



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
24. März 2022

7 Ni 9/20 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 2 703 124

(DE 60 2012 042 759)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dr.-Ing. Schwenke, Dipl.-Ing. Univ. Gruber und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 703 124 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 für nichtig erklärt.
- II. Die nicht angegriffenen erteilten Patentansprüche 3 bis 7 bleiben mit ihrem unmittelbaren und mittelbaren Rückbezug auf Patentanspruch 1 in dessen erteilter Fassung unverändert bestehen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/10, die Beklagte 9/10.
- IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die teilweise Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 703 124 (im

Folgenden: Streitpatent) im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 8 und 9, wobei sie mit Klageeinreichung zunächst die Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 9 angegriffen, die Klage in der mündlichen Verhandlung aber bezüglich der Patentansprüche 6 und 7 zurückgenommen hat. Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des Streitpatents, das am 18. Dezember 2012 unter Inanspruchnahme der Priorität der taiwanesischen Anmeldung TW 101131040 vom 27. August 2012 angemeldet und dessen Erteilung am 14. Februar 2018 veröffentlicht worden ist. Es trägt die Bezeichnung „Socket assembly“ („Fassungsanordnung“) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2012 042 759 geführt. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte Streitpatent umfasst neun Patentansprüche, von denen mit der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage die Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 angegriffen sind. Patentanspruch 1 bezieht sich auf eine Stecknuss-Einrichtung, die weiteren Ansprüche sind unmittelbar oder mittelbar darauf rückbezogen.

Der erteilte, mit Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 und die ebenfalls angegriffenen, unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2, 8 und 9 lauten in der Verfahrenssprache Englisch:

1. A socket assembly comprising: a body (1) including a driving portion (11) and a transmission portion (12), with the transmission portion (12) including a first end (126) and a second end (127) spaced from the first end (126) along a longitudinal axis (X), with the first end (126) of the transmission portion (12) connected to the driving portion (11), with the driving portion (11) adapted to be driven by a driving tool, with the transmission portion (12) adapted to drive a fastener (5);
a sleeve (2, 2a) mounted to the second end (127) of the transmission portion (12), with the sleeve (2, 2a) including an outer periphery (21, 21a), with the outer periphery (21) of the sleeve (2)

having a color different from a color of the transmission portion (12) of the body (1); and

characterized by a jacket (3, 3a) mounted around the transmission portion (12) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a), with the jacket (3, 3a) including first and second ends (311, 312) spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the jacket (3, 3a) further including an outer periphery (313) extending between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3, 3a) further including an inner periphery (314, 314a) extending between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a) and surrounded by the outer periphery (313) of the jacket (3), with the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3) made of a light-transmittable material allowing the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) to be visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3, 3a) made of plastic material.

2. The socket assembly as claimed in claim 1, with a lip (32) extending inward from the second end (312) of the jacket in a radial direction perpendicular to the longitudinal axis (X), with the lip (32) abutting an end face of the sleeve (2, 2a) facing away from the driving portion (11) of the body (1).

8. The socket assembly as claimed in claim 1, with the second end (127) of the transmission portion (12) of the body (1) including an inner periphery (121) and an outer periphery (122), with the sleeve (2) abutting the outer periphery (122) of the second end (127) of the transmission portion (12), with the inner periphery (121) of the second end (127) of the transmission portion (12) having non-circular cross sections and defining an engagement hole (123),

with the engagement hole (123) adapted to receive and drive the fastener (5).

9. The socket assembly as claimed in claim 1, with the body (1) made of a first metal, with the sleeve (2, 2a) made of a second metal different from the first metal.

Die deutsche Übersetzung gemäß Streitpatentschrift EP 2 703 124 B1 lautet wie folgt:

1. Eine Stecknuss-Einrichtung aufweisend:
 - einen Körper (1), der einen Antriebsabschnitt (11) und einen Übertragungsabschnitt (12) aufweist, wobei der Übertragungsabschnitt (12) ein erstes Ende (126) und ein zweites Ende (127), welches entlang einer Längsachse (X) im Abstand zu dem ersten Ende (126) angeordnet ist, aufweist, wobei das erste Ende (126) des Übertragungsabschnitts (12) mit dem Antriebsabschnitt (11) verbunden ist, wobei der Antriebsabschnitt (11) eingerichtet ist, um von einem Antriebswerkzeug angetrieben zu werden, wobei der Übertragungsabschnitt (12) eingerichtet ist, um ein Befestigungselement (5) anzutreiben;
 - eine Hülse (2, 2a), welche an dem zweiten Ende (127) des Übertragungsabschnitts (12) angebracht ist, wobei die Hülse (2, 2a) einen Außenumfang (21, 21a) aufweist, wobei der Außenumfang (21) der Hülse (2) eine Farbe hat, die unterschiedlich zu einer Farbe des Übertragungsabschnitts (12) des Körpers (1) ist; und
 - gekennzeichnet durch**
 - eine Hülle (3,3a), welche um den Übertragungsabschnitt (12) und den Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) herum angebracht ist, wobei die Hülle (3, 3a) ein erstes und ein zweites Ende (311, 312) aufweist, die entlang der Längsachse (X) im Abstand

voneinander angeordnet sind, wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen Außenumfang (313) aufweist, der sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a) erstreckt, wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen Innenumfang (314, 314a) aufweist, der sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a) erstreckt und von dem Außenumfang (313) der Hülle (3) umgeben ist, wobei der Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und der Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar sind, wobei die Hülle (3) aus einem lichtdurchlässigen Material gemacht ist, welches erlaubt, dass der Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und der Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar sind, wobei die Hülle (3, 3a) aus Kunststoffmaterial gemacht ist.

2. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, mit einer Lippe (32), welche sich nach innen von dem zweiten Ende (312) der Hülle in einer Radialrichtung senkrecht zu der Längsachse (X) erstreckt, wobei die Lippe (32) an eine Endfläche der Hülse (2, 2a) angrenzt, die von dem Antriebsabschnitt (11) des Körpers (1) abgewandt ist.

8. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das zweite Ende (127) des Übertragungsabschnitts (12) des Körpers (1) einen Innenumfang (121) und einen Außenumfang (122) aufweist, wobei die Hülse (12) an dem Außenumfang (122) des zweiten Endes (127) des Übertragungsabschnitts (12) angrenzt, wobei der Innenumfang (121) des zweiten Endes (127) des Übertragungsabschnitts (12) nicht-kreisförmige Querschnitte hat und ein Eingriffsloch (123) definiert, wobei das Eingriffsloch (123)

eingerrichtet ist, um das Befestigungselement (5) aufzunehmen und anzutreiben.

9. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Körper (1) aus einem ersten Metall gemacht ist, wobei die Hülse (2, 2a) aus einem zweiten Metall gemacht ist, das unterschiedlich zu dem ersten Metall ist.

Wegen des Wortlauts der nicht angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche 3 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 703 124 B1 verwiesen.

Die Klägerin macht mit ihrer Teilnichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ) geltend.

Der Beklagte verteidigt die angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie mit Hilfsanträgen 1 bis 8.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Anfang eine Einfügung und am Ende des Anspruchs eine Anfügung wie folgt (Abweichung gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. An arrangement having a first socket assembly and a second socket assembly, with each of the first and second socket assemblies comprising: ...(weiterer Wortlaut komplett wie erteilte Fassung, wobei nach deren letztem Wort "material" statt Punkt ein Komma folgt und folgender Text):
wherein the first socket assembly is adapted to drive a fastener (5) having a first size, and the second socket is adapted to drive a fastener (5) having a second size different from the first size,

wherein the color of the outer periphery (21a) of the sleeve (2a) of the first socket assembly is different from the color of the outer periphery (21) of the sleeve (2) of the second socket assembly, so as to provide respective identification of the size of the respective fasteners (5) corresponding to the first and second socket assembly, respectively.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 1 die nunmehr auch auf ein „arrangement“ bzw. eine Anordnung gerichteten abhängigen Unteransprüche 2 bis 9 an. Zudem enthält der Hilfsantrag 1 noch einen zusätzlichen, auf eine Verwendung gerichteten nebengeordneten Patentanspruch 10, der im Wesentlichen dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 entspricht, abgesehen von der Eingangsformulierung („A socket assembly for use in an arrangement of any of the preceding claims ...“) und dem Wegfall des Attributs „characterized by“. Der Patentanspruch 10 gemäß Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

10. A socket assembly for use in an arrangement of any of the preceding claims, the socket assembly comprising:

a body (1) including a driving portion (11) and a transmission portion (12), with the transmission portion (12) including a first end (126) and a second end (127) spaced from the first end (126) along a longitudinal axis (X), with the first end (126) of the transmission portion (12) connected to the driving portion (11), with the driving portion (11) adapted to be driven by a driving tool, with the transmission portion (12) adapted to drive a fastener (5);

a sleeve (2, 2a) mounted to the second end (127) of the transmission portion (12), with the sleeve (2, 2a) including an outer periphery (21, 21a), with the outer periphery (21) of the sleeve (2) having a color different from a color of the transmission portion (12) of the body (1); and

a jacket (3, 3a) mounted around the transmission portion (12) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a), with the jacket (3, 3a) including first and second ends (311, 312) spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the jacket (3, 3a) further including an outer periphery (313) extending between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3, 3a) further including an inner periphery (314, 314a) extending between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a) and surrounded by the outer periphery (313) of the jacket (3), with the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3) made of a light- transmittable material allowing the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) to be visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a), with the jacket (3, 3a) made of plastic material.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort "material" statt Punkt ein Komma folgt, folgende Anfügung:

„..., wherein the jacket (3; 3a) includes a plurality of ribs (315a) formed on the inner periphery of the jacket (3; 3a), wherein the ribs (315a) are spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the ribs (315a) abutting the transmission portion (12) of the body (1) and/or the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with a plurality of gaps (316a) defined between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the transmission portion (12) of the body (1) and between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and

the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with the plurality of gaps (316a) spaced from each other along the longitudinal axis (X).”

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 2 die abhängigen Unteransprüche 2 bis 9 an, die für sich dem Wortlaut der erteilten Fassung entsprechen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, der eine Kombination der Hilfsanträge 1 und 2 darstellt, enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 die zusätzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 und lautet wie folgt (Abweichung gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. An arrangement having a first socket assembly and a second socket assembly, with each of the first and second socket assemblies comprising: ...(weiterer Wortlaut komplett wie erteilte Fassung, wobei nach deren letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt und dann mit den Anfügungen wie in Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 1):
wherein the jacket (3; 3a) includes a plurality of ribs (315a) formed on the inner periphery of the jacket (3; 3a), wherein the ribs (315a) are spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the ribs (315a) abutting the transmission portion (12) of the body (1) and/or the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with a plurality of gaps (316a) defined between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the transmission portion (12) of the body (1) and between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with the plurality of gaps (316a) spaced from each other along the longitudinal axis (X);

wherein the first socket assembly is adapted to drive a fastener (5) having a first size, and the second socket is adapted to drive a fastener (5) having a second size different from the first size, wherein the color of the outer periphery (21a) of the sleeve (2a) of the first socket assembly is different from the color of the outer periphery (21) of the sleeve (2) of the second socket assembly, so as to provide respective identification of the size of the respective fasteners (5) corresponding to the first and second socket assembly, respectively.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 3 die nunmehr auch auf ein „arrangement“ bzw. eine Anordnung gerichteten abhängigen Unteransprüche 2 bis 9 an. Zudem enthält der Hilfsantrag 3 wie Hilfsantrag 1 noch einen zusätzlichen, auf eine Verwendung gerichteten nebengeordneten Patentanspruch 10, der im Wortlaut der Fassung des Patentanspruchs 10 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht.

Die Hilfsanträge 4 bis 8 umfassen jeweils wieder nur einen auf dem erteilten Patentanspruch 1 basierenden unabhängigen Patentanspruch.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die dem erteilten Unteranspruch 4 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 4 die erteilten Unteransprüche 2 und 3 sowie 5 bis 9 als abhängige Ansprüche 2 bis 8 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten Unteransprüchen 4 und 5 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in

der Fassung des Hilfsantrags 5 die erteilten Unteransprüche 2, 3 und 6 bis 9 als abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort "material" statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten Unteransprüchen 4 und 6 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 6 die erteilten Unteransprüche 2, 3, 5 und 7 bis 9 als abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort "material" statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten Unteransprüchen 4 und 7 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 7 die erteilten Unteransprüche 2, 3, 5, 6, 8 und 9 als abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 enthält abweichend von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen letztem Wort "material" statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die dem erteilten Unteranspruch 3 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 8 die erteilten Unteransprüche 2 sowie 4 bis 9 als abhängige Ansprüche 2 bis 8 an.

Wegen des Wortlauts der unabhängigen und abhängigen Patentansprüche in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 14. Januar 2022 verwiesen.

Die Klägerin stützt ihre Nichtigkeitsklage auf folgende Publikationen:

D1 EP 2 316 616 A1 mit deutscher Übersetzung

D11 EP 1 955 817 A2 mit deutscher Übersetzung

D12 Werkzeug-Handbuch 2009, Firma Hazet; Seite 103, online abrufbar unter <https://www.flipedia.com/de/397/>

und auf die Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (eingereicht als Anlagenkonvolut DN9):

D2 US 6,138,538

D3 US 2003/0192409 A1

D4 US 2005/0022631 A1

D5 TW 201006617 B

D6 US 2008/0113565 A1

D7 TW200800506 B

D8 US 5,309,799

D9 US 4,947,713

D10 US 7,082,864 B1,

sowie auf zusätzliche Druckschriften aus dem taiwanesischen Parallelverfahren, CN 2010 42786 Y, CN 2004 39 191 U, EP 1 473 119 A2, US 7,946,199 B2, bzw. aus dem US-Parallelverfahren: US 7,117,765 B1, US 7,836,801 B2, US 5,819,606, US 8,516,930 B2.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der als nächstliegender Stand der Technik anzusehenden Druckschrift D1 in Verbindung mit D11. Die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents seien aus D1 vorbekannt. Dies werde bestätigt durch Absatz [0004] der Streitpatentschrift, dem zu entnehmen sei, dass D1 eine Stecknusseinrichtung gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs 1 des Streitpatents offenbare. Sämtliche Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 seien aus D11 vorbekannt, so dass eine Kombination von D1 mit D11 alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1

offenbare, dem somit keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege. Eine Anregung zur Kombination sei gegeben, denn im Hinblick auf die Problemstellung des Streitpatents werde sich der Fachmann ausgehend von D1 nach einschlägigem bekannten Stand der Technik umsehen und daher die D11, die ebenfalls eine Stecknuss und somit das gleiche technische Sachgebiet betreffe, in naheliegender Weise berücksichtigen. Aber auch ohne die D11 sei für den Fachmann durch die Kombination der Druckschriften D1 und D12 bzw. durch die Kombination der D1 mit den bereits vorbekannten Stecknüssen mit farbigen Kunststoffhülsen die Lösung des technischen Problems nahegelegt gewesen. Sowohl die Verwendung einer Kunststoffhülle bei einer Eintreibvorrichtung zum Schutz von Beschädigungen des bearbeiteten Werkstückes wie auch die Nutzung von Farben zur Kennzeichnung verschiedener Werkzeuggrößen stelle jeweils eine technische Lösung dar, die als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehöre und zu deren Heranziehung ohne weiteres Veranlassung bestanden habe. Auch die zusätzlichen Merkmale der weiter angegriffenen Unteransprüche 2, 8 und 9 seien aus D1 oder D11 vorbekannt. In der mündlichen Verhandlung beruft sich die Klägerin ferner darauf, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch gegenüber der Druckschrift D3 in Verbindung mit D1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Hinsichtlich der Hilfsanträge fehle es zum Teil schon an der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen, denn der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 und 8 sei unzulässig erweitert; zudem entsprächen die gemäß Hilfsantrag 2 zu der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 hinzugefügten Merkmale bis auf zwei Änderungen dem nicht angegriffenen Unteranspruch 3. Die Gegenstände nach den Hilfsanträgen 4 bis 7 beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

den deutschen Teil des europäischen Patents 2 703 124 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1, 2, 8 und 9 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1 bis 8, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Januar 2022, richtet;

für den Fall, dass sich alle vorhergehenden Anträge als unzulässig oder unbegründet erweisen sollten, wird das Streitpatent in einer Fassung verteidigt, bestehend aus zwei nebengeordneten Ansprüchen, von denen der erste aus der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 3 und der zweite aus der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 4 besteht, wobei die nicht angegriffenen, auf Anspruch 4 der erteilten Fassung direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche Unteransprüche des zweiten unabhängigen Anspruchs bilden, unter sinngemäßer Beibehaltung der entsprechenden Rückbezüge.

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das Streitpatent für patentfähig, zumindest in der Fassung einer der Hilfsanträge. Es sei insbesondere keine konkrete Anregung gegeben, die Druckschriften D1 und D11 miteinander zu kombinieren. Sie beruhen auf völlig unterschiedlichen Konzepten. So sei hinsichtlich der Druckschrift D11 darauf hinzuweisen, dass diese - im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents - nicht eine Hülle, der eine Schutzfunktion zukomme (Schutzhülle), offenbare, sondern eine Auffanghülle bzw. -hülse („compartment jacket or sleeve“), so dass sich dem Fachmann keineswegs aus D11 erschließe, dass er eine solche Auffanghülle als

Schutzhülle einsetzen könne. Dies gelte auch im Lichte des dafür geeigneten Materials, denn die in D11 gelehrt Materialien (Plastik, Elastomer, Federstahl) seien schlechthin nicht geeignet, Kratzer auf Aluminium-Felgen zu verhindern. Dies gelte ebenso vor dem Hintergrund, dass die in D11 gelehrt Auffanghülle bzw. -hülle aus gewebtem oder netzartigem Material bestehe, zumal D11 auch keine Abmaße lehre, so dass sich auch aus derartigen Angaben nicht ableiten lasse, dass die in D11 gezeigte Auffanghülle als Kratzschutz im Sinne des Streitpatents geeignet wäre. Angesichts der Vielzahl der von D1 ausgehenden, grundsätzlich geeigneten Lösungen für das technische Problem des Streitpatents liege noch nicht einmal auf der Hand, dass die Lösung zwangsläufig in der Gestaltung der Stecknuss zu suchen sei, erst recht nicht, dass die Lösung in einer Stecknuss mit dreischichtigem Aufbau, bei dem radial außen eine Hülle aus transparentem Kunststoff vorgesehen sei, zu erwarten sei.

Auch durch die Kombination der Druckschriften D1 und D12 werde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht nahegelegt. Denn die aus D1 unbekannt transparente Hülle sei auch aus der D12 nicht bekannt. Durch die Transparenz der Hülle gemäß Streitpatent werde die auf dem Verstärkungsring (Körper der Stecknuss) vorgesehene Farbmarkierung zur Identifikation der Schlüsselweite auf einfache Weise sichtbar, ohne dass die Gefahr von Verwechslungen durch Aufbringen einer falschen Hülle bestehe. Die durch D12 vorgeschlagene Hülle ermögliche diesen Vorteil gerade nicht, so dass die Kombination von D1 mit D12 per se ungeeignet sei, den durch das Streitpatent erreichten Erfolg gleichermaßen zu erreichen. Der von D1 ausgehende Fachmann würde zudem in D12 allenfalls die Anregung erhalten, dass er zur Lösung des in Rede stehenden Problems die aus der D12 bekannte Hülle auf die Stecknuss der D1 aufbringen könne. Damit würde der Fachmann, da er gerade keine transparente Hülle verwende, die eine Schlüsselweite anzeigende Farbmarkierung am Verstärkungsring sichtbar mache, allerdings nicht die Lehre des Streitpatents verwirklichen.

Im Hinblick auf den klägerischen Vortrag zu einer Kombination der Druckschriften D1 und D3 erachtet der Beklagte die Heranziehung von D3 für verspätetes Vorbringen und hat vorsorglich Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung gestellt. Den Antrag hat er damit begründet, es sei ihm in der vom Senat gewährten kurzen Zeit nicht möglich gewesen, sich erschöpfend vorzubereiten und gegenüber der D3 eine volle Verteidigungslinie aufzubauen, insbesondere hinsichtlich der Frage der Transparenz von Nylon. Entsprechendes gelte für die in der mündlichen Verhandlung bei der Einführung in den Sach- und Streitstand erwähnten Druckschriften D6 und D9. In der Sache trägt der Beklagte u. a. vor, weder D6 noch D9 lehrten, den Verstärkungsring einzufärben. So sei in D9 die Rede von einer Kunststoffhülle, nicht von einem farbigen Verstärkungsring; wenn dort die Produkte eingefärbt seien, dann der gesamte Körper, nicht nur der Verstärkungsring. In Bezug auf D3 trägt der Beklagte insbesondere vor, allein aus der Angabe „Nylon“ in D3 könne man nicht auf Transparenz schließen, es sei keine transparente Hülle offenbart; zudem zeige D3 keinen Hinweis auf einen dreischichtigen Aufbau.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 23. November 2021 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilt sowie mit am 23. März 2022 erteilten Hinweis auf eine mögliche Relevanz der Druckschrift D3 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und auf die Rechtsprechung zur beschränkten Verteidigung aufmerksam gemacht, wenn das Streitpatent nur teilweise angegriffen ist (BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem). In der mündlichen Verhandlung hat der Senat weitere Hinweise, insbesondere zu den von dem Beklagten eingereichten Hilfsanträgen, gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Teilnichtigkeitsklage ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die auf den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 54, 56 EPÜ) gestützte Klage ist begründet und führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9, da sich dessen Gegenstand sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 als nicht patentfähig erweist. In der Fassung des Hilfsantrags 1 fehlt es zudem an der Zulässigkeit der Anspruchsfassung. Auch keiner der weiteren Hilfsanträge 2 bis 8 ist zulässig, ebenso wenig die weiter nachrangig verfolgte Verteidigung des Streitpatents in einer Fassung, bestehend aus zwei nebengeordneten Ansprüchen, von denen der erste aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 3 und der zweite aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 4 besteht.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Stecknuss-Einrichtung und insbesondere eine Stecknuss-Einrichtung für Aluminiumlegierungs-Räder (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0001]).

In der Beschreibung der Streitpatentschrift ist angegeben, Aluminiumlegierungs-Räder seien bei Verwendung konventioneller Stecknüsse beim Lösen und Montieren anfällig für Kratzer. Der Kratzer sei aufgrund von Vibration schwerwiegender, wenn pneumatische Schraubenschlüssel verwendet würden, was ein störendes und schwieriges Problem für Benutzer darstelle. In einer Herangehensweise werde eine Farb-Kunststoffhülse um eine Stecknuss herum montiert, wodurch eine direkte Einwirkung auf die Aluminiumlegierungs-Räder vermieden werde, während die Größe der Stecknuss mittels der Farbe der

Kunststoffhülse angezeigt werde. Allerdings seien die Durchmesser von Schrauben an Aluminiumlegierungs-Rädern kleiner als normale Schraubengrößen, so dass diese Schrauben nicht mittels normaler Stecknüsse gedreht werden könnten. Daher seien die Größenerfordernisse der Stecknüsse für Aluminiumlegierungs-Räder strikt. Allerdings verringere sich die strukturelle Festigkeit einer Stecknuss für Aluminiumlegierungs-Räder, wenn sich die Größe der Stecknuss verringere. Eine Stecknuss mit einer vergrößerten Dicke zur Aufrechterhaltung der strukturellen Festigkeit sei für ein Lösen/Montieren von Aluminiumlegierungs-Rädern nicht geeignet (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0002]).

Daher bestehe Bedarf an einer neuartigen Stecknuss-Einrichtung, welche die vorstehend genannten Nachteile abschwäche und/oder verhindere (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0003]).

Die Druckschrift EP 2 316 616 A1 (D1) offenbare eine Stecknuss-Einrichtung gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs 1, umfassend: einen Körper mit einem Antriebsabschnitt und einem Übertragungsabschnitt, wobei der Übertragungsabschnitt ein erstes Ende und ein zweites Ende aufweise, das von dem ersten Ende entlang einer Längsachse beabstandet sei, wobei das erste Ende des Übertragungsabschnitts, der mit dem Antriebsabschnitt verbunden sei, und wobei der Antriebsabschnitt von einem Antriebswerkzeug angetrieben werden könne, und wobei der Übertragungsabschnitt ein Befestigungselement antreiben könne; und eine Hülse, die an dem zweiten Ende des Übertragungsabschnitts angebracht sei, wobei die Hülse einen Außenumfang aufweise (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0005]).

Das Streitpatent erfülle diesen Bedarf und löse andere Probleme in dem Gebiet von Stecknüssen durch Bereitstellen einer Stecknuss-Einrichtung mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0006]).

2. Die Merkmale dieses Patentanspruchs 1 (erteilte Fassung nach Hauptantrag) können in der Verfahrenssprache Englisch und in deutscher Übersetzung wie folgt gegliedert werden:

1	A socket assembly comprising:	Eine Stecknuss-Einrichtung aufweisend:
2	a body (1) including	einen Körper (1), der
2.1	a driving portion (11)	einen Antriebsabschnitt (11)
2.1.1	with the driving portion (11) adapted to be driven by the driving tool,	wobei der Antriebsabschnitt (11) eingerichtet ist, um von einem Antriebswerkzeug angetrieben zu werden,
2.2	and a transmission portion (12),	und einen Übertragungsabschnitt (12) aufweist,
2.2.1	with the transmission portion (12) including a first end (126) and a second end (127) spaced from the first end (126) along a longitudinal axis (X),	wobei der Übertragungsabschnitt (12) ein erstes Ende (126) und ein zweites Ende (127), welches entlang einer Längsachse (X) im Abstand zu dem ersten Ende (126) angeordnet ist, aufweist,
2.2.2	with the first end (126) of the transmission portion (12) connected to the driving portion (11),	wobei das erste Ende (126) des Übertragungsabschnitts (12) mit dem Antriebsabschnitt (11) verbunden ist,
2.2.3	with the transmission portion (12) adapted to drive a fastener (5);	wobei der Übertragungsabschnitt (12) eingerichtet ist, um ein Befestigungselement (5) anzutreiben;
3	a sleeve (2, 2a)	eine Hülse (2, 2a),

3.1	mounted to the second end (127) of the transmission portion (12),	welche an dem zweiten Ende (127) des Übertragungsabschnitts (12) angebracht ist,
3.2	with the sleeve (2, 2a) including an outer periphery (21, 21a),	wobei die Hülse (2, 2a) einen Außenumfang (21, 21a) aufweist,
3.3	with the outer periphery (21) of the sleeve (2) having a color different from the color of the transmission portion (12) of the body (1); and characterized by	wobei der Außenumfang (21) der Hülse (2) eine Farbe hat, die unterschiedlich zu einer Farbe des Übertragungsabschnitts (12) des Körpers (1) ist; und gekennzeichnet durch
4	a jacket (3, 3a)	eine Hülle (3, 3a),
4.1	mounted around the transmission portion (12) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a),	welche um den Übertragungsabschnitt (12) und den Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) herum angebracht ist,
4.2	with the jacket (3, 3a) including first and second ends (311, 312) spaced from each other along the longitudinal axis (X),	wobei die Hülle (3, 3a) ein erstes und ein zweites Ende (311, 312) aufweist, die entlang der Längsachse (X) im Abstand voneinander angeordnet sind,
4.3	with the jacket (3, 3a) further including an outer periphery (313) extending between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a),	wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen Außenumfang (313) aufweist, der sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a) erstreckt,
4.4	with the jacket (3, 3a) further including an inner periphery (314, 314a) extending	wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen Innenumfang (314, 314a) aufweist, der sich zwischen dem ersten und dem

	between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a) and surrounded by the outer periphery (313) of the jacket (3)	zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a) erstreckt und von dem Außenumfang (313) der Hülle (3) umgeben ist,
4.5	with the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a)	wobei der Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und der Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar sind,
4.6	with the jacket (3) made of a light-transmittable material allowing the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) to be visible through the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a)	wobei die Hülle (3) aus einem lichtdurchlässigen Material gemacht ist, welches erlaubt, dass der Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und der Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar sind,
4.7	with the jacket (3, 3a) made of plastic material.	wobei die Hülle (3, 3a) aus Kunststoffmaterial gemacht ist.

3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Diplomingenieur des Maschinenwesens mit Fachhochschulabschluss oder entsprechendem akademischen Grad anzusehen, der eine mehrjährige

Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Handwerkzeugen, insbesondere von Stecknuss-Einrichtungen, mitbringt und mit den im Betrieb von derartigen Handwerkzeugen auftretenden Belastungsverhältnissen vertraut ist.

II.

Das Streitpatent ist im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 weder in der erteilten Fassung nach Hauptantrag noch in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen rechtsbeständig.

1. Die angegriffenen Patentansprüche sind in der erteilten Fassung (Hauptantrag) nicht patentfähig.

a) Der Gegenstand des unbestritten zulässigen Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist unstreitig neu; die Neuheit ist seitens der Klägerin zurecht nicht in Frage gestellt worden. Er ist dem Fachmann aber in Kenntnis der Druckschriften D1 (EP 2 316 616 A1) mit D3 (US 2003/0192409 A1) nahegelegt.

aa) Der Berücksichtigung der Druckschrift D3 steht weder der Umstand entgegen, dass sie der Senat aufgegriffen hat, noch der Verspätungseinwand nach § 83 Abs. 4 PatG.

Die Klägerin hat die Druckschrift D3 zusammen mit der Klageschrift als Bestandteil des Anlagenkonvoluts DN9 eingereicht, mit dem sie die im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt genannten Dokumente D2 bis D10 vorgelegt hat, ohne allerdings insoweit vorzutragen. Das Gericht ist zwar nicht verpflichtet, die Relevanz unkommentiert genannter Druckschriften zu untersuchen (vgl. BGH GRUR 2013, 1272, Rn. 36 – Tretkurbeleinheit; GRUR 2015, 365, Rn. 49 – Zwangsmischer; BPatG, Urteil vom 16.4.2013 – 4 Ni 1/12, juris Rn. 65 – Arretiervorrichtung). Andererseits ist das Gericht aber im Hinblick auf den auch für

das Nichtigkeitsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz gemäß § 87 PatG auch nicht gehindert, eine von den Parteien nicht eingeführte Druckschrift einzuführen und zu berücksichtigen oder eine vorgelegte Druckschrift in Bezug auf weitere Aspekte des Nichtigkeitsgrundes zu bewerten (vgl. BGH Mitt. 2004, 213 – Gleitvorrichtung; BPatG, Urteil vom 4.5.2015, 5 Ni 60/12 (EP) – Amtsermittlung im Nichtigkeitsverfahren; BPatG, Urteil vom 18.7.2019, 1 Ni 20/17 (EP), juris Rn. 59; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 87 Rn. 8a; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82 Rn. 91; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 87 Rn. 4). Ein vergleichbarer Fall liegt hier vor. Da die aus dem Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt stammende D3 als eine von nur drei Schriften der Kategorie „Y“ in dem für das Streitpatent erstellten europäischen Recherchenbericht genannt worden ist (Kategorie Y gemäß Erläuterung im European Search Report „particularly relevant if combined with another document of the same category“), haben für den Senat tatsächliche Anhaltspunkte vorgelegen, dass die von der Klägerin eingereichte D3 für die Patentfähigkeit des Streitpatents bzw. der hier angegriffenen Patentansprüche von Bedeutung sein könnte, was der Senat den Parteien mit Hinweis vom 23. März 2022 und auch in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt hat.

Der von dem Beklagten erhobene Verspätungseinwand gemäß § 83 Abs. 4 PatG vermag unter diesen Umständen nicht durchzugreifen. Abgesehen davon, dass der Verspätungseinwand schon deshalb nicht eingreifen dürfte, weil es sich vorliegend um ein Aufgreifen einer Schrift durch den Senat und nicht durch die Klägerin handelt, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung den auf D3 gestützten Angriff in Reaktion auf den diesbezüglichen gerichtlichen Hinweis geltend gemacht, so dass kein unentschuldigtes, zurückzuweisendes Angriffsmittel i. S. v. § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG vorliegt. Auch die Erforderlichkeit einer Vertagung, § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG, ist zu verneinen, da es sich für den Beklagten um eine bereits aus dem Erteilungsverfahren bekannte Druckschrift handelt, die mit der Klageschrift eingereicht worden ist und auf die der Senat noch vor der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat. Daher war die Einbeziehung von D3, auf die sich der Beklagte auch eingelassen hat, in die mündliche Verhandlung ohne weiteres möglich.

bb) Die Stecknuss-Einrichtung nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag ist dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 unter Hinzuziehung der Druckschrift D3 und des fachmännischen Wissens nahegelegt.

Als das vom Streitpatent in der Fassung des Hauptantrags gelöste Problem ist anzusehen, eine besonders haltbare Stecknuss-Einrichtung bereitzustellen, die empfindliche Werkstück-Oberflächen nicht beschädigt.

In diesem Zusammenhang ist aus der Druckschrift D1 (vgl. Patentanspruch 1, Absätze [0008] bis [0011], [0015], Figuren 3, 4, 6) eine Stecknuss-Einrichtung (fastener-driving sleeve assembly; M1) mit einem Körper (connecting sleeve 3; M2) bekannt, der einen von einem Antriebswerkzeug (rotary driving tool) antreibbaren Antriebsabschnitt (tool-connecting portion 31; M2.1, M2.1.1) und einen Übertragungsabschnitt (fastener-connecting portion 32; M2.2) zum Antreiben eines Befestigungselements aufweist (fastener, nut; M2.2.3).

Der Übertragungsabschnitt 32 umfasst ein erstes, mit dem Antriebsabschnitt 31 verbundenes Ende (vgl. Figur 3, linkes Ende des zylindrischen Abschnitts 32; M2.2.2) und ein entlang einer Längsachse beabstandetes zweites Ende (vgl. Figur 4, rechtes abgesetztes Ende der outer peripheral surface 322; M2.2.1).

Um die Haltbarkeit der Stecknuss-Einrichtung zu erhöhen (vgl. Absätze [0003], [0017]), ist an dem zweiten Ende 322 eine Hülse (reinforcing ring 4; M3, M3.1) angebracht. Der Außenumfang der Hülse weist eine zum Übertragungsabschnitt des Körpers unterschiedliche Farbe auf, um das äußere Erscheinungsbild der Stecknuss-Einrichtung zu verbessern (vgl. Absatz [0017], Spalte 4, Zeilen 14 bis 17; M3.2, M3.3).

Zu einer Hülse gemäß Merkmalskomplex 4 des erteilten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist in der Druckschrift D1 nichts angegeben.

Die Druckschrift D3 (vgl. Absätze [0010] bis [0023], Fig.) offenbart eine Hülle (outer protective sleeve 3), welche um einen Übertragungsabschnitt (recessed end portion 2D) eines Körpers (body) einer Stecknuss-Einrichtung (wrench socket 1) herum angebracht ist (M 4, Teilmerkmal 4.1). Diese Hülle (vgl. Figuren 2, 3) weist merkmalsgemäße erste und zweite Enden (M4.2) und den geforderten Außen- und Innenumfang auf (M4.3, M4.4) und ist aus einem Kunststoffmaterial in Form eines haltbaren Polyamids bzw. Nylons hergestellt (durable nylon material; M4.7). Details hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der Kunststoffhülle in Form deren Farbe oder Transparenz werden in der Druckschrift D3 nicht angegeben bzw. bleiben dem Fachmann überlassen.

Mittels der offenbarten Hülle lassen sich Kratzer und Kerben bei Kontakt der Stecknuss-Einrichtung mit der Bauteiloberfläche vermeiden (vgl. Absätze [0011], [0024]).

Zur Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems ist der Fachmann veranlasst, die mittels einer Hülse besonders haltbar ausgestaltete Stecknuss-Einrichtung gemäß der Druckschrift D1 zum Schutz der Werkstückoberfläche vor Kratzern um den Übertragungsabschnitt und den Außenumfang der Hülse herum mit einer Hülle nach der Druckschrift D3 zu versehen (Teilmerkmal M4.1).

Sollte der farbig ausgestaltete Außenumfang der Hülse dabei durch die Polyamid-Hülle hindurch nicht ohnehin schon gut sichtbar sein, so ist der Fachmann veranlasst, die Hülle aus einem hinreichend lichtdurchlässigen bzw. transparenten Material zu gestalten, um auch bei übergezogener Hülle das bewusst zweifarbig gestaltete äußere Erscheinungsbild von Übertragungsabschnitt und Hülse auch durch die Hülle hindurch erkennbar beibehalten zu können (M4.5, M4.6).

Transparente Kunststoff-Schutzhüllen, die den darunter befindlichen Gegenstand auch bei übergezogener Schutzhülle für den Betrachter von außen erkennbar

machen, sind Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Die Verwendung von hierzu dementsprechend transparenten Kunststoffmaterialien bei Schutzhüllen sind zudem auch im Fachgebiet der Stecknuss-Einrichtungen belegt (vgl. Druckschrift D11, Abs. [0020], transparent elastomer for containment sleeve). Demnach handelt es sich bei der ggfs. zusätzlich noch notwendigen Anpassung des Hüllenmaterials um eine Arbeit im Rahmen der Fachroutine ohne erkennbare Schwierigkeiten für den Fachmann (vgl. BGH GRUR 2006, 930, Rn. 34 - Mikrotom).

Ausgehend von der Druckschrift D1 ist dem Fachmann demnach unter Berücksichtigung der Druckschrift D3 und ggfs. des fachmännischen Wissens eine Stecknuss-Einrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nahegelegt.

Soweit der Beklagte hierzu vorträgt, weil keine der Druckschriften D1 und D3 für sich einen dreilagigen Aufbau der Stecknuss-Einrichtung lehre, sei eine derartige Ausgestaltung auch nicht angezeigt, kann dem aber gerade nicht gefolgt werden. Denn dem Fachmann ist, wie voranstehend aufgezeigt, nahegelegt, auch bei einer zweilagig aufgebauten Stecknuss-Einrichtung zum Schutz von Werkstückoberflächen eine dritte Lage in Form der Schutzhülle vorzusehen. Somit gelangt der Fachmann in naheliegender Weise zu dem anspruchsgemäßen dreilagigen Aufbau der Stecknuss-Einrichtung aus Übertragungsabschnitt, Hülse und Hülle.

b) Auch die Gegenstände der angegriffenen abhängigen Patentansprüche 2, 8 und 9 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Anspruch 2 fordert zusätzlich eine Lippe, welche sich nach innen von dem zweiten Ende der Hülle in einer Radialrichtung senkrecht zu der Längsachse (X) erstreckt, wobei die Lippe an eine Endfläche der Hülse angrenzt, die von dem Antriebsabschnitt des Körpers abgewandt ist.

Die Hülle der Druckschrift D3 zeigt eine merkmalsgemäße Lippe 3A (first end), die bei Übernahme der Hülle auf die Stecknuss-Einrichtung der Druckschrift D1 auch an die vom Antriebsabschnitt des Körpers abgewandte Endfläche 42 (end surface) angrenzt.

Über den Anspruch 8 ist spezifiziert, dass das zweite Ende des Übertragungsabschnitts des Körpers einen Innenumfang und einen Außenumfang aufweist, wobei die Hülse an dem Außenumfang des zweiten Endes des Übertragungsabschnitts angrenzt, wobei der Innenumfang des zweiten Endes des Übertragungsabschnitts nicht-kreisförmige Querschnitte hat und ein Eingriffsloch definiert, wobei das Eingriffsloch eingerichtet ist, um das Befestigungselement aufzunehmen und anzutreiben.

Die Druckschrift D1 offenbart ein merkmalsgemäßes hexagonales Eingriffsloch (fastener-receiving hole 329) für das Befestigungsmittel am Innenumfang des zweiten Endes des Übertragungsabschnitts, wobei die Hülse 4 an den Außenumfang (outer peripheral surface 322) des Übertragungsabschnitts angrenzt.

Das weitere Merkmal des Anspruchs 9, wonach der Körper aus einem ersten Metall und die Hülse aus einem zweiten davon unterschiedlichen Metall gemacht ist, geht auch aus der Druckschrift D1 hervor (vgl. Patentanspruch 3).

2. Die Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1 sind unzulässig, darüber hinaus beruhen ihre Gegenstände nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Der Hilfsantrag 1 umfasst zwei nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10. Dabei unterscheidet sich der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag durch das gegenüber Merkmal 1 geänderte Merkmal H1_1, den Entfall des Attributs „gekennzeichnet

durch“ beim Merkmal 3.3 und das zusätzliche, sich an das Merkmal 4.7 anschließende Merkmal H1_5:

H1_1	An arrangement having a first socket assembly and a second socket assembly, with each of the first and second socket assemblies comprising:	Eine Anordnung mit einer ersten Stecknuss-Einrichtung und einer zweiten Stecknuss-Einrichtung, wobei jeder der ersten und zweiten Stecknuss-Einrichtung aufweist:
------	---	---

H1_5	wherein the first socket assembly is adapted to drive a fastener (5) having a first size, and the second socket is adapted to drive a fastener (5) having a second size different from the first size, wherein the color of the outer periphery (21a) of the sleeve (2a) of the first socket assembly is different from the color of the outer periphery (21) of the sleeve (2) of the second socket assembly, so as to provide respective identification of the size of the respective fasteners (5) corresponding to the first and second socket assembly, respectively.	wobei die erste Stecknuss-Einrichtung angepasst ist, um ein Befestigungsteil (5) anzutreiben, das eine erste Weite hat, und wobei die zweite Stecknuss-Einrichtung angepasst ist, um ein Befestigungsteil (5) anzutreiben, das eine zweite Weite hat, die von der ersten Weite verschieden ist, wobei die Farbe der äußeren Begrenzungsfläche (21a) der Hülse (2a) der ersten Stecknuss-Einrichtung von der Farbe der äußeren Begrenzungsfläche (21) der Hülse (2) der zweiten Stecknuss-Einrichtung verschieden ist, um eine entsprechende Kennzeichnung der Weite der entsprechenden Befestigungsteile (5) vorzusehen, die der ersten bzw. der zweiten Stecknuss-Einrichtung entsprechen.
------	--	---

Der Patentanspruch 10 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das gegenüber Merkmal 1 geänderte Merkmal H1_10 und durch den Entfall des Attributs „gekennzeichnet durch“ im Merkmal 3.3:

H1_10	A socket assembly for use in an arrangement of any of the preceding claims, the socket assembly comprising:	Eine Stecknuss-Einrichtung zur Verwendung in einer Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Stecknuss-Einrichtung aufweist:
-------	---	--

b) Die neu in die Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1 aufgenommenen Merkmale H1_1 und H1_10 stellen eine unzulässige Erweiterung dar.

Gemäß Merkmal H1_1 ist Patentanspruch 1 nunmehr auf eine Anordnung mit zwei Stecknuss-Einrichtungen gerichtet, wobei diese jeweils die Merkmale der Stecknuss-Einrichtung des erteilten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aufweisen sollen. Über das weitere Merkmal H1_5 ist definiert, dass die beiden Stecknuss-Einrichtungen Befestigungsteile unterschiedlicher Weiten antreiben können und die äußeren Begrenzungsflächen der Hülsen verschiedene Farben zur Kennzeichnung der den Stecknuss-Einrichtungen entsprechenden jeweiligen Weiten der Befestigungsteile haben.

Hierzu ist der Streitpatentschrift im Absatz [0020] zu entnehmen, dass die äußere Begrenzungsfläche der Hülse der in den Figuren 4 und 5 gezeigten Stecknuss-Einrichtung eine andere Farbe aufweisen soll als die äußere Begrenzungsfläche der Hülse der Stecknuss-Einrichtung der Figur 1. Somit ließe sich die Weite des der Stecknuss-Einrichtung entsprechenden Befestigungsteils identifizieren. Dort sind somit zwei Stecknuss-Einrichtungen gemäß Merkmal H1_5 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 offenbart.

Zu einer Anordnung mit den beiden Stecknuss-Einrichtungen gemäß Merkmal H1_1 ist aber an dieser und an keiner anderen Stelle des Streitpatents etwas beschrieben oder gezeigt.

Der Begriff der Anordnung (bzw. „arrangement“) kann demnach nur anhand seines Wortsinns und seiner Verwendung im Anspruch verstanden werden.

Hierbei ist zunächst beachtlich, dass der Patentanspruch 1 als Vorrichtungsanspruch abgefasst und auf eine Vorrichtung in Form einer Anordnung mit einer ersten und einer zweiten Stecknuss-Einrichtung gerichtet ist. In der maßgeblichen englischen Anspruchsfassung „hat“ (vgl. „having“) die Anordnung die beiden Stecknuss-Einrichtungen, somit umfasst sie bzw. verfügt über diese. Es ist demnach nicht lediglich eine Anordnung von (bzw. arrangement of) den beiden Stecknuss-Einrichtungen gefordert, sodass der Begriff der Anordnung nicht auf das bloße Vorhandensein oder eine Formation der Stecknuss-Einrichtungen beschränkt ist.

Vielmehr ist eine gegenständliche Ausbildung der Anordnung an sich gefordert und die darüber hinaus definierten Stecknuss-Einrichtungen bilden zusätzliche Elemente der Anordnung. Unter einer gegenständlich ausgebildeten Anordnung im technischen Sinne könnte beispielsweise eine Packung, ein Gebinde oder auch eine Halterung zur Aufnahme der beiden oder auch weiterer nicht definierter Stecknuss-Einrichtungen verstanden werden.

Eine derart aufzufassende gegenständliche Anordnung ist aber im Streitpatent an keiner Stelle unmittelbar und eindeutig, aber auch nicht implizit offenbart. Somit stellt die Aufnahme des Merkmals H1_1 eine unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs 1 dar.

Gleiches gilt in der Folge auch für das Merkmal H1_10 und für den auf eine Verwendung in einer so nicht ursprungsoffenbarten Anordnung einer Stecknuss-Einrichtung gerichteten Patentanspruch 10.

c) Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1 sind dem Fachmann darüber hinaus auch in Zusammenschau der Druckschriften D1 und D3 unter Zuhilfenahme seines Fachwissens nahegelegt.

Hinsichtlich des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems kommen gegenüber dem Hauptantrag beim Hilfsantrag 1 die zusätzlichen Aspekte mit hinzu, mehrere Stecknuss-Einrichtungen unterschiedlicher Schlüsselweite geordnet und hinsichtlich ihrer Schlüsselweite für den Monteur einfach identifizierbar bereitzustellen.

Mehrere in Kästen oder Halterungen angeordnete Steckschlüssel-Einrichtungen unterschiedlicher Schlüsselweite gehörten als Steckschlüssel-Sätze schon weit vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents zur Standardausrüstung von Monteuren. Um dem Monteur für unterschiedliche Montageaufgaben die notwendigen Werkzeuge kompakt und einfach zum Montageort transportabel bereitzustellen, ist der Fachmann bereits im Rahmen seiner Fachroutine dazu veranlasst, mehrere der ihm in der Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 nahegelegten Steckschlüssel-Einrichtungen gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag mit unterschiedlichen Schlüsselweiten auch in einer gegenständlichen Anordnung in Form eines Kastens oder einer Halterung zusammenfassend vorzusehen (Merkmal H1_1, Teilmerkmale H1_5).

Die Farbcodierung ist ebenfalls eine dem Fachmann seit langem bekannte Maßnahme der Kennzeichnung von gleichartigen Werkzeugen zur visuellen Identifizierung des Typs, der Größe bzw. der Schlüsselweite. Diesen Umstand hat auch der Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zugestanden.

Auch wenn in der Druckschrift D1 (vgl. Spalte 4, Zeilen 14 bis 17) das äußere Erscheinungsbild als Grund für die Farbgebung der Hülse genannt ist, erschließt es sich dem Fachmann dennoch unmittelbar, dass die Farbe der Hülse auch zur Identifikation der Schlüsselweite der Stecknuss-Einrichtung dienen kann. Ohnehin ist es dem fachmännischen Wissen zuzurechnen, speziell bei Steckschlüssel-Einrichtungen am Übertragungsabschnitt Hülsen auch zur Farbcodierung der Schlüsselweite zu verwenden.

Sieht der Fachmann mehrere der ihm in der Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 nahegelegten Steckschlüssel-Einrichtungen unterschiedlicher Schlüsselweite vor und ordnet diese beispielsweise in einem Kasten an, so ist es ebenfalls eine reine Routinemaßnahme, die äußeren Begrenzungsflächen der Hülsen der Steckschlüssel-Einrichtungen jeweils in verschiedenen Farben zur Identifikation der jeweiligen Schlüsselweite vorzusehen (Teilmerkmal H1_5).

Eine hierzu alternative Ausgestaltung könnte darin bestehen, anstelle der Hülsen die Hüllen der Steckschlüssel-Einrichtungen eines Steckschlüssel-Satzes verschiedenfarbig vorzusehen und dann ggfs. auf eine Farbgebung der Hülsen zu verzichten. In beiden Alternativen erkennt der Fachmann technisch gleichwertige Lösungen des dem Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 zugrundeliegenden Problems. Beide Alternativen kommen daher für den Fachmann in Betracht und sind auch beide naheliegend; er entscheidet sich für eine der Varianten, beispielsweise anhand von Designvorgaben (vgl. zur erfinderischen Tätigkeit bei einer beliebigen Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten BGH GRUR 2008, 56, Rn. 25 - injizierbarer Mikroschaum).

Somit gelangt der Fachmann in naheliegender Weise in der Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 unter Zuhilfenahme seines Fachwissens zu einer anspruchsgemäßen Anordnung gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1. Bei den hierzu notwendigen Schritten handelt es sich durchweg um

Routinearbeiten, ohne dass sich dem Fachmann dabei Schwierigkeiten in den Weg gestellt hätten (vgl. BGH GRUR 2006, 930, Rn. 34 - Mikrotom).

Der Senat hat zum Beleg für das fachmännische Wissen bezüglich der Farbcodierung bei Steckschlüssel-Einrichtungen mittels Hülsen auf die Druckschriften D6 (US 2008/0113565 A1, vgl. Absatz [0003]; color strips ...indicating the size of the socket; [0006], colored sleeve) und D9 (US 4,947,713, vgl. Abstract, Spalte 3, Zeile 42; color coded sleeve) verwiesen. Dem Beklagten ist sicherlich zuzustimmen, dass die speziellen Lehren dieser Druckschriften zur besonderen Ausgestaltung der Hülsen, deren Profilierungen, den verwendeten Materialien und den vorgeschlagenen Verfahren zur Herstellung der Hülsen und der dazu ggfs. korrespondierenden konstruktiven Ausgestaltung des jeweiligen Übertragungsabschnitts der Stecknuss-Einrichtungen nicht zum Fachwissen des Fachmanns gehören. Dies gilt aber eben nicht für die allgemeine übergeordnete und auch durch diese Druckschriften belegte Lehre, bei Steckschlüssel-Einrichtungen farbige am Außenumfang des Übertragungsabschnitts angebrachte Hülsen als Mittel der Farbcodierung hinsichtlich der Schlüsselweite vorzusehen. Diese ist dem Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns zuzurechnen.

Im Hinblick auf den Patentanspruch 10 des Hilfsantrags 1 ist dem Fachmann in der Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 eine Stecknuss-Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nahegelegt (vgl. obenstehende Ausführungen im Abschnitt II.1.a). Diese Stecknuss-Einrichtung für sich genommen ist gegenständlich geeignet, in einer Anordnung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zusammen mit einer, eine andersfarbige Hülse aufweisenden zweiten Stecknuss-Einrichtung verwendet zu werden.

Mit der ihm bereits in der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D3 nahegelegten Stecknuss-Einrichtung nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag gelangt der Fachmann auch zum Gegenstand des Patentanspruchs 10 nach Hilfsantrag 1.

3. Die Hilfsanträge 2 und 3 sind unzulässig.

a) Beim einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 kommt gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag am Ende das Merkmal H2_5 mit hinzu:

H2_5	wherein the jacket (3; 3a) includes a plurality of ribs (315a) formed on the inner periphery of the jacket (3; 3a), wherein the ribs (315a) are spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the ribs (315a) abutting the transmission portion (12) of the body (1) and/or the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with a plurality of gaps (316a) defined between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the transmission portion (12) of the body (1) and between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with the plurality of gaps (316a) spaced from	wobei die Hülle (3a) eine Mehrzahl von Rippen (315a) aufweist, die an dem Innenumfang (314a) der Hülle (3a) gebildet sind, wobei die Mehrzahl von Rippen (315a) entlang der Längsachse (X) im Abstand voneinander angeordnet sind, wobei die Mehrzahl von Rippen (315a) an den Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und/oder an den Außenumfang (21) der Hülse (2) angrenzen, wobei eine Mehrzahl von Lücken (316a) zwischen dem Innenumfang (314a) der Hülle (3a) und dem Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und zwischen dem Innenumfang (314a) der Hülle (3a) und dem Außenumfang (21) der Hülse (2) definiert sind, wobei die Mehrzahl von Lücken (316a) im Abstand voneinander entlang der Längsachse (X) angeordnet sind.
------	--	---

	each other along the longitudinal axis (X).	
--	---	--

Beim Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 werden somit die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 mit dem zusätzlichen Merkmal H2_5 kombiniert.

Der Hilfsantrag 3 umfasst zwei nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass zwischen die Merkmale 4.7 und H1_5 noch das Merkmal H2_5 aus dem Hilfsantrag 2 eingeschoben ist. Patentanspruch 10 bleibt gegenüber seiner Fassung aus dem Hilfsantrag 1 unverändert.

b) Im Wortlaut des Merkmals H2_5 ist eine unzulässige Verallgemeinerung gegenüber der Ursprungsoffenbarung zu sehen.

Denn die beabstandete Anordnung der Rippen bzw. der Mehrzahl von Rippen entlang der Längsachse ist in der Streitpatentschrift in den Absätzen [0008], [0021] und im Patentanspruch 3 nur in regelmäßigen Intervallen („at regular intervals“) beschrieben. Dementsprechend ist auch in Figur 6 des Streitpatents eine regelmäßige Beabstandung der Rippen gezeigt. Gemäß der dortigen Lehre (vgl. Patentanspruch 3, Absätze [0008], [0021], Figur 6) sollen die Rippen bzw. die Mehrzahl der Rippen aber auch an den Übertragungsabschnitt und (vgl. „and“) an den Außenumfang der Hülse angrenzen. Ausgestaltungen, bei denen die Rippen nur an den Übertragungsabschnitt oder (vgl. „and/or“) nur an die Hülse angrenzen sind dort gerade nicht beschrieben oder gezeigt.

Die Auffassung des Beklagten, der Streitpatentschrift sei dennoch im Absatz [0021] eine allgemeine Lehre dahingehend zu entnehmen, wonach die Rippen auch in unregelmäßigen Abständen voneinander angeordnet werden könnten und es dabei auch nicht auf deren Positionierung sowohl am Übertragungsabschnitt und an der Hülse ankäme, vermag demgegenüber nicht zu überzeugen. Denn im Absatz [0021]

ist beschrieben, dass sich mittels der Rippen eine freie Ausbreitung von Schmieröl im Spalt zwischen der Hülle und dem Übertragungsabschnitt bzw. der Hülse verhindern ließe. So könne das Schmieröl keine fleckigen Bereiche im Spalt ausbilden, die die Erkennbarkeit des Farbunterschieds zwischen dem Übertragungsabschnitt und der Hülse beeinträchtigen würden.

Demnach sollen die Rippen Barrieren bzw. Schotts gegen die Ausbreitung von Schmieröl über die ganze Länge des Spaltes ausbilden. Auf eine gleichmäßige Beabstandung der Rippen und eine entsprechend gleichgroße Bemessung der dazwischenliegenden Lücken kommt es demnach genauso an wie auf das Vorsehen der Rippen an der Hülse und am Übertragungsabschnitt. Diese Merkmale fördern demnach nur gesamthaft den durch die Erfindung erreichten Erfolg und sind demnach untrennbar miteinander verknüpft. Sie können somit auch nicht, wie im Falle des Merkmals H2_5 geschehen, einzeln aus dem Ausführungsbeispiel in den Patentanspruch aufgenommen werden (vgl. BGH GRUR 2002, 49, Rn. 39, 40 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

In der Fassung des Merkmals H2_5 ist nach all dem eine unzulässige Verallgemeinerung des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 zu sehen. Der Hilfsantrag 2 ist demnach unzulässig.

Das unzulässige Merkmal H2_5 hat aber auch Eingang in den Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 gefunden und bildet über den Rückbezug auf den Patentanspruch 1 auch die im Patentanspruch 10 für eine Verwendung vorgesehene Stecknuss-Einrichtung in unzulässiger Art und Weise weiter.

Beide nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 3 sind demnach bereits ungeachtet der ebenfalls als unzulässig geltenden Aufnahme des Begriffs der „Anordnung“ unzulässig (vgl. obenstehende Ausführungen im Abschnitt II.2.b zum Hilfsantrag 1).

4. Die Hilfsanträge 4 bis 8 sind ebenfalls unzulässig.

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einer oder mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist grundsätzlich unzulässig (vgl. BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem). Das ist hier der Fall, da der angegriffene Patentanspruch 1 mit den Hilfsanträgen 4 bis 8 derart beschränkt wird, dass er jeweils mit einem oder mehreren der nicht angegriffenen Unteransprüche 3 bis 7 kombiniert wird.

5. Aus den unter 4. genannten Gründen ist auch die vom Beklagten weitere nachrangig verfolgte Verteidigung des Streitpatents unzulässig, wonach das Streitpatent eine Fassung, bestehend aus zwei nebengeordneten Ansprüchen, von denen der erste aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 3 und der zweite aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 4 besteht, erhalten soll. Denn auch in dieser Fassung wird der angegriffene Patentanspruch 1 dadurch beschränkt, dass er mit dem nicht angegriffenen Unteranspruch 3 bzw. 4 kombiniert werden soll. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen rückbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Anspruch wird das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des Patents im Übrigen (vgl. BGH GRUR 2017, 604, Rn. 28 – Ankopplungssystem).

Hiervon abgesehen bedarf es einer derart beschränkten Verteidigung auch nicht. Denn die nicht angegriffenen erteilten Patentansprüche 3 bis 7 sind von diesem

Urteil unberührt und bleiben mit ihrem unmittelbaren und mittelbaren Rückbezug auf Patentanspruch 1 in dessen erteilter Fassung unverändert bestehen, was klarstellend im Tenor unter II. ausgesprochen ist.

6. Nachdem das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 weder in der erteilten Fassung noch in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen rechtsbeständig ist, ist es in dem angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, nämlich bezüglich der Patentansprüche 6 und 7, hat sie entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die Kosten zu tragen, was der Senat mit 1/10 bewertet. Im Übrigen, nämlich in überwiegendem Umfang, hat der Beklagte als Unterlegener die Kosten zu tragen, denn die Teilnichtigkeitsklage ist erfolgreich gewesen.

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

IV.

Rechtsmittelbelehrung

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 Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek

Püschel

Dr. Schwenke

Gruber

Dr. Deibele