



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

6 Ni 20/22 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23.02.2023

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 2 070 744

(DE 603 43 703)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr, den Richter Dipl.-Ing. Körtge, die Richterin Dipl.- Ing. Univ. Peters sowie die Richter Dr. Söchtig und Dipl.- Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 2 070 744 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 2 070 744 (im Folgenden: „Streitpatent“) mit der Bezeichnung „Suspension with releasable locking system“ (Radaufhängung mit lösbarem Verriegelungssystem). Das Streitpatent ist am 27. Oktober 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der US-amerikanischen Patentanmeldung 60/421,178 P (provisional application) vom 25. Oktober 2002 und der US-amerikanischen Patentanmeldung 10/643,010

vom 18. August 2003 angemeldet worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 603 43 703.6 geführt.

Das Streitpatent geht auf die internationale Anmeldung Nummer PCT/US2003/034124 (veröffentlicht als WO-Schrift 2004/ 037 569 A2, Anlage GvW 2) zurück. Nach dem Eintritt in die regionale Phase wurde die beim Europäischen Patentamt unter der Nummer 08010025.8 geführte Anmeldung zum Streitpatent als Teilanmeldung zur europäischen Stammanmeldung Nummer 03779341.1 (EP 1 544 140) eingereicht.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung insgesamt elf Patentansprüche. Der unabhängige Patentanspruch 1 stellt eine Rollstuhl-Aufhängung unter Schutz, der unabhängige Patentanspruch 8 beansprucht ein Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens, wobei die abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 mittelbar oder unmittelbar auf den unabhängigen Patentanspruch 1 und die Ansprüche 9 bis 11 mittelbar oder unmittelbar auf den Verfahrensanspruch 8 rückbezogen sind.

Die Klägerin greift das Streitpatent vollumfänglich an und stützt sich dabei auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, der fehlenden Ausführbarkeit und der fehlenden Patentfähigkeit in Form mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) bis c) EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ). Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit neun Hilfsanträgen vom 29. Juli 2022 (Hilfsantrag 1), vom 20. September 2022 (Hilfsanträge 2 bis 7) sowie vom 29. September 2022 (Hilfsanträge 2b und 5b).

Die Patentansprüche 1 und 8 des Streitpatents haben in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1:

„A wheelchair suspension comprising:

a frame (402);

a pivot arm (404) pivotally coupled to the frame (402);

a front caster (412) coupled to the pivot arm (404);

a rear caster (414) pivotally coupled to the frame (402);

characterized by:

a stabilizing system (420) coupled to the frame (402) and the pivot arm (404);

a sensor (422) coupled to the stabilizing system (420);

the sensor (422) being arranged such that movement of the frame (402) relative to the rear caster (414) causes actuation of the stabilizing system (420) to at least partially resist further movement of the frame (402).“

Patentanspruch 8:

„A method of stabilizing a wheelchair frame (402) comprising:

actuating a stabilizing system (420) upon relative movement of the wheelchair frame (402) with respect to a rear caster (414);

wherein actuation of the stabilizing system (420) at least partially resists at least upward movement of a front caster (412) with respect to the frame (402).“

Die deutsche Übersetzung lautet wie folgt:

Patentanspruch 1:

„Rollstuhl-Aufhängung mit:

einem Rahmen (402);

einem schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbundenen Schwenkarm (404);

einer mit dem Schwenkarm (404) verbundenen vorderen Laufrolle (412);

einer schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbundenen hinteren Laufrolle (414);
gekennzeichnet durch:
ein mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbundenes
Stabilisierungssystem (420);
einen mit dem Stabilisierungssystem (420) verbundenen Sensor (422);
wobei der Sensor (422) derart angeordnet ist, dass eine Bewegung des Rahmens
(402) relativ zu der hinteren Laufrolle (414) eine Betätigung des
Stabilisierungssystems (420) derart bewirkt, dass einer weiteren Bewegung des
Rahmens (402) mindestens teilweise entgegengewirkt wird.“

Patentanspruch 8:

„Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens (402), umfassend:
Betätigung eines Stabilisierungssystems (420) bei Relativbewegung des Rollstuhl-
Rahmens (402) relativ zu einer hinteren Laufrolle (414);
wobei durch Betätigung des Stabilisierungssystems (420) mindestens einer
Aufwärtsbewegung der vorderen Laufrolle (412) relativ zu dem Rahmen (402)
mindestens teilweise entgegengewirkt wird.“

Wegen des Wortlauts der auf die unabhängigen Patentansprüche 1 und 8
rückbezogenen Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift EP 2 070 744 B1
Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Auffassung, das Streitpatent sei im Erteilungsverfahren durch
Veränderung der Rückbezüge abhängiger Ansprüche unzulässig erweitert worden.
Zudem seien dem ursprünglichen Anspruch 6 bei seiner Überarbeitung zum
erteilten Anspruch 4 Merkmale hinzugefügt worden, was ebenfalls zu einer
unzulässigen Erweiterung geführt habe.

Der Fachmann sei außerdem nicht in der Lage, die beanspruchte Lehre
auszuführen. Dies betreffe insbesondere diejenigen Varianten des

Patentanspruchs 1 bzw. 8, welche nicht die Beschränkung des Patentanspruchs 2 bzw. 10 enthielten.

Hinsichtlich der mangelnden Patentfähigkeit stützt sich die Klägerin insbesondere auf die folgenden Dokumente:

- A EP 2 070 744 B1 (Streitpatentschrift);
- A1 Anmeldung zum Streitpatent EP 2 070 744 A1;
- A2 Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2021;
- AA Merkmalsanalyse der Klägerin zu den Ansprüchen des Streitpatents;
- B Klageschrift vom 13. November 2020 in dem vor dem Landgericht M... geführten Verletzungsverfahren (AZ: ...);
- C Auszug aus Akten des Europäischen Patentamts (Aktenzeichen 08010025.8);
- A3 Schriftliche Erklärung vom 1. Dezember 2003 von Herrn G... und Herrn N... zu den Erfindern der als Anlagen E01' und E02' vorgelegten US-amerikanischen Patentanmeldungen (provisional applications)
- A4 Schriftsatz der hiesigen Beklagten vom 17. Dezember 2021 aus dem vor dem LG M... geführten Patentverletzungsverfahren (Aktenzeichen ...);
- A4a Erfindernennung vom 23. Mai 2008 aus den Akten des Europäischen Patentamts;
- A4b Erfindernennung vom 23. Juni 2011 aus den Akten des Europäischen Patentamts (Aktenzeichen 11161227.1);
- A4c Erfindernennung vom 22. Juli 2004 aus den Akten des Europäischen Patentamts (Aktenzeichen 03779341.1);
- A4d Assignment vom 1. Dezember 2003, unterzeichnet von Herrn G... und Herrn N1...;

- A5 Auszug aus der Datenbank Espacenet vom 14. September 2022: unter Verwendung der Suchbegriffe „Family list: EP2070744 (A1) — 2009-06-17“;
- A6 US 8 534 679 B2;
- A6a Ergebnis eines Vergleichs der Beschreibung der Anlage A6 mit der Beschreibung des Streitpatents Anlage A;
- E0 WO 2004/ 016 451 A2;
- E0' EP 2 364 868 B1;
- E01' US 60/404,180 P;
- E02' US 60/421,178 P;
- E03' US 10/643,010;
- E1 WO 03/ 101 364 A2;
- E01 US 60/383,951 P;
- E02 US 10/447,313;
- E1a Assignment-Dokument, unterzeichnet am 9. und 10. September 2003 zur Anlage E02;
- E2 US 4 513 832 A;
- E3 EP 0 445 171 B1;
- E4 WO 98/ 46 184 A1;
- E5 US 4 310 167 A;
- E6 US 5 964 473 A;
- E7 EP 1 118 531 A1;
- E7a Übersetzung der Anlage E7 in die deutsche Sprache;
- E8 CA 2 254 372 A1;
- E9 US 6 196 343 B1;
- E10 JP 2001- 104 391 A;
- E10a Übersetzung der Anlage E10 in die deutsche Sprache;
- E 11 US 3 709 517 A;
- E12 US 6 234 507 B1;
- E12a Durch die Klägerin markierte grafische Darstellung verschiedener Figuren der Anlage E12;

- E13 DE 695 19 943 T2;
- E14a Benutzerhandbuch der Klägerin zum Rollstuhlmodell „Quickie S-626“ (User Instruction Manual & Warranty 930570), Oktober 1999;
- E14b Teilehandbuch der Klägerin (Power Products Parts Manual 930307), July 2000, Summer Edition;
- E14c Konvolut von Rechnungen der Klägerin mit dem Rechnungsdatum 28. August 2000;
- E14d Figurenzusammenstellung der Klägerin zum Rollstuhlmodell „Quickie S-626“ aus den Anlagen E14a und E14b;
- E15 US 6 357 793 B1;
- E16 EP 1 493 418 A1;
- E16a US 60/484,261 P;
- E16b Erfindernennung vom 29. Juni 2004 aus den Akten des Europäischen Patentamts (Aktenzeichen 04253918.9)
- E17a Webseite der Beklagten mit Hinweis auf eine Pressemitteilung vom 27. November 2002 ...;
- E17b Pressemitteilung der Beklagten vom 27. November 2002 ...;
- E17c Artikel mit dem Titel „I...“ aus H...
,
aktualisierte Version vom 31. Dezember 2002, URL:
„https://www....“;

- E17d Jahresbericht der Beklagten 2002 (I...) mit dem Titel „Growth“;
- E17e Nutzerhandbuch (Owner’s Manual) der Beklagten mit dem Titel „TDX Series“;
Wheelchairs“ aus dem Jahr 2003 (Rev E – 10/03);
- E17f Broschüre der Beklagten mit dem Titel „I... Storm Series TDX“ mit Copyright-Vermerk 2003;
- E17g Webseite der Beklagten; URL: www....; archiviert in https://web.... am 2. August 2002 [abgerufen am 14. Dezember 2021];
- E17h Broschüre der Beklagten mit dem Titel „Pronto M71 Power Wheelchair“ mit Copyright-Vermerk 2002;
- E17i Eidesstattliche Versicherung des Herrn G1... vom 29. Dezember 2021;
- E17j Kopie einer Werbebroschüre der Beklagten mit dem Titel „I... Update, Spring 2003“;
- E17k Kopie eines Bestellformulars der Beklagten mit Preisliste zur „I... Tarsys® Series 2G Recline Only Systems with TDX™ Bases“ aus dem Jahre 2003;
- E17l Kopie eines Gesamt-Teilekatalogs der Beklagten mit dem Titel „TDX®3 TDX®3 SE TDX®4 TDX®5 Power Wheelchairs“, Januar 2022;
- E17m Nutzerhandbuch (Owner’ s Operator and Maintenance Manual) der Beklagten „2nd Generation Tarsys® Tilt Recline Tilt/Recline on Storm® TDX™ Wheelchairs“; Mai 2003;
- E17n Teilgeschwätzte Tabelle der Klägerin zu Kundentreffen auf der Messe MedTrade 2002;
- E17o Teilgeschwätztes Dokument aus einem zwischen den Verfahrensbeteiligten in den Vereinigten Staaten von Amerika geführten Gerichtsverfahren (Aktenzeichen 21-823 (JPM)) mit der Überschrift „HIGHLY CONFIDENTIAL – OUTSIDE COUNSEL’S

- EYES ONLY; I... fourth supplemental response to S... first set of interrogatories““;
- E17o_1 Übersetzung der Anlage E17o in die deutsche Sprache;
- E17p Durch die Klägerin markierte grafische Darstellung der Figuren 13 und 14 der Streitpatentschrift;
- E17q Durch die Klägerin farblich markierte Gegenüberstellung der Figuren 13 und 4 der Streitpatentschrift;
- E17r Auszug aus „Spare Parts Catalogue“ des Rollstuhl-Modells „TDX-SP2/TDX-SP2 NB“ der Beklagten;
- E17s Vergrößerte farbliche Darstellung der Grafik auf Seite 27 des Katalogs gem. der Anlage E17r;
- E18 CA 2 311 934 A1;
- E19 DE 92 12 735 U1;
- BB15 Broschüre „Standardprogramm Gasfedern und Dämpfer“ des Herstellers S... GmbH.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent allenfalls die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 10/643,010 vom 18. August 2003 (Anlage E03'), nicht jedoch die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung US 60/421,178 P (provisional application) vom 25. Oktober 2002 (Anlage E02') wirksam in Anspruch nehmen könne.

Hiervon ausgehend würden die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 unter anderem durch eine offenkundige Vorbenutzung von Rollstühlen der Serie „I... Storm TDX“ mit den Typenbezeichnungen „TDX 3, 4 und 5“ neuheitsschädlich vorweggenommen, soweit diese das Modul „Stability Lock“ enthielten und im Frühjahr 2003 von der Beklagten auf den Markt gebracht worden seien.

Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 würden zudem durch die Lehren der Druckschriften E0 bis E13 und E16 jeweils neuheitsschädlich

vorweggenommen. Gleiches gelte außerdem für eine weitere offenkundige Vorbenutzung der Rollstuhl-Modells „Quickie© S-626“.

Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche beruhen außerdem nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, was die Klägerin weiter ausführt.

Auch die Unteransprüche enthielten nichts Patentfähiges.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 070 744 B1 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen
sowie hilfsweise die Klage abzuweisen,
soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 vom 29. Juli 2022 und der weiteren Hilfsanträge 2 bis 7 in der Fassung vom 20. September 2022 – in dieser Reihenfolge – richtet,
zusätzlich sollen weiter hilfsweise im Rahmen der Hilfsanträge 2 und 5 für den Fall, dass sich der jeweilige Patentanspruch 1 als nicht patentfähig erweisen sollte, die jeweiligen nebengeordneten Ansprüche 7 eigenständig geprüft werden.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 1 vom 29. Juli 2022 entspricht der erteilten Fassung mit der Änderung, dass in Patentanspruch 8 hinter den Worten „with respect to a rear caster (414);“ die Worte

„wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor;“

(in deutscher Übersetzung: „wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems über einen Sensor ausgelöst wird.“)

eingefügt sind.

In der Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 2 vom 20. September 2022 sind gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 im kennzeichnenden Teil zum einen hinter den Worten „and the pivot arm (404),“ die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member, the locking member being a lockable spring device.“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das eine blockierbare Federeinrichtung ist.“)

und zum anderen nach den Worten „resist further movement of the frame (402),“ die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 2 mit den Worten

„wherein actuation of the stabilizing system (420) at least partially resists movement of the front caster (412) relative to the frame (402).“

(in deutscher Übersetzung: „wobei durch Betätigung des Stabilisierungssystems (420) einer Bewegung der vorderen Laufrolle (412) relativ zu dem Rahmen (402) mindestens teilweise entgegengewirkt wird.“)

eingefügt. Patentanspruch 2 der erteilten Fassung ist gestrichen. Die in der erteilten Fassung nachfolgenden Patentansprüche werden mit angepasster Nummerierung und angepassten Rückbezügen zu den Patentansprüchen 2 bis 10 der Fassung des Hilfsantrags 2. Im Verfahrensanspruch 7 des Hilfsantrags 2 sind im Vergleich

zum Anspruch 8 in der erteilten Fassung zusätzlich hinter den Worten „with respect to a rear caster (414),“ die Worte

„the stabilizing system comprising a locking member, the locking member being a lockable spring device; wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das eine blockierbare Federeinrichtung ist; wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“

eingefügt.

Die von der Beklagten ebenfalls hilfsweise beantragte eigenständige Verteidigung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag 2 wird mit Hilfsantrag 2b bezeichnet.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 3 vom 20. September 2022 entspricht der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 mit der Änderung, dass im Patentanspruch 1 an vorbezeichneter erstgenannter Stelle die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member;“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist;“)

eingefügt sind und im Patentanspruch 7 an vorbezeichneter Stelle die Worte

„the stabilizing system comprising a locking member; wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist; wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“

eingefügt sind, die entsprechenden Einschübe nach Hilfsantrag 2 dabei jeweils ersetzend.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 4 vom 20. September 2022 entspricht der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 mit der Änderung, dass im Patentanspruch 1 an vorbezeichneter erstgenannter Stelle die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member, the locking member being a lockable gas spring including a piston valve assembly for locking the spring in a predetermined position;“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das eine blockierbare Gasfeder mit einer Kolben-Ventilbaugruppe zum Blockieren der Feder in einer vorbestimmten Position ist;“)

eingefügt sind und im Patentanspruch 7 an vorbezeichneter Stelle die Worte

„the stabilizing system comprising a locking member, the locking member being a lockable gas spring including a piston valve assembly for locking the spring in a predetermined position; wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das eine blockierbare Gasfeder mit einer Kolben-Ventilbaugruppe zum Blockieren der Feder in einer vorbestimmten Position ist;“

wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“

eingefügt sind, die entsprechenden Einschübe nach Hilfsantrag 2 dabei jeweils ersetzend.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 5 vom 20. September 2022 entspricht der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 mit der Änderung, dass im Patentanspruch 1 an vorbezeichneter erstgenannter Stelle die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404); the locking member being a lockable spring device;“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist, wobei das Verriegelungselement eine blockierbare Federeinrichtung ist“)

eingefügt sind und im Patentanspruch 7 an vorbezeichneter Stelle die Worte

„wherein a pivot arm (404) is pivotally coupled to the frame (402) and wherein a front caster (412) is coupled to the pivot arm (404); the stabilizing system comprising a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404), the locking member being a lockable spring device; wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei ein Schwenkarm (404) schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbunden ist und wobei eine vordere Laufrolle (412) mit dem Schwenkarm (404) verbunden ist, wobei das

Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist; wobei das Verriegelungselement eine blockierbare Federeinrichtung ist; wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“)

eingefügt sind, die entsprechenden Einschübe nach Hilfsantrag 2 dabei jeweils ersetzend.

Die von der Beklagten ebenfalls hilfsweise beantragte eigenständige Verteidigung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag 5 wird mit Hilfsantrag 5b bezeichnet.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 6 vom 20. September 2022 entspricht der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 mit der Änderung, dass im Patentanspruch 1 an vorbezeichneter erstgenannter Stelle die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404);“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist;“)

eingefügt sind und im Patentanspruch 7 an vorbezeichneter Stelle lediglich die Worte

„wherein a pivot arm (404) is pivotally coupled to the frame (402) and wherein a front caster (412) is coupled to the pivot arm (404); the stabilizing system comprising a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404); wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei ein Schwenkarm (404) schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbunden ist und wobei eine vordere Laufrolle (412) mit dem Schwenkarm (404) verbunden ist; wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist; wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“

eingefügt sind, die entsprechenden Einschübe nach Hilfsantrag 2 dabei jeweils ersetzend.

Die Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 7 vom 20. September 2022 entspricht der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 mit der Änderung, dass im Patentanspruch 1 an vorbezeichneter erstgenannter Stelle die Worte

„wherein the stabilizing system comprises a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404), the locking member being a lockable gas spring including a piston valve assembly for locking the spring in a predetermined position;“

(in deutscher Übersetzung: „wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist; wobei das Verriegelungselement eine blockierbare Gasfeder mit einer Kolben-Ventilbaugruppe zum Blockieren der Feder in einer vorbestimmten Position ist;“)

eingefügt sind und im Patentanspruch 7 an vorbezeichneter Stelle die Worte

„wherein a pivot arm (404) is pivotally coupled to the frame (402) and wherein a front caster (412) is coupled to the pivot arm (404); the stabilizing system comprising a locking member, which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404); the locking member being a lockable gas spring including a piston valve assembly for locking the spring in a predetermined position; wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor; and“

(in deutscher Übersetzung: „wobei ein Schwenkarm (404) schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbunden ist und wobei eine vordere Laufrolle (412) mit dem Schwenkarm (404) verbunden ist, wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist, wobei das Verriegelungselement eine blockierbare Gasfeder mit einer Kolben-Ventilbaugruppe zum Blockieren der Feder in einer vorbestimmten Position ist; wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird; und“

eingefügt sind, die entsprechenden Einschübe nach Hilfsantrag 2 dabei jeweils ersetzend.

Die Beklagte geht von einer wirksamen Inanspruchnahme lediglich der Priorität der US-amerikanischen Anmeldung 10/643,010 vom 18. August 2003 (Anlage E03') aus und tritt dem Vorbringen der Klägerin im Übrigen in wesentlichen Punkten entgegen. Sie hält die Gegenstände des Streitpatents in seiner erteilten Fassung, zumindest aber in den Fassungen der Hilfsanträge, für ausführbar, nicht unzulässig erweitert, neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Die Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung lägen nicht vor; insbesondere verfügten Rollstühle der so genannten „TDX“-Serie nicht über ein Stabilisierungssystem mit einem Sensor im Sinne des Streitpatents. Soweit sich die Nichtigkeitsklage auch auf die Unteransprüche 3 und 4 erstreckt, sei diese bereits

unzulässig; nachdem die beiden Unteransprüche nicht Gegenstand des parallelen Verletzungsverfahrens seien, fehle der Klägerin insoweit bereits das zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage notwendige Rechtsschutzinteresse.

Die Beklagte stützt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

- GvW1 Datasheet for the Decision of 16 th January 2020 (Aktenzeichen T 0844/18 – 3.3.08 der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts);
- GvW2 WO 2004/ 037 569 A2;
- GvW3 Pressemitteilung vom 29. Oktober 2002 mit dem Titel „I...“, aufgerufen im Internetforum „https://www....“;
- GvW4 Auszüge der Internetseite der Firma S... GmbH; URL: http://www....; archiviert in https://web.... am 5. Dezember 2002 und 4. März 2003 [abgerufen am 5. Juli 2022];
- GvW5 Seiten 1 und 15 der „Domestic Corporate Records Retention“-Richtlinie der Beklagten in der Fassung vom 21. Juni 2021;
- GvW6 Anlagenkonvolut mit Kurzzusammenfassungen zu Ergebnissen von Prototypentests der Beklagten zu den Rollstuhlmodellen TDX 3, TDX 4 und TDX 5 vom 21. April 2003, 2. und 12. Mai 2003 und 21. Juli 2003.

Die Klägerin rügt die Hilfsanträge 2 bis 7 als verspätet und hält das Streitpatent auch in den Fassungen der von der Beklagten gestellten Hilfsanträge jeweils für nicht patentfähig.

Der Senat hat den Parteien am 18. Mai 2022 einen qualifizierten Hinweis (§ 83 PatG) sowie am 19. August 2022 und im Termin am 29. September 2022 weitere rechtliche Hinweise erteilt. Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung

vom 29. September 2022 einen Rollstuhl des Modells „TDX5“ mit der Seriennummer „03F171905“ in Augenschein genommen. Zum Wortlaut des Beweisbeschlusses und zum Ergebnis der Inaugenscheinnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung, wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, der fehlenden Ausführbarkeit sowie mangelnden Patentfähigkeit gestützte Klage (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 bis 3 IntPatÜG und Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) bis c) EPÜ i. V. m. Art. 54 und 56 EPÜ) ist zulässig und begründet.

Die Lehre des Streitpatents ist nicht neu. Denn sie wurde vor dem insoweit maßgeblichen Tag, dem 18. August 2003, durch Benutzung von mit einem „Stability Lock-System“ versehenen Rollstühlen des Modells „I... Storm TDX5“ der Beklagten, in denen die Merkmale der Erfindung ihren Niederschlag gefunden haben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch in den Fassungen der Hilfsanträge erweist sich das Streitpatent nicht als rechtsbeständig. Die Frage, ob diese möglicherweise als verspätet zurückzuweisen wären, kann daher im Ergebnis dahinstehen.

I.

Die Klage ist nicht deshalb teilweise unzulässig, weil ihr das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Die Nichtigkeitsklage ist als Popularklage ausgestaltet. Solange das angegriffene Patent – wie hier – in Kraft ist, wird ein Rechtsschutzinteresse durch das öffentliche Interesse an der Vernichtung zu

Unrecht erteilter Patente unterstellt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Auflage, § 81, Rdnr. 41 m. w. N.; zuletzt BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 - X ZR 110/21, veröffentlicht in juris, Rdnr. 12 f. - Stammzellengewinnung). Ob und in welchem Umfang das Streitpatent Gegenstand eines parallelen Verletzungsverfahrens ist, ist insoweit nicht maßgeblich.

II.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift allgemein Beförderungsmittel und insbesondere motorisierte Beförderungsmittel wie Rollstühle und Roller und dergleichen mit Mittelradantrieb und Aufhängungsstabilitätssystem (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001], nachfolgend ohne weitere Angaben zitierte Absätze sind solche der Streitpatentschrift).

Diese Fahrzeuge böten ein hohes Maß an Unabhängigkeit für diejenigen, denen sie helfen sich fortzubewegen. Allerdings könne dieser Grad an Unabhängigkeit eingeschränkt sein, wenn der Rollstuhl Hindernisse überwinden müsse, wie beispielsweise Bordsteine, die üblicherweise an Gehwegen, Einfahrten und anderen befestigten Flächen vorhanden seien. Diese Unabhängigkeit könne auch eingeschränkt sein, wenn das Fahrzeug Steigungen oder Gefälle überwinden müsse. In dieser Hinsicht hätten die meisten Rollstühle vordere und hintere Laufrollen, um den Rollstuhl gegen ein Kippen nach vorne oder hinten zu stabilisieren und um sicherzustellen, dass die Antriebsräder immer in Kontakt mit dem Boden seien (Abs. [0002] und [0003]).

Bei solchen Rollstühlen, wie dem in der Druckschrift US 5 435 404 A offenbarten, seien die Laufrollen typischerweise viel kleiner als die Antriebsräder und befänden sich sowohl vor als auch hinter den Antriebsrädern. Diese Konfiguration verleihe dem Rollstuhl zwar eine größere Stabilität, sie könne jedoch die Fähigkeit des Rollstuhls beeinträchtigen, Hindernisse wie zum Beispiel Bordsteine o. ä. zu überwinden, da die vorderen Laufrollen aufgrund ihrer geringen Größe und des

ständigen Kontakts mit dem Boden nicht über das Hindernis gefahren werden könnten (Abs. [0003]).

Die Druckschrift E9 beschreibe einen Rollstuhl mit Mittelradantrieb, der eine Anordnung aufweise, die über folgende Komponenten verfüge: einen zentralen Grundrahmen, einen abnehmbar am Grundrahmen befestigten Sitzrahmen, ein Paar in Querrichtung beabstandete vordere Schwenkarme, die jeweils schwenkbar an gegenüberliegenden Seiten des Grundrahmens für eine Schwenkbewegung um eine gemeinsame Querschwenkachse befestigt seien, ein Paar von mit dem Boden in Kontakt stehenden mittleren Antriebsrädern, die jeweils neben dem hinteren Ende eines entsprechenden Seitenschwenkarms angebracht seien, ein Paar von mit dem Boden in Kontakt stehenden vorderen Lenkrädern, die drehbar an den vorderen Enden der Schwenkarme angebracht seien, und ein Paar von mit dem Boden in Kontakt stehenden hinteren Lenkrädern, die drehbar an den gegenüberliegenden Enden eines starren Querarms angebracht seien, der selbst schwenkbar an der Rückseite des Grundrahmens in dessen Mitte angebracht sei. Jeder der vorderen Schwenkarme sei in Bezug auf den Grundrahmen mit Hilfe von Schraubenfedern gefedert, die so angeordnet seien, dass jede Schwenkbewegung der Arme durch die Schraubenfedern gedämpft werde. Bei einer solchen Konstruktion könne jede vordere Laufrolle eine vertikale Bewegung ausführen, wenn sie über ein Hindernis fahre (Abs. [0004]).

Die Druckschrift E10 offenbare einen Rollstuhl mit Mittelradantrieb, der eine Rahmenbaugruppe umfasse, die einen vorderen Rahmen und einen hinteren Rahmen einschließe, dessen vorderes Ende schwenkbar an Längsabschnitten des vorderen Rahmens durch ein Paar von Drehzapfen gelagert ist, während das hintere Ende frei nach oben und unten schwinde. Ein Paar Antriebsräder sei am hinteren Ende des vorderen Rahmens gelagert. Ein Paar vordere Lenkräder sei am vorderen Ende des vorderen Rahmens gelagert. Ein Paar hintere Lenkräder sei am hinteren Ende des hinteren Rahmens gelagert. Ein Sitz sei auf Längsabschnitten des hinteren Rahmens gelagert. Ein Stoßdämpfer sei zwischen dem vorderen und

dem hinteren Rahmen angebracht. Wenn der hintere Rahmen relativ zum hinteren Ende des vorderen Rahmens um die beiden Drehpunkte nach oben und/oder nach unten schwinde, wirke der Stoßdämpfer. Dadurch werde der Fahrkomfort des Rollstuhls erhöht, indem der Rollstuhl auch auf einer Stufe leichtgängig fahren könne.

Die Druckschrift E8 offenbare einen Rollstuhl mit Mittelradantrieb, der einen Rahmen aufweise. Der Rahmen umfasse einen oberen Sitzbefestigungsabschnitt und habe mindestens ein hinteres, am Boden angreifendes Laufrad. Es sei ein Paar schwenkbarer unterer Halterungen vorgesehen, die an dem Rahmen über einen vorderen Drehpunkt und einen vom vorderen Drehpunkt entfernten Vorspannelement am Rahmen befestigt seien. An jeder Halterung sei ein bodenberührendes Antriebsrad vorgesehen, an das ein Motor angeschlossen sei. Außerdem seien Kippschutzräder vorgesehen, die an den schwenkbaren Halterungen angebracht seien. In einer Ausführungsform seien die Antikipp-Räder an Armen montiert, die schwenkbar an der Schwenkhalterung angebracht seien. In einer anderen Ausführungsform hätten die Kippschutzräder bewegliche Achsen, damit sie über Hindernisse fahren könnten. In einer weiteren Ausführungsform seien die Hauptaufhängungsfedern der Vorspannelemente doppelwirkend, damit die Kippschutzräder sowohl über Hindernisse nach oben als auch nach unten schwenken könnten, um ein Kippen beim Anhalten zu verhindern (Abs. [0006]).

Die Druckschrift E15 offenbare eine elastische Anti-Kipp-Radaufhängung, die ein mit einer ersten Halterung verbundenes Rad umfasse. Eine zweite Halterung sei so ausgelegt, dass sie starr an einem Rollstuhl befestigt werden könne. Obere und untere Stangen hätten jeweils ein vorderes und ein hinteres Ende, die schwenkbar mit der zweiten Halterung bzw. der ersten Halterung verbunden seien, so dass sie ein Parallelogramm bildeten. Die Aufhängung könne in einer im Wesentlichen festen Position arretiert werden, z. B. wenn der Sitz über einen bestimmten Punkt hinaus nach hinten geneigt werden solle, um die Gefahr des Umkippens des Rollstuhls zu verringern (Abs. [0007]).

Ausgehend hiervon ergibt sich nach der Streitpatentschrift die Aufgabe, Fahrzeuge mit Mittelradantrieb weiter zu stabilisieren. Die meisten Rollstühle mit Mittelradantrieb, die beispielsweise vorn und hinten mit aufgehängten Rollen ausgestattet seien, wiesen beim Befahren von Gefällen oder Steigungen verschiedene Grade des Kippens nach vorne oder hinten auf. Dies liege daran, dass die Auslegung der Aufhängungen der vorderen oder hinteren stabilisierenden Rollen kompromissbehaftet sei. Sie dürften einerseits nicht zu steif ausgelegt werden, was zwar ein Kippen verhindern würde bei allerdings geringem Federungskomfort, und andererseits auch nicht zu weich oder mit zu großem Federweg ausgelegt werden, da dadurch effektiv kein Maß an Stabilisierung bereitgestellt würde (Abs. [0008]).

2. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Hochschulingenieur (Dipl.-Ing. oder M. Sc.) der Fahrzeugtechnik oder des allgemeinen Maschinenbaus, insoweit mechatronische Kenntnisse mitumfassend, an, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Rollstuhl-Aufhängungen verfügt.

3. Die oben definierte Aufgabe soll erfindungsgemäß durch ein Erzeugnis gemäß Patentanspruch 1 und ein Verfahren gemäß Patentanspruch 8 gelöst werden. Die Merkmale dieser Ansprüche können wie folgt gegliedert werden (deutsche Übersetzung *kursiv*):

Patentanspruch 1:

- 1.0 A wheelchair suspension comprising:
 - Rollstuhl-Aufhängung mit:*
 - 1.1 a frame (402);
 - einem Rahmen (402);*
 - 1.2 a pivot arm (404) pivotally coupled to the frame (402);

einem schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbundenen Schwenkarm (404);

1.2.1 a front caster (412) coupled to the pivot arm (404);
einer mit dem Schwenkarm (404) verbundenen vorderen Laufrolle (412);

1.3 a rear caster (414) pivotally coupled to the frame (402);
einer schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbundenen hinteren Laufrolle (414);

characterized by:

gekennzeichnet durch:

1.4 a stabilizing system (420)
ein Stabilisierungssystem (420),

1.4.1 coupled to the frame (402) and the pivot arm (404);
das mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist;

1.5 a sensor (422)
einen Sensor (422),

1.5.1 coupled to the stabilizing system (420);
der mit dem Stabilisierungssystem (420) verbunden ist;

1.V the sensor (422) being arranged such that movement of the frame (402) relative to the rear caster (414) causes actuation of the stabilizing system (420) to at least partially resist further movement of the frame (402).“

wobei der Sensor (422) derart angeordnet ist, dass eine Bewegung des Rahmens (402) relativ zu der hinteren Laufrolle (414) eine Betätigung des Stabilisierungssystems (420) derart bewirkt, dass einer weiteren Bewegung des Rahmens (402) mindestens teilweise entgegengewirkt wird.

Patentanspruch 8:

- 8.0.V A method of stabilizing a wheelchair frame (402) comprising:
*Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens (402),
umfassend:*
- 8.1.V actuating a stabilizing system (420)
Betätigung eines Stabilisierungssystems (420)
- 8.1.1 upon relative movement of the wheelchair frame (402) with
respect to a rear caster (414);
*bei Relativbewegung des Rollstuhl-Rahmens (402) relativ zu einer
hinteren Laufrolle (414);*
- 8.1.2 wherein actuation of the stabilizing system (420) at least partially
resists at least upward movement of a front caster (412) with
respect to the frame (402).“
*wobei durch Betätigung des Stabilisierungssystems (420)
mindestens einer Aufwärtsbewegung der vorderen Laufrolle (412)
relativ zu dem Rahmen (402) mindestens teilweise
entgegengewirkt wird.*

4. Der zuständige Fachmann geht bei den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 8 von folgendem Verständnis aus:

a) Patentanspruch 1 beschreibt eine Rollstuhl-Aufhängung (Merkmal 1.0). Soweit die Beschreibung der Streitpatentschrift vereinzelt (vgl. Abs. [0001] und [0009]) auf Beförderungsmittel jeglicher Art Bezug nimmt, so steht dies zu dieser Forderung des Merkmals 1.0 in Widerspruch. Offen gelassen ist lediglich die Art des Rollstuhl-Antriebes. Ausweislich des Absatzes [0002] sind sowohl manuell als auch motorisch betriebene Rollstühle mitumfasst, denn dort wird – hinsichtlich ihrer Eignung für die sie nutzenden Hilfsbedürftigen – explizit hierauf Bezug genommen. In den Ausführungsbeispielen wird im Besonderen referenziert auf Rollstühle mit einem motorbetriebenen Mittelradantrieb, ohne dabei jedoch den beanspruchten

Gegenstand auf diese Antriebsart zu beschränken (vgl. beispielsweise Abs. [0014]). Die Aufhängung des manuell oder motorisch angetriebenen Rollstuhls weist zu seiner Stabilisierung gegen ein Kippen nach vorne oder hinten (vgl. Abs. [0003] und [0008]) gemäß den Merkmalen bzw. Merkmalsgruppen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 in einer nicht abschließenden Aufzählung einen Rahmen 402, einen Schwenkarm 404, eine vordere Laufrolle 412, eine hintere Laufrolle 414, ein Stabilisierungssystem 420 und einen Sensor 422 auf. Der zuständige Fachmann entnimmt den Formulierungen „front caster“ und „rear caster“ in Fahrtrichtung gesehen vordere und hintere Laufrollen bzw. Lenkrollen, die auf einen mittelradangetriebenen Rollstuhl verweisen, da die vorgenannten „caster“ typischerweise weder dazu geeignet sind die vollständige Last zu tragen, noch für den Antrieb zu sorgen, sondern der Stabilisierung des Rollstuhls gegen ein Kippen nach vorne oder hinten dienen (vgl. a. a. O.). Die vorstehende Aufzählung ist für die genannten Bauteile entsprechend der Formulierung im englischen Original jeweils im Sinne eines unbestimmten Artikels zu verstehen mit der Implikation, dass auch mehrere der jeweiligen Bauteile zum Einsatz kommen können (vgl. beispielhaft Patentanspruch 7, der zur Weiterbildung des Gegenstandes nach Anspruch 1 eine zweite vordere Laufrolle 412 und einen zweiten Schwenkarm 404 nennt). Typischerweise wird davon ausgegangen, dass bis auf einen gemeinsamen Rahmen jeweils zwei der vorgenannten Bauteile zur Anwendung kommen (Ausnahmen werden beispielsweise mit den Ausführungen zur Figur 5 beschrieben).

Der Rahmen (Merkmal 1.1) dient, wie für die Ausführungsbeispiele beispielhaft und insbesondere in Figur 4 der Streitpatentschrift (vgl. die nachfolgend eingeblendete Abb. 1) gezeigt, einer irgendwie gearteten Aufnahme eines Sitzes.

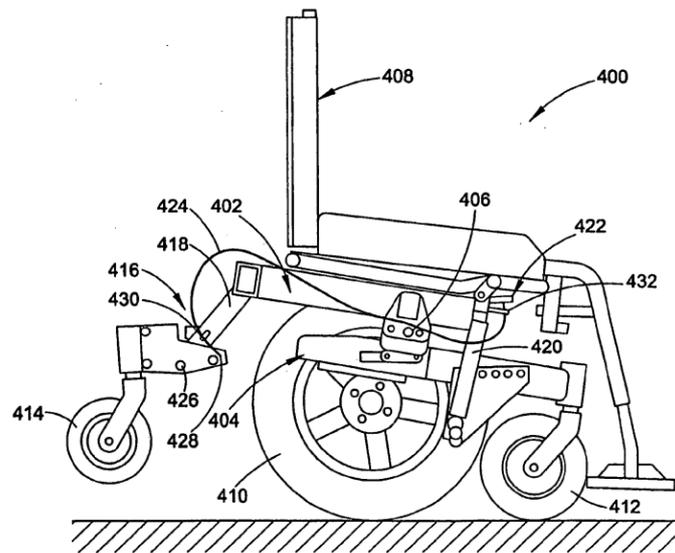


Abb. 1: Fig. 4 der Streitpatentschrift

Mit dem Rahmen 402 ist gemäß Merkmal 1.2 der Schwenkarm 404 schwenkbar verbunden. Ausweislich vorstehender Abb. 1 in Verbindung mit Abs. [0014] ist dieser Schwenkarm, an dem typischerweise, aber den beanspruchten Gegenstand nicht weiter beschränkend, ein Motor oder ein Motor-Getriebegehäuse sowie ein Antriebsrad befestigt ist, über eine Schwenkverbindung 406 mit dem Rahmen schwenkbar verbunden. An dem Schwenkarm ist ferner gemäß der Forderung nach Merkmal 1.2.1 die vordere Laufrolle 412 befestigt. Die vordere Laufrolle, deren (typischerweise um eine im Wesentlichen vertikale Achse drehbare) Verbindung mit dem Schwenkarm undefiniert und insoweit in die Gestaltungsfähigkeit des Fachmanns gelegt ist, lässt sich zusammen mit dem Schwenkarm um die quer zur Fahrtrichtung (senkrecht zur Zeichenebene der Figur 4) liegende Achse der Schwenkverbindung 406 schwenken. Für den Betrieb des Rollstuhls bedeutet dies, dass der Schwenkarm (mit Laufrolle) u. a. verschwenkt werden kann, wenn die vordere Laufrolle Unebenheiten und Hindernisse auf der Fahrbahnoberfläche überquert (vgl. Abs. [0029]).

Mit Merkmal 1.3 ist gefordert, dass die auf der der vorderen Laufrolle gegenüberliegenden Seite des Rollstuhls angeordnete hintere Laufrolle 414, die

Teil einer Laufrollenbaugruppe 416 sein kann (vgl. Abs. [0014]), mit dem Rahmen schwenkbar verbunden ist. Erneut mit Blick auf die Figur 4 (vgl. Abb. 1) in Verbindung mit beispielsweise Abs. [0029] wird dem Fachmann deutlich, dass die Laufrolle zumindest um eine ebenfalls quer zur Fahrtrichtung (senkrecht zur Zeichenebene der Figur 4) liegende Achse einer Verbindung 426 verschwenkbar sein muss. Über konkrete Ausgestaltungen der Laufrolle oder das Vorhandensein weiterer Bauteile, die zur schwenkbaren Verbindung mit dem Rahmen notwendig sind, schweigt sich der Anspruch 1 aus, insoweit liegen diese ebenfalls im Belieben des zuständigen Fachmanns. Der Rahmen kann somit um die Schwenkverbindungen 406, 426 sowohl nach vorne als auch nach hinten kippen („tipping forward or backward“).

Wie dargelegt, weist die Rollstuhl-Aufhängung ein Stabilisierungssystem 420 auf. Unter einem gemäß dem das Merkmal 1.4 weiterbildenden Merkmal 1.4.1 mit dem Rahmen 402 und dem Schwenkarm 404 verbundenen Stabilisierungssystem versteht der zuständige Fachmann bei verständiger Würdigung des Streitpatents ein System, das geeignet ist, die vorstehend beschriebene Schwenkbewegung des Schwenkarms 404 relativ zum Rahmen bei Überschreiten eines vorbestimmten, aber nicht näher definierten Wertes zu stabilisieren (vgl. Abs. [0015] und die nachfolgenden Ausführungen zu Merkmal 1.V), ohne weiteres Eingehen auf dessen körperliche oder stoffliche Beschaffenheit.

Die Merkmale 1.5 und 1.5.1 der Merkmalsgruppe 1.5 beanspruchen einen mit dem Stabilisierungssystem verbundenen und gemäß Abs. [0013] der Streitpatentschrift auch als Auslöser („trigger“) bezeichneten Sensor 422, der mit dem Stabilisierungssystem verbunden ist, ohne diesen hierbei näher zu konkretisieren. Mit der Nennung des Bezugszeichens 422 für den Sensor, das einem Verriegelungselement-Steuerarm des Stabilisierungssystems zugeordnet ist, wird beispielhaft auf eine Ausführungsform nach Figur 4 (vgl. Abb. 1) verwiesen.

Mit dem kategoriefremden Verfahrensmerkmal 1.V wird die Vorrichtung Rollstuhl-Aufhängung dahingehend konkretisiert, dass ausgelöst durch eine durch den wahlfreien Sensor festgestellte, für eine nachfolgende Betätigung des Stabilisierungssystems relevante Bewegung des Rahmens relativ zu der hinteren Laufrolle und implizit durch eine davon abhängige, ins Belieben des Fachmanns gelegte Ansteuerung eines Aktors (des Stabilisierungssystems), wie beispielweise mithilfe des Steuerarms 422, einer weiteren Bewegung des Rahmens mindestens teilweise entgegengewirkt wird. Zu möglichen für die Detektion der relativen Bewegung des Rahmens zu der hinteren Laufrolle geeigneten und mit dem Stabilisierungssystem verbundenen Sensoren verweist die Streitpatentschrift u. a. auf Patentanspruch 3 in Verbindung mit Abs. [0026] (mit Hilfe eines Zug-Druck-Kabels) und auf die Absätze [0030] und [0040] (Endschalter mit mehreren Drähten, verbunden mit einem Solenoid-Aktuator, oder andere als Alternative zum Zug-Druck-Kabel geeignete mechanische Verbindungen oder mittels pneumatischer Mittel). Die eine Aktion auslösende Bewegung des Rahmens relativ zu der hinteren Laufrolle wirkt gemäß der Merkmalsgruppe 1.4 auf das mit dem Rahmen und dem vorderen Schwenkarm verbundene Stabilisierungssystem. Ab dem Moment, ab dem das Stabilisierungssystem betätigt ist, wird einer weiteren Bewegung des Rahmens mindestens teilweise entgegengewirkt im Sinne eines Verhinderns oder Stoppens der Bewegung. Ein aktives Entgegenwirken auf die Bewegung des Rahmens ist für den Fachmann im Lichte der Gesamtoffenbarung des Streitpatents hierunter nicht zu verstehen. Der Offenbarung lassen sich lediglich Abbremsungen oder Unterbindungen weiterer Bewegungen entnehmen, wie sie insbesondere aber auch lediglich beispielhaft durch die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 10A-10C deutlich werden, die eine Ausführungsform 1000 einer Rollstuhl-Aufhängung mit einem direkt in eine Verriegelungshalterung 1004 eingreifenden Stift 1002 zeigen (vgl. Abb. 2).

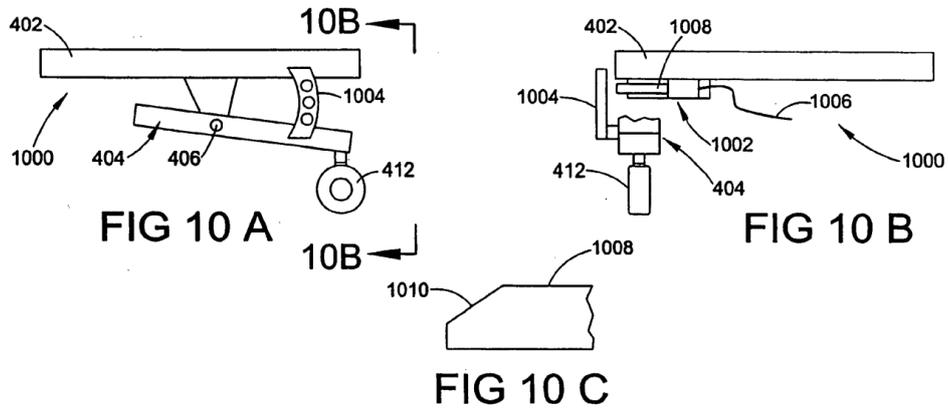


Abb. 2: Fig. 10A-C der Streitpatentschrift

Eine in Figur 10C ersichtliche Nockenfläche 1010 des Stifts 10 ist so vorgesehen, dass nach Betätigung des Stabilisierungssystems (das über ein Druck-Zug-Kabel, das die relative Bewegung zwischen dem Rahmen und der hinteren Laufrolle detektiert, vgl. Abs. [0029], angesteuert werden kann; vgl. Abs. [0040]: „If locking member 1002 is mechanical, then actuator cable 1006 can be a push-pull cable, as described earlier.“) der Rahmen 402 relativ zum Schwenkarm 404 weiterhin in Aufwärtsrichtung schwenken kann, was einem Nicken nach hinten entspricht, wohingegen ein Nicken nach vorne relativ zum vorderen Schwenkarm unterbunden ist, mithin einer weiteren Bewegung des Rahmens teilweise entgegengewirkt wird, gleichsam einer weiteren Bewegung der vorderen Laufrolle relativ zu dem Rahmen mindestens teilweise entgegengewirkt wird, wie mit Patentanspruch 2 ergänzend erläutert.

In der Ausführung nach Figur 10B fehlt dem Stift die Nockenfläche, so dass der vorbeschriebene Ratscheneffekt ausbleibt und infolgedessen eine weitere Bewegung des Rahmens (relativ zum Schwenkarm) vollständig, im Sinne eines Nickens nach vorne und nach hinten relativ zur vorderen Laufrolle, verhindert wird.

b) Der zuständige Fachmann entnimmt Merkmal 8.0.V ein Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhlrahmens. Mit Merkmal 8.1.V ist ein erster und einziger

explizit ausformulierter Verfahrensschritt genannt, wonach ein Stabilisierungssystem betätigt werden soll, wobei dabei weder auf die Art der Betätigung des Stabilisierungssystems noch auf das Stabilisierungssystem selbst eingegangen ist. Als Ursache für die Betätigung des Stabilisierungssystems ist mit dem Merkmal 8.1.1 eine Relativbewegung des Rollstuhl-Rahmens relativ zu einer hinteren, nicht zum Rahmen gehörenden Laufrolle, die wohl ein vorbestimmtes Maß übersteigt – ansonsten würde es permanent ausgelöst –, als Auslösekriterium herausgestellt. Um welche Art von Relativbewegung es sich hierbei handelt, ist zwar für den Patentanspruch 8 nicht näher konkretisiert, erschließt sich aber für den zuständigen Fachmann im Lichte der Gesamtoffenbarung und in Verbindung mit dem den Erfolg des Verfahrens benennenden Merkmal 8.1.2 als eine Vertikalbewegung der hinteren Laufrolle relativ zum Rahmen. Denn Merkmal 8.1.2 schreibt vor, dass die Stabilisierung dadurch erreicht wird, dass mindestens einer Aufwärtsbewegung einer vorderen, ebenfalls nicht zum Rahmen gehörenden Laufrolle relativ zu dem Rahmen mindestens teilweise entgegengewirkt wird. Insoweit entnimmt der Fachmann Patentanspruch 8 lediglich einen einzigen Verfahrensschritt in dem Umfeld eines bereitgestellten Rahmens eines mittelradangetriebenen Rollstuhls mit vorderen und hinteren vertikal bewegbaren Laufrollen, einer ins Belieben des Fachmanns gelegten Einrichtung zum Detektieren einer Relativbewegung der hinteren Laufrolle zum Rahmen und eines ebenfalls ins Belieben des Fachmanns gelegten Stabilisierungssystems, das mindestens eine Aufwärtsbewegung der vorderen Laufrolle relativ zu dem Rahmen bzw. mindestens ein Vorwärtsnicken des Rahmens relativ zur vorderen Laufrolle zumindest teilweise unterbinden kann, wonach das Stabilisierungssystem zur Stabilisierung des Rollstuhl-Rahmens betätigt werden soll.

III.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 in der erteilten Fassung des Streitpatents sind nicht patentfähig, weil ihnen die offenkundige Vorbenutzung von

mit einem so genannten „Stability Lock“-System ausgerüsteten Rollstühlen der Typenserie „I... Storm TDX5“ der Beklagten neuheitsschädlich entgegensteht.

1. Zur Beurteilung der Neuheit kommt es auf mögliche Benutzungshandlungen in einem Zeitraum zumindest bis vor dem 18. August 2003 an.

a) Das Datum des 25. Oktober 2002 ist insoweit als Prioritätsdatum nicht maßgeblich. Denn die Priorität der Druckschrift E02' vom 25. Oktober 2002 (US 60/421,178 P) vermag das Streitpatent wegen fehlender Anmelderidentität nicht wirksam zu beanspruchen. Das Prioritätsrecht kann regelmäßig nur von dem Anmelder der früheren Anmeldung oder seinem Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden (Art. 87 Abs. 1 EPÜ).

Als Anmelder und Erfinder der US-amerikanischen Patentanmeldung 60/421,178 P (provisional application, Anlage E02') vom 25. Oktober 2002 sind Herr G1... (O...), Herr M... (O...), Herr P... (O...) und Herr W..., III (O...) benannt.

Als Anmelder der internationalen Anmeldung Nummer PCT/US2003/034124, auf welcher das Streitpatent basiert, sind in der WO-Schrift 2004/ 037 569 A2 (Anlage GvW2) Herr G1... (O...), Herr N1... (O...) (je ausschließlich für die Vereinigten Staaten von Amerika und zugleich als Erfinder benannt) sowie die Beklagte (für alle Bestimmungsstaaten ausgenommen die Vereinigten Staaten von Amerika) verzeichnet, nicht aber zugleich auch Herr M..., Herr P... und Herr W....

Es besteht somit bezüglich der Anmelder der Prioritätsanmeldung E02' und denjenigen der nachfolgenden PCT-Anmeldung keine Anmelderidentität mit der Folge, dass es insoweit an einer wirksamen Inanspruchnahme der Priorität in formeller Hinsicht fehlt.

Allein der Umstand, dass die Herren G1... und N1... in einem als Anlage A3 in Kopie zur Akte gereichten, signierten Dokument erklärt haben, alleinige Erfinder auch der US-amerikanischen Patentanmeldung 60/421,178 P (provisional application, Anlage E02') zu sein, reicht in Anbetracht der abweichenden Erfinderbenennung in der genannten Druckschrift und mangels anderweitiger Anhaltspunkte als Nachweis dieser Behauptung nicht aus. Er vermag auch keine wirksame rechtsgeschäftliche Übertragung dieses Prioritätsrechts auf die Beklagte zu begründen.

Das als Anlage A4d vorgelegte Assignment datiert schließlich vom 1. Dezember 2003. Es wurde damit von Herrn G... und Herrn N1... weit nach dem Anmeldetag der Druckschrift E02', dem 25. Oktober 2002, unterzeichnet und hat auf die Frage der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität dieser Druckschrift keinen Einfluss.

b) Für die Beurteilung der Neuheit kommt es somit auf mögliche Benutzungshandlungen zumindest vor dem 18. August 2003 an. Bei diesem Datum handelt es sich um den Anmeldetag der US-amerikanischen Patentanmeldung US 10/643,010 (Anlage E03'), deren Priorität das Streitpatent ebenfalls beansprucht. Ob das am 27. Oktober 2003 angemeldete Streitpatent die Priorität dieser Patentanmeldung wirksam in Anspruch zu nehmen vermag, bedarf angesichts der von Klägerseite behaupteten Benutzungshandlungen, die sich auf einen Zeitraum vor dem 18. August 2003 beziehen, keiner Entscheidung.

2. Der im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 29. September 2022 in Augenschein genommene Rollstuhl der Typenserie „I... Storm TDX5“ mit dem Typenschild mit der Seriennummer „03F171905“, auf den die Klägerin erstmalig mit Schreiben vom 19. September 2022 Bezug genommen hat, weist die Merkmale der Patentansprüche 1 und 8 auf, wobei diese Merkmale mit denjenigen, die sich dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 13 i. V. m. einer auf Seite 9, Zeile 46 des

Streitpatents genannten Abwandlung entnehmen lassen, übereinstimmen. Dies steht zur Überzeugung des Senats als Ergebnis des Augenscheins fest.

a) Der zuständige Fachmann entnimmt der Figur 13 (vgl. die nachfolgend eingeblendete Abb. 3) i. V. m. dem dazu relevanten Beschreibungsteil Abs. [0056] bis [0061] des Streitpatents in Übereinstimmung mit der vorstehenden Auslegung zu den Patentansprüchen 1 und 8 eine anspruchsgemäße Rollstuhl-Aufhängung bzw. ein Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens. Die Rollstuhl-Aufhängung weist einen Rahmen 402 auf, an dem über Schwenkverbindungen („pivots 1308, 1310“) eine schwenkbare Viergelenk-Vorderlenkrollenanordnung („four-bar linkage pivoting front caster assembly“) angeordnet ist. Diese weist die beiden vorderen Gestänge bzw. Schwenkarme („first and second linkages 1302, 1304“) auf, an denen über eine Laufrollenkopfrohrbaugruppe („caster head tube assembly“ 1311“) die vordere Laufrolle 412 angeordnet ist. Der vordere Schwenkarm 1302 ist gemäß Fig. 13 des Streitpatents in seiner Verlängerung zum Rollstuhllende hin physisch über eine Motor-Getriebehalterung („motor/gearbox mount 1312“) an einer sogenannten Motorzahnstangenhalterung („motor rack bracket 1314“) befestigt.

Alternativ, entgegen dieser Darstellung in Fig. 13 (vgl. Abb. 3), kann eine streitpatentgemäße Verbindung zwischen Motorzahnstangenhalterung 1314 und vorderem Schwenkarm 1302 auch direkt, also ohne Zwischenschaltung der Motor-Getriebehalterung, hergestellt werden (vgl. Seite 9, Zeile 46 der Streitpatentschrift).

Eine hintere Laufrollenanordnung 1328 bzw. Fortsatz 1330 verbindet eine hintere Laufrolle 412 schwenkbar über eine Schwenkverbindung 1332 mit dem Rahmen 402.

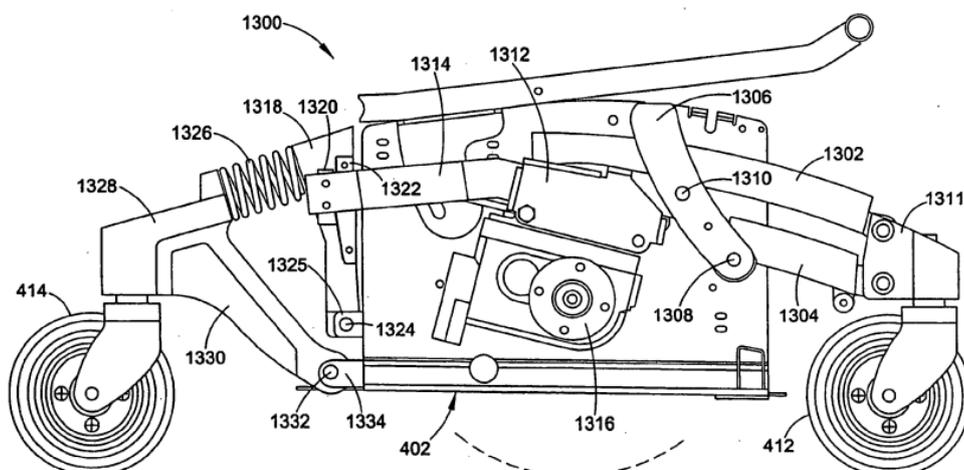


Abb. 3: Fig. 13 der Streitpatentschrift

Bei dieser Rollstuhl-Aufhängung erkennt der zuständige Fachmann zwanglos, dass die Feder 1326 im Sinne vorstehender Auslegung die Funktion eines Auslösers und Sensors zur Detektierung der Verschwenkung der hinteren Laufrolle im Gegenuhrzeigersinn und zum Auslösen eines nachfolgend beschriebenen Aktors innehat, zusätzlich zu der sich aufgrund der Federwirkung („degree of suspension“; vgl. Abs. [0060]) einstellenden Komfortfunktion. Denn die die Laufrolle 414 tragende Laufrollenanordnung 1328 ist mit der Feder 1326 verbunden und diese steht wiederum mit einer dem Stabilisierungssystem zuzuordnenden Federhalterung 1318 (dem Aktor) in Verbindung, die ihrerseits schwenkbar am Rahmen über die Schwenkverbindung 1324 angelenkt ist. Durch die Verbundenheit von Laufrolle 414 und Feder 1326 ist für den Fachmann mit der Feder eine zum Zug-Druck-Kabel alternative mechanische Verbindung (vgl. Abs. [0030] der Streitpatentschrift) aufgezeigt, die als Auslöser/Sensor (vgl. Abs. [0013] der Streitpatentschrift) im Sinne des Streitpatents agiert. Ob die Laufrollenvorrichtung 1328 oder/und (Teile der) Federhalterung 1318 auch als ein solcher aufgefasst werden könnte, kann insoweit dahinstehen, da zumindest die Feder, wie ausgeführt, die Funktionen des Auslösers/Sensors erfüllt.

Überdies entnimmt der Fachmann dieser Ausführungsvariante ein aus mehreren Bauteilen bestehendes Stabilisierungssystem. Dazu gehören im Wesentlichen die bereits als Aktor benannte Federhalterung 1318 und zwei Sperrklinken bzw. Ratschen („ratchets 1320, 1322“). Die erste Ratsche 1320 ist mit dem vorderen Schwenkarm 1302 und die zweite Ratsche 1322 mit der Federhalterung 1318 verbunden, jeweils über nicht weiter ausgeführte Befestigungen. Das mit dem Rahmen 402 und dem Schwenkarm 1302 verbundene, aus mehreren Bauteilen bestehende Stabilisierungssystem ist dazu hergerichtet, mit Hilfe der beiden Ratschen im Sinne des Streitpatents einer weiteren Bewegung des Rahmens mindestens teilweise entgegenzuwirken.

Zumindest bei einem streitpatentgemäßen relevanten Verschwenken der hinteren Laufrolle 414 um ihre Schwenkverbindung 1332 im Gegenuhrzeigersinn, das einem Nicken des Rahmens nach vorne entspricht, wird der Sensor, also die Feder 1326, im Wesentlichen translatorisch bewegt, was wiederum zu einer Verschwenkung der Federhalterung 1318 ebenfalls im Gegenuhrzeigersinn um ihre Schwenkverbindung 1324 führt. Bei einem konstruktiv festgelegten, in der Streitpatentschrift indes nicht näher definierten Verschwenkungswinkel der hinteren Laufrolle gegenüber dem Rahmen löst die über die Laufrollenvorrichtung 1328 die Bewegung der Laufrolle sensierende Feder 1326 das Stabilisierungssystem aus, indem die translatorisch bewegte Feder 1326 die Ratsche 1322 mittelbar über die Federhalterung 1318 in die mit dem vorderen Schwenkarm 1302 verbundene Ratsche 1320 drängt, und in Folge dessen eine weitere Nick-Bewegung des Rahmens unterbindet. Denn durch den Formschluss, den die Ratschen miteinander eingehen, wird die vordere Laufrolle in Richtung einer Aufwärtsbewegung blockiert, es wird insoweit ein Kraftfluss zwischen der vorderen Laufrolle/vorderer Schwenkarm und dem Rahmen über das aus den Ratschen und Federhalterung bestehende Stabilisierungssystem hergestellt.

Diese vorstehend beschriebene Rollstuhl-Aufhängung unterscheidet sich insoweit von der einleitend ausgelegten Ausführungsform nach Fig. 4 konzeptionell lediglich dahingehend, dass das Stabilisierungssystem im hinteren Bereich des Rollstuhls

angeordnet ist. Die konstruktiven Auswirkungen dieses anderen Konzepts sind mit der Ausgestaltung des langen vorderen Schwenkarms bis in den hinteren Bereich des Rollstuhls und dem nur kurz bauenden Auslöser/Sensor ersichtlich. Bei der Ausführungsform nach Fig. 4 hingegen ist der Auslöser/Sensor in Form des Zug-Druck-Kabels bis in den vorderen Bereich hin zu dem dort angeordneten Stabilisierungssystem geführt und weist dabei einen vergleichsweise kurzen, vorderen Schwenkarm auf.

Insoweit beschreibt auch die in den Abs. [0056] bis [0061] des Streitpatents beschriebene Ausführungsform gleichermaßen eine Rollstuhl-Aufhängung, wie mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 definiert.

b) Diese Schlussfolgerung gilt – mutatis mutandis – für das Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhlrahmens gemäß den Merkmalen des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 8 gleichermaßen.

Nach alledem konnte die Argumentation der Beklagten, dass diese ab Abs. [0056] der Streitpatentschrift zwar formal als achte Ausführungsform eines Verriegelungselements oder einer Verriegelungsbaugruppe bezeichnete Rollstuhl-Aufhängung gemäß Fig. 13 auch nur ein solches Verriegelungselement, lediglich als Teil eines Stabilisierungssystems offenbare, nicht durchgreifen. Denn der Fachmann konnte zwanglos, wie dargelegt, den Ausführungen in der Streitpatentschrift nicht nur einen kleinen Teilbereich eines Stabilisierungssystems entnehmen, sondern vielmehr eine weitere Ausführungsform einer Rollstuhl-Aufhängung bzw. ein Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens.

c) Der von der Klägerseite in das Verfahren eingeführte „TDX5“-Rollstuhl mit der Seriennummer „03F171905“, vgl. die nachfolgend eingeblendete Abb. 4, der Gegenstand des Augenscheins war, weist eine Rollstuhlaufhängung mit den gegenständlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf. Denn der in Augenschein genommene „TDX5“-Rollstuhl zeigt ebenso sämtliche

gegenständlichen Merkmale wie die Ausführungsform nach Fig. 13 i. V. m. der auf Seite 9, Zeile 46 des Streitpatents genannten Abwandlung:

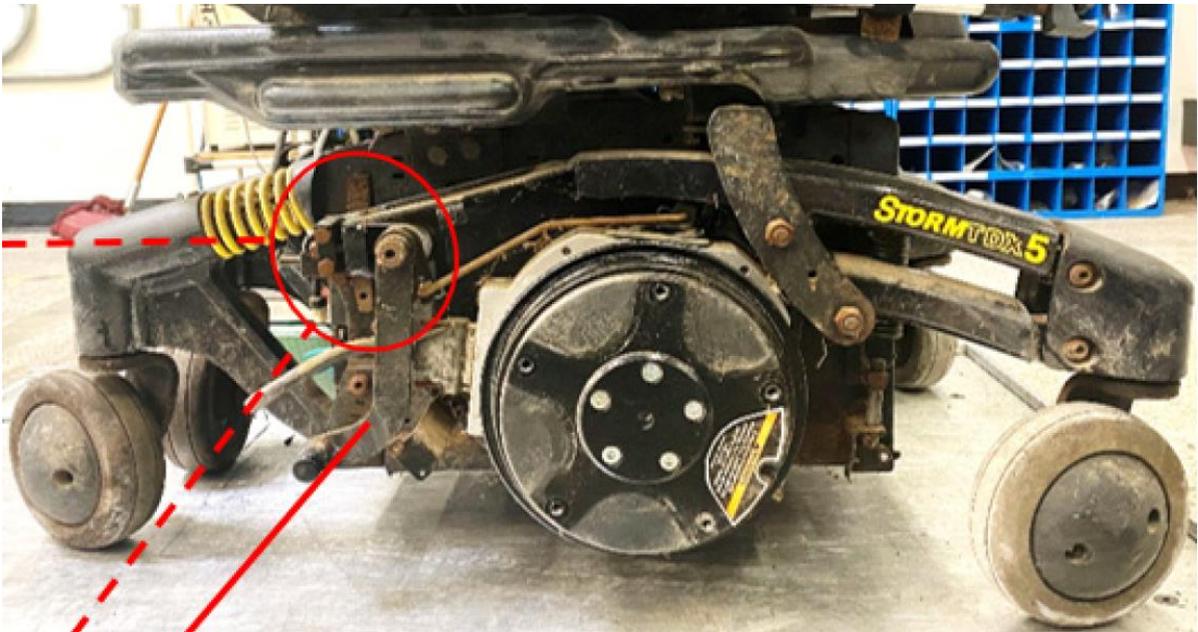


Abb. 4: Teilansicht der Fig. 8b aus dem Schriftsatz der Klägerin vom 19. September 2022

Verglichen mit der Ausführungsform, die der Fachmann der Figur 13 des Streitpatents (vgl. Abb. 3) entnimmt, waren bei der Inaugenscheinnahme ausweislich des Protokolls die folgenden Details zu erkennen (vgl. Anlage 1 zum Protokoll vom 29. September 2022 i. V. m. Abb. 4):

- ein kastenförmiger Rahmen in der Figur 13 mit der Bezugsziffer 402. Die Bezugsziffern sind solche aus der Figur 13 des Streitpatents;
- ein mehrteiliger vorderer Schwenkarm 1302 (oberer Arm), 1304 (unterer Arm), der mit dem Rahmen 402 über eine Rahmenhalterung 1306 bei den Positionen 1310 und 1308 schwenkbar verbunden ist;
- des Weiteren eine mit dem Schwenkarm 1302, 1304 über die Baugruppe 1311 verbundene vordere Laufrolle 412;
- eine Fortsetzung des Arms 1302 ähnlich der Position 1314 und eine mit dieser Fortsetzung verbundene Ratsche 1320;

- eine schwenkbar mit dem Rahmen 402 über eine Laufrollenhalterung 1330 bei Position 1332 bzw. über eine Federanbindung 1318 bei Pos. 1324 unter Zwischenschaltung einer Feder 1326 verbundene hintere Laufrolle 414;
- eine mit der Federanbindung 1318 verbundene Ratsche 1322.

d) Zur Überzeugung des Senates zeigte der in Augenschein genommene „TDX5“-Rollstuhl darüber hinaus das Verfahrensmerkmal 1.V des Patentanspruchs 1 und die Merkmale des Verfahrens zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens gemäß Patentanspruch 8 – entsprechend der Ausführungsform nach Fig. 13 i. V. m. der Beschreibung (s. o.).

Um Feststellungen zu diesen Verfahrensmerkmalen treffen zu können, wurde der Rahmen des in Augenschein genommenen Rollstuhls – je vor und nach Demontage des Antriebsrades – mehrmals in einer Nickbewegung nach vorne geneigt. Dabei war Folgendes zu beobachten:

- Bei einer Nickbewegung des Rahmens nach vorne bewegt sich die hintere Laufrolle relativ zum Rahmen nach unten (dies entspricht einer Verschwenkung der hinteren Laufrolle im Gegenuhrzeigersinn).
- Diese Laufrollenbewegung trägt (über das mit der Laufrollenbewegung einhergehende Verschwenken der Federanbindung 1318) zu einer Annäherung der beiden ursprünglich (im unbewegten Zustand des Rollstuhls) beabstandeten Ratschen (ca. 0,5 cm) bei, bis diese Ratschen (nach einer Neigung des Rahmens gegenüber seiner Ausgangsposition von jedenfalls weniger als 5 Grad, gemessen mit einer Handy-App 2,7°Grad) in Eingriff miteinander geraten.
- Dieser Eingriff führt zu einer vollständigen Blockierung des Rahmens gegenüber dem vorderen Schwenkarm.

3. Dem Augenscheinsobjekt entsprechend ausgestattete, mit einem so genannten „Stability-Lock“-System ausgerüstete Rollstühle der Typenserie

„I... Storm TDX5“ haben im Sommer 2003 vor dem 18. August 2003 zur Überzeugung des Senats zum Stand der Technik gehört.

a) Wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt hat, hat sie in oder um (den Monat) Mai 2003 herum angefangen, Rollstühle u. a. der Typenserie „I... Storm TDX5“ mit entsprechenden Bestelloptionen am Markt anzubieten. Auf ihrer Internetseite wurde Kunden dazu ein Konfigurator angeboten, mit dem man das gewünschte Modell der jeweiligen Serie „TDX3“, „TDX4“ oder „TDX5“ konfigurieren konnte. Nach Aussage der Beklagten gehörte eine so genannte „Stability-Lock“-Funktion“ beim Modell „TDX5“ zu dessen serienmäßiger Ausstattung. Mit „Stability-Lock“-Funktion ausgerüstete Stühle dieser Serie verfügten über eine Zahnstangenausführung. Nach Aussage der Beklagten war diese Zahnstangenausführung dem Gegenstand der Figur 13 des Streitpatents ähnlich ausgestattet.

b) Diese Aussagen decken sich mit den Behauptungen der Klägerin zum Vertrieb der Rollstühle ab Frühjahr 2003 und den Inhalten der von ihr dazu in das Verfahren eingeführten Dokumenten:

aa) Ausweislich der Anlage E17k konnten Rollstühle der Typenserien „I... Storm TDX 4 und TDX5“, die jeweils serienmäßig mit einem „Stability-Lock“- System ausgestattet waren, ab dem 15. Mai 2003 bei der Beklagten bestellt werden und wurden, wie die Anlage E17j belegt, bereits im Frühling 2003 von der Beklagten beworben. Auf Seite 4, linke Spalte, letzter Absatz, der aus Frühjahr 2003 stammenden Werbebroschüre der Beklagten ist davon die Rede, dass Rollstühle der TDX-Serie ab April 2003 Kunden vorgestellt wurden:

Finally, providers can begin demonstrating TDX beginning in mid-April. Contact your [REDACTED] Territory Business Manager to schedule an in-service.

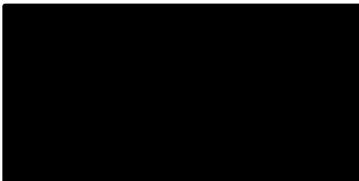
In deutscher Übersetzung:

„Schließlich können Anbieter ab Mitte April mit der Demonstration von TDX beginnen. Kontaktieren Sie Ihren I... Bereichsgeschäftsmanager, um eine Einweisung zu planen.“

bb) Die als Anlage E17k vorgelegte Preisliste mit Bestellformular, war, wie die Klägerin mit Schriftsatz vom 26. September 2022 und einem Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback Machine“, wayback.archive.org, nachvollziehbar vorgetragen hat, am 12. Juni 2003 auf der Website der Beklagten, www...., zugänglich. Sie war unter dem Link <http://web....>

abrufbar und wurde unter diesem Datum archiviert.

cc) Ein als Anlage E17m vorgelegtes Nutzerhandbuch mit der Überschrift „2nd Generation Tarsys® Tilt Recline Tilt/Recline on Storm® TDX™ Wheelchairs“ und der Angabe



der so genannten „TDX“-Rollstühle datiert unstreitig von Mai 2003.

dd) Am 27. November 2002 veröffentlichte die Beklagte unter der Überschrift „I...

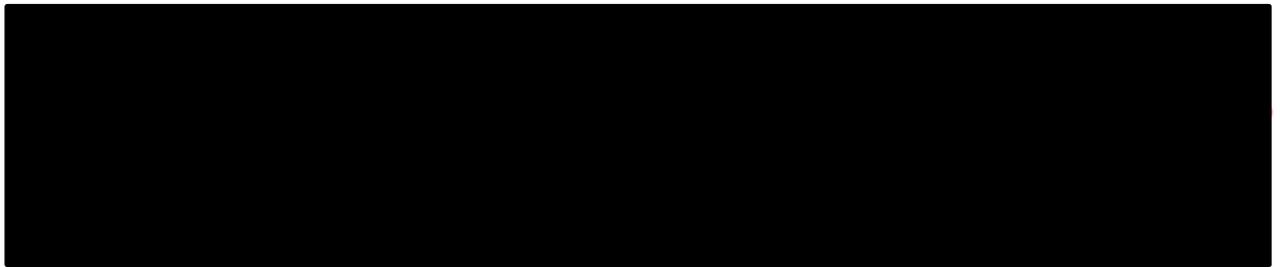
“ eine Pressemitteilung, mit welcher sie bekannt gab, dass das Unternehmen von der Food and Drug Administration die 510(k)-Zulassung für seinen neuen „TDX“- Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb erhalten habe und die Rollstühle der Serie ab Mai 2003 zum Verkauf stünden („Designed to Create a Total Driving Experience for the Consumer I... Corporation (NYSE:IVC) today announced the company has received 510(k) clearance from the Food and Drug

Administration on its new center-wheel drive power wheelchair, the I... Storm Series(R) TDX(TM), which will eventually replace the company's traditional rear-wheel drive power wheelchairs. Available for sale in May 2003, the Storm Series TDX incorporates five technologies that, in combination, create a total driving experience for the consumer. (...)"

Diese Informationen wurden im Jahr 2002 sowohl auf der Homepage der Beklagten (www...., vgl. Anlage E17a) als auch im Forum der C... Community (https://www.... (...), Anlage E17b) im Internet veröffentlicht.

ee) Eine Vorankündigung zum Verkaufsstart im Mai 2003 findet sich übereinstimmend zudem in dem als Anlage E17c zur Akte gereichten Artikel mit dem Titel „I...“ aus H... , aktualisierte Version vom 31. Dezember 2002, sowie in dem als Anlage E17d vorgelegten Jahresbericht „I...“ der Beklagten für das Jahr 2002, dort Seite 8, 1. Absatz.

c) Ein weiteres, starkes Indiz für den tatsächlichen Vertrieb von Rollstühlen dieser Serien im Frühjahr und Sommer 2003 stellt – in Verbindung mit dem in Augenschein genommenen Rollstuhl - der als Figur 4b mit Schriftsatz vom 19. September 2022 zur Akte gereichte Screenshot dar.



ABOUT US PARTS CATALOG PRODUCT CATALOG EDUCATION POLICY & FUNDING CAREER CENTER PRODUCT RECALL

Search

Products Product Literature Search

Product Catalog

New Zone

Bariatric Products

Beds and Bed-Related Products

Lifts and Slings

Merchandising Program

Power Operated Vehicles

Respiratory

Seating and Positioning

Self-Care and Patient Aids

Therapeutic Support Surfaces

Uni-Recliners

Wheelchairs and Top End

Customer Service

Old Serial Number Tracking

View serial numbers for products manufactured after October 2, 2005.

Serial Number:

Search

prior have a 5 year warranty.
5-liter Stationary concentrators invoiced 2010 and after have a 3 year warranty.
All 10-liter concentrators have a 3 year warranty.

Model/Catalog Number	Description
TDX5BASE	TDX5 BASE WITH MK5
U400T5	TRUETRACK & USER WGT <400 LBS
88P	BLACK W/ TWILIGHT SPARKLE
1431-3	14" X 3" TIRE W/FM FLD INSERT
MPJ	MULTI PURPOSE JOYSTICK (TDX5)
24TRY	GROUP 24 STYLE TRAY

Fig. 4b

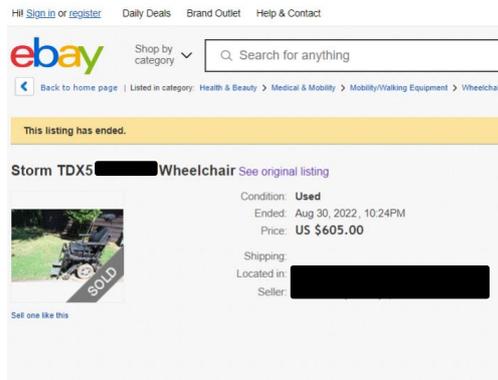
Diesen Screenshot hat die Klägervertreterin, wie sie dem Senat in der mündlichen Verhandlung glaubhaft versichert hat, am 14. September 2022 gefertigt, nachdem sie in eine auf der Website der Beklagten (www....) aufrufbare Eingabemaske die Seriennummer „03F171905“ eingegeben hatte. Es handelt sich dabei genau um diejenige Seriennummer, die der Senat auf dem Rahmen des in Augenschein genommenen Rollstuhls vorgefunden hat.

aa) Zu dieser Seriennummer „03F171905“ hat die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 26. September 2022 erläutert, dass das in Augenschein genommene Rollstuhlgestell im Juni 2003 von der Beklagten produziert wurde. Den Angaben der

Beklagten entsprechend wurden beim Generieren der Seriennummer nach der Angabe des Produktionsjahres, hier mit den Ziffern „03“ für das Jahr 2003, für die zwölf Monate eines Jahres die Buchstaben A bis L vergeben. Daraus ergibt sich, dass der Buchstabe F, der im Alphabet an sechster Stelle steht, in der Seriennummer des in Augenschein genommenen Modells für den Produktionsmonat Juni 2003 steht.

bb) Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in zeitlicher Nähe zur Fertigung dieses Rollstuhls - zuvor oder anschließend – im Vergleich zu diesem Exemplar technische Veränderungen an den in Serie hergestellten Modellen dieses Typs „TDX5“ vorgenommen hätte, sind für den Senat nicht ersichtlich und wurden von der Beklagten auch nicht behauptet. Deshalb geht der Senat davon aus, dass es sich bei dem Augenscheinsobjekt um ein Exemplar der im Frühjahr/Sommer 2003 von der Beklagten in Serie hergestellten Rollstühle „I... Storm TDX5“ handelte und dass Rollstühle dieser Serie die Merkmale der Patentansprüche 1 und 8 des Streitpatents aufwiesen.

cc) Dass der in Augenschein genommene, von der Beklagten im Frühjahr/Sommer 2003 hergestellte Rollstuhl in den Verkehr gelangt ist, hat die Beklagte nicht bestritten. Er wurde, wie die Klägerin unter Vorlage des Screenshots Figur 1 mit Schriftsatz vom 19. September 2022 unbestritten vorgetragen hat, am 30. August 2022 von ihr über die Handelsplattform ebay von einem Dritten erworben.



Figur 1

dd) Auf dem Screenshot Figur 4 b sind präzisere Angaben zum Versand („shipped to“) an einen namentlich benannten Zwischenhändler, die N... in A..., und ein Datum zur Rechnungstellung, nämlich der 7. Juli 2003, zu erkennen. Anhaltspunkte dafür, dass diese Angaben nicht zutreffen könnten, sind für den Senat nicht ersichtlich und wurden von der Beklagten auch nicht behauptet.

d) Einer Auslieferung von Rollstühlen der Serie „TDX5“, insbesondere des in Augenschein genommenen Rollstuhls, vor dem 18. August 2003 steht insbesondere nicht entgegen, dass die Beklagte, wie sie unter Vorlage von Prüfprotokollen (Anlage GvW6) vorträgt, am 21. April 2003, am 2. und 12. Mai 2003 und am 21. Juli 2003 betriebsinterne Tests von Prototypen von „TDX“-Rollstühlen protokolliert hat. Derartige Tests sind auch nach der Markteinführung von Produkten sinnvoll und zur Qualitätssicherung üblich. Das vorgelegte Protokoll vom 21. April 2003 zeugt hiervon.

Request no.: 041503JB.1 **Test:** Packaging
Test unit: TDX5 w/ASBA (unit #3) **Results:** Failed
Summary: Unit failed for rigging damage.
Observations:
Rationalization on results: Current production riggings were shipped with current production packaging/methods. A review of front rigging packaging damage complaints and based upon this data, no further testing is required.

(in deutscher Übersetzung: „Die Aufhängungen aus aktueller Produktion wurden mit aktuellen Produktionsverpackungen/-methoden versandt. Eine Überprüfung der Beschwerden über Beschädigungen der Frontaufhängung (...)\")

Der Wortlaut des Vermerks, in dem von Beschwerden über Beschädigungen der Frontaufhängung nach dem Versand von „TDX“-Rollstühlen die Rede ist, spricht dafür, dass - jeweils vor Anfertigung des Prüfprotokolls vom 21. April 2003 - Rollstühle an Kunden ausgeliefert wurden und diese die Ware anschließend einer Prüfung unterzogen. Vorgenanntes Dokument legt die Annahme eines Vertriebs der „TDX“-Rollstühle bereits im März oder April 2003 nahe.

e) Bei lebensnaher Betrachtung ist im regelmäßigen Geschäftsablauf davon auszugehen, dass die Beklagte den in Augenschein genommenen Rollstuhl entweder am 7. Juli 2003 oder einige wenige Tage früher oder später versandt und der Rechnungsadressat diesen Rollstuhl im Juli 2003 erhalten hat. Zum regelmäßigen Geschäftsablauf gehört ein Versand zeitnah zur Rechnungsstellung. Endkunden mit medizinischem Unterstützungsbedarf und Zwischenhändler medizinischer Hilfsmittel - im hiesigen Fall ein Händler einer Kette von Sanitätshäusern - sind regelmäßig an einer baldigen Auslieferung der auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen und – soweit das Serienprodukt des Typs „I... TDX5“ eine Konfiguration erlaubt - entsprechend für diese konfigurierten Rollstühle interessiert. Auf Herstellerseite ist im Versandhandel eine baldige Auslieferung zeitnah zur Rechnungsstellung zur Schaffung von neuen Platzkapazitäten im Lager des jeweiligen Herstellers wirtschaftlich geboten.

In ihrer Werbebroschüre E17j hat die Beklagte selbst eine regelmäßige Lieferzeit von 5 bis 10 Tagen für Rollstühle der Produktfamilie der „Storm-TDX“ angegeben: Dort heißt es auf Seite 4, linke Spalte, vorletzter Absatz, auszugsweise zitiert:

To ease the process of learning new pricelists, options and specifications, we released the pricelists for the Storm Series TDX with and without 2G Tarsys. For cases where providers already anticipate there will be a consumer demand, the configurator is open for quotes. Providers can contact rehab customer service at (800) 333-6900 to receive a quote for any TDX model. Quotes can be turned into live orders beginning **May 15** and **will ship with the standard lead times of five days without Tarsys® and 10 days with Tarsys.**

In deutscher Übersetzung:

„Um den Prozess des Lernens neuer Preislisten, Optionen und Spezifikationen zu erleichtern, haben wir die Preise für die Storm Series TDX mit und ohne 2G Tarsys herausgegeben. Für Fälle, in denen Anbieter bereits eine Kundennachfrage absehen, ist der Konfigurator zur Angebotsabgabe offen. Anbieter können den Reha-Kundendienst unter (800) 333-6900 kontaktieren, um ein Angebot für ein beliebiges TDX-Modell zu erhalten. Angebote können ab dem 15. Mai in Live-Bestellungen umgewandelt werden, und die Lieferung erfolgt mit den üblichen Vorlaufzeiten von fünf Tagen, ohne und 10 Tagen mit Tarsys.“ („2G“ steht dabei für „zweite Generation“, und „Tarsys“ („tilt and recline system“) für ein Sitzsystem.)“

Anhaltspunkte dafür, dass sich dies im hiesigen Fall mit dem in Augenschein genommenen Modell oder ggf. für andere von ihr gefertigte Rollstühle der gleichen Bauart im Frühjahr oder Sommer 2003 ausnahmsweise anders verhalten haben könnte, hat die Beklagte über den bereits oben unter d) erläuterten, die Prüfprotokolle betreffenden Einwand hinaus nicht dargetan – hierfür ist im Übrigen auch nichts ersichtlich.

f) Der bereits zitierte, als Anlage E17c vorgelegte Artikel mit dem Titel „I...“ aus H... , aktualisierte Version vom 31. Dezember 2002 stützt die weitere Behauptung der Klägerin, dass die Beklagte die Rollstühle der „TDX“-Serie bereits im Dezember 2002 so genannten „Rehab Providern“, Anbietern von

Artikeln für Rehabilitationsbedarf, vorgestellt habe. Dort heißt es, auszugsweise zitiert:

„Rehab providers who've previewed TDX chairs (they won't be available until May) are buying I... contention that the TDX could make center wheel drive the default choice for high-end users. "You are still going to have old quads in chairs who don't want to change," said M1..., of W... in A1..., "but mid-wheel is the future." Why? In a word, maneuverability.“

In deutscher Übersetzung:

„Reha-Anbieter, die die TDX-Stühle bereits getestet haben (sie werden erst im Mai erhältlich sein), glauben an die Behauptung von I..., dass der TDX den Mittelradantrieb zur Standardwahl für High-End-Nutzer machen könnte. "Es wird immer noch alte Quads in den Stühlen geben, die nicht umsteigen wollen", sagt M1... von W... in A1..., "aber das Mittelrad ist die Zukunft". Und warum? Mit einem Wort: Manövrierbarkeit.“

Diese Behauptung hat die Beklagte zuletzt nicht in Abrede gestellt.

g) Als Ergebnis einer Gesamtschau der oben näher bezeichneten Indizien ist der Senat – in Anwendung des Freibeweises, § 286 Abs. 1 ZPO, - zu der Überzeugung gelangt, dass Rollstühle der Typenserie „I... Storm TDX5“ vor dem 18. August 2003 von der Beklagten nicht nur angeboten, verkauft und in Rechnung gestellt, sondern Kunden auch tatsächlich ausgeliefert und Anbietern von Artikeln für Rehabilitationsbedarf bereits im Jahr 2002 vorgeführt wurden.

aa) Besteht die Benutzungshandlung darin, dass der betreffende Gegenstand an Dritte geliefert oder ihnen vorgeführt wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbreitung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Ist eine Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch sonst

nicht zu erwarten, ist in der Regel davon auszugehen, dass mit der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht zu entfernt liegende Möglichkeit geschaffen worden ist, das beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (vgl. BGH a. a. O - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH, Urteil vom 8. November 2016 – X ZR 116/14, Rdnr. 26; BGH, Urteil vom 21. April 2020 – X ZR 75/18, GRUR 2020, 833, Rdnr. 28, 29 – Konditionierverfahren). So verhält es sich hier. Dass die Vorführung oder Lieferung der Rollstühle mit einer Geheimhaltungsvereinbarung verbunden gewesen wären, hat keine der Parteien behauptet, dies stünde auch in diametralem Widerspruch zu den nicht unerheblichen Werbemaßnahmen der Beklagten für ihre „TDX“-Rollstühle in den Jahren 2002 und 2003.

bb) Ob dabei tatsächlich an den von der Beklagten ab Mai 2003 am Markt angebotenen Rollstühlen der Typenserie „I... Storm TDX“, insbesondere an dem von der Klägerin in das Verfahren eingebrachten Rollstuhl zeitnah nach Anlieferung beim Kunden oder anlässlich eines Vorführtermins für Anbieter von Artikeln für Rehabilitationsbedarf eine Untersuchung hinsichtlich der konkreten Funktionsweise des Stability Lock Systems stattgefunden hat, ist für die Frage des Vorliegens einer offenkundigen Vorbenutzung dabei nicht entscheidend.

Maßgeblich und ausreichend ist eine Wahrscheinlichkeitsprognose über die Zugänglichkeit der Erfindung für die Öffentlichkeit (vgl. Gröning, jurisPR-WettbR 8/2020 Anm. 4). Diese fällt hier positiv aus. Durch die Lieferung des Rollstuhls wurden, wovon sich der Senat in der mündlichen Verhandlung selbst überzeugen konnte, sein Aufbau und seine maßgeblichen technischen Merkmale preisgegeben (vgl. dazu BGH, Urt. v. 15. Januar 2013 – X ZR 81/11 Rdnr. 21, GRUR 2013, 367 - Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser). Bei diesem medizinischen Hilfsmittel handelt es sich, wovon der Adressat der Rechnung zeugt, um einen zum Weiterverkauf an Dritte gelieferten Gegenstand (vgl. BGH, Urt. v. 8. Juli 2008 – X ZR 189/03, Rdnr. 21, GRUR 2008, 885 - Schalungsteil). Die Untersuchung

gelieferter medizinischer Hilfsmittel durch den Zwischenhändler unverzüglich nach Lieferung entspricht kaufmännischer Sorgfalt und dient nicht zuletzt dazu, die Lieferung ausschließlich voll funktionsfähiger Produkte an die jeweiligen Kunden sicherzustellen bzw. im Falle von Mängeln, hierauf basierende Rechte gegenüber dem jeweiligen Lieferanten zu wahren.

Auch unter Berücksichtigung seiner lediglich eingeschränkten Konfigurierbarkeit nach Maßgabe des Bestellformulars E17k handelt es sich bei dem in Augenschein genommenen Rollstuhl zudem um ein Serienprodukt. Das Bestellformular E17k belegt Auswahlmöglichkeiten u. a. zur Farbgestaltung, zur Sitzgröße und Gewichtsklasse des Nutzers; im Werbeprospekt E17j sind verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Besonderheiten der I... Storm Serie „TDX5“ beschrieben (vgl. zur Vorbenutzung von Serienprodukten Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 3 Rdnr. 41; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 3 Rdnr. 59 f.; BGH GRUR 1966, 484, 486 - Pfennigabsatz; BPatG, Urt. v. 4. Februar 2014 – 7 Ni 12/14, veröffentlicht in juris, Rdnr. 111). Eine nicht zu fernliegende Möglichkeit, dass Fachkundige eine den Aufbau des Stability Lock-Systems analysierende Untersuchung vornehmen, ist daher anzunehmen.

h) Somit ist der Senat zur Überzeugung gelangt, dass eine Rollstuhl-Aufhängung und ein Verfahren zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens mit allen Merkmalen der erteilten Patentansprüche 1 und 8 vor dem 18. August 2003 offenkundig vorbenutzt worden sind, weshalb die Gegenstände dieser Patentansprüche 1 und 8 in der erteilten Fassung mangels Neuheit nicht patentfähig sind.

Auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Ausführbarkeit kommt es angesichts dessen nicht mehr an.

Da die Beklagte das Streitpatent in seiner erteilten Fassung ausdrücklich als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, hat es in seiner erteilten Fassung insgesamt keinen Bestand.

IV.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 7 sowie die Patentansprüche 7 der Hilfsanträge 2b und 5b erweisen sich ebenfalls als nicht patentfähig, da ihre Lehre für den Fachmann entweder nicht neu ist (Hilfsantrag 1) oder durch den Stand der Technik nahegelegt war.

1. Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht demjenigen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Nachdem letzterer – wie die vorgestellten Ausführungen zum Hauptantrag zeigen – nicht neu ist, ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht patentfähig.

Da die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, ist das Patent in dieser Fassung insgesamt nicht rechtsbeständig, insoweit konnte auch die im nebengeordneten Patentanspruch 8 vorgenommene Änderung nicht zu einem anderen Ergebnis führen.

2. Hilfsanträge 2 und 3

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2. Nachdem letzterer, – wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 2 zeigen, – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und infolgedessen nicht patentfähig ist, ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß

Hilfsantrag 3 nicht patentfähig. Insoweit kann eine Prüfung der jeweiligen Hilfsanträge auf mögliche weitere Patentnichtigkeitsgründe dahingestellt bleiben.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 umfasst alle Merkmale des Gegenstands nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und wird zudem durch die neu hinzugekommenen Merkmale 1.4.2^{Hi2-7}, 1.4.2.1^{Hi2,5} und 1.V#^{Hi2-7} ergänzt. Diese lauten wie folgt:

1.4.2^{Hi2-7} wherein the stabilizing system comprises a locking member,
*wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement
aufweist,*

1.4.2.1^{Hi2,5} the locking member being a lockable spring device;
das eine blockierbare Federeinrichtung ist;

1.V#^{Hi2-7} wherein actuation of the stabilizing system (420) at least partially
resists movement of the front caster (412) relative to the frame
(402).
*wobei durch Betätigung des Stabilisierungssystems (420) einer
Bewegung der vorderen Laufrolle (412) relativ zu dem Rahmen
(402) mindestens teilweise entgegengewirkt wird.*

Mit dem dem Abs. [0013] der Streitpatentschrift entnommenen Merkmal 1.4.2^{Hi2-7} i. V. m. dem dem Abs. [0028] der Streitpatentschrift entnommen Merkmal 1.4.2.1^{Hi2,5} ist das Stabilisierungssystem nunmehr dahingehend konkretisiert, dass es ein Verriegelungselement in Gestalt einer blockierbaren Federeinrichtung aufweist. Beispielhaft verweist die Streitpatentschrift selbst auf dafür geeignete blockierbare Gas- oder Hydraulikfedern, wie sie von der S... GmbH hergestellt werden (vgl. a. a. O. i. V. m. den Anlagen BB15 und GwW4, die auf deren Produkte und Funktionsprinzipien verweisen).

Das auf den erteilten Patentanspruch 2 zurückgehende Merkmal 1.V#^{Hi2-7} fügt dem Patentanspruch 1 lediglich die Erläuterung, wobei durch Betätigung des Stabilisierungssystems einer Bewegung der vorderen Laufrolle relativ zu dem Rahmen mindestens teilweise entgegengewirkt wird, hinzu, die der zuständige Fachmann dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung bereits beigemessen hatte, vgl. vorstehende Ausführungen zu dessen Auslegung.

b) Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung ausgeführt ist, ist die Rollstuhl-Aufhängung mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht neu. Auf die vorangestellten, diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen. Aber auch die in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinzugekommenen Merkmale 1.4.2^{Hi2-7}, 1.4.2.1^{Hi2,5} und 1.V#^{Hi2-7} können keinen patentfähigen Gegenstand erbringen, da dieser ausgehend von der Rollstuhl-Aufhängung des offenkundig vorbenutzten „TDX5“-Rollstuhls i. V. m. der der Druckschrift E18 entnehmbaren Lehre nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Eine Ausgestaltung des Stabilisierungssystems gemäß den neu hinzugekommenen Merkmalen 1.4.2^{Hi2-7}, 1.4.2.1^{Hi2,5} weist der in Augenschein genommene „TDX5“-Rollstuhl als Beispiel für die offenkundig vorbenutzten Rollstühle nicht auf. Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchte Rollstuhl-Aufhängung ist gegenüber derjenigen dieses Rollstuhltyps neu, sie beruht hingegen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die „TDX“-Rollstühle wurden u. a. in der Pressemitteilung der Beklagten vom 27. November 2002 (Anlage E17b) als geeignet beschrieben, die Erwartungen an den Lebensstil von Elektrorollstuhlfahrern zu revolutionieren (vgl. Anlage E17b: “Most importantly, I believe the TDX is going to revolutionize the lifestyle expectations of power wheelchair consumers.”). Bei Untersuchung des Stabilisierungssystems „stability lock“ war der zuständige, auf dem Gebiet der

Entwicklung und Konstruktion von Rollstuhl-Aufhängungen tätige, berufserfahrene Fachmann veranlasst, diese Konstruktion und das dahinter befindliche Konzept zu analysieren. Bei dieser speziellen Aufhängung erkennt der Fachmann unmittelbar ein Konzept / eine Lehre, wie es/sie auch zutreffend mit Anspruch 8 des Streitpatents in erteilter Fassung beschrieben ist. Der Fachmann erkennt ferner bei der Ratschenkonstruktion des Stabilisierungssystems, dass die Ratschen zum einen beim Ineinandergreifen ein leicht wahrnehmbares, metallisches Geräusch erzeugen. Dies hat der Senat, wie sich aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung ergibt, auch während der Inaugenscheinnahme wahrgenommen. Zum anderen erkennt der Fachmann, dass deren maßgenauer Einbau, mit dem die für die Stabilisierung des Rollstuhls wichtige, auslösende Winkellage festgelegt wird, augenfällig zumindest durch die Vielzahl der dazu notwendigen Bauteile umständlich und insoweit kostenintensiv ist. Überdies bedingt eine derartige Konstruktion mit offenliegenden, beweglichen, ineinandergreifenden Ratschenprofilen weitere Maßnahmen, wie die ebenfalls weitere Kosten verursachende Anbringung von Verkleidungen u. a. zur Vermeidung von Verletzungen oder zur Verhinderung von Schmutzablagerungen. Eine derartige Fülle an Nachteilen, die bei der bestehenden Konstruktion insoweit augenfällig vorliegen, bieten dem Fachmann eine Veranlassung tätig zu werden.

Wenngleich bereits das Streitpatent Stabilisierungssysteme, die nach Art und Aufbau als blockierbare Federeinrichtungen in der Ausführungsform nach Fig. 4 (vgl. Abb. 1) entsprechend den Merkmalen 1.4.2^{Hi2-7}, 1.4.2.1^{Hi2,5} ausgeführt sind, dem Fachmann als allgemein bekannt voraussetzt (vgl. auch erste Seite des von der Beklagten mit Schriftsatz vom 29. Juli 2022, hier insbesondere Seite 7 und 8, zur Erläuterung des Abs. [0028] des Streitpatents zur Akte gereichten Internet-Auszugs GvW4), ist im Übrigen eine blockierbare Gasdruckfederanordnung „lockable gas strut assembly“ mit zudem einer Anwendung für Rollstühle im Stand der Technik jedenfalls durch die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 29. August 2022 vorgelegte Druckschrift E18 dokumentiert (vgl. Seite 8, letzter Absatz ff i. V. m. insbesondere Figur 5, die nachfolgend als Abb. 5 einkopiert ist).

Die Druckschrift E18 zeigt und beschreibt eine verriegelbare Gasdruckfeder 76, die innerhalb einer Spiralfeder 100 angeordnet ist. Die Federn werden zusammengedrückt, wenn der Sitz des Rollstuhls gekippt wird. Die Funktion der Gasdruckfeder 76 wird durch einen manuellen Auslöser 102 gesteuert, der bei Betätigung den Verriegelungsmechanismus der Gasdruckfeder freigibt und es ihr ermöglicht aus- oder einfahren zu können. Das Gewicht des Fahrers, möglicherweise zusätzlich zu einer gewissen manuellen Kraft des Fahrers, kann dann die Feder 100 zusammendrücken und den Sitz kippen. In der gekippten Position kann der Auslöser 102 dazu verwendet werden, die Gasdruckfeder wieder zu aktivieren und den Sitz in eine ebene Position zurückzuschieben, unterstützt durch die Vorspannung der Feder 100 (vgl. Seite 9, letzter Absatz).

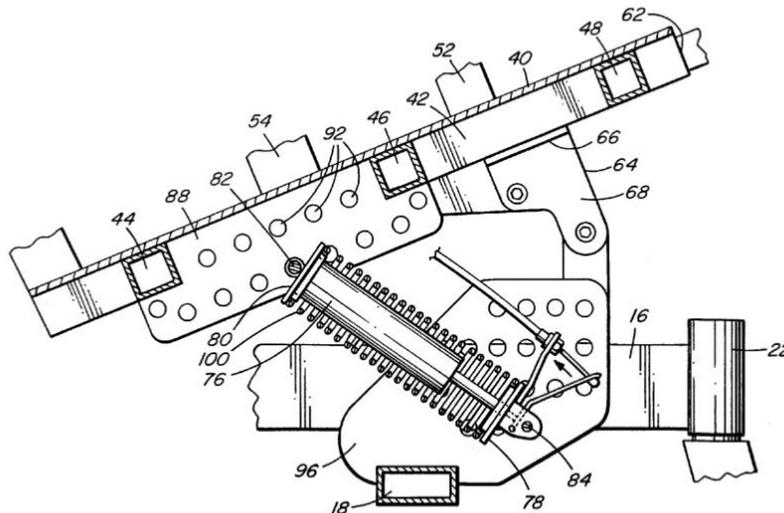


Abb. 5: Fig. 5 der Druckschrift E18

Dem die offensichtliche Lehre des vorbenutzten „TDX“-Rollstuhls anwendenden Fachmann, der entsprechend der vorliegenden, mit Nachteilen behafteten Ratschenkonstruktion des Stabilisierungssystems diese abzuändern hat, bietet sich die Druckschrift E18 mit ihren gekapselten, vorkonfigurierbaren blockierbaren Gasdruckfedern als präsenste Auswahlalternative an. Diese dem Fachmann bei der

Detailkonstruktion gegenwärtige und bereits aus diesem Grund im Rahmen fachmännischen Handelns naheliegende Ausführungsvariante bietet sich auch zur gleichsam naheliegenden Substitution der aufwändigeren, geräuschbehafteten Ratschenkonstruktion der „TDX“-Rollstühle an.

Konstruktive Besonderheiten, die ihn davon abhalten würden, sind nicht ersichtlich. Unter Wegfall der Ratschen bedarf es lediglich des den Rahmen (beispielhaft an einer der Achsen der Schwenkverbindungen 1324 oder 1332) und den vorderen Schwenkarm 1302 (im Bereich seiner Verlängerung bei Pos. 1314) verbindenden Einbaus der aus der Druckschrift E18 bekannten Gasdruckfeder – fakultativ mit der diese umhüllenden Spiralfeder zu Komfortverbesserungen als möglichen Bonuseffekt –, deren Sperrfunktionalität durch den Auslöser/Sensor mit einem der die Bewegung der Laufrolle detektierenden Bauteile hergestellt ist. Hierbei ist es unerheblich, an welcher Stelle der Auslöser/Sensor, nunmehr wiederum in der Gestalt eines Zug-Druck-Kabels, angreift, an der Laufrollenhalterung 1328 bzw. Fortsatz 1330 oder an der Federhalterung 1318, die vormals als Teil des Stabilisierungssystems ausgeführt war. Jedenfalls ist dafür ein Bauteil zu wählen, das eine Verschwenkung der hinteren Laufrolle sicher feststellen kann. Insoweit ist dieser einfache Austausch im Rahmen eines fachmännischen Handelns nahegelegt.

Auch wenn - anders als für den Ratschenkonstruktion-Ersatz benötigt - die Gasdruckfeder der Druckschrift E18 bei Betätigung des Auslösers die Gasdruckfeder freigibt und bei Nichtbetätigung sperrt, so handelt es sich dabei jedoch um eine naheliegende, fachmännischem Wissen und Können entspringende Adaption im Sinne einer kinematischen Umkehr an die speziellen Anforderungen.

Mithin ist eine Patentfähigkeit der Rollstuhl-Aufhängung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht gegeben, weil deren aus den Merkmalen folgender Aufbau hergebrachten, die vorgenannten Nachteile

vermeidenden Konstruktionsregeln folgt, dies unter folgerichtiger Anwendung der aus der Druckschrift E18 bekannten Lehre.

Gleiches gilt mithin auch für die Rollstuhl-Aufhängung nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3.

Da die Beklagte, wie ausgeführt, das Streitpatent als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, hat dieses in den Fassungen der Hilfsanträge 2 und 3 daher keinen Bestand.

3. Hilfsantrag 4

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 erweist sich ebenfalls als nicht patentfähig. Er beruht – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine Prüfung auf mögliche weitere Patentnichtigkeitsgründe kann daher dahingestellt bleiben.

a) In Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 ist gegenüber dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 das Merkmal 1.4.2.1^{Hi2,5} gestrichen und das dazu alternative Merkmal 1.4.2.1^{Hi4,7} mitaufgenommen, das folgenden Wortlaut hat:

1.4.2.1^{Hi4,7} the locking member being a lockable gas spring including a piston valve assembly for locking the spring in a predetermined position;
das eine blockierbare Gasfeder mit einer Kolben-Ventilbaugruppe zum Blockieren der Feder in einer vorbestimmten Position ist;

Dieses aus dem Abs. [0028] der Streitpatentschrift folgende Merkmal 1.4.2.1^{Hi4,7} schreibt dem Verriegelungselement vor, dass es als eine blockierbare Gasfeder –

insoweit konkretisiert gegenüber allgemeineren Ausführungen des Hilfsantrags 2 auf ausschließlich pneumatische Ausführungen – mit einer Kolben-Ventilbaugruppe ausgebildet ist, die geeignet ist, in einer vorbestimmten Position blockiert werden zu können.

b) Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ausgeführt ist, beruht die Rollstuhl-Aufhängung mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auf die vorangestellten, diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen. Aber auch das in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 aufgenommene, das Merkmal 1.4.2.1^{Hi2,5} ersetzende Merkmal 1.4.2.1^{Hi4,7} kann keinen patentfähigen Gegenstand erbringen, denn ausgehend von der Lehre, die der zuständige Fachmann den Rollstuhl-Aufhängungen der „TDX“-Serie beigemessen hat, beruht dieser unter Berücksichtigung der Offenbarung der Druckschrift E18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, hierbei das durch die Anlage GvW4 belegte Fachwissen unterstreichend.

Aus der Druckschrift E18 ergibt sich bereits aus der Bezeichnung „lockable gas strut assembly“ eine in einer vorbestimmten Position blockierbare Gasdruckfeder, der der Fachmann einen Aufbau mit einer Kolben-Ventilbaugruppe fachnotorisch unterstellt. Als Beleg hierfür sei beispielhaft auf die Anlage GvW4 hingewiesen, die ebenfalls vergleichbare, blockierbare Gasfedern zeigt.

Das das Merkmal 1.4.2.1^{Hi2,5} ersetzende Merkmal 1.4.2.1^{Hi4,7} fügt folglich der nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Rollstuhl-Aufhängung nach Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 lediglich ein weiteres, ebenfalls aus der Druckschrift E18 bekanntes Merkmal hinzu. Damit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 mit sämtlichen Merkmalen für den Fachmann in naheliegender Weise.

4. Hilfsanträge 5 bis 7

Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 5 bis 7 erweisen sich ebenfalls als nicht patentfähig. Sie beruhen – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen – ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine Prüfung auf mögliche weitere Patentnichtigkeitsgründe kann gleichermaßen dahingestellt bleiben.

a) Patentanspruch 1 in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge 5 bis 7 weist gegenüber dem Patentanspruch 1 der Fassungen der Hilfsanträge 2 bis 4 das zusätzliche Merkmal 1.4.2.2^{Hi5-7} auf, das folgenden Wortlaut hat:

1.4.2.2^{Hi5-7} which [= the locking member] is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404);
[Verriegelungselement,] das schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist;

Dieses aus dem Abs. [0027] der Streitpatentschrift folgende Merkmal 1.4.2.2^{Hi5-7} schreibt dem Verriegelungselement eine schwenkbare Verbindung mit dem Rahmen und dem Schwenkarm vor, wie das Streitpatent in seiner erteilten Fassung im Wesentlichen hinsichtlich der Verbundseinheit bereits dem Stabilisierungssystem mit Merkmal 1.4.1 zugewiesen hat. Mit Merkmal 1.4.2^{Hi2-7} ist ferner gefordert, dass das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist, was zu einem Sinngehalt führt, wonach das Stabilisierungssystem das Verriegelungselement selbst ist, und insoweit Stabilisierungssysteme, die aus mehreren Bauteilen bestehen und dabei nicht zu einer (vorkonfigurierbaren) Baueinheit zusammengefasst sind, nicht mehr beansprucht sind. Dabei kann das Verriegelungselement im Sinne des Streitpatents als eine blockierbare Federeinrichtung (Hilfsantrag 2 bzw. 5) oder auch als eine blockierbare

Gasfedereinheit mit einer Kolben-Ventilbaugruppe (Hilfsantrag 4 bzw. 7) ausgeführt sein. Erforderlich ist dies im Hinblick auf die Hilfsanträge 3 und 6 jedoch nicht.

b) Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 4 ausgeführt ist, beruht die Rollstuhl-Aufhängung mit den dort beanspruchten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auf die vorangestellten diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen. Aber auch das in Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 5 bis 7 aufgenommene neue Merkmal 1.4.2.2^{Hi5-7} kann keinen patentfähigen Gegenstand erbringen, denn ausgehend von der Lehre, die der zuständige Fachmann den Rollstuhl-Aufhängungen der „TDX“-Serie beigemessen hat, beruht dieser wiederum unter Berücksichtigung der Offenbarung der Druckschrift E18 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Unter Zugrundelegung vorstehender Ausführungen, die eine nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Ausführungsform der Rollstuhl-Aufhängung sowohl nach den Hilfsanträgen 2 und 3 als auch unter zusätzlicher Berücksichtigung der Ausführungen zu Hilfsantrag 4 auch eine nach diesem Hilfsantrag erläutert, wird deutlich, dass das beispielhaft auf der Lehre der Druckschrift E18 aufbauende Verriegelungselement dem Stabilisierungssystem entspricht.

Das Merkmal 1.4.2.2^{Hi5-7} fügt folglich den nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Rollstuhl-Aufhängungen nach Patentanspruch 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 2 bis 4 lediglich ein weiteres, ebenfalls auf der Grundlage der nicht erfinderischen Kombination der Lehren des „TDX5“-Rollstuhls und der Druckschrift E18 sich zwangsläufig ergebendes Merkmal hinzu. Damit ergeben sich die Gegenstände des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 5 bis 7 mit sämtlichen Merkmalen für den Fachmann in naheliegender Weise.

5. Hilfsanträge 2b und 5b

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, dass für den Fall, dass sich der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 5, deren Ansprüche sie jeweils als geschlossene Anspruchssätze verteidigt, als nicht patentfähig erweisen sollte, die jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche 7 als Hilfsanträge 2b und 5b eigenständig geprüft werden sollten.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 7 gemäß Hilfsantrag 2b umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 7 gemäß Hilfsantrag 5b. Nachdem letzterer – wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 5b zeigen – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und infolgedessen nicht patentfähig ist, ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 7 gemäß Hilfsantrag 2b nicht patentfähig. Insoweit kann eine Prüfung der jeweiligen Hilfsanträge auf möglicherweise weitere vorliegende Patentnichtigkeitsgründe dahingestellt bleiben.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag 5b umfasst alle Merkmale des Gegenstands nach Patentanspruch 8 gemäß Hauptantrag und wird zudem durch folgende neu hinzugekommene Merkmale 7.2.1^{Hi5-7}, 7.2.2^{Hi5-7}, 7.1.3^{Hi2-7}, 7.1.4^{Hi2-7}, 7.1.4.1^{Hi2,5} und 7.1.4.2^{Hi5-7} ergänzt. Diese lauten wie folgt:

7.2.1^{Hi5-7} wherein a pivot arm (404) is pivotally coupled to the frame (402)
wobei ein Schwenkarm (404) schwenkbar mit dem Rahmen (402) verbunden ist

7.2.2^{Hi5-7} and wherein a front caster (412) is coupled to the pivot arm (404);
und wobei eine vordere Laufrolle (412) mit dem Schwenkarm (404) verbunden ist,

7.1.3^{Hi2-7} wherein actuation of the stabilizing system is triggered by a sensor;

wobei die Betätigung des Stabilisierungssystems durch einen Sensor ausgelöst wird;

- 7.1.4^{Hi2-7} the stabilizing system comprising a locking member,
wobei das Stabilisierungssystem ein Verriegelungselement aufweist,
- 7.1.4.1^{Hi2,5} the locking member being a lockable spring device;
das [wobei das Verriegelungselement] eine blockierbare Federeinrichtung ist;
- 7.1.4.2^{Hi5-7} which is pivotally connected to the frame (402) and the pivot arm (404),
das [wobei das Verriegelungselement] schwenkbar mit dem Rahmen (402) und dem Schwenkarm (404) verbunden ist;

Merkmal 7.2.1^{Hi5-7} entspricht Merkmal 1.2, Merkmal 7.2.2^{Hi5-7} entspricht Merkmal 1.2.1, Merkmal 7.1.4^{Hi2-7} entspricht Merkmal 1.4.2^{Hi2-7}, Merkmal 7.1.4.1^{Hi2,5} entspricht Merkmal 1.4.2.1^{Hi2,5} und Merkmal 7.1.4.2^{Hi5-7} entspricht Merkmal 1.4.2.2^{Hi5-7}. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zu deren Auslegung auf die vorhergehenden Ausführungen verwiesen. Diese Merkmale beeinflussen das anspruchsgemäße Verfahren lediglich darin, dass ein gegenüber dem Verfahrensanspruch 8 in der erteilten Fassung beschränkter Gegenstand zur verfahrensmäßigen Einflussnahme auf diesen bereitgestellt wird.

Das Merkmal 7.1.3^{Hi2-7}, das das einzige Verfahrensmerkmal 8.1.V „Betätigung eines Stabilisierungssystems“ (vgl. vorstehende Auslegung zu Anspruch 8 in der erteilten Fassung) des Patentanspruchs 7 dahingehend weiterbildet, dass diese Betätigung durch einen Sensor ausgelöst werden soll, ändert am Sinngehalt dieses Verfahrensmerkmals ebenso wenig wie die übrigen hinzugefügten, denn auch dieses Merkmal fügt nur ein weiteres gegenständliches Merkmal hinzu.

b) Dass die gegenständlichen Merkmale in Kombination – die Substitution der offenliegenden Ratschenkonstruktion des „TDX5“-Rollstuhls durch das

vorkonfigurierte Gasfederelement, entsprechend der Lehre der Druckschrift E18 – eine naheliegende Rollstuhl-Aufhängung definieren, ist vorstehend bereits dargelegt. Gleiches gilt für die Ursache-Wirkungskette ausgehend von der Detektierung der Relativbewegung der hinteren Laufrolle durch den Auslöser/Sensor (Verbindung des Bowdenzugs der Gasdruckfeder zumindest mittelbar mit der hinteren Laufrollenhalterung 1328) bis hin zum mindestens teilweise Entgegenwirken mindestens einer Aufwärtsbewegung der vorderen Laufrolle relativ zu dem Rahmen (Merkmal 1.V#^{Hi2-7} = Merkmal 8.1.2), durch die durch den Auslöser/Sensor (Verbindung des Bowdenzugs der Gasdruckfeder mit dem Aktor der Gasdruckfeder) ausgelöste Betätigung des Stabilisierungssystems (blockierbare Gasdruckfeder).

Mithin ist eine Patentfähigkeit des Verfahrens zum Stabilisieren eines Rollstuhl-Rahmens nach der Definition des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag 5b nicht gegeben, weil die naheliegende Kombination (vgl. vorstehende Ausführungen unter Ziffer IV.2.b) der Lehren des „TDX5“-Rollstuhls und der Druckschrift E18 zwangsläufig auch zu einem Verfahren nach Hilfsantrag 5b führt.

Da die Beklagte das Streitpatent auch in den Fassungen der Hilfsanträge 2b und 5b als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt, hat dieses auch in diesen Fassungen keinen Bestand.

6. Nach alledem ist die Klage begründet.

7. Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsätze der Beklagte vom 7. Oktober 2022 sowie der Klägerin vom 18. Oktober 2022 und vom 30. November 2022 geboten keine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§ 99 Abs. 1 PatG, § 156 ZPO).

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VI.

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.

Dr. Schnurr

Körtge

Peters

Sexlinger

Dr. Söchtig