



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

1 Ni 20/14 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Juni 2015

...

In der Patentnichtigkeitssache

1

...

**betreffend das europäische Patent 1 019 311**

**(DE 698 19 353)**

2 hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2015 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richter Prof. Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Die Ansprüche 1, 3, 7, 10 und 11 des europäischen Patents 1 019 311 werden mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

3 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 698 19 353.9 registrierten europäischen Patents EP 1 019 311, dessen Erteilung am 29. Oktober 2003 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent ist aus der internationalen Anmeldung PCT/SE98/01556 unter Inanspruchnahme der Priorität der schwedischen Patentanmeldung SE 9703146 vom 1. September 1997 hervorgegangen. Das Patent trägt in der maßgeblichen Verfahrenssprache Englisch die Bezeichnung „A Lifting Carriage“ (Hubwagen). Es umfasst 12 Ansprüche mit einem Hauptanspruch und 11 unmittelbar oder mittelbar auf ihn bezogenen Unteransprüchen. Von der Klägerin sind die Ansprüche 1, 3, 7, 10 und 11 angegriffen worden.

4 Sie lauten wie folgt:

1. A lifting carriage comprising a frame member (2), which comprises a set of wheels (1) provided on the frame member (2) and arranged to enable the movement of the carriage on a base, a carrying member (13), provided on the frame member (2) and extending upwardly therefrom in a direction away from said base, and a lifting member (14), arranged to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member (13), wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3, 4) connected to each other by at least a first beam member (5), on which the carrying member (13) is provided, and a second beam member (6), characterised in that the second beam member (6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally, and that the second beam member (6) is arranged at a distance from the first beam member (5) along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage and above the first beam member (5) along said direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage.
3. A lifting carriage according to any one of the preceding claims, characterised in that the side pieces (3, 4) and said beam members (5, 6) are arranged in such a way that they form a space delimited in three directions and shaped to enable the receiving of the lifting member (14).
7. A lifting carriage according to any one of the preceding claims, characterised in that the carrying member (13) is shaped as an elongated bar-like element.
10. A lifting carriage according to any one of the preceding claims, characterised in that the sidepieces (3, 4) extend at least partly in the normal moving direction of the lifting carriage.
11. A lifting carriage according to any one of the preceding claims, characterised in that the sidepieces (3, 4) extend essentially in parallel to each other.

5 Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend. Der Gegenstand des Streitpatents sei auf Grund der von ihr eingereichten Entgegenhaltungen nicht neu, zumindest beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG i. V. m. Art. 54 und 56 EPÜ). Sie verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf folgende Druckschriften:

6	NiKla6	US 2 558 535
	NiKla7	US 5 145 311 A
	NiKla8	US 5 502 851 A
	NiKla10	DE 35 04 972 A1
	NiKla11	DE 82 05 561 U1
	NiKla13	JP 63 – 302846 A
	NiKla13a	JP 63 – 302846 A (deutsche Übersetzung)

7 Die Klägerin beantragt,

1. das europäische Patent 1 019 311 im Umfang der Ansprüche 1, 3, 7, 10 und 11 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären und
2. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

8 Die Beklagte beantragt,

1. die Klage abzuweisen,
2. hilfsweise das Patent im Umfang der mit Schriftsatz vom 20. April 2015 eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 aufrechtzuerhalten,
3. der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und
4. das Urteil hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

9 Mit Schriftsatz vom 20. April 2015 hat die Beklagte die Hilfsanträge 1 und 2 gestellt. Der geänderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 lautet jeweils wie folgt, wobei die Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Fettdruck kenntlich gemacht sind:

10 Hilfsantrag 1:

1. A lifting carriage comprising a frame member (2), which comprises a set of wheels (1) provided on the frame member (2) and arranged to enable the movement of the carriage on a base, a carrying member (13), provided on the frame member (2) and extending upwardly therefrom in a direction away from said base, and a lifting member (14), arranged to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member (13), wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3, 4) connected to each other by at least a first beam member (5), on which the carrying member (13) is provided **so that it is avoided that essential portions of the first beam member (5) extend rearwardly or forwardly from the carrying member (13)**, and a second beam member (6), characterised in that the second beam member (6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally, and that the second beam member (6) is arranged at a distance from the first beam member (5) along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage and above the first beam member (5) along said direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage.

11 Hilfsantrag 2:

1. A lifting carriage comprising a frame member (2), which comprises a set of wheels (1) provided on the frame member (2) and arranged to enable the movement of the carriage on a base, a carrying member (13), provided on the

frame member (2) and extending upwardly therefrom in a direction away from said base, and a lifting member (14), arranged to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member (13), wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3, 4) connected to each other by at least a first beam member (5), on which the carrying member (13) is provided **so that it is standing on an upper surface of the first beam member (5)**, and a second beam member (6), characterised in that the second beam member (6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally, and that the second beam member (6) is arranged at a distance from the first beam member (5) along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage and above the first beam member (5) along said direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage.

12 Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

13 Die zulässige Klage ist begründet.

#### **I.**

14 **I.1** Die Erfindung betrifft einen Hubwagen mit Rädern, die an einem Rahmenelement vorgesehen sind. Weiterhin ist ein Trageelement am Rahmenelement angeordnet, das nach oben ragt und ein Hubelement umfasst. Dieses ist so angeordnet, dass es einen zu hebenden Gegenstand aufnimmt. Außerdem ist es beweglich an dem Trageelement angeordnet (PS, Abs. [0001]). Bei dem Rahmenelement sind die Seitenteile durch mindestens ein erstes Balkenelement miteinander verbunden, an dem das Trageelement angeordnet ist. Wird das Trageelement in dieser Weise am verbindenden Balkenelement vorgesehen oder angebracht, so erstrecken sich laut der Be-

schreibung keine wesentlichen Teile des Balkenelements von dem Trageelement aus nach hinten oder nach vorne. Eine Beeinträchtigung des Bereichs, der hinter bzw. vor dem Balkenelement zur Verfügung steht, wird vermieden (PS, Abs. [0004]).

15 **I.2** Die Ansprüche 1 nach dem Hauptantrag (HA) und den beiden Hilfsanträgen 1 (Hi1) und 2 (Hi2) des Streitpatents lassen sich wie folgt gliedern:

- 16 <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M1 A lifting carriage comprising
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M2 a frame member (2), which comprises a set of wheels (1) provided on the frame member (2) and arranged to enable the movement of the carriage on a base,
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M3 a carrying member (13), provided on the frame member (2) and extending upwardly therefrom in a direction away from said base, and
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M4 a lifting member (14), arranged to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member (13),
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5 wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3, 4) connected to each other by at least a first beam member (5),
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5.1 [first beam member] on which the carrying member (13) is provided
- <sup>1</sup><sub>Hi1</sub>M5.1.1 so that it is avoided that essential portions of the first beam member (5) extend rearwardly or forwardly from the carrying member (13)
- <sup>1</sup><sub>Hi2</sub>M5.1.1 so that it is standing on an upper surface of the first beam member (5)
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5.2 , and a second beam member (6),  
characterised in that
- <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5.2.1 the second beam member (6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally,

<sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5.2.2 and that the second beam member (6) is arranged at a distance from the first beam member (5) along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage

<sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5.2.3 and above the first beam member (5) along said direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage.

17 **I.3** Zum Verständnis einzelner Merkmale des Patents aus der Sicht des hier zuständigen Fachmanns, eines Maschinenbauingenieurs mit Hochschulabschluss und langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Hubwagen, ist Folgendes auszuführen:

18 Zu Merkmal <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5 („wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3, 4) connected to each other by at least a first beam member (5)“):

19 Das unter „frame member“ aufgeführte Rahmenelement umfasst („comprises“) nach dem Merkmal <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5 „two side pieces“ (zwei Seitenteile), die wiederum durch ein Balkenelement („first beam member“) verbunden („connected“) sind. Weiterhin besteht das „frame member“ aus „pieces“ also „Stücken“ und damit mehreren Teilen, so dass es sich nach dem Verständnis des Fachmanns nicht um eine einstückige Ausführung handeln kann. Von dieser Interpretation des Merkmals <sup>1</sup><sub>HA,Hi1,Hi2</sub>M5 mit einem „frame member“ aus unterschiedlichen – ggf. auch dauerhaft, z. B. durch Schweißen – miteinander verbundenen Bauteilen wird der Fachmann ausgehen, da auch das Ausführungsbeispiel keine einstückige Ausführung vorsieht, die eine andere Interpretation der Ausdrücke „side pieces“ und „connected to each other by at least a first beam member“ zuließe.

20 Die „side pieces“ können dabei nach der Beschreibung ebenfalls wiederum aus mehreren Teilen bestehen, s. PS, Abs. [0012], Sp. 3, Z. 39 – 45: „Each side piece 3, 4 consist[s] of a first, lower part 7 and 8, [...], and a second portion 9 and 10, respectively“.



21 Der Anspruch 1 führt zudem ein „**carrying member**“ auf, mit den folgenden Merkmalen:

- a) „provided on the frame member“ ( $1^{HA,Hi1,Hi2}M3$ )
- b) „extending upwardly [from the frame member] in a direction away from [the] base“ ( $1^{HA,Hi1,Hi2}M3$ )
- c) „a lifting member [is] arranged to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member“ ( $1^{HA,Hi1,Hi2}M4$ )
- d) „is provided on the first beam member“ ( $1^{HA,Hi1,Hi2}M5.1$ )
- e) „the second beam member (6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally“ ( $1^{HA,Hi1,Hi2}M5.2.1$ ).

22 Nach den Hilfsanträgen 1 und 2 soll jeweils noch gelten [aus  $1^{HA,Hi1,Hi2}M5.1$ : „first beam member on which the carrying member (13) is provided“]:

- $f^{Hi1}$ ) „so that it is avoided that essential portions of the first beam member extend rearwardly or forwardly from the carrying member“ ( $1^{Hi1}M5.1.1$ )
- $f^{Hi2}$ ) „so that it is. standing on an upper surface of the first beam member“ ( $1^{Hi2}M5.1.1$ )

23 Auch im allgemeinen Teil der Beschreibung des Streitpatents (Abs. [0008]; Sp. 2, Z. 37-39) ist lediglich als eine von mehreren – möglichen, aber nicht konkretisierten – Ausführungsformen angegeben, dass dieses Trageelement geformt ist als ein längliches pfostenartiges Element („carrying member is shaped as an elongated bar-like element“), wie es sich dann auch im Anspruch 7 wiederfindet. Welche physische Gestalt das „carrying member“ aufweist und welche Funktion es übernimmt, bleibt somit bis zum Anspruch 7 offen.

24 Auf die auch in der Verhandlung diskutierte jeweilige Bedeutung von „**provided on**“ in den Merkmalen  $1^{HA,Hi1,Hi2}M2$ ,  $1^{HA,Hi1,Hi2}M3$ ,  $1^{HA,Hi1,Hi2}M4$  und  $1^{HA,Hi1,Hi2}M5.1$ , nämlich im Sinne von durchgängig „vorgesehen an“ oder je nach Zusammenhang und jewei-

liger Zusammenschau mit der Beschreibung im Sinne von „vorgesehen an“ bzw. „vorgesehen auf“, kommt es für die Zulässigkeit der Anspruchsfassungen wie - soweit deren Zulässigkeit gegeben ist - deren Patentfähigkeit nicht an.

25 **I.4 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1** (1<sup>Hi1</sup>) ist wegen der im Merkmal 1<sup>Hi1</sup>M5.1.1 verwendeten unbestimmten Angabe „essential portions of the first beam member“ (wesentliche Bereiche des ersten Balkenelements) unzulässig. Bei dieser Verwendung des Begriffs „essential“ ist für den Fachmann nicht deutlich derjenige Gegenstand angegeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 Satz 2 EPÜ). Denn „essential“ bezieht sich hier nicht auf eine konkrete geometrische Angabe (wie Maß oder Form), bei der das vorangestellte Attribut „essential“ dem Fachmann mitteilen würde, dass das im Merkmal angegebene Maß oder die angegebene Form nur mit einer gewissen Ungenauigkeit („Toleranzen“) hergestellt oder auch gemessen werden kann. Stattdessen bezieht sich im vorliegenden Fall die Angabe „essential“ auf „portions of the first beam member“. Dabei bleibt unklar, um welche Bereiche („portions“) des ersten Balkenelements („first beam member“) es sich handeln soll, also welcher geometrische Bereich mit z. B. welchem Maß oder konkretem Anteil vom Gesamtbereich gemeint sein könnte. Weitere Angaben zum konkreteren Verständnis von „essential portions“, z. B. in der Beschreibung, wurden in der Verhandlung nicht gemacht und sind auch nicht anderweitig erhältlich.

26 **I.5 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2** ist dagegen zulässig. Die Angabe im beschränkend wirkenden Merkmal 1<sup>Hi2</sup>M5.1.1, wonach das Trageelement auf einer oberen Oberfläche des ersten Tragelements steht („[the carrying member] is standing on an upper surface of the first beam member“) gibt dem Fachmann konkret den räumlichen Bezug des Tragelements („carrying member“) zum ersten Balkenelement („first beam member“) an, nämlich dass das Trageelement auf der oberen Oberfläche des ersten Balkenelements steht. Auch ist dieses Merkmal in der Patentschrift (Abs. [0014]; Sp. 3, Z. 7 - 9) und in der Offenlegungsschrift (S. 5, Z. 27 - 29) angegeben und war damit sowohl Teil des Streitpatents als auch ursprünglich offenbart.

27 **I.6** Weder der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag noch der Gegenstand  
nach dem – durch das zusätzliche Merkmal 1<sup>Hi2</sup>M5.1.1 beschränkten – Hilfsantrag 2  
beruhen auf erfinderischer Tätigkeit.

28 So geht aus der Entgegenhaltung **NiKla6 (US 2 558 535 A)** ein Gegenstand mit – bis  
auf das Merkmal 1<sup>HA,Hi2</sup>M5 – sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptan-  
trag wie auch nach Hilfsantrag 2 hervor.

29 Denn die NiKla6 zeigt folgende Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie  
auch nach Hilfsantrag 2 (in Klammern jeweils die dem Merkmal entsprechenden Bau-  
teile aus der NiKla6):

30 1<sup>HA,Hi2</sup>M1 A lifting carriage (Sp. 1, Z. 25, i. V. m. Fig. 1: „jack“) comprising  
1<sup>HA,Hi2</sup>M2 a frame member („U-shaped frame 10“), which comprises a set of wheels  
(„caster wheels 14“) provided on the frame member („U-shaped frame 10“)  
and arranged to enable the movement of the carriage on a base,  
1<sup>HA,Hi2</sup>M3 a carrying member („vertical spaced plates 28, 30 interconnected at their  
top ends as at 32“ i. V. m. „box-like member 24“ und „bolts 26“; siehe auch  
Ausführungen unten), provided on the frame member („U-shaped frame  
10“) and extending upwardly therefrom in a direction away from said base,  
and  
1<sup>HA,Hi2</sup>M4 a lifting member („L-shaped plate 42“), arranged to receive an object to be  
lifted and displaceably provided on the carrying member (Pos. 24, 26, 28,  
30, 32),  
1<sup>HA,Hi2</sup>M5.1 [first beam member](Basis zwischen den Schenkeln des „U-shaped frame  
10“, s. a. Ausführungen zu 1<sup>HA,Hi2</sup>M5 unten) on which the carrying member  
(„vertical spaced plates 28, 30“) is provided,  
1<sup>Hi2</sup>M5.1.1 so that it [Anm.: das „carrying member“] is standing on an upper surface of  
the first beam member (Basis zwischen den Schenkeln des „U-shaped  
frame 10“, s. a. Ausführungen zu 1<sup>HA,Hi2</sup>M5 unten)  
1<sup>HA,Hi2</sup>M5.2 and a second beam member (pipe frame 22),  
characterised in that

- <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5.2.1 the second beam member (pipe frame 22) is connected to and arranged beside the carrying member (Pos. 24, 26, 28, 30, 32) in such a manner that the second beam (pipe frame 22) member supports the carrying member (Pos. 24, 26, 28, 30, 32) laterally,
- <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5.2.2 and that the second beam member (pipe frame 22) is arranged at a distance from the first beam member (Basis zwischen den Schenkeln des „U-shaped frame 10“, s. a. Ausführungen zu <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5 unten) along a direction perpendicular to the normal moving direction of the lifting carriage
- <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5.2.3 and above the first beam member (Basis zwischen den Schenkeln des „U-shaped frame 10“, s. a. Ausführungen zu <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5 unten) along said direction perpendicular to the normal moving direction of the lifting carriage.

31 Zu den das „carrying member“ enthaltenden Merkmalen <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M3, <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M4, <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5.1 und <sup>1</sup><sup>HA,Hi2</sup>M5.2.1 einschließlich <sup>1</sup><sup>Hi2</sup>M5.1.1 sowie dessen Entsprechung in der NiKla6 ist zu ergänzen:

Wie oben unter I.3 zur Auslegung der Merkmale, hier des Begriffs „carrying member“, ist im Anspruch 1 (sowohl nach Hauptantrag wie auch Hilfsantrag 2) nicht ausgeführt, welche Gestalt dieses „carrying member“ aufweist oder welche Funktion es über die Angabe des Tragens („carrying“) hinaus übernimmt.

Im Urteil des Landgerichts Mannheim vom 21. März 2014 zum parallelen Verletzungsverfahren (Az: 7 O 100/13) erscheint es der erkennenden Kammer zwar „nicht hinreichend wahrscheinlich“, dass „das box-artige Element (24), das auf dem unteren Balkenelement angeordnet ist und auf dessen vorderen Teil das Trageelement vorgesehen ist, im Nichtigkeitsverfahren entweder als Teil des Rahmens oder als Teil des Trageelements angesehen werden und die Entgegenhaltung mit der Erwägung als neuheitsschädlich eingestuft wird [...]. Das Element 24 der Entgegenhaltung Billings [NiKla6] trägt weder – was die patentgemäßen Balkenelemente kennzeichnet – zur Verbindung der Seitenteile, noch zur Funktion des Trageelements bei, das Hubelement zu tragen. Zudem wird der Vorteil einer möglichst platzsparenden Bauweise im Fußraum bei der Entgegenhaltung Billings [NiKla6] letztlich nicht erreicht.“ (vgl. Seite 19, 2. Absatz).

32 Tatsächlich trägt das Element 24 („box-like member 24“) nicht zur Verbindung der Seitenteile bei. Eine Zuordnung zum „first beam member“ liegt also fern.

33 Im Gegensatz zu den Ausführungen im Urteil 7 O 100/13 hinsichtlich der Funktion als Trageelement trägt das „box-like element 24“ dagegen aber unmittelbar zur Funktion eines Trageelements im Wortsinne bei: Die in der NiKla6 dem Hebeelement („lifting element“) entsprechende L-förmige Platte 42 („L-shaped plate 42“) wird über den Hydraulikzylinder („hydraulic cylinder 34“), bestehend aus der Kolbenstange 38 („piston rod 38“) und dem Kolben 36 („piston 36“), von dem kastenartigen Teil 24 („box-like member 24“) sogar wörtlich getragen („carried“; s. NiKla6, Sp. 1, Z. 52 - Sp.2, Z. 18, insb. Sp. 2, Z. 3). Die L-förmige Platte 42 („L-shaped plate 42“) wird auch durch daran angebrachte Rollerpaare („pairs of rollers 50“) rotierend von den Blechen („plates 28, 30“) an den inneren und äußeren Kanten dieser Bleche („plates 28, 30“) getragen. Somit sieht der maßgebliche Fachmann neben den Blechen 28, 30 („plates 28, 30“) und deren Verbindung bei Pos. 32 auch das mit den Blechen 28, 30 („plates 28, 30“) mittels Schrauben („bolts 26“) gesicherte („secured“) kastenartige Teil 24 („box-like member 24“) in Summe als anspruchsgemäßes Trageelement („carrying element“) an. Denn obwohl das „box-like member“ durch eine Schweißverbindung mit der „tubular portion 16“, die dem „first beam member“ des Anspruchs 1 entspricht, gesichert ist, erfüllt die Gesamtheit der Positionen 24, 26, 28, 30 und 32 die Anforderungen, die anspruchsgemäß an das Trageelement („carrying member“) gestellt werden.

34 Auch ist die Aufgabe (Abs. [0003]), nämlich eine kompakte Konstruktion des Hubwagens („compact construction“), durch die der Hubwagen flexibel und sicher zu betätigen ist („which make it possible to handle the lifting carriage in a flexible and safe way“), ebenfalls zumindest im Rahmen der im Anspruch 1 angegebenen Merkmale durch die Gesamtheit der Positionen 24, 26, 28, 30 und 32 in NiKla6 erfüllt. Denn wie in Abs. [0004] der PS gefordert, ragen weder wesentliche Teile des ersten Balkenelements („first beam member“), in NiKla6 der entsprechende rohrförmige Bereich 16 („tubular portion 16“) über das Trageelement („carrying member“) hinaus, noch beeinträchtigt dieses den hinter und vor dem ersten Balkenelement befindlichen Bereich. Denn einerseits ist die Ausdehnung des „box like member 24“ als Teil des Trageelements (24, 26, 28, 30 und 32) der NiKla6 im Vergleich zum „tubular portion 16“ (rohrförmiger Bereich 16) als „first beam member“ auch in der Breite gering. Andererseits ragen, wie in der PS (Abs. [0004]) auch angegeben, die wesentlichen Bereiche des „tubular portion 16“ der NiKla6 ebenfalls nicht nach vorne oder hinten über

das dortige Trageelement (24, 26, 28, 30 und 32), hier insbesondere über das kastenartigen Teil 24 („box-like member 24“), hinaus.

35 Allerdings fehlt in der NiKla6 das Merkmal  $1^{HA,Hi2}M5$  („wherein the frame member comprises two side pieces connected to each other by at least a first beam member“).

36 Die NiKla6 zeigt lediglich einen einstückigen, U-förmigen und damit aus zwei Schenkeln und einer Basis gebildeten Rohrbogen. Da einstückig ausgebildet, entsprechen dortige Schenkel nicht den „two side pieces“ und die Basis nicht dem „first beam member“ des Anspruchs  $1^{HA/Hi2}$ . Denn in der NiKla6 sind dortige Bereiche wegen des einstückigen U-förmigen Rohrbogens keine Bauteile („pieces“), die miteinander verbunden sind („connected to each other“), wie im Merkmal  $1^{HA,Hi2}M5$  gefordert.

37 Jedoch liegt es im Rahmen fachüblichen Handelns, Bauteile entsprechend den Stückzahlen und Fertigungsmöglichkeiten anzupassen. So ist es üblich, Bauteile auch aus Einzelteilen aufzubauen und diese Bestandteile miteinander zu verbinden. Wenn nämlich keine entsprechende Rohrbiegemaschine vorhanden ist und die Stückzahlen gering sind, gibt dies dem Fachmann genügend Anlass, einen einstückigen, U-förmigen Rohrbogen, wie in der NiKla6 gezeigt, z. B. aus drei Einzelrohren zusammenzuschweißen.

38 Dass der Fachmann solchermaßen verbundene gerade Abschnitte vorsieht, zeigen jeweils unabhängig voneinander:

- NiKla7 (US 5 145 311 A), Fig. 1, Rahmenabschnitte 11, 12, 13
- NiKla8 (US 5 502 851 A), Fig. 1, Rahmenabschnitte 16 , 18
- NiKla10 (DE 35 04 972 A1), Fig. 2, 3, Rahmenabschnitte 10, 11, 12
- NiKla11 (DE 82 05 561 U1), Fig. 4, Rahmenabschnitte 13, 14, 13
- NiKla13 (JP 63-302846 A), Fig. 1-3, Rahmen 1 mit zwei Längs- und zwei Querstreben

39 Damit ergibt sich in naheliegender Weise ein Gegenstand, wie er dem Anspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 2 entspricht.

40 **I.7** Die angegriffenen Unteransprüche 3, 7, 10 und 11 sowohl des Hauptantrags wie  
auch der beiden Hilfsanträge 1 und 2 fallen mit dem Hauptanspruch. Wie oben ange-  
geben, sind die Ansprüche 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 2 mangels zu-  
grundliegender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Der Anspruch 1 nach Hilfs-  
antrag 1 ist nicht zulässig.

41 Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt ist hinsichtlich der angegriffenen Unteran-  
sprüche nicht geltend gemacht worden und auch nicht ersichtlich.

## II.

42 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1  
ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG  
i. V. m. § 709 ZPO.

## III.

### **Rechtsmittelbelehrung**

43 Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

44 Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-  
nen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik  
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und in-  
nerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe,  
eingereicht werden.

45 Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten  
Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

46 Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

47 Die Berufungsschrift muss enthalten

- a) die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird sowie
- b) die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt wird.

48 Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Schmidt

Kortbein

Schlenk

Krüger

Ausfelder

Ko