



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
30. Juni 2021

7 Ni 55/19 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 2 298 426**

**(DE 50 2010 000 361)**

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek sowie die Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Ing. Univ. Gruber

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 298 426 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Fahrgeschäft (1), umfassend wenigstens ein Fahrzeug (2) mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen, und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist, und das Fahrgeschäft (1) wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung aufweist, wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, wobei die erste Fahrgastaufnahme über der Führungseinrichtung angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist, wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird, wobei alle über der

Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen.

2. Fahrgeschäft (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Fahrgastaufnahme und die zweite Fahrgastaufnahme auf gleicher Höhe oder höhenversetzt nebeneinander angeordnet sind.
3. Fahrgeschäft (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Fahrgastaufnahme in Bewegungsrichtung versetzt zur ersten Fahrgastaufnahme angeordnet ist.
4. Fahrgeschäft (1) nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Fahrgastaufnahme relativ zur Bewegungsrichtung der Fahrzeugs (2) nach hinten versetzt angeordnet ist.
5. Fahrgeschäft (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Fahrgeschäft mehrere nebeneinander angeordnete Fahrgastaufnahmen aufweist, von denen wenigstens eine Fahrgastaufnahme die erste Fahrgastaufnahme und wenigstens eine Fahrgastaufnahme die zweite Fahrgastaufnahme ist.
6. Fahrgeschäft (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Fahrgeschäft wenigstens eine erste und zwei beidseitig der ersten Fahrgastaufnahme angeordnete zweite Fahrgastaufnahmen aufweist.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 70 % und der Beklagte 30 %.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 298 426 (im Folgenden: Streitpatent). Der Beklagte ist Inhaber des Streitpatents, deutsches Aktenzeichen DE 50 2010 000 361, das am 21. September 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung 10 2009 044 065 vom 21. September 2009 angemeldet und am 18. Januar 2012 erteilt worden ist.

Das in deutscher Verfahrenssprache erteilte Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 11 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind.

Der erteilte, mit Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

1. Fahrgeschäft (1), umfassend wenigstens ein Fahrzeug (2) mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen, und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist, wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird.

Gegliedert nach Merkmalen lautet der Patentanspruch 1 wie folgt:

- M1 Fahrgeschäft (1), umfassend
  - M2 wenigstens ein Fahrzeug (2)
  - M3 mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen,
  - M4 und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist,
  - M5 wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
  - M7 wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird.

Wegen des Wortlauts der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 11, die entweder unmittelbar oder mittelbar auf den vorstehend genannten Anspruch 1 rückbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift EP 2 298 426 B1 verwiesen.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent ferner mit einem Hilfsantrag 1a, dessen Patentanspruch 1 folgendermaßen lautet (Änderungen gekennzeichnet durch Unter- bzw. Durchstreichungen sowie Fettdruck):

1. Fahrgeschäft (1), umfassend wenigstens ein Fahrzeug (2) mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen, und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist, und das Fahrgeschäft (1) wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung aufweist, wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, wobei die erste Fahrgastaufnahme oberhalb über der Führungseinrichtung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Fahrgastaufnahme ohne

Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich der Führungseinrichtung angeordnet ist, wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird.

Auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 vom Senat übergebenen, aktualisierten Merkmalsgliederung lautet der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1a gegliedert wie folgt:

- M1 Fahrgeschäft (1), umfassend
  - M2 wenigstens ein Fahrzeug (2)
  - M3 mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen,
  - M4 und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist,
  - M8 und das Fahrgeschäft (1) wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung aufweist,
  - M5 wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
  - M9' wobei die erste Fahrgastaufnahme über der Führungseinrichtung angeordnet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
  - M10 und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich der Führungseinrichtung angeordnet ist,
  - M7 wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird.

An den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a schließen sich die erteilten Patentansprüche 4 bis 11 mit angepassten Rückbezügen als Patentansprüche 2 bis 9 an.

Darüber hinaus verteidigt der Beklagte das Streitpatent mit einem Hilfsantrag 1b dessen Patentanspruch 1 folgendermaßen lautet (Änderungen gekennzeichnet durch Unter- bzw. Durchstreichungen sowie Fettdruck):

1. Fahrgeschäft (1), umfassend wenigstens ein Fahrzeug (2) mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen, und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist, und das Fahrgeschäft (1) wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung aufweist, wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, wobei die erste Fahrgastaufnahme oberhalb ~~über~~ der Führungseinrichtung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist, und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich **oberhalb** der Führungseinrichtung angeordnet ist, wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird, **wobei alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen.**

In gegliederter Form lautet Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1b gemäß der vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 übergebenen, aktualisierten Merkmalsgliederung wie folgt:

- M1 Fahrgeschäft (1), umfassend
- M2 wenigstens ein Fahrzeug (2)
- M3 mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen,
- M4 und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug (2) bewegbar angeordnet ist,
- M8 und das Fahrgeschäft (1) wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung aufweist,

- M5 wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
- M9' wobei die erste Fahrgastaufnahme über der Führungseinrichtung angeordnet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M6 die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,
- M10' und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist,
- M7 wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird,
- M16 wobei alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen.

An den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b schließen sich wiederum die erteilten Patentansprüche 4 bis 11 mit angepassten Rückbezügen als Patentansprüche 2 bis 9 an.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent zusätzlich mit einem Patentanspruch 1 gemäß einem Hilfsantrag 1c, der mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b identisch ist, wobei sich an diesen allerdings nur die erteilten Patentansprüche 4, 5, 6, 9 und 10, in denen keine Ein-/Ausstiegsplattform beansprucht wird, mit angepassten Rückbezügen als Patentansprüche 2 bis 6 anschließen. Die vollständige Fassung des Hilfsantrags 1c ergibt sich zudem aus dem Urteilstenor unter I.

Hinsichtlich des Wortlauts der Patentansprüche in der Fassung der Hilfsanträge 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b und 7a wird auf die Anlagen zum Schriftsatz des Beklagten vom 27. Oktober 2020 verwiesen.

Die Klägerin macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei i. S. v. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ unzuläs-

sig erweitert. Darüber hinaus liege auch der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a) EPÜ vor, da dem Gegenstand des Streitpatents i. S. v. Art. 54 EPÜ die Neuheit fehle und dieser jedenfalls nicht i. S. v. Art. 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Grund hierfür sei auch, dass das Streitpatent die Priorität aus der deutschen Voranmeldung 10 2009 044 065 vom 21. September 2009 (vgl. Anlage K3 zur Klageschrift) nicht wirksam in Anspruch nehme.

Zur Stützung ihres Klageantrags hat die Klägerin u.a. folgende Unterlagen vorgelegt:

- K3 DE 10 2009 044 065 A1 (Prioritätsanmeldung zum Streitpatent)
- K4 EP 2 298 426 A1 (Patentanmeldung zum Streitpatent)
- K5 EP 2 298 426 B1 (Streitpatentschrift)
- K6 Prospekt MAURER X-Train vom November 2009
- K7 Coasters and More, Achterbahn Magazin, Bericht über die Euro Attractions Show (EAS) 2009 in Amsterdam
- K8 „Tycoon 3 X Train“, Animationsvideo, im Internet veröffentlicht am 15.04.2010 im Videoportal „YouTube“ unter:  
<https://www.youtube.com/watch?v=FaFhygLNUY4>
- K9 Fahrgeschäft „Griffon“, im Internet veröffentlicht am 01.01.2009 unter  
<https://rcdb.com/3631.htm> , mit Bezugnahme u. a. auf  
<http://www.coastergallery.com/1999/BGW26.html>  
bzw.  
<http://web.archive.org/web/20090101002730/http://www.coastergallery.com/1999/BGW26.html>
- K10 Fahrgeschäft „Batman - The Dark Knight“, im Internet veröffentlicht am 13.08.2009 unter <https://rcdb.com/1549.htm>  
bzw.

<http://web.archive.org/web/20090813212303/http://rcdb.com/1549.htm>

- K11 DE 699 16 003 T2  
(Übersetzung der europäischen Patentschrift 1 020 213 B1);
- K12 US 2,710,650
- K13 US 2002/0042303 A1
- K14 DE 203 14 975 U1
- K15 DE 203 00 534 U1
- K16 WO 2004/073818 A1
- K17 Fahrgeschäft „Furius Baco“, im Internet veröffentlicht am  
13.08.2009 unter  
<https://rcdb.com/3430.htm#p=42006> bzw.  
[http://web.ar-  
chive.org/web/20090813092730/https://rcdb.com/3430.htm](http://web.archive.org/web/20090813092730/https://rcdb.com/3430.htm),  
Seite 2 von 30
- K18 „Furius Baco“, im Internet veröffentlicht am 13.08.2009 unter  
<https://rcdb.com/3430.htm#p=42025>  
bzw.  
[http://web.ar-  
chive.org/web/20090813092730/https://rcdb.com/3430.htm](http://web.archive.org/web/20090813092730/https://rcdb.com/3430.htm)
- K19 Fahrgeschäft „Griffon“, im Internet als Video veröffentlicht am  
01.01.2009 unter  
<https://rcdb.com/3631.htm>  
unter Bezugnahme u. a. auf  
[http://www.negative-g.com/busch-gardens-europe/2010/busch-  
gardenseurope-2010-12.htm](http://www.negative-g.com/busch-gardens-europe/2010/busch-gardenseurope-2010-12.htm)
- K22 Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 5. April 2018 betref-  
fend das parallele Verletzungsverfahren vor dem LG München  
(Az.: 21 O 13519/17)
- K23 Fahrgeschäft „X-Train“ bzw. „X-Car Train“ auf der IAAPA (In-  
ternational Association of Amusement Parks and Attractions)

2009 in Las Vegas, Internet-Veröffentlichung (auch als Blog)  
unter

<http://www.themeparkreview.com/forum/viewtopic.php?p=827592#827592>

- K24 Offizielle Pressemitteilung zur Eröffnung der IAAPA 2009;
- K25 Fahrgeschäft „SheiKra“, im Internet veröffentlicht im Jahr 2007  
unter  
[https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SheiKra\\_\(Busch\\_Gardens\\_AfricaM\)\\_4.jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SheiKra_(Busch_Gardens_AfricaM)_4.jpg)
- K29 WO 01/08769 A1
- K30 US 972,750
- K31 Fahrgeschäft „Behemoth“, Canada’s Wonderland (Vaughan, Ontario) 2008, Kanada, vgl. im Internet unter:  
<https://rcdb.com/4005.htm>
- K32 WO 82/00618 A1
- K33 Fahrgeschäft „Diamondback“, Kings Island (Mason, Ohio, USA), Wikipedia-Ausdruck
- K36 US 5,218,910
- K37 Auszug aus „DUDEN“, DAS SYNONYMWÖRTERBUCH, 7. Aufl., Synonyme zu „oberhalb“

Ferner hat die Klägerin auf zwei veröffentlichte Videos hingewiesen, die im Internet auf dem Videoportal „YouTube“ frei zugänglich sind:

Video 1 „Griffon (HD) – Busch Gardens Williamsburg“, 16.08.2009, veröffentlicht im Internet unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=tdl8wnQOkjM>

Video 2 „The Griffon – Bush Gardens 2009“, 16.08.2009, veröffentlicht im Internet unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWCVLuSUhCM>

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei unzulässig erweitert, da gemäß den Merkmalen M6, M7 die Illusion einer frei schwebenden Fahrt durch das Weglassen von „Fußauflagen“ - die z. B. auch aus einfachen Fußstangen, Gitterrosten oder Kunststoffplatten bestehen könnten - bei der zweiten Fahrgastaufnahme erhöht werde, während in den Anmeldungsunterlagen ein „floorless“-Fahrgefühl nur für den Fall beschrieben werde, dass an den beiden äußeren Sitzen das Boden- bzw. Fußblech fehle.

Die Klägerin trägt weiterhin vor, dem Hauptantrag (erteilte Fassung) stünden K9 und K29 neuheitsschädlich entgegen. Hierbei seien auch Video 1 und Video 2 heranzuziehen. Die Merkmale M1 bis M4, M6 und M7 seien dort unstreitig gegeben. Darüber hinaus sei auch das Merkmal M5 „wobei die ‚erste‘ Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist,“ erkennbar. Die gelbe Plattform, die unter den mittleren Sitzen herausstehend zu erkennen sei, biete offensichtlich Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Führungseinrichtung des Fahrgeschäfts aufgenommenen Fahrgäste. Es sei klar zu erkennen, dass die gelbe Plattform die zwischen den blauen Schienen befindlichen Führungsrollen, Bremsen und Sensoren abdecke und insofern auch als Abdeckung zu diesen fungiere. Die Fahrgastaufnahmen müssten auch nicht höher gesetzt werden, um den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. Die gelbe Plattform verhindere zudem den Blick auf die Führungseinrichtung der Fahrstrecke. Der Fachmann müsse lediglich die gelbe Plattform über die gesamte Breite der Führungseinrichtung, also bis über die blauen Schienen verlängern, um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen. Mangels Neuheit seien damit auch die Hilfsanträge 1a und 1b nicht gewährbar.

Eine unzulässige Erweiterung ergebe sich bei allen Hilfsanträgen dadurch, dass das Merkmal M10, M10' zwischen das Merkmal M7 und das Merkmal M6 eingefügt worden sei, da hierdurch die Verknüpfung von Merkmal M7 („wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird“) mit dem Merkmal M6 aufgelöst worden sei. Die Hilfsanträge 1b und 1c seien auch deshalb wegen unzulässiger Erweiterung

nicht gewährbar, weil in der erteilten Fassung lediglich ein Fahrgeschäft offenbart worden sei, bei dem nur die zwei innen befindlichen Fahrgastaufnahmen Fußauflagen aufwiesen. Damit sei ein Schutz für ein Fahrgeschäft, bei dem alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze eine Fußauflage aufwiesen (Merkmal M16), nicht möglich.

Die Klägerin ist ferner der Auffassung, dass die Priorität aus der prioritätsbegründenden Voranmeldung (K3) im Streitpatent zu Unrecht beansprucht worden sei, weshalb die Entgegenhaltungen K6, K7 und K8 für das Streitpatent zum Stand der Technik zählten. Eine Ein-/Ausstiegsplattform sei zwar Gegenstand in den erteilten Patentansprüchen 7, 8 und 11 nach Hauptantrag und Gegenstand der Patentansprüche 5, 6 und 9 der Hilfsanträge 1a und 1b, während die K3 keine Ein-/Ausstiegsplattform, sondern lediglich einen Bahnsteig offenbart habe. Auch das Merkmal M7 („wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird“) sei in der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 so nicht offenbart worden. Ferner seien auch die Anordnung der Fahrgastaufnahmen als „oberhalb“ bzw. „über“ in der K3 nicht offenbart worden - zumindest nicht in Bezug auf die Führungseinrichtung.

Darüber hinaus genüge der jeweilige Patentanspruch 1 nach Hilfsanträgen 1a bis 1c nicht dem Erfordernis einer klaren und knappen Anspruchsfassung, was diese Fassungen auch deswegen unzulässig mache.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 298 426 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b und 7a, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2020, sowie gegen die Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1c, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 30. Juni 2021 und eingefügt hinter Hilfsantrag 1b, richtet.

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Er erachtet das Streitpatent nicht für unzulässig erweitert; zudem sei die Priorität wirksam in Anspruch genommen. Der Gegenstand des Streitpatents sei auch neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.

Er führt aus, dass das „gelbe Element“ am Wagen des Fahrgeschäfts „Griffon“ keine Fußauflage i. S. v. Merkmal M5 sei und der Gegenstand des Streitpatents daher neu sei. So diene das Element nicht zum Schutz der Beine/Füße des Insassen, da eine Abschirmung der Füße nicht erfolge. Die Insassen säßen beim Fahrgeschäft „Griffon“ so hoch über den Schienen, dass die Füße niemals in den Bereich der Schienen gelangen könnten. Dies werde auch daran deutlich, dass sich das „gelbe Element“ nicht einmal entlang der Breite des Schienenstrangs erstrecke, sondern nur in einem kleineren Bereich mittig angeordnet sei. Ein Schutz der Füße der etwa über den Schienen sitzenden Passagiere sei nicht gegeben, wenn diese nicht ohnehin ausreichend hoch über den Schienen positioniert wären, sodass ein Kontakt mit den Schienen während der Fahrt in jedem Fall verhindert werde. Das „gelbe Element“ sei auch nicht als Sichtschutz geeignet, da es von den mittleren Plätzen aus einer normalen Sitzposition überhaupt nicht sichtbar sei. Als Ein- und Ausstiegs- hilfe, sei das „gelbe Element“ ebenfalls nicht geeignet. Erstens sei die Breite zu gering, um den Schienenstrang abzudecken; zweitens sei die Länge zu gering, als dass ein Passagier darauf zu den mittleren Sitzen gelangen könnte. Bei dem gelben Mittelstück handele es sich vielmehr um einen Teil des Fahrgestells, der nicht als

Fußauflage konzipiert sei. Entscheidungsrelevant sei, ob eine Berührung des gelben Fahrgestells mit einem Fuß auch während der Fahrt stattfinde. Diese sei nicht der Fall. Keines der vorgelegten Fotos belege, dass es auch außerhalb des Bahnhofs zu einem Kontakt zwischen einem Fuß und dem gelben Fahrgestell komme.

Hinsichtlich Hilfsantrag 1a und 1b ist der Beklagte der Auffassung, dass beim Fahrgeschäft „Griffon“ die Gleise selbst, die vom gelben Fahrgestell nicht abgedeckt werden, die Führungseinrichtung bildeten, und nicht etwa die dazwischen angeordnete Fördereinrichtung. Die Gleise und damit die Führungseinrichtung würden aber während der Fahrt vom gelben Fahrgestell des „Griffon“ nicht abgedeckt. Daher sei das Merkmal M10, M10', wonach die „zweite“ Fahrgastaufnahme seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist, beim Fahrgeschäft „Griffon“ nicht verwirklicht. Selbst im Bahnhof werde, wenn überhaupt, eine Sicherheitsfunktion des Fahrgestells lediglich in Kombination mit den verfahrbaren Bahnhofsplattformen erfüllt. Daher müssten beim Fahrgeschäft „Griffon“ die über den Gleisen angeordneten Sitze in ausreichender Höhe über den Schienen angeordnet werden. Ein Tieferlegen des Schwerpunkts des Fahrzeugs, wie dies in der Streitpatentschrift beschrieben sei, sei nicht möglich.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 3. Januar 2020 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilt sowie weitere rechtliche Hinweise im Ladungszusatz vom 25. September 2020 sowie in der mündlichen Verhandlung zu den von der Beklagten eingereichten Hilfsanträgen gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

Die auf unzulässige Erweiterung und fehlende Patentfähigkeit gemäß Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a), c) i.V.m. Art. 54, 56 EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 Int-PatÜG gestützte zulässige Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von dem Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 1c hinausgeht. Das Streitpatent erweist sich nämlich in der erteilten Fassung als nicht patentfähig. Dagegen ist das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1c, der zulässig ist, patentfähig, nämlich neu und zudem auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Die Klage ist insoweit unbegründet. Auf die weiteren Hilfsanträge kam es daher nicht mehr an.

### **I.**

1. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Fahrgeschäft mit unterschiedlichen Sitzvarianten“ betrifft gemäß dem erteilten Hauptanspruch ein Fahrgeschäft, das wenigstens ein Fahrzeug mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen (Sitze) umfasst, und eine Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug bewegbar angeordnet ist. Die Erfindung bezieht sich auf sog. „Floorless-Coaster“, bei denen zumindest unter einem Teil der Sitze das Bodenblech fehlt, so dass von den dort sitzenden Fahrgästen ein sog. „Floorless-Fahrgefühl“ (Illusion einer frei schwebenden Fahrt) erlebt werden kann (vgl. Abs. [0016] und [0017] der Beschreibung). Gemäß Abs. [0004], [0005] und [0006] der Beschreibung könnten der Sicherheit dienende Fußauflagen bzw. Bodenteile unter den Füßen des Fahrgastes, die im Sichtbereich oder sogar genau in dessen Blickrichtung angeordnet seien, dazu führen, dass das erstrebte Fahrgefühl und die damit zusammenhängende Illusion einer frei schwebenden Fahrt zerstört würden. Die Aufgabe der Erfindung bestehe also zum einen darin, den Fahrspaß eines Fahrgeschäfts zu erhöhen und gleichzeitig auch notwendige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen (vgl. Abs. [0008] der Beschreibung). Zum anderen

könne gemäß Abs. [0017] im Bahnhof auf eine für das Ein- bzw. Aussteigen aufwändige bewegliche Ein- bzw. Ausstiegsplattform verzichtet werden, da bei der vorliegenden Erfindung die Schiene nur unter einem Teil der Sitze (meist unter den inneren Sitzen der Reihe) verlaufe, so dass der Bahnsteig bis unter die äußeren Floorless-Sitze hineinreichen und damit jede Mechanik im Bahnhof entfallen könne.

2. Maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss (oder einem vergleichbaren Abschluss) auf dem Gebiet des Maschinenbaus bzw. der Konstruktion von Schienenfahrzeugen, der über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich des Achterbahnbaus, insbesondere bei der Entwicklung von auf solchen Achterbahnen fahrenden Fahrzeugen, verfügt.

## II.

Der maßgebliche Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 - soweit diese der Auslegung bedürfen - von folgendem Verständnis aus:

Das Merkmal M2 betrifft wenigstens ein Fahrzeug. Ausweislich der Angaben in der Patentschrift (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0002], [0011], [0014], [0029], [0030], Fig. 2 f.) ist festzustellen, dass als streitpatentgemäßes Fahrzeug auch ein Zug und ein Wagen mit mehreren Sitzreihen anzusehen sind. Ein solches Fahrzeug weist ein Fahrgestell zur Bewegung entlang der Fahrstrecke auf (vgl. Abs. [0012], [0013]). Die Anordnung der wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen gemäß Merkmal M3 bleibt im Anspruch 1 offen. Sie können nebeneinander angeordnet sein (vgl. Fig. 1 bis 3).

Das Merkmal M5 betrifft die erste Fahrgastaufnahme, die mit einer Fußauflage für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist. Das Streitpatent geht von Fußauflagen bzw. Bodenteilen aus, die unter den Füßen des Fahrgasts angeordnet

sind, um die Sicherheit zu erhöhen und den Fahrkomfort zu steigern (vgl. Abs. [0004]). Eine Fußauflage im Sinne des Streitpatents kann beispielsweise ein Bodenblech oder eine ähnliche Auflage (vgl. Abs. [0016], [0018], [0031]) oder ein Fußblech sein (vgl. Abs. [0028] bis [0030]). Die Begriffe Fußauflage, Fußblech und Bodenblech werden synonym verwendet.

Die Fußauflage gemäß Streitpatent hat damit folgende Funktionen:

- (a) Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bieten (vgl. Abs. [0015]),
- (b) einen Blick direkt auf die Schienen verhindern, so dass je nach Sitzplatz ein unterschiedliches Fahrerlebnis erreicht wird (vgl. Abs. [0015]), und
- (c) das Ein-/Aussteigen von den ersten Fahrgastaufnahmen über die Fußauflage ermöglichen (vgl. Abs. [0017], [0031]).

Auf diese Funktionen hat der hiesige Beklagte sinngemäß auch im parallelen, vor dem LG München anhängigen Verletzungsverfahren, in dem er als Kläger beteiligt ist, hingewiesen (vgl. K22, S. 2, Abschn. 2.1.): „Bei breiter Auslegung liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn ein Fahrgeschäft die Funktionen (a) die Sicherheit der Füße und Beine der Fahrgäste zu gewährleisten, (b) den Blick auf die Schiene zu verhindern, sodass ein unterschiedliches Fahrerlebnis erreicht wird, und (c) Ein-/Ausstieg von den ersten (mittleren) Fahrgastaufnahmen über die Fußauflage realisiert.“

Darüber hinaus hat der Nichtigkeitsbeklagte im parallelen Verletzungsverfahren wörtlich vorgetragen: „Auch bei enger Auslegung (d. h. bei einem postulierten Aufliegen zumindest eines Teils des Fußes eines Passagiers während der Fahrt) verletzt jedoch die Anlage ‚Big Dipper‘ das Klagepatent. Dabei kommt es nicht darauf an, dass alle Insassen ihre Füße während der Fahrt auflegen. Selbst wenn einzelne (zugelassene) Passagiere ihre Füße auf die Auflage auflegen können, liegt eine

Patentverletzung vor. Eine vollständige Auflage der Fußsohle eines sitzenden Passagiers ist ebenfalls nicht gefordert, da ein Fuß umgangssprachlich bereits dann auf einer Fläche aufliegt, wenn der Zehenbereich die Bodenfläche berührt.“ (vgl. K22, S. 3, Abschn. 2.2.). Der Senat geht ebenfalls davon aus, dass eine streitpatentgemäße Fußauflage neben den oben genannten Funktionen (a) bis (c) auch erlauben soll, dass

- (d) zumindest ein Teil des Fußes (z. B. die Zehen) eines zugelassenen Passagiers während der Fahrt aufliegt.

Zu den Funktionen (a) und (b) ist in Abs. [0015] der Streitpatentschrift ausgeführt: „Damit hat die erste Fahrgastaufnahme eine Fußauflage, die Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bietet. Außerdem wird ein Blick direkt auf die Schienen verhindert. Je nach Sitzplatz bietet dieses Fahrgeschäft somit unterschiedliche Fahrerlebnisse.“

Zur Sicherheit, die eine Fußauflage bieten soll, geht aus Abs. [0028] hervor, dass die Beine des Fahrgastes durch das Fußblech 11 gegenüber den Schienen während der Fahrt abgeschirmt und dadurch geschützt sind. Damit müssen gegenüber bekannten Floorless-Ausführungen die ersten Fahrgastaufnahmen nicht höher gesetzt werden, was normalerweise aufgrund des erforderlichen Mindestabstandes zwischen Schiene und Füßen notwendig ist (vgl. Abs. [0018]).

Der Patentanspruch 1 in der Fassung der genannten Hilfsanträge beansprucht zwar keine Schiene, aber wenigstens eine Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs (2) entlang der Führungseinrichtung (Merkmal M8). Gemäß Abs. [0013] umfasst in einer bevorzugten Ausführungsform die Führungseinrichtung Schienen zur schienenengebundenen Bewegung des Fahrgestells entlang der Fahrstrecke. Die Führungseinrichtung ist demnach nicht auf Schienen beschränkt. Eine solche Beschränkung auf Schienen kann auch aus der Angabe „Führungseinrichtung (Schienen)“ in den Abs. [0023] und [0031] nicht hergeleitet werden. Der Beklagte hat auf

S. 5 in seinem Schriftsatz vom 1. April 2020 zu Abs. [0013] selbst ausgeführt: „Sind also Schienen vorhanden, so bilden diese die Führungseinrichtung oder gehören zumindest zur Führungseinrichtung.“ (vgl. Bl. 416 der Gerichtsakte).

Nachdem im Patentanspruch 1 keine Schiene, sondern eine Führungseinrichtung beansprucht ist, ist die Funktion (a), dass eine Fußauflage Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bietet, dahingehend auszulegen, dass eine Fußauflage Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Führungseinrichtung aufgenommenen Fahrgäste bietet. Ebenso ist die Funktion (b), dass eine Fußauflage einen Blick direkt auf die Schienen verhindert, dahingehend auszulegen, dass eine Fußauflage einen Blick direkt auf die Führungseinrichtung verhindert.

Die Funktion (c) beinhaltet, dass ein Fahrgast beim Ein-/Aussteigen von einer ersten Fahrgastaufnahme über die Fußauflage auf eine benachbarte Plattform tritt, die unterhalb einer benachbarten zweiten Fahrgastaufnahme angeordnet ist (vgl. Abs. [0017], [0031]).

Die Merkmale M6, M7 sowie die lediglich in den Hilfsanträgen angegebenen Merkmale M10 bzw. M10' betreffen die zweite Fahrgastaufnahme. Danach ist die zweite Fahrgastaufnahme seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet (Merkmal M10 bzw. M10'). Damit hat der Fahrgast das Gefühl, in seinem Sitz frei über dem Boden zu schweben. Dieser Effekt wird durch das Fehlen eines Fußblechs 11, also indem die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage ausgebildet ist (Merkmal M6), verstärkt; es wird also das Gefühl bzw. die Illusion einer freischwebenden Fahrt im Sinne von Merkmal M7 erhöht (vgl. Abs. [0029]).

Soweit die Klägerin zu Merkmal M9', das auf den erteilten Patentanspruch 3 zurückgeht und bei dem der Begriff „oberhalb“ durch das Wort „über“ ersetzt wurde, argumentiert, es bestehe kein inhaltlicher Unterschied zwischen „oberhalb“ und „über“, weil die Begriffe in der Streitpatentschrift in gleicher Bedeutung benutzt würden und

auch im allgemeinen Sprachgebrauch (vgl. K37) die gleiche Bedeutung hätten, folgt der Senat dieser Sichtweise nicht.

Im Streitpatent ist allgemein ausgeführt, dass die Sitze oberhalb (d. h. auf einem Niveau oberhalb) der Schiene angeordnet sind (vgl. Abs. [0011]). Gemäß Abs. [0015] ist die erste Fahrgastaufnahme insbesondere oberhalb der Führungseinrichtung und die zweite Fahrgastaufnahme ist seitlich der Führungseinrichtung angeordnet, wobei die erste Fahrgastaufnahme eine Fußauflage hat, die Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bietet. Außerdem wird ein Blick direkt auf die Schienen verhindert. Laut Abs. [0024] existiert eine Gruppe nebeneinander angeordneter Fahrgastaufnahmen, von denen wenigstens eine über der Führungseinrichtung und wenigstens eine neben (oberhalb, auf gleicher Höhe oder unterhalb) der Führungseinrichtung angeordnet ist. Abs. [0024] bringt damit zum Ausdruck, dass wenigstens eine Fahrgastaufnahme „neben“ und zwar „oberhalb“, „auf gleicher Höhe“ oder „unterhalb“ der Führungseinrichtung angeordnet ist. Damit ist im Streitpatent definiert, dass mit „oberhalb der Führungseinrichtung“ nicht nur das Niveau bezeichnet wird, sondern auch die horizontale Ausrichtung „neben der Führungseinrichtung“ einschließt. Dagegen soll mit der Angabe „über der Führungseinrichtung“ oder „direkt oberhalb der Schiene“ die horizontale Ausrichtung „neben der Führungseinrichtung“ ausgeschlossen sein.

### III.

1. Sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag als auch der nach Hilfsantrag 1a sind nicht neu. Damit ist hinsichtlich der erteilten Fassung sowie hinsichtlich der Fassung gemäß Hilfsantrag 1a der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gegeben. Die Frage der unzulässigen Erweiterung des erteilten Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a kann daher im Ergebnis dahinstehen.

a) Die mangelnde Neuheit folgt bereits aus der Entgegenhaltung K9, die das Fahr-  
geschäft „Griffon“ des Herstellers B... betrifft, das seit dem 18. Mai  
2007 in Busch Gardens Williamsburg (Williamsburg, Virginia, USA) in Betrieb ist  
(vgl. K9, S 1, sowie unter: <https://rcdb.com/3631.htm> ).

Die K9 zeigt im Verhältnis zum Streitpatent einen durch Benutzung zugänglich ge-  
machten Stand der Technik i. S. v. Art. 54 Abs. 2 EPÜ.

Das obere Foto auf S. 2 der K9 (Foto 1), das unter der Internetadresse  
<http://www.coastergallery.com/1999/BGW26.html> abrufbar ist, stammt aus dem  
Jahr 2008, wie sich aus dem am unteren, linken Bildrand angebrachten Copyright-  
vermerk „© 2008“ ergibt.



Foto 1, K9, S. 2 oben

Das untere Foto auf S. 2 der K9 (Foto 2), das unter der Internetadresse <https://rcdb.com/3631.htm#p=19381> abrufbar ist, trägt in römischen Ziffern den Copyrightvermerk „© MMVII“, ist also im Jahr 2007 hergestellt worden.



*Foto 2, K9, S. 2 unten*

Auch der Beklagte hat - zu Recht - nicht in Zweifel gezogen, dass das Fahrgeschäft „Griffon“ vor dem Prioritätstag des Streitpatents (21. September 2009) mit der aus Foto 1 und Foto 2 ersichtlichen Gestalt in Betrieb genommen worden war und Stand der Technik darstellt.

b) Das Fahrgeschäft offenbart eine Fahrstrecke, entlang der wenigstens ein Fahrzeug mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen bewegbar angeordnet ist (vgl. K9, S. 1: „3 cars per train“). Es weist weiterhin wenigstens eine Führungseinrichtung

zur Führung des Fahrzeugs entlang der Führungseinrichtung auf. Die Führungseinrichtung umfasst unter anderem die beiden runden blauen Schienen, die von blauen Querträgern gehalten sind (vgl. Foto 1 und 2; Merkmale M1, M2, M3, M4, M8).

In der vordersten Reihe sind links und rechts außen, und zwar seitlich bzw. seitlich oberhalb der blauen Führungseinrichtung, jeweils drei Fahrgastaufnahmen ohne Fußauflage, also „zweite“ Fahrgastaufnahmen im Sinne des Streitpatents, angeordnet. Durch diese Anordnung wird für den darin aufgenommenen Passagier die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht (vgl. Foto 1 und Foto 2; Merkmale M6, M7, M10, M10').

In der vordersten Reihe sind mittig zwei Fahrgastaufnahmen oberhalb der gelben Plattform angeordnet, wobei es sich um „erste“ Fahrgastaufnahmen mit einer Fußauflage im Sinne des Streitpatents handelt, wie sich aus den von der Klägerin mit Schriftsatz vom 6. Juni 2018 zusätzlich eingereichten folgenden vier Fotos ergibt:



Foto 3, GA Bl. 164 oben



Foto 4, GA Bl. 164 unten

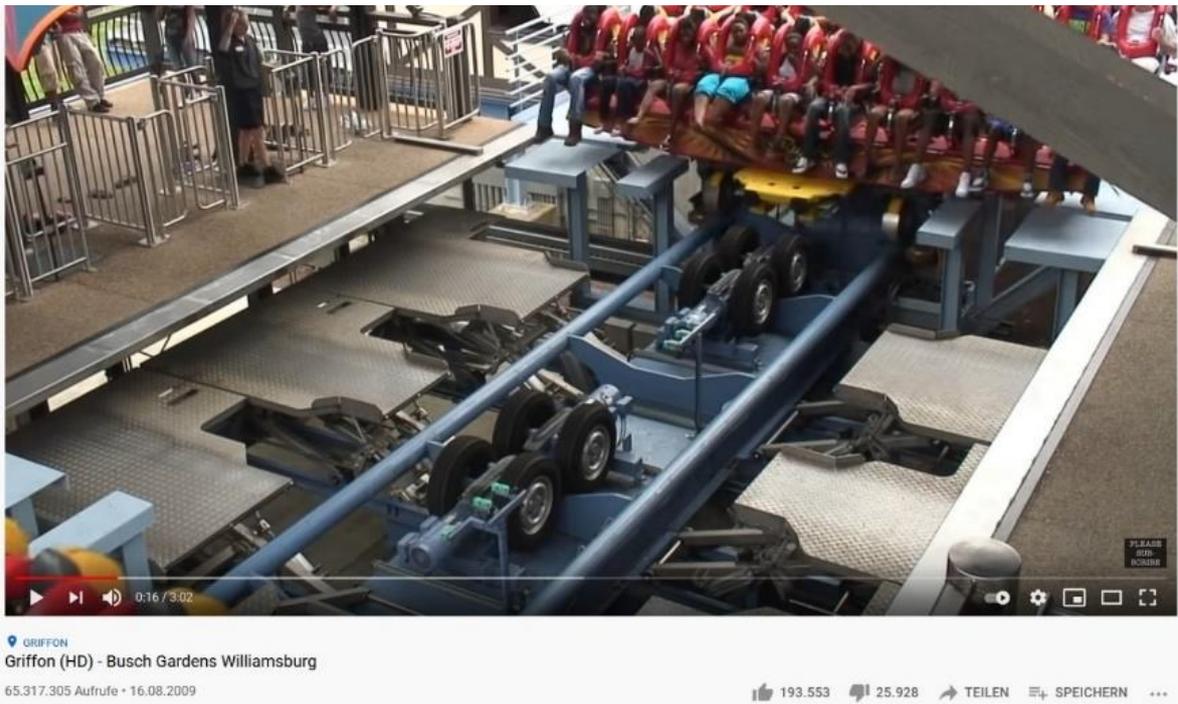


Foto 5, GA Bl. 165 oben

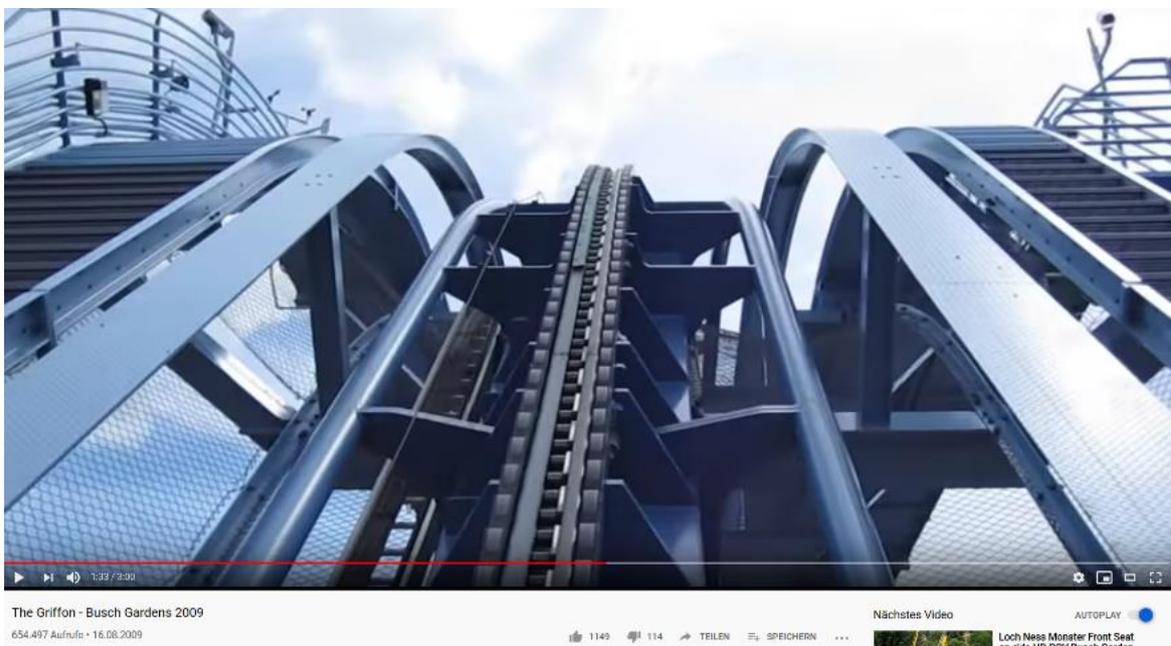


*Foto 6, GA Bl. 165 unten*

Die Klägerin verweist in diesem Zusammenhang ferner auf die beiden ab 16. August 2009 auf dem Videoportal „YouTube“ frei zugänglichen (oben auf S. 11 bereits genannten) „Griffon“-Videos ([Video 1](#) und [Video 2](#)). Sie nimmt insbesondere Bezug auf die Zeitmarke 0:16 des Videos 1 und die Zeitmarken 0:46 und 1:33 des Videos 2 und führt dazu aus, die gelbe Plattform biete Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Führungseinrichtung des Fahrgeschäfts aufgenommenen Fahrgäste. Es sei klar in dem nachfolgenden Bild zu erkennen, dass die gelbe Plattform die zwischen den blauen Schienen befindlichen Führungsrollen, Bremsen und Sensoren abdecke und insofern als Abdeckschutz für diese fungiere. Die Fahrgastaufnahmen müssten somit nicht höher gesetzt werden, um den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten.



Video 1, Zeitmarke 0:16

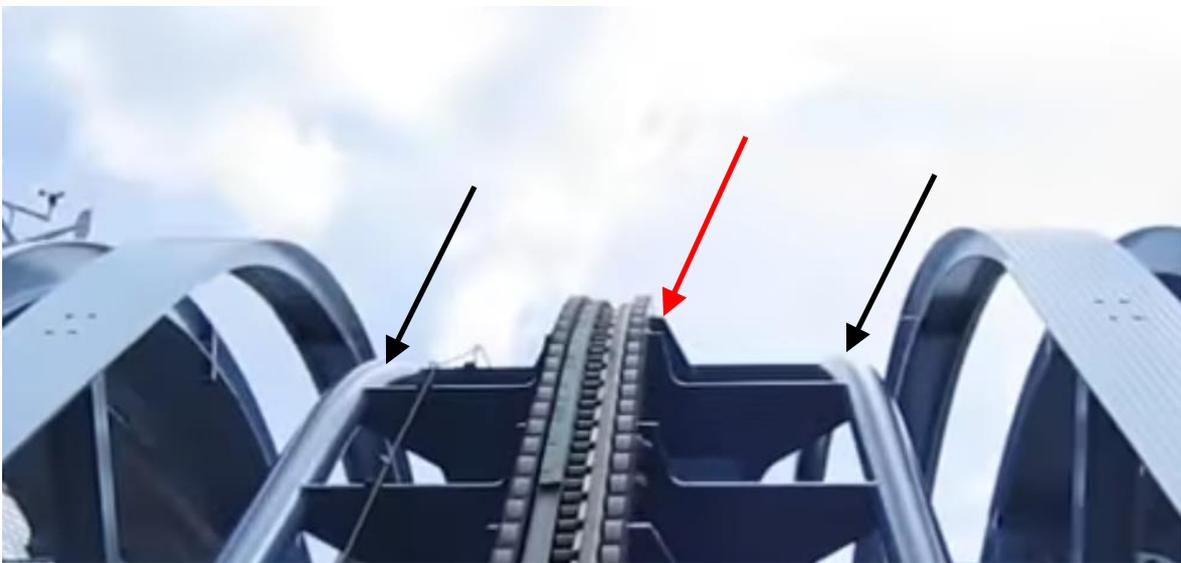


Video 2, Zeitmarke 1:33

c) Der Senat geht entgegen der Auffassung des Beklagten davon aus, dass das „gelbe Element“ eine Fußauflage i. S. v. Merkmal M5 ist. Auf die Feststellung, ob

die zwischen den Gleisen angeordnete Fördereinrichtung der Führungseinrichtung zuzurechnen ist oder nicht, kommt es nicht an.

Aus dem vergrößerten Ausschnitt des Videos 2 bei Zeitmarke 1:33 folgt, dass die Führungseinrichtung beim Fahrgeschäft „Griffon“ i. S. der Merkmale M8, M10, M10' und M16 u. a. aus den beiden blauen Schienen (linker und rechter schwarzer Pfeil) und den diese Schienen haltenden, blauen Querträgern (mittiger roter Pfeil) besteht.



*Video 2, Zeitmarke 1:33, vergrößerter Ausschnitt*

Gegenüber dieser Führungseinrichtung bietet die gelbe Plattform gemäß Funktion (a), vgl. oben Abschnitt II., offensichtlich Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Führungseinrichtung aufgenommenen Fahrgäste, und zwar gegenüber den blauen Querträgern, die in dem im Video 2 bei Zeitmarke 1:33 gezeigten Streckenabschnitt vertikal über die beiden Schienen hinausragen, wie der rote Pfeil verdeutlicht. Dort ist der Abstand der Führungseinrichtung zu den Füßen der direkt oberhalb angeordneten Fahrgastaufnahmen verringert, wobei die gelbe Plattform den entsprechenden Schutz gewährleistet. In Übereinstimmung mit Abs. [0018] der Streitpatentschrift müssen durch das Vorhandensein der gelben Plattform die dar-

über angeordneten Fahrgastaufnahmen nicht höher gesetzt werden, um den erforderlichen Mindestabstand zwischen den Füßen und den vertikal über die beiden Schienen hinausragenden Querträgern der Führungseinrichtung einzuhalten. Damit ergeben sich ein tieferer Schwerpunkt und günstigere dynamische Eigenschaften bei ausreichender Sicherheit für die Fahrgäste.

Die gelbe Plattform erfüllt auch die Funktion (b), indem sie den Blick auf Teile der blauen Querträger der Führungseinrichtung verhindert (vgl. Video 2, Zeitmarke 0:46) und i. S. dieser Funktion je nach Sitzplatz ein unterschiedliches Fahrerlebnis bietet (vgl. auch Abs. [0015]):



*Video 2, Zeitmarke 0:46*

Zudem ist i. S. der Funktion (c) im Bahnhof ein Ein-/Ausstieg von den beiden mittleren Fahrgastaufnahmen über die gelbe Plattform auf einen Bahnsteig oder eine benachbarte bewegliche Plattform möglich (vgl. Fotos 3, 4 und 6).

Die gelbe Plattform beim Fahrgeschäft „Griffon“ erfüllt auch die Funktion (d) zum teilweisen Auflegen der Füße (vgl. Fotos 3, 4 und 6). Maßgeblich ist, dass eine zugelassene Person in der Fahrgastaufnahme sitzt, der rote Sicherheitsbügel sich vor

dem Oberkörper der Person in der Sicherungsstellung befindet und die Füße teilweise auf der gelben Plattform aufliegen. Der Senat geht zweifelsfrei davon aus, dass Personen, die sich in den mittleren Fahrgastaufnahmen befinden, diese Sitzpositionen auch während der Fahrt bei geschlossenem Sicherheitsbügel einnehmen können.

Demnach ist festzustellen, dass die gelbe Plattform eine Fußauflage ist und damit die beiden zugehörigen Fahrgastaufnahmen „erste“ Fahrgastaufnahmen im Sinne des Streitpatents darstellen (Merkmal M5). Die beiden „ersten“ Fahrgastaufnahmen sind auch im Sinne des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a über der Führungseinrichtung angeordnet (Merkmal M9', vgl. Foto 1 und 5).

Gemäß Merkmal M3 können mehr als zwei Fahrgastaufnahmen vorgesehen sein, von denen die „erste“ Fahrgastaufnahme mit Fußauflage über der Führungseinrichtung angeordnet ist (M5, M9') und die „zweite“ Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist (M6, M10, M10'). Durch die Formulierung „die erste Fahrgastaufnahme“ und „die zweite Fahrgastaufnahme“ sind genau zwei Fahrgastaufnahmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften definiert. Damit ist aber noch nicht abschließend festgelegt, wie eine mögliche dritte Fahrgastaufnahme ausgebildet ist. Daher ist eine über der Führungseinrichtung angeordnete Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage, wie sie das Fahrgeschäft „Griffon“ jeweils links und rechts der beiden ersten Fahrgastaufnahmen mit Fußauflage (gelbe Plattform) aufweist, vom Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages und des Hilfsantrages 1a nicht ausgeschlossen.

2. Der Hilfsantrag 1b ist zulässig, aber nicht patentfähig.

a) Der unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 5 nach Hilfsantrag 1b, der im kennzeichnenden Teil das Merkmal M13 (vgl. Merkmalsliste vom 30. Juni 2021) aufweist, lautet:

5. Fahrgeschäft (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Fahrgeschäft einen an der Fahrstrecke angeordneten Ein-/Ausstiegsbahnhof aufweist, der wenigstens eine Ein- / Ausstiegsplattform aufweist, die unter der zweiten Fahrgastaufnahme angeordnet ist.

Der mit dieser Merkmalskombination beanspruchte Gegenstand ist nicht neu. Für diese technische Lehre kann der Zeitrang der prioritätsbegründenden Voranmeldung K3 nicht wirksam beansprucht werden, wodurch wiederum die Entgegenhaltung K8 entscheidungsrelevanten Stand der Technik darstellt.

- b) In der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 ist „wenigstens“ eine Ein-/Ausstiegsplattform nicht als zur Erfindung gehörend offenbart. Die prioritätsbegründende K3 offenbart lediglich einen einfachen Bahnsteig.

Die Priorität einer Voranmeldung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind zwar auch Verallgemeinerungen von ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispielen zulässig (vgl. BGH GRUR 2014, 542 (543) - „Kommunikationskanal“); die Inanspruchnahme der Priorität ist jedoch dann nicht möglich, wenn der Gegenstand der späteren Anmeldung aus dem Inhalt der früheren Anmeldung nur aufgrund eigenständiger Überlegungen des Fachmanns hergeleitet werden kann, wobei unerheblich ist, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen (vgl. BGH GRUR-Prax 2021, 412 - „Bodenbelag“). Letzteres trifft auf den Gegenstand nach Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1b zu.

Die prioritätsbegründende Patentanmeldung K3 geht von sog. „Floorless-Coastern“ aus, die aus der K11 (DE 699 16 003 T2) bekannt sind (vgl. Abs. [0003]). Die Druckschrift K11 betrifft eine Anlage für einen Vergnügungspark, genannt Achterbahn (vgl. Abs. [0001]), mit einem schienengeführten Wagen mit vier Sitzen in einer Reihe (vgl. Abs. [0025], Fig. 2). Am Ort einer Haltestation zum Ein- und Aussteigen von Passagieren gibt es wenigstens einen Bahnsteig 12, im Allgemeinen jedoch zwei (vgl. Abs. [0018], [0031]). In Fig. 3 sind ein Bahnsteig 12 links und ein Bahnsteig 12 rechts vom Wagen dargestellt. Die Haltestation bzw. ihr Bahnsteig weist eine verschwenkbare Bodenplatte 14 auf (vgl. Abs. [0018], Anspruch 1, Fig. 3), die aus zwei Teilen rechts und links vom Wagen besteht. In der Fig. 3 ist der rechte Teil der Bodenplatte in der blockierten Stellung und Lage zum Ein- und Aussteigen dargestellt (vgl. Abs. [0034]), der dabei die fehlende Bodenplatte des Wagens ersetzt (vgl. Abs. [0018]).

In der K3 wird allerdings gerade als nachteilig herausgestellt, dass die aufgrund der normalerweise unter den Floorless-Sitzen verlaufende Schienenkonstruktion (im Bahnhof für das Ein- und Aussteigen) eine wie in der K11 beschriebene, aufwändige bewegliche Ein-/Ausstiegsplattform erforderlich macht (vgl. Abs. [0003]). Bei der in der K3 vorgestellten Erfindung soll daher die Schiene nur unter dem inneren Sitz bzw. den (beiden) inneren Sitzen verlaufen, sodass der Bahnsteig bis unter die beiden äußeren Floorless-Sitze hereinreichen kann und damit jede Mechanik im Bahnhof entbehrlich wird. Für die äußeren Sitze ergibt sich dadurch ein Einsteigen über den Bahnsteig, bei den inneren Sitzen über das Fußblech.

Daraus zieht der Fachmann den Schluss, dass die aufwändige, bewegliche Ein-/Ausstiegsplattform, wie sie in der K3 als nachteilig beschrieben wird, der verschwenkbaren Bodenplatte 14 gemäß der K11 entspricht. Eben diese soll gemäß der Lehre der K3 gerade entfallen. Stattdessen soll der Bahnsteig 12 gemäß der K11 unter die beiden äußeren Floorless-Sitze hinreichen. Die in der Patentschrift K5 vorgesehene Ein-/Ausstiegsplattform kann somit nicht mit dem Bahnsteig der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 gleichgesetzt werden. Dies hindert

den Fachmann daran, eine Ein-/Ausstiegsplattform in der K3 im Wege einer Verallgemeinerung mitzulesen und führt hier dazu, dass - i. S. der o. g. Rechtsprechung - die in Patentanspruch 5 umschriebene, technische Lehre erst auf der Grundlage eigenständiger, neuer Überlegungen des Fachmanns in das Streitpatent gelangt ist.

Nachdem in ein und demselben Patentanspruch eine Kombination von Einzelmerkmalen, die einen unterschiedlichen Zeitrang haben, unzulässig ist (vgl. BGH GRUR 2012, 1133 (1135) - „UV-unempfindliche Druckplatte“; GRUR 2002, 146 (148) - „Luftverteiler“), ergibt sich im vorliegenden Fall, dass dem Streitpatent bezogen auf Patentanspruch 5 als maßgeblicher Zeitrang nicht der der prioritätsbegründenden Voranmeldung K3, sondern - abweichend von Art. 89 EPÜ - nur der Zeitrang des tatsächlichen Anmeldetags, also der des 21. September 2010, zukommt.

c) Damit ist das von der Klägerin in das Verfahren eingeführte, ab dem 15. April 2010 im Internet frei zugängliche, unter <https://www.youtube.com/watch?v=FaFhygLNUY4> abrufbare Animationsvideo K8 („Tycoon 3 X Train“) vor dem hier relevanten Prioritätstag des Streitpatents im Videoportal „YouTube“ veröffentlicht worden und stellt daher einen „in sonstiger Weise zugänglich gemachten“ Stand der Technik i. S. v. Art. 54 Abs. 2 EPÜ dar (vgl. BGH GRUR 2019, 271 (278) - „Drahtloses Kommunikationsnetz“; *Münch* in: Fitzer/Lutz/Bodewig, PatKomm, Art. 54 EPÜ, Rn. 11 und 22, mit Verweis auf die Kommentierung zu § 3 PatG Rn. 21 ff.).

Des Video K8 (Zeitmarke 1:05) zeigt ein Fahrgeschäft, umfassend wenigstens ein Fahrzeug mit wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen, und einer Fahrstrecke, entlang der das Fahrzeug bewegbar angeordnet ist (Merkmale M1, M2, M3, M4). Das Fahrgeschäft weist gelbe Schienen als Führungseinrichtung zur Führung des Fahrzeugs entlang der Führungseinrichtung auf (Merkmal M8). Bei den beiden inneren Fahrgastaufnahmen einer Reihe handelt es sich um erste Fahrgastaufnahmen gemäß Streitpatent, die mit einer weißen Fußauflage ausgebildet (Merkmal M5) und über

den gelben Schienen angeordnet sind (Merkmal M9') sind. Bei den beiden in einer Reihe links und rechts außen angeordneten Fahrgastaufnahmen handelt es sich um zweite Fahrgastaufnahmen, die ohne Fußauflage ausgebildet (Merkmal M6) und seitlich oberhalb der gelben Schiene angeordnet sind (Merkmal M10'), sodass die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird (Merkmal M7). Alle über der gelben Schiene angeordneten Sitze weisen Fußauflagen auf (Merkmal M16).



*Video K8, Zeitmarke 1:05*

Neben den Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbart das Video K8 auch das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 5 (Merkmal M13), nämlich einen an der Fahrstrecke angeordneten (dort in hellgrauer Farbe dargestellten) Ein- / Ausstiegsbahnhof, der eine Ein- / Ausstiegsplattform aufweist, die unter der zweiten Fahrgastaufnahme angeordnet ist, wie sich anhand des nachfolgenden Bildes aus Zeitmarke 0:56 zeigt:



*Video K8, Zeitmarke 0:56*

d) Die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 5 führt dazu, dass der gesamte Anspruchssatz nach Hilfsantrag 1b nicht zur erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents herangezogen werden kann. Beantragt der Patentinhaber im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist ein entsprechender Antrag bereits dann nicht gewährbar, wenn sich der Gegenstand eines - insbesondere (wie hier) nebengeordneten - Patentanspruchs aus einem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. BGH GRUR 2007, 862 (864) - „Informationsübermittlungsverfahren II; GRUR 2017, 57 (60) - „Datengenerator“).

3. In der Fassung des zulässigen Hilfsantrages 1c erweist sich das Streitpatent dagegen als neu und erfinderisch.

a) Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 1c weisen keine unzulässige Erweiterung auf und sind - wie von der Rechtsprechung gefordert - auch im Übrigen zulässig (vgl. BGH GRUR 1998, 901 (903) - „Polymermasse“).

a1) Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin bestand nie die Notwendigkeit, eine Beschränkung des allgemeineren Begriffs der „Fußauflage“ auf ein in den Anmeldeunterlagen der K4 beispielhaft genanntes Bodenblech (vgl. K4, Abs. [0015]) oder auf ein Fußblech 11 (vgl. K4, Abs. [0028]) vorzunehmen. Richtig ist zwar die Sichtweise der Klägerin, dass unter dem Begriff „Fußauflage“ auch einfache Fußstangen oder Gitterroste fallen. Die Verwendung des allgemeineren Begriffs „Fußauflage“ bedeutet aber im vorliegenden Zusammenhang keine unzulässige Erweiterung.

Wie oben bereits im Zusammenhang mit den Voraussetzungen einer wirksamen Prioritätsinanspruchnahme erläutert, sind nach der Rechtsprechung des BGH bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Anmeldeunterlagen auch Verallgemeinerungen von ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispielen zulässig. Die gleichen Maßstäbe gelten auch bei der Frage danach, ob ein verteidigter Anspruchssatz gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine unzulässige Erweiterung aufweist (vgl. BGH GRUR 2015, 573 (575) - „Wundbehandlungsvorrichtung“). Bei Verallgemeinerungen ist kein allzu strenger Maßstab anzulegen, so dass dem Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung bereits das genügt, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gelöst wird (vgl. BGH GRUR 2013, 1210 (1212) - „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“). An diesem Maßstab gemessen, stellt der Begriff „Fußauflage“ vorliegend offensichtlich eine zulässige Verallgemeinerung dar.

In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen K4 ist bereits in der Beschreibungseinleitung erwähnt, dass insbesondere Fußauflagen, die im Sichtbereich oder sogar genau in Blickrichtung des Fahrgastes angeordnet sind, die Illusion einer frei schwebenden Fahrt in bestimmter Höhe ohne Absicherung unterhalb des Insassen zerstören (vgl. Abs. [0006]). Auch wenn damit auf den Stand der Technik Bezug genommen wird, erkennt der Fachmann, dass Fußauflagen allgemein diesen Nachteil herbeiführen. Bereits im Patentanspruch 1 der prioritätsbegründenden K3 und auch im Patentanspruch 1 der Anmeldunterlagen K4 ist von Fußauflagen die Rede („die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier und die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage (11) für den darin aufgenommenen Passagier ausgebildet ist“). Demgegenüber vermögen die Ausführungsbeispiele, die lediglich ein „Bodenblech“ oder „Fußblech“ enthalten, den breiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs allerdings hier nicht auf diese Ausführungsformen einzuschränken (vgl. BGH GRUR 2008, 779 (783) - „Mehrgangnabe“).

a2) Die Klägerin beanstandet ferner zu Unrecht, dass nunmehr im Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrages 1c nach dem Merkmal M6, das die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage betrifft, das Merkmal M10, M10' eingefügt worden ist, wonach die zweite Fahrgastaufnahme seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist. Es trifft nicht zu, dass hierdurch das Merkmal M7 („wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird“) nun nicht mehr mit Merkmal M6, sondern nur noch mit Merkmal M10, M10' verknüpft wäre. Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1c ist in Übereinstimmung mit den Abs. [0023] und [0028] der Anmeldeunterlagen K4 sowie den Abs. [0024] und [0029] der Streitpatentschrift K5 angegeben, dass die „zweite“ Fahrgastaufnahme seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist (Merkmal M10, M10'). Damit hat der Fahrgast das Gefühl, in seinem Sitz frei über dem Boden zu schweben. Dieser Effekt wird durch das Fehlen eines Fußblechs 11, also indem die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage ausgebildet ist (Merkmal M6), verstärkt; es wird also das Gefühl bzw. die Illusion einer frei schwebenden Fahrt im Sinne von

Merkmal M7 erhöht. Trotz Einfügung von Merkmal M10, M10' zwischen Merkmal M7 und Merkmal M6 hat die Verknüpfung des Merkmals M7 mit dem Merkmal M6 Bestand, was im Übrigen auch anhand der Konjunktion „wobei“ zum Ausdruck kommt, die sich sowohl auf Merkmal M6 als auch auf Merkmal M10, M10' bezieht.

a3) Ferner trifft die Auffassung der Klägerin nicht zu, dass es dem Merkmal M16 („wobei alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen“) an der hinreichenden Offenbarung in den Anmeldeunterlagen mangle und dieses Merkmal zudem „unklar“ sei.

a3a) Der Einwand der Klägerin, das Merkmal M16 sei „unklar“, weil die dort genannten „Sitze“ zuvor weder im Anspruchswortlaut noch an anderer Stelle definiert worden sind, ist so zu verstehen, dass der gesamte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1c den Mangel der Unklarheit aufweisen soll. Dieser Einwand ist zwar gemäß Art. 84 EPÜ, Regel 43 EPÜ statthaft (vgl. BGH GRUR 2010, 709 (712) - „Proxyserver-system“), er trifft aber hier nicht zu.

Aus Abs. [0015] der Streitpatentschrift K5 ergibt sich wörtlich: „Die erste Fahrgastaufnahme ist insbesondere oberhalb der Führungseinrichtung und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich der Führungseinrichtung angeordnet. Damit hat die erste Fahrgastaufnahme eine Fußauflage, die Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bietet. Außerdem wird ein Blick direkt auf die Schienen verhindert. Je nach Sitzplatz bietet dieses Fahrgeschäft somit unterschiedliche Fahrerlebnisse.“ Daraus wird unmittelbar und eindeutig ersichtlich, dass es sich bei „Sitzen“ und „Fahrgastaufnahmen“ um synonyme Begriffe handelt.

a3b) Ferner trifft nicht zu, dass aus Sp. 5 f., Zeile 20, und Fig. 1 der Streitpatentschrift K5 lediglich bekannt sei, dass „alle mittleren Sitze“, also nur zwei innen be-

findliche Sitze, Fußauflagen aufwiesen und die Angabe, dass alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufwiesen, eine unzulässige Erweiterung beinhalte.

Richtig ist vielmehr, dass es dem Fachmann fernliegt, aus dem dort (lediglich als „vorzugsweise“) in Bezug genommenen Ausführungsbeispiel auf eine derart eingeschränkte Offenbarung zu schließen. Die klägerische Auffassung steht im Widerspruch dazu, was in Abs. [0015] der Streitpatentschrift K5 und Abs. [0014] der Anmeldeunterlagen K4 mitgeteilt wird, wonach die erste Fahrgastaufnahme insbesondere oberhalb der Führungseinrichtung und die zweite Fahrgastaufnahme seitlich der Führungseinrichtung angeordnet ist. Somit hat die erste Fahrgastaufnahme eine Fußauflage, die Sicherheit für die Füße und Beine der direkt oberhalb der Schiene aufgenommenen Fahrgäste bietet. Die erste Fahrgastaufnahme ist daher klar definiert, und zwar durch eine Fußauflage und eine Anordnung oberhalb der Führungseinrichtung bzw. direkt oberhalb der Schiene.

In der K5, Abs. [0024], bzw. K4, Abs. [0023], ist ferner ausgeführt, dass das Fahrgeschäft insbesondere mehrere nebeneinander angeordnete Fahrgastaufnahmen aufweisen kann, von denen wenigstens eine Fahrgastaufnahme die erste Fahrgastaufnahme und wenigstens eine Fahrgastaufnahme die zweite Fahrgastaufnahme ist. Dies bedeutet, dass also eine Gruppe nebeneinander angeordneter Fahrgastaufnahmen existiert, von denen wenigstens eine über der Führungseinrichtung und wenigstens eine neben (oberhalb, auf gleicher Höhe oder unterhalb) der Führungseinrichtung angeordnet ist. Die wenigstens eine über der Führungseinrichtung angeordnete Fahrgastaufnahme ist folglich die wenigstens eine „erste“ Fahrgastaufnahme, die eine Fußauflage aufweist. Durch die Angabe „wenigstens“ sind, was die Zulässigkeit des Merkmals M16 noch zusätzlich unterstreicht, auch mehr als zwei Fahrgastaufnahmen bzw. Sitze mit Fußauflage umfasst.

a4) Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1c ist auch insoweit zulässig, als er das Merkmal M9' enthält, in dem gegenüber dem Merkmal M9 („wobei die erste Fahrgastaufnahme oberhalb der Führungseinrichtung angeordnet ist“) gemäß der in der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2021 vom Senat übergebenen, aktualisierten Merkmalsgliederung der Begriff „oberhalb“ durch das Wort „über“ ersetzt worden ist, und als er das Merkmal M10' aufweist, bei dem gegenüber dem Merkmal M10 nach dem Begriff „seitlich“ das Wort „oberhalb“ eingefügt worden ist.

Die Merkmale M1 bis M7 in Patentanspruch 1 gehen auf den erteilten Patentanspruch 1 zurück, während das Merkmal M8 aus dem erteilten Patentanspruch 2 stammt. Die Merkmale M9 und M10, sowie Teile der Merkmale M9' und M10' entstammen dem erteilten Patentanspruch 3.

Dass im Merkmal M9' der Begriff „oberhalb“ durch das Wort „über“ ersetzt worden ist, ist deshalb nicht zu beanstanden, weil der Begriff „über“ seine Stütze in den folgenden Textstellen i. V. m. Fig. 2 und 3 findet:

- erste Fahrgastaufnahme [...] direkt oberhalb der Schiene (Patentschrift K5, Abs. [0015]; Patentanmeldung K4, Abs. [0014]),
- über der Schiene angeordneten "mittleren" Sitzen (K5, Abs. [0020]; K4, Abs. [0019]),
- eine [Fahrgastaufnahme] über der Führungseinrichtung (K5, Abs. [0024]; K4, Abs. [0023]),
- bis neben die "mittleren" Sitze, die über der Führungseinrichtung angeordnet sind und ein Bodenblech aufweisen (K5, Abs. [0031]; K4, Abs. [0030])

In das Merkmal M10' ist das Wort „oberhalb“ in zulässiger Weise dem Wort „seitlich“ angefügt worden. Die Zulässigkeit dieser Änderung ergibt sich im Einzelnen aus den folgenden Textstellen:

- Sitze sind oberhalb (d. h. auf einem Niveau oberhalb) der Schiene angeordnet (K5, Abs. [0011]; K4, Abs. [0010]),
- eine [Fahrgastaufnahme] neben (oberhalb, auf gleicher Höhe oder unterhalb) der Führungseinrichtung (K5, Abs. [0024]; K4, Abs. [0023])

Zum weiteren in den Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmal M16 („wobei alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen“) wird auf die obigen Ausführungen unter Abschnitt a3) verwiesen.

a5) Die Klägerin kann ferner nicht mit dem Einwand durchdringen, dass Patentanspruch 1 deshalb nicht dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) und knappen Anspruchsfassung i. S. v. Artikel 84 EPÜ, Regel 43 EPÜ genüge, weil dieser gegenüber dem Stand der Technik falsch abgegrenzt sei.

Die von der Klägerin hierzu zitierte, oben bereits genannte BGH-Entscheidung „Proxyserverssystem“ (vgl. GRUR 2010, 709 ff.) betrifft allerdings in erster Linie den Fall, dass eine Unklarheit durch die Einfügung eines zusätzlichen Merkmals herbeigeführt worden ist (vgl. S. 712): „Das zusätzliche Merkmal, wonach der Proxyserver die Daten vor der Übertragung ‚in ein einfacheres Datenübertragungsprotokoll auf der Basis von HTTP umsetzt‘, ist weder klar noch in der ursprünglichen Offenbarung enthalten. Dies steht seiner nachträglichen Aufnahme entgegen. [...] Unklar bleibt dabei zudem, was ‚auf der Basis von http‘ heißen soll. Was das einfachere an dem erfindungsgemäßen Protokoll sein soll, wird nicht erläutert.“ Die Klägerin hat nicht dargelegt, in welcher Weise die von ihr behauptete, falsche Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik hier (in vergleichbarer Weise) zu einer Unklarheit führt. Diese erscheint im Übrigen auch deshalb nicht nachvollziehbar, da Patentansprüche stets auszulegen und in ihrer Gesamtheit zu prüfen sind.

b) Das Fahrgeschäft gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages 1c ist neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b1) Die weiteren von der Klägerin gegen eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität aus der K3 vorgetragene Angriffe verfangen für den Hilfsantrag 1c nicht. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 6 des Hilfsantrages 1c nehmen die Priorität aus der K3 wirksam in Anspruch. Zeitrang dieser Fassung ist gemäß Art. 89 EPÜ der 21. September 2009, weshalb die Entgegenhaltungen K6, K7, K8 und K23 i. V. m. K24 kein Stand der Technik i.S.v. Art. 54 Abs. 2 EPÜ sind und bei der Prüfung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden.

Die Priorität der Voranmeldung der K3 kann vorliegend in Anspruch genommen werden, weil der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Prioritätsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2018, 175 (177) - „Digitales Buch“; GRUR 2014, 542 (543) - „Kommunikationskanal“).

b1a) Der Klägerin kann nicht gefolgt werden, soweit sie das Merkmal M7 („wobei die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erhöht wird“) in der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 so nicht offenbart sieht.

Bereits in Abs. [0013] der K3 ist ausgeführt: „Die äußeren Sitze haben jedoch keine Fußbleche 11, sind also als sog. „Floorless“-Passagieraufnahmen ausgebildet. Die Passagiere empfinden auf diesen Sitzen ein anderes Fahrgefühl als auf den mittleren Sitzen, da ihre Beine ohne Fußblech 11 frei nach unten hängen. Zudem befinden sich die äußeren Sitze seitlich versetzt zu den Schienen 21. Der Fahrgast hat somit das Gefühl, in seinem Sitz frei über dem Boden zu schweben, wobei das Fehlen eines Fußblechs 11 den Effekt verstärkt.“ Im verteidigten Patentanspruch 1 ist in Übereinstimmung mit dem Abs. [0013] der K3 nunmehr angegeben, dass die zweite Fahrgastaufnahme seitlich bzw. seitlich oberhalb (vgl. Fig. 2, 3) der Führungseinrichtung angeordnet ist (Merkmal M10 bzw. M10'). Damit hat der Fahrgast

das Gefühl, in seinem Sitz frei über dem Boden zu schweben. Dieser Effekt wird durch das Fehlen eines Fußblechs 11, also indem die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage ausgebildet ist (Merkmal M6), verstärkt; es wird somit das Gefühl bzw. die Illusion einer frei schwebenden Fahrt im Sinne von Merkmal M7 erhöht.

b1b) Es trifft nicht zu, dass die Unwirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität aus dem Umstand folgt, dass das Gefühl einer frei schwebenden Fahrt über dem Boden in der K3 lediglich im Zusammenhang dem Fehlen eines Bodenblechs bzw. dem eines Fußblechs offenbart sei, während der umfassender formulierte Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1c auch eine andere Auslegung des Begriffs der Fußauflage zuließe.

In der K3 ist im Abs. [0002] beschrieben: „Im Gegensatz zu bekannten Fahrgeschäften bietet dieses Fahrgeschäft je nach Sitzplatz unterschiedliche Fahrerlebnisse: Innere Sitze (z. B. zwei zentrale Sitze einer 4er-Reihe) sind normal ausgestaltet mit einem Bodenblech unter den Füßen der Fahrgäste, unter den äußeren Sitzen (z. B. zwei äußere Sitze einer 4er-Reihe) fehlt das Bodenblech, sodass dort das sogenannte Floorless-(ohne Fußauflage/ohne Fußblech/ohne Boden)-Fahrgefühl erlebt werden kann.“ Gemäß Abs. [0007] ist der Kernpunkt der Erfindung „die Kombination zweier unterschiedlicher Konzepte bzgl. der Gestaltung der Fahrgastaufnahmen in einem Fahrzeug, nämlich mit und ohne Fußauflage (je nach Position des Sitzes)“. Im Abs. [0013] ist erwähnt, der „Fahrgast hat somit das Gefühl, in seinem Sitz frei über dem Boden zu schweben, wobei das Fehlen eines Fußblechs 11 den Effekt verstärkt“.

Im Übrigen gilt auch hier, dass der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den Prioritätsunterlagen entnimmt, dass das fehlende Bodenblech als Synonym für die Angabe „ohne Fußauflage“, „ohne Fußblech“, „ohne Boden“ oder „Fehlen eines Fußblechs“ steht, während das Bodenblech als Synonym für eine „Fußauflage“, ein „Fußblech“ oder einen „Boden“ steht.

b1c) Der Klägerin kann auch nicht insoweit gefolgt werden, als sie meint, in der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 sei nicht offenbart, dass alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze Fußauflagen aufweisen könnten (Merkmal M16). Richtig ist vielmehr Folgendes: Im Patentanspruch 1 der K3 sind wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen angegeben, wobei die erste Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage und die zweite Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage ausgebildet ist. In Fig. 2 sind über den Schienen 21 zwei mittlere Sitze mit Fußblech 11 und zwei mittlere Sitze ohne Fußblech dargestellt. Im Abs. [0013] ist zur Fig. 2 ausgeführt: „Die beiden mittleren Sitze jeder Reihe 10 sind oberhalb der Schienen 21 der Fahrtstrecke angeordnet. Vorzugsweise weisen alle mittleren Sitze, wie anhand der Fig. 1 dargestellt, Fußbleche 11 auf.“ Mit dem letzten Satz werden die in Fig. 2 gezeigten beiden mittleren Sitze ohne Fußblech vorzugsweise ausgeschlossen. Aus dem Abs. [0014] i. V. m. der Fig. 3 folgt, dass in einer Reihe zwei über den Schienen 21 angeordnete Sitze mit Fußauflage 11 vorhanden sind.

Durch die Angabe „wenigstens zwei Fahrgastaufnahmen“ in Patentanspruch 1 sind die in den Fig. 2 und 3 dargestellten vier Fahrgastaufnahmen umfasst, von denen zwei Fahrgastaufnahmen mit einer Fußauflage und zwei Fahrgastaufnahmen ohne Fußauflage ausgebildet sind. Doch darauf ist der Patentanspruch 1 nicht beschränkt. Er umfasst auch mehr als vier Fahrgastaufnahmen, deren Aufteilung in Fahrgastaufnahmen mit Fußauflage und in solche ohne Fußauflage zumindest so weit definiert ist, dass eine Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage und eine ohne Fußauflage ausgebildet ist. Damit liegt aber keine Beschränkung darauf vor, dass lediglich die beiden mittleren Sitze eine Fußauflage aufweisen können.

b1d) Es trifft ferner nicht zu, dass die Angaben „oberhalb“ bzw. „über“ in der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 nicht bzw. zumindest nicht im Zusammenhang mit der Führungseinrichtung offenbart wären. Gemäß Abs. [0003] der K3 verläuft die Schiene nur unter dem inneren bzw. den (beiden) inneren Sitzen, d. h. im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die inneren Sitze über der Schiene angeordnet sind. Die mittigen Sitze einer Reihe 10 mit Fußblech 11 (vgl. Abs. [0013]), hier sind

die inneren Sitze gemeint, bzw. die Fahrgastaufnahmen mit Fußblech 11 (vgl. Anspruch 1) sind gemäß den Fig. 2 und 3 „über“ bzw. „direkt oberhalb“ der Schiene bzw. Führungseinrichtung angeordnet.

b1e) Nicht zutreffend ist auch, dass die Merkmale M11 und M12, die den erteilten Patentansprüchen 9 und 10 entnommen sind und gemäß Hilfsantrag 1c nunmehr in den Unteransprüchen 5 und 6 enthalten sind, nicht in der prioritätsbegründenden Patentanmeldung K3 offenbart worden seien. Das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 5 ist in Patentanspruch 1 i. V. m. Fig. 1 der K3 offenbart, und das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 6 kann Abs. [0003] i. V. m. Fig. 2 der K3 entnommen werden.

b2) Die Neuheit des mit Hilfsantrag 1c verteidigten Patentanspruchs 1 ergibt sich vor dem Hintergrund des als nächstkommenden Standes der Technik heranzuziehenden Fahrgeschäfts „Griffon“ (K9). Das Fahrgeschäft weist das Merkmal M16 nicht auf, denn dort ist in der ersten Reihe links bzw. rechts der beiden mittleren Fahrgastaufnahmen mit der gelben Plattform jeweils eine Fahrgastaufnahme über der blauen Führungseinrichtung angeordnet, die keine Fußauflage aufweist (vgl. z. B. Foto 1 und Foto 5).

Auch die weiteren Entgegenhaltungen K10 bis K18, K25, K29, K30, K31, K32, K33 und K36, zu denen die Klägerin beim Hilfsantrag 1c nicht mehr ausgeführt hat, nehmen das Fahrgeschäft gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1c nicht neuheitsschädlich vorweg:

b2a) Die Entgegenhaltungen K10 und K11 betreffen Fahrgeschäfte, bei denen nicht alle über der Führungseinrichtung angeordneten Fahrgastaufnahmen Fußauflagen aufweisen (Merkmal M16 fehlt).

b2b) Die Druckschrift K12 offenbart einen Sessellift mit zwei Sitzen, die nicht über einer Führungseinrichtung angeordnet sind (Merkmal M9' fehlt).

b2c) Aus der Druckschrift K13 ist ein Fahrgeschäft bekannt, das Fahrgastaufnahmen neben aber nicht über der Führungseinrichtung aufweist (Merkmale M9', M16 fehlen).

b2d) Die Druckschrift K14 betrifft eine Rückhaltevorrichtung für Belustigungsvorrichtungen (vgl. Anspruch 1). Im Vordergrund steht die Entwicklung einer verbesserten Rückhaltevorrichtung (vgl. Abs. [0010]). Damit liegt diese Druckschrift nicht im Blickpunkt des Fachmannes bei der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabenstellung. Zur Ausgestaltung der Belustigungsvorrichtung, hier in Form eines Fahrgeschäfts, ist angegeben, dass Fahrgasträger mit zwei in Fahrtrichtung hintereinander angeordneten Sitzen mit jeweils einer Fußauflage vorhanden sind. Die Fahrgasträger bewegen sich in Fahrtrichtung entlang einer geeigneten Führung, zum Beispiel einer endlichen oder endlosen Schienenbahn, an der sie über geeignete Fahrwerke (schematisch angedeutet) geführt sind (vgl. Abs. [0027], [0028]). Der Druckschrift K14 sind keine Angaben zur Anordnung des Fahrgasträgers an den lediglich als geeignet bezeichneten und schematisch angedeuteten Fahrwerken zu entnehmen. Auch Fahrgastaufnahmen ohne Fußauflage seitlich bzw. seitlich oberhalb der Führungseinrichtung offenbart diese Druckschrift nicht (Merkmale M6, M10, M10' fehlen).

b2e) Die Druckschrift K15 offenbart eine Belustigungsvorrichtung bzw. ein Fahrgeschäft mit vier Fahrgastsitzen ohne Fußauflage, die seitlich neben dem Fahrwerk bzw. der Fahrstrecke angeordnet sind (vgl. Abs. [0001], [0002], [0020], Fig. 3). Eine über der Führungseinrichtung angeordnete Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage weist dieses Fahrgeschäft nicht auf (Merkmale M9', M16 fehlen).

b2f) Die Druckschrift K16 betrifft eine Belustigungsvorrichtung in Gestalt eines Fahrgeschäfts mit über einer Führungseinrichtung angeordneten Fahrgastaufnah-

men mit einer Fußauflage (vgl. Fig. 5A, 5B und 6). Eine seitlich bzw. seitlich oberhalb der Schiene angeordnete Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage weist dieses Fahrgeschäft nicht auf (Merkmale M6, M10, M10' fehlen).

b2g) Die Entgegenhaltungen K17 und K18 betreffen ein Fahrgeschäft mit seitlich zur Führungseinrichtung angeordneten Fahrgastaufnahmen ohne Fußauflage, wobei das Fahrgeschäft keine über der Führungseinrichtung angeordnete Fahrgastaufnahme mit einer Fußauflage aufweist (Merkmale M9', M16 fehlen).

b2h) Das Fahrgeschäft gemäß K25 geht nicht über den Offenbarungsgehalt des Fahrgeschäfts „Griffon“ hinaus.

b2i) Zur Vergnügungsvorrichtung nach Art einer Achterbahn gemäß Druckschrift K29 ist als wesentlich beschrieben, dass die Fahrgastaufnahmen seitlich von der Führungseinrichtung angeordnet sind (vgl. S. 1, Z. 27 bis 29, S. 4, Z. 25 bis 27; Fig. 1, 2, 3 und 5). Eine über der Führungseinrichtung angeordnete Fahrgastaufnahme ist damit ausgeschlossen (Merkmale M9', M16 fehlen).

b2j) Die Druckschrift K30 offenbart eine Vergnügungsvorrichtung zur Illustration von Flugzeugbewegungen für unerfahrene Nutzer mit einem Fahrzeug mit zwei Tragflächen und zwei oberhalb einer Schiene angeordneten Fahrgastaufnahmen mit Fußauflage (vgl. S. 1, Z. 20 bis 51, Fig. 1, 2). Eine seitlich bzw. seitlich oberhalb der Schiene angeordnete Fahrgastaufnahme ohne Fußauflage weist diese Vergnügungsvorrichtung nicht auf (Merkmale M6, M10, M10' fehlen).

b2k) Die Entgegenhaltungen K31, K32, K33 und K36 liegen weiter weg. Auf diese hat die Klägerin bzgl. relativ zur Bewegungsrichtung nach hinten versetzt angeordneter Fahrgastaufnahmen verwiesen, die nicht Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1c sind.

b3) Für den Fachmann lag es ferner nicht nahe, die beim Fahrgeschäft „Griffon“ (K9) vorhandene Fußauflage so zu verbreitern, dass alle über der Führungseinrichtung angeordneten Sitze in den Genuss einer Fußauflage kommen. Auch eine Zusammenschau des Fahrgeschäfts „Griffon“ mit einer vorstehend unter b2a) bis b2k) genannten, weiteren Entgegenhaltungen führt zu keinem anderen Ergebnis.

Der Klägerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie meint, es hätte ausgehend von der K9 keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns mehr bedurft, die „gelbe Plattform“ über die gesamte Breite der blauen Führungseinrichtung, also beidseitig bis über die Schienen, zu verlängern. Richtig ist allerdings, dass es sich bei der Vergrößerung einer Fußauflage bei einem Floorless-Coaster wohl um ein generelles Mittel handelt, das ein Ingenieur, der über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich des Achterbahnbaus verfügt, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht ziehen wird und das zu seinem allgemeinen Fachwissen gehört. Gemäß der einschlägigen Rechtsprechung des BGH kann der Einsatz eines solchen, sich als objektiv zweckmäßig erscheinenden Mittels durchaus erfinderisch sein, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2018, 509 (516) - „Spinfrequenz“ - und Urteil vom 15.06.2021 (X ZR 58/19) - „Führungsschienenanordnung“, abgedruckt z. B. in: GRUR-RS 2021, 20068, Rz. 47 ff.). Diese besonderen Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

Die gelbe Plattform (vgl. Fotos 1 und 5) dient, wie insbesondere im Video 2 (Zeitmarke 1:33, vergrößerter Ausschnitt) zu sehen ist, gemäß der Funktion (a), vgl. oben unter Abschnitt II., der Sicherheit der Füße und Beine der in den beiden mittleren Fahrgastaufnahmen aufgenommenen Passagiere gegenüber den vertikal über die Schienen herausragenden Querträgern. Ein solches Sicherheitsbedürfnis besteht bei der links bzw. rechts der beiden mittleren Fahrgastaufnahmen über der blauen Schiene angeordneten Fahrgastaufnahme (vgl. Fotos 1 und 5) ersichtlich nicht, da dort der erforderliche Mindestabstand gegenüber der blauen Schiene be-

reits eingehalten ist. Daher weisen lediglich die beiden mittleren Fahrgastaufnahmen eine Fußauflage auf, während bei allen übrigen Fahrgastaufnahmen in der ersten Reihe ein „Floorless“-Fahrgefühl erlebt werden kann. Die beim Streitpatent vorgenommene Verbreiterung der Fußauflage ist daher aus fachlicher Sicht an sich „untunlich“, da sie das angestrebte Fahrgefühl durch eine unter Sicherheitsaspekten nicht notwendige Fußauflage zu zerstören geeignet ist. Vor diesem Hintergrund erweist sich die in Patentanspruch 1 niedergelegte Lehre als das Ergebnis einer komplexen Abwägung von sich widersprechenden Aspekten, die zwischen den - jeweils im Einzelfall unterschiedlich zu gewichtenden - Funktionen (a) bis (d) der Fußauflage vorzunehmen war. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrags 1c erscheint daher nicht als naheliegend und beruht damit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

c) Die mit Hilfsantrag 1c verteidigten Unteransprüche 2 bis 6, die im Gegensatz zu jenen nach Hilfsantrag 1b keine Ein- / Ausstiegsplattform (vgl. Merkmal M13) mehr beanspruchen, haben durch ihren Rückbezug auf Patentanspruch 1 ebenso Rechtsbestand.

4. Da sich das Streitpatent bereits in der Fassung nach Hilfsantrag 1c als rechtsbeständig erweist, war über die Fassungen nach den Hilfsanträgen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b und 7a des Beklagten nicht mehr zu entscheiden.

## V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die ausgeurteilte Kostenverteilung entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien unter Berücksichtigung des gemeinen Wertes des Streitpatents, wie er sich aus einem Vergleich zwischen dem Gegenstand der erteilten Fassung und dem Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 6 nach Hilfsantrag 1c ergibt, in deren Umfang sich das Streitpatent als rechtsbeständig erwiesen hat.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG  
i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

**VI.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht 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 Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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.

Kopacek

Eisenrauch

Wiegele

Dr. Schwenke

Gruber

Sp