



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. September 2016

6 Ni 79/14

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent DE 101 65 022

hat der **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2016**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

für Recht erkannt:

- I. Das Patent DE 101 65 022 wird teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:

1. Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze in einem Raum einer Schule, mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System, das Aufnahmen in Form von in Längsrichtung des Raums verlaufenden Kanälen für unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind, die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind, wobei
 - die Säulen (21) um eine unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare, im Bereich der Kanäle (18) befindliche, horizontale Achse (53) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung verschwenkbar sind,

- die Versorgungsanschlüsse (23) einer Säule (21) in einem Anschlusskasten (22) zusammengefasst sind,
 - die Versorgungsanschlüsse (23) an einer ersten Seite des Anschlusskastens (22) angeordnet sind und
 - in der horizontalen Stellung der Säulen (21) die erste Seite des Anschlusskastens (22) mit den Versorgungsanschlüssen (23) dem Kanal (18) zugewandt ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlusskasten (22) der jeweiligen Säule (21) verdrehbar gehalten ist.
 3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlusskasten (22) eine flache, sich im Wesentlichen in horizontaler Richtung erstreckende Gestalt aufweist, und dass die Versorgungsanschlüsse (23) in einer oder zwei übereinanderliegenden Reihen angeordnet sind.
 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass für die Kanäle (18) Hängehalter (19) zum Aufhängen an der Decke (12) des Raumes vorgesehen sind.
 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass stationäre Säulen (27) sich von den Kanälen (18, 18') bis zu dem Boden (10) des Raumes erstrecken und als Stützen für die Kanäle (18, 18') dienen.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für die Kanäle (18, 18') Befestigungsmittel (20) zum Anbringen wenigstens eines Kanalendes an einer Wand (11) des Raumes vorgesehen sind.
7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass den Arbeitsplätzen Tische (36) zugeordnet sind, die jeweils fest mit einer stationären Säule (27) verbunden sind.
8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens einigen der stationären Säulen (27) eine oder mehrere Konsolen (37, 38) zur Aufnahme von Computern und Zubehör (16, 17) angebracht sind.
9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Konsolen (37, 38) höhenverstellbar und/oder verdrehbar an den stationären Säulen (27) angebracht sind.
10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an einer oder mehreren stationären Säulen (27) im Bodenbereich eine Schwenkkonsole (50) angebracht ist, die mit einer Aufnahme (52) für ein Tischbein versehen ist.
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Säulen (21) wenigstens teilweise aus biegbaren Elementen bestehen oder biegbare Zwischenstücke enthalten.

12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (18, 18') aus im Wesentlichen U-förmigen nach oben offenen Profilen zusammen fügbar sind.
 13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (18, 18') mittels Deckeln (25) abgedeckt sind.
 14. Einrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (18, 18') und/oder die Deckel (25) eine lichtreflektierende Außenseite aufweisen.
 15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Profile der Kanäle (18, 18') mit vorbereiteten Anschlussstellen für Säulen (21, 27) versehen sind.
- II.** Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III.** Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 1/5 und der Beklagte zu 4/5.
- IV.** Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte war bis zum 5. Juni 2015 eingetragener Inhaber des deutschen Patents 101 65 022 (Streitpatent), das durch Teilung aus der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 101 64 886.3 hervorgegangen ist, die ihrerseits durch Teilung aus der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 101 07 912.5 entstanden ist. Die

Stammanmeldung 101 07 912.5 mit der inneren Priorität aus der deutschen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 100 19 028.6 vom 18. April 2000 ist am 15. Februar 2001 eingereicht worden. Die Veröffentlichung der Erteilung des Streitpatents 101 65 022 ist am 2. Oktober 2008 erfolgt. Das erteilte Streitpatent wurde aufgrund des Einspruchs eines Dritten durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juli 2010 beschränkt aufrechterhalten; die hiergegen zunächst eingelegte Beschwerde hatte die Einsprechende am 7. März 2012 vor Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Die aufgrund der bestandskräftigen Einspruchsentscheidung des Patentamts geltende Fassung des Streitpatents ist als DE 101 65 022 C5 am 9. August 2012 veröffentlicht worden.

Seit 5. Juni 2015 ist Inhaberin des Streitpatents die Firma H... GmbH + Co. KG, ...weg 22 in Ö, vertreten durch die Firma S... GmbH, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer S2.... Auf Nachfrage des Senats hat der Kläger mit Schriftsatz vom 13. August 2015 erklärt, dass er einem Beklagtenwechsel nicht zustimme.

Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen“ und umfasst in der vom Deutschen Patent- und Markenamt beschränkt aufrechterhaltenen Fassung 16 Patentansprüche, die mit der am 8. Dezember 2014 erhobenen Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen werden.

Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

1. Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze, mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System, das Aufnahmen in Form von Kanälen unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind, die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Säulen (**21**) um eine unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare, im Bereich der Kanäle (**18**) befindliche, horizontale Achse (**53**) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (**23**) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung verschwenkbar sind.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentansprüchen 2 bis 16 handelt es sich um auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche.

Der Kläger ist der Ansicht, dass der mit seiner Klage angegriffene Gegenstand des Streitpatents nach §§ 21, 22 PatG mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig und daher für nichtig zu erklären sei.

Dies stützt er auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

- | | |
|-----------|---|
| D1 | DE 94 11 771 U1 |
| D2 | DE 197 48 480 A1 |
| D3 | US 4 252 989 |
| D4 | DE 196 01 467 A1 |
| D5 | Martinoni, B.; Schmucki, M.: Laborvision ETH Zürich. Die Wiederentdeckung des Labors, in: Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 24 vom 11. Juni 1998, Seiten 10-12. |
| D6 | US 5 299 338 |

D7	US 4 801 815
D8	US 3 599 922
D9	WO 99/50587 A1
D10	DE 20 61 662 B2
D11	Dr. Leimbach, Gotthelf: „Gestaltung und Einrichtung naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume“, Phywe-Verlag, Göttingen 1954, Seiten 36, 37.
D12	US 3 534 319
D13	DVE 8031/32 Deckenversorgungseinheiten, Dräger Medizintechnik GmbH, Lübeck
D14	US 5 014 693
D15	US 3 945 597
D16	DE 34 16 823 A1
D17	US 3 584 793
D18	US 5 820 253
D19	CH 396 806
D20	US 6 019 332

Mit Schriftsatz vom 24. Juni 2016 hat er zudem die Druckschriften

D21	CH 568 459
D22	DE 296 14 447 U1

eingereicht.

Der Kläger beantragt,

das deutsche Patent DE 101 65 022 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, sofern das Patent nicht im Umfang folgender Hilfsanträge in der angegebenen Reihenfolge Bestand hat:

Hilfsanträge 1 bis 9 laut Schriftsatz vom 25. Juni 2015,

Hilfsanträge 2a, 4a, 5a, 6a, 8a und 9a laut Schriftsatz vom 20. Mai 2016.

Der Beklagte tritt der Argumentation des Klägers entgegen; er hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig und ist der Ansicht, jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen das Patent erfolgreich beschränkt verteidigen zu können.

Der Kläger ist dagegen der Ansicht, die Gegenstände des Streitpatents seien auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nicht patentfähig und darüber hinaus in den Fassungen der Hilfsanträge 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9 unzulässig erweitert.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 12. April 2016 zugestellt.

Zu den weiteren Einzelheiten, insbesondere zur Auseinandersetzung der Beteiligten über die Relevanz der verschiedenen Entgegenhaltungen sowie über das Wissen und Können des Fachmanns wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist zulässig.

Soweit das Streitpatent nach Klageerhebung mit Wirkung vom 5. Juni 2015 auf eine neue Inhaberin umgeschrieben wurde, wirkt sich dies vorliegend verfahrensrechtlich nicht aus (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Denn da eine Verfahrensübernahme durch die neue Patentinhaberin analog § 265 Abs. 2 ZPO an der mangelnden Zustimmung des Klägers scheiterte, bleibt der Beklagte als Prozessstandschafter der neuen Inhaberin weiterhin Partei des Verfahrens. Die Frage, ob die Prozessstandschaft die Berechtigung zur materiell-rechtlichen Abänderung des Patents etwa im Rahmen von Hilfsanträgen umfasst, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, nachdem die jetzige Patentinhaberin den Beklagten ausdrücklich auch zur materiell-rechtlichen Änderung des Streitpatents bevollmächtigt hat.

B.

Die Klage ist teilweise begründet, soweit mit ihr der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß §§ 21, 22 PatG gegenüber der geltenden Fassung (Hauptantrag) sowie gegenüber den Hilfsanträgen 1 und 2 geltend gemacht wird, da sich das Streitpatent insoweit als nicht patentfähig erweist. Demgegenüber sind die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe gegenüber der zulässigen Fassung des Streitpatent nach Hilfsantrag 3 nicht gegeben, so dass die Klage insoweit teilweise abzuweisen ist.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze, mit

einem aus vorbereiteten Elementen aufbaubaren System, das Aufnahmen für unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind, die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind (Streitpatentschrift, Absatz 0001).

Die Streitpatentschrift führt hierzu aus, in Schulen, Hochschulen, in Instituten für Erwachsenenbildung und in Labors o. dgl. bestehe häufig der Bedarf, einzelnen Lern- oder Arbeitsplätzen oder einer Gruppe von Lern- oder Arbeitsplätzen Computer mit den zugehörigen Versorgungsleitungen zuzuordnen. Häufig werde eine Kabelvernetzung der Computer untereinander und/oder mit einem Beamer oder mit einem Lehrercomputer verlangt. Diese Einrichtungen zum Installieren von Versorgungsleitungen, die dabei auch noch Wasserversorgungsleitungen und/oder Gasversorgungsleitungen umfassen könnten, sollten meist flexibel und vor allem schnell umrüstbar sein, wenn sich beispielsweise die Computertechnik geändert habe oder die Raumnutzung variiert werden solle. Die Versorgungsleitungen und insbesondere auch Kabel sollten nicht offen in den Verkehrs- oder Arbeitsräumen hängen (Streitpatentschrift, Absatz 0002).

Es seien sogenannte Deckenampeln oder Flügel bekannt, die eine Länge von mehreren Metern und eine Breite von 30 cm bis 60 cm hätten, die von der Decke abgehängt werden, so dass sie sich in einer Höhe von 190 cm bis 215 cm befänden, d. h. knapp oberhalb der Greifhöhe einer erwachsenen Person. Diese Deckenampeln oder Flügel stellten dann die Versorgungsanschlüsse zur Verfügung. Der Anschluss von Endverbrauchsgeräten erfordere ein Strecken einer erwachsenen Person über die normale Greifhöhe hinaus oder das Benutzen von Hilfsmitteln, wie Hockern oder Leitern. Das Anschließen sei daher unbequem und umständlich. Darüber hinaus befänden sich diese Deckenampeln oder Flügel für hochgewachsene Personen in Kopfhöhe oder nur knapp darüber, so dass sie eine Gefahr bildeten. Hinzu komme, dass die 30 cm bis 60 cm breiten Versorgungseinheiten die Raumbeleuchtung behinderten oder Schatten würfen. Es sei deshalb

häufig eine Zusatzbeleuchtung aus den Versorgungseinheiten heraus notwendig. Für eine gute Lichtverteilung hingen dann allerdings die Versorgungseinrichtungen zu niedrig (Streitpatentschrift, Absatz 0003).

Bei einer bekannten Einrichtung (DE 94 11 771 U1) der eingangs genannten Art seien die mit den Versorgungsanschlüssen versehenen Säulen fest mit einem im Bereich der Decke eines Raumes angeordneten Kanal und/oder mit dem Boden des Raumes verbunden (Streitpatentschrift, Absatz 0004).

Bei einer anderen bekannten Einrichtung (US 3 556 455) für Operationssäle sei eine stationäre Säule vorgesehen, die mit einem ersten Bedienfeld mit Bedienknöpfen und Versorgungsanschlüssen versehen sei, die sich in Greifhöhe befänden. Aus dieser Säule sei eine Stange nach unten ausfahrbar, die eine Aufnahme für chirurgische Instrumente trage. Mit der Stange sei auch ein Gehäuseteil nach unten ausfahrbar, das mit einem weiteren Bedienfeld mit Versorgungsanschlüssen und Bedienknöpfen versehen sei, die somit aus dem Bereich der Greifhöhe noch weiter nach unten verfahrbar seien (Streitpatentschrift, Absatz 0005).

Es sei auch bekannt (DE 69 49 024 U), bei einem Deckenstativ an dem unteren Ende einer Säule ein elektromedizinisches Gerät anzubringen, das sich in Greifhöhe befinde. Die Säule sei an einem Schlitten angebracht, der in einem Rahmen in horizontaler Richtung verfahrbar sei. Der Rahmen seinerseits sei quer zur Verfahrrichtung des Schlittens in an der Decke eines Raumes angebrachten Schienen verfahrbar (Streitpatentschrift, Absatz 0006).

Ausgehend von diesem Stand der Technik sei es Aufgabe der Erfindung, eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermögliche, die leicht zu bedienen sei und die zu möglichst geringen Behinderungen führe (Streitpatentschrift, Absatz 0007).

Zur Lösung schlägt das Streitpatent eine Einrichtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen vor, der sich wie folgt gliedern lässt:

- a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze,
 - b) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,
 - c₁) das Aufnahmen in Form von Kanälen
 - c₂) unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende
 - c₃) Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist,
 - d) die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind,
 - e) die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- f₁) die Säulen (21) um eine
 - f₂) unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare,
 - f₃) im Bereich der Kanäle (18) befindliche, horizontale Achse (53)
 - f₄) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung
 - f₅) verschwenkbar sind.

2. Verschiedene Angaben im Patentanspruch 1 bedürfen der Auslegung. Der zuständige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau, versteht sie nach Überzeugung des Senats wie folgt:

2.1 Im Wortlaut des Merkmals c₁ des Patentanspruchs 1 fehlt das Wort „für“. Da hierdurch der Satz grammatikalisch falsch und zudem der Patentanspruch 1 inhaltlich unverständlich ist, ergänzt der Fachmann, der Einrichtungen zur Versorgung

von Arbeitsplätzen plant und konstruiert, das nicht wiedergegebene Wort ohne weiteres gedanklich.

2.2 Gemäß Merkmal c_2 sollen die in Merkmal c_3 genannten Versorgungs- und/oder Datenleitungen „unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe“ angeordnet sein. Dazu ist zum einen in Absatz 0003 der Beschreibung ausgeführt: „so dass sie sich in einer Höhe von 190 cm bis 215 cm befinden, d. h. knapp oberhalb der Greifhöhe einer erwachsenen Person“ sowie in Absatz 0009: „Die vorzugsweise als Kanäle ausgebildeten Aufnahmen werden beispielsweise in einer Höhe von 250 cm angeordnete [sic], so dass sie deutlich außerhalb der normalen Greifhöhe liegen.“

Es besteht kein Anlass, der Definition der Greifhöhe einen anderen Inhalt beizumessen; auch der Kläger hat nichts von diesem Verständnis Abweichendes geltend gemacht.

2.3 Mit der Angabe „oberhalb“ korrelierend ist in den Merkmalen d sowie f_4 von der Greifhöhe an sich die Rede. Eine Konkretisierung oder Begrenzung auf eine bestimmte Höhe ist in der Patentschrift nicht angegeben. Zwar ist in Absatz 0009 ein Bereich von 160 cm bis 180 cm genannt, der auch von Kindern und kleingewachsenen Personen gut erreichbar sei. Damit ist aber eine Eingrenzung auf diese konkrete Höhe, die auch kaum sachgerecht wäre, da Versorgungsanschlüsse selten so hoch angeordnet sind, nicht verbunden. Dies sieht auch der Beklagte so (vgl. Seiten 2 und 3 seines Schriftsatzes vom 20. Mai 2016).

2.4 Zur Gestalt der Kanäle gemäß Merkmal c_1 ist erst im geltenden Patentanspruch 13 angegeben, dass diese „aus im Wesentlichen U-förmigen nach oben offenen Profilen zusammen ffügbar [sic]“ seien. Diese Eigenschaft der Kanäle kann daher nicht schon dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 zugeordnet werden. Vielmehr ist jeder horizontal verlaufenden Konstruktion, die der Aufnahme von Versorgungs- und/oder Datenleitungen dient, zuzubilligen, dass es sich dabei um einen Kanal im Sinne des Streitpatents handelt. Sofern der Beklagte demgegen-

über aus dem Ausdruck „Aufnahme in Form von Kanälen“ folgert, dass der Begriff des „Kanals“ sich einengend nur auf jede unterhalb der Decke verlaufende Konstruktion beziehe, „in welcher Versorgungsleitung[en] sicher vor einem Zugriff geschützt sind“ (vgl. Seite 3 seines Schriftsatzes vom 20. Mai 2016), ist dem entgegenzuhalten, dass für den Fachmann aus der bloßen Verwendung eines sprachlich und technisch unbestimmten Ausdrucks ohne weitere Angaben kein Anlass besteht, diesen auf eine bestimmte Form oder Funktion einzugrenzen.

2.5 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht auf bestimmte Arbeitsplätze beschränkt. Außer Arbeitsplätzen in Schulen sind gleichermaßen auch Arbeitsplätze in Hochschulen, Instituten für Erwachsenenbildung und Labors, in der industriellen Fertigung oder der medizinischen Diagnostik und Behandlung vorstellbar und zählen daher auch zum relevanten Stand der Technik.

2.6 Der Begriff Säule ist im Kontext der Streitpatentschrift nicht auf vertikal angeordnete Konstruktionsteile beschränkt, da die Säule erfindungsgemäß zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Stellung verschwenkbar sein soll.

2.7 Im Merkmal f_1 ergänzt der Fachmann stillschweigend, dass die (mehreren) Säulen jeweils um eine ihnen jeweils zugeordnete horizontale Achse verschwenkt werden, obwohl auch die Lesart möglich wäre, dass es nur eine einzige Achse für alle Säulen gibt.

2.8 Anhand der Angabe in Merkmal f_3 , wonach sich die horizontalen Achsen im Bereich der Kanäle befinden, wäre zwar zu vermuten, dass die Achsen jeweils durch einen der Kanäle 18 verlaufen. Anhand der zeichnerischen Darstellung in der Streitpatentschrift – die Schwenkachse 53 ist lediglich in den Figuren 8, 10 und 11 gezeigt – stellt der Fachmann jedoch fest, dass die Schwenkachse 53 mittels eines nicht beschriebenen Flansches vom Kanal 18 beabstandet ist. Daher misst der Fachmann der Angabe „im Bereich der Kanäle“ keine gegenüber der Angabe in Merkmal f_2 , wonach sich die Achsen unterhalb der Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe befinden, einschränkende Bedeutung bei.

II. Zu den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen

1. Zur geltenden Fassung (Hauptantrag)

1.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass ihm der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entgegensteht.

Aus dem Artikel „Laborvision ETH Zürich“, erschienen in der Zeitschrift „Schweizer Ingenieur und Architekt“, Nr. 24 vom 11. Juni 1998, Seiten 10 bis 12 (= **D5**) ist Folgendes bekannt: eine

- a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen (Abbildung 4 i. V. m. Seite 11, linke Spalte, Absatz 3: Elektroleitungen) und/oder Datenleitungen (Abbildung 4 i. V. m. Seite 11, linke Spalte, Absatz 3: Kommunikation) für mehrere Arbeitsplätze (Abbildung 2: drei Arbeitsplätze),
- b) wobei ein aus vorbereiteten Elementen (Seite 11, linke Spalte, Absatz 3: z. B. Flugzeug- und Messebau) gerüstartig aufbaubares System (Abbildungen 2, 3) vorgesehen ist,
- c₁) das Aufnahmen in Form von Kanälen (Abbildungen 2, 3: Kanäle im Deckenraster i. V. m. Seite 11 li. Spalte, Absatz 3; weitere Ausführungen siehe unten) für
- c₂) unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe (Abbildung 2, 3: Kanäle im Deckenraster i. V. m. Seite 11, linke Spalte, Absatz 3)
anzuordnende
- c₃) Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Vakuum, Elektro) und/oder Datenleitungen (Kommunikation) aufweist (Abbildung 4),
- d) die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind (Abbildung 3, i. V. m. Abbildung 4: Mediensäule mit Versorgungsanschlüssen),

- e) die in nach unten gerichteten Arbeitsplätzen (Abbildung 2, 3: drei Arbeitsplätze) zugeordnete Säulen (Abbildung 2: drei Säulen bzw. Abbildung 4: Mediensäule) angeordnet sind.

Zu Merkmal c_1):

Aus Abbildung 3 der Druckschrift D5 ist ersichtlich, dass sich im Bereich des Deckenrasters keine frei verlegten Leitungen befinden. Dem steht der Einwand des Beklagten (Seite 3 seines Schriftsatzes vom 20. Mai 2016) auf die Textstelle „Sämtliche Leitungen und Kanäle sind frei verlegt und jederzeit zugänglich“ auf Seite 12, linke Spalte, Zeilen 6 und 7 der Druckschrift D5 nicht entgegen. Denn diese Textstelle charakterisiert – wie auch aus der Abbildung 3 leicht erkennbar – nicht eine ungeordnete Verlegung innerhalb des Raumes, sondern eine strukturierte Verlegung auf dem Traggerüst unterhalb der Decke, mithin in der Terminologie des Streitpatents in Aufnahmen in Form von Kanälen.

Weiter entnimmt der Fachmann der Seite 11, linke Spalte, Absatz 3 der Druckschrift D5, dass auf Konstruktionen aus dem Maschinen-, Flugzeug- und Messebau sowie der Halbleiterindustrie zurückgegriffen werde. Solche Konstruktionen weisen stets Kanäle auf, in denen die erforderlichen Leitungen verlegt sind. Selbst wenn die Kanäle aus Gitterrosten (= Kabelpritschen) bestehen sollten, wie der Beklagte geltend macht, änderte das an der Einschätzung des Senats nichts, da durch den Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 Kabelroste nicht ausgeschlossen sind.

Von der aus der Druckschrift D5 bekannten Einrichtung unterscheidet sich die Einrichtung gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag somit lediglich dadurch, dass

- f₁) die Säulen um eine
- f₂) unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare,
- f₃) im Bereich der Kanäle befindliche, horizontale Achse

- f₄) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung
- f₅) verschwenkbar sind.

Ausgehend von einer Einrichtung, wie sie in der Druckschrift D5 beschrieben ist, steht der Fachmann vor dem Problem, wie die Laborarbeitsplätze auch bei andersartiger Nutzung des Raums verwendbar bleiben. So besteht in Universitäten oder Forschungseinrichtungen aufgrund von Raumnot regelmäßig die Notwendigkeit, Räume, die mit Einrichtungen nach der D5 ausgestattet sind, auch anderweitig, etwa als Seminar- oder Besprechungsräume, mithin als Multifunktionsräume, verwenden zu können. Da gemäß Druckschrift D5 die Säulen nicht bzw. nur mit größerem Aufwand entfernbar sind, stehen sie einer solchen Nutzung entgegen oder erschweren sie jedenfalls. Damit stellt sich dem Fachmann ausgehend von den aus der Druckschrift D5 bekannten Laborräumen und –arbeitsplätzen die Aufgabe, diesen Einschränkungen entgegenzuwirken, d. h. eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen ist und die zu möglichst geringen Behinderungen führt (Absatz 0007 der Streitpatentschrift).

Der Einwand der Vertreterin des Beklagten, die Druckschrift D5 trüge den Titel „Laborvision ETH Zürich“ und zeige nach Überzeugung ihrer Autoren die Grenzen des Vorstellbaren auf, konnte zu keiner anderen Beurteilung führen. Abgesehen davon, dass es in der Natur derartiger Veröffentlichungen liegt, neue Lösungen mit positiv wahrnehmbaren Begriffskategorien – etwa als Zukunftsentwurf – zu kennzeichnen, geht aus der Druckschrift D5 nicht hervor, dass es sich bei der Gestaltung des Labors entsprechend den in der D5 dargestellten Einzelmaßnahmen um „Grenzen des Vorstellbaren“ handelt; vielmehr „ebnet“ das in D5 dargestellte, „teilweise unter Verwendung von in neuartiger Kombination verwendeten erprobten und marktgängigen Elementen“ entwickelte Konzept „den Weg zu einer bedürfnis- und projektgerechten Laborgestaltung“, die auch eine „schrittweise mögliche Nachrüstung“ erlaubt und Maßstäbe mit Signalwirkung für den Laborbau setzt.

Das bedeutet aber nicht, dass dem Fachmann nicht auch Schwachstellen dieses Konzepts auffallen.

Da gemäß der Druckschrift D5 die Säulen nicht ohne weiteres aus dem Arbeits- und Sichtbereich entfernbar sind, steht gerade diese Einschränkung der Nutzung des Labors als Multifunktionsraum entgegen. Dazu kommt, dass für die Säulen in dem Fall, dass sie von den im Deckenbereich verlaufenden Versorgungsleitungen abgenommen würden, Stauraum benötigt würde. Dies würde sich hinsichtlich der Entschärfung einer zu bewältigenden Raumnot als kontraproduktiv erweisen. Daraus stellt sich dem Fachmann die objektive Aufgabe, für die Verstaung der Mediensäulen eine praktikablere Lösung zu finden, d. h. die Säulen aus dem Arbeits- und/oder Sichtbereich entfernen zu können, ohne diese abzunehmen.

Ausgehend von der bereits in der Druckschrift D5 bekannten Konzeption gibt es hierfür nach Erkenntnis des Senats für den Fachmann nur die Möglichkeit, die Mediensäulen in den Bereich unterhalb der Raumdecke zu verlagern. Da aber dieser bereits durch die Kanäle belegt ist, scheidet die Möglichkeit, die Säulen in der Art einer Parallelverschiebung nach oben zu verlagern aus, da dafür der erforderliche Raum nicht vorhanden ist.

Somit verbleibt nach Überzeugung des Senats nur die Lösung, die Säulen erfindungsgemäß an einem möglichst weit oben angeordneten Gelenk verschwenkbar auszugestalten, derart, dass sie zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung verschwenkbar sind.

Zur Umsetzung dieser konzeptionellen Überlegung konnte der Fachmann auf bereits vorhandene konstruktive Einzelheiten zurückgreifen. Zu den Fachgebieten, die dem Fachmann in diesem Zusammenhang geläufig sind, gehört auch die Medizintechnik, was auch dadurch belegt ist, dass das Streitpatent in der Beschreibungseinleitung selbst in den Absätzen 0005 und 0006 auf Stand der Technik aus dem medizintechnischen Bereich Bezug nimmt.

Unter anderem kennt der Fachmann Anordnungen mit horizontalen Achsen, die im Bereich von an Decken angeordneten Kanälen angelenkt sind, beispielsweise aus dem Prospekt der Dräger Medizintechnik GmbH a. a. O (= **D13**). Diesem ist Folgendes zu entnehmen:

- eine Einrichtung mit Versorgungsleitungen (Seite 2, letzter Absatz),
- die in Säulen verlaufen (Seite 4 untere Abbildungen: Im dargestellten Betriebszustand nach unten gerichtete Säule),
- die nach unten gerichtet sind und zu Arbeitsplätzen führen (Deckblatt: Arbeitsplatzsystem für die Anästhesie und Chirurgie, sowie Abbildung auf Seite 5).

Die Arbeitsplätze sind mit Versorgungsanschlüssen versehen (Seite 2, letzter Absatz: Gasentnahmestellen, Elektrosteckdosen). Weiter ist vorgesehen, die Säulen um eine horizontale Achse zu verschwenken (Seite 4, untere Abbildungen: um 600 mm höhenverstellbare Säule), um die Versorgungsanschlüsse (Gasentnahmestellen, Elektrosteckdosen) in Greifhöhe zu bringen (Seite 4, untere Abbildungen: 1400 mm als Greifhöhe einer durchschnittlichen Person).

Bei der in der Druckschrift D13 beschriebenen Einrichtung können also die Versorgungsanschlüsse sowohl in eine Höhe von 2 m als auch in eine Höhe von 1,4 m gebracht werden (Abbildungen auf Seite 4). Dazu ist auf Seite 5 ausgeführt, dass die Geräte – und mithin auch die Versorgungsanschlüsse – je nach Bedarf optimal am OP-Tisch positioniert oder aber in eine hohe Parkposition aus dem Arbeitsbereich hinaus entfernt werden können. Das heißt, die bekannte Einrichtung ermöglicht es, die Versorgungsanschlüsse außer und in Greifhöhe zu bringen.

Da also dem Fachmann bereits die erforderlichen konstruktiven Einzelheiten als solche bekannt waren, um bei der Einrichtung gemäß Druckschrift D5 die Säulen wunschgemäß schnell und auf einfache Weise durch Verschwenken aus dem Arbeits- und Sichtbereich entfernen und gleichermaßen wieder zurückholen zu kön-

nen, lag es für den Fachmann nahe, zu der Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag zu gelangen.

2. Zu Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass ihm der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entgegensteht.

2.1 Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** vom 25. Juni 2015 lautet auf der Grundlage der Merkmalsgliederung des Hauptantrags wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag durch Fettdruck markiert):

- a_{Hi1}) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze **in einem Raum einer Schule**,
 - b) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,
 - c_{1Hi1}) das Aufnahmen in Form von **in Längsrichtung des Raums verlaufenden Kanälen für**
 - c₂) unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende
 - c₃) Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist,
 - d) die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind,
 - e) die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- f₁) die Säulen (21) um eine
 - f₂) unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare,
 - f₃) im Bereich der Kanäle (18) befindliche, horizontale Achse (53)

- f₄) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung
- f₅) verschwenkbar sind.

2.2 Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 kann das Patent nicht erfolgreich verteidigt werden, denn vom Hauptantrag unterscheidet sich diese im Wesentlichen darin, dass die Einrichtung in einer Schule verwendet werden soll. Damit wird aber lediglich zum Ausdruck gebracht, dass die Einrichtung für diese Verwendung geeignet sein soll. Eine Beschränkung der Sache an sich ist damit nicht verbunden. Insoweit gelten letztlich für die Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 laut dieser Fassung dieselben Ausführungen wie zum Hauptantrag.

Was die in Raumlängsrichtung verlaufenden Kanäle betrifft, ist bei der Auslegung zu berücksichtigen, dass nach Absatz 0026 der Streitpatentschrift wenigstens ein Kanal in Raumlängsrichtung verläuft. Die geeignete Anordnung der Installationskanäle legt der Fachmann im Rahmen seiner routinemäßigen Arbeit fest. Dementsprechend ist auch in Druckschrift D5 ein Deckenraster dargestellt (Abbildung 3) und beschrieben.

Im Übrigen folgt aus der genannten erwünschten Verwendbarkeit in Schulräumen die zusätzliche Aufgabe, sicherzustellen, dass die Schüler in unbeaufsichtigten Situationen die Versorgungsanschlüsse nicht unbefugt nutzen oder sogar, etwa in den Unterrichtspausen, durch böswillige Manipulation in ihrer Funktion beschädigen können. Diese Eignung ist nach Überzeugung des Senats bei der Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gegeben, sodass der Fachmann mit der Zweckbestimmung Verwendbarkeit im Raum einer Schule keinerlei konstruktiven Einzelheiten verbindet, die über die im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag genannten hinausgingen.

3. Zu Hilfsantrag 2

In der Fassung dieses Hilfsantrags kann das Streitpatent ebenfalls nicht erfolgreich verteidigt werden, da dem Patentanspruch 1 auch in dieser Fassung der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entgegensteht.

3.1 Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** vom 25. Juni 2015 lautet (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag durch Fettdruck markiert):

- a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze,
 - b) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,
 - c₁) das Aufnahmen in Form von Kanälen für
 - c₂) unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende
 - c₃) Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist,
 - d) die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind,
 - e) die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- f_{Hi2}) **die Säulen (21) schwenkbar an dem Profil der Kanäle (18) befestigt sind, wobei**
 - f₁) die Säulen (21) um eine
 - f₂) unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare,
 - f₃) im Bereich der Kanäle (18) befindliche, horizontale Achse (53)
 - f₄) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung
 - f₅) verschwenkbar sind.

3.2 Gegenüber dem Hauptantrag ist die Fassung des Patentanspruchs¹ gemäß Hilfsantrag 2 lediglich um die Angabe ergänzt, dass die Säulen am Profil der Kanäle befestigt seien (Merkmal f_{Hi2} , wobei zur berücksichtigen ist, dass die Verschwenkbarkeit auch durch das Merkmal f_5 gegeben ist). Abgesehen davon, dass unbestimmt ist, was unter dem Profil der Kanäle zu verstehen ist, ist auch gemäß Druckschrift D5 vorgesehen, die Mediensäulen am Deckenraster, das aus einem Profilschienenrahmen besteht, zu fixieren (Seite 11, letzter Absatz bis Seite 12, linke Spalte), also zu befestigen. Das Deckenraster dient auch zur Führung der verschiedenen Leitungen, somit handelt es sich dabei im Sinne des Patentanspruchs 1 um Kanäle. Mithin sind die Mediensäulen gemäß Druckschrift D5 mit den Worten des Hilfsantrags 2 ausgedrückt am Profil der dortigen Kanäle befestigt.

Da es, wie vorstehend zum Hauptantrag dargelegt, nahelegt, die horizontale Achse zum Verschwenken der Säule in diesem Bereich anzuordnen, ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 bereits durch den Stand der Technik nach der Druckschrift D5 nahegelegt.

3.3 Somit kann dahingestellt bleiben, ob dem Hilfsantrag 2 auch der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung entgegenstehen würde.

Allerdings dürfte hierfür Einiges sprechen. Denn obwohl das in dieser Fassung gegenüber dem des Hauptantrags neu eingefügte Merkmal

„ f_{Hi2}) die Säulen (21) schwenkbar an dem Profil der Kanäle (18) befestigt sind wobei“,

dem Wortlaut der Beschreibung (Seite 9, Zeilen 8-10 der ursprünglichen Unterlagen; Absatz 0038, Zeilen 23-25 der DE 101 07 912 A1) entnommen ist, wird der Sinn dadurch entstellt sein, dass nur der erste Satz dieses Absatzes, aus dem Zusammenhang herausgelöst, übernommen wurde. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass die Schwenkachse durch das Profil der Kanäle 18 verläuft, was aber aus-

weislich der Figuren 8 sowie 10 und 11 und der weiteren Ausführungen in Abs. 0038 der DE 101 07 912 A1 nicht zutrifft. Vielmehr sind danach die Säulen 21 zwar an dem Profil der Kanäle 18 befestigt, die Achsen 53, um die die Säulen verschwenkbar sind, verlaufen jedoch außerhalb der Kanäle.

Dem steht auch der Einwand der Beklagten unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH nicht entgegen, der zu Folge es ausreicht, dass eine merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint (vgl. BGH GRUR 2010, 599, Leitsatz – Formteil). Denn vorliegend steht die mit der isolierten Übernahme nur des ersten Satzes von Absatz 0038 der Beschreibung verbundene Ausgestaltung gerade in Widerspruch zur Gesamtoffenbarung, welche wie ausgeführt die in der Fassung des Patentanspruchs 1 laut Hilfsantrag 2 beschriebene Ausgestaltung eben nicht vorsieht, so dass sie der Fachmann auch nicht der Gesamtoffenbarung als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Damit würde sich die Fassung von Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 2 auch nach der vorgenannten Rechtsprechung des BGH als unzulässig erweisen.

4. Zu Hilfsantrag 3

Demgegenüber steht dem Streitpatent in der zulässigen Fassung des Hilfsantrags 3 der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nicht entgegen.

4.1 Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** vom 25. Juni 2015 lautet (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag durch Fettdruck markiert):

- a_{Hi1}) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze **in einem Raum einer Schule**,
- b) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,

c_{1Hi1}) das Aufnahmen in Form von **in Längsrichtung des Raums verlaufenden Kanälen für**

c₂) unterhalb der Decke eines Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anzuordnende

c₃) Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen aufweist,

d) die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen verbunden sind,

e) die in nach unten gerichteten, Arbeitsplätzen zugeordneten Säulen angeordnet sind,

wobei

f₁) - die Säulen (21) um eine

f₂) unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare,

f₃) im Bereich der Kanäle (18) befindliche, horizontale Achse (53)

f₄) zwischen einer vertikalen Stellung, in der sich die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe befinden, und einer horizontalen Stellung

f₅) verschwenkbar sind,

g₁) - die Versorgungsanschlüsse (23) einer Säule (21) in einem Anschlusskasten (22) zusammengefasst sind,

g₂) - die Versorgungsanschlüsse (23) an einer ersten Seite des Anschlusskastens (22) angeordnet sind und

g₃) - in der horizontalen Stellung der Säulen (21) die erste Seite des Anschlusskastens (22) mit den Versorgungsanschlüssen (23) dem Kanal (18) zugewandt ist.

4.2 Mit diesen Änderungen gegenüber dem Hauptantrag kann das Streitpatent erfolgreich verteidigt werden, da die Änderungen zulässig sind und sich der Gegenstand des Streitpatents in dieser Fassung auch als patentfähig erweist.

4.3 Entgegen der Ansicht des Klägers steht der Fassung von Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 3 nicht bereits der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung entgegen.

Der Beklagte hat die hinzugefügten Merkmale g_2 sowie g_3 der Figur 10 des Streitpatents entnommen. Grundsätzlich sind Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen als gleichwertige Offenbarungsmittel anzusehen (BGHZ 111, 21, 26 – Crackkatalysator; BGH, Urt. v. 4.5.1995 – X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 762 – Zahnkranzfräser; Urt. v. 30.1.2007 – X ZR 156/02, GRUR 2007, 578, 580 – rückspülbare Filterkerze). Für die Übernahme von Merkmalen, die einer Zeichnung entnommen sind, sind daher nach ständiger Rechtsprechung dieselben Grundsätze anzuwenden, die für die Übernahme von Merkmalen aus der Beschreibung gelten (vgl. BGH GRUR 2010, 599, 600 f. und Leitsatz – Formteil). Entscheidend ist danach, ob das nur aus einer Zeichnung in den Patentanspruch übernommene Merkmal für den Fachmann eindeutig und unmittelbar als zur erfindungsgemäßen Lehre gehörend zu erkennen ist (BGHZ 110, 123, 126 – Spleißkammer).

Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung hiergegen eingewandt hat, die neuen Merkmale g_2 und g_3 könne der Fachmann den Zeichnungen der Streitpatentschrift, insbesondere den Figuren 8 bis 10, deshalb nicht zweifelsfrei entnehmen, weil sich aus den Figuren 8 bis 10 nicht ergebe, dass der Anschlusskasten nur auf der in diesen Merkmalen genannten „einen Seite“ und nicht außerdem auch auf der gegenüberliegenden Seite Versorgungsanschlüsse enthalte, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Der Maßstab, der hier anzulegen ist, ist das Verständnis des unvoreingenommenen Fachmanns. Dieser entnimmt einer technischen Zeichnung, in der ein Gegenstand in mehreren Ansichten – hier in Vorderansicht (Fig. 8), Draufsicht (Fig. 9) und Seitenansicht (Fig. 10) – dargestellt ist, lediglich das ausdrücklich Dargestellte ohne darüber zu spekulieren, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es in einer weiteren Ansicht Details geben könnte, die der Zeichner nicht dargestellt hat. Im Streitfall entnimmt der Fachmann den Zeichnungen des Streitpatents, dass nur auf einer Seite des Anschlusskastens Versorgungsanschlüsse dargestellt sind. Umgekehrt wäre nach Überzeugung des Senats für den Fall, dass der Zeichnungsersteller hätte vermitteln wollen, dass auch auf der zu der ersten Seite gegenüberliegenden Seite Versorgungsanschlüsse

vorhanden sein sollen oder wenigsten sein könnten, er dies zeichnerisch angedeutet hätte, wofür ohne Weiteres die Möglichkeit bestanden hätte.

Weiter darf Merkmal g_2 bei der Beurteilung, ob die Hinzunahme dieser einschränkenden Angabe zulässig ist, nicht unabhängig von Merkmal g_3 betrachtet werden. Während die Angabe, dass die Versorgungsanschlüsse (nur) auf einer Seite des Anschlusskastens noch banal erscheinen mag, erhält diese Aussage in Zusammenschau mit der Forderung, dass diese Seite in der horizontalem Stellung der Säule dem Kanal zugewandt ist, eine größeres Gewicht.

Gerade dieser Zusammenhang ist durch die zeichnerischen Darstellung in der Figur 10 dadurch betont und damit als zur Erfindung gehörend erkennbar, dass der Anschlusskasten mit den auf der besagten einen Seite angeordneten Versorgungsanschlüssen einmal in der vertikalen Stellung und einmal, strich-punktiert, in der horizontalen Stellung, in der die Versorgungsanschlüsse dem Kanal zugewandt sind, dargestellt ist.

Auch der weitere Einwand des Klägers, die Ausgestaltung des Anschlusskastens sei eine von der Verschwenkbarkeit der Säule unabhängige Maßnahme, so dass der Fachmann anhand der ursprünglichen Unterlagen nicht damit rechnen musste, dass aus ersterem ein das Patent in seinem Bestand wesentlich stützendes Merkmal werden könnte, vermochte den Senat nicht dahingehend zu überzeugen, dass ein unzulässige Erweiterung anzunehmen sei.

Dazu ist zum einen festzustellen, dass die Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 auf die Verwendung in einer Schule beschränkt ist. Hinsichtlich der Verwendung einer erfindungsgemäßen Einrichtung in einem Forschungslabor oder in einer Universität mag die Verhinderung von Vandalismus eine nachrangige Rolle spielen und ausschließlich der Aspekt der Mehrfachnutzbarkeit eines Laborraumes von Bedeutung sein. In Schulen sind dagegen stets auch die Gefahr des Vandalismus und die damit einhergehende Unfallgefahr zu beachten. In Bezug auf diesen, speziell im Zusammenhang mit Schulen stehenden Vorteil, der mit der

Verlagerung der Versorgungsanschlüsse aus dem Griffbereich der Schüler heraus verbunden ist, stellt eine Anordnung der Versorgungsanschlüsse derart, dass sie in horizontaler Lage dem Kanal zugewandt sind und somit von unten nicht erreichbar sind, eine sinnvolle Ergänzung der Verschwenkbarkeit der Säulen dar.

Den ursprünglichen Unterlagen war eindeutig zu entnehmen, dass die Erfindung in besonderer Weise für die Verwendung in Schulen gedacht ist (insbesondere Absatz 0022 der DE 101 07 912 A1). Somit war anhand der ursprünglichen Unterlagen zu erkennen, dass alles, das speziell die Verwendbarkeit in Schulen fördert, als zur Erfindung gehörend anzusehen ist.

4.4 Mit der vorgesehenen Beschränkung des Patentanspruchs 1 in der Fassung dieses somit zulässigen Hilfsantrags auf das in den Figuren 8 bis 10 der Streitpatentschrift gezeigte Ausführungsbeispiel ist das Streitpatent auch patentfähig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fassung des Streitpatents richtet, abzuweisen ist.

Weder der Druckschrift D5 noch anderen im Verfahren berücksichtigten Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Zugang zu Versorgungsanschlüssen dadurch erschwert oder verhindert werden soll, dass diese in einer Nichtgebrauchsstellung so orientiert sind, dass sie nicht mehr zugänglich sind. Gemäß Druckschrift D5 ist diese Maßnahme überhaupt nicht möglich, da die verschiedenen Versorgungsanschlüsse nicht alle auf derselben Seite der Mediensäule angeordnet sind (vgl. Abbildung 4). Bei medizintechnischen Einrichtungen, wie sie beispielsweise in der Druckschrift D13 dargestellt sind, mögen die Versorgungsanschlüsse an den Geräteträgern, die den streitpatentgemäßen Anschlusskästen entsprechen, zwar alle an derselben Seite angeordnet sein. Jedoch ist hierbei keineswegs daran gedacht, die Anschlüsse in irgendeiner Weise unzugänglich zu machen. Zum einen ist ohnehin nur vorgesehen, die Anschlusskästen unter Beibehaltung ihrer vertikalen Orientierung in ihrer Höhenposition zu verlagern, zum anderen sind außer den horizontalen Schwenkachsen auch Drehlager vorgesehen, die im Gegensatz zur Erfindung bewirken, dass die Versorgungsanschlüsse immer gut erreichbar sind.

Auch den weiteren im Verfahren genannten Druckschriften kann der Senat nichts entnehmen, das den Fachmann dazu anzuregen würde, die Versorgungsanschlüsse am Anschlusskasten so zu platzieren, dass sie in horizontaler Lage der Säule dem Kanal zugewandt sind. Auch der Kläger hat Derartiges weder schriftsätzlich noch in der Verhandlung geltend gemacht, so dass nicht davon auszugehen ist, dass sich dem Fachmann die Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat. Sie hat daher als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zu gelten.

5. Zu den übrigen Hilfsanträgen

Da sich das Streitpatent somit in der Fassung des Hilfsantrags 3 als bestandsfähig erweist, ist die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen diese Fassung richtet. Einer Entscheidung darüber, ob der vom Kläger geltend gemachte Nichtigkeitsgrund hinsichtlich der weiteren Hilfsanträge besteht, bedarf es aufgrund dessen nicht.

C.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 3 als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der bislang geltenden Fassung eine sehr weitgehende Einschränkung darstellt, sodass es gerechtfertigt ist, dass der Beklagte trotz teilweisem Fortbestand des Streitpatents in der beschränkten Fassung 4/5 der Rechtsstreitkosten zu tragen hat.

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

D.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe

Schwarz

Müller

Arnoldi

Matter

Pr