



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

5 Ni 42/21 (EP)

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. November 2022

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 2 040 530
(DE 50 2007 010 425)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. November 2022 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter Dipl.-Ing. Rippel, die Richterin Werner M. A. sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn und Dipl.-Ing. Maierbacher

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 040 530 (Streitpatent), das auf die internationale Anmeldung PCT/EP2007/005521 zurückgeht und am 22. Juni 2007 angemeldet worden ist. Das Streitpatent nimmt eine Priorität vom 11. Juli 2006 aus der DE 10 2006 032 295 in Anspruch.

Das Streitpatent ist in Kraft und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2007 010 425.6 geführt. Es trägt in der deutschen Verfahrenssprache die Bezeichnung

„SCHNEIDKÖRPER“.

Es umfasst in der erteilten Fassung 22 Patentansprüche, die die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 28. August 2021 in vollem Umfang angegriffen hat.

Der erteilte unabhängige Patentanspruch 1 lautet gemäß Streitpatentschrift:

„1. Schneidkörper zum Zerkleinern von organischen Stoffen, organischen Materialien, Böden, pflanzlichen Kulturen od. dgl., insbesondere zum Mulchen, Schreddern und Hacken, welcher mit einem Zerkleinerungsrotor fest oder wiederlösbar verbindbar ist, wobei der Schneidkörper (R1) gegenüber einem Basisteil (14) mittels einem Befestigungsmittel verbindbar ist, wobei das Basisteil (14) eine entsprechende Flanke (16) aufweist, die mit zumindest einer der Schneide (2) abgewandten Rückseite/n (13) zur Kraftübertragung in Eingriff steht, und der Schneidkörper (R1) einen Schneidenhalter (1) bildet, von dessen Rumpfteil (4) zwei parallel verlaufende Schenkel (5.1, 5.2) mit Bohrungen (7.1, 7.2) für Verschraubungen, Bolzen etc. abragen und zwischen den beiden Schenkeln (5.1, 5.2) eine Rückseite (15) des Rumpfteils (4) gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Rumpfteil (4) unterhalb der zumindest einen Schneide (2) einen Verstärkungsvorsprung (11) aufweist, dessen Rückseite (13) als Anschlagfläche für das Basisteil (14) verwendbar ist, und dass die Rückseite (13) des Verstärkungsvorsprungs (11) und auch die Rückseite (15) des Rumpfteils (4) mit jeweiligen Flanken (16) des Basisteils (14) formschlüssig zur Anlage kommen.“

Die Patentansprüche 2 bis 22 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei in vollem Umfang wegen des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit, insbesondere mangelnder Neuheit gegenüber der K4 oder auch mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift K4 in Verbindung mit einer der Druckschriften K5 bis K8 für nichtig

zu erklären. Allenfalls sei das Streitpatent mit einem einschränkenden Zusatz in Patentanspruch 1 schutz- bzw. erteilungsfähig.

Den Einwand der fehlenden Patentfähigkeit stützt die Klägerin u. a. auf die Dokumente (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klägerin):

- K 4: DE 93 12 059 U1 veröffentlicht am 3. März 1994
- K 5: US 6 176 445 B1 veröffentlicht am 23. Januar 2001
- K 6: US 2007/0095431 A1 veröffentlicht am 3. Mai 2007
- K 7: US 4 946 109 B1 veröffentlicht am 7. August 1990
- K 8: US 4 744 278 B1 veröffentlicht am 17. Mai 1988

Die Klägerin beantragt

das europäische Patent 2 040 530 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären,

hilfsweise beantragt sie,

das europäische Patent 2 040 530 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe teilweise für nichtig zu erklären, dass in Anspruch 1 nach dem Wort „einen Verstärkungsvorsprung (11) aufweist“ Folgendes eingefügt wird: „der die Schenkel (5.1, 5.2) unten überragt und“.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung für schutzfähig. Den Hilfsantrag hält sie für unzulässig.

Die Parteien führen ein paralleles Verletzungsverfahren, das nach klagestattgebendem Urteil vom 24. Mai 2022 inzwischen in der Berufung beim Oberlandesgericht anhängig ist.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 18. Juli 2021 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2022 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist im Hauptantrag nicht begründet und der Hilfsantrag ist unzulässig. Der Gegenstand des Patents erweist sich als patentfähig; der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ liegt nicht vor.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft gemäß seinem Absatz [0001] einen Schneidkörper zum Zerkleinern von organischen Stoffen, organischen Materialien, Böden, pflanzlichen Kulturen oder dgl., insbesondere zum Mulchen, Schreddern und Hacken, welcher mit einem Zerkleinerungsrotor fest oder wiederlösbar verbindbar ist, wobei der Schneidkörper gegenüber einem Basisteil mittels einem Befestigungsmittel verbindbar ist, wobei das mit dem Rotor fest verbundene Basisteil eine entsprechende Flanke aufweist, die mit zumindest einer der Schneide abgewandten Rückseite/n des Schneidkörpers zur Kraftübertragung in Eingriff steht, und der Schneidkörper einen Schneidenhalter bildet, von dessen Rumpfteil zwei parallel verlaufende

Schenkel mit Bohrungen für Verschraubungen, Bolzen etc. abragen und zwischen den beiden Schenkeln eine weitere Rückseite gebildet ist.

2. Dem Streitpatent liegt nach seinem Absatz [0007] die Aufgabe zugrunde, einen Schneidkörper der eingangs genannten Gattung zu schaffen, bei welchem die Standzeit im Betrieb wesentlich erhöht und ein Verschleiß minimiert ist und die Herstellungskosten bei Reduktion des Gesamtgewichtes minimiert werden sollen. Zudem soll eine Krafeinleitung und Kraftübertragung auf sein Halteteil bzw. den Rotor optimiert werden. Außerdem soll der Schneidkörper sicher und stabil mit dem Rotor verbindbar sein.

Diese Aufgabe werde durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

3. **Patentanspruch 1** lautet in einer gegliederten Form:

- 1.1 Schneidkörper zum Zerkleinern von organischen Stoffen, organischen Materialien, Böden, pflanzlichen Kulturen od. dgl., insbesondere zum Mulchen, Schreddern und Hacken,
- 1.2 welcher mit einem Zerkleinerungsrotor fest oder wiederlösbar verbindbar ist,
- 1.3 wobei der Schneidkörper (R_1) gegenüber einem Basisteil (14) mittels einem Befestigungsmittel verbindbar ist,
- 1.4 wobei das Basisteil (14) eine entsprechende Flanke (16) aufweist, die mit zumindest einer der Schneide (2) abgewandten Rückseite/n (13) zur Kraftübertragung in Eingriff steht, und
- 1.5 der Schneidkörper (R_1) einen Schneidenhalter (1) bildet, von dessen Rumpfteil (4) zwei parallel verlaufende Schenkel (5.1, 5.2) mit Bohrungen (7.1, 7.2) für Verschraubungen, Bolzen etc. abragen und
- 1.6 zwischen den beiden Schenkeln (5.1, 5.2) eine Rückseite (15) des Rumpfteils (4) gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

1.7 dass das Rumpfteil (4) unterhalb der zumindest einen Schneide (2) einen Verstärkungsvorsprung (11) aufweist,

1.8 dessen Rückseite (13) als Anschlagfläche für das Basisteil (14) verwendbar ist, und dass

1.8.1 die Rückseite (13) des Verstärkungsvorsprungs (11) und auch

1.8.2 die Rückseite (15) des Rumpfteils (4)

mit jeweiligen Flanken (16) des Basisteils (14) formschlüssig zur Anlage kommen.

4. Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder gleichwertiger Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung und einschlägigen Fachkenntnissen in der Entwicklung und Konstruktion von Zerkleinerungsgeräten, insbesondere Maschinen mit austauschbaren Verschleißwerkzeugen zur Zerkleinerung von organischen Stoffen.

5. Die Lehre des Streitpatents und die Merkmale von Patentanspruch 1 bedürfen der Erläuterung:

Aufgrund der vorgesehenen Einsatzzwecke zum Zerkleinern von organischen Stoffen, organischen Materialien, Böden, pflanzlichen Kulturen od. dgl., insbesondere zum Mulchen, Schreddern und Hacken (Merkmal 1.1), ist eine entsprechend massive Ausgestaltung des beanspruchten Schneidkörpers implizit mitzulesen.

Mit dem Merkmal 1.2 wird festgelegt, dass die Zerkleinerung durch einen Rotor erfolgen soll, auf welchem der beanspruchte und folglich für diesen Einsatz auch entsprechend auszulegende Schneidkörper zu befestigen ist.

Wenngleich dies nicht unmittelbar aus dem Anspruchswortlaut hervorgeht, wird der Fachmann das Merkmal 1.3 so verstehen, dass die Befestigung des Schneidkörpers auf dem Zerkleinerungsrotor über ein Basisteil erfolgt, nachdem der Schneidkörper an dem Basisteil (unmittelbar) befestigt wird (Merkmal 1.3) und (mittelbar) an dem Zerkleinerungsrotor (Merkmal 1.2).

Während sich die Merkmale 1.1 bis 1.3 und 1.5 bis 1.8 lediglich auf den Schneidkörper und dessen Ausgestaltung beziehen, wird mit dem Merkmal 1.4 konkret das Basisteil, an welchem der Schneidkörper zu befestigen ist, dahingehend konstruktiv festgelegt, dass das Basisteil (14) eine entsprechende Flanke (16) aufweisen soll, die mit zumindest einer der Schneide (2) abgewandten Rückseite/n (13) zur Kraftübertragung in Eingriff steht. Die Schneide (2), welche gemäß des in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels als dreidimensionales Bauteil ausgebildet ist, weist winklig zueinander angestellte obere und vordere Flächen auf, die auch zu den Seiten hin winklig angestellt sind. Eine bezüglich dieses dreidimensionalen Gebildes „Schneide (2)“ beanspruchte, „davon abgewandte“ Rückseite, ist hinsichtlich ihrer Orientierung sehr breit auszulegen, nachdem es patentgemäß als vorteilhaft angesehen wird, dass die Rückseite des Verstärkungsvorsprungs und die Rückseite des Rumpfteils entsprechend der Beschreibung Absatz [0040] bzw. des Anspruchs 11 winklig zueinander verlaufen können. Folglich können eine oder beide Rückseiten auch Richtungskomponenten nach oben oder unten aufweisen.

Weiter soll der Schneidkörper einen Schneidenhalter bilden, der wiederum aus einem Rumpfteil mit zwei parallelen Schenkeln bestehen soll, wobei in den Schenkeln (Befestigungs-)Bohrungen vorhanden sein sollen (Merkmal 1.5).

In der weiteren konstruktiven Ausgestaltung des als Bestandteil des Schneidkörpers zu sehenden Schneidenhalters wird der Bereich zwischen den beiden Schenkeln als Rückseite des Rumpfteils bezeichnet (Merkmal 1.6) und ein weiterer Bereich dieses Rumpfteils soll einen nicht näher gearteten Verstärkungsvorsprung aufweisen, der sich unterhalb der Schneide(n) befindet (Merkmal 1.7), wobei „unterhalb“ mit „entgegen der umfänglichen Bewegungsrichtung“ nach fachmännischem Verständnis gleichzusetzen ist. Dies ergibt sich aus der Patentschrift unter anderem aus den Absätzen [0010] und [0011].

Bei einem Verstärkungsvorsprung handelt es sich um eine Materialanhäufung mit einer dadurch abweichenden Kontur dieses Bauteils in diesem Bereich, wobei die Kontur bzw. die Geometrie des Rumpfteils anspruchsgemäß nicht festgelegt ist. Die Figuren zeigen einen annähernd pyramidenstumpfförmigen Rumpfkörper.

Mit den Merkmalen 1.8, 1.9.1 und 1.9.2 wird das weitere Zusammenwirken des Schneidkörpers mit dem Basisteil präzisiert, wonach die Rückseite des Verstärkungsvorsprungs als Anschlag für das Basisteil fungieren soll und sowohl diese Seite wie auch die Seite zwischen den Schenkeln formschlüssig an Flanken des Basisteils anliegen sollen. Die figurengemäß dargestellte Rückseite 13 zeigt eine Fläche, die nicht nur nach hinten (rückwärtig), sondern auch nach unten hin ausgerichtet ist.

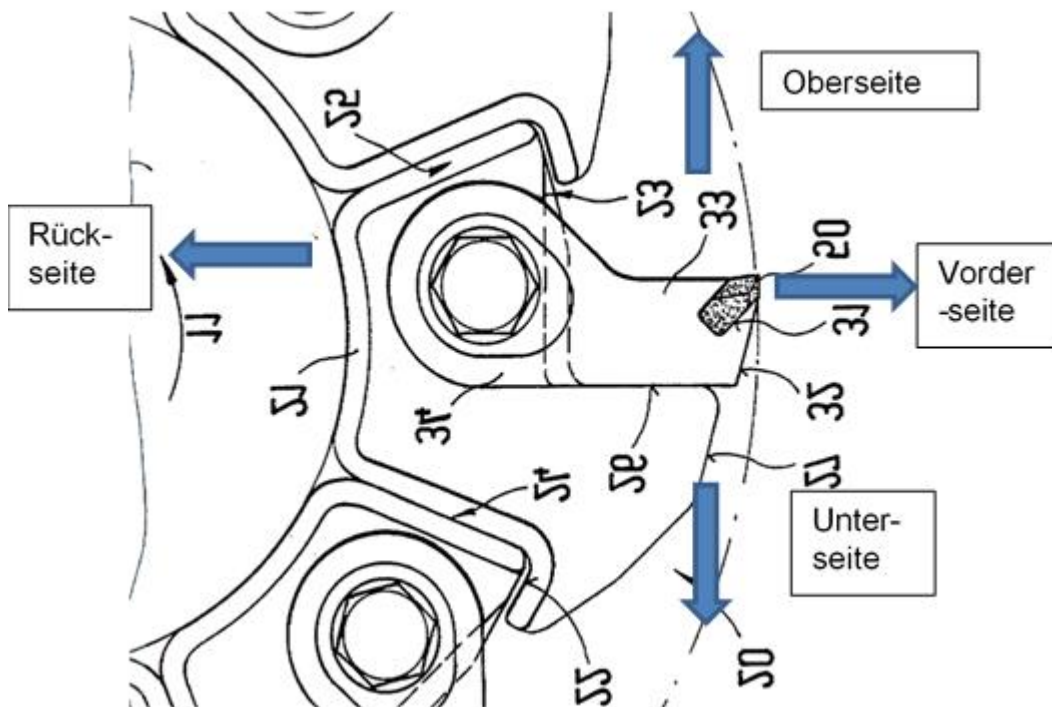
II.

Dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ nicht entgegen, wie der Senat bereits im qualifizierten Hinweis ausgeführt hat. Denn die hiermit unter Schutz gestellte Lehre erweist sich gegenüber dem im Verfahren entgegengehaltenen Stand der Technik – sowohl gemäß den vorveröffentlichten Druckschriften K4, K5, K7 und K8 als auch gemäß der zugunsten der Klägerin zur Prüfung herangezogenen im Prioritätsintervall veröffentlichten Druckschrift K6 – als neu und auf einer erfinderschen Tätigkeit beruhend.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber dem aus der K4 bekannten Gegenstand.

1.1 Die Merkmale 1.1 bis 1.6 sind unstreitig aus der Druckschrift K4, die auch zur Bildung des Oberbegriffs verwendet wurde, bekannt. Dabei sind die in der K4 angegebenen Orientierungsrichtungen zu den patentgemäßen Orientierungen unterschiedlich.

Zum besseren Vergleich wird die Fig. 2 aus der K4 nachfolgend so ausgerichtet dargestellt, dass sie mit der Fig. 2 der Patentschrift, welche mit den beschriebenen Orientierungen korreliert, vergleichbar ist.



Der aus der K4 bekannte Schneidenhalter 30, wie er im dortigen zweiten Absatz auf Seite 1 offenbart ist, entspricht dem patentgemäßen Schneidkörper entsprechend dem Merkmal 1.1 zum Zerkleinern von organischen Stoffen, organischen Materialien, wie beispielsweise Sträuchern, Ästen usw..

In der weiteren Terminologie des Patentanspruchs 1 ist der dortige Schneidkörper (Schneidenhalter 30) entsprechend dem Merkmal 1.2 mit einem Zerkleinerungsrotor 10 fest oder wiederlösbar verbindbar (vergleiche dort Seite 5, zweiter Absatz in Verbindung mit Fig. 1, 2).

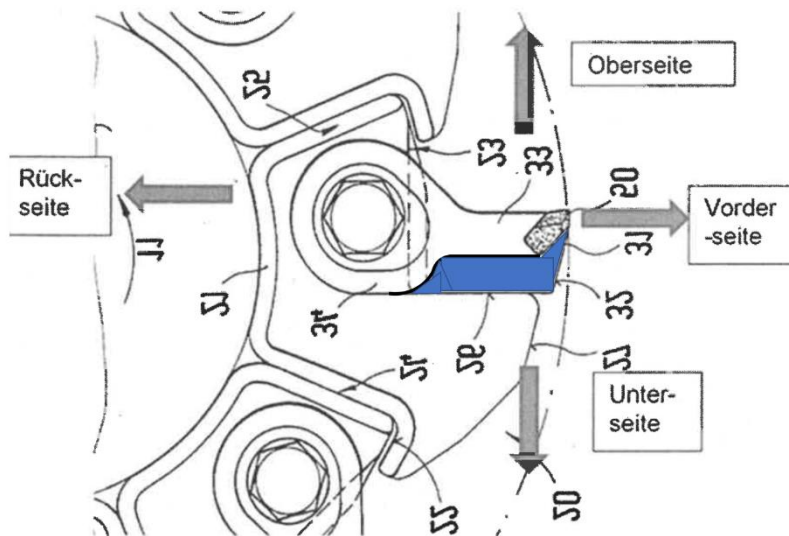
Der Schneidkörper 30 ist gegenüber einem Basisteil 20 mittels einem Befestigungsmittel 70, 71 entsprechend dem Merkmal 1.3 verbindbar (vergleiche dort Seite 5, zweiter Absatz in Verbindung mit Fig. 1, 2), wobei gemäß der Auslegung des Merkmals 1.4 das Basisteil 20 eine entsprechende Flanke 23, 26 aufweist, die mit zumindest einer der Schneide abgewandten Rückseite 35 zur Kraftübertragung in Eingriff steht.

Der Schneidkörper 30 bildet, wie im Merkmal 1.5 patentgemäß vorgesehen, einen Schneidenhalter, von dessen Rumpfteil 33 zwei parallel verlaufende Schenkel 34 mit Bohrungen 28 für Verschraubungen 70, 71 abragen, wobei zwischen den beiden

Schenkeln entsprechend dem Merkmal 1.6 eine Rückseite (im Bereich des Bezugszeichens 35) des Rumpfteils 33 gebildet ist (vergleiche dort Fig. 1, 2).

Ein Verstärkungsvorsprung am Rumpf des Schneidenhalters entsprechend Merkmal 1.7 ist dem aus der K4 bekannten Schneidkörper jedoch nicht zu entnehmen.

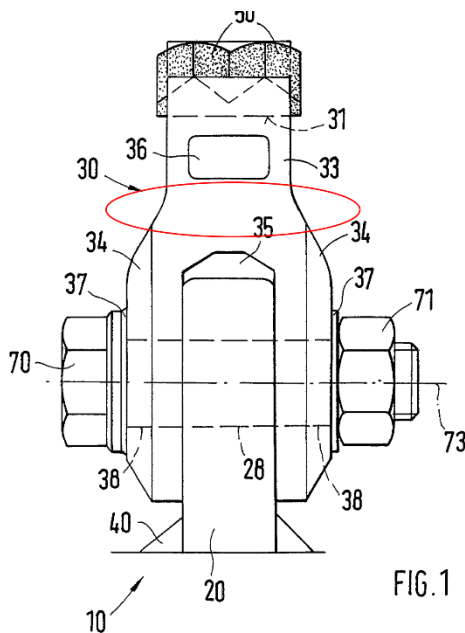
Gemäß den dortigen Figuren 1 und 2 des aus der Druckschrift K4 bekannten Schneidkörpers 30 entspricht die Geometrie des Rumpfs 33 des dortigen Schneidenhalters im Wesentlichen einem Quader, der in der Terminologie des erteilten Patentanspruchs 1 an seiner Vorderseite im Bereich der Schneide 50 eine geneigte Freifläche 32 aufweist und an der Rückseite in daran angeformte Schenkel 34 übergeht. Ein unterhalb der Schneide 50 angeordneter Verstärkungsvorsprung am Rumpf des Schneidenhalters (Merkmal 1.7), den die Klägerin aufgrund einer gedachten Kontur des Rumpfes verwirklicht sieht und der sich lediglich auf den Bereich beschränkt, in dem die Schneide befestigt ist (in der von der Klägerin am 26.



Figur aus dem Schriftsatz der Klägerin vom 26. August 2022

August 2022 eingereichten Figur blau dargestellt), kann der Druckschrift K4 jedoch nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden. Damit kann es auch dahingestellt bleiben, ob auch die Merkmale 1.9.1 und 1.9.2 erfüllt sind. Ergänzend ist anzumerken, dass bei unterstellter Sichtweise

der Klägerin, wonach das am Anschlag 26 anliegende Material des Rumpfes 33 als Verstärkungsvorsprung anzusehen wäre, dieser keine Rückseite aufweist, die zur formschlüssigen Anlage an Flanken des Basisteils käme, so dass für diesen Fall Merkmal 1.9.1 nicht verwirklicht wäre.



Auch die im Bereich der Schenkel vorhandene Verbreiterung des Schneidkörpers bildet keinen Verstärkungsvorsprung, wie er mit dem patentgemäßen Merkmal 1.7 geschützt wird. Die Fläche des Rumpfteils 33 mit welcher dieser am Basisteil im Bereich des Anschlags 26 anliegt, kann zwar als von der Schneide abgewandte Rückseite angesehen werden, und der Auslegung entsprechend das Merkmal 1.4 erfüllen. In Bezug auf den Schneidkörper handelt es sich jedoch um die Unterseite des Rumpfes, der jedoch keine

Rückseite aufweist, die mit dem Basiselement formschlüssig verbunden wäre. Das Merkmal 1.9.2, auf das es ihrer Ansicht nach nicht ankommt, sieht auch die Klägerin in der K4 nicht als offenbart an.

Auch die Verbreiterung des Schneidkörpers in Figur 1 der K4 stellt keinen patentgemäßen Verstärkungsvorsprung dar, sondern entspricht allenfalls den im Gegenstand des Streitpatents beschriebenen Verstärkungsprofilen 9 (vgl. Absätze [0025] bis [0027] sowie Figuren 1 und 3 des Streitpatents).

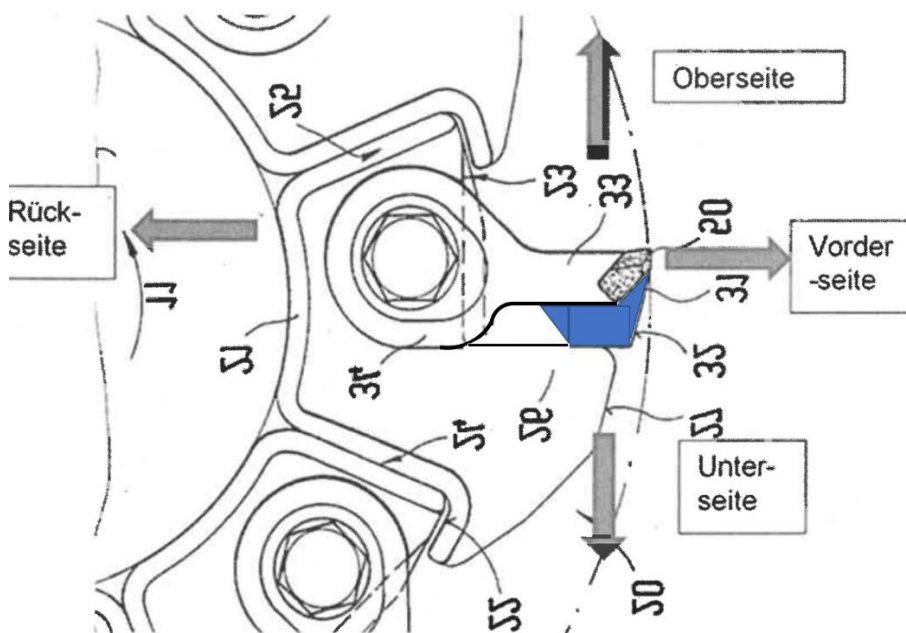
2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht gegenüber dem aus der K4 bekannten Gegenstand auch unter Berücksichtigung des beim zuständigen Fachmann vorauszusetzenden Fachwissens und -könnens bzw. einer Zusammenschau mit den aus den Druckschriften K5 (US 6 176 445 B1), K7 (US 4 946 109 B1) und / oder K8 (US 4 744 278 B1) bekannten Gegenständen auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gilt selbst bei der Annahme, dass die Rückseiten des Rumpfteils und des Verstärkungsvorsprungs jeweils nicht formschlüssig an den Flanken des Basisteils anliegen müssen und somit auch die Merkmale 1.9.1 und 1.9.2 nicht verwirklicht sein müssen.

Dabei fehlt allerdings bereits ein Anlass, die entsprechenden Druckschriften miteinander zu kombinieren. Wie die Klägerin selbst vorträgt, stellt die mit der patentgemäßen Lösung verbundene mechanische Überbestimmtheit, dass einerseits die jeweiligen Anschlagflächen formschlüssig zur Anlage kommen und andererseits die drei Bohrungen für das Befestigungsmittel im Basisteil und den Schenkeln fluchten, hohe Anforderungen an die Herstellungstoleranzen. Damit liegt es jedoch gerade nicht nahe, die verschiedenen Lösungen des aus der K4 bekannten Schneidkörpers einerseits und den aus den jeweiligen Druckschriften K5, K7 oder K8 andererseits miteinander zu kombinieren.

Doch auch eine Zusammenschau der genannten Druckschriften legt den patentgemäßen Gegenstand nicht nahe.

2.1 Der aus der Druckschrift K4 bekannte Gegenstand führt unter Berücksichtigung des beim zuständigen Fachmann vorauszusetzenden Fachwissens und -könnens nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Wie unter 1. ausgeführt, weist der aus der Druckschrift K4 bekannte Gegenstand keinen Verstärkungsvorsprung gemäß Merkmal 1.7 auf.



Die Klägerin ist der Auffassung, dass sich ein solcher Verstärkungsvorsprung bei dem aus der K4 bekannten Schneidkörper dadurch ergibt, dass man sich den in Fig. 2 dargestellten Schneid-

denhalter aufgrund der zugehörigen Figurenbeschreibung zunächst anders vorstellt, als in der Figur 2 dargestellt. Bereits dieser Schritt erscheint dem Senat als

nicht naheliegend. Vielmehr wird der Fachmann in der K4 einen Gegenstand als offenbart ansehen, wie er sich unter Zuhilfenahme der Beschreibung, der Ansprüche und der Figuren ergibt. Dabei ist bereits kein Grund ersichtlich, weshalb der Fachmann sich bei seiner Vorstellung vom in der K4 offenbarten Gegenstand nur auf die Figurenbeschreibung beschränken sollte, ohne die Figur selbst zu betrachten. Darüber hinaus wären wie von der Klägerin skizziert und erläutert zwei weitere Schritte erforderlich, nämlich eine teilweise Aussparung des in der Figur blau dargestellten Materials und eine anschließende Anpassung des Basisteils zur form-schlüssigen Anlage mit der durch die Aussparung gebildeten Rückseite des so gebildeten Vorsprungs, um ausgehend von dieser Überlegung zur Realisierung des Merkmals 1.7 und damit zum Patentgegenstand zu gelangen. Diese zusätzlich erforderlichen Schritte, die jedenfalls über einfache konstruktive Überlegungen hinausgehen, verdeutlichen vielmehr, dass solche Überlegungen nur in Kenntnis der Erfindung erfolgen können und es vielmehr erfinderischer Tätigkeit bedurfte um zum Patentgegenstand nach Anspruch 1 zu gelangen.

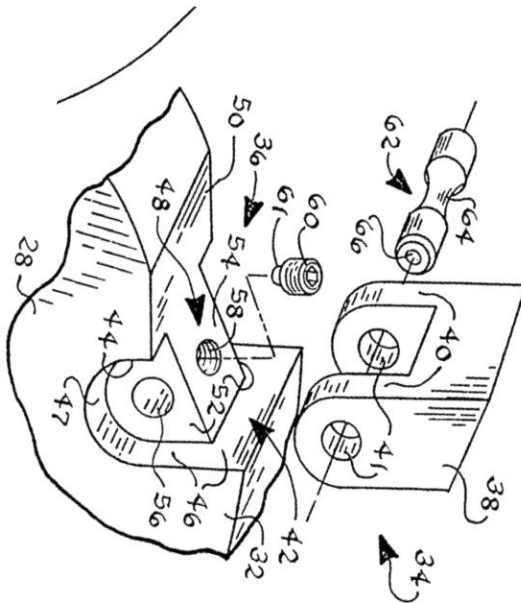
Dabei vermochten die von der Klägerin vorgebrachten Argumente, wonach es sich bei dem patentgemäßen Verstärkungsvorsprung lediglich um eine notwendige Kompensation eines Materialverlusts am oberen Rumpfteil handele, die zur Erhaltung der Festigkeit erforderlich sei, bzw. es sich um eine Verdrehung des Rumpfteils entgegen der Laufrichtung handele, die ausgehend von dem aus der Druckschrift K4 bekannten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen könne, den Senat von dieser Sichtweise ebenso wenig zu überzeugen, wie die plastischen Vergleichsbeispiele in Form eines Hammers bzw. eines Golfschlägers. Zwar wird der Klägerin dahingehend zugestimmt, dass es zur Erzeugung eines Impulses unter anderem auf die Masse ankommt. Der Fachmann würde jedoch die Massenverteilung derartiger von Hand bedienbarer Geräte, die mit dem Patentgegenstand lediglich gemein haben, dass sie ebenfalls für Stoßvorgänge ausgelegt sein müssen, nicht ohne weiteres auf ein rotierendes Werkzeug übertragen, bei dem Veränderungen an der Massenverteilung in der Regel auch dynamische Effekte wie ggfs. auftretende Unwuchten zur Folge haben.

Dass Masse, wie von der Klägerin vorgetragen, die an einer Stelle fehlt, an anderer Stelle gleichermaßen hinzugefügt werden muss, wird durch den in der K4 offenbarten Gegenstand bereits widerlegt. Ausgehend von der Terminologie des Anspruchs 1 des Patentgegenstands und den darin in Bezug genommenen Richtungen weist der Rumpf 33 des Schneidkörpers aus der K4 im oberen Bereich bereits eine Ausnehmung auf, die eben nicht durch eine Zusatzmasse an anderer Stelle kompensiert wird. Auf diese Weise und durch die im Bereich des Rumpfes schmalere Gestalt im Vergleich zu den breiteren Schenkeln wird die patentgemäße Aufgabe einer gewichtssparenden Gestalt bei dem aus der K4 bekannten Gegenstand bereits realisiert. Würde der Fachmann feststellen, dass dieser Schneidkörper den Belastungen nicht Stand hält, würde er den Schneidkörper mit einer größeren Dicke ausführen oder im oberen Bereich massiver gestalten, da er hierfür keine Veränderungen am Basisteil vornehmen muss.

2.2 Eine Zusammenschau der Druckschriften K4 (DE 93 12 059 U1) und K5 (US 6 176 445 B1) führt auch nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

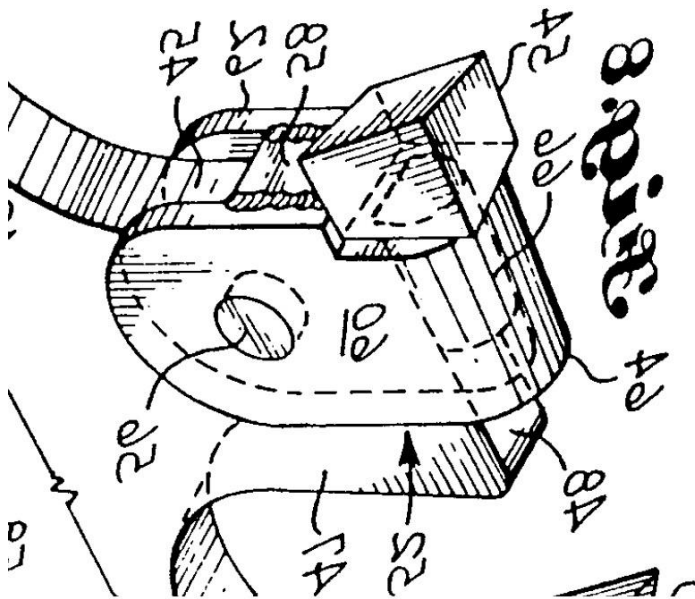
Bei der orts- und lagefixen Befestigung des aus der K5 bekannten Schneidzahns 10 an dem dortigen einstückigen aus Zahnhalter 30 und Basiselement 32 bestehenden Schneidelementanordnung 12 handelt es sich bereits um ein anderes Befestigungskonzept, das nicht für eine Pendellagerung mit Anschlagfunktion vorgesehen ist. Folglich besteht auch keine Veranlassung, eine solche Befestigung auf einen aus der K4 bekannten Schneidkörper mit entsprechender Pendellagerung zu übertragen.

2.4 Wie aus der Abbildung zu erkennen, ist der aus der Druckschrift K7 (US 4 946 109 B1) bekannte Schneidkörper 34, der einteilig mit der Schneide 38 ausgebildet ist, zwar formschlüssig an dem als Basisteil anzusehenden Bauteil 36 befestigt (Fig. 4 der K7 hier in eine zum besseren Vergleich mit Fig. 2 der Patentschrift vergleichbare Position verdreht dargestellt).



Allerdings weist auch dort das als quaderförmig anzusehende Rumpfteil keinen Verstärkungsvorsprung unterhalb der Schneide auf. Folglich kann auch bei einer Zusammenschau dieser beiden Druckschriften das Merkmal 1.7 nicht verwirklicht sein.

2.5 Auch der aus der K8 (US 4 744 278 B1) bekannte Rumpf des dortigen Schneidenhalters einer Säge weist keinen patentgemäßen Verstärkungsvorsprung auf (wobei hier Fig. 8 der K8 wiederum in eine zum besseren Vergleich mit Fig. 2 der Patentschrift vergleichbare Position verdreht dargestellt ist).



Zwar erscheint die Anlagefläche des Bauteils 58 entsprechend der Auslegung des Merkmals 1.4 entgegen der Auffassung der Beklagten als eine von der Schneide abgewandte Rückseite, die jedoch nicht unterhalb der Schneide angeordnet ist, sondern auf Höhe der Schneide. Jedoch wird der Beklagten dahingehend zugestimmt, dass es

sich hierbei nicht um einen Verstärkungsvorsprung eines Rumpfteils handelt. Ein solcher ist allerdings auch bei dem aus der Druckschrift K8 bekannten Sägeblatt nicht vorhanden, sodass auch bei einer Zusammenschau der Druckschriften K4 und K8 das Merkmal 1.7 nicht realisiert ist.

3. Die ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 22, die vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung nach Patentanspruch 1 beinhalten, sind bereits durch ihren Rückbezug vom rechtsbeständigen Patentanspruch 1 getragen. Gegenteiliges hat auch die Klägerin nicht dargelegt.

Darüber hinaus betreffen die geltenden Unteransprüche 2 bis 22 nach Auffassung des Senats zweckmäßige Ausgestaltungen des streitpatentgemäßen Schneidkörpers nach Patentanspruch 1, die über Selbstverständlichkeiten hinausreichen.

4. Auch der hilfsweise geltend gemachte Klageantrag verhilft der Klägerin nicht zum Erfolg, da er unzulässig ist.

Der Klägerin fehlt insoweit die Dispositionsbefugnis über das Patent.

Neben einem Klageantrag gerichtet auf die ggf. beschränkte Nichtigkeitklärung des Patents ist die Klägerin im Patentnichtigkeitsverfahren nicht befugt, mit einem Antrag festzulegen, inwieweit das Patent in beschränktem Umfang mit einem geänderten Anspruchssatz aufrechterhalten werden soll bzw. kann.

Außerhalb eines Gestaltungsakts im Eintragungs- oder Einspruchsverfahren ein Patent betreffend bzw. eines Gestaltungsurteils im Nichtigkeitsverfahren ist es nur dem Patentinhaber möglich, neben einem gänzlichen Verzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG auch Änderungen an dem ihm zustehenden Patent herbeizuführen. Nach § 64 Abs. 1 PatG bzw. Art 105a, Art 105b EPÜ kann nur der Patentinhaber durch seinen Antrag das Patent durch (zulässige) Änderungen der Patentansprüche beliebig beschränken, und nur er kann auch den vollständigen Widerruf des Patents erwirken, ohne dass es auf einen Widerrufsgrund im Sinne des § 21 Abs. 1 PatG ankäme. Die Befugnisse, die § 64 Abs. 1 PatG dem Patentinhaber einräumt, kann demnach auch nur der (insoweit ausschließlich antragsbefugte) Beklagte im Patentnichtigkeitsverfahren wahrnehmen (vgl. a. BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 Rn. 27 – Datengenerator; BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Rn. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II). Dieses Verständnis entspricht auch den Bestimmungen des § 83 Abs. 4 PatG und des § 116 Abs. 2 PatG, die jeweils Rechtsfolgen an „eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents“ knüpfen.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

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 (

gerichtshof.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.

Voit

Rippel

Werner

Brunn

Maierbacher