



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 14/16

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2008 027 549

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2015 wird aufgehoben und das Patent beschränkt aufrechterhalten mit Unterlagen gemäß Hauptantrag vom 27. Mai 2021 ohne Patentanspruch 9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die Merkmale „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht, und wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden.“ aufgenommen werden.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 hat die Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2008 027 549 mit der Bezeichnung

„Schweißadapter mit Rodungsmesser“

widerrufen.

Dem Einspruchsverfahren lagen u. a. folgende Entgegenhaltungen zu Grunde (Kurzzeichnung und Nummerierung aus dem Einspruchsverfahren, bei E22 und E23 aus dem Beschwerdeverfahren):

D1 / E15	FR 2 615 354 A1
D2 / E10	EP 0 314 591 A1
D3	AT 30 366 E
D5	US 4 682 638
D9	US 5 490 340
E2	Konstruktionszeichnung von der Firma E... Ltd. vom 03.08.2000 betreffend den Baumstumpfhobel TB125 STUMP PLANER
E5	EP 0 161 169 B1
E8	Auszug aus dem Soerma.TP-Katalog, vom 01.04.2004, Deckblatt und Seite 29
E11	US 2 934 108
E22	Auszug aus dem Webarchiv der Firma L... zu den Produkten „Lehmatic Adapter“ vom 29.08.2002 und 28.10.2005
E23	Auszug aus dem Webarchiv der Firma L... zu Lehmatic-Produkten vom 27.08.2002, 20.09.2005 und 28.10.2005.

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 für die Befestigung des darin beschriebenen Rodungsmessers am Arm eines Baggers auf einen kommerziell erhältlichen Schweißadapter, wie er im Absatz [0008] des Streitpatents erwähnt werde, zurückgreife. In Kenntnis der Druckschrift D1 gelange der Fachmann unter Einbeziehung seines fachmännischen Wissens und Könnens demzufolge in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents. Selbst wenn der Fachmann einen solchen kommerziell erhältlichen Schweißadapter nicht in Erwägung ziehe, sei es für ihn naheliegend, den aus Druckschrift D1 bekannten Haken mit dem aus den Druckschriften D2 oder D3 bekannten Schweißadapter zu

versehen und folglich auch so – ohne erfinderisch tätig werden zu müssen – zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 und damit auch zum Gegenstand des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1, 2 und 4 bis 6 zu gelangen. Bei dieser Sachlage könne es folglich dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Patents unzulässig erweitert, ein Aliud oder offenkundig vorbenutzt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers.

Der Patentinhaber beantragt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2015 aufzuheben und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten
mit Patentansprüchen 1-8, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Mai 2021 als Hauptantrag ohne Patentanspruch 9, Beschreibung und Zeichnung mit Figuren wie erteilt,
2. hilfsweise mit Unterlagen gemäß Hauptantrag ohne Patentanspruch 9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die Merkmale „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht, und wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden.“ aufgenommen werden.
3. weiter hilfsweise, mit Unterlagen gemäß Hauptantrag ohne Patentanspruch 9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die Merkmale „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht“ und „wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden,

bei dem kein Schenkel gegenüber dem anderen übersteht“ aufgenommen werden.

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

1. Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte (1), wobei das Rodungsmesser als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter Haken ausgebildet ist, der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Haken aus zwei Platten (2, 3) gebildet ist, von denen eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil bildet, mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt ist und eine als Schürfplatte bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet, an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist, wobei jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte und Schürfplatte auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt sind.

Dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den beiden Hilfsanträgen schließen sich die auf diesen unmittelbar bzw. mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 an.

Nach Auffassung des Patentinhabers beschreibe das Streitpatent ein besonders brauchbares Werkzeug zur Entfernung von Wurzelstöcken, welches zudem sehr einfach aufgebaut sei. Ein solches Werkzeug werde weder durch die Druckschrift E11 noch durch die Druckschrift D2 nahegelegt. Bei dem in der Druckschrift D9 gezeigten Doppelhaken stünde die Schürfplatte an beiden Seiten über, was sich

ebenfalls als ungünstig erweise. Auch eine Kombination der Druckschrift E11 mit Druckschrift D2 oder D9 lege die patentgemäße Lösung nicht nahe, da die Konstruktion aus der Druckschrift E11 mit ihrem spitzen Winkel völlig anders als die neueren Konstruktionen der Druckschriften D2 und D9 gestaltet sei. Die Druckschrift E8 betreffe ein reines Schürfwerkzeug, da bei dem Werkzeug keine Kanten eines Messers zu erkennen seien. Die aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung sei, wie die Vorrichtung der Druckschrift D2 symmetrisch ausgebildet. Eine durch eine Stichplatte und eine Schürfplatte gebildete Kante, wie beim patentgemäßen Rodungsmesser, werde daher durch keine dieser beiden Druckschriften angeregt. In der Druckschrift D3 werde ein weiterer, grundsätzlich anderer Ansatz beschrieben. Hierbei stehe die Schneidkante des Sporns über die Schneidkante an der Schneidklinge über. Damit weiche auch diese Vorrichtung von der patentgemäßen Lehre ab.

Der vom Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung stehe der Aufrechterhaltung des Streitpatents aus der Sicht des Patentinhabers ebenfalls nicht entgegen. Denn durch die Umformulierung der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen seien die im Zusammenhang mit den Begriffen „Teile“ und „Rodungsmesser“ als notwendig erachteten Disclaimer obsolet geworden. Dies erkläre sich damit, dass die bisher nicht näher bestimmten „Teile“ nunmehr mit den ursprünglich offenbarten Stich- und Schürfplatten identifiziert würden. Des Weiteren sei der Begriff „Rodungsmesser“ in den ursprünglichen Unterlagen im Feld „Bezeichnung der Erfindung“ bereits enthalten gewesen. Darüber hinaus gehe aus verschiedenen Stellen der ursprünglichen Patentanmeldung klar hervor, dass sich deren Lehre mit dem Entfernen von Wurzelstöcken befasse, was schon lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents als „Rodung“ bekannt gewesen sei. Die bisher in Verbindung mit der Verjüngung zur Messerkante verwendete Wendung „ganz oder teilweise“ sei im Patentanspruch 1 gestrichen worden, um Diskussionen über einen Widerspruch zwischen den beiden Formulierungen zu

vermeiden. Im geltenden Patentanspruch 7 sei ebenfalls zur Vermeidung von Diskussionen die „oder-Alternative“ betreffend die Länge der durch Stichplatte und Schürfplatte gebildeten Messerkante in zulässiger Weise gestrichen worden.

Der Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Einsprechende sieht den Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung weiterhin als gegeben an. Denn außer im Antragsformular im Feld „Bezeichnung der Erfindung“ tauche das Wort „Rodungsmesser“ in der Patentanmeldung an keiner Stelle auf oder werde darin definiert. Auch das Wort „Roden“ werde in der Patentanmeldung nicht genannt, so dass dieser Begriff nach wie vor eine unzulässige Erweiterung darstelle. In den ursprünglichen Unterlagen seien außerdem weder der Begriff „Teil“ noch die damit verbundenen Ausdrücke „nach unten abstehender Teil“ bzw. „quer zu diesem verlaufender Teil“ offenbart. Da die neu gewählte Definition für den Begriff „Teil“ auf den zuvor genannten Ausdrücken basiere, stellten diese

Definitionen weiterhin eine unzulässige Änderung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung dar. Eine weitere unzulässige Änderung im Patentanspruch 1 von Hauptantrag und Hilfsanträgen sei durch die Streichung der Passage „ganz oder teilweise“ im Zusammenhang mit der Verjüngung der Kante von Schürf- und Stichplatte zur Messerkante erfolgt. Durch die im Patentanspruch 7 vorgenommene Streichung der „oder-Alternative“ sei nicht nur auf das Merkmal, dass Stich- und Schürfplatte eine Kante bilden, verzichtet worden, sondern auch auf deren Dimensionierung. Dies stelle ebenfalls eine unzulässige Änderung dar. Im Übrigen seien auch ein L-förmiger Haken sowie eine vorgeschobene Schürfplatte ursprünglich nicht offenbart.

Unbeachtlich dessen stehe dem patentgemäßen Schweißadapter aus der Sicht des Einsprechenden der in der technischen Zeichnung E2 gezeigte Tree Stump Planer

(Baumstumpfhobel) mit der Bezeichnung „TB125 STUMP PLANER“ von der Firma E... Ltd. in England aufgrund offenkundiger Vorbenutzung neuheitsschädlich entgegen.

Der Einsprechende bestreitet darüber hinaus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Aus der Druckschrift D2 sei ein Haken bekannt, der sich von dem patentgemäßen Haken nur dadurch unterscheidet, dass dessen Stichplatte nicht mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte befestigt sei. Unter einer Schweißplatte verstehe der Fachmann eine Stahlplatte, die zum Verbinden eines Werkzeugs mit einem Baggerarm mittels Schweißkonstruktion geeignet sei. Der Fachmann sehe es in Anbetracht dessen daher als konstruktive und naheliegende Alternative an, die Stichplatte in der Vorrichtung der Druckschrift D2 bis zur Schweißplatte zwischen den beiden Anschlusslaschen hochzuführen und dort mit dieser zu verschweißen. Ausgehend von der Druckschrift D2 gelange der Fachmann daher in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen ohne erfinderische Tätigkeit zur patentgemäßen Lösung, da der Patentanspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einen L-förmigen Haken beschränkt sei.

Eine erfinderische Tätigkeit könne aber auch das in den Hilfsanträgen vorgesehene Überstehen der Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte nicht begründen, da dies bereits aus der Druckschrift D2 aber auch aus der Druckschrift E11 bekannt sei. Wenn der in Druckschrift D9 dargestellte Doppelhaken gedanklich halbiert werde, ergäben sich daraus gleichfalls zwei L-förmige, einfach aufgebaute Haken, bei denen die Messerkante der Schürfplatte überstehe. Außerdem liege es für den Fachmann nahe, die Vorrichtung der Druckschrift D9 entsprechend der E11 anzupassen, so dass auch auf diese Weise ohne erfinderisches Zutun ein L-förmiger Haken mit vorgeschobener Schürfplatte erhalten werde.

Der Senat hat den vom Einsprechenden zum Nachweis der behaupteten Vorbenutzung benannten Zeugen zu der mündlichen Verhandlung am 11. Juni 2024 geladen,

um ihn dort zu dem mit Beweisbeschluss vom 27. Februar 2024 festgelegten Beweisthema zu vernehmen. Nachdem der internationale Rückschein zu der an die britische Wohnadresse des Zeugen gerichteten Ladung nicht zurückgesandt wurde, richtete der Senat eine entsprechende Nachfrage an die Vertreterin des Einsprechenden. Diese teilte daraufhin mit Eingabe vom 23. April 2024 mit, der Einsprechende sei von dem Zeugen darüber informiert worden, dass dieser die Ladung erhalten habe. Mit weiterer Eingabe vom 5. Juni 2024 informierte die Vertreterin den Senat dann darüber, dass der Zeuge mitgeteilt habe, aus familiären Gründen nicht zur Vernehmung erscheinen zu können.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten, der nicht mehr beteiligten Einsprechenden L... GmbH sowie des Wortlauts der auf den jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Patentinhabers ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent 10 2008 027 549 in der gemäß erstem Hilfsantrag vom 11. Juni 2024 verteidigten Fassung beschränkt aufrechtzuerhalten ist. Die Voraussetzungen für einen vollständigen Widerruf des Streitpatents, wie vom Einsprechenden ursprünglich beantragt, sind nicht erfüllt.

1. Das Streitpatent betrifft einen Schweißadapter mit Rodungsmesser zur Beseitigung von Wurzelstöcken (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]).

Einleitend wird im Streitpatent ausgeführt, dass beim Fällen von Bäumen, insbesondere in Parkanlagen sowie im innerstädtischen Bereich, Stumpf und Wurzeln (= Wurzelstock) entfernt werden müssen. Derartige Maßnahmen sind laut

Streitpatent immer dann erforderlich, wenn die Oberfläche nach der Entfernung des Wurzelstocks planiert und neu bepflanzt werden soll, da sich Wurzeln, die im Pflanzbereich verbleiben, biologisch ungünstig auf das Wachstum der neuen Bäume auswirken (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]).

2. Ausgehend hiervon besteht die objektive Aufgabe, wie das Streitpatent zu-
treffend ausführt, darin, ein preisgünstiges Gerät zur Beseitigung auch von
tiefergehenden Wurzelstöcken bereitzustellen, mit dem die Holzteile weitgehend
unvermengt mit Erdreich abgeräumt werden können (vgl. Streitpatent, Abs. [0007]).

Diese Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch einen
Schweißadapter gelöst, der folgende Merkmale aufweist:

- 1 Schweißadapter mit Rodungsmesser für Bagger mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer Schweißplatte (1),
 - 1.1 wobei das Rodungsmesser als an der Unterseite der Schweißplatte angeordneter Haken ausgebildet ist,
 - 1.1.1 der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und
 - 1.1.2 einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und
 - 1.1.3 der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt ist,
 - 1.1.4 wobei der Haken aus zwei Platten (2, 3) gebildet ist, von denen eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil bildet, mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt ist und
 - 1.1.5 eine als Schürfplatte bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet, an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist,
 - 1.1.6 wobei jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte und Schürfplatte auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt sind.

3. Der einschlägig tätige Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Arbeitswerkzeugen für Bagger, die insbesondere zur Bodenbearbeitung und Rodung eingesetzt werden. Dieser versteht die folgenden, im Streitpatent nicht näher definierten, aber für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevanten Begriffe, wie folgt:

3.1 Unter dem patentgemäßen Begriff „Schweißadapter“ versteht der Fachmann ausweislich der Angaben im Streitpatent ein handelsübliches Zubehör für Bagger. Darüber hinaus beschreibt das Streitpatent den „Schweißadapter“ als eine Platte, die auf ihrer Oberseite mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers versehen ist. In diese Befestigungsvorrichtung hakt und rastet der Baggerarm den Angaben im Streitpatent zur Folge von oben ein (vgl. Streitpatent, Abs. [0008]). Ergänzend hierzu belegen die Internetausdrucke E22 und E23 aus dem Webarchiv der Firma L..., dass bereits in den Jahren 2002 und 2005 unter dem Produktnamen Lehmatic® als Schnellwechselsysteme ausgestaltete Adapter für Hydraulikbagger bekannt waren. Bei einem dieser bekannten Schnellwechselsysteme handelt es sich um einen sogenannten „Schweißadapter“, an den Anbaugeräte beliebiger Art angeschweißt werden können (vgl. E22, Abbildungen, erste Reihe, letztes Bild mit Legende). In Kenntnis dessen verbindet der Fachmann den patentgemäßen Begriff „Schweißadapter“ mit derart bekannten Systemen aus einer Platte, auf deren Oberseite sich eine Befestigungsvorrichtung befindet, in die der Arm eines Baggers einhaken oder einrasten kann, und an deren Unterseite beliebige, für einen Bagger geeignete Werkzeuge angeschweißt werden können. Ein manuelles Verbinden von „Schweißadapter“ und Baggerarm, z. B. durch Verschrauben, schließt der patentgemäße Begriff „Schweißadapter“ aus fachlicher Sicht demnach aus.

Seitens des Einsprechenden wird die Ansicht vertreten, dass der Ausdruck „Oberseite der Schweißplatte“ den Angaben im DUDEN zufolge nicht nur eine Befestigungsvorrichtung für den Baggerarm direkt „auf der Oberseite der Schweißplatte“

umfasse, sondern auch eine Befestigungsvorrichtung „in der Nähe der Oberseite der Schweißplatte“ bzw. „im oberen Bereich der Schweißplatte“.

Einer derart breiten Auslegung des im Patentanspruch 1 verwendeten Begriffs „an der Oberseite einer Schweißplatte“ kann nicht zugestimmt werden. Wie schon zuvor angesprochen, definiert Absatz [0008] des Streitpatents den Schweißadapter als eine handelsübliche Platte, die auf der Oberseite mit einer Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers versehen ist. Da die Positionsangabe „auf der Oberseite“ im Streitpatent nicht relativiert wird, lässt dies nur den Schluss zu, dass damit eine Position direkt auf der Oberseite der Schweißplatte beschrieben wird. Von einer direkt auf der Oberseite der Schweißplatte befindlichen Befestigungsvorrichtung geht der Fachmann auch deshalb aus, weil sich bei den zuvor genannten Lehmatic® Schnellwechseladaptern die Befestigungsvorrichtung gleichfalls direkt auf der Oberfläche der Schweißplatte befindet (vgl. E22, Bild rechts außen in der ersten Bildreihe).

3.2 Hinsichtlich des Begriffs „Haken“ zeigen die Figuren 1 bis 3 des Streitpatents hierfür eine mögliche Ausführungsform. Die im Patentanspruch 1 verortete technische Lehre verdeutlicht demgegenüber, dass der Haken stets aus einer von der Unterseite der Schweißplatte nach unten abstehenden Stichplatte (2) und einer hierzu quer verlaufenden Schürfplatte (3) aufgebaut sein muss. Daraus ergibt sich, dass ein patentgemäßer „Haken“ zwar aus Stich- und Schürfplatte aufgebaut ist, aber ohne die Maßgabe, dass die beiden Platten die in den Figuren 1 bis 3 gezeigte L-Form aufweisen müssen. Demzufolge subsumiert der Fachmann unter dem patentgemäßen Begriff „Haken“ nicht nur einen asymmetrischen L-förmigen „Haken“, sondern auch einen symmetrisch aufgebauten „Haken“ in Form eines auf dem Kopf stehenden „T“.

Der Patentinhaber wendet hiergegen ein, dass es sich schon aus funktioneller Sicht bei einem patentgemäßen „Haken“ nicht um einen T-förmigen Haken handeln

könne, da aus Absatz [0018] des Streitpatents hervorgehe, dass sich die Messerkante der Stichplatte in einen Wurzelstock und nicht in eine abgeschnittene Scheibe eingrabe. Dies sei jedoch nur bei Einsatz eines L-förmigen Hakens möglich. Dem ist entgegenzuhalten, dass es sich bei einem L-förmigen Haken um die Variante mit der stärkeren Wirkung handeln mag. Dennoch darf der allgemeine Begriff „Haken“, der auch eine schwächer wirkende T-förmige Ausführungsform mit einschließt, nicht auf diese Variante reduziert werden (siehe BGH GRUR 2007, 309 bis 313, 1. Ls. - Schussfädentransport).

Der Patentinhaber führt des Weiteren aus, dass der Begriff „Haken“ nach seiner schlichten Wortbedeutung im dreidimensionalen Raum für eine gekrümmte oder gebogene Stange stehe und bei der Auslegung die Zeichnungen heranzuziehen seien.

Hierbei ist zu beachten, dass der einschlägig tätige Fachmann bei dem patentgemäßen Begriff „Haken“ nicht vom allgemeinen Sprachgebrauch ausgeht, sondern von der hierfür im Fachbereich üblichen Bedeutung (siehe BGH GRUR 1999, 909 bis 914, 1. Ls. – Spannschraube). Diese umfasst, dem vorliegend als D2 oder E11 zitierten Stand der Technik folgend, sowohl L- als auch T-förmige „Haken“. Im Hinblick auf die Einbeziehung von Zeichnungen bei der Auslegung ist festzustellen, dass ein weiter gefasster Begriff auf die in den Zeichnungen gezeigten Ausführungsformen nur dann eingeschränkt werden darf, wenn der mit den Mitteln des Anspruchs beabsichtigte Erfolg ausschließlich mit der engeren technischen Lehre der in den Zeichnungen gezeigten Ausführungsformen erreichbar ist (siehe BGH GRUR 2008, 779 bis 786, 2. Ls. i. V. m. Rdn. 37 – Mehrgangnabe). Angaben, die eine solche Schlussfolgerung stützen würden finden sich im Streitpatent allerdings nicht und auch der zuvor genannte Stand der Technik zeigt, dass die für die Entfernung von Wurzelstöcken geeigneten Werkzeuge als L- oder T-förmiger „Haken“ ausgebildet sein können.

3.3 Unter dem im Oberbegriff von Patentanspruch 1 genannten „Teil“ versteht der Fachmann aufgrund der damit verbundenen Bezugszeichen (2) bzw. (3) die Stichplatte (2) bzw. die Schürfplatte (3). Die Tatsache, dass mit dem Begriff „Teil“ ausschließlich die Bauteile Stichplatte (2) bzw. Schürfplatte (3) umschrieben werden, wird ferner durch die Verbindung des Begriffs „Teil“ mit den weiteren Erläuterungen im Oberbegriff von Patentanspruch 1 wie „von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehender Teil“ bzw. „quer zu diesem verlaufender Teil“ deutlich, zumal diese Angaben im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 erneut eindeutig der Stichplatte (2) bzw. der Schürfplatte (3) zugeordnet werden.

4. Der Schweißadapter mit den patentgemäßen Merkmalen 1 bis 1.1.6 in ihrer zuvor unter Punkt II.3 dargelegten Bedeutung beruht ausgehend von der Druckschrift E11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift E11 ist dem Fachmann ein Werkzeug 22 (cutting tool) zum Schneiden von Baumstümpfen und Wurzeln bekannt, welches i. V. m. einem Bagger eingesetzt werden kann (vgl. E11, Sp. 1, Z. 15 bis 20, Fig. 1). Wie der Figur 5 zu entnehmen ist, weist dieses Werkzeug 22 unterhalb der Befestigungsplatten 54 (mounting blocks) in der Verlängerung des Hebelarms 24 (lever arm) ein senkrecht nach unten verlaufendes mit dem Bezugszeichen 26 versehenes Teil, das eine Schneid- oder Stichplatte (cutting end) i. S. d. Streitpatents bildet, sowie ein am unteren Ende der Stichplatte 26 quer dazu verlaufendes, flaches dreieckförmiges Teil mit dem Bezugszeichen 44 auf, das eine Schürfplatte (triangular piece) bildet. Die Vorderkante der Stichplatte 26 ist dabei über ihre ganze Länge zu einer Schneidkante 32 (cutting edge) verjüngt; auch die schräg nach vorne verlaufende Kante der Schürfplatte 44 ist über ihre ganze Länge zu einer Schneidkante verjüngt; sie trägt in der Figur 5 das Bezugszeichen 42. Demzufolge lehrt die Druckschrift E11 den Fachmann, zur Entfernung von Wurzelstöcken ein als L-förmiger Haken ausgestaltetes Werkzeug 22 zu verwenden, welches über die Befestigungsplatten 54 an den Arm eines Baggers montiert werden kann (vgl. E11, Sp. 2, Z. 19 bis 60).

In Kenntnis dessen können die Merkmale 1.1.1 bis 1.1.6 des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht auf eine erfinderische Tätigkeit zurückgeführt werden.

Als nachteilig erkennt der Fachmann bei diesem, aus dem Jahr 1960 stammenden Werkzeug, dass dessen Befestigung am Arm eines Baggers sehr komplex gestaltet ist. Wie in Figur 1 deutlich zu sehen ist, muss das Werkzeug 22 an seinem oberen Ende mittels Bolzen 58 (pivot pins) am Arm eines Baggers manuell befestigt werden (vgl. E11, Sp. 2, Z. 56 bis 60). Um den als Haken wirksamen Bereich am unteren Ende des Werkzeugs 22 mit dem Bagger in der üblichen Weise schwenken zu können, ist ergänzend hierzu eine zweite Befestigungsvorrichtung 72 (brackets) am Hebelarm 24 des Werkzeugs 22 erforderlich, die mit verschiedenen Kabeln 18 und 20 (cables) verbunden ist (vgl. E11, Sp. 2, Z. 9 bis 18 und 66 bis 71). Es stellt sich davon ausgehend das Problem, die Anbindung und den Austausch des Werkzeugs an den Baggerarm zu vereinfachen.

Einem Fachmann drängt es sich zu dem für das Streitpatent relevanten Zeitpunkt im Jahr 2008 geradezu auf, anstatt der aufwändigen Anbindung eines Werkzeugs an den Baggerarm dafür handelsübliche Schnellwechselsysteme einzusetzen. Dies ermöglicht die Realisierung des von einem Fachmann stets angestrebten Ziels, sein Produkt einfach, kostengünstig und effizient zu gestalten, zumal als Schnellwechselsysteme konzipierte Schweißadapter im Streitpatent selbst als bekannt vorausgesetzt (vgl. Abs. [0008]) werden. Den Wechsel der Befestigungsvorrichtung verbindet der Fachmann bei dem Werkzeug 22 auch mit keinerlei technischen Problemen. Zum einen ist ihm aus der E11 bekannt, dass zur Verstärkung der Schürfplatte 44 an dieser ein Verstärkungsnetz 52 (reinforcement web) u. a. durch Schweißen angebracht werden kann (vgl. E11, Sp. 2, Z. 52 bis 55). Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass eine Anbindung des Werkzeugs 22 über dessen Hebelarm 24 ebenfalls mittels Schweißen an die Unterseite eines Schweißadapters bedenkenlos möglich ist, da aufgrund der Anforderungen, die an das Werkzeug 22 beim Roden gestellt werden, auch dieser Teil des Werkzeugs 22 aus einem schweißbaren Material aufgebaut sein muss. Zum anderen ist dem Fachmann bewusst, dass an die

Unterseite eines bekannten Schweißadapters Anbaugeräte aller Art angeschweißt werden können und damit auch der L-förmige Haken der E11 (vgl. E22, erste Bildreihe, letztes Bild mit Legende). In Anbetracht dessen liegen für den Fachmann auch die Merkmale 1 und 1.1 auf der Hand und somit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und er beruht nicht auf erfinderischen Tätigkeit.

Der Einwand des Patentinhabers, dass für einen Fachmann ausgehend von der Druckschrift E11 keine Veranlassung bestanden hätte, das darin gezeigte Rodungsmesser mit einem bekannten, als Schnellwechselsystem ausgestalteten Schweißadapter zu kombinieren, vermag daher nicht durchzugreifen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 647 bis 650, Ls. i. V. m. Rdn. 26 – Farbversorgungssystem).

III.

Im Umfang des Hilfsantrags vom 11. Juni 2024 (erster Hilfsantrag) erweist sich das Streitpatent dagegen als bestandskräftig.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag weist im Vergleich zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag folgende zusätzliche Merkmale auf:

1.1.7 „...wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht“ und

1.1.8 „wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden“

1. Die Patentansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags sind zulässig.

Der vom Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung liegt nicht vor, da keines der von ihm beanstandeten Merkmale in der Anspruchsfassung des Hilfsantrags über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.

1.1 Auch wenn der im Patentanspruch 1 verwendete Begriff „Rodungsmesser“ weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung der ursprünglichen Unterlagen explizit genannt wird, stellt dieser dennoch keine unzulässige Erweiterung dar. Zum einen ist die Bezeichnung der Erfindung im Antrag nach § 10 (1) PatV als Titel der Beschreibung zu verwenden und stellt daher einen Teil der Beschreibung dar (vgl. Schulte, PatG, 11. Auflage, § 34 Rdn. 72). Demnach ist die in der Offenlegungsschrift eingetragene Bezeichnung „Rodungsmesser“ Teil der Beschreibung und damit auch der ursprünglichen Offenbarung.

Zum anderen ist in der ursprünglichen Beschreibung an mehreren Stellen dargelegt, dass sich die darin beschriebene Lehre mit dem Entfernen/Beseitigen von Wurzelstöcken befasst (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1, erster und dritter Abs., S. 2, zweiter Abs. und S. 3, erster Abs. i. V. m. Anspruch 15). Diese Maßnahme ist im allgemeinen Sprachgebrauch auch als „Rodung“ bekannt. Aus den ursprünglichen Unterlagen geht des Weiteren hervor, dass für das Entfernen der Wurzelstöcke als Werkzeug ein Haken mit horizontal sowie vertikal verlaufenden Messerkanten vorgesehen ist, wobei im ursprünglichen Verfahrensanspruch 15 *expressis verbis* beschrieben wird, wie das Messer zur Beseitigung von Wurzelstöcken einzusetzen ist (vgl. ursprüngliche Unterlagen, Ansprüche 1 bis 4, 8 bis 12 und 15). Daraus ist ersichtlich, dass die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Vorrichtung bereits auf einen Schweißadapter mit „Rodungsmesser“ gerichtet war und das Wort „Rodungsmesser“ somit nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.

1.2 Auch das Argument des Einsprechenden, ein Fachmann könne den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen, dass es sich bei dem darin genannten „Haken“ um ein „Messer“ handele, vermag nicht zu überzeugen. Denn sowohl aus den ursprünglichen Ansprüchen – wie den Ansprüchen 1 und 2 - als auch aus zahlreichen Stellen der ursprünglichen Beschreibung geht hervor, dass es sich bei dem an die Unterseite des Schweißadapters angebrachten Werkzeug um einen Haken mit scharfen Messerkanten handelt. Da in der gesamten ursprünglichen Offenbarung kein anderes Werkzeug mit Messerkanten beschrieben wird, ergibt sich daraus, dass der Haken einem Messer entspricht (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1, fünfter Abs. und S. 2, dritter Abs.).

1.3 Der Einwand des Einsprechenden, die im Patentanspruch 1 genannten Begriffe „Teile“ bzw. „nach unten abstehender Teil“ und „quer zu diesem verlaufender Teil“ seien ursprünglich nicht offenbart, sondern nur Platten, so dass die Nennung von „Teilen“ im Patentanspruch 1 eine unzulässige Erweiterung darstelle, kann nicht durchgreifen. Es trifft zwar zu, dass der Begriff „Teile“ in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwendet wird und ein allgemein als „Teil“ bezeichneter Gegenstand mehr umfasst als nur „Platten“. Der Einsprechende übersieht dabei jedoch, dass die in den Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2 von Patentanspruch 1 genannten „Teile“ mit den Bezugszeichen (2) und (3) in den Merkmalen 1.1.4 und 1.1.5 als Platten definiert werden, von denen die eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2), den nach unten abstehenden Teil bildet und die andere Platte (3) als Schürfplatte gekennzeichnet wird, die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet. Dadurch wird die allgemeine Bedeutung des Begriffs „Teile“ in nachvollziehbarer Weise auf die ursprünglich offenbarten Stich- und Schürfplatten beschränkt.

1.4 Hinsichtlich der Streichung von „ganz oder teilweise“ im Merkmal 1.1.6 geht der Einsprechende davon aus, dass mit dieser Wendung im ursprünglichen Anspruch 2 nicht nur die Länge der Messerkante, sondern auch der Grad ihrer Verjüngung (ganz = scharfe Messerkante; teilweise =

stumpfe Messerkante) definiert worden sei, so dass der Verzicht darauf zu einer unzulässigen Verallgemeinerung führe. Diese Auffassung wird nicht geteilt. Denn mit den ursprünglich offenbarten Alternativen „ganz oder teilweise“ wird weder hinsichtlich des Grades der Verjüngung noch der Länge der Messerkante eine bestimmte Auswahl getroffen, da die beiden Gegensätze alle Möglichkeiten umfassen. Der Verzicht auf die Gegensatzwörter „ganz oder teilweise“ im Merkmal 1.1.6 kann daher schon rein denkgesetzlich zu keiner Erweiterung führen.

1.5 Im geltenden Patentanspruch 7 wurde die „oder“-Alternative gestrichen, welche besagt, dass die Messerkante (4), welche die Stichplatte (2) und Schürfplatte (3) bilden, eine Länge zwischen 20 cm und 30 cm hat. Der Einsprechende sieht in dieser Streichung eine unzulässige Erweiterung, da damit nicht nur auf die Bildung einer Kante durch die zuvor genannten Platten (2) und (3) verzichtet werde, sondern auch auf deren Dimensionierung. Diese Argumentation übersieht allerdings, dass die gestrichenen Merkmale bereits in den ursprünglichen Unterlagen mit der Konjunktion „oder“ verbunden waren, so dass diese Merkmale darin nur als mögliche Alternativen, nicht aber als zwingend erforderliche Merkmale erachtet wurden. Deren Streichung führt daher nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Da der patentgemäße Schweißadapter entsprechend den vorangehenden Ansprüchen, auf welche Patentanspruch 7 zurückbezogen ist, bereits mit einem Haken aus Stich- und Schürfplatte verbunden ist, geht mit der zuvor genannten Streichung - anders als vom Einsprechenden angenommen - auch kein Verzicht auf die darin genannte Messerkante (4) einher.

1.6 Nachdem die Figuren 1 bis 3 Teil der ursprünglichen Offenbarung sind und jeder dieser Figuren ein L-förmiger Haken zu entnehmen ist, geht der Einwand des Einsprechenden, dass das zusätzliche Merkmal des Hilfsantrags, wonach „die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden“, eine unzulässige Erweiterung darstelle, ins Leere.

1.7 Aus den Figuren 2 und 3 der ursprünglichen Offenbarung ist des Weiteren ersichtlich, dass bei dem darin gezeigten „L“-förmigen Haken die Messerkante (4) der Schürfplatte (3) über die Messerkante (4) der Stichplatte (2) vorsteht. Infolgedessen kann auch in dem zweiten zusätzlichen Merkmal des Hilfsantrags „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht“ keine unzulässige Erweiterung gesehen werden.

2. Die Neuheit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist gegeben.

Der Einsprechende bestreitet schriftsätzlich die Neuheit des patentgemäßen Schweißadapters mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung eines als „Tree Stump Planer TB125 STUMP PLANER“ bezeichneten Baumstumpfhobels der Firma E... Ltd. Dieser sei auf der S.E.D. (Site Equipment Demonstration) in Milton Keynes (England) 2001 und 2002 öffentlich ausgestellt gewesen und habe „alle Merkmale des patentgemäßen Schweißadapters“ aufgewiesen. In der mündlichen Verhandlung ist die geltend gemachte Vorbenutzung von den Beteiligten nicht mehr thematisiert worden. Insbesondere ist auch kein Vortrag in dem Zusammenhang zu den nach Hilfsantrag in den Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmalen erfolgt. Der Einsprechende hat diese von ihm behauptete – und vom Patentinhaber bestrittene - Vorbenutzung jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Zwar hat der von ihm benannte Zeuge im Beschwerdeverfahren eine eidesstattliche Versicherung samt Konstruktionszeichnung E2 sowie weitere Belege eingereicht. Diese waren für sich genommen aber noch nicht geeignet, die Übereinstimmung des TB125 mit dem Gegenstand des Streitpatents und eine Vorbenutzung zu belegen. Vielmehr war zusätzlich die Vernehmung des Zeugen geboten, um erforderliche Angaben zu der konstruktiven Ausgestaltung des angeblich vorbenutzten Gegenstands zu klären. Außerdem war es nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall geboten, sich einen persönlichen Eindruck von dem Zeugen zu verschaffen, nicht zuletzt, weil der unter Beweis gestellte Sachverhalt mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt, aber

auch im Hinblick auf die vom Patentinhaber aufgezeigten Unstimmigkeiten zu früheren Erklärungen von Seiten des Einsprechenden. Das Verhalten des Zeugen im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat dann die Notwendigkeit einer persönlichen Vernehmung noch dringlicher erscheinen lassen.

So hat der Zeuge durch den anwaltlich vertretenden Einsprechenden mit Eingabe vom 11. März 2022 mitteilen lassen, er sei schwer an ... erkrankt und deshalb nicht reisefähig. Auf die Aufforderung des Senats, hierzu ein qualifiziertes Attest vorzulegen, wurde mit Eingabe vom 14. April 2022 vorgetragen, dass es dem behandelnden Hausarzt des Zeugen aufgrund des völlig zusammengebrochenen Gesundheitssystems in Großbritannien nicht möglich sei, ärztliche Atteste auszustellen. Zudem sei der Zeuge, wie auch seine Ehefrau, an ... erkrankt, was sich aufgrund seiner schweren Grunderkrankung besonders gravierend auswirke.

Mit Eingabe vom 16. März 2023 wurde dann auf eine weitere Aufforderung des Senats, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ein Attest vorzulegen, berichtet, dass dies leider nicht möglich sei, da aufgrund des infolge des Brexits bestehenden Ärztemangels bereits die Terminvereinbarung bei einem Arzt mindestens drei Wochen dauere. Zudem werde das Ausstellen von ärztlichen Attesten durch die ohnehin völlig überlasteten Ärzte in Großbritannien von diesen nicht priorisiert. Außerdem sei der Zeuge aufgrund seiner ...erkrankung sowie seiner ... Erkrankung und seines hohen Lebensalters körperlich eingeschränkt. Dies gelte ebenso für seine Ehefrau, die sich aufgrund einer schweren Erkrankung zahlreicher medizinischer Tests unterziehen müsse. Ferner sei gerade ein naher Verwandter seiner Frau verstorben, so dass sie rund um die Uhr seiner Hilfe bedürfe. Zudem müsse er sich um die Beisetzung des Verwandten kümmern, was in Großbritannien einen sehr großen zeitlichen Aufwand erfordere. Deshalb sehe sich der Zeuge im Augenblick außer Stande, sich auch noch um weitere Dinge zu kümmern oder irgendwohin zu reisen.

Kurz zuvor hatte der Zeuge mit Eingabe vom 22. Februar 2023 im Hinblick auf den vom Senat für den 12 April 2023 angesetzten Verhandlungstermin eine von ihm selbst unterschriebene Verdienstaussfallbescheinigung eingereicht, mit der er sich trotz seiner vorgetragene schweren Erkrankung und Pflegeverpflichtungen gegenüber seiner Ehefrau eine tägliche Arbeitszeit als ... der Firma E... Ltd von neuneinhalb Stunden bescheinigte.

Zuletzt teilte dann die Vertreterin des Einsprechenden im Hinblick auf die für den 11. Juni 2024 angesetzte mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. Juni 2024 mit, der Zeuge habe mitgeteilt, dass seine schwerkranke Ehefrau mittlerweile an einer weiteren, sehr ernsthaften Erkrankung leide, was es unmöglich mache, dass er sie länger als wenige Stunden allein lasse. Aus diesem Grund sei es ihm nicht möglich, persönlich zur Zeugeneinvernahme in München zu erscheinen. Er sei jedoch gerne bereit, in England als Zeuge auszusagen und hierbei auch vereidigt zu werden.

Der Senat kann zwar die gesundheitsbezogenen Angaben des Zeugen aufgrund des Fehlens jeglicher Atteste nicht bewerten. Alle weiteren Schilderungen des Zeugen werfen im Hinblick auf ihre Glaubhaftigkeit aber so gravierende Fragen auf, dass eine persönliche Einvernahme des Zeugen unverzichtbar erscheint, um einen persönlichen Eindruck von dessen Glaubwürdigkeit zu erhalten. Die Aussage des Zeugen zu der behaupteten, mittlerweile über 20 Jahre zurückliegenden Vorbenutzung, könnte - ihre Glaubhaftigkeit vorausgesetzt - zum Widerruf des Streitpatents führen. Der persönliche Eindruck des Senats durch eine Vernehmung des Zeugen in einem gerichtlichen Umfeld, das dem Zeugen die ernste Bedeutung der Befragung vermitteln würde, kann daher aus den vorstehenden genannten Gründen keinesfalls durch eine Befragung des Zeugen durch einen Dritten ersetzt werden.

Um eine solche Vernehmung zu ermöglichen, hat der Senat wegen der zwischenzeitlich gegebenen Pandemielage bereits angesetzte Verhandlungstermine verschoben sowie ein Rechtshilfeersuchen um Genehmigung einer unmittelbaren Beweisaufnahme nach Artikel 17 des Haager Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen an die hierfür zuständige britische Behörde gerichtet. Im Zuge der Genehmigung dieses Ersuchens wurde dem Senat von dieser Behörde ein am Wohnort des Zeugen gelegenes Gericht genannt, das für die beantragte Durchführung der Zeugenvernehmung per Videokonferenz geeignet sei. Kurz vor dem angesetzten Vernehmungstermin hat dieses Gericht dann dem Senat jedoch mitgeteilt, dass es nicht über die erforderlichen technischen Möglichkeiten verfüge, um die Videovernehmung durchführen zu können.

Nachdem der Zeuge nun auch zu dem Termin am 11. Juni 2024 nicht erschienen ist und die vom Zeugen genannten familiären Gründe ihrer Natur nach auf zeitlich unabsehbare Dauer bestehen dürften, war eine erneute Verfahrensverzögerung - insbesondere auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Beschwerdeführers an einem Abschluss des seit Mai 2011 anhängigen Verfahrens - nicht mehr vertretbar (ebenso OLG Saarbrücken, NJW-RR 1998, 1685; zur Unerreichbarkeit von Auslandszeugen Saenger, ZPO 10. Auflage, 2023, § 284 Rdn. 54).

3. Der Schweißadapter des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits zuvor unter Punkt II.4 zur erfinderischen Tätigkeit des Schweißadapters nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgeführt, ist das in der Druckschrift E11 beschriebene Werkzeug zum Schneiden von Baumstümpfen und Wurzeln als L-förmiger Haken ausgestaltet. In Kenntnis dessen liegt somit auch das Merkmal 1.1.8 für den Fachmann auf der Hand. Hinweise dafür, bei einem solchen Haken zusätzlich darauf zu achten, dass die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte vorsteht (Merkmal 1.1.7), finden sich in Dokument E11 dagegen allerdings nicht.

Der Einsprechende geht davon aus, dass ein solcher Überstand aus der Figur 5 der Druckschrift E11 ersichtlich sei. Dem kann nicht gefolgt werden. Denn der Figur 5 ist allenfalls zu entnehmen, dass sich die Schneidkanten (cutting edge) 32 und 42 von Stich- und Schürflplatten in einem gemeinsamen Punkt (point) 40 treffen (vgl. E11, Sp. 2, Z. 37 bis 40). Damit wird aber der Überstand einer Messerkante über eine andere weder gelehrt noch angeregt, so dass die Druckschrift E11 das Merkmal 1.1.7 nicht in das Blickfeld des Fachmanns rückt.

Einen Hinweis auf die Kombination der Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 erhält der Fachmann auch bei einer kombinierten Betrachtung von E11 mit der Druckschrift D1 oder D2 nicht. In beiden Druckschriften steht bei dem darin gezeigten Rodungswerkzeug zwar die Messerkante der Schürflplatte über die Messerkante der Stichplatte vor (vgl. D1 und D2, jeweils Figur 1). Allerdings besitzen diese Werkzeuge keine L-Form, sondern die Form eines auf dem Kopf stehenden „T“. Auf die Möglichkeit, von dieser Hakenform abzuweichen, weist weder die Lehre der D1 noch der D2 hin.

Das Stumpfrodegerät der Druckschriften D3 bzw. D5 oder E5, die alle auf die französische Priorität FR 8405900 vom 13. April 1984 zurückgehen, weist - egal ob als Anbaugerät für Bagger gemäß Figur 1, oder als Gerät für den Handbetrieb gemäß Figur 6 ausgestaltet - eine L-Form auf. Hierbei steht jedoch die vertikal verlaufende Messerkante des Sporns 1, dem die Funktion einer Stichplatte innewohnt, über die horizontal verlaufende Messerkante der als Schürflplatte vorgesehenen Schneidklinge 5 vor (vgl. D3, S. 3, dritter Abs. von unten i. V. m. Fig. 1 und 6). Somit legt auch eine Berücksichtigung der Druckschriften D3, D5 oder E5 i. V. m. der Druckschrift E11 eine Kombination der Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 nicht nahe.

Eine weitere Berücksichtigung der Dokumente E8 und D9 führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage. Der vorliegend als E8 bezeichnete Auszug aus dem Soerma.TP-Katalog weist auf der Seite 29 unter der Überschrift „Forstwirtschaftliches Zubehör“ (Equipement forestier) zwar auf einen Rodungszahn (Dent De Dessouchage) hin, der den Angaben in der Tabelle zufolge an den Arm

eines Baggers montierbar ist. Wie dieses Werkzeug genau aufgebaut ist, kann der am rechten Rand der Tabelle gezeigten Abbildung aufgrund der schlechten Bildqualität allerdings nicht entnommen werden. E8 beinhaltet daher keine Informationen, die in Richtung der patentgemäßen Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 weisen würden.

Dies gilt auch für die Druckschrift D9. Deren Lehre ist mit einem Wurzelrodungsgerät 9 (root grubber) befasst, welches zur Montage am Arm eines Baggers vorgesehen ist (vgl. D9, Titel und Abstract). Das Werkzeug selbst ist im Wesentlichen aus einer Trägerplatte 23 (support plate) aufgebaut, an deren seitlichen Kanten bogenförmige, vertikal verlaufende Seitenschienen 11/12 (side rails) angebracht sind, deren Vorderkanten an ihrem unteren Ende als angeschrägte Messerkanten 17/18 (bevelled lower edges) ausgestaltet sind. An der Unterseite der Seitenschienen 11/12 ist ein V-förmiges, quer zu den Seitenschienen verlaufendes Messer 15 (blade) angebracht, dessen Schneidkante 16 (leading edge) über die Seitenschienen 11/12 vorsteht (vgl. D9, Sp. 3, Z. 37 bis 51 i. V. m. Fig. 1). Eine Abweichung von diesem grundlegenden Aufbau ist in Druckschrift D9 nicht vorgesehen (vgl. D9, Patentanspruch 1). Damit mag diese Druckschrift zwar eine vorgeschobene Schürfplatte im Sinne des patentgemäßen Merkmals 1.1.7 nahelegen. Eine gleichzeitige Anregung für die L-förmige Anordnung von Schürfplatte und Stichplatte entsprechend dem Merkmal 1.1.8 findet sich dort dagegen aber nicht.

Der Einsprechende vertritt im Zusammenhang mit der Druckschrift D9 die Auffassung, dass der Fachmann die darin gezeigte Schürfplatte 15 gedanklich halbiere, um den Aufbau des Geräts zu vereinfachen. So gelange er in naheliegender Weise zu einem Werkzeug, welches nicht nur eine überstehende Schürfplatte, sondern auch L-förmig angeordnete Stich- und Schürfplatten aufweise.

Hiergegen spricht die Tatsache, dass sich in der Druckschrift D9 für derartige Überlegungen kein Anhaltspunkt findet, so dass allein mit der Druckschrift D9 ein Naheliegen der patentgemäßen Merkmalskombination 1.1.7 und 1.1.8 nicht begründet werden kann.

Der Einsprechende führt des Weiteren aus, dass der Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D9 das darin gezeigte Wurzelrodungsgerät entsprechend dem L-förmigen Werkzeug der Druckschrift E11 umgestalten könne und auch auf diesem Wege ein Rodungswerkzeug in L-Form mit vorgeschobener Schürfplatte erhalte. Auch diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Denn der Einsprechende konnte nicht darlegen, welche Aussage in den Druckschriften D9 bzw. E11 den Fachmann dazu bewogen haben sollte, einerseits die beiden unterschiedlichen Lehren dieser Druckschriften miteinander zu kombinieren und andererseits dabei den Fokus gezielt auf die überstehende Schürfplatte der Druckschrift D9 sowie die L-förmige Anordnung von Stich- und Schürfplatte der Druckschrift E11 zu richten. Die alleinige Möglichkeit einer Kombination von zwei bekannten Lehren reicht nach etablierter Rechtsprechung als Beleg für das Naheliegen eines Lösungswegs nicht aus, da es hierfür entsprechender Hinweise, Anregungen oder Anstöße bedarf (vgl. BGH GRUR 2009, 746 bis 749, Ls. – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Diese fehlen jedoch sowohl in Druckschrift D9 als auch in Druckschrift E11.

Unabhängig davon, dass die behauptete Vorbenutzung des Tree Stump Planer TB125 STUMP PLANER der Firma E... Ltd. nicht nachgewiesen worden ist (vgl. III.2.), mag dieser gemäß der technischen Zeichnung E2 zwar über einen Lförmigen Haken aus Stich- und Schürfplatte verfügen und die Schürfplatte dabei vorstehen. Ob es sich dabei allerdings um ein Werkzeug handelt, welches über einen Schweißadapter im Sinne der vorangegangenen Auslegung an einem Baggerarm befestigt werden kann, geht aus dieser Zeichnung nicht hervor. Auch die Verjüngung der Messerkanten an Stich- und Schürfplatte gemäß Merkmal 1.1.6 legt diese Zeichnung nicht nahe. Weiterführende technische Daten zum vorbenutzten Werkzeug wurden vom Einsprechenden nicht zur Akte gereicht.

Demzufolge würde auch eine Berücksichtigung des angeblich vorbenutzten Gegenstands zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen.

4. Die weiteren im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angeführten Druckschriften liegen weiter weg und wurden vom Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats vermag keine dieser Entgegenhaltungen die erfinderische Tätigkeit des im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beschriebenen Schweißadapters für sich oder in Kombination mit einer der anderen Druckschriften in Frage zu stellen.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag sind auch die auf ihn zurückbezogenen und auf bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Schweißadapters gerichteten Unteransprüche 2 bis 8 patentfähig.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, kann dieser Beschluss mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigte(n) einzulegen.

Höchst

Münzberg

Freudenreich

Fehlhammer