



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
6. Dezember 2012

2 Ni 40/11 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 0 903 321

(DE 698 07 299)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 903 321 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die angegriffenen Patentansprüche 1 und 5 folgende Fassung erhalten:

1. Integral elastic support structure (1) with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, said covering layer (4) having at least one optically transparent zone (7), **characterised by** the fact that said filler (3) has in its inside at least one two-dimensional ornamental element (5) and by the fact that said at least one ornamental element (5) is visible through said at least one optically transparent zone (7).

5. Elastic support according to the claim 1, characterised by the fact that said filler (3) comprises at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4).

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3 und die Beklagte 1/3.

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

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Mai 1998 in der Verfahrenssprache Englisch angemeldeten europäischen Patents 0 903 321 mit der Bezeichnung „Integral elastic support structure with ornamental elements and method for manufacturing such structure“, für das die Priorität der italienischen Voranmeldung IT VI970160 vom 19. September 1997 in Anspruch genommen worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 698 07 299 geführt wird. Die deutsche Bezeichnung lautet: „Integrale elastische Trägerstruktur mit ornamentalen Einlageelementen und entsprechendes Herstellungsverfahren“. Das Patent umfasst 22 Ansprüche mit den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 11 sowie den auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 10 bzw. den unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 11 rückbezogenen Patentansprüchen 12 bis 22.

Die Klägerin wendet sich mit ihrer am 24. Mai 2011 eingegangenen Nichtigkeitsklage gegen die erteilten Patentansprüche 1 und 5 des Streitpatents.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent im angegriffenen Umfang nach Hauptantrag auf Grundlage der erteilten Patentansprüche 1 und 5.

Die erteilten Patentansprüche 1 und 5 haben in der maßgeblichen englischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

“1. Integral elastic support structure with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, characterised by the

fact that said filler (3) has in its inside at least one ornamental element (5) and by the fact that said covering layer (4) has at least one optically transparent zone (7) through which said at least ornamental element (5) is visible.

5. Elastic support according to the claim 1, characterized by the fact that said filler (3) comprises at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4).”

In der deutschen Übersetzung lauten die Ansprüche:

„1. Integrale, elastische Trägerstruktur mit ornamentalen Elementen, mit einem Füller (3) aus elastisch nachgiebigem Material, das bedeckt ist von einer Deckschicht (4) aus flexiblem mehrschichtigem Material, gekennzeichnet durch die Tatsache, dass der Füller (3) auf seiner Innenseite mindestens ein ornamentales Element (5) aufweist und die Tatsache, dass die Deckschicht (4) mindestens einen optisch transparenten Bereich (7) aufweist, durch den dieses mindestens eine ornamentale Element (5) sichtbar ist.

5. Elastischer Träger gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Tatsache, dass der Füller (3) mindestens eine erste Schicht (8) aus einer gleichmäßig transparenten Gelverbindung umfasst, die vollständig von der Deckschicht (4) bedeckt ist.“

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit einer der Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß der mit Schriftsatz vom 02. Oktober 2012 vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 3 und 5 (im Schriftsatz vom 02. Oktober 2012 noch Hilfsantrag 4), welche in der mündlichen Verhandlung auf den Wortlaut der angegriffenen Patentansprüche angepasst wurden, sowie dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Hilfsantrag 4; in Bezug auf die

Hilfsanträge 1 und 5 einschließlich des angegriffenen Unteranspruchs 5 in der erteilten Fassung.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hilfsantrags 1** lautet:

1. Integral elastic support structure (1) with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, said covering layer (4) having at least one optically transparent zone (7), characterised by the fact that said filler (3) has in its inside at least one ornamental element (5) and by the fact that said filler (3) has a filler layer which is positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said filler layer positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), said filler layer protecting said at least one ornamental element (5) from wear and from atmospheric agents.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hilfsantrags 2** lautet:

1. Integral elastic support structure (1) with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, said covering layer (4) having at least one optically transparent zone (7), characterised by the fact that said filler (3) has in its inside at least one ornamental element (5), by the fact that said filler (3) has a filler layer which is positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7) and by the fact that said filler layer is at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by

the covering layer (4), said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said at least one first layer (8) positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), said at least one first layer (8) protecting said at least one ornamental element (5) from wear and from atmospheric agents.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hilfsantrags 3** lautet:

1. Integral elastic support structure (1) with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, said filler (3) comprising a layer (9) of elastomeric foamed material and said covering layer (4) having at least one optically transparent zone (7), characterised by the fact that said filler (3) has in its inside at least one ornamental element (5), by the fact that said filler (3) has a filler layer which is positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), by the fact that said filler layer is at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4) and by the fact that said at least one ornamental element (5) is inserted between said first (8) and said second filler layer (9) in a position aligned with said at least one optically transparent zone (7) of the covering layer (4), said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said at least one first layer (8) positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), said at least one first layer (8) protecting said at least one ornamental element (5) from wear and from atmospheric agents.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hilfsantrags 4** lautet:

1. Integral elastic support structure (1) with ornamental elements, comprising a filler (3) in elastically yielding material covered by a covering layer (4) in flexible laminar material, said filler (3) comprising a layer (9) of elastomeric foamed material and said covering layer (4) having at least one optically transparent zone (7), characterised by the fact that said filler (3) has in its inside at least one ornamental element (5), by the fact that said filler (3) has a filler layer which is positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), by the fact that said filler layer consists of one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4) and by the fact that said at least one ornamental element (5) is inserted between said first (8) and said second filler layer (9) in a position aligned with said at least one optically transparent zone (7) of the covering layer (4), said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said first layer (8) positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7), said first layer (8) protecting said at least one ornamental element (5) from wear and from atmospheric agents.

Hinsichtlich des Wortlauts von Patentanspruch 1 einschließlich des auf diesen rückbezogenen und der erteilten Fassung entsprechenden Patentanspruchs 5 gemäß **Hilfsantrag 5** wird auf den Tenor der Entscheidung Bezug genommen.

Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 5 des Streitpatents seien gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Sie seien nicht neu, beruhten aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften und Unterlagen:

- D1** EP 0653279
- D2** US 5203607
- D3** US 3549441
- D4** DE 9410355
- D5** US 4999068
- D6** US 4456642

wobei die Druckschrift **D1** bereits im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt berücksichtigt worden ist.

Des Weiteren überreicht sie die Anlagen

- A1** gegliederte Anspruchsfassung
- A2** EP 0 903 321 A2
- A3** Internet Wörterbuch dict.leo.org zum Ausdruck *laminar*
- A4** Internet Wörterbuch dict.leo.org zum Ausdruck *laminated*

Die Klägerin ist ferner der Auffassung, der deutsche Teil des Streitpatents sei unzulässig erweitert und daher bereits aus diesem Grunde zu widerrufen.

Die Klägerin beantragt,

das Europäische Patent 0 903 321 im Umfang der Patentansprüche 1 und 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären,

hilfsweise das Streitpatent mit der Merkmalskombination mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, mit der die Beklagte das Streitpatent im angegriffenen Umfang gemäß ihres mit Schriftsatz vom 02. Oktober 2012 vorgelegten Hilfsantrags 3 verteidigt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit einer der Fassungen der mit Schriftsatz vom 02. Oktober 2012 vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 3; hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im angegriffenen Umfang weiterhin mit dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 4 - neu -; der mit Schriftsatz vom 02. Oktober 2012 vorgelegte Hilfsantrag 4 - alt - wird zum Hilfsantrag 5.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang für schutzfähig, jedenfalls in einer der Fassungen der Hilfsanträge; eine unzulässige Erweiterung sei nicht gegeben.

In der Zwischenverfügung vom 28. Juni 20112 nimmt der Senat Bezug auf die in der Druckschrift D1 zitierte US-Patentschrift 4 404 296. Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze sowie den weiteren Inhalt der Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der die in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a) und c) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit die angegriffenen Ansprüche 1 und 5 über die von der Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 5 hinausgehen.

I.

1. Gegenstand des Streitpatents ist eine integrale, elastische Trägerstruktur mit ornamentalen Elementen und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Trägerstruktur. Derartige Trägerstrukturen sind vorliegend elastisch nachgiebige unterstützende Kissen, Sitze, Polster, Einlagen etc.. Das Ausführungsbeispiel bezieht sich auf einen Fahrradsattel, wie er aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift D1, EP 0 653 279 B1, hervorgeht. Dieser weist zum Schutz empfindlicher Körperteile eine Füllung aus einer Gelschicht auf. Der Komfort für den Nutzer aber auch die Kosten des Produkts sind dadurch erhöht. Als nachteilig wird in der Beschreibung dargestellt, dass der Verbraucher bisher keine Kontrolle darüber hatte, ob in dem Sattel tatsächlich eine Gelfüllung enthalten ist. Es gebe Hersteller, die das zwar behaupteten, aber in Wirklichkeit eine billigere und nicht die vorteilhaften Eigenschaften eines Gelpolsters aufweisende Füllung eingesetzt hätten. Bekannte Trägerstrukturen hätten zudem den Nachteil, dass ornamentale Gegenstände, Warenzeichen, Aufschriften etc. an der äußeren Oberfläche angeordnet seien. So könne nur eine durchschnittliche ästhetische Wirkung erzielt werden. Die ornamentalen Elemente würden zudem durch Gebrauch und Umwelteinflüsse verschleifen oder verblassen.

2. Die Patentinhaberin hat sich daher gemäß Sp. 2, Abs. [0011] bis [0014] der Beschreibung verschiedene Aufgaben gestellt, nämlich - allgemein - die genannten Nachteile zu vermeiden, zudem eine elastische Trägerstruktur zu schaffen, die eine Überprüfung ermöglicht, dass in der Füllschicht eine Gelverbindung vorliegt, ohne dass man die Trägerstruktur zerstören oder beschädigen müsste. Ferner soll eine elastische Trägerstruktur geschaffen werden, die stabile und haltbare ornamentale Elemente aufweist, mit großer Sichtbarkeit, Originalität und Wirkung. Ein weiteres Ziel ist die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung einer integralen elastischen Trägerstruktur.

3. Als Lösung dieser Aufgaben gibt das Patent eine integrale elastische Trägerstruktur mit den im erteilten Anspruch 1 angegebenen Merkmalen an. Die Ansprüche 2 bis 10 betreffen bevorzugte Ausgestaltungen davon.

In Merkmale gegliedert umfasst der erteilte **Patentanspruch 1** dabei in der deutschen Übersetzung eine

1. integrale elastische Trägerstruktur mit ornamentalen Elementen,
2. mit einem Füller aus elastisch nachgiebigem Material,
 - 2.1. das bedeckt ist von einer Deckschicht
 - 2.2. aus flexiblem mehrschichtigen Material,

gekennzeichnet durch die Tatsache,

3. dass der Füller auf seiner Innenseite mindestens ein ornamentales Element aufweist,

und die Tatsache,

4. dass die Deckschicht mindestens einen optisch transparenten Bereich aufweist, durch den dieses mindestens eine ornamentale Element sichtbar ist.

Der erteilte **Patentanspruch 5** lautet in gegliederter Fassung:

1. Elastischer Träger gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Tatsache,
2. dass der Füller mindestens eine erste Schicht aus einer gleichmäßig transparenten Gelverbindung umfasst,
 - 2.1. die vollständig von der Deckschicht bedeckt ist.

Patentanspruch 11 gibt zudem ein Verfahren zur Herstellung einer integralen elastischen Trägerstruktur an. Die Ansprüche 12 bis 22 betreffen dessen bevorzugte

Ausgestaltungen. Kern der Lehre des angegriffenen Patents ist, dass die Füllung der Trägerstruktur aus einem elastisch nachgiebigen Material besteht und in ihrem Inneren mindestens ein ornamentales Element aufweist. Die Füllung ist von einer Deckschicht aus flexiblem flächigem Material bedeckt; die Deckschicht weist mindestens einen optisch transparenten Bereich auf, durch den das ornamentale Element sichtbar ist.

4. Der zuständige Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehreren Jahren Erfahrung in der Konstruktion von Trägerstrukturen, insbesondere von Fahrradsätteln.

Wegen der Vielfältigkeit der Aufgabe, die allgemein die Verbesserung elastischer Stützstrukturen für Polster in Sitz- und Liegemöbeln, in Fahrzeugsitzen, in patientengerechten Transport- und Stützmitteln im Gesundheitswesen, in Schutzeinlagen für Sport- und Arbeitskleidung und ähnlichen Gegenständen betrifft, sieht der Senat - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht einen Sattler- oder Polstermeister als zuständig an. Das Problem berührt mehrere Fachgebiete, die mechanische, werkstoffkundliche und Produktdesign - sowie auch medizinische und ergonomische Gesichtspunkte und zuletzt Fertigungstechniken für die in Rede stehenden Stützstrukturen betreffen. Maßgebend ist daher ein auf eine breite praxisbezogene Ausbildungsbasis gestellter Ingenieur, der befähigt ist, alle auf die jeweilige Anwendung bezogenen relevanten Aspekte zu berücksichtigen.

II.

1. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei dem Europäischen Patentamt ursprünglich eingereicht worden ist.

Die Klägerin hat ihren Standpunkt, wonach der deutsche Teil des Streitpatents unzulässig erweitert und daher bereits aus diesem Grunde zu widerrufen sei, in der mündlichen Verhandlung zu recht aufgegeben. Gemäß Art 70 EPÜ ist vorliegend die englische Fassung allein verbindlich. Diese stimmt inhaltlich mit den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen überein. Eine unzulässige Erweiterung ist nicht gegeben.

2. Der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents ist nicht neu.

a) Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 2. Oktober 2012 vorgetragen, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 werde durch die Druckschrift **D2** nicht vorweggenommen. Nach ihrer Auffassung ergebe sich aus dem Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift eindeutig, dass das Streitpatent in erster Linie solche Trägerstrukturen betreffe, bei denen der Füller das ornamentale Element vollständig allseitig umschließe. Der in der Fig. 1 des Streitpatents mit dem Bezugszeichen 3 bezeichnete Füller umfasse eine erste obere Schicht 8 sowie eine zweite untere Schicht 9. Das ornamentale Element 5 sei derart im Inneren des Füllers 3 zwischen den beiden Schichten 8 und 9 angeordnet, dass der Füller 3 das ornamentale Element 5 allseitig umschließe. Dagegen sei die Wabenstruktur 34 des aus der Druckschrift **D2** bekannten Fahrradsattels nicht vollständig allseitig von dem Füller, dort eine Schaumstofflage 36, umschlossen. Zudem könne die Wabenstruktur 34 nicht als ornamentales Element im Sinne des Streitpatents betrachtet werden. Diese solle dort die Trägerstruktur dämpfen und polstern, wogegen dem patentgemäßen Element 5 keinerlei technische Funktion zukomme. Daher sehe sie einen Unterschied zwischen der Trägerstruktur gemäß dem Streitpatent und dem aus der Druckschrift **D2** bekannten Fahrradsattel. Dieser Auffassung folgt der Senat nicht.

Nach Art. 69, Abs. 1 Satz 1 EPu (= § 14 Satz 1 PatG) bestimmen die Patentansprüche den Schutzbereich des Patents. Nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPu (= § 14 Satz 2 PatG) sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der

Patentansprüche heranzuziehen. Zum englischen und deutschen Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 wird auf den Tatbestand Bezug genommen. Der Fachmann entnimmt dem Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs eine integrale, also als Ganzes gesehen, reversibel verformbare Stützstruktur (integral elastic support structure). Die Beschreibung und die Zeichnung des Streitpatents offenbaren dazu einen Fahrradsattel als Beispiel einer patentgemäßen Stützstruktur (vgl. Sp. 3, Abs. [0022], Z. 57 bis Sp. 4, Z. 2 i. V. m. Fig. 1 bis 3). Die Stützstruktur weist gemäß Anspruch 1 verzierende Elemente auf (ornamental elements) und zudem einen Füller (filler) - gemeint ist eine Füllung - aus elastisch sich dehnendem Material (elastically yielding material). Dieses ist von einer Deckschicht bedeckt, die aus biegsamem (flexible), flächigem (laminar) Werkstoff besteht. Der für den englischen Begriff „laminar“ in der deutschen Übersetzung des Anspruchs 1 verwendete Ausdruck „mehrschichtig“ ist offensichtlich nicht korrekt. Weitere Merkmale, die die werkstoffliche und geometrische Ausgestaltung des Füllers und der Deckschicht näher definieren, enthält der Anspruch 1 nicht.

Die Stützstruktur nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist - erstens - gekennzeichnet dadurch, dass der Füller in seinem Inneren (in its inside) mindestens ein verzierendes Element (ornamental element) aufweist. Die deutsche Übersetzung des Anspruchs 1 in der Streitpatentschrift für den Ausdruck „in its inside“ in „auf seiner Innenseite“ ist offensichtlich ebenfalls nicht korrekt. Jedenfalls lässt Anspruch 1 die Beschaffenheit des verzierenden oder ornamentalen Elements offen. Nach Fig. 1 und Spalte 4, Abs. [0024] der Patentbeschreibung kann es - zum einen - ein Objekt mit einer gewissen Dicke sein, beispielsweise ein Prägeteil oder ein Figürchen (object of a certain thickness, for example an embossed stem or figurine, vgl. Sp. 4, Abs. [0024], Z. 14 bis 18), oder - zum anderen - vorzugsweise, aber nicht ausschließlich aus einem Film aus Plastik mit Mustern und/oder Siebdruck- Werbeaufschriften bestehen (ornamental element 5 ...constituted ...by a film of plastic material with designs and/or advertising writings 6, vgl. Sp. 4, Abs. [0024], Z. 9 bis 14). Die patentgemäße Stützstruktur ist - zweitens - gekennzeichnet dadurch, dass die den Füller bedeckende Schicht mindestens einen optisch transparenten Bereich aufweist, durch den besagtes verzierendes Element

sichtbar ist. Gemäß Sp. 4, Abs. [0025], Z. 19 bis 22 in der Beschreibung ist es günstig, wenn die Deckschicht 4 eine auf das entsprechende verzierende Element 5 übergreifende durchsichtige Zone 7 hat (overlapping at the corresponding ornamental element). Der transparente Bereich ist folglich integraler Bestandteil der Deckschicht 4, die sowohl den Füller 3 als auch das Element 5 bedeckt. Der Ausdruck *in its inside* ist daher so zu verstehen, dass - entgegen der Darlegung der Beklagten - der Füller das verzierende Element nicht unbedingt vollständig allseitig umschließen muss, sondern dass dieses auch in eine Vertiefung im Füller eingebettet oder auf dessen Oberfläche angeordnet sein kann und direkt von der Deckschicht 4 und deren transparentem Bereich 7 überdeckt ist, ohne Füllermaterial zwischen ornamentalem Element und Deckschicht vorzusehen.

Somit umfasst der erteilte Anspruch 1 die wesentlichen Merkmale der patentgemäßen Stützstruktur in eher allgemein gehaltenen, weit auszulegenden Formulierungen. Die von der Beklagten als neuheitsbegründend für den patentierten Gegenstand angesehenen Merkmale der Stützstruktur haben dagegen keinen Niederschlag im erteilten Anspruch 1 gefunden. Sie bilden nach dem Hauptantrag Gegenstände erst der nachgeordneten erteilten Ansprüche 5, 7 und 9. Konkretisierungen des Gegenstandes des ersten Anspruchs finden sich insoweit erst sukzessive in dessen Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 2, 3 und 4.

b) Unter Zugrundelegung der englischen Anspruchsfassung und nach dem wie vorangehend dargelegt zu verstehenden Wortlaut offenbart die einen Fahrradsattel betreffende Druckschrift **D2** sämtliche Merkmale des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1. Sie zeigt beispielsweise in der Figur 1 in Verbindung mit den Figuren 7A und 7B bereits einen Fahrradsattel als integrale elastische Trägerstruktur, der - wie weiter unten erläutert werden wird - ebenfalls mit ornamentalen Elementen versehen ist. Bestandteil dieser Struktur ist ein Füller aus elastisch dehnbarem Schaumstoffmaterial (foam padding/foam layer 36, Sp. 3, Z. 53 bis 62, Fig. 1, 3a, 4a, 4c, 7a), der bedeckt ist von einer Haut aus einer weichen und biegsamen Materialschicht (skin 12 ... remain soft and flexible, Sp. 3, Z. 48-52, Fig. 1). Der Füller weist - übereinstimmend mit dem Sinngehalt des Anspruchs 1 - im Inneren ein

oder mehrere Wabenpolster auf, angeordnet auf oder derart eingebettet in Schaumstoff, dass dieses bzw. diese von dem umgebenden Schaumstoff an ihrem Platz gehalten sind (honeycomb padding 34 ...disposed on or in the foam..., Sp. 2, Z. 4 bis 8; ...honeycomb can be sunk...in such a manner, that the foam surrounds and holds the honeycomb padding in place, Sp. 5, Z. 1 bis 5, Fig. 4a bis 4c). Sie mögen zwar vorrangig einem technischen Zweck dienen, nämlich der Dämpfung und Polsterung, wie es in der Druckschrift **D2** in aller Ausführlichkeit beschrieben ist. Unbestreitbar ist jedoch, dass in der Beschreibung klar herausgestellt wird, dass diese Wabenpolster ein- oder mehrfarbig verwendet den Sattel verschönern sollen (solid or multi-colored honeycomb pads can be used ...to add a cosmetic flair, Sp. 7, Z. 8 bis 11). Somit offenbart Druckschrift **D2** unmittelbar und eindeutig, dass in dem Füller der bekannten Stützstruktur - so wie es das Streitpatent vorsieht - ornamentale Elemente angeordnet sind. Die Haut des bekannten Sattels hat - wie auch die Deckschicht, mit der die patentgemäße Stützstruktur bedeckt ist - zudem noch eine durchsichtige Zone, durch die besagtes Wabenpolster in der Trägerstruktur betrachtet werden kann (skin 12 has a transparent window 46 through which the honeycomb padding 34 can be viewed, Sp. 6, Z. 62 bis 64, Fig. 7A und 7B). Eine Stützstruktur mit sämtlichen im erteilten Anspruch 1 des Streitpatents angegebenen Merkmalen ist somit aus der Druckschrift **D2** bereits bekannt.

c) Unter Berücksichtigung der im mit der Klage gleichfalls angegriffenen erteilten Anspruch 5 enthaltenen Merkmale hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand. Dieser Anspruch fällt schon wegen seines Rückbezugs auf den erteilten Anspruch 1, dessen Gegenstand sich als nicht patentfähig erwiesen hat. Von diesem formalen Grund abgesehen ist das im erteilten Anspruch 5 im kennzeichnenden Teil angegebene Merkmal, wonach „said filler layer comprises at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4)“, nicht geeignet, eine Erfindung zu begründen, weil es - wie den folgenden Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1 bis 4 dargelegt - dem Fachmann aus dem Stand der Technik nahe gelegt ist.

3. Das Streitpatent hat auf Grundlage des Anspruchs 1 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 1 ebenfalls keinen Bestand. Sie unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass das Teilmerkmal „said covering layer (4) has at least one optical transparent zone (7)“ nunmehr umgewandelt in die Verlaufsform mit dem Wortlaut „said covering layer (4) having at least one optical transparent zone (7)“ im Oberbegriff steht. Die integrale Trägerstruktur wird zusätzlich zu den aus dem erteilten Anspruch übernommenen Merkmalen gekennzeichnet dadurch, dass „said filler (3) has a filler layer which is positioned between said ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7)“. Der kennzeichnende Teil enthält das weitere Merkmal „said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said filler layer positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone (7)“ und die Ergänzung „said filler layer protecting said at least ornamental element (5) from wear and atmospheric agents“. Zwischen dem ornamentalen Element 5 und der transparenten Zone 7 der Deckschicht 4 ist demnach unterschiedlich zur erteilten Fassung eine zusätzliche Füllerschicht angeordnet, durch die hindurch das ornamentale Element sichtbar ist und die es vor Abnutzung und atmosphärischen Stoffen schützt.

a) Dies vorzusehen ist nicht erfinderisch. Vor der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe, eine Stützstruktur mit äußerstem Komfort sowie äußerst stabilen und haltbaren, gut sichtbaren ornamentalen Elementen bereitzustellen, zieht der Fachmann, der von der aus Druckschrift **D2** bekannten Stützstruktur ausgeht, die Druckschrift **D1** heran. Die Verknüpfung mit dieser Druckschrift liegt für den Fachmann nahe, denn sie befasst sich mit einem Herstellungsverfahren für integrale elastische Stützstrukturen und offenbart als Beispiel eines daraus hervorgehenden Erzeugnisses einen Fahrradsattel (bicycle saddle, vgl. Sp. 4, Z. 51 bis Sp. 5, Z. 32) der Gattung, wie ihn auch Druckschrift **D2** zeigt und beschreibt.

Die Beklagte vertritt die Meinung, ein Fachmann ziehe Druckschrift **D1** nicht in Betracht, denn mit dem Wabenpolster 34 in dem Fahrradsattel gemäß dem Do-

kument **D2** sollten die Nachteile des aus der **D1** bekannten mit Gel gepolsterten Fahrradsattels ausgeräumt werden. Sie verweist dazu auf Sp. 1, Z. 30 bis 40 in Druckschrift **D2**, wonach Gels u. a. angeblich hinsichtlich der Stoßabsorptionseigenschaften nicht effektiv seien, nicht an den Seiten des Sattels platziert werden könnten und dem Fahrrad Gewicht hinzufügen, was von den Radfahrern unerwünscht sei. Deswegen sei es auch nicht nahegelegt, in einen Fahrradsattel gemäß Druckschrift **D2** eine zusätzliche Füllerschicht aus Gel einzusetzen.

Dem kann nicht gefolgt werden, denn die von der Beklagten zitierte Stelle in Druckschrift **D2** betrifft einen Fahrradsattel mit einer Füllung aus einem anderen Gel als dasjenige, welches nach der Druckschrift **D1** verwendet wird. Das gemäß dem Stand der Technik der **D1** in einem Fahrradsattel einsetzbare Material weist angeblich die Nachteile des bis dahin verwendeten Gels nicht mehr auf. Der Fachmann ist somit nicht gehindert, auf den zufolge der Druckschrift **D1** nunmehr verbesserten Werkstoff zuzugreifen und für den Fahrradsattel gemäß Druckschrift **D2** zu verwenden, zumal sich dieser den Ausführungen in der Druckschrift **D1** zufolge dem Fachmann für die Lösung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgaben förmlich anbietet. Dort heißt es, der Sattel sei mit dem neuen Gelpolstermaterial besonders bequem selbst für ausgedehnten Gebrauch und so beschaffen, dass der Druck in der Beckenregion und im Urogenitalsystem reduziert ist (particularly comfortable even für prolonged use and is such as to reduce pressure in the pelvic region and in the urogenital system, vgl. Sp. 4, Z. 51 bis 55 i. V. m. Fig. 1 und 2). Nach der Lehre der Druckschrift **D1** werden diese Eigenschaften dadurch erreicht, dass der Sattel einen Füller aufweist, der außer einer unteren Schicht aus geschäumten Polymerharz eine obere Schicht oder einen Einsatz enthält, gemacht aus - eben jener verbesserten - Gelverbindung (...filler 3 includes a lower layer 6 constituted by a foamed polymeric resin. An upper layer or insert 7, made of gel compound, is superimposed on the lower layer..., vgl. Sp. 5, Z. 16 bis 19 i. V. m. Fig. 2). Vorteilhaft sei die Gelverbindung eine polyurethanbasierte Mischung, die unter dem Namen LEVAGEL[®] hergestellt und vermarktet werde (advantageously, the gel compound is a polyurethane-based mix...manufactured and marketed...under the trade-name LEVAGEL[®], vgl. Sp. 5,

Z. 33 bis 37). Dessen Eignung, insbesondere als Einlagenmaterial in Fahrradsätteln für Komfort und Prophylaxe gegen Wundscheuern, ist unmittelbar aus der Druckschrift **D1** entnehmbar (...material that yields hydroelastically at the most delicate parts of the user..., vgl. Sp. 5, Z. 24 bis 25). Dass zu diesem Zweck die Anordnung als zusätzliche Füllerschicht in unmittelbarem Kontakt mit der Deckschicht des Sattels erfolgen kann (the layer 7 can be placed directly in contact with the covering 2, vgl. Sp. 5, Z. 29 bis 32), legt dem Fachmann nahe, diese Stelle auch für den aus Druckschrift **D2** bekannten Sattel vorzusehen. Dem Fachmann ist zudem präsent, dass dieser Gel-Werkstoff transparent ist. Lediglich zum Beleg dieses Wissens wird auf die in der Druckschrift **D1** zitierte US 4,404,296 verwiesen (The gels ... are particularly useful for making molds because they are transparent, vgl. dort Sp. 14, Z. 53 und 54). Dass bei der unmittelbaren Übertragung der Anordnung der aus dem Stand der Technik bekannten Füllerschicht gemäß der Lehre der Druckschrift **D1** direkt unter der Deckschicht 12 mit dem Fenster 46 des aus der Druckschrift **D2** bekannten Fahrradsattels auch dessen Vorteil erhalten bleibt, wonach die darin angeordneten ornamentalen Elemente von außen gut sichtbar sind, erkennt der Fachmann sofort.

Dem Wissen des Fachmannes ist des Weiteren zuzurechnen, dass es sich bei dem (gegenüber dem aus der US 4,815,361 (Hinzufügung durch den Senat)) verbesserten Gel um ein chemisch widerstandsfähiges und hochelastisches Material handelt, das demnach Bauteile vor äußeren mechanischen und atmosphärischen Einflüssen zu schützen vermag. Wiederum lediglich zum Beleg dieses Wissens wird auf die in der Druckschrift **D1** zitierte US 4,404,296 verwiesen (The gels...do not turn yellow and they retain their consistency over periods of months or even years, vgl. Sp. 14, Z. 53 bis 56; due to their high elasticity the gels...can be used as...pressure-distributing elements...for the sealing of shaft walls...to prevent penetration of water..., vgl. dort Sp. 14, Z. 57 bis Sp. 65). Damit ist es dem Fachmann nahe gelegt, dieses Material auch bei der aus Druckschrift **D2** bekannten gattungsgemäßen Struktur nicht nur wegen seiner polsternden und dämpfenden Eigenschaften, sondern auch als durchsichtige und Teile des Sattels schützende

Schicht zusätzlich zwischen der Deckschicht 12 und dem Wabenpolster 34 anzuordnen.

Eine Stützstruktur mit den im Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag angegebenen Merkmalen ergibt sich somit bereits durch eine Zusammenschau von Merkmalen der aus den Druckschriften **D2** und **D1** bekannten Fahrradsättel.

b) Der mit der Klage auch im Umfang des Hilfsantrags 1 angegriffene Anspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1 lautet wie der erteilte Anspruch 5. Er fällt wiederum schon wegen seines Rückbezugs auf den Anspruch 1 und, davon abgesehen, weil sein Gegenstand - wie den Ausführungen zu dem jeweiligen Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 entnommen werden kann - dem Fachmann aus dem Stand der Technik nahe gelegt ist.

4. Das Streitpatent ist auch auf Grundlage des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 2 nicht rechtsbeständig. Sie unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass sie sämtliche im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 angegebenen Änderungen umfasst, wobei zusätzlich im kennzeichnenden Teil angegeben ist, dass „said filler layer is at least one first layer (8) of a uniformly transparent gel compound completely covered by the covering layer (4)“. Entsprechend sind Anpassungen der gemäß Hilfsantrag 1 ergänzten Merkmale (diesseits hervorgehoben in Fettdruck) erfolgt. Sie lauten nunmehr „said at least one ornamental element (5) being visible through said at least one optically transparent zone (7) and through said **at least one first layer (8)** positioned between said at least one ornamental element (5) and said at least one optically transparent zone“ bzw. „said **at least one first layer (8)** protecting said at least ornamental element (5) from wear and atmospheric agents“. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht somit dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, wobei Merkmale aus dem erteilten Anspruch 5 wörtlich mit aufgenommen wurden.

Auch in dieser Fassung enthält Patentanspruch 1 nichts Erfindungsbegründendes. Sie umfasst zusätzlich lediglich, dass besagte weitere Füllerschicht wenigstens

eine erste Schicht aus einer gleichförmig transparenten Gelverbindung ist, die vollständig von der Deckschicht bedeckt ist. Diese Merkmale treffen ausweislich der im vorigen Abschnitt angegebenen Stellen für den aus der Druckschrift **D1** bekannten Fahrradsattel zweifellos ebenfalls zu. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zur Begründung, warum es nahe liegt diese Merkmale auf den aus der Druckschrift **D2** bekannten Fahrradsattel zu übertragen, auf den vorigen Abschnitt **3** zum Hilfsantrag 1 dieses Urteils Bezug genommen. Somit ergibt sich eine Stützstruktur mit sämtlichen im Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag angegebenen Merkmalen ebenfalls in nahe liegender Weise aus dem von den Dokumenten **D2** und **D1** umfassten Stand der Technik.

5. Das Streitpatent hat auf Grundlage des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 3 gleichfalls keinen Bestand. Sie unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass sie sämtliche im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 angegebenen Merkmale umfasst und zusätzlich im Oberbegriff die Ergänzung „said filler (3) comprising a layer (9) of elastomeric foamed material“ sowie entsprechend im kennzeichnenden Teil die Ergänzung „said at least one ornamental element (5) is inserted between said first (8) and said second filler layer (9) in a position aligned with said at least one optically transparent zone (7) of the covering layer (4)“. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht somit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wobei zusätzlich Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 7 (teilweise) und 9 aufgenommen wurden.

Auch in dieser Fassung kann dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht zuerkannt werden, dass ihm eine erfinderische Tätigkeit zugrundeliegt, denn sowohl Druckschrift **D2** als auch **D1** offenbaren als weiteren Füllerbestandteil bereits ein konventionelles Schaumstoffpolster (conventional foam padding 36, vgl. sämtliche Figuren außer 2, 6A, 7A und 7B sowie Sp. 1, Z. 52 in **D2** und filler 3 includes a lower layer 6 constituted by a foamed polymeric resin..., vgl. Sp. 5, Z. 16 bis 17 i. V. m. Fig. 2 in **D1**). Der Begriff *konventionell* in Dokument **D2** zeigt dem Fachmann an, dass es sich dort um einen für den Einsatz in Fahrradsätteln üblichen aufgeschäumten elastomeren Polsterwerkstoff handelt. Im vorigen Abschnitt **4**

dieses Urteils ist zudem bereits hinreichend begründet, dass der Fachmann im Zuge der Nacharbeit der in den Dokumenten **D2** und **D1** enthaltenen Lehren zu der Erkenntnis gelangt, dass das ornamentale Element selbstverständlich zwischen einer ersten Füllerschicht aus durchsichtigem Gel und einer zweiten Füllerschicht aus konventionellem Schaumstoff eingesetzt werden muss, wenn es von außen sichtbar und vor Beschädigung besonders geschützt sein soll. Wie oben gleichfalls bereits ausgeführt wurde, legt die Ausgestaltung des aus dem Dokument **D1** bekannten Fahrradsattels dem Fachmann nahe, die weitere Gelschicht direkt unter der Deckschicht anzuordnen. Die Übertragung dieses Merkmals und die weitere Befolgung der Lehre aus der Druckschrift **D2**, wonach wie im Beispiel der Stützstrukturen gemäß den Fig. 7A und 7B, die in der Deckschicht 12 jeweils ein Fenster 46 aufweisen, das aus ästhetischen Gründen den Blick auf ein den Fahrradsattel schmückendes, farbiges oder buntes Wabenpolster 34 freigeben soll (vgl. Sp. 7, Z. 4 bis 11), führt letztlich auch zur Anordnung dieses verzierenden Elements in einer zum durchsichtigen Bereich der Deckschicht ausgerichteten Position. Eine Stützstruktur mit sämtlichen im Patentanspruch 1 nach dem dritten Hilfsantrag angegebenen Merkmalen ist somit ebenfalls das Resultat einer fachmännischen Zusammenschau von Merkmalen der aus den Dokumenten **D2** und **D1** bekannten Fahrradsättel.

6. Das Streitpatent ist auch auf Grundlage des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 4 nicht rechtsbeständig. Sie unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass sie sämtliche im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 angegebenen Änderungen umfasst, wobei es anstelle von „said filler layer is at least one first layer (8) ...“ nunmehr lautet „said filler layer consists of one first layer (8) ...“. Entsprechend wurde in den übrigen Ausdrücken „at least one first layer (8)“ die Worte „at least one“ gestrichen. Der Unterschied zur Fassung gemäß Hilfsantrag 3 besteht demnach lediglich darin, dass anstatt *wenigstens einer* nunmehr ausdrücklich *eine einzige* erste Schicht einer gleichförmig durchsichtigen Gelverbindung vorgesehen ist, welche zwischen dem verzierenden Element und dem durchsichtigen Bereich in der Deckschicht angeordnet ist. In den vorigen Abschnitten der Urteilsbegründung ist dargelegt,

dass die damit beanspruchte Anordnung einer transparenten Füllerschicht bereits zum Offenbarungsumfang der gemeinsam betrachteten Druckschriften **D2** und **D1** gehört. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die dort angegebenen Stellen im Stand der Technik Bezug genommen. Im Ergebnis beruht auch der Anspruchsgegenstand nach dem vierten Hilfsantrag somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7. Mit Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 5 hat das Streitpatent Bestand. Zum Wortlaut dieses Patentanspruchs wird auf den Tenor des Urteils Bezug genommen. Gegenüber der erteilten Fassung ist die Stützstruktur dadurch gekennzeichnet, dass (Änderung diesseits in Fettdruck angegeben) „said filler (3) has in its inside at least one **two-dimensional** ornamental element (5)“.

a) Die Verteidigung von Patentanspruch 1 in dieser Fassung ist zulässig.

Die Klägerin hat vorgebracht, die Offenbarung eines zweidimensionalen verzierenden Elements, zumindest als erfindungswesentlich, sei zweifelhaft. Dem kann nicht beigetreten werden, denn die zweidimensionale Ausgestaltung des verzierenden Elements ist in der Beschreibung offenbart und darüber hinaus deutlich als bevorzugt herausgestellt (...one ornamental element 5, preferably but not exclusively two-dimensional, vgl. Sp. 4, Abs. [0024], Z. 9 bis 11). Des Weiteren wird beschrieben, dass besagte zweidimensionale verzierende Elemente aus beispielsweise einem Plastikfilm mit mittels Siebdruck aufgebrachten Mustern und/oder Werbeaufschriften gebildet sind; wie sie konkret aussehen können, zeigt die Zeichnung (ornamental element 5 ...constituted ...by a film of plastic material with designs and/or advertising writings 6, vgl. Sp. 4, Abs. [0024], Z. 11 bis 14, i. V. m. Fig. 1 und 2). Ein Fachmann erkennt also zweifellos, dass die Ausgestaltung der Stützstruktur mit dem strittigen Merkmal erfindungswesentlich ist und zum Gegenstand des Patentanspruchs gemacht werden kann.

b) Der Gegenstand des mit dem fünften Hilfsantrag verteidigten erteilten Anspruchs 1 ist neu.

Die Stützstruktur gemäß dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von der Stützstruktur gemäß der erteilten Fassung dadurch, dass der Füller in seinem Inneren (in its inside) anstelle eines beliebigen ornamentalen Elements nunmehr ausdrücklich ein zweidimensionales ornamentales Element (two-dimensional element) aufweist. Zur Auslegung dieses Merkmals wird auf den vorigen Abschnitt **a)** verwiesen. Zur Auslegung des Merkmals „in its inside“ wird auf den dritten Absatz in Abschnitt **a)** dieses Urteils Bezug genommen. Das ornamentale Element weist demnach eine flächige Gestalt ohne nennenswerte Dicke oder Höhe auf, und das Element kann direkt von dem transparenten Bereich der Deckschicht überzogen sein, um die Betrachtung von außen zu ermöglichen. Die Deckschicht soll zudem das ornamentale Element vor Verschleiß und atmosphärischen Einflüssen schützen.

Der Meinung der Klägerin, das zweidimensionale verzierende Element dürfe bei der Beurteilung der Neuheit nicht berücksichtigt werden, ist nicht zuzustimmen. Für sich allein betrachtet könnte zwar wegen Art. 52 Abs. 2 Lit b EPÜ (= § 1 (Abs. 3) Nr. 2 PatG ein ausschließlich auf eine ästhetische Wirkung abzielendes zweidimensionales verzierendes Element auch nicht patentiert werden. Der Patentanspruch 1 umfasst jedoch nicht nur dieses eine nicht-technische Merkmal, sondern davon abgesehen noch mehrere ausnahmslos technische Merkmale. Eine derartige Lehre aus technischen und nicht-technischen Merkmalen steht einer Patentierung grundsätzlich nicht entgegen (vgl. Schulte Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl., zu § 1 Rn. 121), zumal, wenn - wie hier - zwar ästhetische Aspekte eine Rolle spielen, nämlich große Sichtbarkeit, Originalität und Erfolgswirksamkeit, erreicht werden sollen (another aim is to provide an elastic support having ornamental elements with a great visibility, originality, and effectiveness, vgl. Sp. 2. Abs. [0013]), aber dennoch technische Resultate, nämlich Komfort und Überprüfbarkeit des Inneren der Stützstruktur sowie Stabilität, Haltbarkeit, Alterungs- und Abnutzungsbeständigkeit des ornamentalen Elements und nicht zuletzt ein effektives und günstiges Herstellungsverfahren erklärte Ziele sind (...an ...elastic support ...with extreme comfort...extremely stable and lasting ornamental elements which are not subjected to deterioration or wear, vgl. Sp. 2,

Abs. [0011]; an elastic support which allows to directly verify the presence of a gel compound ... without having to proceed with the demolition or with the damaging of the support under examination, vgl. Sp. 2, Abs. [0012]; ...conceive a method of manufacturing ... supports ... which is effective and relatively cheap, Sp. 2, Abs. [0014]). Vorliegend besteht somit eine notwendige Beziehung zwischen den technischen Merkmalen der Stützstruktur, des Füllers und der Deckschicht und dem nicht-technischen Merkmal, wonach ein zweidimensionales verzierendes Element vorgesehen ist, so dass das strittige Merkmal bei der Überprüfung der Patentfähigkeit nicht außer Acht bleiben darf.

Durch das Merkmal, wonach der Füller im Innern wenigstens ein zweidimensionales ornamentales Element aufweist, unterscheidet sich die Stützstruktur gemäß dem nach dem fünften Hilfsantrag geltenden Anspruch 1 von der aus der Druckschrift **D2** bekannten, denn dort weist die Stützstruktur als ornamentales Element ein oder mehrere Wabenpolster auf, die ausschließlich dreidimensionale Ausdehnung haben (solid ...honeycomb pads, vgl. Sp. 7, Z. 9 bis 11). Sie bestehen u. a. aus einem Block eines honigwabenstrukturierten Kerns (block of honeycomb-structured core 16, vgl. Sp. 3, Z. 64 bis 66) aus miteinander verbundenen Bändern aus thermoplastischem Material (made from ribbons of...thermoplastic...material...bonded together, Sp. 4, Z. 1 bis 4, i. V. m. Fig. 2).

Die Klägerin hat vorgetragen, sie entnehme aus der Darlegung, wonach der Wabenkörper des aus der Druckschrift **D2** bekannten verzierenden Elements koloriert sei, dass auch dort ein zweidimensionales Ornament in Form einer Farbschicht auf den zur Deckschicht weisenden schmalen Seitenflächen der Stege des Wabenkörpers vorgesehen sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn eine derartige Farbschicht ist an keiner Stelle der Druckschrift **D2** offenbart.

Auch der Druckschrift **D1** und den weiteren im Verfahren befindlichen Dokumenten **D3**, **D4**, **D5** und **D6** ist eine Stützstruktur mit sämtlichen im nach dem fünften Hilfsantrag geltenden Anspruch 1 angegebenen Merkmalen nicht zu entnehmen.

Dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Fahrradsattel fehlt bereits jegliches ornamentales Element. Druckschrift **D3** betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines hohlen Gegenstandes mit dekorativer Erscheinung (method of producing a hollow article having a decorative appearance, vgl. Bezeichnung). Der daraus bekannte Fahrradsattel weist zwar eine Vielzahl ornamentaler Elemente auf, die u. a. auch zweidimensional sein könnten (solid colored decorative particles 23...of various shapes...preferably...aluminium flake, vgl. Sp. 3, Z. 31 bis 39 i. V. m. Fig. 2 und 3), diese sind jedoch anders als bei dem Streitpatentgegenstand in die Deckschicht des Sattels eingeschlossen (outer wall layer 20, 21 and 22...containing suspended therein, vgl. Sp. 3, Z. 31 bis 39 i. V. m. Fig. 1 bis 3). Aus dem einen Fahrradsattel betreffenden Dokument **D4** geht zwar ein zweidimensionales ornamentales Element hervor, nämlich eine flexible Dekorfolie 30 in Form einer dünnen Faserschicht (vgl. Fig. 1). Diese ist aber wiederum nicht in einem Füller angeordnet, sondern überdeckt mit ihrer ganzen Fläche einen Sattelkörper, der aus einem Verbundwerkstoff gefertigt wird und eine obere Fläche 201 und eine umlaufende Wand 202 aufweist. Eine Abdeckung 40 aus transparentem und weichelastischem Material liegt über dem Dekorelement 30 (vgl. S. 5, Schutzanspruch i. V. m. der Fig. 1). Ein Füller im Sinne des Streitpatents ist in Druckschrift **D4** nicht offenbart. Dokument **D5** befasst sich mit einem Verfahren zur Herstellung eines anatomischen Mehrlagen-Fahrradsattels (method for making an anatomical multilayer bicycle-type seat, vgl. Bezeichnung). Ein ornamentales Element weist dieser Sattel nicht auf. Druckschrift **D6** betrifft Gelkissen und ein Verfahren zu deren Herstellung (gel pads and a process for their preparation, vgl. Bezeichnung).; sie offenbart ebenfalls keine ornamentalen Elemente einer Stützstruktur.

c) Nach der Verhandlung vermag der Senat nicht die Wertung zu treffen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung von Hilfsantrag 5 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe gelegt ist.

Die Druckschrift **D2** führt den Fachmann nicht zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1, denn das Wabenpolster 34 ist zwar einerseits ein ornamentales Element der Stützstruktur, seine andererseits technische Funktion ist jedoch nicht

unbeachtlich. Diese kann es nur erfüllen, wenn es ausreichend dick oder hoch ist, mit anderen Worten, wenn die Kunststoffbänder, die den Kern 16 des Wabenpolsters bilden, ausreichende Breite aufweisen. Einen einfachen Austausch des so ausgestalteten dreidimensionalen ornamentalen Elements gegen ein unbestritten an sich bekanntes zweidimensionales Element, das keinerlei technische Funktion hat, nimmt der Fachmann dort nicht vor, da sonst der aus diesem Stand der Technik bekannten Stützstruktur die vorteilhaften Wirkungen fehlen würden, die die Anordnung des Wabenpolsters 34 mit sich bringt (z. B. verbesserte Dämpfung und Stabilität). Eine dahingehende Anregung kann auch aus der Druckschrift **D1** nicht kommen, da in ihr weder ornamentale Elemente offenbart sind noch ästhetische Aspekte einer Stützstruktur Beachtung finden. Die Dokumente **D3** und **D4** offenbaren zwar zweidimensionale ornamentale Elemente in Verbindung mit einer Stützstruktur nach Art des Streitpatents, vermögen jedoch einen Fachmann ebenfalls nicht zu der nach dem geltenden Anspruch 1 vorgesehenen Anordnung wenigstens eines zweidimensionalen ornamentalen Elements im Innern des Füllers anzuregen. Dies folgt bereits aus dem Neuheitsvergleich, auf den Bezug genommen wird, um Wiederholungen zu vermeiden. Entsprechendes gilt für die Druckschriften **D5** und **D6**, die noch weiter ab liegen.

d) Der nachgeordnete Anspruch 5 gemäß Hilfsantrag 5 wird durch den Anspruch 1 gestützt und kann in dieser Fassung, die mit der erteilten Fassung übereinstimmt, bestehen bleiben. Zum Wortlaut der erteilten Fassung wird auf den Tenor des Urteils Bezug genommen.

III.

In Anbetracht der eher geringen Beschränkung des mit der Klage angegriffenen Gegenstandes des Streitpatents haben gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 191 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Beklagte ein Drittel und die Klägerin zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 709 ZPO.

Sredl

Dr. Fritze

Merzbach

Rothe

Hubert

prä