



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
6. Dezember 2005

1 Ni 22/04 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 538 513**  
**(= DE 591 05 800)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2005 durch den Präsidenten Dr. Landfermann sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. Oktober 1991 angemeldeten europäischen Patents 0 538 513 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 591 05 800 geführt wird.

Das in deutscher Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft ein "Kappaggregat zum Abtrennen von Überständen von Kantenmaterial". Es umfasst 6 Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.

Anspruch 1 lautet (hier mit einer Merkmalsgliederung versehen):

### Kappgerät

- 1) für Maschinen zur Bearbeitung von geradlinig und fortlaufend bewegten plattenförmigen Werkstücken (W)
  - a) zum Abtrennen von über die vorderen und hinteren, im Wesentlichen quer zur Bewegungsrichtung der Werkstücke verlaufenden Schmalflächen (26, 27) der Werkstücke hinausstehenden Überstände (3, 4) von Kantenmaterial (2),
  - b) welches an parallel zur Bewegungsrichtung verlaufenden Schmalflächen der Werkstücke angebracht, vorzugsweise angeleimt ist;
- 2) mit jeweils einer mit einem angetriebenen Kappsägeblatt (16 bzw. 17) ausgestatteten Sägeeinheit (28 bzw. 29) für den vorderen (3) und den hinteren (4) Kantenmaterialüberstand;
- 3) mit je einem Anschlag (20 bzw. 21) für jedes Kappsägeblatt (16 bzw. 17),
  - a) dessen Anschlagfläche (22 bzw. 23) mit einer Schnittebene des jeweiligen Kappsägeblattes (16 bzw. 17) fluchtet
  - b) und an der vorderen bzw. hinteren Schmalfläche (26 bzw. 27) der plattenförmigen Werkstücke anlegbar ist;

- 4) mit einer Schrägführungsanordnung, mit der die Sägeeinheiten (28 bzw. 29) zur Durchführung der Trennschnitte mit dem wirksamen Bereich ihrer Kappsägeblätter von einer Stellung über bzw. unter dem Kantenmaterial (2) entlang einer schräg zur Werkstückdurchlaufebene verlaufenden Ebene in eine Stellung unter bzw. über dem Kantenmaterial (2) und zurück verfahrbar sind;
- 5) die Schrägführungsanordnung weist eine einzige Führungsbahn (5) auf, an der beide Sägeeinheiten (28 und 29) verfahrbar gelagert sind.

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerinnen machen offenkundige Vorbenutzungen durch Maschinen der Firma O... S.p.A. geltend. Sie stützen sich bei ihrer Argumentation auf die Anlagen GKSS 3, GKSS 4, GKSS 6 bis GKSS 16, GKSS 19 bis GKSS 23, GKSS 26, GKSS 28 sowie GKSS 29. Mit diesen Unterlagen zu den Maschinen Nova 2, Nova 11 und Nova 23 und den dazu angebotenen Zeugenaussagen sind die Klägerinnen der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent neuheitsschädlich vorweggenommen sei, es ihm zumindest aber an erfinderischer Tätigkeit mangle. Außerdem sei der Gegenstand des Anspruchs 1 auch durch den Stand der Technik nach der DE 27 21 918 A1 (GKSS 31) neuheitsschädlich vorweg genommen, jedenfalls nahe gelegt, zum Beispiel in Kombination mit der deutschen Offenlegungsschrift 20 12 115 (GKSS 32).

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 0 538 513 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt (mit Hauptantrag),

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise die Ansprüche des Streitpatents in der Fassung der Anlage B7 zum Schriftsatz vom 2. Dezember 2005 aufrechtzuerhalten.

Sie tritt dem Klagevorbringen in allen Punkten entgegen.

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

### **Entscheidungsgründe**

Die in zulässiger Weise erhobene Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht wird (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ), ist nicht begründet.

#### **I**

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent betrifft ein Kappgerät zum Abtrennen von Überständen von Kantenmaterial für Maschinen zur Bearbeitung von geradlinig und fortlaufend bewegten plattenförmigen Werkstücken. Kappaggregate dieser Art sind der Streitpatentschrift zufolge (Sp. 1 Z. 33-51) in verschiedenen Ausführungsformen seit langem bekannt. Die Schrägführungsanordnung dieser Aggregate besteht dabei aus zwei separaten, meist sogar voneinander getrennten Führungseinheiten für die Sägeeinheiten zur Abtrennung für den vorderen bzw. für den hinteren Kantenmaterialüberstand. Die bekannten Führungseinheiten in Form von Säulenführungen laufen nach oben aufeinander zu (sog. Spitz-Anordnungen) oder nach oben auseinander (sog. V-Anordnungen) oder sie verlaufen parallel zueinander (sog. Parallel-Anordnungen). Es sind weiterhin Führungsanordnungen bekannt, die als Parallelogrammführung oder als so ge-

nannte Waagrecht-Doppelstangenführungen ausgebildet sind. Diese bekannten Kappaggregate haben – was auch während der mündlichen Verhandlung von den Klägerinnen unwidersprochen blieb – je zwei Sägeeinheiten mit jeweils einem Motor, d. h. pro Sägeeinheit einen Motor.

Das Problem bei den bekannten Schrägführungsanordnungen ist, dass sie aufgrund der Unterteilung in getrennte Führungseinheiten relativ viel Platz benötigen. Diese Lösungen sind damit technisch aufwendig und fertigungstechnisch teuer (Streitpatentschrift Sp. 1 le. Abs.).

Ausgehend von diesem Problem liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, derartige Kappaggregate so weiterzubilden, dass ohne funktionelle Nachteile bei technisch einfachem Aufbau eine kompaktere Konstruktion erzielt wird (Sp. 2 Abs. 1).

Als Lösung schlägt das Streitpatent vor, dass die Schrägführungsanordnung, in Abkehr von der bisherigen Unterteilung in separate Führungseinheiten, als einzige Führungsbahn ausgestaltet ist, an der beide Sägeeinheiten verfahrbar gelagert sind. Anstelle der bisher erforderlichen zwei Führungseinheiten ist nun lediglich eine einzige Führungseinheit vorgesehen und beide Sägeeinheiten sind derart zu gestalten, dass sie ohne gegenseitige funktionelle Beeinträchtigung an der einzigen Führungsbahn verfahrbar sind (Sp. 2 Abs. 2 u. 3). Im Patentanspruch 1 kommt dies insbesondere durch Merkmal 5 zum Ausdruck. Demnach weist die Schrägführungsanordnung eine einzige Führungsbahn (5) auf, an der beide Sägeeinheiten (28 und 29) verfahrbar gelagert sind.

Der unbefangene Fachmann, hier ein Meister oder Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau, der auf Erfahrungen mit Kappaggregaten zurückgreifen kann, versteht den Gegenstand des Anspruchs 1 im Einklang mit der Beschreibung als ein Kappaggregat mit zwei kompletten Sägeeinheiten (mit jeweils einem eigenen Antriebsmotor für das jeweilige Kappsägeblatt sowie einem daran angepassten Anschlag), die an einer einzigen Führungsbahn der Schrägführungsanordnung oh-

ne gegenseitige funktionelle Beeinträchtigung, d. h. unabhängig voneinander verfahrbar, gelagert sind.

Gegen die von den Klägerinnen vorgetragene Auslegung, der Anspruch 1 könne auch miteinander verbundene Sägeeinheiten mit je einem Kappsägeblatt mit Anschlag für den vorderen sowie den hinteren Kantenmaterialüberstand, aber mit nur einem gemeinsamen Antriebsmotor umfassen, spricht schon das kennzeichnende Merkmal 5 des Anspruchs. Bei einer derartigen Ausführung wäre das kennzeichnende Merkmal 5 trivial. Denn die Schrägführungsanordnung mit nur einer einzigen Führungsbahn auszustatten, an der dann der lediglich eine Motor gelagert würde, wäre eine platte Selbstverständlichkeit.

Jedenfalls die Klägerin zu 2), die G... GmbH, hatte den Gegenstand des Streitpatents ursprünglich nicht anders gesehen. In ihrem Antwortschreiben vom 4. Juni 2002 (Anlage GKSS 2) auf die Abmahnung durch die Beklagte (Anlage GKSS 1), geht sie jedenfalls auch von zwei mit Sägeblättern bestückten Arbeitsaggregaten aus, die mobil auf einer einzigen schrägen Führung aufgebaut sind (Anlage GKSS 2 Abs. 3). Sie sieht darin eine logische Weiterentwicklung der in der SCM-Gruppe vorhandenen und bekannten Lösungen (vgl. GKSS 2 S. 2 1. vollst. Abs.). Eine von diesen angesprochenen Lösungen bezieht sich auf das Aggregat R L22-B der Tochterfirma O... (vgl. Anlage GKSS 2 S. 1 vorle. Abs. i. V. m. Anlage GKSS 3), mit einem einzigen Motor, an dessen durchgehender Welle die Sägeblätter 17 und 23 angebracht sind.

## II

Das Kappaggregat nach dem Streitpatent erweist sich als patentfähig.

1. Das Kappgerät nach dem Anspruch 1 des Streitpatents ist neu.

a) Mit dem oben dargelegten Verständnis des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent ist die Neuheit gegenüber den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen der Maschinen Nova 2, Nova 11 und Nova 23, die sämtlich mit Kappsägeblättern für den vorderen und hinteren Kantenmaterialüberstand an nur einem gemeinsamen Antriebsmotor ausgerüstet sind, evident und bedarf keiner weiteren Erläuterungen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist aber auch gegenüber der in der deutschen Offenlegungsschrift 27 21 918 (Anlage GKSS 31) beschriebenen Anschlag-Sägevorrichtung neu. Anspruch 1 dieser Entgegenhaltung umfasst zwar ein Kappaggregat, doch es offenbart nicht das Merkmal 5 der Merkmalsgliederung, wonach die Schrägführungsanordnung (lediglich) eine einzige Führungsbahn aufweist, an der beide Sägeeinheiten verfahrbar gelagert sind.

Wie die Sägeeinheiten mit ihren Schlitten 6 geführt sind offenbart zunächst der Anspruch 1 der Entgegenhaltung nicht; dort erfährt man lediglich, dass die beiden verschiebbaren Schlitten 6 hintereinander auf einem gemeinsamen Gestell 7 separat gehalten sind. Das Gestell 7 ist, vgl. die Figuren 1, 3 und 4, als Basiseinheit dargestellt, die Führungsschienen 7<sup>1</sup> und 7<sup>2</sup> für die verschiebbare Halterung der Schlitten 6 aufweist (vgl. Anspruch 2 sowie S. 12 - handschriftlich -, erster vollständiger Satz). In Anspruch 2 sind eine horizontale und eine schräg (unter einem Winkel kleiner als 90°) angeordnete Führungsschiene bezeichnet. Aus der Beschreibung, wo die Ansprüche noch einmal aufgegriffen werden, wird im Einklang mit den Figuren deutlich, dass es sich dabei nicht lediglich insgesamt um jeweils eine horizontale bzw. schräge Führungsschiene handelt, sondern dass das Gestell für beide Schlitten horizontale und schräg angeordnete Führungsschienen zur verschiebbaren Halterung des (jeweiligen) Schlittens aufweist (S. 9 - handschr. -, Abs. 1). Dieses Offenbarungsverständnis der Anlage GKSS 31 wird durch den Absatz 2 auf der Seite 15 (handschr.) noch einmal bestätigt, wo zu den weiteren denkbaren und möglichen Ausführungsformen ausgeführt wird: "So könnten beispielsweise für jeden Schlitten für die horizontale und schräg vertikale Verschieberichtung statt jeweils zwei Führungsschienen von rundem Querschnitt (im Rück-



blick auf Anspruch 3), nur eine od. mehr als zwei Führungsschienen z. B. auch mit flachem Querschnitt, vorgesehen sein" [Unterstreichung und Klammerzusatz wurden hinzugefügt]. Von einem derartigen Stand der Technik ist das Streitpatent, wie unter I bereits ausgeführt wurde, jedoch ausgegangen. Dass die Führungsschienen 7<sup>1</sup> für die Querverschiebung, das heißt, für das Ein- und Ausrücken der Sägeeinheiten, in diesem Stand der Technik (wie im Übrigen auch bei den behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen Nova 2, Nova 11 und Nova 23) obligatorisch ist, während das Kappgerät nach dem Streitpatent diesen Arbeitsschritt nicht benötigt, kann dahinstehen.

c) Die deutsche Offenlegungsschrift 20 12 115 (Anlage GKSS 32) wurde zu Recht nicht im Zusammenhang mit der Neuheit des Anspruchs 1 diskutiert; sie offenbart nämlich eine so genannte Waagrecht-Doppelstangenführung und damit keine Schrägführung, wie sie beim Streitpatent mit den Merkmalen 4 und 5 beansprucht ist.

2. Das zweifelsohne gewerblich anwendbare Kappgerät nach dem Anspruch 1 des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, da es sich am Anmeldetag nicht in nahe liegender Weise aus dem hier zu berücksichtigenden Stand der Technik ergab.

a) Dass die Vorrichtungen nach den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen (Nova 2, Nova 11 und Nova 23) keine Anregung für den streitpatentgemäßen Gegenstand lieferten, liegt auf der Hand. Diese Ausführungen erfüllen zwar einen Teil der hier zu lösenden Aufgaben, denn sie erreichen mit der nur einen verfahrbaren Sägeeinheit (für den vorderen und hinteren Kantenmaterialüberstand) zumindest die Zielsetzung einer kompakten Konstruktion. Die Nova-Geräte haben jedoch einen anderen Lösungsweg eingeschlagen und die im Streitpatent vorausgesetzten bekannten Kappaggregate mit zwei separaten Sägeeinheiten verlassen. Eine Anregung, auf das vorher bekannte Konzept mit zwei Sägeeinheiten wieder zurückzugehen und lediglich die nur eine Schrägführungsbahn der Nova-Geräte zu übernehmen, ergibt sich daraus nicht.

Bei dieser Sachlage konnte es offen bleiben, ob die Nova-Geräte tatsächlich offenkundig vorbenutzt waren, was von der Beklagten mit Nichtwissen bestritten wurde.

b) Wie bereits im Zusammenhang mit der Neuheit ausführlich dargelegt wurde, offenbart die deutsche Offenlegungsschrift 27 21 918 (Anlage GKSS 31) eine einschlägige Sägevorrichtung, bei der die Schlitten 6 der Sägeeinheiten an jeweils eigenen Führungsschienen (jeweils für die Quer- und Schrägbewegung) separat am Gestell gehalten sind. Dieser viele Jahre zurückliegende Stand der Technik reiht sich als so genannte Parallel-Anordnung in die bekannten Schräg-Säulenführungen ein, von denen die Anmelderin hier ausgegangen ist (vgl. Streitpatentschrift Sp. 1 Z. 42-47). Einen Hinweis darauf, die Sägeeinheiten auf nur einer einzigen Führungsbahn verfahrbar zu lagern, erhält der Fachmann aus dieser Schrift jedoch nicht. Die Sichtweise der Klägerinnen, die im Ergebnis zur Neuheitsschädlichkeit geführt hätte (und unter Abschnitt II 1. b) bereits diskutiert wurde) konnte nach der Überzeugung des Senats nur durch die Kenntnis der hier zu beurteilenden Erfindung aufscheinen.

c) Schließlich vermochte auch die mehr als 20 Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 20 12 113 (Anlage GKSS 32) nicht die entscheidenden Hinweise zu liefern. Ganz abgesehen von dem für das Streitpatent sprechenden Zeitfaktor als Indiz für erfinderische Tätigkeit, beruht dieser Stand der Technik auf einem anderen Arbeitsprinzip. Während bei den streitpatentgemäß vorausgesetzten Schrägführungsanordnungen die Sägeblätter in voller Arbeitsstellung senkrecht zum Werkstück durch die Werkstückebene hindurch gefahren werden (dies ist in den Figuren 1 bis 8 der Streitpatentschrift anschaulich dargestellt), tauchen die Sägeblätter der über waagrechte Doppelstangen geführten Sägeeinheiten nach diesem Stand der Technik auf den Schlitten 8 und 108 während der Parallelbewegung mit dem Werkstück durch Querverschiebung, gesteuert durch die Kurve 21 (vgl. dazu Fig. 2), in dieses ein und bewirken so den Schnitt (vgl. Anlage GKSS 32 ab S. 6 Abs. 2). Dies ist ein anderes Arbeitsprinzip, das bei den im Verfahren bekannt gewordenen Schrägfüh-

rungsanordnungen und auch beim Streitpatent nicht praktiziert wird. Der Fachmann hätte sich bei einer Übertragung z. B. auf die Sägevorrichtung nach der Entgegenhaltung GKSS 31 dann aber nicht nur von der Kurvensteuerung losgelöst, sondern für den Einsatz in einer Schrägführungsanordnung auch noch die Stellung der Sägen auf den Schlitten umkonstruieren müssen. Lediglich das Element der gemeinsamen (einzigen) Führungsbahn wäre übernommen worden. Für ein derartig selektives Vorgehen hatte der Fachmann keine Anregung.

Die bekannten bzw. als bekannt vorauszusetzenden Schrägführungsanordnungen (vgl. die GKSS 31 bzw. die Nova-Maschinen) stellen nämlich eigenständige Lösungen dar, so dass sich in einer Zusammenschau mit diesen kein Hinweis auf den Gegenstand nach dem Anspruch 1 des Streitpatents ergibt.

Der Patentanspruch 1 hat aus diesen Erwägungen Bestand.

3. Die auf diesen Anspruch direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 haben ebenfalls Bestand. Sie werden vom Anspruch 1 mitgetragen.

4. Unter diesen Umständen erübrigt sich ein Eingehen auf den Hilfsantrag der Beklagten.

### III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Landfermann

Barton

Frowein

Rauch

Pontzen

Pü