



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
9. Juni 2011

10 Ni 3/10 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 976 891

(DE 599 10 804.5)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 976 891 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig erklärt, als der Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2 bis 6 rückbeziehen:

„Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- und Ladenbau, mit einem Tragprofil (1), das außenseitig mit längs verlaufenden Nuten (2) und in seinem Kernbereich mit mindestens einer Aufnahmekammer (7, 48), versehen ist, sowie mit wenigstens einem Spannschloss (9, 51), das zum Anschluss weiterer Tragprofile oder Aufbauteile des Aufbausystems dient, in die Aufnahmekammer (7, 48) einsetzbar ist, deren Querschnitt dem Querschnitt des Spann-

schlosses (9, 51) angepasst ist und zwei exzenterbetätigt auseinanderpreizbare Klemmhaken (17) zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Aufnahmekammer (7, 48) für das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) in einem Adapterstück (6, 36, 46, 57) integriert ist, das in zum Inneren des Tragprofils weisende Führungen (30, 45) eingesetzt ist, dass die Führungen (30, 45) durchsetzende Bohrungen (12) zum Einsetzen von Sicherungsmitteln (11) vorgesehen sind, die die Axialsicherung des Adapterstückes (6, 36, 46, 57) in den Führungen (30, 45) übernehmen und dass das Adapterstück (6, 36, 46, 57) mit seitlichen Öffnungen (14) zur Aufnahme von Betätigungsexzentern (15) des oder der Spannschlösser (9, 51) versehen ist, wobei das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) mittels dem oder der in den seitlichen Öffnungen (14) aufgenommenen Betätigungsexzenter (15) und mittels der Aufnahmekammer (7, 48) relativ zum Adapterstück (6, 36, 46, 57) in allen Raumrichtungen fixiert ist.“

2. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerinnen 4/5 und die Beklagte 1/5 zu tragen.
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 976 891 (Streitpatent), das am 14. Juli 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 198 34 372.8 vom 30. Juli 1998 und der des deutschen Gebrauchsmusters 298 21 204.8 (Anmeldetag: 27. November 1998) angemeldet worden war. Das in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichte Streitpatent (EP 0 976 891 B1), das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 599 10 804.5 geführt wird, betrifft ein Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- und Ladenbau. Es umfasst 14 erteilte Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 6 wie folgt lauten:

- „1. Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- und Ladenbau, mit einem Tragprofil (1), das außenseitig mit längs verlaufenden Nuten (2) und in seinem Kernbereich mit mindestens einer Aufnahmekammer (7, 48), versehen ist, sowie mit wenigstens einem Spannschloss (9, 51), das zum Anschluss weiterer Tragprofile oder Aufbauteile des Aufbausystems dient, in die Aufnahmekammer (7, 48) einsetzbar ist, deren Querschnitt dem Querschnitt des Spannschlusses (9, 51) angepasst ist und zwei exzenterbetätigt auseinanderpreizbare Klemmhaken (17) zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Aufnahmekammer (7, 48) für das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) in einem Adapterstück (6, 36, 46, 57) integriert ist, das in zum Inneren des Tragprofils weisende Führungen (30, 45) eingesetzt ist, dass die Führungen (30, 45) durchsetzende Bohrungen (12) zum Einsetzen von Sicherungsmitteln (11) vorgesehen sind, die die Axialsicherung des Adapterstückes in den

Führungen (30, 45) übernehmen und dass das Adapterstück (6, 36) mit seitlichen Öffnungen (14) zur Aufnahme von Betätigungsexzenter (15) des oder der Spanschlösser (9) versehen ist.

2. Aufbausystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Adapterstück (6) Gewindebohrungen für als Sicherungsmittel dienende Schrauben (11) vorgesehen sind.
3. Aufbausystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Adapterstück (6) plattenartig ausgebildet ist und an seinen gegenüberliegenden Schmalseiten mit zu den Führungen (30) korrespondierenden Führungen (10) versehen ist.
4. Aufbausystem nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Adapterstück (6) mit zwei Aufnahmekammern (7) für Spanschlösser (9) versehen ist.
5. Aufbausystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Durchgangsöffnung (18) im Tragprofil (2) zum Durchführen eines Betätigungswerkzeuges (16) für die Exzenter (15) der Spanschlösser (9) vorgesehen ist.
6. Aufbausystem nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass für den Schaft des Betätigungswerkzeuges (16) ein Führungstrichter in der Form einer ansetzbaren Hülse (21) vorgesehen ist.“

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Klägerinnen geltend, der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 6 des Streitpatents sei unzulässig erweitert. Darüber hinaus sei der Gegenstand der genannten Patentansprüche nicht patentfähig, da er

gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei, jedenfalls nicht auf einer erfinderrischen Tätigkeit beruhe. Die Klägerinnen berufen sich hierbei im Wesentlichen auf die folgenden, vorveröffentlichten Druckschriften:

US 3,945,742 A (D1),
DE 39 27 979 C1 (D2),
EP 0 144 030 A2 (D3),
EP 0 622 552 A1 (D4),
US 4,799,819 A (D13).

Darüber hinaus halten die Klägerinnen im genannten Umfang das Streitpatent auch wegen offenkundiger Vorbenutzung des mit ihm unter Schutz gestellten Aufbausystems für nicht patentfähig. Hierzu haben sie u. a. 14 Fotografien als Anlage D8 vorgelegt, die in verschiedenen Ansichten und Kombinationen ein Spannschloss, einen u-förmigen Bügel und diverse Stützenprofile zeigen. Nach dem Vortrag der Klägerinnen sei in den Jahren 1986 bis 1998 - somit noch deutlich vor dem Zeitrang des Streitpatents - ein in den Fotografien dargestellter Gegenstand, der alle Merkmale des angegriffenen Hauptanspruchs aufgewiesen habe, in einer Vielzahl von Fällen von der Vorgängerfirma der Klägerin zu 2.), nämlich der Firma F... mbH in F..., an Abnehmer vermietet oder verkauft worden.

Mit der Anlage D9 haben die Klägerinnen - zu den oben genannten Fotografien - in Kopie 4 Konstruktionszeichnungen (SV-A1, SV-A2, SV-A3 und SV-A4) vorgelegt, die von einem Herrn K... stammen, der seinerzeit bei der Firma F... mbH, für die Entwicklung von Neuteilen für das dortige Aufbausystem zuständig gewesen sei. Zu der Anlage D9 zählt auch eine Gesprächsnotiz des genannten Herrn K... vom 12. November 1986 über ein am Vortrag telefonisch mit dem Geschäftsführer der Firma A... in S..., Herrn Z..., geführtes Gespräch. Bei der Firma A... habe es sich um einen Zulieferbetrieb gehandelt. Aus der Gesprächsnotiz vom 12. November 1986 nebst den dort wiederum in Bezug genom-

menen Konstruktionszeichnungen SV-A1, SV-A2, SV-A3 und SV-A4 ergäbe sich, dass die Firma A... spezielle Adapter für Spannschlösser zum kombinierten Einsatz mit serienmäßig hergestellten, marktüblichen Stützenprofilen hergestellt habe, wie dies der technischen Lehre jenes Aufbausystems entspräche, die durch die Patentansprüche 1 bis 6 des Streitpatent unter Schutz gestellt worden sei. Die Klägerinnen haben u. a. Zeugenbeweis durch die Vernehmung des bereits genannten Herrn K..., des Herrn S... (einem weiteren Geschäftsführer der Firma A...) und des Herrn T... (einem ehemaligen Vertriebsleiter der Firma F... mbH) angeboten.

Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklage rechtzeitig widersprochen. Zuletzt mit Schriftsatz vom 1. Juni 2011 hat sie jeweils einen neuen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsanträgen 1 bis 6 eingereicht, an die sich jeweils die erteilten Unteransprüche anschließen sollen. In der mündlichen Verhandlung am 9. Juni 2011 hat sie zum Hilfsantrag 1 einen berichtigten, neuen Patentanspruch 1 überreicht, der folgende Fassung hat:

- „1. Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- und Ladenbau, mit einem Tragprofil (1), das außenseitig mit längs verlaufenden Nuten (2) und in seinem Kernbereich mit mindestens einer Aufnahmekammer (7, 48), versehen ist, sowie mit wenigstens einem Spannschloss (9, 51), das zum Anschluss weiterer Tragprofile oder Aufbauteile des Aufbausystems dient, in die Aufnahmekammer (7, 48) einsetzbar ist, deren Querschnitt dem Querschnitt des Spannschlusses (9, 51) angepasst ist und zwei exzenterbetätigt auseinanderspreizbare Klemmhaken (17) zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Aufnahmekammer (7, 48) für das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) in einem Adapterstück (6, 36, 46, 57) integriert ist, das in zum

Inneren des Tragprofils weisende Führungen (30, 45) eingesetzt ist, dass die Führungen (30, 45) durchsetzende Bohrungen (12) zum Einsetzen von Sicherungsmitteln (11) vorgesehen sind, die die Axialsicherung des Adapterstückes (6, 36, 46, 57) in den Führungen (30, 45) übernehmen und dass das Adapterstück (6, 36, 46, 57) mit seitlichen Öffnungen (14) zur Aufnahme von Betätigungsexzentern (15) des oder der Spanschlösser (9, 51) versehen ist, wobei das wenigstens eine Spanschloss (9, 51) mittels dem oder der in den seitlichen Öffnungen (14) aufgenommenen Betätigungsexzenter (15) und mittels der Aufnahmekammer (7, 48) relativ zum Adapterstück (6, 36, 46, 57) in allen Raumrichtungen fixiert ist.“

Die Klägerinnen halten das Streitpatent auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nicht für rechtsbeständig.

Sie beantragen,

das europäische Patent 0 976 891 im Umfang der Ansprüche 1 bis 6 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen und das Streitpatent hilfsweise im Umfang des in der mündlichen Verhandlung überreichten, berechtigten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1, an den sich die erteilten Patentansprüche 2 bis 6 anschließen, und ferner hilfsweise jeweils im Umfang des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen 2 bis 6, an den sich jeweils die erteilten Patentansprüche 2 bis 6 anschließen, aufrecht zu erhalten.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Sie ist der Auffassung, dass weder der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung noch der der mangelnden Patentfähigkeit gegeben sei. Die Beklagte bestreitet insbesondere die von den Klägerinnen geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung. Gegenbeweislich hat sie angeboten, als Zeugen Herrn Z..., den weiteren Geschäftsführer der von den Klägerinnen bereits genannten Firma A..., zu vernehmen. Die von ihr hilfsweise verteidigten Fassungen des Patents hält die Beklagte für zulässig und gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der sowohl der Nichtigkeitsgrund einer unzulässigen Erweiterung als auch der einer mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht werden (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a und c EPÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ), ist zulässig. Die Klage ist aber nur in geringem Umfang begründet.

I.

Das Streitpatent betrifft ein Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- und Ladenbau, welche als Basiskonstruktion einen Verbund aus einzelnen Tragprofilen (Stützenträger, Querstreben usw.) aufweisen. Zur Verbindung untereinander dienen in der Regel sogenannte Spannschlösser, die an oder in einem Profildbereich eines Tragprofils befestigt werden und mit geeigneten Verriegelungsmitteln, wie z. B. exzenterbetätigt auseinanderspreizbaren Klemmhaken, in das zu verbindende zweite Tragprofil eingreifen und dort arretiert werden. Beim Einsatz von Tragprofilen in unterschiedlichen Querschnitten und Formen tritt das Problem auf, dass auch entsprechend unterschiedlich ausgebildete Spannschlösser verwendet werden müssen, was einen hohen Aufwand bei der Herstellung und Lagerhaltung erfordert. Hier setzt die Lehre des Streitpatents an, die gemäß dem Kennzeichen des erteilten Patentanspruchs 1 vorschlägt, als

Zwischenelement zwischen Tragprofil und Spannschloss ein Adapterstück vorzusehen, welches in seiner Ausformung an das aufzunehmende Profil angepasst ist und eine Aufnahmekammer für das immer gleich gestaltete Spannschloss aufweist. Es können dann für unterschiedliche Tragprofile stets die gleichen Spannschlösser eingesetzt werden, wobei lediglich die - relativ günstig herzustellenden und vorzuhaltenden - Adapterstücke an die jeweils unterschiedlichen Aufnahmen der Tragprofile angepasst sind.

Zuständiger Fachmann ist hier ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss, der Erfahrungen mit der Konstruktion von Tragprofilaufbauten hat.

II.

Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung im Sinne von Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. c EPÜ ist nicht gegeben. Dagegen ist der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit im Sinne von Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 und 56 EPÜ teilweise gegeben.

1. Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung

Der Einschätzung der Klägerinnen kann insoweit nicht gefolgt werden, als sie im Sinne von Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. c EPÜ den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung für gegeben erachten.

Die Klägerinnen machen geltend, die beiden im Erteilungsverfahren gegenüber der Ursprungsfassung des Patentanspruchs 1 neu hinzugenommenen Merkmale,

„dass der Querschnitt der Aufnahmekammer dem Querschnitt des Spannschlösses angepasst ist“ (Merkmal A 1.2.3 laut Beklagter bzw. A nach Klägerseite)

und

„dass das Spannschloss zwei exzenterbetätigt auseinanderspreizbare Klemmhaken zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist“ (Merkmal A 1.2.4 bzw. B),

seien in den Ursprungsunterlagen nicht hinreichend offenbart, so dass der Gegenstand des Streitpatents in unzulässiger Weise über den Inhalt der Ursprungsfassung hinausgehe.

Der Senat sieht die beiden bemängelten Merkmale aus folgenden Gründen jedoch als eindeutig ursprungsoffenbart an:

Soweit die Klägerseite argumentiert, die genannten Merkmale seien nicht in den ursprünglichen Patentansprüchen sondern lediglich in der Figurenbeschreibung offenbart und hätten daher nicht in die erteilte Anspruchsfassung aufgenommen werden dürfen, geht dies schon deswegen fehl, weil Offenbarungsquelle für den letztlich unter Schutz gestellten Gegenstand die gesamten Anmeldungsunterlagen sind, wobei Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnung derselbe Rang zukommt (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 34 Rn. 329). Unter dieser Prämisse offenbart die von der Beklagten angeführte Stelle in Spalte 4, Zeilen 52 bis 56 der Streitpatentschrift eindeutig die - im Verständnis des Fachmanns ohnehin im Wesen eines als Adapter dienenden Aufnahmestückes liegende - Eigenschaft, dass die Aufnahmekammer in ihrem Querschnitt dem Querschnitt des aufzunehmenden Spannschlusses angepasst ist. Selbstverständlich gilt dies für den Fachmann auch unabhängig davon, wie viele Aufnahmekammern das Adapterstück zur Aufnahme der entsprechenden Anzahl von Spannschlössern aufweist. Dies gilt analog ebenso für das zweite bemängelte Merkmal der exzenterbetätigten Klemmhaken des Spannschlusses, welches in Spalte 5, Zeilen 28 bis 33 der Streitpatentschrift explizit offenbart ist. Ein „willkürliches Herausgreifen“ eines Einzelmerkmals aus dem Zusammenhang, wie es die Klägerinnen sehen, ist nach Überzeugung des Senats damit nicht gegeben.

2. Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit

Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit im Sinne von Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 und 56 EPÜ greift hinsichtlich der erteilten Fassung des Streitpatents durch; dagegen erweist sich das Streitpatent in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung als rechtsbe-
ständig.

a.) Gegenstand der erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) ist gemäß Merkmalsgliederung nach Anlage D6 der Klägerseite ein

- A1 Aufbausystem zur Erstellung von Aufbauten, insbesondere für den Messe- oder Ladenbau,
 - A1.1 mit einem Tragprofil (1),
 - A1.1.1 das außenseitig mit längs verlaufenden Nuten (2) und
 - A1.1.2 in seinem Kernbereich mit mindestens einer Aufnahmekammer (7, 48) versehen ist, sowie
 - A1.2 mit wenigstens einem Spannschloss (9, 51),
 - A1.2.1 das zum Anschluss weiterer Tragprofile oder Aufbauteile des Aufbausystems dient,
 - A1.2.2 in die Aufnahmekammer (7, 48) einsetzbar ist,
 - A1.2.3 deren Querschnitt dem Querschnitt des Spannschlusses (9, 51) angepasst ist und
 - A1.2.4 zwei exzenterbetätigt auseinanderspreizbare Klemmhaken (17) zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
 - A1.3 dass die wenigstens eine Aufnahmekammer (7,48) für das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) in einem Adapterstück (6, 36, 46, 57) integriert ist,
 - A1.3.1 das in zum Inneren des Tragprofiles weisende Führungen (30,45) eingesetzt ist,

- A1.4 dass die Führungen (30, 45) durchsetzende Bohrungen (12) zum Einsetzen von Sicherungsmitteln (11) vorgesehen sind,
- A.1.4.1 die die Axialsicherung des Adapterstückes in den Führungen (30, 45) übernehmen und
- A1.5 dass das Adapterstück (6, 36) mit seitlichen Öffnungen (14) zur Aufnahme von Betätigungsexzentern (15) des oder der Spanschlösser (9) versehen ist.

Zu den mitangegriffenen Unteransprüchen 2 bis 6 wird auf den oben im Tatbestand angeführten Wortlaut verwiesen.

Nach Auffassung des Senats kann es dahingestellt bleiben, ob und inwieweit der druckschriftlich aufgezeigte Stand der Technik der Patentfähigkeit der Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche entgegensteht. Jedenfalls wird der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nach dem schlüssigen Vortrag der Klägerinnen durch den mutmaßlich offenkundig vorbenutzten Gegenstand, wie er sich aus den 14 Fotografien der Anlage D8 und aus der Gesprächsnotiz nebst angehefteten Unterlagen der Anlage D9 ergibt, neuheitsschädlich vorweggenommen.

Von der Beklagten unbestritten ist den Fotos i. V. m. den Zeichnungen gemäß Anlage D9 ein Aufbausystem zu entnehmen, von dem das Streitpatent ausweislich der Beschreibungseinleitung (Abs. [0002] der PS) unter Verweis auf die vorveröffentlichte EP 0 144 030 B1 (Druckschrift D3) ausgeht, was dem Merkmalsumfang A1 bis A1.2.2 sowie A1.3.1 bis A1.5 des angegriffenen Patentanspruchs 1 entspricht.

Ausdrücklich bestritten wird von der Beklagten, dass das in D8/D9 gezeigte System die übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist, nämlich

- eine Aufnahmekammer, deren Querschnitt dem Querschnitt des Spanschlösses angepasst ist (A1.2.3),

- welches zwei exzenterbetätigt auseinanderspreizbare Klemmhaken zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils aufweist (A1.2.4),
- wobei die wenigstens eine Aufnahmekammer für das wenigstens eine Spannschloss in einem Adapterstück integriert ist (A1.3).

Zu Merkmal A1.2.3

Die Beklagte argumentiert, der auf den Fotos 2, 3 und 10 bis 13 handschriftlich mit den Bezugszeichen 6, 7 versehene U-förmige Bügel weise schon keine Aufnahmekammer im Sinne des Streitpatents auf, da dieser zu zwei gegenüberliegenden Seiten hin offen und damit nicht als Raum oder Kammer anzusehen ist. Mangels einer Aufnahmekammer, die in allen Ausführungsbeispielen der Streitpatentschrift als im Wesentlichen an fünf von sechs Seiten geschlossener Raum gezeigt ist, könne sie naturgemäß auch keinen an den Querschnitt eines Spannschlusses angepassten Querschnitt aufweisen. Dieser Auffassung kann der Senat nicht folgen.

Wie insbesondere aus den Fotos 2, 11 und 13 ganz augenscheinlich hervorgeht, ist der Bügel 6, 7 nämlich dazu vorgesehen, zwischen seinen Schenkeln ein Spannschloss aufzunehmen, wie es gegenständlich und funktionsmäßig dem Spannschloss des Patentgegenstandes entspricht. Damit erfüllt der Bügel seinerseits zumindest die Funktion einer Aufnahme für das Spannschloss, die zumindest durch drei „Wände“ umgrenzt ist und damit einen Aufnahme-Raum darstellt. Es kann aber auch die Bezeichnung „Kammer“ keine andere Definition implizieren als der Begriff „Raum“, und zwar unabhängig von der Anzahl und relativen Lage der (geschlossenen) Begrenzungswände. Schließlich muss auch die streitgegenständliche Aufnahmekammer zumindest eine offene Seite aufweisen, durch welche das Spannschloss eingebracht wird, so dass eine engere Interpretation des Begriffs „Aufnahmekammer“ hinsichtlich einer Mindestanzahl von geschlossenen Wänden willkürlich wäre. Unter dieser Prämisse ist aber auch aus den Vorbenutzungsunterlagen nach D8/D9 eine Aufnahmekammer erkennbar, deren Quer-

schnitt dem Querschnitt des Spannschlusses angepasst ist, wie insbesondere aus den Fotos 2 und 11 offensichtlich hervorgeht.

Zu Merkmal A1.2.4

Auch dieses Merkmal ist ganz augenscheinlich bei dem System nach D8/D9 realisiert, wo die mit 17 bezeichneten klammerartigen oberen Enden des Spannschlusses, die auf dem Foto 7 in auseinandergespreiztem Zustand im Zusammenwirken mit dem entsprechend verdrehten Exzenter dargestellt, und im Verständnis des Fachmanns eindeutig zum Verhaken in einer hinterschnittenen Nut eines weiteren Tragprofils bestimmt sind.

Zu Merkmal A1.3

Schließlich ist bei dem mutmaßlich vorbenutzten System auch die Aufnahmekammer für das wenigstens eine Spannschloss in einem Adapterstück integriert. Ein solches Adapterstück ist im Verständnis des Fachmanns ein Element, welches als Verbindungsstück zwischen wenigstens zwei weiteren Elementen wirkt. Dazu weist es an das jeweilige Element entsprechend angepasste Anschluss- bzw. Aufnahmeelemente auf. So ist das beim Gegenstand des Streitpatents, wo das Adapterstück einerseits ein Spannschloss aufnimmt (angepasste Aufnahmekammer) und andererseits in das zu verbindende Tragprofil einschiebbar ist (angepasste Außenkontur). Dies ist aber auch bei dem U-förmigen Bügel nach D8/D9 der Fall: er nimmt das Spannschloss in sich auf und ist seinerseits so geformt, dass er in die Führungen des Tragprofils passt und dort befestigt werden kann (s. dort Fotos 2 bis 4, 9 und 13).

Zusammen mit den übrigen, von der Beklagten unbestritten übereinstimmenden Merkmalen sind somit alle Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs 1 bei dem Gegenstand der geltend gemachten Benutzung realisiert.

Der Senat hat deshalb zu der streitigen Frage Beweis erhoben, ob ein in den Anlagen D8 und D9 dargestelltes Aufbausystem, bestehend aus einer Kombination von einem Spannschloss, einem u-förmigen Adapter und den Stützenprofilen der Typen 409 und/oder 413, in den Jahren 1986 bis 1998 von der Vorgängerfirma der Klägerin zu 2.), der Firma F...

mbH in F..., an Abnehmer vermietet oder verkauft worden war. Nach Durchführung der Zeugeneinvernahme ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 - wie von den Klägerinnen behauptet - offenkundig vorbenutzt worden ist.

Der als Zeuge vernommene K... hat berichtet, dass er im Jahr 1986 bei der Firma F... mbH als Entwicklungsingenieur beschäftigt war und dass er seinerzeit die der Anlage D9 beigefügten 4 Konstruktionszeichnungen (SV-A1, SV-A2, SV-A3 und SV-A4) im Jahr 1986 angefertigt habe. Er hat ferner ausgesagt, dass in der Folgezeit der in der Konstruktionszeichnung SV-A1 dargestellte, u-förmige Adapter im Auftrag seines damaligen Arbeitgebers von der Firma A..., einem metallverarbeitenden Betrieb mit Sitz in S..., produziert worden war. Nach seiner Einschätzung seien etwa einige Hundert solcher Adapter hergestellt worden.

Bestätigt wird die Aussage des Zeugen K... durch den Zeugen S..., einem der Geschäftsführer der Firma A..., der ebenfalls ausgesagt hat, dass der als Teil 6 in der Anlage D8 dargestellte u-förmige Bügel von seinem Unternehmen produziert wurde und es sich hierbei nicht nur um Einzelstücke gehandelt habe. Er hat weiter bekundet, dass sein Unternehmen das Teil 6 nicht nur an die Firma F... mbH geliefert hat, sondern auch ganze Messestände gefertigt und zusammengestellt hatte, bei denen das Teil 6 ebenfalls vorhanden war. Auch hat er ausgesagt, dass es auch vorgekommen sei, dass Abnehmer der Firma F... mbH Waren - also auch das in Rede stehende Aufbausystem - direkt bei seinem Unternehmen abgeholt hätten.

Eine entsprechende Aussage hat auch der Zeuge Z..., der weitere Geschäftsführer der Firma A..., geliefert, wonach sein Unternehmen spezielle Adapterstücke für die Profile 409 und 413 gefräst habe und diese wie Stimmgabeln ausgesehen hätten. Zudem hat auch er ausgesagt, dass seinerzeit mehrere Hundert der entsprechenden Adapter für die Firma F... mbH gefertigt und sowohl an diese als auch unmittelbar an deren Kunden und Abnehmer geliefert worden seien. Ausgesagt hat der Zeuge Z... auch, dass sich die Produktion des Adapters deshalb bereits im Jahr 1986 abgespielt haben müsse, weil seiner Erinnerung nach die Maschinen unmittelbar nach Anfertigung der Zeichnungen, wie sie sich aus der Anlage D9 ergäben, eingerichtet worden seien.

Der Senat hat keine Veranlassung, den Aussagen der Zeugen nicht zu glauben. Zum einen haben sich die Aussagen inhaltlich im Kernbereich überschritten und ergänzt; zum anderen sind Widersprüche nicht aufgetreten. Wenn die Aussagen zum Teil Lücken aufgewiesen haben, spricht dies nicht gegen deren Beweiswert, sondern eher dafür. Es handelt sich um zeitlich weit zurückliegende Ereignisse, bei denen es eher bedenklich wäre, wenn solche Ungenauigkeiten nicht aufträten. Im Übrigen sind für den Senat keine Anhaltspunkte erkennbar geworden, die es rechtfertigen würden, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Zweifel zu ziehen.

Der Senat sieht auch in keinem der Merkmale der angegriffenen Unteransprüche 2 bis 6 etwas, was substantiell die Patentfähigkeit des Patentgegenstandes gegenüber dem Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung (D8/D9) begründen könnte. So sei zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 auf die Gewindebohrung „G“ auf Foto 10 der D8, zum Gegenstand des Patentanspruchs 3 auf den dort offensichtlichen plattenartigen Aufbau des U-förmigen Bügels sowie zum Gegenstand des Patentanspruchs 5 auf die Durchgangsöffnung 18 auf Foto 5 i. V. m. Foto 14 verwiesen. Im Übrigen beschränken sich die wesentlichen Merkmale der Unteransprüche, insbesondere der Ansprüche 4 und 6, auf einfache handwerkliche Maßnahmen, die im Bereich des fachnotorischen Wissens des Fachmanns liegen.

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1

Die weitergehende Klage hat keinen Erfolg. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Patentanspruch 1 ist zulässig und sein Gegenstand ist neu im Sinne von Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 52 Abs. 1, 54 Abs. 1 EPÜ und er beruht auch im Sinne von Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 52 Abs. 2, 54 Abs. 2 und 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 durch die einschränkende Hinzunahme des Merkmals *„wobei das wenigstens eine Spannschloss (9, 51) mittels des oder der in den seitlichen Öffnungen (14) aufgenommenen Betätigungsexzenter (15) und mittels der Aufnahmekammer (7, 48) relativ zum Adapterstück (6, 36, 46, 57) in allen Raumrichtungen fixiert ist“*.

Dieses Merkmal findet seine Offenbarung in den Figuren 1 und 14 sowohl der A2- wie auch der B1-Schrift, jeweils gestützt durch die Absätze [0006] und [0016] der Beschreibung, wo sowohl die radiale als auch die axiale Sicherung des Spannschlusses beschrieben ist. Dem steht auch nicht der Einwand der Klägerinnen entgegen, hierbei sei durch Weglassen der Konkretisierung auf einen rechteckigen Aufnahmeraum, wie er bei den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 und 14 ausschließlich offenbart sei, eine den Schutzzumfang erweiternde Verallgemeinerung erfolgt. Dass sich die Ausführungsbeispiele des Streitpatents ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, schränkt einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein; dies gilt insbesondere dann, wenn - wie hier - der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu entnehmen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 309, 311 - Schussfädentransport). Denn zumindest die Textstelle in Absatz [0006] beschreibt die Fixierung des Spannschlusses „in bekannter Weise“ allgemein und ohne Einschränkung auf rechteckige Querschnitte. Der Fachmann wird dort ohne weiteres darüber informiert, dass ein in die Aufnahmekammer eingeschobenes Spannschloss, welches gemäß der patentierten Lehre an den Quer-

schnitt der Aufnahmekammer angepasst ist, durch eben diese bzw. deren Begrenzungswände radial fixiert ist, was selbstverständlich für beliebig geformte Querschnitte gilt.

Mit Aufnahme dieses Merkmals ist der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber dem offenkundig benutzten System nach D8/D9 wie auch gegenüber dem druckschriftlich aufgezeigten Stand der Technik neu, wie auch von der Klägerseite zugestanden wird.

Die Klägerinnen führen jedoch aus, dass dieser gegenüber einer Kombination des offenkundig vorbenutzten Systems nach D8/D9 mit dem Fachwissen des Fachmanns bzw. einer Zusammenschau mit dem Inhalt der Druckschrift D2, D3 oder D13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der Senat ist demgegenüber zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegenstand des gemäß Hilfsantrag 1 geltenden Patentanspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

In dem durch die offenkundige Vorbenutzung nach D8/D9 bekannten System findet der Fachmann eine in sich abgeschlossene Lehre für das Problem vor, den Aufwand hinsichtlich Herstellung und Lagerhaltung der erforderlichen Spannschlösser beim Einsatz unterschiedlicher Tragprofile zu reduzieren. Mit der dort realisierten Adapterlösung wird nämlich bereits ein praktikables Konzept dafür angeboten, mit nur einem einheitlichen Spannschlosstyp eine universale Verbindungsmöglichkeit für Tragprofile unterschiedlicher Profilform und -größe untereinander zu schaffen. Dass dies in der Praxis gut funktioniert, konnte der Fachmann u. a. auf Messen, wo das vorbekannte Aufbausystem für jedermann zugänglich installiert war, nachvollziehen. Er hatte somit gar keine Veranlassung dazu, dieses System in irgendeiner Weise nach irgendwelchen Vorbildern im einschlägigen Stand der Technik zu verändern, insbesondere nicht dazu, im Sinne des Patentanspruchs 1 das Spannschloss mittels des Betätigungsexzenters sowie der Aufnahmekammer relativ zum Adapterstück in allen Raumrichtungen zu fixieren. Dies gilt umso mehr für die hierzu angeführten Gegenstände der Druckschriften D2, D3 und D13 schon deswegen, weil dort jeweils gerade das Adapterstück fehlt, relativ

zu welchem das Spansschloss fixiert werden soll. Davon, dass insbesondere auch bei dem Spansschloss nach D13 kein Adapterstück im Sinne des Streitpatents vorgesehen ist, hat sich der Senat noch während der mündlichen Verhandlung überzeugt. Der Fachmann wird diese Druckschriften daher im Zusammenhang mit dem die Lehre des Streitpatents tragenden Gedanken eines Adapterstücks nicht in Betracht gezogen haben. Dies zu unterstellen, käme vielmehr einer unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung gleich.

Nachdem sich der Senat davon überzeugt hat, dass die weiteren im Verfahren befindlichen, in der mündlichen Verhandlung aber nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen noch weiter vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 abliegen, ist dieser patentfähig.

An den somit gewährbaren Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 können sich die von ihm getragenen Unteransprüche 2 bis 6 anschließen, da sie auf zweckmäßige, nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen seines Gegenstandes gerichtet sind. Die nicht aufgegriffenen Unteransprüche 7 bis 14 sind nicht Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens; sie bleiben in der erteilten Fassung bestehen und zwar auch hinsichtlich ihrer Rückbezüge auf die bisherigen Patentansprüche 1 bis 6, die insoweit fortgelten (vgl. BPatGE 35, 36f.).

In diesem Sinne hat der Senat den Antrag des Beklagten ausgelegt.

III.

Nachdem sich das Streitpatent bereits im Umfang des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und der auf diesen rückbezogenen, erteilten Patentansprüche 2 bis 6 als patentfähig erweist, kommen die in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge 2 bis 6 nicht zum Tragen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Da das Streitpatent durch die erklärte Teilnichtigkeit nur in geringem Umfang an gemeinem Wert eingebüßt hat, war zu Lasten der Klägerinnen eine Kostentragungspflicht im Verhältnis von 4/5 zu 1/5 auszusprechen. Die Erklärung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Sätze 1 und 2 ZPO.

Schülke

Hildebrandt

Eisenrauch

Küest

Hubert

Pr