



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
21. Februar 2024

8 Ni 28/23
(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent

(DE 10 2009 031 939)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2024 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner, die Richter Dr. Meiser, Dipl.-Ing. Körtge sowie die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 10 2009 031 939 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche die folgende Fassung erhalten:
 1. Gleitstein (1) zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger (2), mit einem wenigstens teilweise kunststoffumhüllten (6) Basiselement (3), aus welchem sich ein länglicher Zapfen (4) erstreckt, und wobei auf dem Basiselement (3) ein separater Abstandshalter (5) angeordnet ist, der sich in axialer Richtung des Zapfens (4) aus dem Basiselement (3) erstreckt, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kunststoffumhüllung (6) ein separates Teil ist, in das das Basiselement (3) eingebracht ist, und dass die Kunststoffumhüllung (6) Rastelemente (6b) aufweist, welche das Basiselement (3) rastend umgreifen, und dass der Abstandshalter (5) in der Kunststoffumhüllung (6) eingeklemmt ist.
 2. Gleitstein nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich der Zapfen (4) durch den Abstandshalter (5) erstreckt.
 3. Gleitstein nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abstandshalter (5) sich in axialer Richtung des Zapfens (4) erstreckende Ausnehmungen (5a) aufweist, in welche an der Kunststoffumhüllung (6) ausgebildete Hervorstehungen (6a) eingreifen.
 4. Gleitstein nach einem der Ansprüche 1 bis 3; **dadurch gekennzeichnet**, dass das Basiselement (3) an seiner dem Zapfen (4) abgewandten Seite (3a) konkav ausgebildet ist.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- III. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 90 % und die Beklagte 10 % zu tragen.
- IV. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das deutsche Patent DE 10 2009 031 939 mit der Bezeichnung „Gleitstein“, das am 7. Juli 2009 angemeldet und dessen Erteilung am 19. März 2015 veröffentlicht worden ist. Als Inhaberin des Streitpatents ist die Beklagte im Register eingetragen.

Die ursprüngliche Patentinhaberin V... GmbH (alt) traf mit der Klägerin (damalige, vor Umfirmierung: E... GmbH) eine als Anlage **B5** vorgelegte und mit „Letter of Intent NCS (New concept seat)“ überschriebene Vereinbarung (im Folgenden: „Letter of Intent“), die auf den 21. Februar 2007 datiert und sowohl von der Klägerin als auch am 14. März 2007 von der V...GmbH (alt) unterzeichnet wurde. Darin heißt es auszugsweise (Unterstreichungen im Original):

„Sehr geehrter Herr V...,

wir beabsichtigen, im Rahmen unseres Projektes NCS, mit Ihnen gemeinsam Komponenten dieses Systems zu entwickeln bzw. auf bereits vorhandene Komponenten Ihrer heutigen Bestuhlung zurückzugreifen und diese ggf. in Zusammenarbeit mit Ihnen weiterzuentwickeln. Sollten Sie für ausgewählte Komponenten des Systems als Lieferant ausgewählt werden, gelten für die Lieferbeziehung die Ihnen bekannten Einkaufsbedingungen Produktionsmaterial und Ersatzteile für Kraftfahrzeuge und unsere Mercedes-Benz-Special Terms.

Dies vorausgeschickt treffen wir folgende Vereinbarungen, welche gleichermaßen für Fa.V... und Fa. E... gelten.

1. Sie behandeln die durchzuführenden Arbeiten ebenso wie alle Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen, die Ihnen bei uns zugänglich werden oder die Sie von uns erhalten, vertraulich und machen diese Dritten nicht zugänglich. Die Veröffentlichung bzw. Weitergabe der erarbeiteten Ergebnisse an Dritte erfolgt nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.
2. Ergeben sich im Rahmen der Zusammenarbeit Erfindungen, die zu Schutzrechten führen können, so ist derjenige Eigentümer und zu Schutzrechtsanmeldungen berechtigt, von dessen Mitarbeitern die Erfindung gemacht wurde. Der andere Partner erhält das unentgeltliche Nutzungsrecht an diesem Schutzrecht / Erfindung. Wir werden uns gegenseitig über eingereichte Schutzrechtsanmeldungen informieren. Werden im Rahmen der vertraglichen Arbeiten Erfindungen gemacht, an denen Angehörige beider Partner beteiligt sind, so sind wir gemeinsam Eigentümer, und es wird von Fall zu Fall gesondert vereinbart, durch wen und wo etwaige Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen werden sollen, wer die Kosten dafür trägt und wer welche Rechte daran hat. Eine etwaige Lizenzvergabe an Dritte erfolgt - soweit nichts anderes vereinbart wird - gemeinsam.

(....)

Zum Zeichen Ihres Einverständnisses bitten wir Sie, uns eine Kopie dieses Schreibens von Ihnen unterzeichnet zurückzusenden“ (...).

Das Streitpatent war in der Folge Gegenstand mehrerer Rechtsübergänge. Zunächst wurde es im Jahr 2012 von der V... GmbH (alt), über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war, auf die M... GmbH übertragen. Anschließend fand eine Übertragung auf die neue V... GmbH statt und nach einer nochmaligen Rückübertragung auf die M... GmbH wurde das Streitpatent schließlich Ende 2019 auf die Beklagte übertragen.

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung vier Ansprüche mit dem unabhängigen Anspruch 1 und den auf diesen rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 4.

Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nach Hauptantrag nur in beschränkter Fassung und des Weiteren in geänderter Fassung mit den Hilfsanträgen I bis IV.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit vom Senat hinzugefügter, strukturierter Merkmalsgliederung wie folgt, wobei die Änderung gegenüber der erteilten Fassung mittels Durchstreichung kenntlich gemacht ist.

1. Gleitstein (1),~~insbesondere~~ zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger (2), mit
 - 1.1 einem Basiselement (3),
 - 1.2 welches wenigstens teilweise kunststoffumhüllt ist, und
 - 1.3 aus welchem sich ein länglicher Zapfen (4) erstreckt, und
 - 1.4 wobei auf dem Basiselement (3) ein separater Abstandshalter (5) angeordnet ist,
 - 1.4.1 der sich in axialer Richtung des Zapfens (4) aus dem Basiselement (3) erstreckt,
- dadurch gekennzeichnet,
- 1.2.1 dass die Kunststoffumhüllung (6) ein separates Teil ist, in das das Basiselement (3) eingebracht ist, und
 - 1.2.2 dass die Kunststoffumhüllung (6) Rastelemente (6b) aufweist, welche das Basiselement (3) rastend umgreifen, und
 - 1.4.2 dass der Abstandshalter (5) in der Kunststoffumhüllung (6) eingeklemmt ist.

Wegen des Wortlauts der mit dem Hauptantrag verteidigten Unteransprüche 2 bis 4 wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 26. November 2021 verwiesen. Wegen des

Wortlauts der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen I bis IV wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 20. Dezember 2021 Bezug genommen.

Ihr Vorbringen zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gegen sämtliche im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren befindliche Fassungen des Streitpatents stützt die Klägerin insbesondere auf folgende Dokumente:

HLNK 7: DE 103 56 727 A1

HLNK 8: DE 33 01 309 A1

HLNK 9: DE 199 17 642 C1

HLNK 17 DE 10 2004 049 462 A1

HLNK 18 EHRENSPIEL, Klaus; KIEWERT, Alfons; LINDEMANN, Udo: Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren. Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung. 6., bearbeitete und ergänzte Auflage. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. Inhaltsverzeichnis u. S. 275-285. – ISBN 978-3-540-74222-7,

und meint, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sei – wie die Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung ausführt – schon nicht neu gegenüber der Druckschrift **HLNK 9**, wobei man das Element (6) der **HLNK 9** als „Basiselement“ und das Element (2) als „separaten Abstandshalter“ auslegen könne. Jedenfalls beruhe das Streitpatent nach Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da seine Gegenstände durch die Kombination der **HLNK 8** mit der **HLNK 9** sowie ausgehend von jeder der Druckschriften **HLNK 8** und **HLNK 9** in Verbindung mit dem Fachwissen, belegt u.a. durch die Anlage **HLNK 18**, nahegelegt seien.

Darüber hinaus fehlt nach Auffassung der Klägerin den jeweiligen Gegenständen des Streitpatents die Patentfähigkeit gegenüber mehreren offenkundigen Vorbenutzungen, für deren Nachweis sie sich auf folgende Belege beruft und sie zudem Zeugenbeweis anbietet:

HLNK 5a bis f	Technische Zeichnungen der Firma V...GmbH, Anlagen zur E-Mail vom 23. Januar 2009
HLNK 6'	Zusammenstellung von Prospektmaterial der V1 ...GmbH und Fotos, jeweils undatiert
Anlage HLNK 10a	E-Mail der Klägerin vom 17.Dezember 2020
Anlage HLNK 10b	Bildschirmaufnahmen technischer Zeichnungen gemäß den Anlagen HLNK 5a bis f
Anlagen HLNK 11	Wertigkeitsschaubild – Normierung der Mustersitze aus Mai 2006 der Klägerin
HLNK 12	„New Concept Seat“ Benchmark Gesamtauswertung vom 8. November 2006 der Klägerin
HLNK 13	Prospekt „Magnio“ der V... GmbH von Oktober 2005
HLNK 14	Auszug aus dem Internetarchiv „Wayback-Machine“ mit URL ...
HLNK 15	Prospekt „Magnio“ der V... GmbH von September 2004
HLNK 16	Auszug aus Internetauftritt der V...GmbH (neu): (... aufgerufen 2023)

Soweit sich die Klägerin zunächst auch auf die Anlage **HLNK 6** (3D-Ansicht eines Gleitsteins) gestützt hat, stellt sie mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2023 klar, dass der vorbenutzte Gleitstein geringfügig anders ausgestaltet gewesen sei als zuvor angenommen, nämlich so wie in der Anlage **HLNK 6'** dokumentiert.

Zu den geltend gemachten Vorbenutzungen trägt die Klägerin vor, die – nach ihrer Auffassung neuheitsschädlichen – Unterlagen gemäß Anlagen **HLNK 5a** bis **5f** seien mit zwei E-Mails vom 23. Januar 2009 von der V... GmbH (alt) an die Nichtigkeitsklägerin übermittelt und firmenintern an einen Mitarbeiter aus der Einkaufsabteilung der Klägerin weitergeleitet worden (unter Hinweis auf die Anlagen **B4**, einer E-Mail der Beklagten vom 23. Januar 2009, und **HLNK 10a**).

Der Fahrzeugsitz „Magnio“ mit einem Gleitstein wie in der Anlage **HLNK 6'** abgebildet sei erstmals auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) im September 2004 von der V... GmbH (alt) vorgestellt worden. Im Jahr 2006 seien zudem zwei Ausstattungsvarianten („Basis“ und „Luxus“) dieses, damals bereits handelsüblichen Fahrzeugsitzes „Magnio“ ohne Geheimhaltungsvereinbarung an die Klägerin geliefert und von deren Mitarbeitern im Mai 2006 im Rahmen eines sog. Benchmarking untersucht worden. Zwei Mitarbeiter der Klägerin, die Zeugen Gaub und Autenrieth, könnten bestätigen, dass die in den untersuchten Mustersitzen „Magnio“ verbauten Gleitsteine zur Querverstellung den Abbildungen in der Anlage **HLNK 6'** entsprochen hätten. Aus diesen Abbildungen sei erkennbar, dass um einen metallenen Grundkörper des Gleiteins eine schwarze Kunststoffumhüllung gegossen sei; zudem sei auf einen zylindrischen Zapfen des Grundkörpers ein Abstandshalter in Form eines rechteckigen Plättchens aufgesetzt. Damit nehme die Gestaltung nach **HLNK 6'** die Merkmale **1.** bis **1.2.1** vorweg.

Ausgehend von der Lehre des in den Mustersitzen „Magnio“ verwendeten Gleitsteins gemäß **HLNK 6'** sei der Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag durch eine Zusammenschau mit der Druckschrift **HLNK 17** und zusätzliche Anreicherung durch die **HLNK 7** sowie auch in Kombination mit Fachwissen, belegt durch die **HLNK 18**, nahegelegt.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 23. August 2023 – mit einer abschließenden Frist zur Stellungnahme bis zum 30. November 2023 – und in der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2024 einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2009 031 939 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung nach Hauptantrag, eingereicht mit dem Schriftsatz vom 26. November 2021 erhält,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent eine der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I bis IV, eingereicht mit dem Schriftsatz vom 20. Dezember 2021, erhält.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Den klägerischen Vortrag in der mündlichen Verhandlung zur Auslegung und Neuheitsschädlichkeit der **HLNK 9** rügt sie als verspätet.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass die Druckschrift **HLNK 9** bei richtiger Auslegung den Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag aber auch nicht vorwegnehme. In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit werde der maßgebliche Fachmann die Schienenvorrichtung der **HLNK 9** überhaupt nicht in Betracht ziehen, da sie - u.a. wegen ihrer Sockelhöhe sowie der die Laufschiene schwächenden Sollbruchstellen - zur Befestigung von Fahrgastsitzen weder geeignet noch zulässig sei. Auch keine der weiteren von der Klägerin eingereichten Druckschriften und Dokumente würde den streitpatentgemäßen Gegenstand in der Fassung nach Hauptantrag neuheitsschädlich treffen oder eine fehlende erfinderische Tätigkeit begründen können.

Darüber hinaus bestreitet die Beklagte die Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzungshandlungen. Der Offenkundigkeit der Anlagen **HLNK 5a** bis **5f** stehe auch bereits die im „Letter of Intent“ (Anlage **B5**) verbindlich vereinbarte Geheimhaltungspflicht entgegen.

In Bezug auf die Anlage **HLNK 6'** bestünden bereits keine Anhaltspunkte dafür, dass die dort gezeigte Metallkonstruktion mit dem Gleitstein tatsächlich zum Fahrzeugsitz „Magnio“ (**HLNK 13**) gehöre. Selbst wenn man dies unterstelle, seien der Gleitstein und sein innerer Aufbau für die Besucher der Messe IAA 2004 nicht erkennbar gewesen. Die angebliche Lieferung von zwei Ausstattungsvarianten des

Fahrzeugsitzes „Magnio“ im Jahr 2006 habe die Klägerin bereits nicht konkret dargelegt.

Selbst bei unterstellter Offenkundigkeit führe die Zusammenschau der Lehren der Anlagen **HLNK 6'**, **HLNK 7** und **HLNK 17** aber auch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Der **HLNK 6'** fehlten nämlich, über die von der Klägerin selbst herausgestellten Merkmale **1.2.2** und **1.4.2** hinaus, zumindest auch Merkmal **1.2.1**. Denn die (schwarze) Kunststoffumhüllung sei kein separates Teil, in das das Basiselement eingebracht ist. Ferner habe der Fachmann ausgehend von der **HLNK 6'** überhaupt keine Veranlassung, die technische Lehre nach der **HLNK 17** in Betracht zu ziehen, denn deren Gegenstand beschäftige sich nicht mit Fahrzeugsitzen, sondern mit Gleitbacken, die die Reibung zwischen der Fahrzeugkarosserie und einem Schiebedach reduzieren sollten. Jedenfalls beruhe die Argumentation der Klägerin zu einer Übertragung der Merkmale der **HLNK 17** auf den Gegenstand der **HLNK 6'** auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend gemacht wird, ist zulässig.

Die Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent, nachdem es jedenfalls auch in einer zulässigerweise beschränkten Fassung verteidigt wird, hier mit dem Hauptantrag, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007, 404, Rdn. 15 – Carvedilol II; GRUR 2011, 707, Rdn. 8 – Dentalgerätesatz; Urteil vom 21. März 2017, X ZR 19/15, Rdn. 19 - juris).

Darüber hinaus ist die Klage unbegründet, denn das Streitpatent erweist sich in der Fassung nach dem zulässigen Hauptantrag als rechtsbeständig, insbesondere als patentfähig. Auf die Hilfsanträge kam es daher nicht mehr an.

I.

1. Das Streitpatent betrifft allgemein einen Gleitstein und insbesondere einen Gleitstein zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger, mit einem wenigstens teilweise kunststoffumhüllten Basiselement, aus welchem sich ein länglicher Zapfen erstreckt (vgl. Abs. [0001] der Streitpatentschrift, auf die im Folgenden verwiesen wird, wenn nichts anderes angegeben ist).

In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass ein derartiger Gleitstein im Stand der Technik hinreichend bekannt sei. Mittels des bekannten Gleitsteins ließen sich Fahrgastsitze auf einfache Weise auf einem Profilträger anordnen und längs des Profilträgers verschieben. Hierzu würden die Gleitsteine, welche regelmäßig einen T-förmigen Querschnitt hätten, in einer entsprechenden T-förmig ausgebildeten Nut des Profilträgers angeordnet. Der längliche Zapfen, welcher ein unlösbarer mit dem Basiselement verbundener Gewindestift oder eine in eine in dem Basiselement ausgebildete Gewindebohrung eingeschraubte Schraube sein

könne, diene zur Verbindung des Fahrgastsitzes mit dem Gleitstein. Die Kunststoffumhüllung des Basiselements wirke sich sehr vorteilhaft auf die Gleiteigenschaften des Gleitsteins aus. Damit der Fahrgastsitz, ohne dass er auf dem Profilträger festgeklemmt werde, spielfrei mit dem Gleitstein verbunden werden könne, habe der sich senkrecht erstreckende Steg des T-förmigen Gleitsteins eine solche Länge, dass er aus der Nut des Profilträgers hervorstehe. Hierdurch werde vermieden, dass der Fahrgastsitz auf dem Profilträger festgeklemmt werde, wenn er fest mit dem Gleitstein verbunden wird. Wenngleich der bekannte Gleitstein seine Aufgabe auch im Wesentlichen sehr gut erfülle, so habe er dennoch den Nachteil, dass seine Herstellung recht aufwändig sei. Denn die Kunststoffumhüllung werde dadurch erzeugt, dass das Basiselement mit Kunststoff umspritzt werde.

Ein weiterer Nachteil des bekannten Gleitsteins sei, dass er nur zur verschiebbaren Befestigung von Fahrgastsitzen auf dem Profilträger verwendet werden könne. Sollte ein Fahrgastsitz fest, das heißt unverschiebbar auf einem Profilträger angeordnet werden, könne er nicht verwendet werden. Stattdessen müssten sogenannte Nutzensteine beziehungsweise Nutenschrauben verwendet werden. Nutzensteine beziehungsweise Nutenschrauben könnten zwar im Wesentlichen wie der bekannte Gleitstein aufgebaut sein, jedoch dürfte der sich senkrecht erstreckende Steg des T-förmigen Nutsteins beziehungsweise der Nutenschraube nicht so lang sein, dass er aus der Nut des Profilträgers hervorstehe. Hierdurch könne der Fahrgastsitz auf dem Profilträger festgeklemmt werden. Da in der Regel in gleicher Weise verschiebbare Fahrgastsitze und nicht verschiebbare Fahrgastsitze in Personenbeförderungsfahrzeuge eingebaut würden, sei es erforderlich, sowohl Gleitsteine als auch Nutzensteine am Lager zu halten. Dies sei nachteilig, da die Lagerhaltung hierdurch aufwändiger werde (vgl. Abs. [0002] bis [0007]).

Aus der Anlage **HLNK 8** sei eine Verstellvorrichtung für Kraftfahrzeugsitze bekannt, bei der eine erste Schiene in einer zweiten Schiene axial verschiebbar angeordnet sei. Zur Erleichterung der Gleitbewegung sei die bewegliche Schiene an ihren Endbereichen mit Gleitstücken versehen, die eine Kunststoffbeschichtung aufwiesen (vgl. Abs. [0008]).

Dabei liege dem Streitpatent gemäß Abs. [0009] die Aufgabe zugrunde, einen eingangs genannten Gleitstein derart auszubilden, dass er zur verschiebbaren und

nicht verschiebbaren Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger geeignet ist.

2. Als hierfür zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik oder des allgemeinen Maschinenbaus (Fachhochschule oder Bachelor of science) an, der bei einem Fahrzeughersteller oder Zulieferer mit der Entwicklung und Konstruktion von Sitzsystemen für Fahrzeuge befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

II.

Das Streitpatent in der geänderten Fassung vom 26. November 2021 (Hauptantrag) ist rechtsbeständig, da sein Gegenstand gemäß Anspruch 1 zulässig ist und sich als patentfähig, insbesondere neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend, erweist.

Dies gilt gleichermaßen für die nur Weiterbildungen nach dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 betreffenden Patentansprüche 2 bis 4 in der Fassung vom 26. November 2021.

1. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

1.1 Die Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Der gemäß Merkmal **1.** des Patentanspruchs 1 beanspruchte Gleitstein 1 (Abb. 1) ist, wie sich aus der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift ergibt, zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger vorgesehen. Hierzu werden derartige Gleitsteine, welche ausweislich Abs. [0002] regelmäßig einen T-förmigen Querschnitt haben, auch wenn sich der Anspruch selbst dazu gar nicht verhält, in

einer entsprechenden T-förmig ausgebildeten Nut eines nicht zum beanspruchten Gegenstand gehörenden Profilträgers angeordnet.

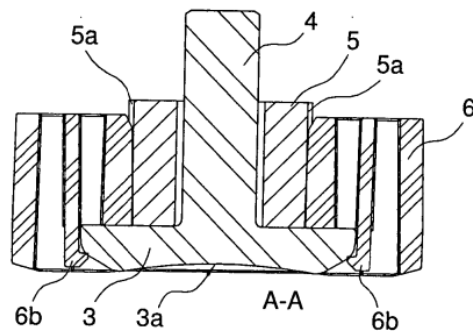


Abb. 1: Fig. 3 der Streitpatentschrift

Der Gleitstein umfasst folgende Bauteile:

a) Ein Basiselement 3 (Merkmal 1.1), zu dessen körperlich strukturellen Ausgestaltung sich das Merkmal zwar selbst ausschweigt, im Zusammenspiel mit den nachfolgenden den Gleitstein weiter beschreibenden Bauteilen diese Ausgestaltung jedoch implizit mitdefinieren.

b) Eine Kunststoffumhüllung 6, die gemäß Merkmal 1.2 das Basiselement wenigstens teilweise umhüllt und als ein separates Teil ausgebildet ist, in das das Basiselement eingebracht ist (Merkmal 1.2.1). Die Kunststoffumhüllung 6 weist, wie mit Merkmal 1.2.2 gefordert, Rastelemente 6b auf, welche das Basiselement rastend umgreifen. Insoweit muss das Basiselement ohne weitergehende explizite Angaben zu dessen Körperlichkeit dafür hergerichtet sein rastend in Kontakt mit der Kunststoffumhüllung kommen zu können. Gemäß dem einzigen Ausführungsbeispiel können die Rastelemente 6b Rastnasen aufweisen, die das Basiselement umgreifen (Abs. [0034]).

c) Gemäß Merkmal 1.3 einen länglichen Zapfen, welcher ein unlösbarer mit dem Basiselement verbundener Gewindestift oder eine in eine in dem Basiselement ausgebildete Gewindebohrung eingeschraubte Schraube sein kann und insoweit mit dem Basiselement fest verbunden ist, dient zur Verbindung des Fahrgastsitzes mit dem Gleitstein (Abs. [0002]).

d) Einen separaten Abstandshalter 5, der auf dem Basiselement angeordnet ist und sich in axialer Richtung des Zapfens aus dem Basiselement erstreckt, gemäß den Merkmalen **1.4** und **1.4.1**. Soweit unterstellt wird, dass die axiale Erstreckung des Abstandshalters so auf einen bestimmten, den Gleitstein aufnehmenden Profilträger abgestimmt gewählt ist, dass er im montierten Zustand aus der Nut des Profilträgers hervorsticht und Bestandteile des zu befestigenden Sitzes an diesem – und nicht an dem Profilträger – anliegen, unterstellt das Patent zwar den Erfolg eines verschiebbaren Gleitsteins – im Unterschied zu einem unverrückbaren Nutzenstein, bei Anlage der Sitzbestandteile an dem Profilträger –, ohne hierbei jedoch auf eine hierfür notwendige Längenerstreckung des Abstandshalters einzugehen, die die eine oder andere Einbausituation bedingen würde. Durch den sich in axialer Richtung des Zapfens aus dem Basiselement erstreckenden, separaten, das heißt von letzterem lösbaren und insoweit austauschbaren oder auch wegzulassenden Abstandshalter lässt sich aus dem erfindungsgemäßen Gleitstein auf einfache Weise ein Nutzenstein herstellen. Das heißt, wenn in der Nut des Profilträgers ein Basiselement ohne Abstandshalter beziehungsweise ein Basiselement mit einem in Bezug auf die Nuttiefe niedrigeren Abstandshalter angeordnet ist, lässt sich der Fahrgastsitz auf den Profilträger festklemmen. (Abs. [0012] bis [0014]).

Gemäß Merkmal **1.4.2** ist weiterhin vorgesehen, dass der Abstandshalter in der Kunststoffumhüllung eingeklemmt ist. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Abstandshalter auf einfache Weise fest – aber aufgrund der durch die Klemmung implizierten Reibschlüssigkeit auch jederzeit wieder lösbar – mit dem Basiselement verbunden werden kann (Abs. [0018]).

1.2 Der Gegenstand des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ist durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und gegenüber der erteilten Fassung beschränkt und damit zulässig.

1.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erweist sich in der Fassung nach Hauptantrag gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu

und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (§§ 3, 4 PatG).

1.3.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu.

a) Anlagen **HLNK 5a** bis **5f**

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag ist nicht durch eine offenkundige Vorbenutzung der Anlagen **HLNK 5a** bis **5f** neuheitsschädlich vorweggenommen.

Denn die Klägerin unterlag aufgrund des sog. „Letter of Intent NCS (New concept seat)“ vom 21. Februar 2007/14. März 2007 (im Folgenden: „Letter of Intent“) einer Geheimhaltungspflicht, was der Offenkundigkeit der Vorbenutzung entgegensteht.

(1.) Mitteilungen und Benutzungshandlungen bedeuten keine neuheitsschädliche Preisgabe des Erfindungsgedankens, wenn der Mitteilungsempfänger einer Geheimhaltungspflicht unterworfen ist und diese Verpflichtung einhält (BGH GRUR 1978, 297, 298 – Hydraulischer Kettenbandantrieb; Melullis in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 3 Rn. 243). Dabei kommt es darauf an, ob die Weiterverbreitung der erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Die Antwort auf diese Frage hängt maßgeblich davon ab, ob für den Mitteilungsempfänger – hier die Klägerin – eine Pflicht zur Geheimhaltung bestand oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehmen war, dass er die Mitteilung oder Benutzungshandlung, etwa wegen eines eigenen geschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatsächlich geheim halten werde. Bei einer solchen Sachlage ist die Offenkundigkeit im Allgemeinen zu verneinen. (vgl. etwa BGH GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH, Urteil vom 8.11.2016, X ZR 116/14 - Wärmespeicher, juris Rn. 26; BGH GRUR 2020, 833 Rn. 28 f. – Konditionierverfahren).

(2.) Vorliegend unterlag die Klägerin aufgrund des „Letter of Intent“ vom 21. Februar 2007/14. März 2007 einer Geheimhaltungspflicht.

(2.1.) Der „Letter of Intent“ wurde von Vertretern der Klägerin am 21. Februar 2007 sowie von der Rechtsvorgängerin der Beklagten, der V... GmbH (alt), am 14. März 2007 unterzeichnet und ist damit rechtswirksam zustande gekommen. Er beinhaltet nicht lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung, sondern enthält verbindliche Regelungen, einschließlich einer wechselseitigen, auch die Klägerin bindenden Geheimhaltungsverpflichtung.

(2.1.1.) Alleine aus der Bezeichnung als „Letter of Intent“ kann nicht auf eine insgesamt unverbindliche Absichtserklärung geschlossen werden (vgl. so schon LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2022, 7 O 54/21, dem der Senat zustimmt). Das Rechtsinstitut eines „Letter of Intent“ entstammt der angloamerikanischen Rechts- und Wirtschaftspraxis, im deutschen Recht ist es dagegen unbekannt. Im deutschen Rechtskreis wird diese Bezeichnung für die unterschiedlichsten Erklärungen gewählt, die von bloßen Absichtserklärungen, welche ggf. lediglich Rücksichtnahmepflichten begründen, bis hin zu endgültigen verbindlichen Vereinbarungen reichen können (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 18.2.2022, 7 O 54/21; Busche in MüKo-BGB, 9. Aufl. 2021, vor § 145 Rn. 59 f.). Die Betitelung eines Schriftstücks als „Letter of Intent“ ist mithin vieldeutig und sagt für sich genommen nichts über dessen Bindungswirkung aus (vgl. Kösters, NZG 1999, 623). Ob und in welcher Weise der „Letter of Intent“ Bindungswirkung entfaltet, richtet sich daher maßgeblich nach seinem Inhalt und dem hierin zum Ausdruck gebrachten Parteiwillen, der durch Auslegung zu ermitteln ist (vgl. OLG Köln, EWiR 1994, 533; Busche in MüKo-BGB, a. a. O., vor § 145 Rn. 60; Kösters, NZG 1999, 623; Thümmel in Münchener Vertragshandbuch Bd. 4 WirtschaftsR III, 8. Aufl. 2018. Ziff. I.1 „Letter of Intent“, Anm. 1.c).

(2.1.2.) Vorliegend enthält der Text des „Letter of Intent“ nach seinem eindeutigen Wortlaut für beide Vertragspartner verbindliche Vereinbarungen und nicht lediglich Absichtserklärungen (vgl. so schon zutreffend LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2022, 7 O 54/21).

Der erste Absatz des als Anschreiben formulierten, letztlich aber von beiden Par-

teilen unterzeichneten „Letter of Intent“ fasst zwar zunächst, im Stile einer Präambel, diverse Absichten der Parteien zusammen. So wird insbesondere ausgeführt, dass beabsichtigt sei, im Rahmen des „Projektes NCS“ (New concept seat) gemeinsam dieses System zu entwickeln bzw. auf bereits vorhandene Komponenten der Bestuhlung der V... GmbH (alt) zurückzugreifen und diese ggf. in Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. In den Folgeabsätzen enthält der „Letter of Intent“ dann jedoch bereits endgültige „Vereinbarungen“, welche die gemeinsame Entwicklung erst ermöglichen und bereits unmittelbar – und gleichermaßen für beide Seiten – gelten sollten (vgl. so schon LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2022, 7 O 54/21). Diese Regelungen leitet der „Letter of Intent“ anknüpfend an die übergeordneten Kooperationsabsichten ausdrücklich damit ein, dass „dies vorausgeschickt“ die folgenden „Vereinbarungen“ getroffen werden.

Wie es bereits das Verletzungsgericht (LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2022, 7 O 54/21) zutreffend festgestellt hat, lassen der Wortlaut und die Systematik des „Letter of Intent“ daher keinen Zweifel daran, dass diese „Vereinbarungen“ über bloße Absichten hinausgehen und unmittelbar verbindlich vereinbart werden sollen. Dem schließt sich der Senat vollumfänglich an. Auch die Klägerin hat die Verbindlichkeit des „Letter of Intent“ zuletzt, mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2023, nicht mehr ernsthaft in Zweifel gezogen.

(2.1.3) Die Klägerin ist schließlich auch an die konkrete Geheimhaltungsverpflichtung gemäß Ziffer 1 des „Letter of Intent“ gebunden.

Diese ist zwar ihrem Wortlaut nach nur an die V... GmbH (alt) gerichtet („*Sie (...) behandeln vertraulich (...)*“), was der Formulierung als Anschreiben geschuldet ist. Unter Berücksichtigung des Kontextes, hier insbesondere des Einleitungssatzes (vor Ziffer 1: „*Dies vorausgeschickt treffen wir folgende Vereinbarungen, welche gleichermaßen für Fa. V... und Fa. E... gelten.*“), sowie der Tatsache, dass der „Letter of Intent“ von beiden Seiten unterschrieben ist, wird aber deutlich, dass die Klausel gleichermaßen für beide Vertragsparteien – also auch für die Nichtigkeitsklägerin – gelten sollte. Alleine diese Auslegung entspricht dem erkennbaren Parteiwillen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und der Verkehrssitte.

Denn nach dem Eingangsabsatz („Präambel“) des „Letters of Intent“ handelte es sich um eine Zusammenarbeit der Klägerin mit der V... GmbH (alt) zu Entwicklungszwecken. Bei dieser Sachlage musste es für beide Parteien, insbesondere auch für die Klägerin, ohne weiteres einsichtig sein, dass der jeweilige Vertragspartner im Hinblick auf die offensichtlich laufende Entwicklung von betriebsgeheimem Know-how ein zu respektierendes betriebliches Interesse daran hatte, die entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen (vgl. BGH NJW-RR 1999, 834 – Herzklappenprothese). Für beide Vertragsparteien war es daher vorliegend interessengerecht, bereits eingangs der Zusammenarbeit die beiderseitige Vertraulichkeit verbindlich zu klären. Der Geheimhaltungsschutz nach Ziffer 1 des „Letter of Intent“ musste daher unmittelbar und für beide Vertragsparteien verpflichtend bestehen, damit überhaupt erst auf vertraulicher Basis mit der gemeinsamen Entwicklung begonnen werden konnte (vgl. so auch schon LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2022, 7 O 54/21). Entsprechend hat auch die Klägerin zuletzt, mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2023 nicht mehr ernsthaft in Zweifel gezogen, dass sie der Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 1 des „Letter of Intent“ unterliegt. Unabhängig davon ergibt sich die Bindungswirkung der Geheimhaltungspflicht aus den vorstehenden rechtlichen Erwägungen.

(2.2.) Die maßgeblichen Kenntnisse blieben auch auf die Klägerin beschränkt (vgl. BGH GRUR 2022, 1294 Rn. 124 – Oberflächenbeschichtung; BGH, Urteil vom 14.5.2019, X ZR 93/17, BeckRS 2019, 17249 Rn. 34), da die E-Mail vom 23. Januar 2009 mit den Anlagen **HLNK 5a** bis **5f** ausschließlich an Mitarbeiter der Klägerin gerichtet war und sodann, im maßgeblichen Zeitraum vor der Anmeldung des Streitpatents, ausschließlich firmenintern weitergeleitet wurde. Für eine Weiterverbreitung der erhaltenen Kenntnisse an beliebige Dritte ist weder vorgetragen, noch lag diese sonst nach der Lebenserfahrung nahe.

(2.3.) Nach alledem steht die Geheimhaltungsverpflichtung der Klägerin aus dem „Letter of Intent“ vom 21. Februar 2007/14. März 2007 der Offenkundigkeit der Anlagen **HLNK 5a** bis **5f** entgegen.

b) Anlage HLNK 6'

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag ist auch nicht durch eine offenkundige Vorbenutzung der Anlage **HLNK 6'** neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung eines Gleitsteins entsprechend der Anlage **HLNK 6'** weise gemäß ihrem Vortrag zwar sämtliche oberbegrifflichen Merkmale auf, nicht aber die Merkmale **1.2.1**, **1.2.2** und **1.4.2**.

Hierzu hat die Klägerin ausgeführt, dass der Fachmann der als Abb. 2 eingeblendeten Teilansicht der Anlage **HLNK 6'** zwei unterschiedlich große metallische – weil silbrig-farbig schimmernd – Quader, nämlich einen untenliegenden großen Quader und einen kleineren, über ihm angeordneten Quader, der zum erstgenannten leicht verdreht ausgerichtet sei und poliert erscheine, entnehme, denen insoweit die Funktionalität eines Basiselements und eines Abstandshalters eines zur Befestigung von Fahrgastsitzen der Beklagten mit der Bezeichnung „Magnio“ (vgl. erste Seite der Anlage **HLNK 6'**) auf einem Profilträger zukämen. Ein sich aus dem Basiselement erstreckender zylindrischer Zapfen mit Gewinde sei ebenfalls vorhanden. Hierzu verweist die Klägerin auf die messingfarbene Mutter, die oberhalb des Abstandshalters und oberhalb des roten Plättchens – das im Übrigen keine Rolle für den Gleitstein spiele, da es lediglich für die Montage notwendig sei – angeordnet ist. Ferner sei auf dieser Fotografie eine schwarze Kunststoffumhüllung ersichtlich, die an das Basiselement wenigstens teilweise umhüllend angespritzt sei.



Abb. 2: Teilansicht der Anlage HLNK6'

Aufgrund des durch das Anspritzen erzeugten Stoffschlusses von Kunststoffumhüllung und metallendem Basisteil liegen jedoch keine zwei zerstörungsfrei voneinander separierbare Bauteile vor, insoweit sind für den gemäß den Erläuterungen der Klägerin so unterstellt ausgeführten Gleitstein die Forderungen des Merkmals **1.2.1** nicht erfüllt. Ebenfalls nicht offenbart sind die Forderungen der Merkmale **1.2.2** und **1.4.2**, da einerseits Rastelemente der Kunststoffumhüllung nicht ersichtlich – und aufgrund der Umspritzung auch nicht notwendig – sind und andererseits auch keine Maßnahmen für ein Einklemmen des Abstandshalters in der Kunststoffumhüllung der Anlage **HLNK6'** entnehmbar sind.

c) Druckschrift HLNK 7

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag ist des Weiteren neu gegenüber demjenigen der Druckschrift **HLNK 7**, da diese die Merkmalsgruppe **1.4** nicht offenbart.

Die Druckschrift **HLNK 7** betrifft gemäß Abs. [0001] u.a. ein Verfahren zum Herstellen eines Gleitsteins aus einem aus einem Metall gefertigten Grundkörper 1

und einer Lauffläche 2 aus Kunststoff (Patentanspruch 6) für ein Schaltelement eines Getriebes.

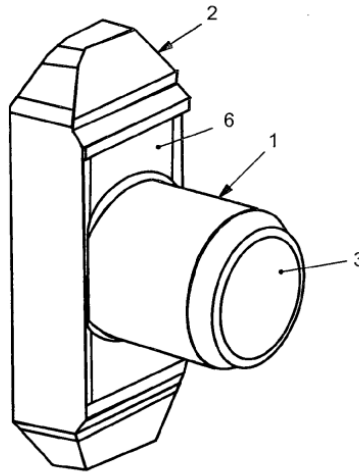


Abb.3: Fig. 1 der Druckschrift HLNK 7

Dieser Gleitstein besteht einstückig aus einem Schwenkbolzen 3 und einem – durch die mit dem Bezugszeichen 6 kenntlich gemachten Öffnung in der Lauffläche 2 sichtbaren – Tragkörper 4. Aufgrund seiner räumlich-strukturellen Gestaltung mit einem Stahl-Grundkörper, der in einer Nut längsverschieblich anordenbar ist (vgl. Abs. [0014] u. [0015]), erkennt der zuständige Fachmann ohne Weiteres, dass ein derartiger Gleitstein auch in eine der Nut entsprechende Profilschiene eingesetzt werden kann. Technische Restriktionen, die eine Eignung des – in Analogie zur Lehre des Streitpatents – zylindrisch ausgeführten Schwenkbolzens des Gleitsteins zur Befestigung eines Fahrgastsitzes grundsätzlich ausschließen, sind aus der Druckschrift **HLNK 7** nicht ersichtlich, auch wenn eine solche Eignung dort nicht explizit angesprochen ist. In Abs. [0011] wird ausgeführt, dass die dort insoweit als Kunststoffumhüllung aufzufassende Lauffläche 2, die das als Tragkörper 4 aufzufassende Basiselement teilweise umhüllt, auch aufgeklipst werden kann.

Einen Abstandshalter wie mit Merkmalsgruppe 1.4 gefordert als weiteren Bestandteil weist der dort offenbarte Gleitstein allerdings nicht auf.

d) Druckschrift **HLNK 8**

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag ist neu gegenüber demjenigen der Druckschrift **HLNK 8**, die nicht die Merkmale **1.2.2** und **1.4.2** zeigt.

Die Druckschrift **HLNK 8** betrifft eine Verstellvorrichtung für Fahrzeug-Sitze (Seite 3, Abs. 1) – wie in Abs. [0008] der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift dargelegt – mit einem dort beschriebenen und in der nachfolgend als Abb. 4 eingeblendeten Figur 1 gezeigten Stand der Technik, bei dem eine erste Schiene 12 in einer zweiten Schiene 10 axial verschiebbar angeordnet ist (Seite 3, Abs. 3 bis Seite 4, Abs. 2). Der ersten beweglichen Schiene 12 kommt dabei die Funktion des Basiselements und einer Schraube 18 diejenige des länglichen Zapfens zu.

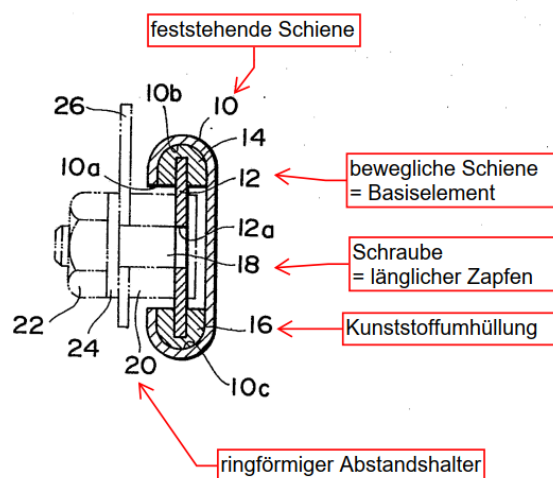


Abb.4: Fig. 1 der Druckschrift HLNK 8 mit Erläuterungen

Ein separater, ringförmiger Abstandshalter 20 ist mit Blick auf die vorstehende Abb. 4 ebenso vorhanden, so dass der in der Druckschrift **HLKN 8** offenbarte Stand der Technik einen Gegenstand mit sämtlichen oberbegrifflichen Merkmalen des Anspruchs 1 aufzeigt. Mit Bezugszeichen 16 ist weiterhin ein Gleitstück referenziert, das aus Kunststoff bestehen kann und insoweit eine Kunststoffumhüllung darstellt, die das Basiselement teilweise umgibt (Merkmale **1.2** und **1.2.1**).

Das das Merkmal **1.2** weiter einschränkende Merkmal **1.2.2**, wonach die Kunststoffumhüllung Rastelemente aufweist, lässt sich dem Gleitstein in der Druckschrift **HLNK 8** ebenso wenig entnehmen, wie das das Merkmal **1.4** weiter einschränkende Merkmal **1.4.2**, wonach der Abstandshalter 20 in die Kunststoffumhüllung eingeklemmt ist, auch wenn die Nichtigkeitsklägerin das zweitgenannte Merkmal als offenbart ansieht. Denn die Beschreibung verhält sich nicht zu einer derartigen Klemmung, wohingegen die vorstehend eingeblendete Abb. 4 zeigt, dass der Außendurchmesser des dort eingesetzten ringförmigen Abstandshalter 20 der beweglichen Schiene 12 beabstandet ist von der Nutkante der langgestreckten Öffnung 10a der feststehenden Schiene 10. Ebenso weit ist der ringförmige Abstandshalter 20 mit seinem Außendurchmesser von der Kunststoffumhüllung 16 beabstandet. Insoweit ist der vor dem Festziehen der Mutter 22 bewegliche Abstandshalter 20 – auch bei bereits eingebautem Basiselement, also der beweglichen Schiene 12, (mit Schraube 18 und Kunststoffumhüllung 16) in der feststehenden Schiene 10 – ganz offensichtlich jederzeit ohne weitere Maßnahmen, wie insbesondere derartige, die zur Überwindung einer Klemmung notwendig wären, sowohl entnehmbar als auch durch längere oder kürzere Abstandshalter – je nach Anwendungsfall – austauschbar.

e) Druckschrift HLNK 9

Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag ist neu gegenüber demjenigen der Druckschrift **HLNK 9**. Denn die Druckschrift **HLNK 9** offenbart einerseits zumindest nicht die Merkmalsgruppe **1.4** oder kommt andererseits als relevanter Stand der Technik nicht in Betracht, je nach Auslegung.

(1.) Die Druckschrift **HLNK 9** ist entgegen der Auffassung der Beklagten auf Neuheitsschädlichkeit zu prüfen. Denn dieses von der Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Angriffsmittel ist entgegen der Rüge der Beklagten nicht wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen. Denn die Klägerin hat das Druckschrift **HLNK 9** bereits mit der Klageschrift vom 11. Oktober

2021 eingereicht. Dass die Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung eine bestimmte Auslegung der Druckschrift **HLNK 9** vertreten und ausgehend hiervon die Neuheitsschädlichkeit dieser Druckschrift geltend gemacht hat, ist unschädlich. Denn jedenfalls machte diese Argumentation in der mündlichen Verhandlung deren Vertagung nicht erforderlich (vgl. § 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG). Vielmehr war die Nichtigkeitsklage auch unter Berücksichtigung dieser neuen Argumentation, die ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung mit einbezogen werden und zu der sich die Beklagte auch einlassen konnte, entscheidungsreif.

(2.) Die Druckschrift **HLNK9** betrifft ein Lineargleitlager, u.a. bestehend aus mindestens einem von einem Gleitschuh getragenen Schlitten (Sp. 1, Z. 3 bis 7). Das dort als Schlitten bezeichnete Basiselement 2 ist, wie der als Abb. 5 eingeblendeten, ebenfalls mit Erläuterungen versehenen Fig. 2 zu entnehmen, in einen zweiteiligen Gleitschuh 4 eingesetzt. Der Gleitschuh besteht aus einer durchbrochenen Bodenplatte mit einer durch Anschläge gebildeten Aufnahme zum Einsetzen des Schlittens. Auf diese Bodenplatte wird eine durchbrochene Halteplatte aufgeklipst, deren Durchbrechung vom oberen Schlittenprofil durchgriffen wird (Sp. 1, Z. 42 bis 50). Die dort dargestellte Gewindehülse 6 entspricht dem streitpatentgemäßen länglichen Zapfen, der in das Basiselement 2 eingesetzt ist und sich aus diesem senkrecht zur Verschieberichtung nach oben erstreckt.

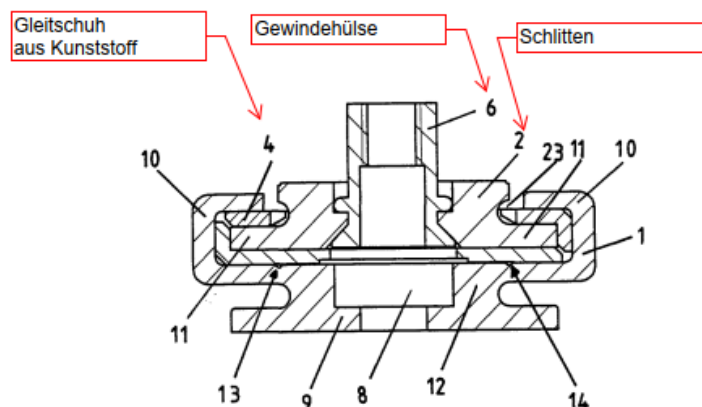


Abb.5: Fig. 2 der Druckschrift HLNK 9 mit Erläuterungen

Einen separaten, also einen sich vom Basiselement, vom Zapfen und von der

Kunststoffumhüllung unterscheidenden Abstandshalter weist dieser „Gleitstein“ indes nicht auf. Es fehlen somit zumindest die Merkmale der Merkmalsgruppe **1.4**.

Die alternative, in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgestellte und in Folge diskutierte Auslegung, wonach gemäß der vorstehend eingeblendeten Abb. 5 die Gewindehülse 6 als Basiselement (einschließlich des integral mit ihm ausgebildeten länglichen Zapfens) und der Schlitten 2 als separater Abstandshalter angesehen werden sollen, scheidet grundsätzlich aus. Denn eine derartige Interpretation steht im Widerspruch zum fachmännischen Verständnis eines der Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger dienenden Gleitsteins, der der streitpatentgemäßen Aufgabe entsprechend sowohl zur verschiebbaren Befestigung als auch zur nicht verschiebbaren Befestigung mit entsprechender Modifikation zum Einsatz kommen können muss. Abs. [0013] der Streitpatentschrift führt u.a. dazu aus, dass durch Entfernen des Abstandshalters das Basiselement wie ein Nutenstein beziehungsweise wie eine Nutenschraube wirke (vgl. vorstehende Auslegung unter Ziffer II.-1.1). Übertragen auf den Gegenstand der **HLNK 9** mit alternativer Auslegung, würde das Entfernen des mit dem Bezugszeichen 2 als Abstandshalter bezeichneten Schlittens aus dem vorliegenden Verbund der vorbezeichneten mindestens formschlüssig miteinander verbundenen Bauteile diesen vollständig auflösen, womit mitnichten ein Nutenstein realisiert wäre. Es lägen vielmehr nur noch die beiden ursprünglich lediglich mittelbar (über den Schlitten) miteinander verbundenen, nun nicht mehr zusammenhängenden Bauteile Gleitschuh 4 und Gewindehülse 6 jeweils separat vor, die insoweit offensichtlich die erfindungsgemäße Aufgabe nicht erfüllen könnten, mit der Folge, dass eine derartige Auslegung nach Überzeugung des Senates nicht in Betracht zu ziehen ist.

f) Druckschrift HLNK 17 und Anlage HLNK 18

Zur Druckschrift **HLNK 17** und zur Anlage **HLNK 18** wurde von der Klägerin bei der Prüfung auf Neuheitsschädlichkeit nicht dargelegt und es ist auch nicht ersichtlich, dass sie den Gegenstand nach Patentanspruch 1 offenbaren. Sie dienen nach Überzeugung des Senates lediglich als Beleg für fachmännisches Wissen und

Können und sind daher bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (s. unten) heranzuziehen.

(1.) Die Druckschrift **HLNK 17** zeigt und beschreibt – abgesehen vom anderen technischen Gebiet: Gleitbacken, die im Fahrzeugbau dazu dienen, die Reibung zwischen der Fahrzeugkarosserie und einem verstellbaren Fahrzeugteil, beispielsweise einem Schiebedach, zu reduzieren (vgl. Abs. [0002]) – lediglich eine dem Fachmann per se bekannte Klipsverbindung (vgl. in der nachfolgenden als Abb. 6 eingeblendeten Fig. 5 die in die Öffnung 30 eingreifende Rastnase 28).

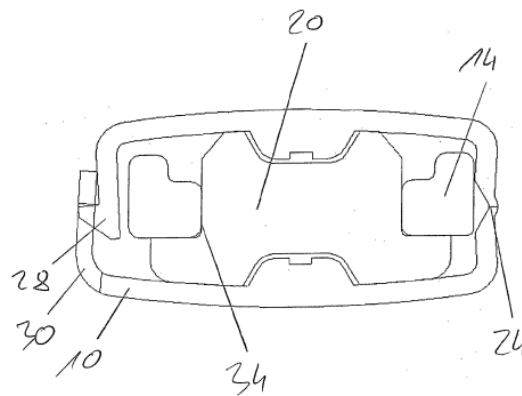


Abb.6: Fig. 5 der Druckschrift HLNK17

(2.) Mit Anlage **HLNK 18** wird auf ein Fachbuch verwiesen, das den Schwerpunkt gemäß dessen Titel darin sieht kostengünstig zu entwickeln und zu konstruieren. Hierbei sind insoweit auch die fachnotorisch bekannten technischen Maßnahmen wie Rast- und Klemmverbindungen genannt.

g) Insoweit offenbart keine der Druckschriften **HLNK 7** bis **HLNK 9** – als relevanter Stand der Technik – oder die Anlage **HLNK 6'** zumindest das Merkmal **1.4.2**, wonach der (separate, sich in axialer Richtung des Zapfens aus dem Basiselement erstreckende) Abstandshalter in der Kunststoffumhüllung eingeklemmt ist, so dass schon allein aus diesem Grund der in dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Gleitstein jeweils neu gegenüber den Lehren der genannten Druckschriften **HLNK 7** bis **HLNK 9** und der Anlage **HLNK 6'** ist.

1.3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Ein Fachmann wird ausgehend von einem Gegenstand gemäß Anlage **HLNK 6'** sowohl unter alleiniger Anwendung seines Fachwissens, welches beispielhaft belegt ist durch die Druckschrift **HLNK 17** oder die Anlage **HLNK 18**, als auch bei Aufgreifen der sich aus der Lehre der Druckschrift **HLNK 7** ergebenden Anregungen i.V.m. Fachwissen nicht den Weg der Erfindung beschreiten, wie er im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag festgelegt ist.

Die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung des der Anlage **HLNK 6'** entnehmbaren Gegenstandes ist dabei nicht entscheidungserheblich und kann dahinstehen, da der Fachmann selbst bei unterstellter Offenkundigkeit nicht zum streitpatentgemäßen Gegenstand nach Hauptantrag gelangt.

Wie vorstehend unter Ziffer II.-1.3.1 b) bereits ausgeführt, erfüllt der Gleitstein gemäß Anlage **HLNK 6'** bei einem Sinngehalt, wie von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung dargelegt, die Merkmale **1.2.1**, **1.2.2** und **1.4.2** nicht. Dem die offensichtliche Lehre des Gleitsteins anwendenden Fachmann, der entsprechend der vorliegenden teilweisen Umspritzung des Basisteils auf der Suche nach Alternativen zur teilweisen Umhüllung des Basisteils mit Kunststoff ist, bietet sich die Druckschrift **HLNK 7** an, die einen Gleitstein offenbart, der prinzipiell auch zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger geeignet ist (vgl. Ausführungen unter Ziffer II.-1.3.1 c). Auch wenn dort in Abs. [0012] ausgeführt ist, dass ein Spritzgießverfahren gegenüber ihm bekannten mechanischen Verfahren, wie einer Verklipsung von Bauteilen (wie mit Druckschrift **HLNK 17** und Anlage **HLNK 18** belegt; vgl. Ausführungen unter Ziffer II.-1.3.1 f), wirtschaftlicher ist, erhält der Fachmann zumindest jedoch die Anregung, dass in technischer Hinsicht diese Verfahren austauschbar sind. Diese dem Fachmann bei der Detailkonstruktion gegenwärtige und bereits aus diesem Grund im Rahmen fachmännischen Handelns nahliegende Ausführungsvariante bietet sich auch zur Substitution der Umspritzung des Basisteils an.

Allerdings erhält er durch die alleinige Substitution des Herstellungsverfahrens

keine Anregung dahingehend, die Kunststoffumhüllung derart auszugestalten, dass sie neben der verklipsenden Verbindung mit dem Basisteil eine weitere Funktionalität aufweist, nämlich den Abstandshalter, der in der Anlage **HLNK 6'** als ein auf dem als großer Quader ausgebildeten Basisteil angeordneter kleinerer Quader ausgestaltet ist, in sich einzuklemmen, um, wie die Streitpatentschrift in Abs. [0018] ausgeführt, den „Abstandshalter auf einfache Weise fest mit dem Basiselement“ (mittelbar über die Kunststoffumhüllung) verbinden zu können. Nach Überzeugung des Senates war diese weitere Funktion nämlich nicht schon bereits in der Anlage **HLNK 6'** verwirklicht. Denn dass die vorliegende Kunststoffumhüllung den oberen Quader (den Abstandshalter) fixiert oder gar seitlich bedeckt oder umschließt, lässt sich der Fotografie jedenfalls nicht entnehmen. Die Kunststoffumhüllung bedeckt lediglich den unteren Teil des unteren Quaders (Basisteil) und reicht, soweit ersichtlich, nicht bis in dessen oberen Bereich. Überdies sind die Seiten des oberen Quaders aufgrund des ihn eng umschließenden roten Plättchens gar nicht zugänglich. Insofern bedürfte es für die Implementierung dieser zweiten Funktionalität weiterer offensichtlich nicht naheliegender Modifikationen wie beispielsweise ein geändertes (rotes) Montageplättchen. Das Einklemmen des kleineren Quaders in die Kunststoffumhüllung des unteren, größeren Quaders wäre dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten der lagegerechten Positionierung des Abstandhalters am Gleitstein, für die jedoch der gesamte im Verfahren befindliche Stand der Technik keine Anregung bietet.

b) Auch eine Kombination der Druckschriften **HLNK 8** und **HLNK 9** steht der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen.

Wie vorstehend unter Ziffer II.-1.3.1 d) bereits dargelegt ist der Druckschrift **HLNK 8** kein Gleitstein mit einer Kunststoffumhüllung zu entnehmen, in der, wie das Merkmal **1.4.2** fordert, der Abstandshalter eingeklemmt ist zur (mittelbaren) festen Verbindung mit dem Basiselement (vgl. Abs. [0018] der Streitpatentschrift).

Eine solche Maßnahme/Funktionalität ist auch in der Druckschrift **HLNK 9** nicht offenbart (vgl. Ausführungen unter Ziffer II.-1.3.1 e (2.)). Denn der der Druckschrift

HLNK 9 entnehmbare Gleitstein weist nach dem gebotenen Verständnis ihrer Lehre keinen Abstandshalter auf. Somit kann auch eine selbst unterstellt naheliegende Kombination der Lehren der beiden Druckschriften schon aus diesem Grund nicht zu dem vorliegend beanspruchten Gleitstein führen.

c) Da wie vorstehend dargelegt keine der Druckschriften **HLNK 7 bis HLNK 9** und Anlage **HLNK 6'** das Merkmal **1.4.2** offenbaren oder in einer Kombination nahelegen können, kann auch ausgehend von der Lehre einer der Druckschriften **HLNK 7 bis HLNK 9** oder der Anlage **HLNK 6'** jedwede Kombination der jeweiligen Lehre mit einer oder sogar mehreren der Lehren der anderen Druckschriften (auch unter Beachtung des durch die Druckschrift **HLNK 17** und der Anlage **HLNK 18** belegten Fachwissens) nicht zu diesem Merkmal und damit nicht in naheliegender Weise zu dem in dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchten Gleitstein führen.

d) Mangels Entscheidungserheblichkeit kam daher auch eine Vernehmung der von der Klägerin zur Anlage **HLNK 6'** benannten Zeugen nicht in Betracht. Denn selbst wenn man den gesamten unter Zeugenbeweis gestellten Vortrag der Klägerin als zutreffend unterstellt, offenbart die Anlage **HLNK 6'** nicht die Merkmale **1.2.1**, **1.2.2** und **1.4.2**, und steht der erfinderischen Tätigkeit aus den dargelegten Gründen nicht entgegen.

2. Patentansprüche 2 bis 4 nach Hauptantrag

Die Unteransprüche 2 bis 4 in der Fassung nach Hauptantrag sind ebenfalls rechtsbeständig.

Unteransprüche 2 bis 4 nach Hauptantrag sind Weiterbildungen des Gegenstands nach Anspruch 1 und werden von dem patentfähigen Anspruch 1 nach Hauptantrag getragen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die ausgeurteilte Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent aufgrund des nach Hauptantrag als schutzfähig verbleibenden Patentgegenstands zukommt, ist gegenüber der weitergehenden erteilten Fassung lediglich geringfügig reduziert. Denn durch die nunmehr mit Hauptantrag beanspruchte obligatorische Verwendung des Gleitsteins zur Befestigung von Fahrgastsitzen auf einem Profilträger ist der Schutzbereich lediglich auf die Verwendung eingeschränkt, für die er ursprünglich auch angedacht war, vgl. hierzu beispielhaft die Abs. [0002] und [0003] der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift. Daher ist das Unterliegen der Beklagten mit lediglich 10 % und dementsprechend das der Klägerin mit 90 % zu bewerten.

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

IV.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner

Meiser

Körtge

Peters

Sexlinger