



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
11. April 2019

7 Ni 16/17 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 950 349**

**(DE 50 2008 012 753)**

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing. Küest, der Richterin Dr. Schnurr und der Richter Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 950 349 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass

1. sein Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

1. Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20), bestehend aus einem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), wobei die Teilelemente (26, 28) Hohlkammern (44) und jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (36) miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist, wobei der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (36) aufweist, und der Verbinder (40) aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei

nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind,

*dadurch gekennzeichnet, dass*

- die Verbindungsöffnung (34) des ersten Teilelementes (26) durch Öffnen der Hohlkammer (44) gebildet ist, wobei eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) eine erste Öffnung (48) aufweist, die als Langloch ausgeführt ist und in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44), die ebenfalls als Langloch ausgeführt ist, übersteigt,
  - das Verbindungsmittel (36) derartige Abmessungen aufweist, dass es vollständig innerhalb des Verbindungselements (24) angeordnet ist und nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht.
2. die Patentansprüche 2 und 3 bei gegenüber der erteilten Fassung unverändertem Wortlaut auf die geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 rückbezogen sind,
  3. die erteilten Patentansprüche 4 und 5 entfallen,
  4. die erteilten Patentansprüche 6 bis 10 zu neuen Patentansprüchen 4 bis 8 werden und sich bei ansonsten unverändertem Wortlaut auf folgende Patentansprüche in deren geänderter Fassung rückbeziehen:
    - a) Patentanspruch 4 auf einen der Patentansprüche 1 bis 3,
    - b) Patentanspruch 5 auf einen der Patentansprüche 1 bis 4,
    - c) Patentanspruch 6 auf einen der Patentansprüche 1 bis 5,
    - d) Patentanspruch 7 auf Patentanspruch 6,
    - e) Patentanspruch 8 auf die Patentansprüche 6 oder 7.

- II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Klage richtet sich gegen den deutschen Teil des europäischen Patents 1 950 349, das aus einer Anmeldung vom 25. Januar 2008 hervorgegangen ist und die Priorität der deutschen Voranmeldung 10 2007 004 662 vom 25. Januar 2007 in Anspruch nimmt. Im Deutschen Patent- und Markenamt wird das Patent unter dem Aktenzeichen 50 2008 012 753.5 geführt. Das Streitpatent ist in deutscher Verfahrenssprache mit der Bezeichnung „Bodenbelag“ u. a. für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden. Es umfasst zehn Ansprüche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden. Die Ansprüche 2 bis 10 sind als Unteransprüche auf Anspruch 1 rückbezogen.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20), bestehend aus einem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), die jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (35, 37) miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist, wobei das Verbindungsmittel (35, 37) derartige Abmessungen aufweist, dass es nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht, *dadurch gekennzeichnet, dass*

der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (35, 37) aufweist, und dass der Verbinder (40) aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 950 349 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend, wobei sie sich auf das Nichtvorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beruft (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPÜ). Sie stützt sich hierfür auf folgende Publikationen und vorgelegte Muster:

NK1	US-Patentschrift 3,175,476
NK2a	Konstruktionszeichnung 3883/3E „Traxpanel“ vom 14. Oktober 2005
NK2b	Konstruktionszeichnung TRS0184 „Traxpanel“ vom 2. November 2001
NK2c	Konstruktionszeichnung TRS0183 „Traxpanel“ vom 4. Dezember 2001
NK2d	Konstruktionszeichnung TRS0185 „Traxpanel“ 18. April 2002
NK2e	zwei Konstruktionszeichnungen 3-6601 und 2-8615 „Portable Roadway“ vom 29. März 2006
NK2f	zwei Konstruktionszeichnungen 2-8615 und 3-6601 „System MD40“ vom 28. November 2006
NK3	Produktbroschüre „TRAX portable access“ (ohne Datum)
NK4	Produktbroschüre „TPA trax portable access“ (ohne Datum)

- NK5 Produktbroschüre „TPA trax portable access“ (ohne Datum)
- NK6 Anlagenkonvolut mit Auszügen aus dem Handelsregister des Companies House
- NK7 US-Patentschrift 3,172,508
- NK8 Konstruktionszeichnungen TML-502 („TRAC Panel“) für einen Bodenbelag der Turf Machinery Limited vom 6. Januar 1999
- NK9 Detailzeichnung „TML 502 Fab Details“ zu NK8
- NK10 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“, archivierte Version der Internet-Seite der TPA Trax Portable Access Limited (<https://web.archive.org/web/20030415212640/http://www.tpa-ltd.co.uk:80/EN/products.html>) vom 15. April 2003
- NK11 weitere Konstruktionszeichnungen TML-500, TML-501 und TML-502 („TRAC Panel“) für einen Bodenbelag der Turf Machinery Limited vom 6. Januar 1999
- NK12 Übersicht zu einem Verbindungselement mit einem ersten Teilelement (Konstruktionszeichnung TRS0185 „Traxpanel“ aus dem Jahre 2002) und einem zweiten Teilelement TML-502 („TRAC Panel“) mit Lichtbild der verbundenen Teilelemente
- NK13 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“, archivierte Version der Internet-Seite der TPA Trax Portable Access Limited (<https://web.archive.org/web/20050324030731/http://trax-pa.co.uk:80/>) vom 8. März 2005
- NK14 vier Lichtbilder von Bodenelementen (angeblich) betreffend das „Arena Panel“ der Beklagten
- NK15 Ausdruck vom 8. Februar 2019 der Internet-Seite <http://www.e....net/de/event/news-und-media/news/world-of-events-2006/> betreffend die Ankündigung „e... auf der World of Events“, veröffentlicht am 24. November 2006
- NK16 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“, archivierte Version der Internet-Seite der

- Limes Logistik GmbH & Co. KG (<http://www.limes-logistik.de:80/english/bodenschutz-traxpanels.php>) vom 5. Januar 2007
- NK17 Ausdruck der Internet-Seite <https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/madonna-buehnenaufbau...> der Rheinischen Post mit einem Bericht vom 17. August 2006 mit der Überschrift „Madonna: Bühnenaufbau dauert fünf Tage“
- NK18 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“, archivierte Version der Internet-Seite der Limes Logistik GmbH & Co. KG (<http://www.limes-logistik.de:80/deutsch/archiv.php>) vom 7. Januar 2007
- NK19 Katalogauszug mit Datenblatt „Box Panel - Das flexible Schwerlastfahrstraßensystem“, erschienen auf der Internet-Seite [www.e....net](http://www.e....net), ohne Datumsangabe
- NK20a Muster des „Traxpanel“, „male part“
- NK20b Muster des „Traxpanel“, „female part“
- NK21a Muster des „TRAC Panel“, „male part“ (angeblich aus dem Zeitraum bis 2005)
- NK21b Muster des „TRAC Panel“, „female part“ (angeblich aus dem Zeitraum bis 2005)
- NK22 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“, archivierte Version der Internet-Seite des britischen Unternehmens E... (<http://www.evetrakway.co.uk:80/home.asp?cat=10>) vom 7. Dezember 2006
- NK23 Ausdruck der Internet-Seite „Executive Hire News“ vom 8. Februar 2019 (<http://www.executivehirenews.co.uk/archives/000005.html>) betreffend einen Eintrag aus dem Monat April 2005

NK25 undatierte E-Mail des Sender-Accounts „suzanne@thatgirlcomms.co.uk“ an den Empfänger-Account „Mark.Tennant@livettrakway.com“

Die fehlende Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 begründet die Klägerin mit der öffentlichen Vorbenutzung verschiedener Bodenbeläge. So zeige das „Traxpanel“ des Mitbewerbers Trax Portable Access Limited (TPA) alle Merkmale des Verbindungselements gemäß erteiltem Patentanspruch 1. Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des Streitpatents in seiner erteilten Fassung – ausgehend von der Druckschrift NK1 – nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Unteransprüche enthielten nichts Patentfähiges.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 950 349 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Patentansprüche in der Fassung der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1 bis 3 richtet.

Zu der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag 1 wird auf Abschnitt I. des Urteilsrubrums, zum Inhalt der in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge 2 und 3 wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2019 Bezug genommen.

In allen hilfsweise beantragten Anspruchsfassungen werden die erteilten Unteransprüche 2, 3 und 6 bis 10 – mit angepassten Rückbezügen, ansonsten aber gegenüber der erteilten Fassung unverändertem Wortlaut – zu neuen Unteransprüchen 2 bis 8.

Die Beklagte bestreitet die Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzungen. Sie tritt auch der weiteren Argumentation der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent – jedenfalls in einer der hilfsweise beantragten Fassungen – für bestandsfähig.

Die Klägerin hält den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 für unzulässig. Für diese Anspruchsfassung könne die Priorität der Voranmeldung 10 2007 004 662 vom 25. Januar 2007 nicht wirksam in Anspruch genommen werden. Zudem sei auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht patentfähig. Hierfür bezieht sich die Klägerin u. a. auf verschiedene Bodenbeläge, darunter auf das bereits erwähnte „Traxpanel“, auf das „TRAC Panel“ (ein Bodensystem der Firma Temporary Roadway and Access Company Limited, einem Tochterunternehmen der Turf Machinery Limited), auf eine Kombination von Paneelen des „Traxpanel“ mit solchen des „TRAC Panel“, auf das „Arena Panel“, welches von der e... GmbH, einem Tochterunternehmen der Beklagten, bei einem öffentlichen Konzert am 15. August 2007, d. h. im Prioritätsintervall, und darüber hinaus „vermutlich“ vor dem Anmeldetag des Streitpatents auf einer Messe und bei weiteren Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2006 eingesetzt worden sei, sowie auf das von der Beklagten vor 2007 verwendete „Box Panel“.

Zum Nachweis der behaupteten Vorbenutzungshandlungen, welche die Beklagte mit Ausnahme der Benutzung des „Arena Panel“ im Prioritäts-Intervall sowie der Benutzung des „Box Panel“ bestreitet, bietet die Klägerin Beweis durch Vernehmung verschiedener Zeugen an.

Der Senat hat den Parteien am 5. Dezember 2018 und am 26. März 2019 schriftliche Hinweise übersandt. Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die beiderseits eingereichten Schriftsätze und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig und in der Sache teilweise begründet. In der erteilten Fassung des Streitpatents ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht bestandsfähig. Insoweit ist der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) gegeben. Dagegen hat das Streitpatent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung des Hilfsantrags 1 Bestand, weshalb die Klage insoweit abzuweisen war.

#### **I.**

1. Nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift (Absatz [0002]) betrifft die vorliegende Erfindung Bodenbeläge zum Einsatz als Bodenschutzsysteme und zur Schaffung einer möglichst gleichmäßigen, ebenen Fläche und einer gleichmäßigen Lastverteilung. Diese eigneten sich als Transportwege oder Bühnenunterbau bei Veranstaltungen, für Baustellenzufahrten, Wegverbreiterungen, Montageplattformen und Lagerflächen. Sie könnten aber auch zum Schutz sensibler Oberflächen wie Kopfsteinpflaster oder auf Tartanbahnen in Stadien, vor allem aber auf Rasenflächen wie Fußballfeldern eingesetzt werden.

Bodenbeläge dieser Art bestünden üblicherweise aus einzelnen Bodensegmenten, die mit Hilfe von Verbindungsmitteln vor Ort miteinander verbunden würden. Die Bodensegmente wiesen zu diesem Zweck meist durchgängige Öffnungen auf, die entlang der Längs- und/oder Querseiten angeordnet seien. Bei der Verlegung vor Ort würden die Bodensegmente zunächst aneinander gelegt. Geeignete Laschen,

die endseitig ebenfalls Öffnungen aufwiesen, würden auf die Öffnungen zweier Bodensegmente aufgelegt, Verbindungsmittel, vorzugsweise Schrauben, durch die Öffnungen hindurchgesteckt und die Laschen mit den Bodensegmenten verschraubt, so dass diese dann untereinander verbunden seien (Beschreibung, Absatz [0003]).

Nachteilig bei dieser Art der Verbindung sei, dass die Laschen und ggf. auch die Verbindungsmittel gegenüber dem neu geschaffenen Untergrund vorstünden. Es bestehe die Gefahr, dass Personen über diese stolperten oder Fahrzeuge bzw. deren Reifen oder Ketten beim Überfahren beschädigt würden (Beschreibung, Absatz [0004]).

Ein weiterer wesentlicher Nachteil derartiger Systeme sei das hohe Gewicht der Bodensegmente. Da oftmals große Flächen, wie Fußballfelder oder ähnliches, belegt würden, sei eine entsprechend große Anzahl an Bodensegmenten anzuliefern und vor Ort zu bewegen. Da Bodensegmente in vielen Fällen einer Radlast von bis zu sechs Tonnen standhalten müssten, seien sie entsprechend massiv ausgeführt, aus Vollmaterial gefertigt oder wiesen bei einer Ausführung als Hohlkörper große Wandstärken auf (Beschreibung, Absatz [0005]).

Ein Verbindungselement mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sei aus der Druckschrift US 3,175,476 (NK1) bekannt (Beschreibung, Absatz [0006]).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung soll es sein, ein Verbindungselement für einen Bodenbelag zu schaffen, das eine zuverlässige Verbindung von Bodensegmenten ermögliche. Dabei solle die durch den Bodenbelag neu geschaffene Fläche möglichst eben sein und keine vorstehenden Elemente aufweisen. Weiterhin solle das Verlegen bzw. Montieren des Bodenbelags und der Verbindungsmittel schnell und einfach möglich sein. Das Verbindungselement solle kostengünstig herstellbar sein und ein möglichst geringes Gewicht aufweisen (Beschreibung, Absatz [0007]).

2. Zur Lösung dieser Aufgaben wird ein Bodenbelag mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen vorgeschlagen, die wie folgt gegliedert werden können:

1. Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20), bestehend aus
  - 1.1 einem ersten Teilelement (26) und
  - 1.2 einem zweiten Teilelement (28)
  - 1.3 die jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (35, 37) miteinander verbindbar sind
    - 1.3.1 wobei das Verbindungsmittel (35, 37) derartige Abmessungen aufweist, dass es nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht
  - 1.4 und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden,
  - 1.5 in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist,
    - 1.5.1 wobei der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (35, 37) aufweist,
    - 1.5.2 und wobei der Verbinder (40) aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselements (24) einführbar ist und
    - 1.5.3 sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind.

3. Zuständiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Bau- oder Maschinenbauingenieur (FH) mit entsprechender Berufserfahrung in der Konstruktion von Bodenschutzsystemen.

4. Das Streitpatent offenbart und beansprucht ein Verbindungselement für einen Bodenbelag mit „einer“ Nutzfläche. Dies schließt nicht aus, dass die Verbindungselemente beidseitig verwendbar sind und dadurch zwei Nutzflächen ausbilden können.

In jedem Fall wird der Fachmann das Merkmal 1.3.1, wonach das Verbindungsmittel (35, 37) nicht über eine Nutzfläche des Bodenbelags vorsteht, so auslegen, dass das Verbindungsmittel nicht aus dieser einen Nutzfläche nach oben hervorragen darf. Ob die Verbindungsmittel unterhalb der Auflagefläche vorstehen, ist hierbei ohne Belang. Dies gilt ungeachtet der Bezugnahme in der Streitpatentschrift, Absatz [0006], auf die Druckschrift NK1, bei der die Verbindungsmittel weder auf der Nutzseite noch auf der Auflageseite des Bodenbelags hervorstehen.

## II.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents ist nicht patentfähig, weil ihm die offenkundige Vorbenutzung des Bodenpanels „Traxpanel“ neuheitsschädlich entgegensteht.

1. Dass das „Traxpanel“ am Prioritätstag zum Stand der Technik gehört hat, ist eine offenkundige Tatsache im Sinne des § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 291 ZPO (vgl. hierzu Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 291 Rn. 1; vgl. auch EPA-Prüfungsrichtlinien Teil G, Kapitel IV, Abschnitt 7.5.4; Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten, ABI. 2009, 456). Der als Anlage NK13 vorgelegte Internet-Auszug der Website der Firma TPA Portable Roadways datiert vom 8. März 2005 und dokumentiert – wie auch die Beklagte

nicht in Abrede stellt –, dass das „Traxpanel“ bereits vor dem 25. Januar 2007 im Internet beworben wurde. Internetveröffentlichungen unterliegen mit der Einstellung ins Internet regelmäßig dem Zugriff der Öffentlichkeit und sind über die jeweilige Webseite zugänglich (vgl. BPatG, Urteil vom 13. Dezember 2016, Az. 3 Ni 5/16, BeckRS2016, 130560; Benkard/Mellulis, Patentgesetz, 11. Aufl. § 3 Rn. 141).

Wegen der Offenkundigkeit der aus der Anlage NK13 hervorgehenden Vorbenutzung des „Traxpanels“ kommt es auf den von der Klägerin ebenfalls geltend gemachten Einsatz dieses Bodenbelags bei verschiedenen Veranstaltungen vor dem Prioritätstag des Streitpatents nicht an, weshalb von den diesbezüglichen Beweisangeboten der Klägerin kein Gebrauch zu machen war.

2. Aus dem Text der Anlage NK13 geht hervor, dass das Traxpanel zwei unterschiedlich gestaltete Nutzflächen aufweist, eine als „heavy duty side“ und eine als „smooth side“ bezeichnete, durch die es ermöglicht wird, dasselbe Profil bei unterschiedlichen Anforderungen zu verwenden. In den beiden Fotos auf der dritten Seite oben sind beide Anwendungen zu sehen, das linke zeigt die „smooth side“, das rechte die „heavy duty side“ obenliegend.

Beide Fotos zeigen jeweils als Detailansicht das Verbindungselement (connecting feature) für den Bodenbelag. In dem rechten Foto ist zu erkennen, dass das Verbindungselement aus zwei Teilelementen besteht (M1.1 und M1.2), die mit einem Verbindungsmittel, nämlich einer Schraube mit einer Mutter verbunden sind. Um die Schraube durch die Teilelemente durchführen zu können, weisen diese offensichtlich Löcher, die als Verbindungsöffnungen anzusehen sind, auf (M1.3). In dem rechten Bild ist auch zu erkennen, dass das Verbindungsmittel, hier insbesondere der durch die Schraubenmutter hindurchtretende Schraubenschaft, nicht über die Nutzfläche vorsteht (M1.3.1).

In dem linken Foto, das eine gewendete Anordnung des Traxpanels zeigt, ist der Verbinder (im Text „integral steel strip“ genannt) zu sehen (schwarzer

Blechstreifen), der in einem gut erkennbaren Verbindungskanal sitzt (M1.4, M1.5). Klar erkennbar sind auch Löcher in dem Verbinder, die offensichtlich für das Verbindungsmittel vorgesehen sind, wie die ebenfalls an ihrem Kopf gut erkennbare Schraube nahelegt (M1.5.1). Ebenfalls im Text beschrieben ist, dass der Verbinder dazu verwendet wird, seitlich nebeneinander liegende Paneele zu verbinden („is used to couple the panels side by side“). Es liegt also auf der Hand, dass der Verbinder aus dem dargestellten Verbindungselement seitlich herausragt und bis in den Verbindungskanal des benachbarten Verbindungselements von Seite an Seite verlegten Paneelen reicht (M1.5.2). Wie die beiden Bohrungen in dem Verbinder ohne Weiteres erkennen lassen, kann sich auch dort ein Verbindungsmittel durch den Verbinder erstrecken, so dass damit nebeneinander angeordnete Verbindungselemente miteinander verbindbar sind (M1.5.3).

3. Die Beklagte wendet zwar ein, dass bei einem mit dem Mutterkanal nach oben liegenden Panel und dessen Verschraubung von der Unterseite ein Zugang zur Montage von oben fehle, weshalb der Verbinder und der Schraubenkopf deutlich schlechter erreichbar seien, und dass der Schraubenkopf in diesem Fall über die Unterseite der Bodenplatte mit der Folge hervorstehe, dass er die Bodenfläche beschädigen könne.

Diese Einwände können jedoch schon deshalb keine Berücksichtigung finden, weil das Streitpatent ein Erzeugnis und kein Montageverfahren unter Schutz stellt. Zudem bezieht sich der patentierte Gegenstand nicht nur auf großflächige Bodenabdeckungen, bei denen die Montage der Schraube von der Unterseite u. U. Probleme bereiten kann. Vom Patentschutz umfasst sind vielmehr auch Bahnen geringer Breiten, bei denen Monteure von der Seite her einen zur Montage ausreichenden Zugang zu den Schrauben und Verbindern haben.

Somit war der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch die Veröffentlichung NK13 in Gestalt der dort abgebildeten Verlegungsvarianten neuheitsschädlich vorweggenommen.

4. Zudem war dieser Gegenstand dem Fachmann am Prioritätstag auch allein schon durch die Darstellung in NK13, dritte Seite, Foto links oben, nahegelegt. Ausgehend von der Verlegevariante mit flächig weitgehend geschlossener Nutzfläche, stellte sich für den Fachmann die Aufgabe, die dort nach oben vorstehenden Schraubenköpfe in der Kontur des Verbindungselements des Paneels zu versenken, um eine plane Nutzfläche des Bodenbelags ohne über diese vorstehenden Hindernisse zu erhalten. Dem Fachmann ist nämlich durchaus bewußt, dass Stolperfallen in Bodenbelägen aus Sicherheitsgründen zu vermeiden sind. Sofern Bodenbeläge bei Konzerten und anderen Publikumsveranstaltungen zum Einsatz kommen, ist dies sogar durch die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten geboten (vgl. den Hinweis in der Streitpatentschrift, Spalte 4, Zeilen 10 ff.).

Die Herstellung ebener Flächen durch die Versenkung von Schraubenköpfen stellt eine rein fachmännische Maßnahme dar. In den Fällen, in denen nicht genügend Materialdicke zur Verfügung steht, um Schraubenköpfe unmittelbar einzusenken, bietet sich als Mittel der Wahl die Verwendung von Senkkopfschrauben an, die sich so in der Nutzfläche versenken lassen, dass sie nicht über diese hinausragen.

Zwar wendet die Beklagte ein, dass sich beim „Traxpanel“ Senkkopfschrauben nicht einsetzen ließen, weil deren (Kreuz-) Schlitz durch wiederholtes Ein- und Ausschrauben beschädigt und zudem durch anfallenden Schmutz zugesetzt werde, was die Montage erheblich erschwere. Wie ausgeführt, beansprucht das Streitpatent jedoch kein bestimmtes Montageverfahren, und es ist auch nicht auf Bodenpaneele beschränkt, bei denen die von der Beklagten beschriebenen Probleme auftreten können. Im Hinblick auf das Verbindungsmittel wird im Streitpatent lediglich gefordert, dass es nicht über eine Nutzfläche vorsteht, wobei es sich, wie in Absatz [0009] der Beschreibung des Streitpatents erläutert, vorzugsweise um Schrauben handeln kann, die versenkbar sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung war also dem Fachmann durch die offenkundige Vorbenutzung des „Traxpanel“-Bodenbelags vor dem Prioritätstag bereits nahegelegt, weshalb Anspruch 1 auch aus diesem Grund keinen Bestand hat.

### III.

Als bestandsfähig erweist sich hingegen Patentanspruch 1 i. d. Fassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1. Auch in dieser Fassung nimmt das Streitpatent die Priorität der deutschen Voranmeldung 10 2007 004 662 vom 25. Januar 2007 wirksam in Anspruch. Dem Anspruchsgegenstand steht weder die offenkundige Vorbenutzung des „Traxpanel“ neuheitsschädlich entgegen, noch ist sein Gegenstand dem Fachmann dadurch nahe gelegt. Auch die weiteren, von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungen sowie deren druckschriftliche Entgegenhaltungen stehen der Bestandsfähigkeit des Patentanspruchs 1 in der Fassung dieses Hilfsantrags nicht entgegen:

1. Hilfsantrag 1 ergänzt den Wortlaut des Patentanspruchs 1 durch die Merkmale, wonach
  - (a) die Teilelemente (26, 28) Hohlkammern (44) aufweisen,
  - (b) die Verbindungsöffnung (34) des ersten Teilelementes (26) durch Öffnen der Hohlkammer (44) gebildet ist,
  - (c) eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) eine erste Öffnung (48) aufweist, die als Langloch ausgeführt ist und in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44), die ebenfalls als Langloch ausgeführt ist, übersteigt,
  - (d) das Verbindungsmittel vollständig innerhalb des Verbindungselements (24) angeordnet ist.

Sämtliche zusätzliche Merkmale gehen aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zum Streitpatent hervor (vgl. Offenlegungsschrift

EP 1 950 349 A2), weshalb es sich um eine zulässige Anspruchsfassung handelt. Das Merkmal (a) entspricht dem ursprünglichen (und dem erteilten) Anspruch 4, die Merkmale (b) und (c) dem ursprünglichen (und dem erteilten) Anspruch 5; das Merkmal (d) ergibt sich aus Absatz [0029] der Offenlegungsschrift.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 wird durch die offenkundige Vorbenutzung des „Traxpanels“ nicht neuheitsschädlich vorweggenommen, denn die zusätzlichen Merkmale (a) und (b), wonach das erste Teilelement (26) Hohlkammern aufweist und die Verbindungsöffnung im ersten Teilelement (26) durch Öffnen der in diesem vorgesehenen Hohlkammern (44) gebildet ist, erfüllt das „Traxpanel“ nicht. In dem linken Bild der Teilelemente ist eindeutig zu sehen, dass das linke Teilelement das rechte Teilelement mit einem massiven Steg übergreift, in den eine Öffnung eingebracht ist, durch die das Verbindungsmittel, nämlich eine Schraube, durchgeführt ist; der Schraubenkopf sitzt hierbei mit einer Scheibe auf der Oberseite des massiven Stegs auf.

3. Der Anspruchsgegenstand war dem Fachmann ausgehend vom „Traxpanel“ am Prioritätstag auch nicht nahegelegt.

Zwar gehört es, worauf die Klägerin zu Recht hingewiesen hat, zum allgemeinen Fachwissen, dass eine massive Bauweise, wie sie für die aus massivem Aluminium gefertigte Nutzfläche des „Traxpanels“ gewählt wurde, grundsätzlich auch durch eine Hohlkammerkonstruktion ersetzt werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin hat sich hieraus jedoch für den Fachmann keine hinreichende Veranlassung ergeben, die von der Beklagten mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Formgebung der beiden Verbindungselemente zu wählen. Der Ersatz des massiven Stegs durch einen Querschnitt mit Hohlraum, der ausreichend hoch ist, um einen Schraubenkopf aufzunehmen, lag nicht nahe, da ein höherer Bauraum für den aufliegenden Steg nicht vorhanden war. Ein Überstehen nach oben hätte im Widerspruch zur Aufgabe gestanden und einer Vergrößerung des Querschnitts nach unten stand die Bauform des untenliegenden

Stegteils mit den Funktionsteilen Verbindungskanal und Mutterkanal entgegen.

Sofern eine technische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH GRUR 2014, 647-650 – Farbversorgungssystem; BGH GRUR 2018, 509-516 – Spinfrequenz).

Im Streitfall ist jedoch gerade keine im „Griffbereich“ des Fachmanns liegende Konstellation gegeben. Es bedurfte vielmehr mehrerer gedanklicher Schritte, um im Rahmen einer Weiterentwicklung des „Traxpanel“ zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zu gelangen:

Wie der Fachmann weiß, ist die Fertigung von Paneelen mit Hohlkammern technisch aufwändiger als deren massive Ausgestaltung. Sie ist auch nicht offensichtlich kostengünstiger als eine massive Bauweise. Materialkosten, die sich durch das Vorsehen von Hohlkammern einsparen lassen, stehen vergleichsweise höhere Produktionskosten bei der Herstellung von Verbindungselementen mit Hohlkammern gegenüber. Dies mag den Fachmann nicht davon abgehalten haben, nach alternativen Konstruktionsmöglichkeiten zu suchen. Weil aber das von oben übergreifende Teilelement („male part“), wenn es mit Hohlkammern ausgestattet ist, eine größere Bauhöhe beansprucht als bei einer massiven Konstruktion, muss auch das untergreifende Verbindungselement („female part“) diesem geänderten Platzbedarf angepasst und entsprechend baulich verändert werden.

Eine weitere Anforderung besteht darin, trotz der größeren Bauhöhe des „male part“ den beim „Traxpanel“ vorhandenen Verbinderkanal im Bereich zwischen den beiden Verbindungselementen beizubehalten. Gerade die Kombination von Hohlkammer und Verbindungskanal stellt an den Fachmann besondere konstruktive Anforderungen, zu deren Erfüllung er weder beim „Traxpanel“ noch im sonstigen Stand der Technik ein Vorbild bzw. eine Anregung findet.

Somit konnte die offenkundige Vorbenutzung des „Traxpanel“ der Bestandsfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht entgegenstehen.

4. Der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 steht auch die von der Klägerin weiter behauptete offenkundige Vorbenutzung des Bodenbelags „TRAC Panel“ nicht entgegen.

a) Durch das „TRAC Panel“, zu welchem die Klägerin die Konstruktionszeichnungen NK8, NK9, NK11 sowie die Muster NK21a und NK 21b zur Akte gereicht hat, sind zwar Verbindungselemente offenbart, deren Teilelemente Hohlkammern aufweisen, wobei im übergreifenden Teilelement Aussparungen zur versenkbaren Aufnahme von Verbindungsmitteln ausgebildet sind. Ein Verbindungskanal für einen darin anzuordnenden Verbinder (Merkmale 1.4, 1.5) ist jedoch nicht vorhanden, weshalb das „TRAC Panel“ für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der genannten Fassung nicht neuheitsschädlich ist.

b) Das beanspruchte Verbindungselement war dem Fachmann durch den „TRAC Panel“-Bodenbelag am Prioritätstag auch nicht nahegelegt.

aa) Nach Darlegung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung wurden nebeneinanderliegende Bahnen des „TRAC Panel“ im Bedarfsfall auch mit Verbindern verlegt, die auf die Nutzfläche des Bodenbelags aufgebracht waren und zwei benachbarte Verbindungselemente miteinander verbanden. Die

Nutzfläche war in diesem Fall wegen der oberflächlich verlegten Verbinder uneben, was für Benutzer mit einer erhöhten Sturzgefahr verbunden war. Für den Fachmann stellte sich daher die Aufgabe, diese Stolperfallen zu eliminieren.

bb) Allerdings gelangte der Fachmann bei der Suche nach einer Lösung für diese Aufgabe nicht zwangsläufig zum Gegenstand des Streitpatents. Entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Auffassung bestand für ihn insbesondere kein ausreichender Anlass, die Merkmale der Bodenbeläge „Traxpanel“ (mit innenliegendem Verbinderkanal) und „TRAC Panel“ (mit Hohlkammern, in denen Verbindungsmittel versenkt angeordnet sind) so miteinander zu kombinieren, dass daraus ein Gegenstand mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 entstand.

Allein die Kenntnis der Querschnittsgestaltung des Verbindungselements beim „Traxpanel“ ist ohne rückschauende Betrachtung nicht ausreichend, um bei dem Verbindungselement des „TRAC Panels“ ebenfalls einen Verbindungskanal zu schaffen. Der Verbindungskanal steht in engem Zusammenhang mit dem Mutterkanal für die Mutter des Verbindungsmittels. Beim „Traxpanel“ ist der Mutterkanal nach unten offen, der Boden des Mutterkanals liegt zwischen Mutter und Schraubenkopf. Der Verbindungskanal ist auf der Rückseite des Bodens des Mutterkanals dadurch gebildet, dass beidseits des Kanals Stege angeformt sind, die weiter voneinander beabstandet sind als die Seiten des Mutterkanals. Damit lässt sich zwischen den Seiten des Verbindungskanals ein Verbinder einlegen, der ausreichend breit ist, um darin Löcher vorzusehen, die von dem Verbindungsmittel durchgriffen werden können.

Beim Verbindungselement des „TRAC Panels“ ist der Mutterkanal am äußersten Ende des untenliegenden Stegteils angeordnet und nach oben offen. Die Mutter klemmt nur an den beiden zur Innenseite des Mutterkanals vorspringenden Stegen. Würden bei diesem Profil zur Gewinnung eines freien Raums zwischen den unten- und obenliegenden Stegteilen als Verbindungskanal nur die seitlichen Stege des Mutterkanals nach oben verlängert, wäre der Verbindungskanal

lediglich genauso breit wie der Mutterkanal. Diese Breite reicht offensichtlich nicht aus, um darin einen Verbinder mit einer Verbindungsöffnung für den Durchtritt des Verbindungsmittels zu schaffen.

Es ist also weder ausreichend, den vom „Traxpanel“ bekannten Mutterkanal auf das „TRAC Panel“ zu übertragen, noch genügt es, bei dem „Traxpanel“ den obenliegenden Stegteil, wie vom „TRAC Panel“ bekannt, als Hohlprofil auszubilden, um ein Verbindungselement mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen zu erhalten. Es ist vielmehr eine Umgestaltung und wechselseitige Anpassung der Profile der Teilelemente an mehreren Stellen erforderlich, die sich für den Durchschnittsfachmann nicht schon lediglich aus der Zusammenschau von „Traxpanel“ und „TRAC Panel“ ergibt, da sich die konstruktiven Merkmale beider Paneeltypen - insbesondere im Hinblick auf die Abmessungen und die Anordnung funktionaler Teile - teilweise widersprechen.

cc) Da somit das „TRAC Panel“ den Gegenstand des Anspruchs 1 i. d. Fassung des Hilfsantrags 1 weder vorwegnehmen noch dem Fachmann nahelegen konnte, kommt es auf den Nachweis der von der Klägerin behaupteten, von der Beklagten jedoch bestrittenen offenkundigen Vorbenutzung dieses Bodenbelags nicht an. Es kann deshalb auch dahin gestellt bleiben, ob die diesbezüglichen Beweisangebote ausreichend substantiiert sind, so dass ihnen hätte nachgegangen werden können (vgl. hierzu nachfolgend 7.a).

5. Auch die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung eines „Traxpanel“ - Verbindungsprofils TRS0185 (Anlage NK2d) gemeinsam mit einem „TRAC-Panel“ - Verbindungsprofil TML-502 (Anlage NK8) kann die Bestandsfähigkeit des Anspruchs 1 i. d. Fassung des Hilfsantrags 1 nicht in Frage stellen.

a) Die in der Anlage NK12 dargestellte Zusammenstellung eines ersten Teilelements des „TRAC-Panels“ mit einem zweiten Teilelement des „Traxpanels“ ist schon deshalb nicht neuheitsschädlich, weil es sich dabei nicht um einen

einheitlichen Gegenstand handelt, dem sämtliche hier relevanten Anspruchsmerkmale zugeordnet werden könnten. So zeigt das Foto in NK12 zwar ein oberes Verbindungselement mit einer Hohlkammer (i. S. d. Merkmals (a) und den weiteren in Hilfsantrag 1 vorgesehenen Anspruchsmerkmalen (b) bis (d)). Ebenso ist dem Foto der vom „Traxpanel“ bekannte Verbinderkanal entnehmbar; die Anordnung eines Verbinders i. S. d. Merkmalsgruppe 1.5 geht aus ihm jedoch nicht hervor. Der Fachmann wird angesichts der Zusammenstellung von unterschiedlichen, nach ihrer konstruktiven Ausgestaltung eigentlich nicht zusammenpassenden Elemente auch nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass dieser behelfsmäßige, ein sehr uneinheitliches Erscheinungsbild abgebende Bodenbelag mit Hilfe von innen liegenden Verbindern mit einem benachbarten Verbindungselement verbunden wird.

b) Weil es sich bei dieser Konstruktion lediglich um eine unvollkommene Notlösung handelt, bei der die Vermeidung von Stolperstellen offensichtlich keine Rolle spielt, kann sie auch keinen geeigneten Ausgangspunkt für Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit darstellen.

c) In Ermangelung eines schlüssigen Vortrags bedarf es auch im Hinblick auf die von der Klägerin behauptete und von der Beklagten bestrittene offenkundige Vorbenutzung in Gestalt einer Kombination aus „Traxpanel“ und „TRAC-Panel“ keiner Entscheidung darüber, ob den diesbezüglichen Beweisanträgen zu entsprechen gewesen wäre bzw. ob sie mangels ausreichender Substantiierung hätten zurückgewiesen werden müssen.

6. Der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 steht die (unstrittige) Vorbenutzung des Bodenpanels „Box Panel“ ebenfalls nicht entgegen. Zu diesem Bodenschutzsystem hat die Klägerin ein aktuell auf der Website der Beklagten verfügbares Datenblatt (Anlage NK19) und ein Lichtbild zur Akte gereicht. Das Foto zeigt einen Verbinder, der auf der Nutzfläche aufliegt, d. h. nicht gemäß Merkmal 1.4 in einem Verbinderkanal angeordnet ist, so dass dieses Bodenschutzsystem weder alle Merkmale des

Patentanspruchs 1 aufweist noch dem Fachmann den Anspruchsgegenstand nahe legen kann. Um ausgehend vom „Box Panel“ zu diesem zu gelangen, bedürfte es mehrerer gedanklicher Schritte, denn es wäre zunächst die nach oben über die Nutzfläche vorstehende Schraube in das oben liegende Teilelement zu verlegen und anschließend ein Verbinderkanal zu schaffen, in den ein Verbinder hineinzulegen ist.

7. Was den unstrittig mit allen Merkmalen des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ausgestatteten, von der Beklagten unter dem Namen „Arena Panel“ vermarkteten Bodenbelag angeht, so ist nicht davon auszugehen, dass dieser vor dem Prioritätstag des Streitpatents offenkundig vorbenutzt worden ist, weshalb er ebenfalls nicht als neuheitschädlicher Stand der Technik angesehen werden kann. Insoweit mangelt es bereits an einem schlüssigen Vortrag der Klägerin.

a) Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, hat darzulegen, was, wo, wann, wie und durch wen geschehen und auf welche Weise der Anmeldungsgegenstand öffentlich zugänglich geworden ist (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 3 Rn. 202 m. w. N). Das Gericht muss auf Grund des tatsächlichen Vorbringens in der Lage sein zu entscheiden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung vorliegen können (Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rn. 284). Ein Beweisantrag ist mangels substantiiertem Vortrag abzulehnen, wenn die unter Beweis gestellten Tatsachen so ungenau bezeichnet sind, dass ihre Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann, oder wenn sie zwar in das Gewand einer bestimmt aufgestellten Behauptung gekleidet, aber aufs Geradewohl gemacht, gleichsam „ins Blaue“ aufgestellt, mit anderen Worten „aus der Luft gegriffen“ sind und sich deshalb als Rechtsmissbrauch darstellen (Benkard/Melullis, a. a. O., Rn. 285).

b) Die Klägerin hat keine konkreten Tatsachen vorgetragen, die den Schluss auf eine offenkundige Vorbenutzung des (später so bezeichneten) „Arena Panels“ (s. Fotos der Anlage NK14) vor dem Prioritätstag, d. h. vor dem 25. Januar 2007,

rechtfertigen könnten. Vielmehr hat sie lediglich Vermutungen geäußert, denen zufolge dieser Bodenbelag möglicherweise kurz zuvor auf der am 17./18. Januar 2007 in Düsseldorf stattgefundenen Messe „World of Events“ präsentiert worden sowie bei verschiedenen Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2006 – z. B. bei der „Close Encounters“-Tour von Robbie Williams – seitens der e... GmbH, einer Tochtergesellschaft der Beklagten, eingesetzt worden sei.

Die Beklagte hat dem entgegnet, das „Arena Panel“ sei zum Zeitpunkt der „World of Events“-Messe noch nicht zu Ende entwickelt, geschweige denn produziert worden. Daher habe es zu diesem Zeitpunkt auch kein Informationsmaterial gegeben, das das „Arena Panel“ hätte zeigen können. Die ersten Konstruktionszeichnungen des Bodenbelags seien vom Presswerk, dem Unternehmen N..., erstellt worden, wobei zwischen ihr und dem Presswerk eine Stillschweigensvereinbarung bestanden habe. Die älteste dieser Zeichnungen (von der Beklagten vorgelegt als Anlage 18-1) datiert vom 26. Januar 2007, also einem Tag nach dem Prioritätsdatum des Streitpatents; die beiden anderen (Anlagen 18-2 und 18-3) vom 30. Januar 2007; alle drei Zeichnungen tragen den Vermerk „Issue B“.

Die Klägerin behauptet hingegen, der Abschluss von Stillschweigensvereinbarungen sei seinerzeit nicht branchenüblich gewesen; auch finde sich auf den Zeichnungen der Anlage 18 kein Vertraulichkeitsvermerk. Diese Zeichnungen gehörten der Firma N...; die Beklagte habe darüber keine Kontrolle gehabt. Zum Nachweis dafür, dass vorliegend keine stillschweigende Geheimhaltungsabrede bestanden habe, sei der Geschäftsführer der Fa. N... Aluminium als Zeuge zu hören. Auch habe sich der Zeuge Messenger, technischer Leiter der Fa. E... Limited, bereits im zweiten Quartal 2006 mit dem in der Streitpatentschrift als Erfinder angegebenen Entwicklungsdirektor der Beklagten sowohl telefonisch als auch per Email über die Entwicklung eines neuen Bodensystems u. a. für den Einsatz bei Veranstaltungen in der Amsterdam Arena ausgetauscht, wobei Geheimhaltung zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen sei.

c) Mit ihrem Vortrag hat die Klägerin keine konkreten Tatsachen angegeben, die den Schluss auf eine offenkundige Vorbenutzung zulassen. Ihre bloße Behauptung, die Beklagte habe das „Arena Panel“ vor dem Prioritätstag auf verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt oder eingesetzt, kann einen substantiierten Vortrag ebenso wenig ersetzen wie die weitere Behauptung, vor dem Prioritätstag seien auch Konstruktionsunterlagen zum „Arena Panel“ und Zeichnungen, die in Vorbereitung der Prioritätsschrift angefertigt worden seien, öffentlich geworden.

In Ermangelung eines konkreten Sachvortrags, aus dem sich die naheliegende Möglichkeit eines Offenkundigwerdens ergeben könnte, ist davon auszugehen, dass bei gewerblichen Entwicklungstätigkeiten - auch wenn deren Geheimhaltung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist - schon im Hinblick auf beabsichtigte Schutzrechtsanmeldungen ein typischerweise allen Beteiligten ohne weiteres einsichtiges und von ihnen respektiertes betriebliches Geheimhaltungsinteresse vorhanden ist. Eine öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse ist daher im Regelfall zu verneinen, solange die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungsarbeit beteiligt sind. Besteht ein solches Interesse, so gilt Entsprechendes bei einer Übertragung der Herstellung oder einzelner Herstellungsschritte auf Dritte (vgl. BGH Mitt.1999, 362 - Herzklappenprothese, Entscheidungsgründe III.2.a).

So ist im vorliegenden Fall anzunehmen, dass Zeichnungen, die die Fa. N... Aluminium für die Beklagte oder zur Vorbereitung der im Auftrag der Beklagten durchzuführenden Produktion des „Arena Panel“ angefertigt hat, nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Es ist hierbei nicht Sache der Beklagten, im einzelnen vorzutragen und unter Beweis zu stellen, dass sie die notwendigen Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen habe (BGH, a. a. O. – Herzklappenprothese, Entscheidungsgründe III.2.c.bb). Vielmehr wäre es umgekehrt an der Klägerin gewesen, konkrete Tatsachen darzulegen und unter Beweis zu stellen, weshalb im vorliegenden Fall - ausnahmsweise - die Konstruktionsunterlagen und Zeichnungen vor dem Prioritäts-Anmeldetag nicht geheim geblieben waren.

Diesen Beweisantritt ist die Klägerin schuldig geblieben. Ihr Antrag, den Geschäftsführer der Fa. N... als Zeugen für das Nichtvorhandensein einer ausdrücklichen bzw. stillschweigenden Geheimhaltungsabrede zu vernehmen, ist nicht auf konkrete Tatsachenbehauptungen gestützt, vielmehr soll er lediglich der Ausforschung dienen. Soweit sich die Klägerin auf eine (angebliche) Konversation des Erfinders mit dem von ihr ebenfalls als Zeuge benannten Herrn M... beruft, so trägt sie nicht vor, dass dabei konkrete Informationen über den Gegenstand der Prioritätsanmeldung weitergegeben worden seien. Schon aus diesem Grund bestand auch in diesem Fall kein Anlass zur Vernehmung dieses Zeugen.

d) Auch dem auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 142 ZPO gestützten Antrag der Klägerin, der Beklagten die Vorlage von Urkunden - die der Klägerin die Beweisführung ermöglichen sollen - aufzugeben, kann nicht entsprochen werden.

aa) Die Klägerin verlangt, die Vorlage verschiedener Unterlagen seitens der Beklagten gerichtlich anzuordnen, darunter Fotografien zu deren Stand auf der „World of Events“-Messe, dort zugänglich gemachtes Informations- und Werbematerial einschließlich des Videomaterials, mit dem (wie aus den von der Beklagten mit Anlage 17 eingereichten Fotos vom e...-Messestand ersehen werden könne) Interessenten über Schwerlastböden und Bodenschutzsysteme aus Aluminium informiert worden seien. Weil davon auszugehen sei, dass die Beklagte vorprioritäre Unterlagen zurückhalte, aus denen sich ergebe, dass sie bzw. die Fa. N... ein streitpatentgemäßes Verbindungselement offenkundig gemacht habe, solle sich die gerichtliche Vorlageanordnung auch auf weitere Unterlagen erstrecken, nämlich auf die Vorläuferversionen „Issue A“ zu den Zeichnungen der Anlage 18 sowie auf weitere Versionen und Skizzen aus dem Zeitraum vor dem 26. Januar 2007, die zu den Zeichnungen der Anlage 18 geführt hätten, ebenso auf die Unterlagen, mit denen die Fa. N... mit der Entwicklung des „Arena Panels“ beauftragt worden sei, auf die zwischen der Fa. N... und der Beklagten ausgetauschte Korrespondenz und auf die bei der Entwicklung entstandenen Skizzen, Entwürfe und Zeichnungen.

Die Beklagte hat dem Vorlageantrag der Klägerin mit dem Argument widersprochen, dieser sei auf eine unzulässige Ausforschung gerichtet.

bb) Der auf die Vorlage der genannten Unterlagen gerichtete Antrag ist abzulehnen, weil die Vorschrift des § 142 ZPO nicht dazu dient, einer Partei die Darlegungslast dadurch zu erleichtern, dass das Gericht eine Ausforschung betreibt. Das Gericht darf die Urkundenvorlegung nur bei Vorliegen eines bereits schlüssigen, auf konkrete Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen; insbesondere muss die Bezugnahme so konkretisiert sein, dass die Urkunden identifizierbar ist (vgl. BGH MDR 2007, 1188; NJW 2014, 3312, Abs. [29], m. w. N.). An einem solchen konkreten Vortrag fehlt es hier - wie bereits dargelegt - jedoch.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auch auf die Entscheidung BGH GRUR 2006, 962 – Restschadstoffentfernung, wonach die Anordnung einer Urkundenvorlage u. U. in Betracht kommt, wenn dies zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich, weiter verhältnismäßig und angemessen, d. h. dem zur Vorlage Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich geschützten Interessen nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumutbar ist (BGH a. a. O., Abs. [42]). Der Bundesgerichtshof hat es in dieser Entscheidung, bei der es um lizenzvertragliche Verpflichtungen ging, in Anlehnung an § 809 BGB als ausreichend für eine Vorlageanordnung angesehen, dass die Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts wahrscheinlich ist, wobei dadurch auch den Anforderungen der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) Genüge getan werden soll. Diese Überlegungen sind hier schon deshalb nicht einschlägig, weil es im vorliegenden Fall nicht um die Durchsetzung, vielmehr um die Vernichtung eines Schutzrechts geht. Zudem sind die von der Klägerin vermuteten Vorbenutzungshandlungen alles andere als wahrscheinlich.

Dem Vorlegungsantrag konnte daher nicht entsprochen werden.

8. Der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 stehen auch die von der Beklagten nicht bestrittenen Benutzungen des „Arena Panels“ im Prioritätsintervall, z. B. bei einem Konzert der Rolling Stones am 15. August 2007 in Hamburg, nicht entgegen, weil das Streitpatent die Priorität der Voranmeldung D 10 2007 004 662 (S3) - entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung - wirksam in Anspruch nimmt.

a) Die Klägerin bestreitet die Wirksamkeit dieser Priorität, weil Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 mit der Ausgestaltung der Öffnungen der Hohlkammern des ersten Teilelements als „Langlöcher“ ein Merkmal beinhaltet, das aus der Voranmeldung DE 10 2007 004 662 nicht hervorgehe.

b) Dem ist entgegenzuhalten, dass unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 EPÜ die Priorität einer Voranmeldung für die Anmeldung „derselben Erfindung“ auch dann in Anspruch genommen werden kann, wenn in der Nachanmeldung teilweise andere Begriffe verwendet werden als in der Voranmeldung. Es genügt insoweit, dass sich einzelne, im Prioritätsdokument nicht ausdrücklich erwähnte Merkmale der Erfindung dem Fachmann mit seiner Sachkunde und Erfahrung im Zeitpunkt der ersten Hinterlegung aus der Gesamtheit der Voranmeldung ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen ergeben (vgl. BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol; Busse/Tochtermann, a. a. O., § 41 Rdn. 22 m. w. N.).

c) Letzteres trifft auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 zu. Die Ausbildung des ersten Teilelements (26) mit einer Hohlkammer wird auch in der Prioritätsanmeldung, Seite 3 oben, beschrieben. Aus der dortigen Figur 6 geht zudem hervor, dass eine der Nutzfläche zugewandte Seite der Hohlkammer eine erste Öffnung aufweist, die in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement zugewandte zweite Öffnung der

Hohlkammer übersteigt, wobei beide Öffnungen in der dargestellten Erstreckung breiter sind als der Durchmesser der Schraube bzw. des Schraubenkopfes.

Ob die Öffnungen im ersten Teilelement als Langlöcher ausgeführt sind, geht aus der Figur 6 – ebenso wie aus der Figur 4 – nicht explizit hervor, da in der dortigen Querschnittsdarstellung die Verbindungsöffnungen 34 lediglich zweidimensional als Quaderflächen dargestellt sind. Der Fachmann erkennt jedoch ohne Weiteres, dass mit den übergroßen Öffnungen im ersten Teilelement auch eine Verschieblichkeit gegenüber dem zweiten Teilelement in Querrichtung ermöglicht werden soll, wobei die obere Öffnung darüber hinaus zur Aufnahme einer Nuss zum Anziehen bzw. Lösen der Schraube bestimmt ist. Ihm ist ferner klar, dass zumindest die untere Öffnung - weil sonst die Verschieblichkeit in Querrichtung nicht zu gewährleisten wäre, sowie auf Grund der notwendigen Abstützung senkrecht hierzu - eine längliche Form aufweisen muss, womit für die obere Öffnung eine längliche Form ebenfalls auf der Hand liegt. Somit wird der Fachmann die mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Form beider Öffnungen als längliche Öffnungen auch bei der Lektüre der Prioritätsschrift ohne weitere Überlegungen in Betracht ziehen.

Ob es sich hierbei um ein längliches rechteckiges Loch oder um ein Langloch mit abgerundeten Enden handelt, ist hierbei ohne Belang, weil dieser Unterschied technisch bedeutungslos bzw. völlig trivial ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 41 Rn. 39). Durch die Beschränkung auf die in Anspruch 5 des Streitpatents bzw. in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchte Form der Öffnungen als Langlöcher wird die Priorität vom 25. Januar 2007 somit nicht in Frage gestellt, weshalb die Vorbenutzungen des „Arena Panels“ im Prioritätsintervall für die Bestandskraft des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 unschädlich sind.

9. Auch durch den druckschriftlichen Stand der Technik wird dieser Anspruchsgegenstand weder vorweggenommen noch nahegelegt. Dies gilt auch hinsichtlich einer - von der Klägerin gegenüber der erteilten Fassung des Anspruchs 1 angeführten - Kombination der Entgegenhaltungen NK1 und NK7.

Das Verbindungselement gemäß dem US-Patent 3,175,476 (NK1) besitzt jedenfalls keinen Verbindungskanal (M1.4). Die US-Patentschrift 3,172,508 A (NK7) betrifft eine andersartige Verbindung zweier Paneele, bei der das eine Teil durch eine vertikale Bewegung in das andere Teil eingehängt wird, wobei in dieser Position ein Hohlraum in Längsrichtung der Verbindungsstelle, der je zur Hälfte von den beiden zu verbindenden Teilen gebildet wird, entsteht. In diesen wird dann ein Stab eingeführt, um eine gegenseitige Verschiebung und damit das Aushängen zu verhindern. Es handelt sich also um eine Verbindung der beiden Teilelemente, die aber nicht zur Verbindung nebeneinanderliegender Bahnen geeignet ist. Es ist nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann zu einer Kombination dieser beiden Systeme haben sollte; diese würde ihn auch nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 führen.

## V.

In der Fassung des Hilfsantrags 1 ist der Patentanspruch 1 somit bestandsfähig. Dies gilt auch für die dortigen Unteransprüche 2 bis 8, die zweckmäßige, nicht triviale Ausgestaltungen des beanspruchten Bodenbelags betreffen und sich auf die bestandsfähige Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 rückbeziehen.

Dem in der mündlichen Verhandlung gesondert gestellten „Antrag“ der Klägerin, das Streitpatent hilfsweise im Umfang seiner Ansprüche 5, 7 und 8 in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags 1 zu vernichten, war nicht zu entsprechen. Dieser „Antrag“ - der in dem auf umfassende Vernichtung des Streitpatents gerichteten Antrag der Klägerin bereits enthalten ist - ist der Sache nach deshalb unbegründet, weil die genannten Unteransprüche durch den Rückbezug auf Anspruch 1 auch dann bestandsfähig sind, wenn die in ihnen enthaltenen Merkmale die Priorität der Voranmeldung DE 10 2007 004 662 nicht in Anspruch nehmen können und deshalb durch die Nutzung des „Arena Panels“ im Prioritätsintervall - für sich gesehen - vorweggenommen sein sollten.

Daher war die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung des Hilfsantrags 1 richtet.

## VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 (erste Alternative) ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

## VII.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht 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 Berufungsfrist kann nicht verlängert werden. 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.

Rauch

Küest

Dr. Schnurr

Dr. Großmann

Richter

prä