

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	4 Ni 71/17 (EP)
<b>Entscheidungsdatum:</b>	4. Juni 2019
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 284, 286 ZPO /Art. 54 II EPÜ

---

### Feuerbeständiges System

Der zeitlich bestimmte Editionsvermerk auf einem Firmenprospekt rechtfertigt den Erfahrungssatz und Anscheinsbeweis, dass typischerweise bereits eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt ist oder zumindest alsbald erfolgt und dass sich hieran zugleich typischerweise eine jedenfalls alsbaldige Drucklegung und Verteilung bzw. Verbreitung des Prospekts in der Öffentlichkeit anschließt, jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten ab Editionsdatum (Fortführung BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349).



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
4. Juni 2019

4 Ni 71/17 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 2 116 280**  
**(DE 602 39 770)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juni 2019 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer und den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 116 280 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 116 280, deutsches Aktenzeichen DE 602 39 770 (Streitpatent). Das Streitpatent wurde als Teilanmeldung zur EP-Anmeldung 02749452.5 (veröffentlicht als EP 1 414 528 A1) mit Anmeldetag vom 6. August 2002 unter Beanspruchung der Priorität NL 1018722 vom 7. August 2001 eingereicht. Das Streitpatent betrifft ein flammenhemmendes System und Verfahren zur Durchführung mindestens eines Kabels, Rohres oder dergleichen durch eine Öffnung in der Wand. Das Streitpatent umfasst 9 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 6 angegriffen sind.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents gemäß den Patentansprüchen 1 bis 6 sei gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a) EPÜ nicht patentfähig, nämlich nicht neu bzw. nicht erfinderisch.

Die angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 lauten in der Verfahrenssprache

Englisch:

1. A fire-resistant system for filling in a wall a remaining space in an opening through which at least one cable (3), tube or the like extends, wherein the system comprises a number of fire-resistant sleeve members (9) which can be provided in the opening so that the sleeve members (9) extend in the same direction as the at least one cable (3), tube or the like, and which are each made of a fire-resistant rubber, **characterized in that** the fire-resistant sleeve members (9) are bonded together into one unit of sleeve members (9).
2. A fire-resistant system according to claim 1, wherein the sleeve members (9) are provided with an adhesive at their contact surfaces (8).
3. A fire-resistant system according to claim 1 or 2, wherein the fire-resistant rubber is an elastomer or a plastomer.
4. A fire-resistant system according to claim 3, wherein the fire-resistant rubber is an Ethylene Vinyl Acetate (EVA) rubber.
5. A fire-resistant system according to any one of claims 1-4, wherein the sleeve members are each made of a fire-resistant rubber that can expand under the influence of heat so that a degree of tightness is realized in the opening and a fire-resistant bushing mass is obtained.
6. A fire-resistant system according to any one of claims 1-5, wherein the system further comprises a fire-resistant sleeve member (4) which comprises a continuous slit (5), which can be arranged at least in part round said at least one cable (3), tube or the like.

In der deutschen Übersetzung lauten die Patentansprüche 1 bis 6:

1. Feuerbeständiges System, um in einer Wand einen verbleibenden Raum in einer Öffnung aufzufüllen, durch welche sich zumindest ein Kabel (3), ein Rohr oder ähnliches erstreckt, bei dem das System eine Anzahl von feuerbeständigen Hülselementen (9) umfasst, welche so in der Öffnung vorgesehen werden können, dass die Hülselemente (9) sich in derselben Richtung erstrecken, wie das zumindest eine Kabel (3), Rohr oder ähnliches, und welche aus einem feuerbeständigen Gummi hergestellt sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** die feuerbeständigen Hülselemente (9) miteinander in eine Hülselementeinheit (9) gebunden sind.
2. Feuerbeständiges System nach Anspruch 1, bei dem die Hülselemente (9) an ihren Kontaktflächen (8) mit einem Haftmittel versehen sind.
3. Feuerbeständiges System nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der feuerbeständige Gummi ein Elastomer oder ein Plastomer ist.
4. Feuerbeständiges System nach Anspruch 3, bei dem der feuerbeständige Gummi ein Ethylen Vinyl Acetat (EVA) Gummi ist.
5. Feuerbeständiges System nach einem der Ansprüche 1-4, bei dem die Hülselemente jeweils aus einem feuerbeständigen Gummi hergestellt sind, der sich unter dem Einfluss von Hitze so ausdehnen kann, dass ein Festigkeitsgrad in der Öffnung erreicht ist und eine feuerbeständige Buchsenmasse erhalten wird.
6. Feuerbeständiges System nach einem der Ansprüche 1-5, bei dem das System ferner ein feuerbeständiges Hülselement (6) umfasst, welches einen fortlaufenden Schlitz (5) umfasst, der zumindest teilweise um das eine Kabel (3), Rohr oder ähnliches herum angeordnet werden kann.

Die Klägerin legt folgende Dokumente vor:

- K1            Kopie des Antrags der Beklagten an das LG Hamburg auf einstweilige Verfügung gegen die Klägerin vom 6. September 2016

K2	Registerauszug des Streitpatents, Stand 27. Juli 2017
K3	Streitpatentschrift EP 2 116 280 B1
K4	EP 0 534 563 A1
K5	DE 41 03 009 C2
K6	Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 1
K7	Auszug aus der Website adhesive.org/sealants.org
K8	Produktbroschüre der Beele Engineering BV / CSD International BV, Aalten (Niederlande): „Most flexible sealing system for metallic and plastic pipe penetrations“; Copyright 1997-2001, Edition Januar 2001
K8'	Fotographie der letzten Seite der K8 mit Aufkleber der Verkaufagentur
K9	Registerauszug der US-Wortmarke Nr. 1 326 968 „CSD“
K10	Umschreibungsdokument der US-Marke Nr. 1 326 968.

Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand von Patentanspruch (PA 1) sei nicht neu gegenüber K4. Da Patentanspruch 1 offen lasse, wie, wann und durch welche Mittel die Hülselemente miteinander gebunden seien („are bonded together“) und K4 auch explizit offenbare, dass ein verbleibender Raum in der Öffnung mit entsprechenden Hülsen aufgefüllt werde, sei auch dessen kennzeichnendes Merkmal erfüllt. Es komme nicht auf die Reihenfolge des Zusammenbaus und auf das Aufbringen des Materials an. Zudem sei Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht neu gegenüber K8, die sämtliche Merkmale des Streitpatents offenbare. Insbesondere zeige die K8 klar und deutlich eine Einheit aus zehn vorab miteinander verbundenen Füllhülsen (vgl. Fig. 4 auf Seite 4). Zudem beruhe die Lehre des Streitpatents entweder gegenüber K4 allein oder K4 in Kombination mit K8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die von der Beklagten veröffentlichte Produktbroschüre K8, die von ihrer koreanischen Verkaufagentur, M..., verbreitet worden sei, trage ein Veröffentlichungsdatum von Januar 2001 (vgl. 2. Blatt), das mehr als sechs Monate vor dem Prioritätstag des Streitpatents, dem 7. August 2001, liege. Zwar seien möglicher-

weise Kopien der Broschüre mit dem Firmennamen „M...“ bis Ende 2001 nicht verbreitet worden, daraus lasse sich aber nicht direkt schlussfolgern, dass die Broschüre selbst erst nach diesem Zeitpunkt erhältlich gewesen sei. Wie die K8´ zeige, habe der koreanische Verteiler nach Erhalt des Prospekts einen Aufkleber auf der Rückseite aufgebracht. Hingegen gelte im Zusammenhang mit dem Copyright-Vermerk gemäß ständiger Rechtsprechung, dass der Lebenserfahrung zufolge gedruckte Unterlagen für gewöhnlich sofort nach der Fertigstellung verteilt würden, es sei denn die besonderen Umstände des konkreten Falles gäben Anlass zu Zweifeln. Die Vermutung, dass die Broschüre ab Januar 2001 öffentlich zugänglich gewesen sei, könne durch die Behauptungen der Beklagten, im Januar 2001 hätten die internen Arbeiten an der Broschüre begonnen und der Prospekt sei nicht vor dem Jahr 2002 öffentlich verteilt worden, nicht widerlegt werden. Die Zahl der aufgelegten Exemplare des Prospekts sei für die Veröffentlichung bedeutungslos, sofern das Veröffentlichungsdatum des Prospekts nachweislich vor dem Prioritätstag des Patents liege. Die im von der Beklagten in Bezug genommenen Video gezeigte Installation des RISE sealing system und die Vor-Ort-Videoaufnahme müssten weit vor dem Mai 2000 stattgefunden haben und somit ein Jahr vor dem Prioritätstag des Streitpatents. Zudem bestehe kein Grund für die Annahme, dass die Bilder im Prospekt K8 aus dem von der Beklagten überreichten Video stammten. Der Umstand, dass die Filmaufnahmen bereits 2000 oder sogar früher gemacht worden seien, spreche dafür, dass zeitnah eine Veröffentlichung erfolgt sei. Auch die Verweise der Beklagten auf Patente und Marken in der K8 hätten keinerlei Auswirkungen auf das Veröffentlichungsdatum des Prospekts. Schließlich spreche das Datum der Zertifizierung auf Seite 15 der K8 ebenfalls nicht gegen die Richtigkeit des Editionsdatums, da ein entsprechend freigehaltener Platzhalter mit dem Zertifikat im Nachhinein aufgefüllt worden sei; hierfür spreche auch, dass der Druck der Broschüre im Hause der Beklagten stattgefunden habe. Für eine baldige öffentliche Zugänglichmachung nach dem Druck spreche, dass ein Prospekt mit Zertifikat ein wichtiges Marketing-Instrument sei, das der Herausgeber möglichst schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hätte.

Auch die abhängigen angegriffenen Ansprüche 2 bis 5 seien gegenüber K4 und K8 nicht patentfähig. Patentanspruch 6, auf den die Klägerin die Nichtigkeitsklage mit Schriftsatz vom 3. Juli 2018 ausgedehnt hat, sei gegenüber K4 sowie gegenüber K8 nicht neu.

Die jeweiligen Fassungen der Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 10 führten ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit des Streitpatents. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei gegenüber K8 nicht erfinderisch. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei in K8 offenbart, darüber hinaus jedenfalls nicht erfinderisch. Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthalte eine unzulässige Erweiterung. Selbst bei unterstellter Zulässigkeit wäre der Gegenstand des geänderten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber K8 und es fehlte ihm an erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 sei ebenfalls nicht neu und nicht erfinderisch. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 5 lasse offen, was unter „Lage“ zu verstehen sei. Jedenfalls sei er nicht neu und nicht erfinderisch gegenüber K8 und K4. Außerdem liege in Hilfsantrag 5 eine nicht zulässige Verallgemeinerung der im Ausführungsbeispiel nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen gelehrt Lehre vor. Auch die Kombination aus Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 5 in Hilfsantrag 6 sei nicht erfinderisch. Aus der Formulierung in Hilfsantrag 7, dass nur zumindest eines der Hülselemente mehr als zwei Kontaktflächen aufweise, ergebe sich, dass die zwei Lagen auch so gebildet sein könnten, dass eine Lage nur eine Hülse umfasse. Diese müsse in der Mitte der unteren drei Hülsen liegen. Diese Bedingung sei ursprünglich nicht offenbart. Aus K8 (Seite 8) ergebe sich jedenfalls die Notwendigkeit der Forderung mehrerer Lagen, da dann zumindest eine Hülse mehr als zwei Kontaktflächen haben müsse. Dies begründe eine fehlende erfinderische Tätigkeit, möglicherweise sogar eine fehlende Neuheit. Zu Hilfsantrag 8 ergebe sich Entsprechendes. Bezüglich Hilfsantrag 9 sei wiederum auf Seite 8 der K8 zu verweisen, aus der sich die Lehre naheliegend ergebe, da der Anspruch geschlitzte Hülsen voraussetze. Dies gelte auch für Hilfsantrag 10, der nur noch das Vorliegen im gebundenen Zustand fordere.



**Die Klägerin beantragt,**

das europäische Patent 2 116 280 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 für nichtig zu erklären.

**Die Beklagte beantragt,**

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den Hilfsanträgen 1 bis 10, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Mai 2019, verteidigt wird.

Sie legt ihrerseits folgende Dokumente vor:

- HE1 Auszug aus der Webseite der Firma Marbiss  
(<http://www.marbiss.com/about/history.php>)
- HE2 Deckblätter der Patentschriften EP 0 534 563 B1, JP 3295140, US 5 344 106 sowie Registerauszug NL 9101637
- HE3 Deckblatt der niederländischen Anmeldung 1018722
- HE4 Registerauszug der Benelux-Wortmarke Nr. 0698973 „CSD“
- HE5 Registerauszug der internationalen Marke Nr. 775191 „CSD“
- HE6 Mitteilung Nr. 141 der WIPO über den Beitritt von Korea zum Madrider Protokoll
- HE7 Registerauszug der koreanischen Marke Nr. 0582370 „CSD“.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das Streitpatent für patentfähig. Die Nichtigkeitsklage sei nicht begründet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu gegenüber K4, da dort die Hülselemente bzw. Hülsen einzeln und in loser Form in eine Wandöffnung eingeführt würden und nicht der Lösung der Aufgabe des Streitpatents folgend, die Hülselemente miteinander zu einer Hülselementeinheit verbunden seien, wie das

kennzeichnende Merkmal fordere. Eine mangelnde Neuheit gegenüber K8 sei bereits deshalb nicht gegeben, weil die Produktbroschüre kein vorveröffentlichter Stand der Technik sei. Insbesondere sei diese Broschüre nicht vor dem Jahr 2002 (also erheblich nach dem Prioritätsdatum des Streitpatents, nämlich dem 7. August 2001) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Dies gehe bereits daraus hervor, dass K8 durch die koreanische Verkaufsagentur M... verbreitet worden sei. Der Name dieser Agentur sei erst im Jahr 2002 zu „M...“ geändert worden (vgl. HE1). Die Angabe „Edition: January 2001“ auf Seite 2 der K8, kennzeichne entgegen der diesbezüglichen Behauptung der Klägerin nicht das Veröffentlichungsdatum dieser Anlage. Januar 2001 sei der Zeitpunkt, zu dem die interne Arbeit an der Broschüre bei der Beklagten begonnen worden, aber noch nicht abgeschlossen worden sei. Der Begriff der „Edition“ bedeute nach dem Verständnis der Beklagten nicht die Genehmigung des fertigen Dokuments, vielmehr könne auch eine vorläufige Fassung als editierter Entwurf verstanden werden. Eine Verteilung sei erst im Jahr 2002 erfolgt. Ein Anscheinsbeweis dahingehend, dass der Prospekt vor dem Anmeldetag an einen erheblichen Teil der interessierten Fachkreise verteilt worden sei, sei nur möglich, wenn der Prospekt längere Zeit vor dem Anmeldetag und in einer größeren Auflage gedruckt worden sei. Beides sei vorliegend nicht der Fall. Zudem sei ein Anscheinsbeweis widerleglich; es reiche zur Entkräftung aus, dass ein anderer Geschehensablauf ernsthaft in Betracht kommt. Es sei sogar ausgeschlossen, dass die K8 vor dem Prioritätsdatum (7. August 2001) veröffentlicht worden sei. Auf Seite 40 der Anlage K8 seien mehrere Bilder von der Installation des RISE sealing systems auf dem Marineschiff RV Triton gezeigt, die aus einem diesbezüglich aufgenommenen Video stammten. Das Video sei 2002 von Herrn G..., den die Beklagte als Zeugen benennt, aufgenommen und editiert worden. Er könne bestätigen, dass vor der Fertigstellung der Endfassung des Videos im Jahr 2002 keine frühere Version bestanden habe bzw. verbreitet worden sei. Da die Installation und die Untersuchungen an Bord eines Marineschiffs stattgefunden hätten, habe höchste Geheimhaltung bestanden. Da in der Anlage K8 somit auf ein Video aus dem Jahr 2002 Bezug genommen werde und überdies Bildmaterial aus diesem Video in der Anlage K8 verwendet werde, sei ausgeschlossen, dass diese Anlage zu einem früheren

Zeitpunkt veröffentlicht worden sei. Zudem habe es, als die Anlage K8 erstellt worden sei, erteilte Patente auf das RISE System und mindestens eine weitere Patentanmeldung auf „RISE system components“ gegeben, die damals noch nicht erteilt gewesen sei. Somit könne aber die Anlage K8 auch aufgrund des Hinweises auf die Patente unmöglich vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents erstellt worden sein. Soweit in der K8 darauf hingewiesen werde, dass die Marke CSD für die Beklagte nur wenige Tage vor der Prioritätsanmeldung des Streitpatents registriert worden sei (vgl. HE4), belege dies auch, dass die Anlage K8 nicht vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents erstellt oder veröffentlicht worden sein konnte. In jedem Fall belegten die Bezugnahme auf das Video, die Verwendung des Bildmaterials aus dem Video sowie die Hinweise auf Patente und die Markenregistrierung, dass gegenüber dem von der Klägerin angeführten Anscheinsbeweis im Hinblick auf die Erstellung der Anlage K8 im Januar 2001 ein anderer Geschehensablauf mindestens ernsthaft in Betracht komme. Damit könne die K8 nicht zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 herangezogen werden.

Auch die Patentansprüche 2 bis 6 seien neu und erfinderisch. Patentanspruch 2 werde dem Fachmann bei einer Zusammenschau der K4 mit K5 nicht nahegelegt. Der Fachmann entnehme aus K5 keinen Anreiz, die Kontaktflächen der Hülsen gemäß K4 mit einem Haftmittel zu versehen. Den Ausführungen der Klägerin, wonach der feuerbeständige Gummi ein Elastomer sei, werde ausdrücklich widersprochen. K4 beziehe sich nicht auf das Material der Hülsen. Es sei auch nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen, ein Plastomer als feuerbeständigen Gummi für die in K4 gelehrtten Hülsen zu verwenden. Auch im Hinblick auf Patentanspruch 4 lehre die K4 lediglich, dass der feuerbeständige Gummi sich vorzugsweise unter dem Einfluss von Wärme ausdehnen könne. Hierin könne weder eine Offenbarung i.S.d. Patentanspruchs 4 gesehen werden noch eine diesbezügliche Anregung für den Fachmann.

Jedenfalls seien die jeweiligen Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen 1 bis 10 gegenüber dem von der Klägerin zitierten Stand der Technik neu und erfinderisch. Die Hilfsanträge 5 bis 10 seien insbesondere nicht verspätet eingereicht worden.

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 12. Dezember 2018 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet (vgl. Bl. 126 ff. d. A.), auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. Juni 2019 verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage ist begründet, weil das Streitpatent in der erteilten Fassung wegen des Bestehens des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i.V.m. Art. 52, 56 EPÜ für nichtig zu erklären ist und auch der hilfsweisen Verteidigung in den jeweiligen Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 10 derselbe Nichtigkeitsgrund entgegensteht.

#### **I.**

Sämtliche hilfsweise geltend gemachten Anspruchsfassungen sind beachtlich und insbesondere nicht nach § 83 Abs. 4 PatG präkludiert. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der erstmals mit Schriftsatz vom 27. Mai 2019 eingereichten Hilfsanträge 5 bis 10, da es auch insoweit dem Senat ohne weiteres möglich war, dieses erstmals geltend gemachte und damit möglicherweise nicht entschuldigt verspätete Verteidigungsmittel (BGH GRUR 2016, 1143 – Photokatalytische Titandioxidschicht; GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung) in die mündliche Verhandlung einzubeziehen und es auch keiner Vertagung nach § 227 ZPO zur wei-

teren Sachaufklärung bedurfte, so dass eine Präklusion nach § 83 Abs. 4 PatG bereits aus diesem Grunde nicht in Betracht zu ziehen war. Soweit die Klägerin zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 4. Juni 2019 die Einreichung der Hilfsanträge 5 bis 10 durch die Beklagte gemäß § 83 Abs. 4 PatG als verspätet gerügt hat, hat sie sich jedoch im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung in der Sache zu sämtlichen Hilfsanträgen eingelassen und insbesondere auch keinen Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung gestellt, um zu den Hilfsanträgen Stellung nehmen zu können.

## II.

1. Das Streitpatent betrifft ein flammenhemmendes System (fire-resistant System) für eine Durchführung eines Kabels, Rohres oder dgl. durch eine Wand, sowie ein entsprechendes Verfahren. Mit dem Begriff „Wand“ (wall) sollen auch andere räumliche Abtrennungen (partitions) wie z.B. Schotten, Trennplatten oder ähnliches gemeint sein (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001], Patentanspruch 1).

Gemäß Patentbeschreibung sei ein solches System bzw. Verfahren aus der EP 0 534 563 A1 (K4) bekannt. Diese beschreibe ein Hülsensystem (bushing system) für eine feuerbeständige Kabeldurchführung, bei der jedes Kabel von einer Gummihülse (rubber sleeve member) umschlossen sei und die Kabel mit den Gummihülsen durch eine in der Wandöffnung angebrachte Stahlhülse (steel bushing) geführt seien. Der verbleibende Raum sei mit einem geeigneten Dichtungskitt (sealing putty) verschlossen.

Nachteilig dabei sei, dass mehrere Hülsen mit unterschiedlichen Durchmessern erforderlich seien, um Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern durch die Wandöffnung zu führen. Dies erfordere die Herstellung und Lagerung von Hülsen verschiedener Durchmesser was arbeitsaufwändig und ineffizient sei.

Außerdem müsse vor Ort bei der Installation bestimmt werden, welche Hülse zu welchem Kabel passe, was nicht effizient sei (vgl. Abs. [0002]-[0003]).

2. Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als **Aufgabe** der Erfindung, ein flammenhemmendes System anzugeben, zum Verfüllen des verbleibenden Raumes in der Öffnung einer Wand, durch die zumindest ein Kabel, Rohr oder ähnliches geführt ist (vgl. Abs. [0004]). Als weitere Aufgabe der Erfindung soll das aus der EP 0 534 563 A1 bekannte System verbessert und dessen Nachteile überwunden werden (vgl. Abs. [0005]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in den angegriffenen erteilten Patentansprüchen 1 bis 6 (**Hauptantrag**) ein System mit folgenden Merkmalen vor:

**Patentanspruch 1** (Merkmalsgliederung hinzugefügt)

Merkmalsnummer	Verfahrenssprache Englisch	deutsche Übersetzung
1	A fire-resistant system for filling in a wall a remaining space in an opening through which at least one cable (3), tube or the like extends,	Feuerbeständiges System, um in einer Wand einen verbleibenden Raum in einer Öffnung aufzufüllen, durch welche sich zumindest ein Kabel (3), ein Rohr oder ähnliches erstreckt,
1.1	wherein the system comprises a number of fire-resistant sleeve members (9)	bei dem das System eine Anzahl von feuerbeständigen Hülselementen (9) umfasst,
1.1.1	which can be provided in the opening so that the sleeve members (9) extend in the same direction as the at least one cable (3), tube or the like,	welche so in der Öffnung vorgesehen werden können, dass die Hülselemente (9) sich in derselben Richtung erstrecken, wie das zumindest eine Kabel (3), Rohr oder ähnliches,
1.1.2	and which are each made of a fire-resistant rubber, <i>characterized in that</i>	und welche aus einem feuerbeständigen Gummi hergestellt sind, <i>dadurch gekennzeichnet, dass</i>

1.1.3	the fire-resistant sleeve members (9) are bonded together into one unit of sleeve members (9).	die feuerbeständigen Hülselemente (9) miteinander in eine Hülselementeinheit (9) gebunden sind.
-------	--	---

**Patentanspruch 2** (Merkmalsgliederung hinzugefügt)

Merkmal	Verfahrenssprache Englisch	deutsche Übersetzung
1'	A fire-resistant system according to claim 1,	Feuerbeständiges System nach Anspruch 1,
1.1.3'	wherein the sleeve members (9) are provided with an adhesive at their contact surfaces (8).	bei dem die Hülselemente (9) an ihren Kontaktflächen (8) mit einem Haftmittel versehen sind.

**Patentanspruch 6** (Merkmalsgliederung hinzugefügt)

Merkmal	Verfahrenssprache Englisch	deutsche Übersetzung
1''	A fire-resistant system according to any one of claims 1-5,	Feuerbeständiges System nach einem der Ansprüche 1 -5,
1.2	wherein the system further comprises a fire-resistant sleeve member (4), which can be arranged at least in part round said at least one cable (3), tube or the like	bei dem das System ferner ein feuerbeständiges Hülselement (4) umfasst,
1.2.1	which comprises a continuous slit (5).	welches einen fortlaufenden Schlitz (5) umfasst, der zumindest teilweise um das eine Kabel (3), Rohr oder ähnliches herum angeordnet werden kann.

Bezüglich der übrigen angegriffenen erteilten Ansprüche 3 bis 5 wird auf die Streitschrift verwiesen.

In der mit **Hilfsantrag 1** verteidigten Fassung weist Patentanspruch 1 gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch das folgende Merkmal auf:

1.1.4 <sup>HiA1</sup>	wherein the fire-resistant sleeve members (9) are in their bonded state prior to providing the fire-resistant sleeve members (9) in the opening.	wobei die feuerbeständigen Hülsenelemente (9) vor dem Vorsehen der feuerbeständigen Hülsenelemente (9) in der Öffnung in ihrem gebundenen Zustand sind.
-----------------------	--	---

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** ist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 das Merkmal 1.1.3 geändert in (Unterschiede zum Merkmal 1.1.3 gekennzeichnet):

1.1.3 <sup>HiA2</sup>	the fire-resistant sleeve members (9) are bonded together <u>at contact surfaces (8) thereof</u> into one unit of sleeve members (9).	die feuerbeständigen Hülsenelemente (9) <u>an Kontaktoberflächen (8) derselben</u> miteinander in eine Hülsenelementeinheit (9) gebunden sind.
-----------------------	---	--

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** weist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch das folgende Merkmal auf:

1.1.5 <sup>HiA3</sup>	wherein each fire-resistant sleeve member (9) has a hollow space extending through the entire sleeve member (9).	wobei jedes feuerbeständige Hülsenelement (9) einen Hohlraum aufweist, der sich durch das gesamte Hülsenelement (9) hindurch erstreckt.
-----------------------	--	---



Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 4** weist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch das folgende, dem erteilten Anspruch 2 entnommene Merkmal auf:

1.1.6 <sup>HiA4</sup>	wherein the sleeve members (9) are provided with an adhesive at their contact surfaces (8).	wobei die Hülselemente (9) an ihren Kontaktflächen (8) mit einem Haftmittel versehen sind.
-----------------------	---	--

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 5** weist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch das folgende Merkmal auf:

1.1.7 <sup>HiA5</sup>	wherein the unit of sleeve members (9) comprises two layers of sleeve members (9) arranged on top of each other.	wobei die Hülselementeinheit (9) zwei Lagen von Hülselementen (9) umfasst, die übereinander angeordnet sind.
-----------------------	--	--

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 6** weist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch folgende Merkmale auf:

1.1.4 <sup>HiA1</sup>	wherein the fire-resistant sleeve members (9) are in their bonded state prior to providing the fire-resistant sleeve members (9) in the opening,	wobei die feuerbeständigen Hülselemente (9) vor dem Vorsehen der feuerbeständigen Hülselemente (9) in der Öffnung in ihrem gebundenen Zustand sind,
1.1.7 <sup>HiA5</sup>	and wherein the unit of sleeve members (9) comprises two layers of sleeve members (9) arranged on top of each other.	und wobei die Hülselementeinheit (9) zwei Lagen von Hülselementen (9) umfasst, die übereinander angeordnet sind.

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 7** ist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 das Merkmal 1.1.3 analog dem Hilfsantrag 2 geändert (Unterschiede gekennzeichnet) sowie das Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup> neu aufgenommen:

1.1.3 <sup>HiA2</sup>	the fire-resistant sleeve members (9) are bonded together <u>at contact surfaces (8) thereof</u> into one unit of sleeve members (9),	die feuerbeständigen Hülselemente (9) <u>an Kontaktoberflächen (8) derselben</u> miteinander in eine Hülselementeinheit (9) gebunden sind,
1.1.8 <sup>HiA7</sup>	wherein at least one of the sleeve members (9) has more than two contact surfaces (8).	wobei zumindest eines der Hülselemente (9) mehr als zwei Kontaktoberflächen (8) aufweist.

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 8** weist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 noch folgende Merkmale auf:

1.1.6 <sup>HiA4</sup>	wherein the sleeve members (9) are provided with an adhesive at their contact surfaces (8),	wobei die Hülselemente (9) an ihren Kontaktoberflächen (8) mit einem Haftmittel versehen sind,
1.1.8 <sup>HiA7</sup>	and wherein at least one of the sleeve members (9) has more than two contact surfaces (8).	und wobei zumindest eines der Hülselemente (9) mehr als zwei Kontaktoberflächen (8) aufweist.

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 9** sind gegenüber dem erteilten Anspruch 1 die Merkmale 1.1 und 1.1.3 geändert (Unterschiede gekennzeichnet) sowie die Merkmale 1.1.9<sup>HiA9</sup> und 1.1.10<sup>HiA9</sup> neu aufgenommen:

1.1 <sup>HiA9</sup>	wherein the system comprises a number of <b>second</b> fire-resistant sleeve members (9)	bei dem das System eine Anzahl von <b>zweiten</b> feuerbeständigen Hülselementen (9) umfasst,
---------------------	--	---

... (Merkmale 1.1.1 u. 1.1.2) ...

1.1.3 <sup>HiA9</sup>	the <b>second</b> fire-resistant sleeve members (9) are bonded together into one unit of sleeve members (9),	die <b>zweiten</b> feuerbeständigen Hülselemente (9) miteinander in eine Hülselementeinheit (9) gebunden sind,
1.1.9 <sup>HiA9</sup>	wherein the system further comprises a <b>first</b> fire-resistant sleeve member (4) which is provided with a continuous slit (5), which can be arranged at least in part round said at least one cable (3), tube or the like,	wobei das System ferner ein <b>erstes</b> feuerbeständiges Hülselement (4) umfasst, welches mit einem fortlaufenden Schlitz (5) versehen ist, das zumindest teilweise um das eine Kabel (3), Rohr oder ähnliches herum angeordnet werden kann,
1.1.10 <sup>HiA9</sup>	and wherein the <b>first and second</b> fire-resistant sleeve members (4, 9) are identical.	und wobei das <b>erste und die zweiten</b> feuerbeständigen Hülselemente (4, 9) identisch sind.

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 10** ist gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 9 noch das Merkmal 1.1.4<sup>HiA1</sup> (zwischen die Merkmale 1.1.3<sup>HiA9</sup> und 1.1.9<sup>HiA9</sup>) neu aufgenommen:

1.1.4 <sup>HiA1</sup>	wherein the fire-resistant sleeve members (9) are in their bonded state prior to providing the fire-resistant sleeve members (9) in the opening,	wobei die feuerbeständigen Hülselemente (9) vor dem Vorsehen der feuerbeständigen Hülselemente (9) in der Öffnung in ihrem gebundenen Zustand sind,
-----------------------	--	---

Bezüglich der angegriffenen abhängigen Ansprüche der geltenden Fassungen wird auf die Akte verwiesen.

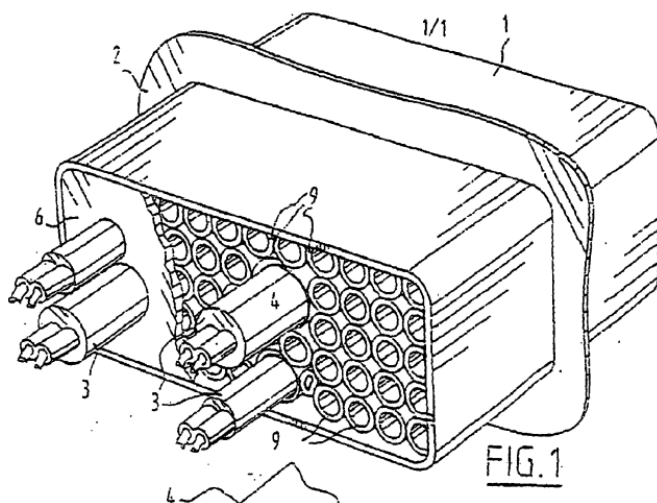
4. Als zuständigen **Fachmann** sieht der Senat einen berufserfahrenen Ingenieur der Fachrichtung Bautechnik oder Maschinen- bzw. Schiffsbau mit vertieften Kenntnissen in der Brandschutztechnik, der hinsichtlich der Zusammensetzung geeigneter feuerresistenter Materialien mit einem Chemiker zusammenarbeitet.

5. Der Senat legt der Lehre des Streitpatents folgendes Verständnis zugrunde:

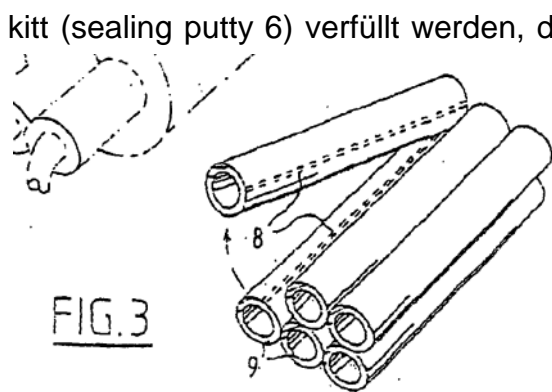
5.1. Der Fokus der Streitpatentschrift ist hinsichtlich des erfindungsgemäßen Systems bzw. Verfahrens auf mehrere Aspekte gerichtet; nämlich einerseits auf die Ausgestaltung erster Hülselemente mit einem Schlitz zur Ummantelung eines Kabels, Rohres oder dgl., sowie der in Abs. [0006] beschriebenen besonderen Ausbildung des Schlitzes mit überlappenden Kanten zur Anpassung an variable Kabeldurchmesser. Einen weiteren Aspekt bildet das für die Hülsen verwendete feuerfeste Material (Abs. [0008]), das sich unter Hitzeeinfluss ausdehnen kann. Als einen dritten wesentlichen Aspekt beschreibt das Streitpatent die Vorteile von zweiten Hülselementen zum Verfüllen des nach dem Durchführen der ummantelten Kabel bzw. Rohre verbleibenden Raumes in einer Wandöffnung (Abs. [0009]), wobei die zweiten und ersten Hülselemente identisch sein können, was die Installation erleichtern und vereinfachen soll. Außerdem sollen die zweiten Hülselemente miteinander verbunden und als Einheit (unit) bereitgestellt werden, womit der in der Öffnung verbliebene freie Raum mit einer oder wenigen solchen Einheiten aufgefüllt werden kann, was die Installation gegenüber einer Auffüllung mit einer einzelnen Hülse nach der anderen effizienter gestalten soll (Abs. [0010]). Schließlich verweist das Streitpatent noch auf die Vorteile eines feuerbeständigen und/oder flüssigkeitsabweisenden Versiegelungskitts, der sich vorteilhaft unter Hitzeeinfluss ausdehnen soll (Abs. [0011]).

In Fig. 1 des Streitpatents ist als Ausführungsbeispiel ein Rahmen (frame 1) gezeigt, der in einer Öffnung in bspw. einer Schottwand montiert werden soll, und durch den elektrische Leitungen (electric lines 3) unterschiedlichen Durchmessers hindurchgeführt sein sollen. Die elektrischen Leitungen sollen mit feuerbeständigen geschlitzten Hülsen (sleeve 4) ummantelt sein, die aufgrund von überlappen-

den Schlitzrändern an unterschiedliche Leitungsdurchmesser angepasst werden können (Figuren 2a u. 2b).



Der nach Durchführung der ummantelten Leitungen (3, 4) verbleibende freie Raum in der Wandöffnung soll mit weiteren Hülsen (sleeve 9) aufgefüllt werden. Schließlich sollen beide offenen Seiten des Rahmens 1 mit einem feuerbeständigen bzw. flüssigkeitsabweisenden Versiegelungskitt (sealing putty 6) verfüllt werden, der sich unter Hitzeeinfluss ausdehnen kann (vgl. Abs. [0015]).



Um den nach Durchführung der Leitungen 3 im Rahmen 1 verbliebenen freien Raum schneller und einfacher auffüllen zu können, sollen die weiteren Hülsen 9 miteinander zu einer Einheit (unit) verbunden bereitgestellt werden (Fig. 3).

**5.2.** Der Patentanspruch 1 in der **erteilten Fassung** bezieht sich gemäß **Merkmal 1** auf ein feuerbeständiges System, welches als einzigen Bestandteil die in **Merkmal 1.1** genannten Hülselemente 9 umfasst, die gemäß **Merkmal 1.1.3** miteinander in eine Hülselementeinheit gebunden sind („... sleeve members are bonded together into one unit of sleeve members“). Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 wird somit durch ein offenes System gebildet, bei dem jedenfalls nur eine Anzahl Hülselemente vorhanden sein muss.

Die Zweckangabe im Merkmal 1 (*for filling in a wall a remaining space in an opening through which at least one cable, tube or the like extends*) umschreibt lediglich die Funktion des beanspruchten feuerbeständigen Systems, wobei die genannte Wand, deren Öffnung, sowie das Kabel bzw. Rohr nicht Bestandteile des Systems sind.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Hülselemente 9 fordert der erteilte Patentanspruch 1 lediglich, dass diese aus einem feuerbeständigen Gummi hergestellt sind (**Merkmal 1.1.2**), und so in der Öffnung vorgesehen werden können, dass sie sich in derselben Richtung erstrecken, wie das Kabel bzw. Rohr oder dgl., wobei die Art und Weise der Anordnung der Hülselemente 9 diese gegenständlich nicht zu kennzeichnen vermag.

Die Möglichkeit einer Ummantelung der Kabel 3 mit längsgeschlitzten Hülselementen 4, wie im Ausführungsbeispiel beschrieben, wird erst in Patentanspruch 6 beansprucht, der das System um ein weiteres Hülselement – richtiges Bezugszeichen 4 nicht 6 – mit fortlaufendem Schlitz erweitert, wobei die in der Beschreibung als besonders vorteilhaft beschriebene Ausgestaltung eines Schlitzes mit überlappenden Längskanten erst in den Patentansprüchen 7 und 8 beansprucht wird. Patentanspruch 6 legt weder die Breite noch den Verlauf des Schlitzes fest, und lässt auch offen, ob die eine Hülselementeinheit bildenden Hülselemente 9 nicht auch alle geschlitzt sein dürfen und damit nicht auch jedes einzelne geschlitzt sein darf.

Das **Merkmal 1.1.3** des Patentanspruchs 1 lässt offen, auf welche Weise bzw. durch welche Mittel die Hülselemente 9 miteinander verbunden sind. Es geht aus dem Wortlaut des **Merkmals 1.1.3** auch nicht eindeutig hervor, zu welchem Zeitpunkt die Verbindung zu einer Einheit geschaffen wird, d.h. ob dies vor dem Einsetzen der Hülsen in die Wandöffnung, oder erst dann erfolgt, wenn die Hülsen bereits in die Wandöffnung eingesetzt sind.

Erst in der Fassung nach dem **Hilfsantrag 1** kommt im **Merkmal 1.1.4<sup>HiA1</sup>** unzweifelhaft zum Ausdruck, dass die Hülsenelemente 9 bereits vor dem Einsetzen (*Vorsehen*) in der Öffnung zu einer Einheit verbunden sind („*in ihrem gebundenen Zustand sind*“).

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** ist im **Merkmal 1.1.3<sup>HiA2</sup>** weiter präzisiert, dass die Hülsenelemente 9 an ihren Kontaktflächen (contact surfaces 8) miteinander zu einer Einheit verbunden (*gebunden*) sind. Wie die Fig. 3 des Ausführungsbeispiels zeigt, sind die Kontaktflächen 8 die Bereiche an der Oberfläche der zu einer Einheit gebundenen Hülsen, an denen diese sich berühren.

Das **Merkmal 1.1.5<sup>HiA3</sup>** fügt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 3** hinzu, dass jedes Hülsenelement einen sich durch die gesamte Hülse erstreckenden Hohlraum (hollow space) aufweisen soll. Der Begriff „Hohlraum“ (hollow space) kommt im Streitpatent nicht vor. Da eine Hülse in der Regel röhrenförmig ist und daher zwangsläufig einen Hohlraum aufweist, könnte durch das **Merkmal 1.1.5<sup>HiA3</sup>** allenfalls herausgestellt werden, dass sich der Hohlraum durch die gesamte Hülse hindurch erstrecken soll, die Hülse mithin an beiden Enden offen sein soll.

Gemäß dem **Merkmal 1.1.6<sup>HiA4</sup>** des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sollen die Kontaktflächen 8 der Hülsenelemente 9 mit einem Haftmittel (adhesive) versehen sein. Nach der Beschreibung in Abs. [0017] sind die Hülsen 9 auf diese Weise miteinander zu einer Einheit (unit) verbunden („... bonded-together sleeves 9 forming one „unit“ ...“).

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 5** ist im **Merkmal 1.1.7<sup>HiA5</sup>** dahingehend weiter eingeschränkt, dass die Einheit (unit) zwei übereinander angeordnete Lagen (two layers) von Hülsenelementen umfassen soll. Der Begriff „Lage“ (layer) ist im Streitpatent nicht definiert. Gewöhnlich ist unter einer Lage von Hülsenelementen eine Schicht aus einer Mehrzahl von benachbart angeordneten Hülsen zu verstehen. Dieses Begriffsverständnis wird auch durch die Fig. 3 gestützt, die sozusagen

zwei übereinander angeordnete „Lagen“ von jeweils drei Hülsen pro Lage zeigt. Eine Reihe von einzelnen vertikal übereinander angeordneten Hülsen kann entgegen der Auffassung der Klägerin demgemäß nicht als eine Hülseneinheit mit mehreren Lagen bzw. Schichten bezeichnet werden, da eine Lage bzw. Schicht einer solchen Anordnung nur aus jeweils einer einzelnen Hülse bestehen würde, und nicht - wie es auch das Merkmal 1.1.7<sup>HiA5</sup> ausdrückt - aus (mehreren) Hülsenelementen.

Nach dem **Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup>** des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 7** soll zumindest eines der Hülsenelemente 9 mehr als zwei Kontaktflächen (contact surfaces 8) aufweisen. Dies ist zwangsläufig bei einer z.B. in der Mitte einer Lage angeordneten Hülse einer mindestens zweilagigen Einheit mit mindestens drei Hülsen pro Lage der Fall. Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 3 verfügen bspw. die beiden mittleren Hülsen 9 über jeweils zwei seitliche Kontaktflächen 8 zu den in horizontaler Richtung benachbarten Hülsen und jeweils eine Kontaktfläche 8 zu der in vertikaler Richtung benachbarten Hülse, somit über insgesamt jeweils drei Kontaktflächen 8.

In Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 9** sind erstmals neben den bereits im erteilten Patentanspruch 1 genannten Hülsenelementen 9 - nunmehr als **zweite** Hülsenelemente 9 bezeichnet (**Merkmale 1.1<sup>HiA9</sup>** u. **1.1.3<sup>HiA9</sup>**) - auch **erste** Hülsenelemente 4 beansprucht, die mit einem fortlaufenden Schlitz 5 (continuous slit) versehen sind, um zumindest teilweise ein Kabel bzw. Rohr zu ummanteln (**Merkmal 1.1.9<sup>HiA9</sup>**). Des Weiteren ist im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 präzisiert, dass die ersten und zweiten Hülsen **identisch** sein sollen (**Merkmal 1.1.10<sup>HiA9</sup>**), somit sowohl die ersten als auch die zweiten Hülsenelemente 4, 9 einen fortlaufenden Schlitz 5 aufweisen sollen.



### III.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die **K8** zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ heranzuziehen, da nach freier Überzeugung des Senats davon auszugehen ist, dass sie vor dem Prioritätstag des Streitpatents, dem 7. August 2001, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

1. Soweit es zwischen den Parteien streitig ist, ob und wann die Broschüre **K8** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und sich deshalb die Frage eines entsprechenden Nachweises durch die beweisbelastete Klägerin stellt, knüpft der Senat an seiner Auffassung an, dass bei Firmenprospekten der typische Geschehensablauf die alsbaldige Verteilung an interessierte Kunden ist (vgl BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349) und aufgrund dieses Erfahrungssatzes einen entsprechenden Anscheinsbeweis (prima facie) auslöst. Danach kann ein Druckdatum, das längere Zeit vor dem Anmeldetag der Streitpatentschrift liegt, vorbehaltlich entgegenstehender Anhaltspunkte den Anscheinsbeweis dahingehend begründen, dass die Schrift vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und damit weiteren Tatsachenvortrag entbehrlich machen. Auch der Bundesgerichtshof hat entsprechendes für den auf einem Copyright-Vermerk gegründeten Erfahrungssatz angenommen, dass ein solcher Vermerk auf ein Erscheinen des Werks alsbald nach Drucklegung hindeutet (BGH Urt. v. 07.11.2017, X ZR 113/15 Rn. 22 = MMR 2018, 228).

Bei der **K8** handelt es sich um eine Produktbroschüre der Beklagten B...

B.V. mit dem Titel „Most flexible sealing system for metallic and plastic pipe penetrations“, Seite 1 bis 40, von der die Klägerin ein Exemplar in Kopie vorgelegt hat und deren Existenz nicht im Streit ist. Auf der Originalbroschüre befindet sich außer einem Copyrightvermerk „© 1997-2001“ ein Editionsvermerk „Edition January 2001“. Unbestritten wurde der Werbeprospekt bereits auch in dem angeführten vorangegangenen Zeitraum vor 2001 hergestellt und angeboten. Vorauflagen des Prospekts wie auch der Prospekt aus dem

Jahr 2001, oder Unterlagen über den firmenintern erfolgten Druck existieren nach Angaben der Beklagten nicht mehr bzw. sind für sie nicht mehr verfügbar, wobei die Beklagte die Existenz eines Firmenprospektes entsprechend dem Exemplar K8 ebenso wenig in Abrede gestellt hat wie die Echtheit der Originalurkunde K8.

2. Die Anwendung geltender Grundsätze zur Annahme eines Anscheinsbeweises führt nach Ansicht des Senats auch vorliegend für die Bedeutung des Editionsvermerks auf einem Firmenprospekt und daraus zu folgender typischer Geschehnisabläufe dazu, dass ein solcher zeitlich bestimmter Vermerk den Erfahrungssatz rechtfertigt, dass typischerweise bereits eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt ist oder zumindest alsbald erfolgt und dass sich hieran typischerweise eine jedenfalls alsbaldige Drucklegung und Verteilung bzw. Verbreitung des Prospekts in der Öffentlichkeit anschließt, jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten ab Editionsdatum; hier bis zum Prioritätstag des Streitpatents, dem 7. August 2001.

2.1. Richtig ist zwar der Einwand der Beklagten, dass das Editionsdatum eines Druckerzeugnisses nicht zugleich dem Druckdatum gleichgesetzt werden kann. Gleichwohl ergibt sich auch aus dem dargelegten Begriffsverständnis und der Bedeutung einer „Edition“ nach der allgemeinen Lebenserfahrung typischerweise – selbst bei einem Verständnis, welches die Vorbereitung zur Publikation und eine noch erforderliche redigierende Tätigkeit einbezieht –, dass im Januar 2001 zumindest eine im Wesentlichen vollständige Ausgabe der Broschüre vorlag, die alsbald, d.h. jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten, gedruckt und an tatsächliche oder potentielle Kunden, Agenturen, Auslegestellen usw. verteilt und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Der Senat sieht insoweit insbesondere weder die Richtigkeit des im maßgeblichen Dokument genannten Editionsdatums in Frage gestellt, was abgesehen von einer bewussten Täuschung, irrtümlich falsch gewählt worden sein müsste, noch sieht der Senat die hieraus resultierende Vermutung in Frage gestellt, dass nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge der Firmenprospekt zeitnah zum Datum der Edi-

tion gedruckt und verteilt bzw. öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Weder sind insoweit Umstände ersichtlich, welche im Hinblick auf den Editionsvermerk in einem Firmenprospekt eine andere Sichtweise rechtfertigen, wie sie in der Rechtsprechung anerkannt ist für die mit dem Copyrightvermerk oder dem Druckdatum verbundene Annahme eines daraus herzuleitenden typischen Geschehnisablaufs und Anscheinsbeweises für die Herausgabe und Öffentlichmachung von Firmenprospekten, noch hat die Beklagte solche Umstände eines ernsthaft in Betracht zu ziehenden atypischen Geschehensablaufs dargetan.

**2.2.** Denn derartige tatsächliche Anhaltspunkte, die einen vom gewöhnlichen Verlauf abweichenden Gang der Geschehnisse nahelegen und damit den Anschein entkräften können (vgl. BGH, NJW 1978, 2033; allgemein Greger/Zöller ZPO, 32. Aufl., 2018, § 284 Rn. 29; Reichholt in Thomas/Putzo ZPO, 37. Aufl., § 286 Rn 12), setzen einen substantiierten Tatsachenvortrag voraus (vgl. u.a. zum Einspruchsverfahren BIPMZ 1988, 289, 290 - Meßdatenregistrierung; BIPMZ 1972, 173 - Sortiergerät; BIPMZ 1985, 142 - Sicherheitsvorrichtung; BIPMZ 1987, 203 - Streichgarn; BIPMZ 1988, 185 - Alkyldiarylphosphin; BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation), der unter Beachtung der sich aus § 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO ergebenden Wahrheits- und Erklärungspflicht zu erfolgen hat und dessen Umfang vom Vortrag der darlegungspflichtigen Partei abhängt (BGH NJW 2015, 468; Greger/Zöller ZPO, 32. Aufl., § 138 Rn. 8) und bei Tatsachen eigener Handlungen und Wahrnehmungen nach § 138 Abs. 4 ZPO nicht nur ein Bestreiten mit Nichtwissen verbietet, sondern zugleich auch eine Erkundigungspflicht für Vorgänge im eigenen Geschäfts- oder Verantwortungsbereich umfasst (BGHZ 109, 205, 209; NJW 1987, 3123; Greger/Zöller ZPO, 32. Aufl., § 138 Rn. 16).

Es kommt deshalb nicht nur darauf an, dass eine ernsthafte Möglichkeit eines Verlaufs eingewendet wird, der vom Gewöhnlichen abweicht. Es muss auch dargetan werden, dass er ernsthaft in Betracht kommt (vgl. BGH NJW 1978, 2032); die bloße Behauptung eines atypischen Verlaufs reicht dafür nicht aus (vgl. BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349 – Hochspannungstransformator), wie auch die insoweit substantiierten Tatsachen und besonderen Umstände des vollen Be-

weises bedürfen (BGHZ 6, 169, 170; BGH NJW 91, 230, 231), d.h. der Richter muss aufgrund gesonderter Beweiswürdigung zur vollen Überzeugung von der ernsthaften Möglichkeit eines atypischen Ablaufs gelangen (Greger/Zöller ZPO, 32. Aufl., 2018, § 284 Rn. 29).

**3.** Die Annahme eines solchen atypischen Geschehensablaufs, welcher die sich aus der K8 ergebende Vermutung eines korrekt angegebenen Editionsdatums einschließlich eines jedenfalls alsbaldigen Drucks und öffentlichen Zugänglichmachung des Firmenprospekts ernsthaft in Frage stellen könnte, rechtfertigt sich weder aufgrund eines einzelnen Aspekts noch in deren Zusammenschau.

**3.1.** In diesem Zusammenhang verkennt der Senat nicht, dass der Begriff der „Edition“ (oder Ausgabe) einer Publikation die Vorbereitung zur Veröffentlichung oder diese Veröffentlichung bezeichnet (vgl. <http://de.Wikipedia.org/wiki/Edition>), dass also mit dem Datum der Editierung „Januar 2001“ noch nicht die endgültige Version des Firmenprospekts zur Drucklegung vorliegen musste oder bereits gedruckt sein musste. Vielmehr impliziert der Begriff der „Edition“, dass es nicht auszuschließen ist, dass auch über den Januar 2001 hinaus noch z.B. textliche, orthografische usw. Änderungen vorgenommen worden sind bzw. vorgenommen werden konnten, der Prospekt also noch redigiert werden musste, und sich eine Drucklegung und vor allem eine Veröffentlichung der K8 erst daran anschloss, diese also durchaus nicht zwingend im Januar 2001 erfolgt sein musste. Diese nicht auszuschließende Möglichkeit begründet aber für sich genommen keine ernsthaft in Betracht zu ziehende Annahme eines atypischen Geschehensablaufs, insbesondere auch nicht die Annahme – wie von der Beklagten behauptet – im Januar 2001 sei erst mit den Arbeiten zur Broschüre K8 begonnen worden und deren Fertigstellung müsse keineswegs zeitnah zum Editionsdatum erfolgt sein. Denn nach dem Verkehrsverständnis (vgl. Wikipedia, a. a. O.) liegt zu Beginn der Arbeiten an einem Druckwerk eine Edition begriffsmäßig noch nicht vor.

**3.2.** Zum anderen konnte die Beklagte weder Anhaltspunkte dafür darlegen, dass dies vorliegend ausnahmsweise und atypisch dennoch der Fall war, wie die

Beklagte auch keine Anhaltspunkte dafür darlegen konnte, dass die Edition, wäre mit ihr erst im Januar 2001 begonnen worden, so spät hätte abgeschlossen werden können – bzw. tatsächlich so spät abgeschlossen wurde – dass es zur Drucklegung und vor allem zur Verteilung der Broschüre nicht mehr vor dem 7. August 2001 kommen konnte. Selbst wenn danach zugunsten der Beklagten davon auszugehen wäre, dass im Januar 2001 erst mit den Arbeiten an der Edition der K8 begonnen wurde, erscheint deshalb der Zeitraum von Januar 2001 bis zum Anmeldetag des Streitpatents am 7. August 2001 (mehr als sechs Monate) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung und mangels entgegenstehender Anhaltspunkte immer ausreichend lang für eine Fertigstellung der Edition sowie für eine nachfolgende Drucklegung und Verteilung in der Öffentlichkeit vor dem 7. August 2001. Insoweit kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Beklagte insbesondere keinerlei Umstände oder Anhaltspunkte dafür vortragen konnte, warum etwa die Konzipierung der Edition der K8 oder der Druck der Broschüre besonders lange gedauert hat oder weshalb man etwa von einer Verteilung der Broschüre an potentielle Interessenten, Agenturen und Kunden nach Fertigstellung zunächst Abstand genommen haben sollte und wann diese denn ihrer Kenntnis nach überhaupt tatsächlich erfolgt sei. Die Beklagte konnte hierzu trotz eingehender Erörterung in der mündlichen Verhandlung und trotz vorterminalichen Hinweises und Auflage zu einer entsprechenden Substantiierung und etwaigen Vorlagen von Dokumenten keinen Beitrag leisten, da nach ihren Angaben weder Unterlagen noch Informationen einholbar waren. Die zugunsten der Klägerin sprechende Beweisvermutung eines insoweit rechtzeitigen öffentlichen Zugänglichmachens der Produktbroschüre sieht der Senat deshalb als nicht widerlegt an.

**3.3.** Darüber hinaus können auch aus dem in der K8 enthaltenen bloß allgemeinen Hinweis auf Patentrechte

: Patent rights on the the CSD sealing plugs type FRR-E (crusher plugs), the CSD sealing system with limited conduit length, the CSD-SQ multi-transit plugs, the CSD-EMC sealing systems, the RISE system components and the CSD fire resistant rubber compounds have been applied for. The CONDUCTON putty, the CSD-EMC sealing plugs, the RISE, RISE-EMC, RISWAT and BEESEAL sealing systems are patented.

wie auch entsprechend allgemeine Hinweise auf Design- und Urheberrechte

: The manufacturer reserves the right to make dimensional and design modifications without prior notification.

: BEEBLOCK, BEESEAL, CONDUCTON, CRUSHER, CSD, CSD THE SIMPLE SEAL SYSTEM, DRIFIL, FIRUB/NOHAL, FIWA, LEAXEAL, RAPID TRANSIT SYSTEM, RISE and RISWAT are registered trade marks.

keine Indizien begründen, welche eine zeitliche Zuordnung des Editionshinweises in der K8 und die hieraus folgende weitere Beweisvermutung einer öffentlichen Zugänglichmachung vor dem 7. August 2001 ernsthaft in Frage stellen. Insoweit geben auch die von der Beklagten erwähnten einzelnen Schutzrechte bereits keinen Aufschluss darüber, ob diese gemeint waren, wie auch im Übrigen ein eindeutiger zeitlicher Ausschlussbestand hieraus nicht zu begründen ist.

**3.4.** Dies gilt auch für die von der Beklagten eingewandte Bezugsmöglichkeit eines Videos, welches allenfalls im weitesten Sinn als indizielle Tatsache für atypischen Geschehensverlauf gewertet werden könnte, und weder für sich noch im Zusammenhang mit weiteren Umständen eine in tatsächlicher Hinsicht ernsthaft in Betracht kommende Möglichkeit eines atypischen Geschehensablaufs rechtfertigt.

Selbst dann, wenn mit dem in der K8 angesprochenen Video nachweislich ein ganz bestimmtes Video gemeint gewesen wäre, spricht aus einem solchen Hinweis (vgl. Seite 39 sowie die Bilder auf Seite 40) nichts dafür, dass dieses bereits 2001 existierende und unbestritten Aufnahmen auf dem Marineschiff RV Triton ab dem Jahr 2000 betreffende Video nicht bereits im Jahr 2001 zur Gestaltung des Prospekts verwendet worden sein kann. Dass das Video selbst ein Editionsdatum oder einen entsprechenden Copyright-Vermerk erst aus dem Jahr 2002 enthält, steht dem nicht entgegen und würde der Argumentation der Beklagten folgend sich ebenso den Einwand entgegenhalten lassen müssen, dass ein Editionsdatum gerade nicht eine zumindest unmittelbar bevorstehende Fertigstellung des Werks indiziert.

**3.5.** Die fehlende Eignung des Vortrags der Beklagten als substantiierte Darlegung eines atypischen Geschehensablaufs gilt insbesondere auch für den angebotenen Zeugenbeweis, der auf die Tatsache gerichtet ist, dass der Zeuge anhand seiner Unterlagen nicht feststellen könne, dass ein Video früher als 2002 editiert worden sei. Dies mag so sein, besagt aber nichts zur maßgeblichen Tatsachenfrage des Entstehens des Bildmaterials wie auch insbesondere zur Richtigkeit des Editionsdatums der K8, weil – wie allgemein bekannt und nachvollziehbar – aufbewahrte Unterlagen nicht vollständig sämtliche Geschehnisse in der Vergangenheit dokumentieren müssen, sondern auch lückenhaft sein können.

**3.6.** Der von der Beklagten darüber hinaus geltend gemachte Umstand, dass gemäß der Angabe auf der letzten Seite die Broschüre K8 durch die koreanische Verkaufsagentur M... verbreitet worden sei, die jedoch erst seit dem Jahre 2002 unter dem Namen „M...“ firmiere (vgl. <http://www.marbiss.com/about/history.php>), steht der Annahme, die Broschüre sei vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, nicht entgegen, da sich – von der Beklagten unbestritten – auf der Originalbroschüre nur der Vermerk „distributed by“ befindet, nicht aber ein Aufkleber für den Verteiler durch die Firma M.... Es ist daher davon auszugehen, dass der Aufkleber des Verteilers erst später aufgebracht wurde (vgl. Anlage K8´), was aber der Annahme, dass eine frühere Verteilung des Prospekts durch die Beklagte selbst oder einen anderen Verteiler stattgefunden hat, nicht entgegensteht. Gleiches gilt im Hinblick auf die später datierende Zertifizierung auf Seite 15 der K8, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie nach Erhalt in den dort vorgesehenen Platzhalter eingefügt wurde. Die von der Beklagten beantragte Einvernahme des Zeugen G... war damit entbehrlich.

**3.7.** Sind danach die angeführten Argumente und Tatsachen der Beklagte aus den genannten Gründen nicht ausreichend, einen ernsthaft in Betracht zu ziehenden atypischen Geschehnisablauf zu begründen und damit den für die Klägerin sprechenden Anscheinsbeweis zu entkräften, so ist dieses Ergebnis auch nicht dadurch in Frage zu stellen, dass der Senat die Anforderungen an die Substantiie-

rungspflicht der Beklagten etwa im Hinblick auf eine bestehende Darlegungs- und Beweisnot der Beklagten in einem milderem Maßstab beurteilen müsste. Dies trifft schon deshalb nicht zu, weil, wie angeführt, für die hier im wesentlichen maßgeblichen Tatsachen eigener Wahrnehmung der Beklagten nach § 138 Abs. 4 ZPO nicht nur eine erhöhte Substantiierungspflicht gilt, sondern zugleich auch eine Erkundigungspflicht. Dieser ist die Beklagte aus Sicht des Senat aber trotz vorterrminlichen Hinweises nicht nachgekommen. Der Senat hält es insoweit für nahezu ausgeschlossen, dass die Beklagte insoweit auf keinerlei ihr zugängliche oder jedenfalls beschaffbare Dokumente und Kenntnisse aus ihrem eigenen Unternehmen als Auftraggeber der Firmenprospekte oder auf solche ihrer Kunden zurückgreifen kann, welche entscheidungs- und beweiserhebliche Indizien begründen könnten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Besonderheiten der ihr bekannten und nicht permanent wechselnden potentiellen Abnehmer aus der Schiffsindustrie und der Tatsache, dass das Dokument K8 oder ein Vorgängerdokument – wie der Copyrightvermerk belegt – bereits seit 1997 existiert haben muss – einen Versuch solcher Erkundigungen hat die Beklagte auch nicht behauptet. Es hätte der Beklagten deshalb ein Vortrag und Beleg von Vorgängerprospekten möglich bzw. beschaffbar sein müssen, der auch z.B. Auskunft darüber geben könnte, seit wann welche Prospekte mit welchem Inhalt von wem an wen in Auftrag gegeben wurden, wann sie gefertigt wurden, wann die Beklagte diese in welcher Stückzahl erhalten hat und wann diese an welche Kunden weitergegeben wurden, um so ein nachvollziehbares und vollständiges Bild über die konkreten Geschehensabläufe zu vermitteln. Damit hätte sie zugleich ausschließen oder in Frage stellen können, dass das Veröffentlichungsdatum zutrifft und die Offenkundigkeit der für die Patentfähigkeit des Streitpatents relevanten Informationen auf Seite 4 der K8 fehlen, wie auch die Prospekte aus den Vorjahren entsprechend patentrelevante technische Informationen noch nicht enthielten.



#### IV.

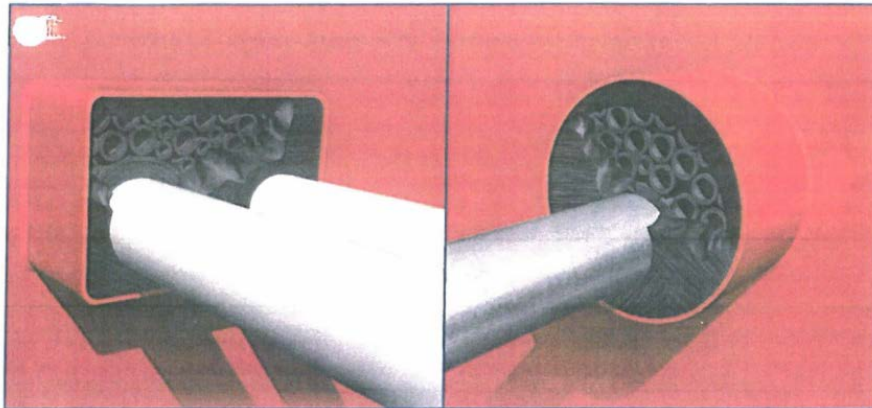
Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in sowohl in der Anspruchsfassung nach Hauptantrag als auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 10 als nicht patentfähig in Anbetracht der Druckschriften K8, K4 sowie dem allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns.

##### 1. Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 erweist sich in Anbetracht des Prospekts der BEELE Engineering BV / CSD International BV (**K8**) als nicht neu.

Aus diesem Prospekt ist ein feuerbeständiges System bekannt, zum Hindurchführen von Kabeln, Rohren oder dgl. durch eine Öffnung in einer Wand, bspw. in einem Schiffschott (vgl. Seite 2 Text oben links: „The RISE<sup>®</sup> pipe sealing system is a most adaptive system for sealing excentrical and angled pipe penetrations in fire-rated / watertight bulkheads and decks.“). Die durch die Öffnung geführten Rohre sind von einem feuerresistenten Gummi umwickelt. Der verbleibende freie Raum in der Wandöffnung ist durch Füllhülsen aufgefüllt (vgl. a. a. O.: „Two or more layers of FRR/EHF (fire resistant rubber/expanding, halogen free) strips are wrapped around the pipe. ... The remaining space is filled with FRR/LEHF filler sleeves.“) [= **Merkmale 1** u. **1.1**].

Wie die Figur auf Seite 3 oben zeigt (nachfolgend abgebildet), erstrecken sich die Hülsen zum Auffüllen des verbleibenden freien Raumes („FRR/LEHF filler sleeves“) in dieselbe Richtung wie die durch die Schottöffnung hindurchgeführten Rohre [= **Merkmal 1.1.1**].

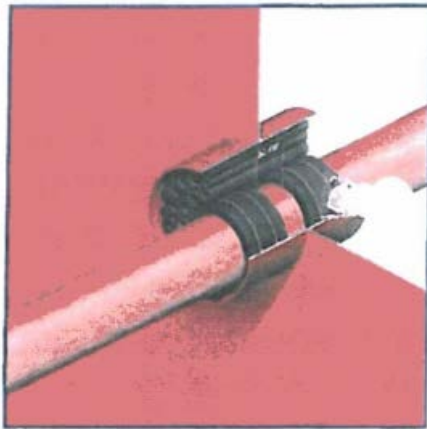


Die Füllhülsen („FRR/LEHF filler sleeves“) sind aus einem feuerbeständigen Gummi hergestellt (vgl. Seite 4 Text in der Mitte: „For the RISE<sup>®</sup> insert strips and filler sleeves, a special rubber compound was developed known as FRR / (L)EHF (fire resistant rubber / low grade of expansion, halogen free).“) [= **Merkmal 1.1.2**].

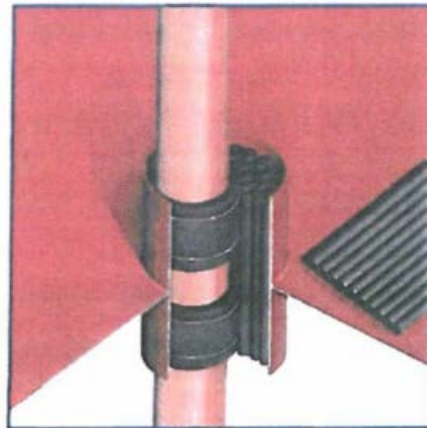
Wie in der Figur auf Seite 4 oben rechts gezeigt (nebenstehend abgebildet) und im zugehörigen Text beschrieben ist, können die Füllhülsen miteinander zu einer Hülselementeinheit, vorliegend 10 Stück, verbunden sein [= **Merkmal 1.1.3**].



Wie aus der vorstehenden Figur, und aus der jeweiligen Figur auf Seite 16 (zweite Reihe rechts) sowie auf Seite 17 (zweite Reihe mitte) i.V.m. dem zugehörigen Text hervorgeht (nachfolgend abgebildet), liegen die zum Auffüllen des in der Schottöffnung verbleibenden Raumes vorgesehenen Füllhülsen bereits vor dem Vorsehen (Einsetzen) in der Öffnung in ihrem gebundenen Zustand als Einheit von jeweils 10 miteinander verbundenen Hülsen vor [= **Merkmal 1.1.4<sup>HiA1</sup>**].



6) The empty space in the conduit pipe should be filled up completely with insert sleeves, types 18/12 and 27/19. The sleeves are 210 mm (8.27") in length and can be supplied non-split for ease of installation.



To prevent the filler sleeves from falling out of the conduit sleeve or frame, they are hooked together to form a compact bundle. They are available in bundles of ten pieces. Filler sleeves are also available non-split.

Somit sind alle Merkmale des Patentanspruchs 1 sowohl in der erteilten Fassung, als auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 aus dem Prospekt K8 bekannt.

## 2. Hilfsanträge 2 bis 4

Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 bis 4 erweisen sich als nicht neu in Anbetracht des Prospektes **K8**.



For pipe penetrations only the filler sleeves type 18/12 and 27/19 are used. Sometimes conduits are extremely oversized. For ease of filling of larger remaining spaces the filler sleeves 18/12 and 27/19 can be supplied as non-split multi-units of 10 pieces glued together.

Gemäß dem Text in der Figur auf Seite 4 oben rechts der K8 (nebenstehend abgebildet) können die Füllhülsen (filler sleeves) zu einer Einheit von vorliegend 10 Stück miteinander verklebt sein („... filler sleeves 18/20 and 27/19 can be supplied as non-split multi-units of 10 pieces glued together“).

Bei der in dieser Figur gezeigten Reihe von miteinander verklebten Füllhülsen, sind diese zwangsläufig an ihren seitlichen Berührungsstellen (Kontaktflächen) miteinander verbunden [= **Merkmale 1.1.3<sup>HiA2</sup>**], wobei zum Verkleben der Hülsen mit-

einander diese an ihren Berührungsstellen (Kontaktflächen) zwangsläufig mit einem Klebstoff (Haftmittel) versehen sein müssen [= **Merkmal 1.1.6<sup>HiA4</sup>**].

Wie der genannten Figur weiter zu entnehmen ist, weisen die dort dargestellten Füllhülsen jeweils einen Hohlraum auf, der - wie der Begriff „Hülse“ bereits beinhaltet - sich in der Regel durch die jeweilige gesamte Hülse hindurch erstreckt [= **Merkmal 1.1.5<sup>HiA3</sup>**]. Auf die von der Klägerin geltend gemachten Einwände bezüglich der Zulässigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 kommt es somit letztendlich nicht an.

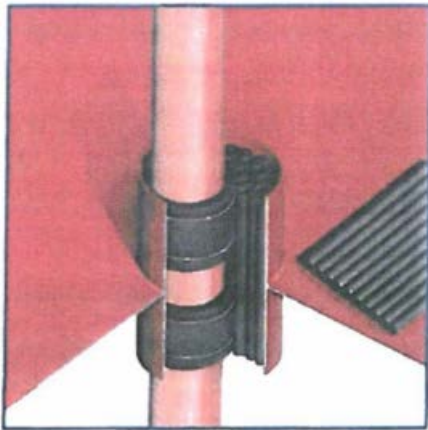
Somit sind auch alle Merkmale der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 bis 4 aus dem Prospekt K8 bekannt.

### 3. Hilfsantrag 5

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 beruht ausgehend von dem Prospekt **K8** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 ist gegenüber der erteilten Fassung durch die Aufnahme des **Merkmals 1.1.7<sup>HiA5</sup>**, wonach die Hülselementeinheit zwei übereinander angeordnete Lagen von Hülselementen umfassen soll, weiter eingeschränkt.

Die **K8** zeigt in der Figur auf Seite 4 oben rechts eine Einheit von Füllhülsen (filler sleeves), die aus einer einzigen Lage von vorliegend 10 Stück miteinander verklebten Hülsen besteht. Mit diesen einlagigen Einheiten von Füllhülsen, kann – wie in der Figur auf Seite 17 zweite Reihe Mitte gezeigt (nachfolgend abgebildet) – der bspw. in einer Schottöffnung nach Durchführung eines Rohres verbleibende Raum aufgefüllt werden.



To prevent the filler sleeves from falling out of the conduit sleeve or frame, they are hooked together to form a compact bundle. They are available in bundles of ten pieces. Filler sleeves are also available non-split.

Wie der nebenstehenden Figur zu entnehmen ist, benötigt der Fachmann zur Verfüllung eines größeren verbliebenen freien Raums in der Schottöffnung mehrere dieser einlagigen Füllhülsen-Einheiten. Zwar führt die in der K8 gezeigte Verwendung von einlagigen Füllhülsen-Einheiten gegenüber dem Gebrauch von einzelnen Füllhülsen bereits zu einer deutlichen Effizienzsteigerung beim Verfüllen von verbliebenen freien Räumen in Rohr- bzw. Kabeldurchführungen. Für den Fachmann liegt es jedoch un-

mittelbar auf der Hand, dass bei größeren zu verfüllenden Öffnungen der Einsatz von größeren, bspw. auch mehrlagigen Füllhülsen-Einheiten zu einer weiteren Effizienzsteigerung führen kann. Bereits der vorgenannten Figur in der K8 ist zu entnehmen, dass für die Verfüllung des dort gezeigten verbliebenen freien Raumes in der Schottöffnung mehrere (vorliegend drei) einlagige Füllhülsen-Einheiten notwendig sind, und somit zur Effizienzsteigerung u.a. mehrlagige (bspw. auch zweilagige) Einheiten Verwendung finden könnten. Für den Fachmann lag es daher nahe, ausgehend von der K8, mehrlagige – bspw. auch zweilagige – Füllhülsen-Einheiten für die Verfüllung größerer Räume vorzusehen [= **Merkmal 1.1.7<sup>HiA5</sup>**].

Abgesehen davon zeigt auch bereits die EP 0 534 563 A1 (**K4**) die Anwendung von Füllhülsen im mehrlagigen Bündel (vgl. Fig. 7). Dabei spielt es keine Rolle, dass die gezeigten Hülsenbündel für einen Lüftungsschacht verwendet werden sollen (vgl. Fig. 5, Sp. 4 Z. 29-55). Denn auch dort handelt es sich um eine – möglichst effizient durchzuführende – Verfüllung eines freien Raumes mit Hülsen, um im Brandfall diesen Raum abzudichten.

Auf den Einwand der Klägerin, dass es sich bei dem **Merkmal 1.1.7<sup>HiA5</sup>** um eine unzulässige Verallgemeinerung des in der Fig. 3 der Anmeldung des Streitpatents

gezeigten Ausführungsbeispiels handle, da dort eine konkrete Einheit aus sechs und nicht beliebig vielen Hülsen gezeigt sei, kommt es daher vorliegend nicht an. Abgesehen davon kann der Senat in dem Merkmal einer zwei Lagen umfassenden Einheit von Hülselementen keine unzulässige Verallgemeinerung erkennen, da der Fachmann ausgehend von dem in der Fig. 3 des Streitpatents gezeigten konkreten Beispiel die zugrunde liegende allgemeine Lehre einer zweilagigen Einheit von Hülselementen ohne Weiteres erkennt (vgl. BGH GRUR 2912, 1124 - Polymerschaum, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

#### 4. Hilfsantrag 6

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 sind gegenüber der erteilten Fassung die weiteren **Merkmale 1.1.4<sup>HiA1</sup>** und **1.1.7<sup>HiA5</sup>** aufgenommen. Auch die Kombination dieser, wie vorstehend ausgeführt, bekannten (Merkmal 1.1.4<sup>HiA1</sup>) bzw. nicht erfinderischen (Merkmal 1.1.7<sup>HiA5</sup>) Merkmale, kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

#### 5. Hilfsantrag 7

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ist gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 2 noch das **Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup>** aufgenommen, wonach zumindest eines der Hülselemente der Hülselementeinheit mehr als zwei Kontaktflächen aufweisen soll.

Auch diese Kombination kann ausgehend von dem Prospekt **K8** eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Denn bei mehrlagig übereinandergestapelten und miteinander verbundenen Hülselementen weisen einige der innen liegenden Elemente zwangsläufig mehr als zwei Kontaktstellen mit benachbarten Elementen auf. Zwar sind in der K8 nur einlagige Hülselementeinheiten gezeigt (vgl. Figur auf Seite 4 oben rechts). Wie aber bereits zum Hilfsantrag 5 ausgeführt, lag es für den Fachmann nahe, ausgehend von der K8 auch mehrlagige Füllhülsen-Einheiten für die Verfüllung größerer Räume vorzusehen, wodurch sich

Hülselemente mit mehr als zwei Kontaktflächen zwangsläufig ergaben [= **Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup>**].

Der Einwand der Klägerin, dass das Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup> gegenüber der Fig. 3 der urspr. Unterlagen des Streitpatents zu einer unzulässigen Erweiterung führe, kann daher dahingestellt bleiben.

## 6. Hilfsantrag 8

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 sind gegenüber der erteilten Fassung die weiteren **Merkmale 1.1.6<sup>HiA4</sup>** und **1.1.8<sup>HiA7</sup>** aufgenommen. Auch die Kombination dieser, wie vorstehend ausgeführt, bekannten (Merkmal 1.1.6<sup>HiA4</sup>) bzw. nicht erfinderischen (Merkmal 1.1.8<sup>HiA7</sup>) Merkmale, kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

## 7. Hilfsantrag 9

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 beruht ausgehend von dem Prospekt **K8** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 sind gegenüber der erteilten Fassung in den **Merkmalen 1.1<sup>HiA9</sup>** und **1.1.3<sup>HiA9</sup>** die miteinander in eine Hülselementeinheit gebunden Hülsen nunmehr als zweite Hülselemente (9) bezeichnet. Des Weiteren sind in den neu aufgenommenen **Merkmalen 1.1.9<sup>HiA9</sup>** und **1.1.10<sup>HiA9</sup>** erstmals auch erste geschlitzte Hülselemente (4) zur Ummantelung eines Kabels bzw. Rohres beansprucht, wobei die ersten und zweiten Hülselemente identisch sein sollen. Dies impliziert, dass nur ein einziger Hülselementtyp vorhanden ist, womit eine Unterscheidung zwischen ersten und zweiten Hülselementen obsolet ist, wobei dieser einzige Hülselementtyp einen fortlaufenden Schlitz aufweisen soll.

Zwar zeigt der Prospekt K8 für die Ummantelung von Kabeln und Rohren die Verwendung von Wickelstreifen (insert strips; Seite 4 Figur oben links) bzw. geschlitz-

ten Hülsen (insert sleeves; Seite 4 Figur unten rechts), wohingegen für die zu einer Einheit verbundenen Füllhülsen (filler sleeves; Seite 4 Figur oben rechts) ungeschlitzte Hülsen eingesetzt werden (vgl. auch den Text auf Seite 4).

Es lag jedoch ausgehend von der K8 im Griffbereich des Fachmanns zur Vereinfachung der Fertigung nur einen einzigen Hülsentyp (geschlitzt oder ungeschlitzt) vorzusehen [= **Merkmale 1.1<sup>HiA9</sup>**, **1.1.3<sup>HiA9</sup>**, **1.1.9<sup>HiA9</sup>**]. Da für die Ummantelung von Kabeln bzw. Rohren bereits geschlitzte Hülsen (insert sleeves) eingesetzt wurden, lag es für den Fachmann nahe, die für die Bildung von Hülseneinheiten vorgesehenen Hülsen ebenfalls in geschlitzter Form herzustellen [= **Merkmal 1.1.10<sup>HiA9</sup>**]. Somit war lediglich die Herstellung eines einzigen Hülsentyps (geschlitzt) sowohl für die Ummantelung von Kabeln bzw. Rohren als auch für die Verfüllung der verbliebenen Öffnung erforderlich, was die Effizienz der Fertigung steigerte und zur Kosteneinsparung beitrug. Außerdem konnten auf diese Weise je nach Bedarf, für die Ummantelung vorgesehene Hülsen auch für die Bildung einer Einheit zum Verfüllen verwendet werden und umgekehrt. Dies erhöhte zusätzlich die Flexibilität bei der Montage. Darüber hinaus zeigt auch bereits die K8 die Verwendung von geschlitzten Hülsen sowohl für die Ummantelung als auch zum Verfüllen des verbleibenden freien Raumes in bspw. einer Schottöffnung (vgl. Seite 8 untere Bildreihe).

Der Fachmann gelangte somit, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9.

## 8. Hilfsantrag 10

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10 ergänzt den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 lediglich um das aus der K8 bekannte **Merkmal 1.1.4<sup>HiA1</sup>** (vgl. die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1), wonach die Hülsenelemente 9 bereits vor dem Vorsehen (Einsetzen) in der Öffnung in ihrem gebundenen Zustand (zu einer Einheit verbunden) sind.



Auch in dieser Kombination kann keine erfinderische Tätigkeit erblickt werden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10 beruht daher ausgehend von dem Prospekt **K8** ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

**9.** Die Beklagte hat die abhängigen Unteransprüche nicht isoliert verteidigt. Wie der Senat bereits im qualifizierten Hinweis vom 12. Dezember 2018 mit Verweis auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2016, 1143 – Photokatalytische Titandioxidschicht; GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung; GRUR 2017, 57 – Datengenerator) dargelegt hat, bedürfen diese daher keiner gesonderten Prüfung.

#### **V.**

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

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

#### **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.

Engels

Kopacek

Veit

Zimmerer

Dr. Freudenreich

Ko