



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
20. Juli 2004

1 Ni 8/03

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

### **betreffend das deutsche Patent 36 45 276**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Juli 2004 durch den Präsidenten Dr. Landfermann und die Richter Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen, Dipl.-Ing. Frühauf, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 36 45 276 wird für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 36 45 276 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „**Sammelhefter**“, das aus einer Teilung des Patents 36 16 566 (Stammpatent) hervorgegangen ist. Das Stammpatent ist am 16. Mai 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH 02 354/85-8 vom 4. Juni 1985 angemeldet worden.

Das Streitpatent ist im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt widerrufen und im anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränkt aufrechterhalten worden.

Der einzige Patentanspruch lautet in der beschränkten Fassung:

„Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage, auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die vereinzelt Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von dem die auf der Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heftkopf geheftet werden, **dadurch gekennzeichnet**, daß parallel zur erwähnten Sammelstrecke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden ist, daß mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen (7, 8, 9) nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken und die auf der weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9) geheftet werden, und daß die zusammengetragenen Druckbogen im Wirkungsbereich des Heftapparates (9) relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.“

Die Klägerin zu 2. ist der ursprünglich von der Klägerin zu 1. erhobenen Klage beigetreten.

Die Klägerinnen machen geltend:

- Der Gegenstand des Anspruchs des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zum Stammpatent hinaus. Diesen Unterlagen könne der Fachmann einen Gleichlauf von Heftkopfpaaaren und Sammelstrecken nur in Verbindung mit einer Hin- und Herbewegung der Heftkopfpaaare und mit einem gleichzeitigen Heften der Heftköpfe entnehmen. Mit dem Streitpatent würden dagegen die Merkmale des Hin- und Herpendelns sowie des gleichzeitigen Heftens nicht beansprucht. Das Merkmal des Gleichlaufs von Heftkopfpaaaren und Sammelstrecken werde im angegriffenen Anspruch isoliert genannt. Daher werde mit dem Anspruch des Streitpatents eine ursprünglich nicht offenbarte Teilehre beansprucht.
  
- Der Schutzbereich des Streitpatents sei gegenüber dem Stammpatent unzulässig erweitert. Im Streitpatent sei nämlich – anders als im Stammpatent – nicht mehr vorgesehen, dass „bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden“, weshalb das Streitpatent auch andere Beschickungsvorgänge umfasse. Außerdem könnten nach dem Wortlaut von Anspruch 1 des Streitpatents der erste und der zweite Heftkopf beliebigen Sammelstrecken zugeordnet werden, während beim Stammpatent die Zuordnung zu benachbarten Sammelstrecken zwingend vorgesehen sei. Zwar erfasse der Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht die Erweiterung eines Teilpatents gegenüber dem Stammpatent. Mit den schützenswerten Interessen des Wettbewerbs, der sich auf die Zäsurwirkung der Stammpatenterteilung verlas-

sen habe, sei es jedoch unvereinbar, wenn im vorliegenden Fall die Patentinhaberin 9½ Jahre nach der Erteilung des Stammpatents und unter Ausschöpfung des gesamten Offenbarungsgehalts der Stammanmeldung einen Patentanspruch vorlege, der auch solche Ausführungsformen umfasse, die erst nach der Erteilung des Stammpatents auf den Markt gelangt seien.

- Der Gegenstand des Anspruchs des Streitpatents sei nicht patentfähig. Für den Fachmann sei dieser Gegenstand aus dem Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun aufzufinden.

Die Klägerinnen nennen hierzu u.a. folgende Druckschriften

deutsche Auslegeschrift DE	1 114 779	<b>(D1)</b>
europäische Patentschrift	0 095 603 B1	<b>(Anlage 8)</b>
deutsche Offenlegungsschrift	31 08 551 A1	<b>(Anlage 10),</b>

wobei die Druckschrift nach Anlage 8 sowie der Inhalt der Druckschrift nach Anlage 10, die der parallelen schweizerischen Patentschrift CH 645 074 A5 entspricht, im vorausgegangenen Einspruchsbeschwerdeverfahren bereits berücksichtigt wurden.

Bezüglich der Bewertung dieser Druckschriften und zur Stützung ihrer Argumentation berufen sich die Klägerinnen u.a. auf das

- Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Mai 1998 in der Patentnichtigkeitssache X ZR 20/96 betreffend das europäische Patent 0 095 603 **(Anlage 9)**
- Parteigutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. F... vom

- 2. April 2004 (**Anlage 13**)  
sowie ein
- gerichtliches Sachverständigengutachten des Herrn Prof.  
Dr. Ing. K... im Verfahren X ZR 226/02 vor dem Bun-
- desgerichtshof betreffend das Stammpatent (**Anlage 14**).

Die Klägerinnen beantragen,

das deutsche Patent 36 45 276 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen.

Eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Ursprungsoffenbarung liege nicht vor. Das von den Nichtigkeitsklägerinnen beanstandete Merkmal 7 sei unbedenklich. Die Beschreibung der Ausführungsbeispiele in den ursprünglich eingereichten Unterlagen befasse sich ausschließlich mit der Bedeutung der Mitbewegung der Heftkopfpaaire jeweils während ihres Gleichlaufs mit den Sammelstrecken für die Funktion des Sammelhefters. Der Teil der Schwenkbewegung des Bügels, welcher der Zurückführung der Heftkopfpaaire in ihre Ausgangsstellung für den nächsten Heftvorgang dient, sei in den gesamten Unterlagen an keiner Stelle als bedeutsam für die Funktion des Sammelhefters erörtert.

Auch eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs liege nicht vor. Das ergebe sich eindeutig aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.

Die Patentfähigkeit sei gegeben. Der Fachmann kombiniere die Lehre der Druckschrift D1 nicht ohne weiteres mit der Lehre der Druckschrift nach Anlage 10. In dem Sammeln kompletter Druckbahnen und dem Sammeln einzeln gefalteter

Druckbogen liege ein signifikanter Unterschied. Die jeweiligen Vorrichtungen seien zu diesen speziellen Zwecken eingerichtet.

Die Beklagte stützt ihre Argumentation insbesondere auf folgende Unterlagen:

- gerichtliches Sachverständigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. K...  
im Verfahren 2 U 106/95 vor dem OLG Düsseldorf betreffend das  
Stammpatent 36 16 566 **(Anlage N2)**
- gerichtliches Sachverständigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. K...  
im Verfahren 2 U 133/91 vor dem OLG Düsseldorf betreffend das  
Stammpatent **(Anlage N3)**
- Urteil des Bundespatentgerichts vom 25. Juni 2002 in der Patentnichtig-  
keitssache 2 Ni 15/01 betreffend das Stammpatent **(Anlage N4)**
- europäische Offenlegungsschrift EP 0 095 603 A1 **(Anlage N6)**
- gerichtliches Sachverständigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing.  
K... Verfahren X ZR 20/96 vor dem Bundesgerichtshof betreffend das  
europäische Patent 0 095 603 **(Anlage N7)**
- deutsche Offenlegungsschrift 26 31 058 A1 **(Anlage N8).**

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage ist zulässig. Das gilt auch für den Beitritt der Klägerin zu 2., auf den sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ohne Widerspruch eingelassen hat.

## II.

Die Klage ist auch begründet.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen (gegliedert entsprechend der von der Beklagten als Anlage N1 zur Klageerwiderung vom 21. August 2003 eingereichten Merkmalsanalyse):

Sammelhefter

1. mit einer Sammelstrecke
  - 1.1 die Sammelstrecke weist eine sattelförmige Auflage auf
  - 1.2 auf die Auflage werden an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt
  - 1.3 die Sammelstrecke ist mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen
  - 1.4 die Mitnehmer transportieren die vereinzelt Druckbogen zu einem Heftapparat
2. von dem Heftapparat werden die auf der Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heftkopf geheftet
3. parallel zur erwähnten Sammelstrecke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden
4. mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 9) nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen



5. die auf der weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen werden durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9) geheftet
6. die zusammengetragenen Druckbogen stehen im Wirkungsbereich des Heftapparates (9) relativ zu den Sammelstrecken still
7. die Heftköpfe (12, 13, 33) folgen beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf.

Dabei sind die Merkmalsgruppen 1.2 und 1.4 im Hinblick auf die gewählte Patentkategorie eines Erzeugnispatents so zu verstehen, dass

- auf die Auflage an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings ablegbar sind (Merkmal 1.2) und
- von den Mitnehmern die vereinzelt Druckbogen zu einem Heftapparat transportierbar sind (Merkmal 1.4).

Mit der so verstandenen Vorrichtung ist die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe gelöst, einen Sammelhefter dahingehend auszubilden, dass ohne Verlust an Verarbeitungspräzision eine Steigerung der Produktionsleistung erreicht wird.

Kern der Erfindung ist hierbei, dass bei einem Sammelhefter mit mindestens zwei parallelen Sammelstrecken die jeweils einer der Sammelstrecken zugeordneten Heftköpfe eines Heftapparates beim Heftvorgang der Bewegung der Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.

2. Eine **unzulässige Erweiterung** gegenüber der Ursprungsoffenbarung (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) durch das Weglassen der von den Klägerinnen angeführten Merkmale des Hin- und Herpendelns der Heftkopfpaares und des gleichzeitigen Heftens der Heftköpfe ist nach Überzeugung des Senats nicht gegeben.

Alle Gegenstände, die sich einem Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen einer Anmeldung ohne weiteres erschließen, können zum Gegenstand eines Patents gemacht werden. Der Anmelder hat es in der Hand, sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale eines in der Beschreibung dargestellten Ausführungsbeispiels zu beschränken, sofern diese Merkmale je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erzielten Erfolg fördern. Es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Patentanspruch nur in der Weise beschränkt werden könne, dass sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die der Lösung „förderlich“ sind, insgesamt aufgenommen werden müssten (BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer).

Den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnimmt der Fachmann als nachteilig am Stand der Technik, dass für den Heftvorgang nur ein Bruchteil eines Maschinentaktes zur Verfügung stehe (s Anlage 3, S 5 Abs 2). Die Erfindung habe den Vorteil, dass für den Heftvorgang entsprechend mehr Zeit zur Verfügung stehe (s S 7, 3. vollst Abs). Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass die längere Zeitdauer für das Heften allein dadurch gewonnen wird, dass der Heftkopf während eines Bewegungsweges der Auflage (mit den rittlings darauf ruhenden und zu heftenden Druckbogen) mit gleicher Geschwindigkeit folgt (s S 10 Z 1 und 2). Diese Gleichlaufbewegung von Heftkopf und Auflage ist maßgeblich. Es kommt nicht darauf an, wie der Heftkopf wieder in seine Ausgangslage gebracht wird. Es kommt auch nicht darauf an, ob bei mehreren Heftköpfen diese gleichzeitig die Heftoperation ausführen. Wesentlich ist nur, dass die Heftköpfe innerhalb des „Zeitfensters“ heften, während dessen sie sich im Gleichlauf mit den Auflagen befinden.

Dass die Heftköpfe, die den Sammelstrecken beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges im Gleichlauf folgen, nicht nur durch eine Pendelbewegung in ihre Ausgangslage zurückgeführt werden können und auch nicht zwingend gleichzeitig heften müssen, verdeutlicht der Hinweis auf die mögliche Verwendung eines an sich bekannten Rotationsheftapparates (s S 14 der ursprünglichen Unterlagen). Dessen üblicherweise an seinem Umfang verteilt angeordnete Heftköpfe

rotieren um eine Drehachse und heften nacheinander an einer bestimmten Heftposition.

Im Übrigen sind die pendelnde Bewegung der Heftköpfe und der Antrieb der Heftköpfe im Gleichtakt in den ursprünglichen Unterlagen in den Unteransprüchen 4 und 5 erwähnt, als besondere Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Hauptanspruch. Auch das ist für den Fachmann ein Hinweis darauf, dass auch andere Ausgestaltungen der Erfindung möglich sind.

3. Eine **Erweiterung des Schutzbereichs** (§ 22 Abs. 1 PatG) liegt nicht vor. Dieser Nichtigkeitsgrund kann nur auf Änderungen gestützt werden, die an einem Patent in einem Verfahren nach der Patenterteilung, d.h. in einem Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren oder in einem früheren Nichtigkeitsverfahren, vorgenommen werden (Schulte, PatG, 6. Aufl., § 22 Rdn. 13). Wird ein Patent im Einspruchsverfahren geteilt, können dagegen Merkmale des auf die Teilanmeldung erteilten Patents das Stammpatent, das diese Merkmale nicht vorsieht, nicht erweitern. Durch die Teilungserklärung entsteht nämlich eine eigenständige Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist (§ 60 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dementsprechend handelt es sich bei dem Patent, das auf die Trennanmeldung erteilt wird, um ein gegenüber dem Stammpatent völlig selbständiges Schutzrecht, durch das der Schutzbereich des Stammpatents nicht berührt werden kann.

Unter dem Gesichtspunkt einer Schutzbereichserweiterung ergeben sich daher auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren der Gegenstand des Stammpatents nicht die Grenze dessen bildet, was als Patentgegenstand im abgeteilten Verfahren beansprucht werden kann (GRUR 1992, 38, 39 f. – Straßenkehrmaschine; GRUR 2003, 47, 49 f. – Sammelhefter), keine Konsequenzen. Es ist zwar richtig, dass sich für Wettbewerber Härten ergeben können, wenn diese auf Grund der Teilung des Patents – u.U. wie hier Jahre nach Erteilung des Stammpatents – mit einem weiteren aus der Ursprungsoffenbarung abgeleiteten Patent konfrontiert werden, das in seinen Merkmalen teilweise über das Stammpatent hinausgeht. Letztlich sind diese Härten jedoch eine Folge der gesetzgeberischen Entscheidung, die Teil-

lung im Einspruchsverfahren überhaupt zu ermöglichen. Es wird Aufgabe des Gesetzgebers sein, diese Rechtslage künftig einer Überprüfung zu unterziehen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 60 Rdn. 3).

4. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs des Streitpatents ist jedoch **nicht patentfähig** (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Er ist unbestritten neu. Keine der im Verfahren befindlichen oder in den Vorverfahren berücksichtigten Druckschriften zeigt einen Sammelhefter mit wenigstens zwei parallelen Sammelstrecken und wenigstens zwei Heftköpfen, bei dem die Heftköpfe beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.

Auch die gewerbliche Anwendbarkeit ist offensichtlich vorhanden.

Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann – einen Dipl.-Ing. (FH oder Univ) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bau und Betrieb von Papierverarbeitungsmaschinen – am Prioritätstag des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Der Senat geht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von der deutschen Offenlegungsschrift DE 31 08 551 A1 (**Anlage 10**) als dem nächstkommenden Stand der Technik aus.

Diese Druckschrift zeigt und beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bilden mehrblättriger Druckprodukte, also eine Sammelvorrichtung. Die Vorrichtung verfügt über eine Stützeinrichtung (Trommel 45) mit einem stegartigen Stützelement 47, über das an einer ersten Eingabestelle 48 von einem Transporteur 52 ein Druckbogen, bestehend aus zwei zusammenhängenden Seiten 7, einer ersten zickzackförmig gefalteten Bahn 1a mit der den Rücken des Druckbogens bildenden Faltstelle rittlings ablegbar ist (s S 13 Abs 2 iVm Fig 5 u 6).

An der bekannten Vorrichtung sind nicht näher dargestellte Transportmittel vorgesehen, mit denen die Bahn 1a – und damit der Druckbogen – quer zur Beschickungsrichtung und entlang des Stützelements 47 zu einer zweiten Eingabestelle 49 geführt wird, an der ein weiterer Druckbogen einer zweiten Bahn 1b von einem Transporteur 53 über den ersten Druckbogen ablegbar ist. Die auf dem Stützelement 47 übereinandergelegten Druckbogen werden zu einer dritten Eingabestelle 50 geführt, an der von einem Transporteur 54 ein dritter Druckbogen einer dritten Bahn 1c darüber ablegbar ist (s S 14 Abs 2 iVm Fig 5). Von dort ist das fertig zusammengestellte Druckprodukt, wenn auch noch im Verbund mit weiteren durch das Übereinanderlegen der Bahnen entstandenen Druckprodukten, von den vorgenannten Transportmitteln entlang des Stützelements 47 zu einem Heftapparat 62 transportierbar. Von diesem Heftapparat 62 werden die auf dem Stützelement 47 zusammengetragenen Druckbogen geheftet (s S 15 Z 19 bis 25 iVm Fig 7).

Das Stützelement 47 entspricht hierbei einer streitpatentgemäßen Sammelstrecke mit einer sattelförmigen Auflage und die Transporteure 52, 53, 54 entsprechen den im Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen.

Die Stützeinrichtung 45 der bekannten Vorrichtung dient zwar zum Abstützen von Bahnen 1a, 1b, 1c mit Leporellofaltung, die durch noch miteinander verbundene Druckbogen gebildet werden (siehe Anspruch 7). Dies stellt jedoch eine Zweckangabe dar, durch die eine Vorrichtung nicht auf den genannten Zweck beschränkt ist (BGH GRUR 91, 436 – Befestigungsvorrichtung II – bei IV 2c). Die bekannte Sammelvorrichtung ist für den Fachmann erkennbar auch zum Sammeln einzelner Druckbogen geeignet. Die Sammelstrecken (Stützelemente) müssen hierfür nicht eigens hergerichtet werden. Sammelstrecken mit einer sattelförmigen Auflage, auf die bereits vereinzelt Druckbogen rittlings abgelegt werden können, sind dem Fachmann hinlänglich bekannt (bspw aus EP 0 095 603 A1 – Anlage N6) und unterscheiden sich in Aufbau und Wirkung durch nichts von dem Stützelement nach der Anlage 10.

Der Einwand der Beklagten, dass die bekannte Vorrichtung nach Anlage 10 für vereinzelte Druckbogen nicht geeignet sei, weil die im wesentlichen radial angeordneten Druckbogen beim Drehen der Trommel von den Stützelementen nach unten herabfallen würden, wohingegen die Bahn mit Leporellofaltung sich selbst halten würde, greift nicht. Zum einen ist der Senat davon überzeugt, dass ohne geeignete Abstützungsmaßnahmen nach unten bei einer trommelförmigen Sammelvorrichtung vom unteren Bereich der Trommel sowohl vereinzelte Druckbogen als auch die sich dort befindenden Teile der Bahn mit Leporellofaltung, wegen der geringen Eigensteifigkeit einer solchen Bahn, von den Sammelstrecken herabfallen würden. Der Fachmann würde deshalb in jedem Fall entsprechende Vorkehrungen treffen, um dieses zu verhindern. Zum anderen behalten die auf den Stützelementen rittlings aufliegenden Druckbogen bei der in der Anlage 10 weiter beschriebenen Variante mit einer Anordnung der Stützelemente in einer Ebene nach Art von Leitersprossen darüber hinaus stets ihre vertikale, nach unten hängende Lage bei. Ein Herabfallen auch von bereits vereinzelt Druckbogen ist bei dieser Variante daher ausgeschlossen.

Die Beklagte wendet weiter ein, dass der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 26. Mai 1998 in der Patentnichtigkeitssache X ZR 20/96 (Anlage 9) betreffend das europäische Patent 0 095 603 (Anlage 8) in dem Sammeln kompletter Druckbahnen entsprechend der Druckschrift nach Anlage 10 und dem Sammeln von einzeln gefalteten Druckbogen einen signifikanten Unterschied sehe.

Der BGH hat in dem angeführten Urteil (Anlage 9) die Druckschrift nach Anlage 10 nicht mit dem Gegenstand des Streitpatents, sondern mit einer Erfindung (EP 0 095 603 B1 – Anlage 8) verglichen, bei der es sich nicht um eine Vorrichtung allgemeiner Art handelt, die unter anderem auch zum Sammeln von einzelnen, gefalteten Druckbogen verwendet werden kann. Diese Erfindung nach Anlage 8 ist vielmehr auf eine zu einem speziellen Zweck eingerichtete Vorrichtung gegenständlich eingeschränkt, was der Patentanspruch 1 der EP 0 095 603 B1 (Anlage 8) in mehrfacher Hinsicht zum Ausdruck bringt (s S 8 des Urteils gem Anlage 9). Die Merkmale des dort beurteilten Anspruchs 1 sind im wesentlichen auf die spezielle Ausbildung der Zuförderer gerichtet, um einzelne, gefaltete Druckbogen rittlings

auf die Aufnahmesättel eines Sammelförderers auflegen zu können. Dagegen findet sich im Patentanspruch des Streitpatents eine Angabe zum Zweck der Vorrichtung lediglich im Merkmal 1.4 der Gliederung, wonach von den Mitnehmern die vereinzelt Druckbogen zu einem Heftapparat transportierbar sind. Eine spezielle, allein diesem Zweck dienende konstruktive Ausgestaltung der Vorrichtung ist jedoch nicht beansprucht.

Die **Merkmale 1. sowie 1.1 und 1.2** der Gliederung des Anspruchs des Streitpatents sind bei der Vorrichtung nach Anlage 10 somit verwirklicht. Die gegenständlichen Merkmale der **Merkmalsgruppen 1.3 und 1.4** sind bis auf die Ausbildung der Fördermittel als Mitnehmer verwirklicht und das **Merkmal 2** ist bis auf den mit der Sammelstrecke gleichlaufenden Heftkopf ebenfalls verwirklicht.

Die Stützeinrichtung 45 der bekannten Vorrichtung weist parallel zu dem Stützelement 47 weitere den streitpatentgemäßen Sammelstrecken entsprechende Stützelemente 47 auf, die an einer drehend angetriebenen Trommel 45 radial abstehend und axial über die Trommellänge sich erstreckend angeordnet sind (s Fig 5 bis 7 der Anlage 10) oder in einer ebenen Fläche in der Art von Leitersprossen angeordnet sind (s S 17 Abs 4 in Anlage 10). Auch auf diesen weiteren Sammelstrecken wirken Transportmittel für den Transport der auf den Stützelementen angelegten Druckbogen entlang dieser Stützelemente auf die Druckbogen ein. Das **Merkmal 3** ist bis auf die Ausbildung der Fördermittel als Mitnehmer verwirklicht.

Die auf einer Kreisbahn oder sonst endlos umlaufend einander folgenden Sammelstrecken (Stützelemente 47) der bekannten Vorrichtung sind mit jedem Maschinentakt von den Transporteuren nacheinander jeweils mit einem Druckbogen beschickbar (s Fig 5 u 6 der Anlage 10). **Merkmal 4** ist daher verwirklicht.

Die auf allen Sammelstrecken zusammengetragenen Druckbogen werden von dem erwähnten Heftapparat 62 geheftet (s S 15 Z 23 bis 25 der Anlage 10). Der in Fig 7 der Anlage 10 schematisch dargestellte Heftapparat 62 ist für den Fachmann ohne weiteres als ein herkömmlicher Rotationsheftapparat erkennbar. Dies hat

auch die Beklagte beim Verfassen der Streitpatentschrift nicht anders gesehen (s Sp 3 Z 33 bis 40 des Streitpatents) und entspricht ebenfalls der Auffassung des Sachverständigen Prof. Künne bspw in dem von der Beklagten genannten Gutachten nach Anlage N3 (s S 43 Abs 4 vorl Satz der Anlage N3). Ein solcher Rotationsheftapparat weist üblicherweise mehrere an seinem Umfang verteilte Heftköpfe auf, die nacheinander an einer definierten Heftposition vorbeigeführt werden und dort heften. Diese Heftposition ist in der Fig 7 der Anlage 10 mit dem Bezugszeichen 6' versehen (die den Rücken eines fertig zusammengestellten Druckprodukts bildende Faltstelle, mit der das Druckprodukt auf der Auflage eines Stützelements der Sammelvorrichtung aufliegt). Für den Fachmann ist platt selbstverständlich, dass die Drehgeschwindigkeiten des Rotationsheftapparates und der Sammeltrommel bzw die Fördergeschwindigkeit der endlos umlaufenden Sammelstrecken so eingestellt werden, dass an der Heftposition einem jeden Stützelement 47 einer der Heftköpfe des Rotationsheftapparates 62 gegenübersteht. **Merkmal 5** ist bis auf den mit der Sammelstrecke gleichlaufenden Heftkopf verwirklicht.

Nach Fig 5 der Anlage 10 ist der Heftapparat 62 dem Endbereich der Trommel 45 zugeordnet, in dem die Steigung der schraubenlinienförmig angelegten Bahnen 1a, 1b, 1c wieder Null ist, so dass die zusammengetragenen Druckbogen im Wirkungsbereich des Heftapparates 62 relativ zu den Sammelstrecken 47 still stehen. **Merkmal 6** ist daher verwirklicht.

Der mit dem Patentanspruch des Streitpatents beanspruchte Sammelhefter unterscheidet sich gegenständlich von dem in der Anlage 10 offenbarten Sammelhefter somit dadurch, dass die Mittel für den Transport der Druckbogen entlang der Sammelstrecken als Mitnehmer ausgebildet sind und die Heftköpfe beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.

Es gehört zum Fachwissen des zuständigen Fachmannes, dass die Eigensteifigkeit einer Papierbahn mit leicht auseinander gezogener Leporellofaltung aus ei-



nem für die Herstellung von Druckprodukten üblicherweise verwendeten Druckpapier mit einem Flächengewicht bis ca 40 g/m<sup>2</sup> gering ist. Beim Aufbringen einer Querkraft bspw an einer Faltstelle sind nach Überzeugung des Senats bestenfalls die durch diese Faltstelle verbundenen Seiten der Druckbogen in einer definierten Lage zueinander. Da die Druckbogen jedoch sowohl an den Anlegestationen als auch an der Heftstation auf der Auflage einer jeden Sammelstrecke jeweils exakt positioniert sein müssen, ist es für den Fachmann naheliegend – auch um die an den Auflagen eventuell auftretende Reibung zu überwinden – die Fördermittel, mit denen die Druckbogen über die Auflage bewegt werden, unmittelbar im Bereich der Auflage einer jeden Sammelstrecke an den Druckbogen angreifen zu lassen. Ein Mittel seiner Wahl, um rittlings auf einer Auflage aufliegende Druckbogen entlang dieser Auflage zu transportieren, sind Mitnehmer.

Die Beklagte führt dazu aus, es sei – auch nach Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Künne in dem Gutachten nach Anlage 14 – nicht naheliegend, die Druckbogen mittels Mitnehmern entlang der Sammelstrecken zu fördern, weil es hierzu bei Sammeltrommeln mit sattelförmigen Auflagen kein Vorbild gebe (s S 46 Abs 4 bis 6 in Anlage 14). Hierzu ist anzumerken, dass dieses Gutachten nach Anlage 14, ebenso wie die von der Beklagten noch genannten Gutachten, Urteile und Beschlüsse, nicht das Streitpatent, sondern andere Gegenstände betreffen, nämlich das Stammpatent bzw das europäische Patent 0 095 603. Zudem ist der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einen Sammelhefter mit einer Sammeltrommel beschränkt und das Vorschieben von rittlings abgelegten Druckbogen entlang einer Schiene (Sammelstrecke) mittels Mitnehmern ist dem Fachmann aus dem Stand der Technik zumindest seit dem Veröffentlichungstag 7. Dezember 1983 der europäischen Offenlegungsschrift EP 0 095 603 A1 (Anlage N6) bekannt (s dort S 1 Z 15 bis 17).

Im Übrigen stellt auch Prof. K... in seinem Gutachten gem Anlage 14 zum Stammpatent bei der Diskussion der Druckschrift DE 31 08 551 A1 (Anlage 10) fest: „Für diese Förderung der Druckbahnen liegen dem Fachmann mehrere Möglichkeiten nahe, es sind nicht ausschließlich Mitnehmer möglich.“ (s S 35 Abs 3, mittleres Drittel der Anlage 14).

Wie in der Streitpatentschrift zutreffend ausgeführt, steht bei einer Vorrichtung nach der schweizerischen Patentschrift 645 074 (die der Anlage 10 entspricht) für das lagerichtige Durchschießen der Heftklammern nur eine infinitesimal kurze Zeitspanne zur Verfügung, da sich die Bewegungsbahnen der zu heftenden Falstelle 6' und des betreffenden Heftkopfes des Rotationsheftapparats 62 im Querschnitt betrachtet nur in einem Punkt berühren und außerhalb dieses Punktes voneinander weg bewegen. Bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten ist ein präzises und lagerichtiges Heften damit nicht zu bewältigen (s Sp 3 Z 40 bis 52 der Streitpatentschrift).

Bei der Suche nach Lösungen der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe, einen Sammelhefter dahingehend auszubilden, dass ohne Verlust an Verarbeitungspräzision eine Steigerung der Produktionsleistung erreicht wird, konnte der Fachmann die auf demselben Fachgebiet liegende deutsche Auslegeschrift 1 114 779 (**Druckschrift D1**) nicht außer Acht lassen. Aus dieser Druckschrift ist dem Fachmann ein Sammelhefter bekannt, bei dem die Arbeitsgeschwindigkeit wesentlich beschleunigt werden kann (s Sp 1 Z 34 bis 40). Hierzu ist das lagerichtige Heften der Broschüren während der Bewegung der endlos umlaufenden, in der Art von Leitersprossen angeordneten Querstege 2 mit den darauf gesammelten und ruhenden Broschüren notwendig (s Sp 6 Z 3 bis 10). Demgemäss muss eine Verschiebung der Heftköpfe 41 entsprechend der Bewegung der Querstege 2 eingestellt werden (s Sp 4 Z 39 bis 43). Die Heftköpfe 41 der Heftvorrichtung 105 folgen daher beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den als Sammelstrecken dienenden Querstegen 2 im Gleichlauf.

Der Fachmann erhält durch diese Lehre der D1 somit einen deutlichen Hinweis darauf, zur aufgabengemäßen Steigerung der Produktionsleistung bei einem Sammelhefter, bei dem die auf Sammelstrecken zusammengestellten und rittlings aufliegenden Bogen wie bei der Vorrichtung nach Anlage 10 im Bereich der Heftvorrichtung relativ zu den Sammelstrecken still stehen und der Heftvorrichtung mit ihrem zu heftenden Rücken quer zur Förderrichtung (Bewegungsrichtung der Sammelstrecken) liegend zugeführt werden, die Heftköpfe des Heftapparates

beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen zu lassen. Die für den Fachmann daher naheliegende Anwendung der Lehre der D1 bei einer Vorrichtung nach Anlage 10 führt dazu, die Heftköpfe des aus der Anlage 10 bekannten Rotationsheftapparates so zu gestalten, dass diese zumindest während des für einen präzisen Heftvorgang erforderlichen Zeitraumes dem Bewegungsweg der Sammelstrecken im Gleichlauf folgen können. Ob die konstruktive Umsetzung, entsprechend der Darlegung des Sachverständigen Prof. Künne in dem von der Beklagten als Anlage N2 vorgelegten Gutachten zum Stammpatent (s S 20 drittletzte Zeile bis S 22 Abs 2 in Anlage N2), im Bereich fachüblichen Handelns lag oder ob technische Schwierigkeiten hierbei zu überwinden gewesen wären, war hier nicht zu entscheiden, da der Wortlaut des mit der Klage angegriffenen Patentanspruchs entsprechende Merkmale nicht aufweist.

Der einzige Patentanspruch des Streitpatents hat aus diesen Erwägungen keinen Bestand.

### 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 u 2 ZPO.

Dr. Landfermann

Ihsen

Frühauf

Rauch

Pontzen

Ko