher 48') for providing by punching the pole portions 46 of each element 42,

wherein

3.1 the body and pole die members (Schritte S2, S3) are relatively movable between successive punching operations (Absatz 0025)

3.2 when the body and pole portions 44, 46 of the elements 42 are provided, 4 whereby incremental adjustment of the position of the second die member (Schritt S2) relative to the first die member (Schritt S3) is effected so

4.1 that whilst each of the body portions 44 of the elements 42 is provided along a common centre line A (Figur 4, Absatz 0018)

4.2 the pole portion 46 of each of the successive elements 42 is incrementally offset relative to the pole portion 46 of each of the respective previous elements 42 with respect to the said common centre line A (Figur 4, Absatz 0018) of the body portion 44.

and in that

5.1 the first die member (Schritt S3, Stanzvorrichtung zum Stanzen der Grundkörperabschnitte) is maintained stationary relative to a base of the machine,

5.2 and the second die member (Schritt S2, Stanzvorrichtung zum Stanzen von Teilen der Polabschnitte) is moved incrementally between successive punching operations relative to the first die member (Schritt S3) and the base.

Insofern geht der bloße Wortlaut des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung - setzt man die Zähne 42 gemäß Druckschrift NK19 mit den erfindungsgemäßen Polen gleich – nach Erkenntnis des Senats nicht über die aus der Druckschrift NK19 bekannte Vorrichtung hinaus. Allerdings ist gemäß diesem Patentanspruch 1 unter Anwendung der Auslegung gemäß X ZR 43/13 (Rotorelemente) das Werkzeug, das den Grundkörper ausstanzt, das bewegliche und das Werkzeug, das den Polabschnitt ausstanzt, das feststehende, während es gemäß Druckschrift NK19 umgekehrt ist.

Nach Überzeugung des Senats hatte der Fachmann keinen Anlass, ausgehend von der Druckschrift NK19 diese Vorrichtung und das damit durchgeführte Verfahren derart zu modifizieren, dass sie zu der im Sinne von X ZR 43/13 (Rotorele-

mente) verstandenen Erfindung hätte führen können. Bei einer bloßen Vertauschung derart, dass der Grundkörperabschnitt von einem beweglichen und der Polabschnitt von einem feststehenden Werkzeug ausgestanzt wird, entstünde, wie die Beklagte zurecht geltend gemacht hat, eine Anordnung mit Nutöffnungen parallel zur Hauptachse und schrägstehenden Nuten. Um dies auf eine technisch sinnvolle Anordnung zurückzuführen, müsste die achteckige Außenkontur und die Anreihbarkeit mittels der Führungslöcher 39 aufgegeben werden, ohne dass irgendein damit verbundener Vorteil erkennbar wäre. Insbesondere ließe sich dabei kein Material einsparen, da weder das Werkzeug, das in Schritt S2 die Nutöffnungen 48 und damit im Sinne des Streitpatents Teile des Polabschnitts ausstanzt, die Breite des Blechbandes vorgibt, noch das Werkzeug, das die Nuten 36 - im Sinne des Streitpatents Teile der Grundkörperabschnitte - ausstanzt.

**2.4** Auch ausgehend von Einzelpolblechen, wie sie in der Figur 3 des Streitpatents dargestellt sind, von denen dem Fachmann am Anmeldetag lediglich bekannt war, dass der Grundkörper sowie der Polabschnitt jeweils einzeln ausgestanzt und die beiden Teile anschließend zusammengefügt werden oder dass für jede unterschiedliche Stellung zwischen Grundkörper und Polabschnitt eine Vielzahl unterschiedlicher Stanzwerkzeuge erforderlich ist, gelangte der Fachmann selbst in Kenntnis der Druckschrift NK19 nicht ohne Weiteres zu der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 in der nach X ZR 43/13 (Rotorelemente) ausgelegten verteidigten Fassung oder dem entsprechenden Verfahren gemäß Patentanspruch 6 in der verteidigten Fassung.

Selbst wenn der Fachmann erkannt haben sollte, dass er die in Figur 3 des Streitpatents gezeigten Einzelpolbleche mithilfe zueinander relativ bewegbarer Stanzwerkzeuge herstellen kann, wie sie aus der Druckschrift NK19 bekannt sind, hätte es noch zweier weiterer Schritte bedurft, um das gleiche Resultat zu erzielen wie mit der Vorrichtung gemäß Streitpatent:

- Verwendung transversal verschieblicher Werkzeugstationen statt rotierender,
- Übergang von dem von Blech zu Blech unterschiedlichen Ausstanzen der Polabschnitte, die im montierten Zustand des Rotor- oder Statorblechpakets die Schrägung bilden sollen, zu einem von Blech zu Blech unterschiedlichen Ausstanzen der Grundkörperabschnitte, die im montierten Zustand des Rotor- oder Statorblechpakets fluchtend übereinander liegen.

Soweit die Klägerin zu 2) geltend gemacht hat, Einzelpolfertigung, wie sie dem Streitpatent, einschließlich dem dort als bekannt vorausgesetzten Stand der Technik gemäß Figur 3 zugrunde läge, werde bei sehr großen elektrischen Maschinen angewandt, bei denen die Frage des Verschnittes anders als bei der Fertigung kompletter Stator- oder Rotorbleche entsprechend Druckschrift NK19 eine erhebliche Rolle spiele, mag das zwar einerseits dafür sprechen, dass der Fachmann die Breite des als Ausgangsmaterial verwendeten Blechstreifens und damit auch die Maximalbreite der Stanzvorrichtung an der größten auftretenden Abmessung, also beim Streitgegenstand an der Breite des Polabschnitts, bemisst, andererseits ist fraglich, aus welchem Anlass der Fachmann Fertigungsvorrichtung und –verfahren, die aus der Massenfertigung wesentlich kleinerer elektrischer Maschinen bekannt waren, für die Herstellung der besagten großen Maschinen in Erwägung hätte ziehen sollen.

Daher lässt sich aus möglicherweise unterschiedlichen Größen zwischen der Erfindung bzw. dem Stand der Technik gemäß Figur 3 der Streitpatentschrift einerseits und der Vorrichtung gemäß Druckschrift NK19 andererseits kein eindeutiges Indiz für oder gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ableiten.

Da somit nicht erkennbar ist, dass sich die Gegenstände der Patentansprüche 1 oder 6 in der verteidigten Fassung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben würden, gelten diese als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

**2.5** Da die jeweilige Gegenstände nach den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 6 laut Hauptantrag somit gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten und die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 8 laut Hauptantrag zulässige Ausgestaltungen betreffen, ist der von den Klägerinnen auch gegenüber dieser Fassung geltend gemachte Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit nicht gegeben.

**3.** Da die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe gegenüber der Fassung des Streitpatents laut Hauptantrag der Beklagten somit nicht gegeben sind, waren die auch hierauf bezogenen weitergehenden Klagen der beiden Klägerinnen abzuweisen.

**B.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat zunächst berücksichtigt, dass der nach dem neuen Hauptantrag als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung deutlich eingeschränkt ist. Denn unter die Fassung nach dem erteilten Patentanspruch 1, den die Beklagte nunmehr nicht mehr verteidigt hat, wären auch Ausführungsformen gefallen, bei denen – anders als bei der Ausführungsform nach Fig. 4a des Streitpatents der Fall – das den Grundkörperabschnitt ausstanzende Stanzelement stationär und das den Polabschnitt ausstanzende Stanzelement beweglich angeordnet sind, wie dies etwa bei der NK19 der Fall ist. Anhaltspunkte dafür, dass eine solche unter die ursprüngliche Anspruchsfassung fallende Ausführungsform wirtschaftlich von geringerer Bedeutung wäre als die nunmehr allein beanspruchte und im Streitpatent auch allein beschriebene Ausführungsform, sind nicht erkennbar; vielmehr ist davon auszugehen, dass die Beschränkung des Streitpatents in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer Halbierung des Werts des Patents geführt hat. Darüber hinaus war auch zu berücksichtigen, dass die Berufung der Beklagten vor dem Bundesgerichtshof insoweit zu einem (Teil-)Erfolg führte, als der Bundesgerichtshof der Argumentation der Beklagten zur Frage der unzulässigen Erweiterung, soweit sie Gegenstand des angefochtenen Urteils des 1. Senats des Bundespatentgerichts war, in vollem Umfang gefolgt ist; damit scheidet eine Anwendung des § 97 ZPO für die Kosten des Berufungsverfahrens aus. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände erachtet es der Senat daher für angemessen, die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens gegeneinander aufzuheben.

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](http://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

Schwarz

Müller

Arnoldi

Matter

prä