



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
19. März 2013

1 Ni 34/12

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 101 37 839**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2013 durch den Richter Voit als Vorsitzenden sowie die Richterin Schwarz-Angele und die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. (Univ.) Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 2. August 2001 angemeldeten Patents DE 101 37 839 mit der Bezeichnung: "Maschine zum Bearbeiten von Werkstücken aus Holz, Kunststoff und dergleichen", dessen Erteilung am 28. September 2006 veröffentlicht wurde. Am 2. Februar 2012 wurde das Patent beschränkt, die geänderte Patentschrift DE 101 37 839 C5 wurde am 21. Juni 2012 veröffentlicht. Das Patent umfasst in der nunmehr geltenden, beschränkten Fassung 16 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 13 bis 16 mit der Klage angegriffen sind.

Der angegriffene Anspruch 13 hat den folgenden Wortlaut:

Maschine, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine eine Längsprofilierein-

heit (2) mit mindestens zwei Vorschubeinheiten (15) aufweist, die spiegelbildlich zueinander angeordnet sind und jeweils obere und untere Klemmbacken (54, 55) zum Einspannen der Werkstücke (3) aufweisen, die in ihrer Längsrichtung mittels der Vorschubeinheiten (15) durch die Maschine transportierbar sind, dass die Vorschubeinheiten (15) in Transportrichtung der Werkstücke (3) nebeneinander liegen, und dass die Vorschubeinheiten (15) in einem Übergabebereich (80), in Transportrichtung der Werkstücke (3) gesehen, nebeneinander liegen, in dem die Klemmbacken (54, 55) der Vorschubeinheiten (15) dasselbe Werkstück an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergreifen und spannen.

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen und unmittelbar bzw. mittelbar auf den Anspruch 13 rückbezogenen Patentansprüche 14 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift DE 101 37 839 C5 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, es lägen hinsichtlich des Gegenstandes der angegriffenen Ansprüche 13 bis 16 des Streitpatents die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit vor.

Zur Begründung bezieht sie sich auf die folgenden Druckschriften:

- D1) DE 198 42 386 A1
- D2) DE 298 07 071 U1
- D3) WO 92/12816 A1
- D4) DE 43 01 217 A1
- D6) EP 0 562 216 A1
- D7) EP 0 988 924 A2 er.

Weiterhin macht die Klägerin zwei offenkundige Vorbenutzungen (OV1, OV2) geltend.

Sie reicht zu der ersten geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung OV1 die folgenden Unterlagen ein und benennt einen Zeugen:

- HE4) Abbildung eines Konsolen-Spanntisches
- HE4a) Eidesstattliche Versicherung des Zeugen Volker Schmieder
- HE4b) Eidesstattliche Versicherung des Herrn Manfred Funk
- HE5) Videoaufnahme eines Konsolen-Spanntisches
- HE6) Auftragsbestätigung, Auftragsnummer 0-600-22-2792, Zusammenstellung
- HE7) Probeausdruck Auftragsbestätigung, Auftragsnummer 0-600-22-2792, Position 01, Maschine Nr. 0-201-22-2792, Typ GENIUS BOF311/60/PM
- HE8) Zeichnung Nr. 5-131-01-1063: Grundriss- u. Absaugeplan G BOF 311/60/PM, Maschine Nr. 0-201-22-2792
- HE9) Zeichnung Nr. 2-056-13-5091: Spannvorrichtung
- HE9a) Probe-Betriebsauftrag für Maschine Nr. 0-201-22-2792
- HE10) Frachtbrief für Maschine Nr. 0-201-22-2792, Type BOF 311/60/PM
- HE11) Inbetriebnahme und Abnahmeprotokoll für Maschinentype Bof 311/60/PM, Maschinen-Nr. 0-201-22-2792.

Sie reicht zu der zweiten geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung OV2 die folgenden Unterlagen ein und benennt einen weiteren Zeugen:

- HE12) Erklärung des Zeugen Herrn Georg Neumann
- HE12a) Vier Screenshots aus dem Visualisierungsvideo HE12c)
- HE12b) PowerPoint-Präsentation  
"IMA Einzelteilkomplettbearbeitung im Fensterbau"
- HE12c) Visualisierungsvideo einer Anlage zur Fensterfertigung
- HE13) Artikel: Impulse für rationellere Fensterfertigung, BM online, Ausgabe 12/1998, Seite 66, bm-online.de, Ausdruck vom 05.11.2012.

Sie reicht zur Stützung ihres Vorbringens weiter die folgenden Unterlagen ein:

- HE1) Patentschrift DE 101 37 839 B4
- HE2) Geänderte Patentschrift DE 101 37 839 C5
- HE3) Merkmalsgliederung des Anspruchs 13
- HE14) BGH Xa ZR 124/07 - Fälschungssicheres Dokument
- HE15) BGH X ZR 30/79 - Walzgut-Kühlbett
- HE16) BGH Xa ZR 34/06.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent DE 101 37 839 im Umfang der Ansprüche 13 bis 16 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Senat konnte nicht feststellen, dass dem Gegenstand des Streitpatents in seiner geltenden Fassung, soweit angegriffen, der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der Anmeldung gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG oder der weiter geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entgegen steht.

## I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Maschine zum Bearbeiten von Werkstücken aus Holz, Kunststoff und dergleichen. Gemäß der Beschreibungseinleitung werden mit derartigen Maschinen Werkstücke bearbeitet, aus denen Fenster- und Türrahmen bzw. Fensterflügel hergestellt werden. Diese Werkstücke werden in einer Längsprofiliereinheit an ihren Längsseiten längsprofiliert und dazu durch die Längsprofiliereinheit transportiert (geänderte Patentschrift 101 37 839 C5 (PS), Abs. 0001, 0002).

Als gattungsbildender Stand der Technik ist in der Beschreibungseinleitung eine aus der DE 43 01 217 A1 (D4) bekannte Maschine angegeben, die zum Transport der Werkstücke drei Spannwagen aufweist, die jeweils mit einer Spannvorrichtung mit links und rechts am Werkstück anliegenden Klemmbacken versehen sind und die eine Vorschubeinheit bilden (PS, Abs. 0003).

Als der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist in der Streitpatentschrift angegeben, eine flexible Spannvorrichtung für unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge und unterschiedliche Werkstücke zu schaffen (PS, Abs. 0005).

Diese Aufgabe soll dadurch gelöst werden, dass die erfindungsgemäß ausgebildete Spannvorrichtung das Werkstück mit Klemmbacken von oben und unten einspannt, so dass das zu bearbeitende Werkstück an seinen Längsseiten bearbeitet werden kann (PS, Abs. 0007). Die Spannvorrichtung soll außerdem Teil der Vorschubeinheit sein, so dass mit ihr die Werkstücke nicht nur eingespannt, sondern auch durch die Maschine transportiert werden (PS, Abs. 0008).

Bei der Maschine gemäß dem angegriffenen Anspruch 13 sind zwei Vorschubeinheiten und ein Übergabebereich vorgesehen (PS, Abs. 0009).

2. Der angegriffene Anspruch 13 weist in der von der Klägerin eingeführten und von der Beklagten aufgegriffenen Gliederung die folgenden Merkmale auf:

- M1) Maschine, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine
  - M1a) eine Längsprofiliereinheit (2)
  - M1b) mit mindestens zwei Vorschubeinheiten (15) aufweist,
  - M2) die [die Vorschubeinheiten]
    - M2a) spiegelbildlich zueinander angeordnet sind
    - M2b) und jeweils obere und untere Klemmbacken (54, 55)
    - M2c) zum Einspannen der Werkstücke (3) aufweisen,
  - M3) die [die Werkstücke] in ihrer Längsrichtung mittels der Vorschubeinheiten (15) durch die Maschine transportierbar sind,
  - M4) dass die Vorschubeinheiten (15) in Transportrichtung der Werkstücke (3) nebeneinander liegen,
  - M5) und dass die Vorschubeinheiten (15) in einem Übergabebereich (80), in Transportrichtung der Werkstücke (3) gesehen, nebeneinander liegen,
  - (M6) in dem [dem Übergabebereich] die Klemmbacken (54, 55) der Vorschubeinheiten (15) dasselbe Werkstück an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergreifen und spannen.

**3.** Als Fachmann beschäftigte sich mit dem Gebiet des Streitpatents zum Anmeldezeitpunkt ein Maschinenbauingenieur (FH) der Fachrichtung Fertigungstechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von Maschinen zum Bearbeiten von Werkstücken aus Holz, Kunststoff o. dgl., die sowohl Bearbeitungseinheiten als auch Vorrichtungen zum Spannen, Transportieren und Positionieren der Werkstücke umfassen.

**4.** Zur Ermittlung der technischen Lehre, die sich aus Sicht dieses hier maßgeblichen Fachmanns aus dem Anspruch 13 ergibt, ist der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, unter Heranziehung der den Patentanspruch erläuternden Beschreibung und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vergl. BGH GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung). Begriffe in den Patentansprüchen sind dabei so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach

dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht. Maßgeblich ist, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einem vorgeschlagenen Merkmal zuweist. Das Verständnis des Fachmanns wird sich dabei entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck dieses Merkmals orientieren (vergl. BGH GRUR 2001, 232 - Brieflocher, m. w. N.).

Der angesprochene Fachmann versteht daher die einzelnen Merkmale des Anspruchs 13 wie folgt:

Beansprucht ist gemäß Merkmal **M1** eine Maschine, d. h. eine Vorrichtung. Die Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 bis 12 ist lediglich fakultativ.

Laut Merkmal **M1a** weist die Maschine eine Längsprofiliereinheit auf, d. h. eine Einheit, die dazu geeignet ist, mindestens eine Längsseite eines Werkstücks mit einem Profil zu versehen.

Gemäß den Merkmalen **M1b** und **M3** weist die Maschine weiter mindestens zwei Vorschubeinheiten auf, die dazu geeignet sein sollen, Werkstücke in ihrer Längsrichtung durch die Maschine zu transportieren. Unter Berücksichtigung der Angabe in der Beschreibungseinleitung (PS, Abs. 0003), wonach bei der gattungsbildenden bekannten Maschine drei gemeinsam ein Werkstück bewegende Spannwagen eine Vorschubeinheit bilden, versteht der Fachmann den Wortteil "Einheit" dahingehend, dass eine Einheit in diesem Sinne das ist, was einheitlich, ggf. gemeinsam, den Transport eines Werkstücks bewirkt.

Die Vorschubeinheiten weisen laut Merkmalen **M2b**, **M2c** jeweils obere und untere Klemmbacken zum Einspannen der Werkstücke auf.

Die Angaben der Merkmale **M2**, **M2a** und **M4**, wonach die Vorschubeinheiten spiegelbildlich zueinander angeordnet sind und in Transportrichtung der Werkstücke nebeneinander liegen, versteht der Fachmann dahingehend, dass die Vorschub-



einheiten für einen in Transportrichtung schauenden Betrachter spiegelbildlich nebeneinander liegen.

Merkmale **M5** und **M6** führen einen Übergabebereich ein, in dem die Klemmbacken der mindestens zwei in Transportrichtung der Werkstücke gesehen nebeneinander liegenden Vorschubeinheiten dasselbe Werkstück an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergreifen und spannen.

Aus der Angabe, dass es dasselbe Werkstück ist, das von den mindestens zwei Vorschubeinheiten übergriffen und gespannt wird, folgt für den Fachmann, dass die Vorschubeinheiten im Übergabebereich auch in Draufsicht gesehen nebeneinander liegen bzw. sich gegenüberstehen müssen, wobei die Klemmbacken der einen Vorschubeinheit das Werkstück an seiner einen Längsseite oben und unten übergreifen und spannen, und die Klemmbacken der anderen Vorschubeinheit dasselbe Werkstück an seiner gegenüberliegenden Längsseite oben und unten übergreifen und spannen.

Aus der Tatsache, dass die mindestens zwei Vorschubeinheiten in Mehrzahl genannt werden, obwohl sie in dem Übergabebereich dasselbe Werkstück spannen, folgt für den Fachmann, dass es andere Bereiche geben muss, in denen das Werkstück nicht von allen bzw. beiden Vorschubeinheiten gespannt wird - dass also in dem Übergabebereich eine Übergabe des Werkstücks von einer Vorschubeinheit an eine andere bzw. die andere stattfindet - denn wenn die mindestens zwei Vorschubeinheiten ein und dasselbe Werkstück stets gemeinsam transportierten, so würden sie in der Terminologie des Patents eine einzige Vorschubeinheit bilden, siehe das oben zu den Merkmalen M1b und M3 Gesagte. Die Übergabe des Werkstücks von einer Vorschubeinheit an eine andere bzw. die andere ergibt sich allerdings auch unabhängig von der Terminologie daraus, dass gemäß der Erläuterung der erfindungsgemäßen Lösung im allgemeinen Beschreibungsteil das Werkstück an seinen Längsseiten profiliert werden soll (PS, Abs. 0007, vergl. auch Abs. 0002). Das wäre nicht möglich, wenn das Werkstück stets von allen / beiden Vorschubeinheiten transportiert und dabei an seinen Längsseiten oben und

unten übergriffen würde, denn dann wäre keine Längsseite für eine Längsprofilierung zugänglich.

Für die beanspruchte Maschine bedeuten die Merkmale M5 und M6, dass die Maschine dazu geeignet und eingerichtet sein muss, eine solche Übergabe auszuführen.

5. Der Gegenstand der geltenden und angegriffenen Ansprüche 13 bis 16 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht hinaus.

Die Merkmale **M1** bis **M2a** des Anspruchs **13** ergeben sich aus dem ursprünglichen Anspruch 38, die Merkmale **M2b** und **M2c** aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 und das Merkmal **M4** aus dem ursprünglichen Anspruch 39.

Das Merkmal **M3** ergibt sich aus Absatz 0005 der Offenlegungsschrift DE 101 37 839 A1 (OS): Gemäß Zeilen 31 bis 35 wird als Vorschubeinheit in der Längsprofiliereinheit eine Spanneinheit verwendet, mit der die Werkstücke durch die Längsprofiliereinheit transportiert werden. Daraus ergibt sich auch, dass die Werkstücke in ihrer Längsrichtung profiliert werden.

Der Einwand der Klägerin, ein Transport mittels Vorschubeinheiten sei lediglich durch die Längsprofiliereinheit, nicht aber durch die Maschine offenbart, trifft nicht zu, denn gemäß Zeilen 37 bis 39 desselben Absatzes werden die Werkstücke von der Spanneinheit, d.h. der Vorschubeinheit, ausdrücklich durch die Maschine gefördert. Dies ist auch der Fall, wenn zwei Vorschubeinheiten vorgesehen sind, wie sich aus der Figur 2 mit zugehöriger Beschreibung in Absatz 0028 der OS ergibt, wonach ein Werkstück 3 von einer ersten Vorschubeinheit 15 durch eine erste Längsprofiliereinheit 2 hindurch und weiter - durch die Maschine - zu einem mit der Ziffer 80 bezeichneten Übergabebereich transportiert wird, wo es von einer zweiten Vorschubeinheit 15 übernommen und - durch die Maschine - zu einer zweiten Längsprofiliereinheit 2 und auch durch diese hindurch transportiert wird.

Zum Merkmal **M5** ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 41, dass die Vorschubeinheiten (15) in einem Übergabebereich (80) nebeneinander liegen. Dass dies außerdem "in Transportrichtung der Werkstücke (3) gesehen" der Fall sein soll, ergibt sich sowohl aus der Figur 2 mit zugehöriger Beschreibung, Abs. 0028 der OS, als auch aus der Figur 15 mit zugehöriger Beschreibung, Abs. 0062 der OS, siehe dort insb. die Zeile 23: "Fig. 15 zeigt die Maschine von der Auslaufseite her".

Die Klägerin hat zum Merkmal M5 geltend gemacht, das Nebeneinanderliegen der Vorschubeinheiten im Übergabebereich sei für den Fachmann so untrennbar mit der weiteren Angabe zu dem in den Figuren 2 und 15 dargestellten Ausführungsbeispiel verknüpft, siehe Absatz 0061 der OS, Zeilen 14 bis 17, wonach die Klemmbacken der beiden Vorschubeinrichtungen nur einen sehr geringen Abstand voneinander hätten, dass die Aufnahme des Merkmals des Nebeneinanderliegens ohne das Merkmal des geringen Abstandes eine unzulässige Erweiterung darstelle. Dies trifft jedoch nicht zu, denn bereits in der ursprünglichen Anmeldung war ein eigener Anspruch, Nr. 41, auf das Nebeneinanderliegen der Vorschubeinheiten im Übergabebereich gerichtet, das Merkmal des sehr geringen Abstandes dagegen findet in den Ansprüchen keine Erwähnung. Dem war eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass es sich bei dem Merkmal des Nebeneinanderliegens der Vorschubeinheiten im Übergabebereich um ein wesentliches Merkmal der Erfindung handelt, unabhängig davon, ob deren Klemmbacken einen sehr geringen Abstand haben.

Zum Merkmal **M6** ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 41, dass - in dem Übergabebereich - die Klemmbacken (54, 55) der Vorschubeinheiten (15) dasselbe Werkstück übergreifen. Dass sie dieses weiter an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergreifen, ergibt sich eindeutig und unmittelbar aus der Fig. 15 mit zugehöriger Beschreibung, siehe Abs. 0062 der OS, aus dem hervorgeht, dass das Werkstück 3 in Fig. 15 lagerichtig dargestellt ist, somit also von den dargestellten Klemmbackenpaaren (54, 55 / 54, 55) an seinen Längsseiten oben und unten übergriffen wird.

Dass schließlich die Klemmbacken das Werkstück spannen, ist ebenfalls ausdrücklich offenbart, siehe zum Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 und 15 den Abs. 0062, Zeilen 36 bis 42.

Die Klägerin hat auch zum Merkmal M6 geltend gemacht, dass die Vorschubeinheiten dasselbe Werkstück an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergriffen und spannten, sei nur dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 15 zu entnehmen, das aber auch weitere Merkmale aufweise, weshalb die Aufnahme nur dieses Merkmals in den Anspruch 13 eine unzulässige Erweiterung darstelle. Die Patentinhaberin hat es jedoch in der Hand, ihr Patent durch die Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels in einen Anspruch zu beschränken, wenn, wie vorliegend der Fall, die Erfindung durch diese Merkmale, die für sich den mit der Erfindung erreichten Erfolg fördern, näher ausgestaltet wird.

Die Klägerin hat weiter eingewendet, Merkmal M6 stünde deshalb im Widerspruch zur ursprünglichen Offenbarung, weil die Formulierung "an seinen Längsseiten oben und unten gespannt" nur bedeuten könne, dass das Werkstück wegen der Angabe "an seinen Längsseiten" ganz am Rand von oben und unten gespannt werde, offenbart sei dagegen in der Figur 15 ein Spannen nicht nur am Rand, sondern bis hin zur Mitte. Jedoch ist die Frage, was Fig. 15 zum genauen Ort des Spannens offenbart, hier deshalb irrelevant, weil Merkmal M6 nicht aussagt, dass die Klemmbacken das Werkstück "an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten spannen", sondern dass sie es "an seinen gegenüberliegenden Längsseiten oben und unten übergreifen". Zum Übergreifen und Spannen offenbart die Anmeldung zwei Alternativen, nämlich das Werkstück entweder von den Seiten her oben und unten zu übergreifen und von oben und unten zu spannen, wie in Fig. 15 dargestellt und Abs. 0062 beschrieben, oder das Werkstück von oben und unten her links und rechts zu übergreifen und dementsprechend von links und rechts zu spannen, wie in Abs. 0064 als andere, nicht dargestellte Ausführungsform beschrieben. Letztere Möglichkeit wird durch das Merkmal M6 ausgeschlossen.

Die Ansprüche **14**, **15** und **16** entsprechen bis auf die geänderte Nummerierung und angepasste Rückbeziehung den ursprünglichen Ansprüchen 40, 42 und 43.

**6.** Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist neu.

Keine der druckschriftlichen Vorveröffentlichungen und keine der beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen offenbart sämtliche Merkmale des Anspruchs 13.

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemäß dem Anlagenkonvolut HE12 bis HE12c betrifft die Vorstellung eines Fertigungskonzeptes und entsprechender Maschinen zur Fensterfertigung auf der Messe Ligna im Jahr 1999. Unterstellt man die gemeinsame Verbreitung der Präsentation gemäß HE12b und des Videos gemäß HE12c als eine einzige zusammengehörige Veröffentlichung, so offenbarte diese dem Fachmann Folgendes:

Die Präsentation HE12b stellt nach einer Einleitung (Seiten 1 bis 4) auf den Seiten 5 bis 9 der konventionellen Fensterfertigung - bei der vergleichsweise früh im Fertigungsablauf die jeweiligen (meist vier) Rahmen- bzw. Flügelteile zu einem Rahmen bzw. Flügel zusammengefügt werden, und danach weitere Fertigungsschritte wie Bohren folgen - eine als neu und vorteilhaft herausgestellte Einzelteil-Komplett-Bearbeitung von Fensterteilen gegenüber, bei der die jeweiligen Rahmen- bzw. Flügelteile komplett bearbeitet werden und erst danach zu einem Rahmen bzw. Flügel zusammengefügt werden.

Ab Seite 10 stellt die Präsentation HE12b zwei Maschinenkonzepte für diese Einzelteil-Komplettbearbeitung vor, zum Einen das sogenannte "BIMA- Bearbeitungszentrum", bei dem die Fensterkanteln manuell aufgespannt und stationär bearbeitet werden, siehe HE12b Seiten 12, 13 und 16, und zum Anderen das sogenannte "Fenster-Bearbeitungszentrum", bei dem die Fensterkanteln von Spannwagen gespannt werden und mit diesen ein Bearbeitungsportal durchlaufen, siehe HE12b,

Seiten 14 und 15 sowie das zugehörige Video HE12c, insbesondere von 2:40 bis 5:00 min.

Das Video HE12c zeigt 8 Spannwagen auf zwei nebeneinanderliegende Führungsschienen verteilt, wobei je zwei Spannwagen eine Fensterkante spannen und somit eine Vorschubeinheit bilden. Die Fensterkanten durchlaufen jeweils dreimal das Bearbeitungsportal, wobei beim ersten Durchlauf erkennbar Querbearbeitungen erfolgen und beim zweiten und dritten Durchlauf nach dem Verständnis des Fachmanns jeweils eine Längsprofilierung auf einer der zwei gegenüberliegenden Seiten der Fensterkante erfolgen muss.

HE12b, Seite 15 rechts, zeigt einen solchen Spannwagen mit je einer linken und einer rechten Spannvorrichtung, die je aus einer in senkrechter Richtung verfahrbaren Säule und einem vom oberen Ende der jeweiligen Säule aus über die Fensterkante fahrbaren und diese dann von der Seite her oben übergreifenden Querriegel bestehen. Für den Fachmann ist erkennbar, dass die Längsprofilierung der Fensterkanten von der linken und rechten Seite her erfolgen soll, wobei die Fensterkanten von der jeweils anderen Seite her oben übergriffen und gespannt werden. Für eine solche Längsprofilierung muss die jeweilige Seite vollständig freiliegen, d. h. die Fensterkante darf nicht mit der unteren Kante der zu profilierenden Seite aufliegen. Der Fachmann entnimmt daher der Darstellung auf Seite 15 rechts, dass die Fensterkante mit ihrer Unterseite lediglich mittig auf einer schmalen, rot dargestellten Leiste aufliegen soll. Der ausgefahren dargestellte Querriegel ist an seinem vorderen Ende nicht rechtwinklig, sondern schräg abgeschnitten - der Fachmann muss annehmen, dass der gegenüberliegende, nicht sichtbare Querriegel komplementär geformt ist, so dass jeder Querriegel mit der weiter vorstehenden Spitze seines schräg abgeschnittenen vorderen Endes bis über die Mitte der Fensterkante hinausgreifen kann und somit eine Einspannung zwischen der unten liegenden rot dargestellten Leiste und der senkrecht darüber liegenden vorderen Spitze des jeweiligen Querriegels möglich ist. Um eine definierte Längsprofilierung erreichen zu können, ist nach dem Verständnis des Fachmanns an jedem Spannwagen auch ein Anschlag in Querrichtung für die jeweilige Fensterkante erforderlich. Aufgrund der Größenunterschiede üblicher Fensterkanten kön-

nen jedoch nicht die Seitenflächen der ausfahrbaren Säulen als Anschlag benutzt werden, weil dann schmale Fensterkanteln nicht auf der mittigen roten Leiste aufliegen würden, sondern zwischen dieser roten Leiste und der seitlich gelegenen ausgefahrenen Säule zu liegen kämen - vielmehr müssen die Fensterkanteln vor dem ersten Einspannen mittig über der roten Leiste platziert werden. Nach dem Verständnis des Fachmanns könnten dazu die zwei in der Figur ebenfalls rot dargestellten und augenscheinlich in Querrichtung in einem Schlitz verschiebbaren Elemente als Positionierhilfe verwendet werden.

Nach dem ersten Einspannen der Fensterkante z. B. mit der in HE12b, Seite 15 rechts, ausgefahren dargestellten rechten Spannvorrichtung, und Längsprofilieren der freien linken Seite der nicht dargestellten Fensterkante, soll dann offensichtlich die linke Spannvorrichtung nach oben ausgefahren werden und die Fensterkante spannen, woraufhin die rechte Spannvorrichtung versenkt werden kann und die dann freie rechte Seite der Fensterkante profiliert werden kann.

Inwieweit diese Eigenschaften des Fenster-Bearbeitungszentrums gemäß HE12b und HE12c, die der Fachmann z.T. nur im Zusammenhang mit eigenen Überlegungen erkennen kann, als unmittelbar und eindeutig offenbart im Sinne des Patentgesetzes gelten können, kann dabei dahinstehen, da das Fenster-Bearbeitungszentrum ohnehin nicht alle Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 13 offenbart:

HE12b und HE12c gemeinsam offenbarten dem Fachmann eine Maschine mit (mindestens) einer Längsprofiliereinheit und mindestens zwei Vorschubeinheiten entsprechend den Merkmalen **M1**, **M1a** und **M1b** des Anspruchs 13.

Im Video HE12c bilden die acht Spannwagen vier Vorschubeinheiten, von denen je zwei spiegelbildlich zueinander - auf den zwei in Transportrichtung der Werkstücke nebeneinander liegenden Führungsschienen - angeordnet sind und mit denen die Werkstücke in ihrer Längsrichtung durch die Maschine transportierbar sind. Die ausfahrbaren Querriegel der Spannvorrichtungen jedes Spannwagens lassen sich als obere, die rote Auflageleiste jedes Spannwagens lässt sich als untere

Klemmbacke zum Einspannen der Werkstücke bezeichnen. Das entspricht den Merkmalen **M2**, **M2a**, **M4**, **M3**, **M2b** und **M2c**.

Der im Video gezeigte Betrieb offenbart jedoch nicht die Merkmale **M5** und **M6**: Denn das - nicht erkennbar dargestellte, aber offensichtlich erforderliche - Umspannen erfolgt lediglich zwischen jeweils einer linken und einer rechten Spannvorrichtung ein und desselben Spannwagens und somit derselben Vorschubeinheit. Es kann daher dahinstehen, ob dieses Umspannen eine Übergabe im Sinne des Anspruchs 13 darstellt, denn selbst dann wären zwar auch Vorschubeinheiten identifizierbar, die in dem Bereich, in dem diese Übergabe stattfindet, in Transportrichtung der Werkstücke gesehen, nebeneinander liegen, nämlich auf der linken und der rechten Führungsschiene (z. B. im Video HE12c bei 4:06), insofern entsprechend dem Merkmal M5, wenn dieses isoliert betrachtet wird, diese nebeneinanderliegenden Vorschubeinheiten übergreifen und spannen jedoch entgegen Merkmal M6 nicht dasselbe Werkstück sondern zwei verschiedene Fensterkanteln.

Da der Anspruch 13 jedoch auf eine Vorrichtung gerichtet ist und somit anders als ein Verfahrensanspruch jede Maschine mit den Merkmalen M1 bis M4 unter Schutz stellt, die zu einer Arbeitsweise gemäß Merkmalen M5 und M6 geeignet und eingerichtet ist, kommt es hinsichtlich der Maschine gemäß HE12b und HE12c letztlich nicht darauf an, ob ein Betrieb entsprechend den Merkmalen M5 und M6 auch offenbart ist, sondern nur darauf, ob diese Maschine zu einem solchen Betrieb geeignet und eingerichtet war.

Die Klägerin hat hierzu geltend gemacht, es sei möglich, anstelle der im Video HE12c gezeigten Paare von Fensterkanteln auch jeweils ein flächiges Werkstück passender Breite so aufzuspannen, dass seine linke Seite von den linken Spannvorrichtungen von Aufspannwagen auf der linken Führungsschiene und seine rechte Seite von den rechten Spannvorrichtungen von Aufspannwagen auf der rechten Führungsschiene gespannt werden könne und somit auch eine Übergabe entsprechend den Merkmalen M5 und M6 möglich sei.



Die offenbarte, in HE12b, Seite 15 rechts dargestellte Werkstück-Aufspannung, bei der das Werkstück lediglich zwischen der schmalen roten Leiste unten und der vorderen Spitze des oben übergreifenden Querriegels der jeweiligen - linken oder rechten - Spannvorrichtung geklemmt wird, ist jedoch erkennbar nicht dazu geeignet und eingerichtet, große, einseitig über den Aufspannwagen weit herausragende Werkstücke zu spannen und zu übergeben.

Die Klägerin hat behauptet, der Fachmann entnehme der HE12b, dass eine solche Betriebsweise zur Bearbeitung großer flächiger Werkstücke auf einem Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gemäß HE12c und HE12b, Seiten 14, 15, möglich und beabsichtigt sei, weil auf Seite 8 der HE12b angegeben sei: "Haustürenfertigung auf BAZ möglich". Diese Angabe bezieht sich jedoch nicht auf ein Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gemäß HE12c und HE12b, Seiten 14, 15, sondern auf Bearbeitungszentren im Allgemeinen gegenüber einer konventionellen Fensterfertigung. Erst ab Seite 10 der HE12b werden als Beispiele für solche Bearbeitungszentren das BIMA-Bearbeitungs-Zentrum für die stationäre Bearbeitung und das Fenster-Bearbeitungs-Zentrum für die Durchlaufbearbeitung eingeführt. Der Seite 11 der HE12b kann der Fachmann in diesem Zusammenhang entnehmen, dass zur Fertigung von Haustüren stationäre BIMA-Bearbeitungs-Zentren einzusetzen sind, die Fertigung von Haustüren auf Fenster-Bearbeitungs-Zentren gemäß HE12b und HE12c dagegen ausgeschlossen ist, siehe den ausgegrauten Bereich auf Seite 11, rechte Spalte der HE12b.

Die in HE12b offenbarten stationären BIMA-Bearbeitungs-Zentren wiederum besitzen entgegen den Merkmalen M1b, M2 und M3 keine Vorschubeinheiten, mit denen die Werkstücke durch die Maschine transportierbar sind, sondern lediglich Aufspannkonsolen für die stationäre Bearbeitung, die überdies in der Richtung, in der die Werkstücke längsbearbeitet werden, und in der sie deshalb im Falle einer Durchlaufbearbeitung transportiert werden müssten, entgegen Merkmal M4 hintereinander statt nebeneinander liegen.

Die **D6**, siehe insbesondere die Figuren 1 und 2, offenbart eine weitere Maschine mit einer Längsprofiliereinheit und mindestens zwei Vorschubeinheiten, mittels derer stangenförmige Werkstücke in ihrer Längsrichtung x durch die Maschine transportierbar sind. Als zwei Vorschubeinheiten im Sinne des Anspruchs 13 des Streitpatents lassen sich dabei sowohl der erste Wagen 17 sowie der zweite Wagen 18 mit den jeweils zwei Halteelementpaaren 7/8 und 9/10 sowie 11/12 und 13/14 bezeichnen, als auch die jeweils einen Teil dieser Wagen bildenden zwei Grundplatten 20 mit den Halteelementpaaren 7/8 und 13/14, da auch diese Grundplatten in Längsrichtung x der stangenförmigen Werkstücke verstellbar sind. Dies entspricht den Merkmalen **M1**, **M1a**, **M1b**, **M2** und **M3**.

Diese Vorschubeinheiten sind auch spiegelbildlich zueinander angeordnet und weisen jeweils obere und untere Klemmbacken zum Einspannen der Werkstücke auf, siehe z. B. in Fig. 2 die oberen Klemmbacken 40 und 41 sowie die unteren Klemmbacken 42 und 43 des Halteelements 8. Dies entspricht den Merkmalen **M2a**, **M2b** und **M2c**.

Sowohl die Vorschubeinheiten 17, 18, als auch die Vorschubeinheiten 20 liegen jedoch in Transportrichtung der Werkstücke nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Die D6 offenbart somit nicht das Merkmal **M4** und auch nicht die Merkmale **M5** und **M6**, für die ebenfalls ein Nebeneinanderliegen der Vorschubeinheiten in Transportrichtung der Werkstücke Voraussetzung ist.

Die Klägerin hat von dem Halteelementenpaar 9/10 des ersten Wagens 17 nur das in Figur 1 dem Betrachter zugewandte Halteelement 10 und von dem Halteelementenpaar 13/14 des zweiten Wagens 18 nur das in Figur 1 vom Betrachter abgewandte Halteelement 13 betrachtet und festgestellt, dass diese zwei Halteelemente 10, 13 in Transportrichtung x der Werkstücke nebeneinander lägen. Dies trifft zu, allerdings lassen sich diese einzelnen Spannelemente nicht als Vorschubeinheiten im Sinne des Anspruchs 13 bezeichnen, sondern sie sind jeweils lediglich ein Teil der zwei Vorschubeinheiten 17 bzw. 18, die entgegen Merkmal M4 in Transportrichtung x der Werkstücke hinter- statt nebeneinander liegen. Deshalb

erfolgt auch bei einem Übergabevorgang, bei dem, wie von der Klägerin dargestellt, das Werkstück erst von dem Halteelement 10 und dann von dem Halteelement 13 gespannt wird, entgegen Merkmalen M5 und M6 nicht eine Übergabe von einer Vorschubeinheit an eine in Transportrichtung der Werkstücke gesehen daneben liegende Vorschubeinheit, sondern eine Übergabe von der Vorschubeinheit 17 an die in Transportrichtung der Werkstücke gesehen dahinter liegende Vorschubeinheit 18.

Daher kann auch die Frage, ob in D6 ein Spannen des jeweiligen Werkstückes durch nur einzelne Halteelemente der Halteelementpaare 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 offenbart sei, oder die in D6 offenbarte Maschine dazu wenigstens geeignet und eingerichtet sei, dahinstehen, weil unabhängig davon, zwischen welchen dieser einzelnen Halteelemente eine Übergabe betrachtet wird, im Ergebnis nur ein Umspannen auf ein und derselben Vorschubeinheit oder eine Übergabe zwischen in Transportrichtung der Werkstücke hintereinander liegenden Vorschubeinheiten zustande kommt.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter ab.

So offenbaren die D1 und D2 zwar Maschinen mit nebeneinander liegenden Vorschubeinheiten (7a, 7b in D1; 1, 2 in D2), eine Werkstückübergabe von einer an eine andere Vorschubeinheit entsprechend den Merkmalen M5, M6 ist jedoch weder offenbart, noch sind diese Maschinen zu einer Übergabe geeignet und eingerichtet.

Die Maschine gemäß D3 liegt weiter ab als die gemäß D6, weil ihre Vorschubeinheiten 30, 44 das jeweilige Werkstück nicht seitlich, an seinen Längsseiten, sondern an seinen in Transportrichtung gesehen vorderen und hinteren Enden spannen.

Die Maschine gemäß D4 besitzt keine in Transportrichtung der Werkstücke nebeneinander liegenden Vorschubeinheiten.

Die Maschine gemäß D7 besitzt in Transportrichtung der Werkstücke hintereinander liegende, auf einer Schienenbahn 6 geführte Vorschubeinheiten 3. Diese können zwar gemäß Absatz 59, 60 ober- oder unterhalb des Werkstücks angeordnet sein, nicht aber ober- und unterhalb. Sie können daher das Werkstück nicht an gegenüberliegenden Längsseiten sondern nur an einer Längsseite übergreifen und spannen.

Die Maschine gemäß dem Anlagenkonvolut HE4 bis HE11 verfügt - ähnlich den in HE12b offenbarten stationären BIMA-Bearbeitungs-Zentren - über Aufspannkonsolen, die in der Richtung, in der die Werkstücke längsbearbeitet werden und in der sie deshalb im Falle einer Durchlaufbearbeitung transportiert werden müssten, entgegen Merkmal M4 hintereinander statt nebeneinander liegen, siehe in HE4 die vom Betrachter weg quer über den Aufspanntisch ragenden Konsolen. Daher kann auch dahinstehen, ob es sich bei den Aufspannkonsolen um Vorschubeinrichtungen im Sinne des Anspruchs 13 handelt.

Die Anlage HE13 betrifft gleichartige Maschinen wie das Anlagenkonvolut HE12 bis HE12c.

**7.** Der Gegenstand des Anspruchs 13 ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Das von der Klägerin hinsichtlich des in HE12b, siehe insb. Seiten 14, 15, und HE12c offenbarten Fenster-Bearbeitungs-Zentrums als möglich bezeichnete Aufspannen eines flächigen Werkstücks passender Breite auf Paare von auf der linken und rechten Führungsschiene nebeneinander angeordneten Aufspannwagen wird durch HE12b und HE12c nicht nahegelegt.

Vielmehr entnimmt der Fachmann der Seite 11 der HE12b, dass zwar die Einzelteil-Komplett-Bearbeitung der Einzelteile von solchen Fenstern und ähnlichen Produkten, die typischerweise aus geraden stangenförmigen Fenster- Einzelteilen bestehen, wahlweise auf einem stationären BIMA-Bearbeitungs- Zentrum oder auf einem Fenster-Bearbeitungszentrum erfolgen kann, siehe auf Seite 11 die ersten

fünf Zeilen im Balkendiagramm, von "Standardfenster" bis "Glasteilende Sprossen". Dagegen ist, wie der Fachmann der unteren Hälfte des Balkendiagramms auf Seite 11 der HE12b entnimmt, die Bearbeitung von flächigen Einzelteilen, z. B. von Haustüren oder Fassaden, nur auf einem stationären BIMA-Bearbeitungs-Zentrum vorgesehen, nicht aber auf einem Fenster-Bearbeitungs-Zentrum, siehe auf Seite 11 in der rechten Spalte den ausgegrauten Bereich.

Die Klägerin hat darauf hingewiesen, dass in der vierten Zeile des Balkendiagramms auf Seite 11 der HE12b "Balkontüren" als ein Produkt genannt sind, dessen Einzelteile auf einem Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gefertigt werden könnten. Sie hat weiter festgestellt, dass es Balkontüren mit flächigen Elementen im unteren Bereich gibt. Sie hat schließlich behauptet, der Fachmann würde unterstellen, dass auch die Fertigung sämtlicher Einzelteile solcher Balkontüren mit flächigen Elementen auf einem Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gemäß HE12b vorgesehen sei und somit im Ergebnis der Seite 11 der HE12b entnehmen, dass auch die Bearbeitung flächiger Werkstücke auf dem vorgestellten Fenster-Bearbeitungs-Zentrum vorgesehen sei.

Es kann dabei dahinstehen, ob die vierte Zeile des Balkendiagramms auf Seite 11 der HE12b für sich allein betrachtet diese Schlussfolgerung zulässt, da ein unvoreingenommener Fachmann das gesamte Balkendiagramm betrachtet, wonach das Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gerade nicht für die Bearbeitung flächiger Werkstücke vorgesehen ist.

Zu demselben Ergebnis führt auch der Artikel HE13, der gleichartige Maschinen wie das Anlagenkonvolut HE12 bis HE12c betrifft, vergleiche

- das auf Seite 1 der HE13 rechts im zweiten Bild von unten dargestellte stationäre BIMA-Bearbeitungs-Zentrum "BIMA 610" mit dem identischen Bild in HE12b, Seite 12,
- das auf Seite 1 der HE13 rechts im untersten Bild dargestellte Produktionskonzept mit Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum mit dem identischen Bild in HE12b, Seite 20,
- und den im untersten Bild rechts auf Seite 1 der HE13 mit einer eingekreisten "2" gekennzeichneten und gemäß der Bildunterschrift und dem nebenstehenden Text

eine Teilefertigung mit Durchlaufmaschine zeigenden Bildbereich mit dem entsprechenden, das Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum zeigenden Bildausschnitt auf Seite 21 der HE12b.

Gemäß HE13, Seite 1 unten und Seite 2 oben, ist vorgesehen, bei insgesamt geringen Stückzahlen, "Stufe 1" bis 15, "Stufe 2" bis 30 Fenster pro Tag, sowohl Fenster als auch Sonderformen wie z.B. Haustüren auf einem stationären BIMA-Bearbeitungs-Zentrum "BIMA 310" oder "BIMA 610" zu fertigen.

Für insgesamt höhere Stückzahlen, "Stufe 3" bis 120 und mehr Fenster pro Schicht, ist dagegen vorgesehen, ein Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum nur für die Fensterfertigung einzusetzen, Sonderformen wie z. B. Haustüren dagegen auf einem separaten BIMA-Bearbeitungs-Zentrum "BIMA 310" zu fertigen.

Der Fachmann entnimmt somit den Anlagen HE12 bis HE12c und HE13 auch in Zusammenschau nicht nur keine Anregung, auf einem Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gemäß HE12b, Seiten 14 und 15, flächige Werkstücke auf nebeneinander liegenden Spannwagen zu spannen, sondern im Gegenteil die ausdrückliche Aussage, dass ein solches Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gerade nicht für die Bearbeitung flächiger Werkstücke einzusetzen ist.

Auch die Tatsache, dass nur geringfügige Veränderungen erforderlich gewesen wären, um das Durchlauf-Fenster-Bearbeitungs-Zentrum gemäß HE12b, Seiten 14, 15 für einen Betrieb entsprechend den Merkmalen M5 und M6 des Anspruchs 13 des Streitpatents einzurichten, so die von der Klägerin angeführte Aufspaltung des auf Seite 15 der HE12b rechts dargestellten Spannwagens in zwei unabhängig verfahrbare Hälften, kann zwar in Kenntnis des Wortlauts des Anspruchs 13 festgestellt werden, vor dem Anmeldetag des Streitpatents waren solche Veränderungen jedoch nicht nahegelegt.

Dies gilt sinngemäß auch für den weiteren Stand der Technik, der in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit keine Rolle mehr gespielt hat.

8. Die weiteren angegriffenen Ansprüche 14 bis 16 werden vom Anspruch 13 getragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 700 ZPO.

Voit	Schwarz-Angele	Dr. Baumgart	Dr. Krüger	Ausfelder
zugleich für Richterin Schwarz-Angele, die wegen Eintritts in den Ruhestand an der Unterschriftsleistung gehindert ist.				

Ko