



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
11. Mai 2004

3 Ni 37/02 (EU)

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 756 654**

**(DE 695 01 331)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Riegler, Dipl.-Ing. Sperling, Brandt und Dipl.-Ing. Schneider

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 756 654 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. April 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der belgischen Patentanmeldung 9400398 vom 19. April 1994 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patent EP 0 756 654 B1 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 695 01 331 geführt wird. Das Streitpatent betrifft eine "Vorrichtung zum Planieren von Beton" und umfasst nach der im europäischen Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung 15 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 nach der deutschen Übersetzung der Streitpatentschrift (DE 695 01 331 T2) wie folgt lautet:

"1. Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton (2) über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton (2) in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird, wobei besagte Maschine (1) in der Breite einstellbar ist und ein Element (45) umfasst, das eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, indem es über eine Führung (36) bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge besagter Führung (36) in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite der Maschine teleskopartig verstellt werden kann, wobei besagtes Element (45) eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung (36) vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopartigen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellt."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift bzw die Übersetzung DE 695 01 331 T2 verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, dass die Priorität der belgischen Patentanmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen sei, weil das Streitpatent nicht dieselbe Erfindung wie die Prioritätsanmeldung betreffe. Der Gegenstand des Streitpatents sei innerhalb des Prioritätsintervalls offenkundig vorbenutzt worden, indem die Beklagte auf der Messe INTERMAT in Paris vom 19. bis 24. April 1994 einen Betonfertiger "Drion Paver 2500" ausgestellt habe. Zum Nachweis hat sie einen auf der Messe verteilten Prospekt (Anlage 6) und Photos des ausgestellten Betonfestigers (Anlagen 7a und 7b) vorgelegt sowie Beweis durch Einvernahme von vier Zeugen angeboten.

Sie macht weiterhin geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 15 nicht neu seien, zumindest aber nicht auf

erfinderischer Tätigkeit beruhen. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin auf folgende Dokumente:

- D1: US-PS 3,970,405,
- D2: US-PS 4,789,266,
- D3: EP 0 261 093 A2,
- D4: US-PS 4,466,757,
- D5: BE 1002820,
- D6: BE 895 199,
- D7: US-PS 5,061,115,
- D8: US-PS 4,392,574,
- D9: DE-OS 21 38 923.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 756 654 in vollem Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung der Patentansprüche der in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 und 2 in dieser Reihenfolge und beantragt insoweit Klageabweisung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

- "1. Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton (2) über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton (2) in einer bestimmten Höhe

abgestrichen wird, wobei besagte Maschine (1) in der Breite einstellbar ist und ein Polierteil (57) umfasst, das eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, indem es über eine Führung (36) bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge besagter Führung (36) in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite der Maschine teleskopisch verstellt werden kann, wobei besagtes Polierteil (57) eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung (36) vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopischen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellt."

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

- "1. Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton (2) über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton (2) in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird, wobei besagte Maschine (1) in der Breite einstellbar ist und einen Wagen (45) umfasst, der eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, indem er über eine Führung (36) bewegt wird und wobei der Wagen (45) mit einem Polierteil (57) ausgerüstet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge besagter Führung (36) in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite der Maschine teleskopisch verstellt werden kann, wobei besagter Wagen (45) eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung (36) vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopischen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellt."

Wegen des Wortlauts der jeweils auf den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsanträge 1 und 2 rückbezogenen Patentansprüche wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig. In der mündlichen Verhandlung hat sie die von der Klägerin geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung zugestanden.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur Nichtigkeitsklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 52, 54, 56 EPÜ.

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft gemäß DE 695 01 331 T2 eine Maschine zum Planieren von Beton, mit anderen Worten, eine Maschine zum Glätten von Beton zum Formen eines Bodens, einer Platte, einer Bahn oder dergleichen.

Insbesondere betrifft die Erfindung eine mobile Maschine, die universell anwendbar ist (DE 695 01 331 T2, Seite 1 Z 4-10).

Danach sei es bekannt, dass Betonwege mittels mobiler Maschinen hergestellt werden können, die am Boden mit einer Anzahl von Werkzeugen vorgesehen sind, deren Zweck es ist, den vor die Maschine gegossenen Beton mehr oder weniger zu planieren, zu rütteln und schließlich zu glätten, derart, dass nach dem Durchfahren der Maschine eine vollständig fertiggestellte Bahn erhalten wird, wobei man anschließend nur das Aushärten des Betons abwarten muss und wobei eventuell vorgesehene Dehnfugen gefüllt werden müssen. Die bekannten Vor-

richtungen hätten den Nachteil, dass sie für jede unterschiedliche Bahnbreite ausgetauscht werden müssen. Es sei deutlich, dass dies sehr teuer ist (DE 695 01 331 T2, Seite 1 Z 12-23).

Es sei auch bekannt, dass die Arbeitsbreite solcher Maschinen durch den Umbau dieser Vorrichtungen verändert werden kann, d.h. durch das Anbringen, beziehungsweise Abmontieren von Zusatzteilen. Es sei deutlich, dass derartige Maschinen auch teuer sind, da üblicherweise eine große Anzahl von Zusatzteilen in verschiedenen Längen erforderlich sei. Zudem sei das Verändern der Arbeitsbreite ein aufwendiger Vorgang (DE 695 01 331 T2, Seite 1 Z 25-32).

Die letztere Möglichkeit habe auch den Nachteil, dass die Breite nur schrittweise, ohne Feinabstimmung verändert werden kann. Adäquatere Systeme seien aus US-PS 3 970 405, US-PS 4 789 266 und EP 0 261 093 A2 bekannt. Die in diesen Dokumenten offenbarten Maschinen könnten automatisch in der Breite eingestellt werden (DE 695 01 331 T2, Seite 1 Z 34 – Seite 2 Z 4).

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, eine Maschine des obengenannten Typs bereitzustellen, die noch weiter verbessert ist und universell angewendet werden kann (DE 695 01 331 T2, Seite 2 Z 6-8).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 eine

1. Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird,
2. wobei besagte Maschine (1) in der Breite einstellbar ist und,
3. ein Element (45) umfasst, das eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, indem,

4. es über eine Führung (36) bewegt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass
5. die Länge besagter Führung (36) in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite der Maschine teleskopartig verstellt werden kann, wobei
6. besagtes Element (45) eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung (36) vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopartigen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellt.

## II.

1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents gemäß Hauptantrag ist im Vergleich mit der US-PS 39 70 405 (D1) nicht neu.

a) Mit dem Patentanspruch 1 wird eine Maschine zum Planieren von Beton ganz allgemein beansprucht, ohne dass diese Maschine ein Werkzeug, wie z.B. eine Poliervorrichtung, aufweisen müsste. Die Ausgestaltung mit einem oder mehreren Werkzeugen ist erst Gegenstand des Patentanspruchs 2. Zwar sind im Patentanspruch 1 Bezugszeichen verwendet, die zu der im Patentanspruch 2 angegebenen Poliereinrichtung 8 gehören, für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 ist das jedoch ohne Bedeutung, weil der Patentanspruch nicht unter seinem Wortlaut ausgelegt werden kann.

b) Unter Beachtung dieser Grundsätze liest sich der Patentanspruch 1 des Streitpatents (vgl die vorstehende Merkmalsanalyse) auch auf die Maschine gemäss der D1:

- Merkmal 1 ist offensichtlich und auch unstrittig durch die D1 gegeben.



- Merkmal 2: Die Maschine gemäss der D1 ist in der Breite einstellbar, vgl Figur 3 iVm Spalte 5, Zeile 38 bis Spalte 6, Zeile 20.
- Merkmal 3: Das Teil 42 kann eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen (vgl Fig 3), in dem es gemäss
- Merkmal 4: über seine Führung bewegt wird. Diese Führung erfolgt gemäss der D1 über die Teile 26 und 48, vgl insbesondere die Figuren 3 und 4 iVm Spalte 5, Zeile 38 bis Spalte 6, Zeile 20.
- Merkmal 5: Die Länge der von den Teilen 26 und 48 gebildeten Führung kann in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite der Maschine teleskopartig verstellt werden - vgl Figur 3 iVm Spalte 6, Zeilen 16 bis 20.
- Merkmal 6: Das Teil 42 kann eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der (von den Teilen 26 und 48 gebildeten) Führung vollziehen, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen (26 und 48) der teleskopartigen Führung ein Hindernis darstellt. Das ist ohne weiteres der Figur 3 zu entnehmen.

Damit sind alle im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale durch die D1 vorweggenommen.

c) Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob für den erteilten Patentanspruch 1 die Priorität der belgischen Patentanmeldung wirksam in Anspruch genommen werden kann. Es kann diesbezüglich jedoch auf die noch folgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen werden.

2. Für den Patentanspruch 1 gemäss dem Hilfsantrag 1 kann die Priorität der belgischen Patentanmeldung nicht in Anspruch genommen werden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäss dem Hilfsantrag 1 ist daher im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung „Drion Paver 2500“ nicht neu.

Auch im Hinblick auf den aufgedeckten druckschriftlichen Stand der Technik fehlt ihm die Patentfähigkeit.

- a) Der Patentanspruch gemäß dem Hilfsantrag 1 ist gebildet aus den erteilten Ansprüchen 1 und 10, er ist mithin zulässig.
- b) Die Priorität der belgischen Patentanmeldung 94 00 398 kann nicht wirksam in Anspruch genommen werden.

Gemäss dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 soll das Element (45), das eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, ein Polierteil (57) sein. Diese Ausgestaltung ist in der Prioritätsschrift jedoch nicht offenbart. Dort ist zwingend - vgl insbesondere den Anspruch 1 aber auch die Zeichnung und die Beschreibung - ein Wagen (18) vorgesehen, der an einer Schienenkonstruktion entlanglaufen kann, wobei unten an diesem Wagen eine Glättvorrichtung (28) angebracht ist. Wie unschwer z.B. der Figur 2 der Prioritätsschrift einerseits und der dieser entsprechenden Figur 5 der Streitpatentschrift andererseits zu entnehmen ist, entsprechen der Wagen (18) des Prioritätsdokuments den Wagen (45) der Streitpatentschrift, und die Glättvorrichtung (28) dem Polierteil (57) der Streitpatentschrift. Eine Lehre dahingehend, dass die dem Polierteil (57) entsprechende Glättvorrichtung (28) ohne den Wagen (18) eine Bewegung über die gesamte Länge der Führung vollziehen kann, ist der belgischen Patentanmeldung nicht zu entnehmen.

Da somit für die mit dem Hilfsantrag 1 beanspruchte Maschine die Priorität der belgischen Patentanmeldung nicht beansprucht werden kann, ist die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung als Stand der Technik zu berücksichtigen. Hierzu hat die Klägerin vorgetragen, dass der vorbenutzte Betonfertiger „Drion Paver 2500“ alle Merkmale der Patentansprüche des Streitpatents aufweise und dass sein Polierteil in allen technischen Details dem in Figur 4 des Streitpatents dargestellten Polierteil entspreche. Von der Patentinhaberin ist das nicht bestrit-

ten worden. Die Maschine nach dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist somit gegenüber dem „Drion Paver 2500“ nicht mehr neu.

c) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäss dem Hilfsantrag 1 beruht im Vergleich mit dem aufgedeckten druckschriftlichen Stand der Technik auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist als Durchschnittsfachmann ein Dipl.-Ing. (FH) des Maschinenbaus mit mehrjähriger Erfahrung bei der Herstellung von Straßenfertigern anzusehen.

Wie vorstehend schon bei der Beurteilung des Patentanspruchs 1 gemäss dem Hauptantrag zu den Merkmalen 1 bis 3 ausgeführt wurde, betrifft die US-PS 39 70 405 (D1) unbestritten

- eine Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton über eine vorbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird,
- wobei besagte Maschine in der Breite einstellbar ist.

Die Maschine nach der D1 umfasst zwar kein Polierteil, wohl aber ein Werkzeug oder Arbeitselement 550 zum Verteilen des Betons, das eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, in dem sie über eine Führung 560, 562 und 582 (Fig 22 und 25) bewegt wird. Hierbei kann ebenfalls die Länge besagter Führung in Abhängigkeit von der Arbeitsbreite der Maschine verstellt werden, nämlich durch Einfügen von Zwischenstücken zwischen die Teile 402 und 404 des Unterrahmens 400, an dem die Führungsschienen 560, 562 befestigt sind (vgl insbes Sp 21, Z 2 bis 7). Das besagte Werkzeug 550 kann eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung vollziehen, ohne dass Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der Führung ein Hindernis darstellen (Fig 22 und 25).

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäss dem Hilfsantrag 1 von der aus der D1 bekannten Maschine noch dadurch, dass

- als Werkzeug eine Poliereinrichtung vorgesehen ist, und
- die Länge der Führung teleskopisch verstellt werden kann.

Die Verwendung eines Polierteils bei einer Maschine zum Planieren von Beton ist grundsätzlich aus der US-PS 50 61 115 bekannt. In der Maßnahme, an einer Maschine zum Planieren des Betons entsprechend der D1 ein Polierteil vorzusehen, derart, dass es in gleicher Weise wie das Werkzeug 550 zum Verteilen des Betons eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, bietet sich daher im Bedarfsfall für den Fachmann an. Es gibt keinen Grund, für ein Polierteil die Führung anders auszubilden als beim Werkzeug zum Verteilen des Betons. Auch die Beklagte hat derartiges nicht geltend gemacht.

Zwar lehrt die D1 in der Figurenbeschreibung, dass die Länge der Führung für das Werkzeug 550 durch Einfügen von Zwischenstücken verlängert werden kann. Im Patentanspruch 38 ist jedoch der allgemeine Begriff „laterally expandable track assembly“ verwendet. Diese Angabe weist den Fachmann darauf hin, dass die Verstellung der Länge der Führung auch in anderer Weise erfolgen kann, als durch Zwischenstücke. Da bereits die Breite der Maschine gemäss der D1 teleskopisch verstellbar ist - vgl insbesondere Fig 3 - und in Spalte 35, Zeile 62, von „expanding side members 42 and 44“ die Rede ist, also auch für die teleskopisch verstellbaren Rahmenteile 42 und 44 der Begriff „expanding“ Verwendung findet, ist es für den Fachmann naheliegend, wenn er nach einer anderen Verlängerungsmöglichkeit für die Führung sucht, auch die Führung für die Werkzeuge, also z.B. auch das Polierteil, teleskopisch verstellbar zu machen.

3. Für den Patentanspruch 1 gemäss dem Hilfsantrag 2 kann die Priorität der belgischen Patentanmeldung wirksam in Anspruch genommen werden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 beruht jedoch im Hin-

blick auf den aufgedeckten druckschriftlichen Stand der Technik ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Die mit dem Hilfsantrag 2 vorgelegten Patentansprüche sind zulässig. Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 ist gedeckt durch die erteilten Ansprüche 1 in Verbindung mit der Beschreibung der Figur 4,,, wonach das im Anspruch 1 angegebene Element ein Wagen (45) ist, der mit einem Polierteil (57) ausgerüstet ist. Die Patentansprüche 2 bis 14 entsprechen den erteilten Patentansprüchen 2 bis 9 und 11 bis 15.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist identisch dem Prioritätsdokument zu entnehmen.

- Unstreitig betrifft auch die belgische Patentanmeldung eine Maschine zum Planieren von Beton, des Typs, wobei ausgeschütteter Beton über eine vorherbestimmte Breite verteilt wird und wobei dieser Beton in einer bestimmten Höhe abgestrichen wird.
- Auch das Merkmal „wobei die besagte Maschine in der Breite einstellbar ist“ ist identisch dem Prioritätsdokument zu entnehmen. Das ergibt sich aus dem dortigen Patentanspruch 2, wonach der Zweck der ineinander verschiebbaren Schienenkonstruktionsteile darin besteht „der Breiteneinstellung der Beton-Nivelliermaschine zu folgen“. Gleiches ergibt sich aus der Textstelle auf Seite 3, Absatz 1 der Beschreibung.
- Dass das Prioritätsdokument eine Maschine mit einem Wagen umfasst, der eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann, indem er über eine Führung bewegt wird, wobei der Wagen mit einem Polierteil ausgerüstet ist, wird auch von der Klägerin nicht bestritten und ist im übrigen den Figuren der Zeichnung und der jeweiligen Beschreibung ohne weiteres zu entnehmen.
- Das Merkmal, dass die Länge besagter Führung in Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitsbreite teleskopisch verstellt werden

kann, entnimmt der Fachmann den Patentansprüchen 2 und 3 sowie den Figuren 1 und 3 und ebenso dem letzten Merkmal im Patentanspruch 1.

- Das letzte Teilmerkmal "wobei besagter Wagen eine kontinuierliche Bewegung über die gesamte Länge der Führung vollziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopischen Führung ein Hindernis darstellen" ist insbesondere durch den Patentanspruch 4, auf Seite 3 vorletzter Absatz in Verbindung mit der Figur 4 des Prioritätsdokuments offenbart. Gemäss der Figur 4 verlaufen die Rippen 10 und 12 auf demselben Niveau, so dass für das Laufrad 14 am Übergang von den Rippen 10 zu den Rippen 12 kein Hindernis vorhanden ist.

c) Da, wie vorstehend dargelegt, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 identisch der belgischen Patentanmeldung zu entnehmen ist, kann für ihn die Priorität wirksam beansprucht werden, so dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung außer Betracht bleiben muss.

d) Gegenüber dem aufgedeckten druckschriftlichen Stand der Technik beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 jedoch aus den bereits bei der Prüfung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäss dem Hilfsantrag 1 genannten Gründen (vgl Abschn 2c) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 nämlich lediglich durch das Merkmal, dass ein Wagen vorgesehen ist, der mit dem Polierteil ausgerüstet ist. Diesem Unterschied kommt eine patentbegründende Bedeutung nicht zu, weil auch gemäß der US-PS 39 70 405 (D1) das dort dargestellte Werkzeug 550 unter einem Wagen angeordnet ist, der eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausführen kann. Für den Fachmann ist es daher im Bedarfsfall naheliegend, diese Konstruktion zu übernehmen, und wenn er ein Polierteil vorsehen möchte, dieses ebenfalls unter einem Wagen anzuordnen.

4. Dass in einem der Unteransprüche 2 bis 14 eine patentfähige Erfindung enthalten sein könnte, ist nicht ersichtlich. Auch von der Beklagten ist nicht vorgetragen worden, dass sie in einem der Unteransprüche noch eine patentfähige Erfindung sieht.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Hellebrand

Riegler

Sperling

Brandt

Schneider

Pr