



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
30. Januar 2018

3 Ni 13/16 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 889 779**  
**(DE 697 14 026)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Schramm und die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Kätker, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 889 779 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. Februar 1997 beim Europäischen Patentamt in englischer Sprache angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, inzwischen wegen Zeitablaufs erloschenen Patents 0 889 779 (Streitpatent), das die Priorität der Anmeldungen US 12470 P vom 28. Februar 1996, US 672856 vom 28. Juni 1996 und US 24373 P vom 1. August 1996 in Anspruch nimmt und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 14 026 geführt wird. Das Streitpatent, das in vollem Umfang verteidigt wird, trägt die Bezeichnung „Cushioning Conversion Method and Machine“ („Polsterumwandlungsverfahren und -maschine“) und umfasst acht Patentansprüche, deren nebengeordnete Patentansprüche 1 und 4 wie folgt lauten:

1. A method of transferring a cushioning product (150;175) from a cushioning conversion machine (10;170), **characterised by** the steps of:

engaging a portion of the cushioning product (150;175) at a machine exit (14;172) and transferring the cushioning product (150;175) along a path (68;184) to an exit location (56;176); sensing the cushioning product (150;175) reaching the exit location (56;176) and in dependence on such sensing ceasing the movement of the cushioning product (150;175); and providing a signal to the cushioning conversion machine (10;170) to produce another cushioning product (150;175) after the cushioning product at the exit location (56;176) has been removed.

4. A cushioning conversion system, comprising a cushioning conversion machine (10;170) for converting stock material into a cushioning pad (150;175) which emerges through a machine exit (14;172),

including a drive element (12;174) adapted to convey the cushioning product (150;175) along a path (68;184) from the machine exit (14;172) to a user accessible location (56;176);

**characterised by**

a pad sensor (146;190) for sensing the presence of the cushioning pad (150;175) at the user accessible location (56;176);

a controller (99;192) for controlling the cushioning conversion machine (10;170) to produce another cushioning pad (150;175) when the sensor (146;190) senses the absence of the previously produced cushioning pad (150;175) at the user accessible location and for controlling the movement of the drive element (66,67;182) to convey the just produced cushioning pad (150;175) from the machine exit (14;172) to the user accessible location and then to cease movement of the drive element (66,67;182).

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 und 4 rückbezogenen Patentansprüche wird auf die Patentschrift EP 0 889 779 B1 verwiesen.

Die Klägerin, die das Streitpatent in vollem Umfang angreift, macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

- (K1) EP 0 889 779 B1
- (K2) DE 697 14 026 T2
- (K3) Registerauszug DE 697 14 026 vom 13. März 2015, 3 S.
- (K4) WO 97/31773 A2
- (K5) US 6 217 501 B1
- (K6) Verletzungsklage der Ranpak Corp. vom 30. Dezember 2014, LG Mannheim, 100 S.
- (K7) Merkmalsgliederung Patentanspruch 1 Streitpatent, 1 S.
- (K8) Merkmalsgliederung Patentanspruch 4 Streitpatent, 1 S.
- (K9) Prüfungsbescheid des EPA zur Anmeldung Nr. 97 907 960.5 vom 14. September 1999, 3 S. nebst Deckblatt.
- (K10) Eingabe der Anmelderin beim EPA zur Anmeldung Nr. 97 907 960.5 vom 8. Mai 2000, 2 S.
- (K11) Urteil des 3. Senats vom 14. Februar 2017 (3 Ni 12/16 (EP))
- (K12) Übersicht zum Stand der Technik mit Schema-Zeichnungen, 1 S.
- (D1) WO 95/13914 A1
- (D2) US 4 690 344
- (D3) WO 95/14569 A1
- (D4) FR 2 624 830 A1
- (D5) WO 97/03817 A1
- (D6) WO 90/13414 A1
- (D7) WO 92/05948 A1
- (D8) EP 0 523 382 A2 (= D17)

- (D9) WO 95/28276 A1
- (D10) DE 696 24 268 T2
- (D11) WO 96/03274 A1
- (D12) DE 694 33 887 T2
- (D13) DE 695 09 535 T3
- (D14) US 4 236 604
- (D15) US 4 619 635
- (D16) US 4 844 438
- (D17) = D8
- (D18) DE 692 13 852 T2

Nach Auffassung der Klägerin liegt der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vor. Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 8 gingen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Zudem liege der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vor. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 seien neuheitsschädlich durch die Druckschriften D5 und D11, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch D17 vorweggenommen, da diese Druckschriften sämtliche Merkmale der genannten Patentansprüche offenbarten. Insbesondere offenbare die Druckschrift D17 eine entnahmegesteuerte Produktion, wobei die Bedienperson das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Produkts an der Austrittsposition detektiert und durch entsprechende Betätigung des Fußschalters 32 die Bewegung des Polsterprodukts in Abhängigkeit eines Detektierens anhalte sowie eine Neuproduktion und Weiterleitung von Polsterprodukten über die aktiven Austrittsrollen 31 anstoße.

Bei Zugrundelegung der jeweils anhand des nächstliegenden Stands der Technik definierten Aufgabe seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 zudem durch den Stand der Technik nahegelegt, etwa durch die D1, die im Grunde bereits alle streitpatentgemäßen Merkmale offenbare. Der Fachmann, der ausgehend von der D1 Bauraum einsparen und Packstationen klein gestalten sowie nur so viele Polsterprodukte herstellen wolle, wie gerade benötigt würden („on de-

mand“), werde versuchen, die Rutsche 16 in der D1 kleiner zu bauen oder ganz auf sie zu verzichten. Dazu werde er die D11 mit dem darin beschriebenen Electronic Dispensing System (EDS) heranziehen und in technisch sinnvoller Weise sowohl die Polsterumformungsmaschine als auch das Antriebselement zum Halten bringen, wenn das Produkt an der vom Benutzer erreichbaren Position angelangt ist. Dieses Vorgehen könne keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Weiter seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 durch eine Kombination des Beseitigungsauslösesystems gemäß der D11 (Ausführungsform gemäß Fig. 1) mit dem Förderbandsystem der D11 (Ausführungsform gemäß Fig. 14), mit der D14 oder mit der D1 nahegelegt. Ausgehend von der D11, die eine Polsterumformungsmaschine mit einem passiven Förderer am Maschinenausgang sowie eine entnahmegestützte Steuerung beschreibe, stelle sich für den Fachmann die Aufgabe, wie er diese Steuerung für die Papierumformungsmaschine auf ein System unter Einbindung eines Förderbandes umsetzen könne, das die Polsterkissen zu einem vom Maschinenausgang entfernten Ort transportiert. Diese Aufgabe werde durch die Ausführungsform gemäß der Fig. 14 der D11 gelöst, die ein Förderband zum Transport von Polsterkissen beschreibe, mit dem sich die entnahmegestützte Steuerung kombinieren lasse, wobei das Anbringen des Sensors an der von der Bedienperson zugänglichen Stelle am Förderband naheliegend sei. Ebenso werde der Fachmann auf die D14 stoßen, die ein Start-Stopp-System u. a. für Kassenbänder beschreibe, mit dem die Anwesenheit und Abwesenheit des Stückguts detektiert und entsprechende Stopp- oder Startsignale gegeben würden, wobei er dieses System ohne Probleme in das Polsterumformungssystem der D11 implementiere. Auch eine Kombination mit der D1 führe naheliegend zum Gegenstand des Streitpatents, da der Fachmann ohne erfinderisches Zutun die in der Figur 1 der D11 gezeigte passive Nachschnitt-Zwangsführungsbaugruppe 32 durch eine aktive Kissentransferanordnung 24 gemäß der D1 ersetze.

Gleichermaßen sei der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der ein Produktionsnetz beschreibenden Ausführungsform gemäß Fig. 14 der D11 nahegelegt, etwa durch eine Kombination mit dem EDS-Modus derselben Druckschrift

oder mit der D14, die ein Förderband mit Lichtschranke („light source LS“ und „photopickup PP“) im Entnahmebereich und eine entsprechende Start-Stopp-Steuerung beschreibe. Die Ergänzung des Systems gemäß der D11 (Fig. 14) um solch einen weiteren Sensor sei nicht mit einem Aufwand verbunden, der den Fachmann von einer solchen Maßnahme abhalte.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 seien auch durch eine Kombination der Druckschriften D15 mit D14 nahegelegt. Die D15 zeige eine Polsterumformmaschine mit einer Ausgabe auf einem horizontalen Tisch. Der Fachmann werde bei der Suche nach einem geeigneten Fördersystem auf die D14 stoßen und die dortige Start-Stopp-Kontrolle in das System gemäß der D15 implementieren.

Ebenso werde er naheliegend die aus den Druckschriften D11 oder D1 bekannten „on demand“-Systeme in die Maschine gemäß der D15 integrieren und so zu den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 4 des Streitpatents gelangen.

Auch eine Kombination der Druckschrift D17 mit der D2 führe zum Gegenstand des Streitpatents. Ausgehend von der Polsterumformmaschine D17, die das fertig bearbeitete Material mittels angetriebener Austrittsrollen aus der Prägeeinrichtung heraus befördere und an einer gewünschten Stelle ablagere, werde der Fachmann, um zu einem beseitigungsgesteuerten System zu gelangen, dem Vorbild der D2 folgend an der vom Benutzer erreichbaren Position einen Sensor zum Detektieren der Polsterprodukte vorsehen und die Steuerung der Polsterumformmaschine entsprechend einrichten.

Auch die Gegenstände der Unteransprüche begründeten keine erfinderische Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 889 779 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie verweist auf folgendes Dokument:

(B1) Merkmalsgliederung der Patentansprüche 1 und 4, 3 S.

Nach Auffassung der Beklagten liegen keine Nichtigkeitsgründe vor. Entgegen der Auffassung der Klägerin seien die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 8 nicht unzulässig erweitert, sondern entsprächen nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Den Gegenständen des Streitpatents fehle auch nicht die Neuheit. Sie würden nicht durch die Druckschrift D5 vorweggenommen, denn diese Druckschrift offenbare gerade kein Anhalten der Bewegung des Polsterprodukts, das streitpatentgemäß in Abhängigkeit vom Detektieren des Polsterprodukts erfolge.

Auch die Druckschrift D11 sei nicht neuheitsschädlich. Die dazu von der Klägerin dort angeführte Nachschnitt-Zwangsführungsbaugruppe 32 sei ein Teil der Umformungsanordnung 14 der Polsterumformungsmaschine und stelle deren Maschinenausgang dar. Sie sei daher Teil der Maschine selbst und könne nicht die auf Ergreifen und Weiterleitung des fertigen Produkts gerichteten Merkmale des Patents verwirklichen.



Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung der Klägerin nehme auch die Druckschrift D17 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorweg. Sie offenbare weder ein streitpatentgemäßes Ergreifen, Weiterleiten, Detektieren oder Anhalten des Produkts noch das Bereitstellen eines Signals. Die Auffassung der Klägerin, wonach dem Bediener die Rolle eines Sensors bzw. einer Steuerung i. S. d. Streitpatents zukomme, gehe an der zu berücksichtigenden Lehre des Streitpatents vorbei und beruhe auf rückschauender Betrachtung.

Die Gegenstände des Streitpatents seien auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt, insbesondere nicht ausgehend von der Druckschrift D1. Diese wäre vom Fachmann im Hinblick auf ihre strukturellen und funktionellen Unterschiede zum Gegenstand des Streitpatents nicht berücksichtigt worden. Selbst wenn dies der Fall wäre, so hätte der Fachmann keinen Grund gehabt, vom Grundprinzip der D1, nämlich einem Polsterumformungssystem mit zugeordneter Rutsche, abzuweichen und auf den Polsterspeicher zu verzichten. Vielmehr schlage die D1 gerade als vorteilhaft vor, eine Rutsche für Polsterprodukte vorzusehen, auf der Polster in einer geordneten sequentiellen Reihenfolge zur Maximierung der Packeffizienz bereitgestellt würden, und lehre somit von der Erfindung weg. Damit hätte der Fachmann auch keine Veranlassung gehabt, ausgehend von der D1 die D11 als weiteres Dokument heranzuziehen.

Auch eine Kombination der Ausführungsform gemäß Figur 1 der D11 mit der D1 führe nicht zu den Gegenständen des Streitpatents. Der Fachmann habe keinen Grund gehabt, die maschineninterne Nachschnitt-Zwangsführungsbaugruppe 32 der D11 durch die externe Kissentransferanordnung 24 der D1 auszutauschen.

Dies gelte ähnlich für eine Kombination der Ausführungsform gemäß Fig. 14 der D11 mit der Druckschrift D1. Es gebe keine Anregung für den Fachmann, das kontinuierlich betriebene Förderband der D11 sensorgesteuert anzuhalten, wenn das Polsterprodukt den Bediener erreiche. Vielmehr sei die kontinuierliche Produktion bei der D11 erwünscht und der Fachmann hätte im Übrigen verschiedene

andere Möglichkeiten gehabt, etwa einen Speicher oder schlichtes Aufstauen der Produkte.

Dementsprechend gelange der Fachmann auch mit einer Kombination der Druckschriften D11 mit D14 nicht naheliegend zu den Gegenständen des Streitpatents. Aus der D11 sei keine Steuerung zur Bewegung des Antriebselements bekannt, um das produzierte Polsterkissen vom Maschinenaustritt an eine vom Benutzer erreichbare Position zu befördern und dann die Bewegung einzustellen, zumal das Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 14 der D11 auf einen gänzlich anderen, nämlich auf einen wechselseitigen Betrieb mehrerer Polsterumformungsmaschinen gerichtet sei. Zudem hätte der Fachmann die ein völlig anderes technisches Gebiet betreffende D14 nicht hinzugezogen, die im Übrigen angesichts des dortigen Warenförderbandes keine Anregung in Richtung auf eine Kopplung von Produktion und Transport der Waren, erst recht nicht auf eine Steuerung einer Produktionsmaschine geben könne.

Auch ausgehend von der Druckschrift D15 gelange der Fachmann nicht naheliegend zu den Gegenständen des Streitpatents. Die D15 biete keine Anregung für ein System, das bei Ankunft des Polsterkissens an der vom Benutzer erreichbaren Position den Produktionsprozess und Transport stoppe. Zudem lehre die Druckschrift mit der Zwangsbetätigung von zwei Druckschaltern zur Aktivierung des Schneidvorgangs von der Automatisierung der Polsterproduktion weg. Dementsprechend komme auch eine Kombination dieser Druckschrift, z. B. mit der D11 oder D1 nicht in Betracht.

Schließlich seien die Gegenstände des Patents auch nicht durch eine Kombination der Druckschriften D17 mit D2 nahegelegt. Abgesehen davon, dass die Druckschrift D17 bei zutreffender Auslegung des Streitpatents keines der mit dem Ergreifen, Befördern, Detektieren, Anhalten und Signalgeben zusammenhängenden Merkmale offenbare, vielmehr eine vollständige und nicht ergänzungsbedürftige Maschineneinheit beschreibe, seien auch in der D2 die auf ein Ergreifen und

Weiterleiten des Polsterprodukts gerichteten Merkmale nicht verwirklicht. Sie enthalte auch keine Offenbarung dazu, was hinter der Produktausgabe stattfindet.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) und der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig.

Insbesondere fehlt der Klägerin nicht das Rechtsschutzinteresse an der Klage, obwohl das Streitpatent seit dem 28. Februar 2017 erloschen ist. Die Klägerin ist von der Beklagten auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und wegen Feststellung der Schadensersatzpflicht verklagt worden (vgl. K6). Das Verfahren ist nach übereinstimmender Auskunft der Parteien in der Berufungsinstanz anhängig. Die Klägerin hat daher trotz Erlöschens des Streitpatents ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für die Vergangenheit (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 81 Rdn. 41 a) u. b)).

Die Klage erweist sich auch als begründet.

#### **I.**

1. Das Streitpatent K1 betrifft ein Polsterumformungssystem, spezieller eine Weiterleitungsvorrichtung und ein Verfahren zum Weiterleiten eines Kissens von einer Polsterumformungsmaschine entlang eines Pfades für eine einfache Entnahme durch den Bediener (vgl. K1: Abs. [0001] und K4: S. 1 Z. 1-4). Bereits die in den Anmeldeunterlagen als Stand der Technik zitierten US-Patentanmeldungen (vgl. K1: [0006] Z. 12 und K4: S. 2 Z. 20) beschreiben Polsterumformungsmaschinen, die unter der Platte eines Bereitstellungstisches angeordnet sind, und bei

welchen das Polsterprodukt/Kissen aus der Maschine durch einen Ausgabeschacht nach oben geleitet wird, um durch eine Öffnung in der Arbeitsplatte auszutreten. So wird das Kissen während des Betriebs der Maschine auf der Arbeitsplatte abgelegt und ein Bediener kann es bequem greifen und es in eine Versandbox platzieren, um Leerräume zu füllen und/oder den Gegenstand in der Versandbox zu polstern (vgl. K1: [0006] und K4: S. 2 Z. 20-28).

Neben der Weiterleitungsvorrichtung, die das Polsterprodukt nach oben leitet, befasst sich das Streitpatent auch mit Weiterleitungssystemen, die das Produkt vom Maschinenausgang z. B. linear in eine Position leiten, die vom Bediener bequem zugänglich ist (vgl. K1: [0030] ff und Fig. 7-9; K4: S. 11 Z. 25 ff).

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein Polsterumformungsgerät bzw. ein Verfahren bereitzustellen, in dem die Kissen automatisch produziert werden, wenn ein Kissen in einer bequemen Art und Weise entnommen wird (vgl. K1: [0010]).

3. Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Weiterleiten eines Polsterproduktes gemäß Patentanspruch 1 und ein Polsterumformungssystem nach Patentanspruch 4 mit den folgenden, in englischer (EN) und deutscher (DE) Sprache wiedergegebenen Merkmalen:

Merk	EN	DE
-mal		
1.1	A method of transferring a cushioning product from a cushioning conversion machine, characterised by the steps of:	Ein Verfahren zum Weiterleiten eines Polsterproduktes von einer Polsterumformungsmaschine, gekennzeichnet durch die Schritte:
1.2	engaging a portion of the cushioning product at a machine exit and	Ergreifen eines Teils des Polsterproduktes an einem Maschinenaustritt und

<b>1.3</b>	transferring the cushioning product along a path to an exit location;	Weiterleiten des Polsterproduktes entlang eines Pfades zu einer Austrittsposition;
<b>1.4</b>	sensing the cushioning product reaching the exit location and	Detektieren des Polsterproduktes, das die Austrittsposition erreicht hat und
<b>1.5</b>	in dependance on such sensing ceasing the movement of the cushioning product; and	Anhalten der Bewegung des Polsterproduktes in Abhängigkeit solch eines Detektierens; und
<b>1.6</b>	providing a signal to the cushioning conversion machine	Bereitstellen eines Signals an die Polsterumformungsmaschine
<b>1.6.1</b>	to produce another cushioning product	um ein anderes Polsterprodukt zu produzieren,
<b>1.6.2</b>	after the cushioning product at the exit location has been removed.	nachdem das Polsterprodukt bei der Austrittsposition entfernt wurde.

Vorrichtung nach Patentanspruch 4

Merkmal	EN	DE
<b>4.1</b>	A cushioning conversion system, comprising a cushioning conversion machine for converting stock material into a cushioning pad which emerges through a machine exit,	Ein Polsterumformungssystem umfassend eine Polsterumformungsmaschine zur Umformung von Ausgangsmaterial in ein Polsterkissen, das durch einen Maschinenaustritt austritt,
<b>4.2</b>	including a drive element adapted to convey the cushioning product along a path from the machine exit to a user accessible location;	umfassend ein Antriebselement, das geeignet ist, das Polsterprodukt entlang eines Pfades von dem Maschinenaustritt zu einer vom Benutzer erreichbaren Position zu befördern;

<b>4.3</b>	characterised by a pad sensor for sensing the presence of the cushioning pad at the user accessible location;	gekennzeichnet durch einen Kissen sensor zum Detektieren des Vorhandenseins eines Polsterkissens an der vom Benutzer erreichbaren Position;
<b>4.4</b>	a controller	eine Steuerung
<b>4.4.1</b>	for controlling the cushioning conversion machine to produce another cushioning pad when the sensor senses the absence of the previously produced cushioning pad at the user accessible location and	zur Steuerung der Polsterumformungsmaschine um ein weiteres Polsterkissen zu produzieren, wenn der Sensor die Abwesenheit des vorher produzierten Polsterkissens an der vom Benutzer erreichbaren Position detektiert, und
<b>4.4.2</b>	for controlling the movement of the drive element to convey the just produced cushioning pad from the machine exit to the user accessible location and then to cease movement of the drive element.	zur Steuerung der Bewegung des Antriebselements, um das gerade produzierte Polsterkissen vom Maschinenausgang an die vom Benutzer erreichbare Position zu befördern und dann die Bewegung des Antriebselements einzustellen.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team, das aus zumindest einem Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und im Umbau von Polsterumarbeitungsmaschinen und einem Elektrotechnik-Ingenieur besteht, der mit der elektrischen bzw. elektronischen Steuerung und Regelung von Maschinen befasst ist.

## II.

1. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 erfordern zunächst eine Auslegung von Merkmalen.

**1a. Polsterprodukt bzw. Polsterkissen und Polsterumformungsmaschine ((Teil)Merkmale 1.1-1.6.2; 4.1-4.3, 4.4.1-4.4.2)**

Hinsichtlich des Polsterproduktes/Polsterkissens und dessen Herstellung stellt das Streitpatent anhand einer beispielhaften Ausgestaltung dar, dass das Antriebs-element/Ausgabeantriebssystem („drive element“ / „output drive system“) die Verbindung zwischen der Polsterumformungsmaschine und dem Bereitstellungstisch bildet, um das geformte und geschnittene Kissen zur Benutzung, wie durch den Bediener benötigt, auf der Arbeitsplatte abzulegen (vgl. K1: [0020] 1. Satz und [0021] le. Satz; Fig. 1 Bz. 28 und 14 „exit ... of the machine“ und [0016] Z. 56-57). Damit ist das Antriebselement ersichtlich kein Teil der Umformungsmaschine. Vielmehr ergibt sich aus diesen Angaben in Übereinstimmung mit den Patentansprüchen 1 und 4, dass das Produkt bzw. Polsterkissen nach dem Schneiden, mit anderen Worten nach dem Durchgang durch die Schneidbaugruppe, fertig gestellt ist.

**1b. Maschinenaustritt und Austrittsposition bzw. vom Benutzer erreichbare Position ((Teil)Merkmale 1.2-1.4, 1.6.2, 4.1-4.3, 4.4.1-4.4.2)**

Das in deutscher Sprache mit Maschinenaustritt benannte Merkmal „machine exit“ ist, was den Teil der Polsterumformungsmaschine anbelangt, aus welchem das fertige Polsterprodukt austritt, für die Patentansprüche 1 und 4 identisch formuliert. Der Maschinenaustritt ist unabhängig von einem Maschinengehäuse als der Bereich zu bewerten, in den das die Schneideanordnung verlassende und damit geschnittene Polsterprodukt eintritt.

Das Merkmal Austrittsposition („exit location“) ist in Patentanspruch 1 weiter gefasst als das Merkmal einer vom Benutzer erreichbaren Position („user accessible location“) in Patentanspruch 4, denn die Zugänglichkeit durch den Benutzer spielt nach Patentanspruch 1 keine Rolle. Es handelt sich um einen nicht näher gekennzeichneten Bereich, in den das Produkt vom Maschinenaustritt hin transportiert

wird und von dem aus es auf beliebige Weise, wie manuell, durch Schwerkraft oder maschinell (z. B. durch Fördereinrichtungen) entfernt werden kann.

**1c.** Weiterleiten bzw. Befördern des Produktes entlang eines Pfades (Merkmale **1.3, 4.2**)

Der Pfad vom Maschinenaustritt zur Austrittsposition bzw. vom Benutzer erreichbaren Position ist nicht weiter ausgestaltet. Es handelt sich somit um eine hinsichtlich Länge und Wegführung offen gehaltene Strecke, über welche das Produkt aktiv gefördert wird. Auf welche Weise die Förderung erfolgt, ist gleichermaßen nicht festgelegt.

**1d.** Detektieren des Polsterproduktes, das die Austrittsposition erreicht hat (Merkmal **1.4**) und Kissensensor zum Detektieren des Vorhandenseins eines Polsterkissens an der vom Benutzer erreichbaren Position (Merkmal **4.3**)

Der Patentanspruch 1 ist wiederum breiter gefasst als der Patentanspruch 4, denn das Wort Detektieren („sensing“) erlaubt, anders als von der Beklagten vertreten, eine beliebige optische, haptische oder anderweitige Kontrolle der Produktankunft durch die Bedienperson, während der Vorrichtungsanspruch hierzu die technische Einrichtung eines Sensors, mithin einer Gerätschaft vorsieht, die die An- bzw. Abwesenheit des Polsterproduktes an der vom Benutzer erreichbaren Position registriert. Für das Verständnis des Sensors entscheidend ist dabei die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Danach ermöglicht der Sensor die Feststellung der Anwesenheit oder Abwesenheit des Produktes an der vom Benutzer erreichbaren Position, so dass in Anwesenheit des Produktes an dieser Position die Bewegung des Produktes eingestellt und nach Entfernung des Produktes ein weiteres Polsterprodukt hergestellt und an diese Position transportiert wird. Eine örtliche Festlegung des Sensors ist damit nicht verbunden, denn der Sensor kann die Anwesenheit bzw. Abwesenheit des Produktes auch mittelbar feststellen.



**1e.** Anhalten der Bewegung des Polsterproduktes in Abhängigkeit solch eines Detektierens und mit der Entfernung des Produktes verbundene Nachproduktion ((Teil)Merkmale **1.5-1.6, 4.4-4.4.2**)

Der Patentanspruch 1 sieht für das Detektieren des Polsterproduktes an der Austrittsposition und das sich anschließende Nachproduzieren nach dessen Entfernung keine Steuerung („controller“) vor, wonach die Merkmale **1.5 – 1.6** erfüllt sind, wenn die Bedienperson das Produkt an der Austrittsposition ankommen sieht, sodann die Umarbeitungsmaschine abschaltet und zur Produktion eines neuen Polsterproduktes/Kissens wieder anschaltet. Schalten ist nichts anderes als Bereitstellen von Signalen. Nach Patentanspruch 4 ist hierzu eine Steuerung vorgesehen, die in Abhängigkeit von den Sensorsignalen das Antriebselement stoppt und die Nachproduktion initiiert.

**2.** Die erteilten Patentansprüche gehen zulässig auf die Unterlagen vom Anmeldetag zurück.

**2a.** Hinsichtlich der Zulässigkeit der von der Klägerin nicht angegriffenen Merkmale bestehen keine Bedenken. Denn die Verfahrensansprüche 1 bis 3 gehen insoweit in zulässiger Weise auf die Patentansprüche 5, 19, 20 und 22 vom Anmeldetag zurück und die Merkmale der Vorrichtungsansprüche 4 bis 8 finden ihre Offenbarung in den ursprünglichen Patentansprüchen 1 bis 4, 6, 11, 19 und 23 (vgl. K4: a. a. O.).

**2b.** Das Merkmal **1.5** des Patentanspruchs 1 („in dependance on such sensing ceasing the movement of the cushioning product“) ist entgegen dem Vorbringen der Klägerin in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

Übereinstimmend mit der Sicht der Klägerin sieht die zur Stützung der Offenbarung angeführte Passage der K4 (a.a.O.: S. 3 Z. 13-18) eine Abfolge Verfahrensschritten vor („... engaging ... and transferring“; „... sensing“; „... ceasing“; „... providing a signal“). Der letzte Schritt stehe nach Auffassung der Klägerin in kei-

nem kausalen Zusammenhang zu den vorangegangenen Schritten, so dass die die Nachproduktion initiiierende Signalabgabe beispielsweise bereits vor dem Stopp der Produktbewegung erfolgen könne. Wegen der sich in dieser Passage für den Fachmann offensichtlich zeitlich aneinander reihenden Schritte ist dieser Sichtweise der Klägerin nicht zu folgen. Denn es bildet gerade den Grundgedanken der Erfindung, dass das Produkt zur bequemen Entnahme angehalten wird und erst nach dessen Entfernung die Nachproduktion gestartet wird (vgl. K4: S. 1 Z 1-4, S. 3 Z. 5-11). Ebenso wenig lassen die speziellen Ausgestaltungen der Erfindung eine Auslegung im Sinne der Klägerin zu (vgl. K4: S. 9 Z. 20 - S. 10 Z. 11 und S. 13 Z. 31 - S. 14 Z. 10). Wenn die Klägerin schließlich mit Blick auf die ursprüngliche Anspruchsfassung im Übrigen kein Anhalten des Produktes, sondern lediglich des Antriebselementes als ursprünglich offenbart erachtet (vgl. K4: Patentanspruch 1), ist dem Fachmann bewusst, dass sich das Produkt nicht von selbst bewegt, sondern mittels einer Transporteinrichtung gefördert wird. Daher wertet auch die ursprüngliche Patentanmeldung wegen des aktiven Transportes die Produkt- und Transportbewegung bzw. deren Stopp gleich (vgl. K4: S 4 Z 16 und Patentanspruch 1).

**2c.** Die Gegenstände der Unteransprüche 6 und 8 sind auch zulässig.

Die von der Klägerin wegen des Wortlauts in Patentanspruchs 4 vom Anmeldetag als nicht ursprungsoffenbart angesehene optionale Gestaltung des Ergreifens des Polsterkissens von einem Bediener nach erteiltem Patentanspruch 6 („pad may be grasped for removal by an operator“) ist ursprünglich offenbart (vgl. K4: S. 11 Z. 20-21 „to allow an operator to grasp the pad and remove it, when needed ...“; S. 12 Z. 6-9 „pad protruding from the exit ... that the operator can readily grasp the pad ...“) und damit zulässig. Dem steht nicht entgegen, dass das Produkt in einer zum Greifen geeigneten Weise ausgegeben wird (vgl. K4: S. 4 Z. 10 „adequate to be grasped“), wie die Klägerin meint. Denn diese Art der Ausgabe hebt die optionale Entnahme nicht auf.

Die gemäß erteiltem Patentanspruch 8 beanspruchte und nach Meinung der Klägerin nicht ursprünglich offenbarte „Reihe von Antriebselementen, die entlang eines Pfades angeordnet sind“, geht ebenfalls aus den Anmeldeunterlagen hervor. Wie die Klägerin zutreffend feststellt, offenbart der ursprüngliche Patentanspruch 6 eine obere und eine untere Reihe Antriebselemente, die sich dem Fachmann vor der allgemeinen Offenbarung eines beliebig gestalteten Antriebselementes nach ursprünglichem Patentanspruch 1 als eine mögliche Ausgestaltung erschließen. Explizit ist aber auch nur eine Reihe im Zusammenhang mit der alternativen Ausgestaltung des Ausgabesystems nach den Fig. 7-9 offenbart (vgl. K4: S. 12 Z. 17-20). Die Klägerin ist der Auffassung, dass mit der besonderen Ausgestaltung nach ursprünglichen Fig. 1, 5 und 6 nur in Reihe angeordnete obere und untere Antriebselemente und mit der Ausgestaltung nach Fig. 7-9 nur in Reihe angeordnete obere Antriebselemente offenbart seien. Hingegen sei der erteilte Patentanspruch 8 auch auf die Möglichkeit von in einer Reihe angeordneten nur unteren Antriebselementen sowie seitlich angeordneten Antriebselementen gerichtet, was ursprünglich nicht offenbart sei und den klassischen Fall einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung (vgl. BGH GRUR 2015 573, Rdn. 30, 31 - Wundbehandlungsvorrichtung) aufzeige. Auch diese Auffassung kann nicht geteilt werden, denn der ursprüngliche Patentanspruch 1 sieht jedwedes Fördermittel vor. Aus den bevorzugten Ausgestaltungen erschließen sich dem Fachmann dabei in Reihe geschaltete Antriebsmittel ohne weiteres als zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe gehörend, so dass die ursprüngliche Offenbarung nicht erweitert wird.

Nach BGH, a. a. O., Rn. 29 und GRUR 2014, 542, Rn. 25 - Kommunikationskanal ist ein Patentanspruch unter der Voraussetzung zulässig, dass sich die in der Voranmeldung anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist. Die gleichen Maßgaben gelten für die Frage, ob der erteilte Patentanspruch gegenüber

den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine unzulässige Erweiterung aufweist. Dies ist vorliegend - wie ausgeführt - nicht der Fall.

### III.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber der Druckschrift D17 nicht neu.

Aus den Fig. 1-2 der eine Vorrichtung zum Herstellen von Füllmaterial aus Bahnmateriale beschreibenden Druckschrift D17 geht eine Polsterumformungsmaschine 10 hervor, in welcher drei Bahnen planes Bahnmateriale W zur Umformung in ein Polsterkissen D durch die Maschine geführt und dabei zunächst mittels Strukturierwalzen 22 geprägt, über Trennrollen 25 phasenversetzt und über Verbindungswalzen 26 unter Bildung eines Polsters vereinigt werden, bevor sie mittels der Abtrennmittel 30 mit den Klingen 40 in Polsterprodukte geschnitten werden (vgl. D17: Sp. 5 Z. 10 - Sp. 6 Z. 58; Merkmal 1.1). Angetriebene Austrittsrollen fördern das nach dem Schneiden vorliegende fertige Produkt aus der Maschine heraus, so dass nach der gebotenen Auslegung die Merkmale 1.2 - 1.3 verwirklicht sind.

Weiter ist in D17 ausgeführt, dass, wenn ein Segment des Füllmaterials D gewünscht wird, eine Bedienungsperson den in Fig. 1 gezeigten Fußschalter 32 nach unten drücken kann, wodurch die Antriebseinrichtung das Bahnmateriale W durch die Prägeeinrichtung vorwärts bewegt und wodurch das fertig bearbeitete Material D aus den Austrittsrollen 31 an der Vorderseite der Prägeeinrichtung herausbefördert wird. Wenn die Bedienungsperson festlegt, dass eine ausreichende Menge an Material D erzeugt worden ist (Merkmal 1.4), kann der Fußschalter 32 freigegeben werden. Dadurch werden der Vorschub des Bahnmateriale W durch die Prägeeinrichtung angehalten, die Abtrennmittel 30 betätigt, um das gepolsterte Bahnmateriale D in ein einzelnes Segment mit der gewünschten Länge durch die Bedienungsperson abzuschneiden. Nach dem Abschneiden können die angetrie-

benen Austrittsrollen 31 auch weiterhin die restlichen Abschnitte des abgeschnittenen Segmentes des Materials D von der Prägeeinrichtung 11 wegfördern (vgl. D17: Sp. 8 Z. 20-38). Die Bedienungsperson detektiert folglich das Produkt visuell an der Austrittsstelle der Maschine, zu welcher das Produkt nach Durchgang durch die Abtrennmittel geführt wird und unterbricht mit Hilfe des Fußschalters die Bewegung (vgl. Fig. 1; Merkmal **1.5**), so dass das Produkt in bequemer Weise bereit steht. Da die Bedienungsperson in der Regel mehrere Produkte benötigt (vgl. D17: Sp. 8 Z. 10-15) wiederholt sie diese Schritte, wonach die Merkmale **1.6-1.6.2** erfüllt sind.

Im Ergebnis ist das Verfahren nach Patentanspruch 1 mit allen Merkmalen aus der Druckschrift D17 bekannt.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die D17 nur bei einer Auslegung, die an der Lehre des Streitpatents vorbeigehe, in Betracht gezogen werden könne. Das nach D17 erzeugte Produkt falle kontinuierlich aus der Maschine heraus, ein Verbleib des Produktes in der Maschine sei nicht beschrieben. Auch sei wegen der in D17 beschriebenen manuellen und automatischen Betriebsart ein Bedarf an Sensoren nicht erkenntlich. Ebenso werde ein Ergreifen des Produktes nicht gelehrt. Die Austrittsposition sei am Maschinenausgang und damit anders als im patentgemäßen Sinn angelegt und es würden auch keine Signale weitergegeben, da der Bediener verschiedene Entscheidungen zu treffen habe. Schließlich gehe auch der zeitliche Zusammenhang der getriggerten Schritte gemäß den Merkmalen **1.6.1** und **1.6.2** aus D17 nicht hervor.

Soweit die Beklagte eine Auslegung an der Lehre des Streitpatents vorbei geltend macht, ist darauf abzustellen, ob die erfindungsgemäßen Ausführungsformen unter den Anspruchswortlaut fallen, was insbesondere vor dem Hintergrund des nicht weiter ausgestalteten Pfades (Merkmal **1.3**) der Fall ist. Dass das Produkt der D17 aus der Maschine fällt, wie die Beklagte anmerkt, stellt eine Ausführungsform dar, die mittels der mit den übrigen Rollen kinematisch verbundenen Austrittsrollen 31 (vgl. D17: Sp. 10 Z. 7-14) verwirklicht werden kann, aber nicht muss (vgl. D17:

Sp. 8 Z. 36-38 „... exit rollers 31 may also further convey the remaining portions of the cut segment ...“). Nach der gebotenen Auslegung kann auch die engere Sichtweise der Beklagten zu Art und Ort der Detektion nicht am Anspruchswortlaut vorbeiführen. Gleiches gilt für das Ergreifen des fertigen Produkts durch die Rollen 31 der D17, denn das Produkt wird durch die beiden Rollen 31 geführt. Auch ihr Vorbringen, dass das Material von dem Maschinenausgang weggefördert würde (vgl. D17: Sp. 8 Z. 38), ändert nichts daran, dass sich der Maschinenausgang, wie nach Streitpatent, an die Schneidevorrichtung anschließt, wonach das Produkt innerhalb des Maschinengehäuses über einen Pfad geführt wird. Was die Signalweitergabe und deren zeitliche Triggerung anbelangt, ist der Patentanspruch 1 insoweit offen gehalten, so dass diese Merkmale durch den manuellen Modus der D17 erfüllt werden.

Damit hat der Patentanspruch 1 wegen fehlender Neuheit keinen Bestand.

Die Neuheit des Gegenstands nach Patentanspruch 4 ist gegeben. Zwar kann in alternativer Ausgestaltung der D17 eine automatische Einrichtung, sprich ein Sensor, die Bedienperson ersetzen und die Länge des Materials, das aus den Austrittsrollen 31 und damit i. V. m. Fig. 1-2 der D17 aus der Maschine herausläuft, messen und damit detektieren. Daneben können die Abtrennmittel 30 das Material an einem geeigneten Punkt abschneiden (vgl. D17: Sp. 8 Z. 39-49), was eine Unterbrechung des Transports voraussetzt. Auch wird mit der Längenmessung die mittelbare Erfassung des Materials an der Austrittsposition ermöglicht. Allerdings ist das Merkmal **4.4.2** in der D17 nicht beschrieben, wonach das gerade produzierte, also geschnittene Polsterkissen an die vom Benutzer erreichbare Position befördert wird und dann die Bewegung des Antriebselements eingestellt wird.

2. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 sind wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Selbst wenn man am Anspruchswortlaut vorbei mit einer der Auslegung der Beklagten angenäherten Interpretation die Neuheit der Vorrichtung nach Patentan-

spruch 1 gegenüber D17 anerkennen wollte, weil in D17 kein am Maschinenaustritt angebrachter, die Entfernung des Polstermaterials feststellender und im Streitpatent beispielhaft an dieser Position gezeigter Sensor (vgl. K1: [0025] und Fig. 3) nicht hinreichend konkret offenbart wäre oder weil mit der Detektion fertiger Polsterprodukte der Einsatz eines weiteren oder eines anders ausgestalteten Sensors mit einem über die reine Längen- bzw. Anwesenheits- oder Abwesenheitsmessung hinaus gehenden Funktionsumfang verbunden sein könnte, mangelt es den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 4 jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

**2a.** Vor die patentgemäße Aufgabe der bedarfsgerechten („on demand“) Produktion und der bequemen Produktentnahme gestellt, wird der Fachmann solchen Stand der Technik nicht außer Acht lassen, bei dem vergleichbare Produkte bedarfsgerecht und bequem zugänglich bereitgestellt werden.

Dabei findet die Druckschrift D2 seine unmittelbare Beachtung. Diese Druckschrift war nach vorläufiger Einschätzung des Senats im vorterminalischen Hinweis noch als gattungsfremd bezeichnet worden, und es kann der Beklagten insoweit zugestimmt werden, dass das Abrollgerät der D2 auf den ersten Blick nicht viel mit der streitpatentgemäßen Papierformungsmaschine zu tun haben mag. Allerdings beschreibt die D2 explizit die Produktion einer dort durch Abreißen gewinnbaren Stückware im Sinne des Streitpatents oder der D17 ausgehend von bahnförmigem Material. Übereinstimmend mit der erfindungsgemäßen Aufgabe verlangt das Abreißen perforierter Bahnen (vgl. D2: Patentanspruch 1 „break line“), ohne dass es dazu näherer Erläuterungen bedarf, auch stets eine für die Entnahme durch die Bedienperson bequeme Anbringung der Vorrichtung.

Am Ausgang des Papierspenders nach D2 sind zwei Sensoren vorgesehen (vgl. D2: Fig. 2A und 2B, Bz. 16), die erkennen, wenn die Produkte 3a aus dem Ausgang 15 entnommen werden. Sie senden dann ein Abwesenheitssignal an den Motor, wodurch neues Produkt abgerollt und in den Ausgangspfad eingebracht

wird (vgl. D2: Sp. 4 Z. 14-20). Damit wird sichergestellt, dass erst dann ein neues Produkt im Ausgangskanal platziert wird, wenn dort keines mehr vorhanden ist.

Die D2 weist dem Fachmann den Weg für die Bereitstellung des Produkts „on demand“ und lehrt gleichzeitig die Ausgabe des Produkts in einer für die Bedienperson bequemen Weise. Der Fachmann wird folglich den aus D2 bekannten Sensor an der vom Benutzer erreichbaren Position der D17 vorsehen und die in der D17 bereits verwirklichte Steuerung des automatischen Modus nach dem Vorbild der D2 dahingehend umgestalten, dass sie beseitigungsgestützt arbeitet. Damit gelangt er ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 4.

**2b.** Mit der Inbetriebnahme des Systems nach Patentanspruch 4 geht auch das Verfahren nach Patentanspruch 1 einher, das somit gleichermaßen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Soweit die Beklagte geltend macht, dass die D2 weder ein Ergreifen des Produkts noch ein Antriebselement und, wie die D17, schon gar keinen Pfad zeigt, hat die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit danach zu erfolgen, was die Erfindung gegenüber dem mit D17 ausgewiesenen Stand der Technik tatsächlich leistet.

Dabei vermag die Anwendung eines in D2 dokumentierten, lokal an der Austrittsposition bzw. der vom Benutzer erreichbaren Position angebrachten Sensors keine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Gleiches gilt für den in D2 verwirklichten entnahmegesteuerten Modus, den der Fachmann bei Bedarf statt der in D17 als Option gezeigten kontinuierlichen Produktion zur Anwendung bringt.

**3.** Die Beklagte hat einen selbstständig patentfähigen Gehalt der Unteransprüche 2 bis 3 und 5 bis 7 weder dargelegt noch geltend gemacht. Diese können zur Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände nicht beitragen.

**3a.** Soweit gemäß den Patentansprüchen 2 und 6 der Transport der Polsterprodukte in einer Weise geführt wird, dass diese von einem Bediener zur Entnahme



gegriffen werden können, findet sich diese Art der Bereitstellung in den Druckschriften D2 und D17 beschrieben (vgl. D2: Fig. 2A, 4; D17: Fig. 1 und Sp. 8 Z. 36-38 „may ... convey“).

**3b.** Auch der Gegenstand nach Patentanspruch 3, gemäß dem der Zwischenfortschritt des Polsterprodukts durch den Pfad detektiert wird, kann keine erfinderische Tätigkeit begründen. Denn das Detektieren von Produkten innerhalb eines Pfades ist, wie beispielsweise in der D16 dokumentiert (vgl. D16: Fig. 4 Bz. 105), dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen.

**3c.** Nach der gebotenen Auslegung der den Pfad betreffenden Merkmale **1.3** und **4.2** umfassen diese Merkmale auch den in der D17 gemäß Fig. 2 linear ausgebildeten Pfad für das Produkt (vgl. D2: Fig. 2, Strecke zwischen den Rollen 31 und Gehäuseausgang), wonach auch der Gegenstand des Patentanspruchs 5 nicht neu ist.

**3d.** Die Merkmale nach Patentanspruch 7, gemäß denen der Austrittsbereich mit einem Durchgang in einem Tisch ausgerichtet ist, sind bereits im Streitpatent als geläufiger Stand der Technik druckschriftlich nachgewiesen (vgl. K1: [0006]) und somit nicht erfinderisch.

**3e.** Schließlich gibt die Druckschrift D17 auch das Vorsehen einer Reihe von Antriebselementen zum Transport eines Produktes entlang eines Pfades vor (vgl. D17: Fig. 2, Bz. 20, 22, 25, 26, 31), was sich dem Fachmann sowohl für geschnittene Produkte als auch für Bandmaterial als in gleicher Weise geeignet erschließt. Damit gründet auch die Ausführungsform nach Patentanspruch 8 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

**IV.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

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

**V.**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

Schramm

Dr. Egerer

Kätker

Dr. Wismeth

Dr. Freudenreich

Pr