



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

berichtigt siehe.
Berichtigungsbeschluss
vom 08.01.2004

1 Ni 7/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. August 2003

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 677 379

(= DE 691 29 911)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. August 2003 unter Mitwirkung des Präsidenten Dr. Landfermann als Vorsitzenden sowie der Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen und Rauch

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 677 379 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 1. Oktober 1991 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der US-Patentanmeldungen 592572 und 712203 vom 5. Oktober 1990 bzw vom 7. Juni 1991 angemeldeten europäischen Patents 0 677 379 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 691 29 911 geführt wird.

Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Maschine zum Herstellen von Polsterabschnitten aus bahnförmigem Material. Es umfasst 19 Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.

Der Patentanspruch 1 lautet in deutscher Übersetzung der Patentschrift:

Vorrichtung zur Umarbeitung von bahnförmigem Ausgangsmaterial zu geschnittenen Polsterabschnitten, wobei die Maschine folgendes umfaßt:

- a. einen Rahmen (36), der eine Endplatte (46) mit einer Auslaßöffnung (48) enthält;
- b. eine an dem Rahmen (36) angebrachte Formvorrichtung (52) zum Formen eines Endlospolsterstreifens (30), der durch die Auslaßöffnung (48) in der Endplatte (46) läuft;
- c. eine sich stromaufwärts der Formvorrichtung (52) befindende Ausgangsmaterialversorgungsvorrichtung (50), die der Formvorrichtung (52) das bahnförmige Ausgangsmaterial zuführt.
- d. eine an dem Rahmen (36) angebrachte Zieh-/Verbindungsvorrichtung (54), die das bahnförmige Ausgangsmaterial (22) von der Ausgangsmaterialversorgungsvorrichtung (50) zieht;
- e. einen Motor (55), der die Zieh-/Verbindungsvorrichtung (54) antreibt, und
- f. eine an dem Rahmen (36) angebrachte Schneidvorrichtung (56; 56'), die den Endlospolsterstreifen in Abschnitte mit einer gewünschten Länge schneidet, wobei die Schneidvorrichtung (56; 56') folgendes enthält:
 - f1. ein Schneidmittel (162, 289), das an einer stromabwärts gelegenen Seite der Endplatte (46) neben der Auslaßöffnung

(48) beweglich angebracht ist, um den Endlospolsterstreifen bei seinem Durchlaufen zu schneiden,

f2. ein einen Motor (57) enthaltendes Motormittel (57, 196), das stromaufwärts der Endplatte (46) an dem Rahmen (36) angebracht ist, wobei das Motormittel (57, 196) durch eine Öffnung in der Endplatte (56) mit dem Schneidmittel wirkverbunden ist, so daß eine Drehbewegung von dem Motor (57) auf das Schneidmittel (162, 289) übertragen wird; wobei

g. der Zieh-/Verbindungsvorrichtungsmotor (55) und der Schneidvorrichtungsmotor (57) auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung (52) und auf jeweiligen Seiten davon positioniert sind.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat zunächst geltend gemacht, dass die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie stützt dieses Vorbringen unter anderem auf folgende Schriften:

- (5) US-Patentschrift 4 699 609;
- (11) US-Patentschrift 3 465 632 und
- (15) US-Patentschrift 2 786 399.

Ergänzend verweist sie auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 11. Juni 1997 – 5 W (pat) 422/96, Anlage 4 der Klägerin –, in der die Beschwerde gegen die Löschung eines Gebrauchsmusters, das einen ähnlichen Gegenstand hatte wie das Streitpatent, mit der Begründung zurückgewiesen wurde, es fehle an einem erfinderischen Schritt.

Später hat sich die Klägerin außerdem darauf berufen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ursprünglich nicht offenbart gewesen sei.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 677 379 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise für den Fall, dass Anspruch 1 des Streitpatents nicht aufrecht erhalten bleiben sollte, das Patent in der Fassung des in der Sitzung überreichten Hilfsantrages aufrechtzuerhalten (Hilfsantrag 1),
weiter hilfsweise für den Fall, dass dem Hilfsantrag (Hilfsantrag 1) nicht stattgegeben wird, das Patent im Umfang der ursprünglichen Unteransprüche aufrechtzuerhalten (Hilfsantrag 2).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem Anspruch 1 nach Hauptantrag mit der Maßgabe, dass an das letzte Merkmal g. die Merkmale h. und i. mit folgendem Wortlaut angefügt sind:

h. die Schneidvorrichtung (56) des weiteren eine Verbindung umfasst, diese umfassend:

ein linear oszillierendes Glied (172), welches mit dem Schneidmittel (162) verbunden ist;

einen ersten Arm (174), der schwenkbar mit der Endplatte (46) verbunden ist;

einen zweiten Arm (180), der schwenkbar mit dem Glied (172) verbunden ist;

ein Antriebsverbindungsglied (192), welches mit einer Bewegungsscheibe (194) verbunden ist;

i. der erste Arm (174), der zweite Arm (180) und das Antriebsverbindungsglied (192) schwenkbar an einem gemeinsamen Verbindungspunkt (190) verbunden sind, so dass die Drehbewegung der Bewegungsscheibe (194) in eine lineare Bewegung des Gliedes (172) umgewandelt wird.

Auf diesen Anspruch sind 16 Unteransprüche rückbezogen.

Die Beklagte erklärt sich mit der zusätzlichen Einführung des Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung einverstanden. Sie tritt dem Klagevorbringen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung für ursprünglich offenbart, gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik für neu und durch diesen auch nicht nahegelegt. Sie macht insbesondere auch geltend, dass das angegriffene Patent vom Europäischen Patentamt in drei Instanzen unter Berücksichtigung des identischen Standes der Technik geprüft worden sei.

Die Änderungen gemäß Hilfsantrag 1 sind nach Ansicht der Beklagten zulässig. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gehe für den Fachmann aus der Figur 4 der Streitpatentschrift hervor, die auch schon den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zugrunde liege.

Die Klägerin ist dagegen der Meinung, dass Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag und damit auch die auf diesen rückbezogenen Ansprüche (Hilfsantrag 1) unzulässig erweitert seien und dass die erteilten Unteransprüche (Hilfsantrag 2) keine Merkmale enthielten, die, alleine oder in Kombination, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Dies gilt – nachdem sich die Beklagte damit einverstanden erklärt hat – auch für die Klageerweiterung, die in der zusätzlichen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung liegt (§ 263 ZPO). Die Klage hat auch in der Sache Erfolg.

I

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Umarbeitung von bahnförmigem Ausgangsmaterial zu geschnittenen Polsterabschnitten; diese Vorrichtung wird nachfolgend auch "Polstermaschine" genannt. Einleitend verweist die Beschreibung des Streitpatents darauf, dass bekannte Polstermaschinen Rahmenkonstruktionen mit Beinen zum Abstützen der Maschine auf dem Boden der Verpackungsstelle waren, die verschiedene Arten von Schneidvorrichtungen aufwiesen (Sp 2 Abs 2-4).

Hiervon ausgehend gibt die Streitpatentschrift in Spalte 2, letzter Absatz bis Spalte 3, Absatz 2 als "Ziel" an, eine Polstermaschine zur Verfügung zu stellen, die auf Grund einer kompakten Konfiguration ausrichtungsmäßig flexibel einsetzbar ist. Objektiv liegt damit der streitpatentgemäßen Vorrichtung das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde, eine kompakte Vorrichtung zur Verfügung zu stellen.

Als Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung eine Polstermaschine mit den Merkmalen a. bis g. vor.

II

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hat keinen Bestand.

1. Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art II § 6 Abs 1 Nr 3 IntPatÜG iVm Art 138 Abs 1 lit. c EPÜ) liegt allerdings nicht vor. Dies gilt – entgegen der Auffassung der Klägerin – auch im Hinblick auf das Merkmal f2.

a) Nach dem sprachlichen Verständnis der Klägerin bringt der Teil des Merkmals f2. "so dass eine Drehbewegung von dem Motor (57) auf das Schneidmittel (162, 289) übertragen wird" zum Ausdruck, dass auf das Schneidmittel eine Drehbewegung übertragen und dass diese ursächlich von dem Motor herbeigeführt werde. Dies impliziere nicht zwingend, dass der Motor selbst eine Drehbewegung ausführen müsse. Erfasst sei vielmehr auch der Fall, dass – wie in der US-Patentschrift 4 699 609 (5) – als Motor eine Magnetspule eingesetzt werde, die über einen Stößel und einen Hebelarm so mit dem Schneidmittel verbunden sei, dass die lineare Bewegung des Motors als Drehbewegung auf das Schneidmittel übertragen werde.

Diese anspruchsgemäß zu verstehende Funktionsweise sei jedoch ursprünglich nicht so offenbart, denn den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl Anlage 18 der Klägerin) sei durchgehend zu entnehmen, dass eine Drehbewegung eines Motors über geeignete Mittel bis zu einem Schneidmittel zu übertragen sei. Damit sei das Streitpatent bereits mangels ursprünglicher Offenbarung des Merkmals f2. zu vernichten.

b) Nach Auffassung des Senats versteht der Durchschnittsfachmann das Merkmal f2. jedoch bereits aus sich heraus, jedenfalls aber im Kontext mit den Figuren und der Beschreibung der Streitpatentschrift, so wie die Klägerin die Funktionsweise auch den ursprünglichen Unterlagen (Anlage 18) entnimmt. Danach wird eine Drehbewegung von dem Motor auf das Schneidmittel übertragen. Das bedeutet,

dass die Drehbewegung beim Motor beginnt und beim Schneidmittel endet. Damit liegt dieses Merkmal im Rahmen des ursprünglich Offenbartens.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch neu. Er beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann, der eine kompakte und damit flexibel einsetzbare Vorrichtung bauen soll, in naheliegender Weise aus dem aufgedeckten Stand der Technik in Verbindung mit dem vorauszusetzenden Fachwissen ergibt (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG iVm Art 138 Abs 1 lit a, Art 52 Abs 1, Art 56 EPÜ).

a) Maßgeblicher Fachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur (FH) mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion von Polstermaschinen.

b) Die US-Patentschrift 4 699 609 (5) bildet den nächstkommenden Stand der Technik. Sie zeigt und beschreibt eine Polstermaschine, die unbestritten die Merkmale a. bis f1. aufweist.

c) Merkmal f2. wird durch die Druckschrift (5) nicht vorweggenommen, denn dort wird – wie bereits oben bei II 1. ausgeführt wurde – eine lineare Bewegung des Motors (58, 58a) über den Hebelarm 66 und die Welle 64 als Drehbewegung auf das Schneidmittel 46 übertragen, während das Merkmal f2. des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents so auszulegen ist, dass bereits der Motor eine Drehbewegung ausführt.

d) Das Merkmal f2. kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Wie die Streitpatentschrift in Spalte 2 ab Zeile 27 zutreffend ausführt, enthalten die bisher bekannten Polstermaschinen neben manuellen Schneidvorrichtungen (Z 31) unter anderem auch solche, die hydraulisch (Z 37) oder mit einem Elektromagneten (Z 41) angetrieben werden.

Bei der Polstermaschine gemäß US-Patentschrift 2 786 399 (15) ist auch schon ein Schneidmittel bekannt, bei dem - im Sinne des Merkmals f2.- eine Drehbewegung von dem Motor 40 auf das Schneidmittel 38,39 übertragen wird.

Der Austausch des linear arbeitenden Motors in der Polstermaschine nach der US-Patentschrift 4 699 609 (5) durch einen Motor mit drehender Welle liegt nach Auffassung des Senats im Bereich des fachmännischen Handelns; er wird dem Fachmann durch die Druckschrift (15) auch nahegelegt. Diese Maßnahme konnte folglich keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Es kann daher dahingestellt bleiben, ob der hier zu berücksichtigende Fachmann auch aus der US-Patentschrift 3 465 632 (11), die eine Papierschneidevorrichtung für ein Faxgerät betrifft, die Anregung entnommen hätte, zum Antrieb der Schneidevorrichtung die Drehbewegung eines Motors einzusetzen.

e) Auch das Merkmal g. des Anspruchs 1, wonach "der Zieh-/Verbindungsvorrichtungsmotor (55) und der Schneidvorrichtungsmotor (57) auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf jeweiligen Seiten davon positioniert sind", beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Wie vorstehend bei II 2. bereits ausgeführt wurde, stand der Fachmann vor der Aufgabe, eine kompakte, dh eine vom Volumen her möglichst kleine und damit flexibel einsetzbare Polstermaschine zu bauen.

Auch bei der Polstermaschine nach dem nächstliegenden Stand der Technik gemäß der Druckschrift (5) ist der Zieh-/Verbindungsvorrichtungsmotor 42 einerseits und der Schneidvorrichtungsmotor 58,58a andererseits in Bezug auf die Formvorrichtung 22 bereits auf den jeweiligen, dh auf den gegenüberliegenden Seiten neben der Formvorrichtung angeordnet (vgl insb Fig 6).

Mit Blick auf die Figuren 1 und 2 der Druckschrift (5) erkennt der Fachmann ohne weiteres, dass bei der bekannten Polstervorrichtung unter der Formvorrichtung 22

sowie in Höhe der Formvorrichtung an deren Ende, im Bereich der Zieh-/Verbindungsvorrichtung 24, viel ungenutzter Raum vorhanden ist. Da die trichterförmige Formvorrichtung 22, bedingt durch die Breite des zu verarbeitenden bahnförmigen Ausgangsmaterials, insgesamt eine bestimmte bauliche Breite der Vorrichtung definiert - vgl dazu insbesondere Figur 2 von (5) -, ist es für jeden Maschinenbauer schlichtweg eine Selbstverständlichkeit, den sich anbietenden Freiraum auf den jeweiligen Seiten der Formvorrichtung für die Positionierung der beiden Motoren zu nutzen, um eine möglichst kompakte Bauweise zu erzielen.

f) Eine erfinderische Tätigkeit kann auch nicht in einer Zusammenschau der Merkmale f2. und g. erkannt werden. Die Nutzung des sich bei der Vorrichtung nach der Druckschrift (5) anbietenden Freiraums im vorderen Bereich der Formvorrichtung für die Motoren (Merkmal g.) ist, wie oben ausgeführt wurde, für den Fachmann trivial. Die Auswahl eines für diese Positionierung geeigneten Antriebsmotors für das Schneidmittel – gemäß Merkmal f2. – liegt für den Fachmann nahe, zumal ein derartiger Motor bereits in einer einschlägigen Vorrichtung (vgl Entgegenhaltung (15)) eingesetzt wurde. Ein überraschender (zB synergistischer) Effekt durch die Kombination der beiden Merkmale ist nicht zu erkennen und wurde von der Beklagten auch nicht geltend gemacht.

g) Die Tatsache, dass das Streitpatent vom Europäischen Patentamt nicht nur erteilt, sondern in zwei Instanzen aufrechterhalten worden ist, führt zu keinem anderen Ergebnis. Europäische Entscheidungen sind zwar im deutschen Nichtigkeitsverfahren als sachverständige Stellungnahmen zu berücksichtigen, sie sind aber für dieses Verfahren nicht bindend (vgl BGH GRUR Int. 1999, 65, 67 – Regenbecken).

Ausgehend von der US-Patentschrift 4 699 609 (hier Druckschrift (5)) als nächstem Stand der Technik haben sowohl die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 24. Mai 2000 (Anlage B1 der Beklagten) als auch die technische Beschwerdekammer in ihrem Beschluss vom 31. Januar 2002 (T 0652/00 – 3.2.7, Anlage B2) das technische Problem, das durch die vorlie-

gende Erfindung zu lösen sei, darin gesehen, eine gattungsgemäße Maschine mit größerer Flexibilität bereitzustellen. Die Einspruchsabteilung stellt maßgeblich darauf ab, dass durch die Merkmale f2. und g. zwar die Kompaktheit und damit auch die Flexibilität der Maschine erhöht würden, dass jedoch die Kompaktheit nicht zur Problemstellung, sondern zur Problemlösung gehöre und durch die genannte Druckschrift nicht nahegelegt sei (vgl insbesondere Punkt 4.4. der Begründung). Nach Auffassung der technischen Beschwerdekammer gibt der Stand der Technik keine Anregung, den Gegenstand der Druckschrift (5) um die Merkmale f2. und g. zu ergänzen (vgl. insbesondere Anlage B2, S 7 ff).

Der von der Einspruchsabteilung eingenommene Standpunkt erscheint sehr schematisch. Das Wissen und Können des zuständigen Fachmanns wird nach Ansicht des Senats auf diese Weise nicht in adäquater Weise berücksichtigt. Dies gilt auch im Hinblick auf die Begründung der technischen Beschwerdekammer, die überdies eine Auseinandersetzung mit der US-Patentschrift 2 786 399 (hier Druckschrift (15), dort D4) vermissen lässt.

III

Die Patentansprüche 1 bis 17 des Hilfsantrags 1 stellen keine zulässige Beschränkung des Streitpatents dar, weil ihre Gegenstände über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen.

Die Schneidvorrichtung (56) umfasst nach dem Merkmal h. des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 eine Verbindung mit einem linear oszillierenden Glied (172), welches mit dem Schneidmittel (162) verbunden ist, einen ersten Arm (174), der schwenkbar mit der Endplatte (46) verbunden ist, einen zweiten Arm (180), der schwenkbar mit dem Glied (172) verbunden ist, und ein Antriebsverbindungsglied (192), welches mit einer Bewegungsscheibe (194) verbunden ist.

Gemäß Merkmal i. sind der erste Arm (174), der zweite Arm (180) und das Antriebsverbindungsglied (172) schwenkbar an einem gemeinsamen Verbindungspunkt (190) verbunden, so dass die Drehbewegung der Bewegungsscheibe (194) in eine lineare Bewegung des Gliedes (172) umgewandelt wird (Unterstreichungen wurden hinzugefügt).

Die Beklagte leitet die Offenbarung für diese Merkmale aus der Figur 4 der ursprünglichen Anmeldung (Anlage 18 der Klägerin) ab. Dort sind jedoch jeweils zwei erste Arme (174) und zwei zweite Arme (180) offenbart, welche an den Verbindungspunkten (186, 190) mit dem Schneidvorrichtungsgestänge (170) verbunden sind und bei dem der Verbindungspunkt (190) schwenkbar mit dem Antriebsverbindungsglied verbunden ist. Auch die Beschreibung dieses Ausführungsbeispiels (vgl insb S 13 ab Abs 3 der Anlage 18, entsprechend S 20 ab Abs 2 in der Übersetzung der Streitpatentschrift gemäß Anlage 2) erläutert diese Schneidvorrichtung mit dem Parallelogrammgestänge mit jeweils zwei ersten Armen (174) und zwei zweiten Armen (180), die über das Gestänge (170) verbunden sind.

Die Zulässigkeit der Veränderung des konkret offenbarten Ausführungsbeispiels mit jeweils zwei ersten (174) und zweiten (180) Armen zu einer Ausführungsform mit nur jeweils einem ersten (174) und zweiten (180) Arm entsprechend den Merkmalen h. und i. gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 begründet die Beklagte unter Hinweis auf die Beschwerdekammer-Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 11. März 1993 (Verfahren T 187/91 – 3.4.1, vgl GRUR Int. 1994, 1036 ff). Sie meint, der fachkundige Leser der Patentschrift würde die so beanspruchte Ausführungsform als mögliche praktische Ausführungsart der beschriebenen Erfindung mitlesen.

Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen.

In der genannten Entscheidung des Europäischen Patentamts ging es um die Änderung des Schutzgegenstandes von ursprünglich "zwei oder mehr Lichtquellen"

zu "eine oder mehr Lichtquellen". Letzteres war aber für den Fachmann bereits in der ursprünglichen Beschreibung der Zeichnungen offenbart.

Dort ist nämlich (vgl aaO S 1037 reSp mittlerer Abs) von "mehreren Lichtquellen" die Rede, wobei Abbildung 6 konkret drei Lichtquellen zeigt, und in der weiteren Beschreibung heißt es dann: "... liegt es auf der Hand, dass auch mehr oder weniger Lichtquellen eingesetzt werden können." Wegen dieses Hinweises konnte ein fachkundiger Leser dort auch den Einsatz einer einzigen Lichtquelle mitlesen.

Ein vergleichbarer Hinweis ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents nicht enthalten. Der Fachmann kann daher den Ersatz des Parallelogrammgestänges, wie es die Figur 4 des Streitpatents zeigt, durch ein (einfaches) Kniehebelgelenk, wie es mit den Merkmalen h. und i. gemäß Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 beansprucht wird, nicht mitlesen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 geht daher über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents hinaus. Das Gleiche gilt für die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 17.

IV

Auch die auf den erteilten Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 19 (entsprechend dem Hilfsantrag 2) betreffen Gegenstände, die nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Zu Recht stützt sich die Klägerin bei ihrem schriftlichen Angriff auf die Unteransprüche 2, 5, 9, 10 und 17 auf die US-Patentschrift 3 465 632 (11). Diese Ansprüche sind sämtlich auf die Weiterbildung der Mechanik der Schneidvorrichtung gerichtet. Ein Fachmann, der sich um die Weiterbildung einer bekannten Schneidvorrichtung gemäß der Entgegenhaltung (5) bemüht, wird sich ganz allgemein an anderen bekannten Schneidvorrichtungen orientieren, insbesondere an solchen, die für ähnliches Material eingesetzt werden (z.B. an der Schneidvorrichtung nach der Entgegenhaltung (11)). Unerheblich ist dabei, ob das nach der Entgegenhaltung (11) zu schneidende bahnartige Material (Fax-Papier) mehr dem streitpatentge-

mäßig eingesetzten bahnartigen Ausgangsmaterial (22) entspricht als dem daraus geformten Polstermaterial. Die Übertragung hierzu ist eine reine Sache der Dimensionierung. Die in Spalte 5, Zeilen 23 bis 25, in der Druckschrift (11) betonte günstige Verwendbarkeit des Schneidemechanismus für zB feuchtes Faxpapier hindert den Fachmann nicht daran, diesen Mechanismus auch bei anderen Materialien, zB bei Polstermaterial, in Betracht zu ziehen. Die vorstehend genannten Unteransprüche haben daher ebenfalls keinen Bestand.

Der Senat kann auch in den übrigen Unteransprüchen keinen erfindungsbegründenden Überschuss erkennen. Da die Beklagte den Ausführungen der Klägerin zu den übrigen Unteransprüchen weder schriftlich noch mündlich substantiiert widersprochen hat, erübrigt sich ein gesondertes Eingehen auf diese Ansprüche.

V

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Dr. Frowein

Ihsen

Rauch

Pr