



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 87/17

Verkündet am:  
25. Juni 2019  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Marx und Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Mai 2017 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 888 415 (Streitpatents), das am 27. April 2006 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 29. April 2005 angemeldet worden ist und eine Transportanordnung für Zaunelemente und Haltefüße betrifft. Der Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"1. Transportanordnung mit wenigstens einem Zaunelement (ZE), welches Standrohre (SR) und zwischen den Standrohren (SR) eine Unterkante (UK) aufweist, und einer Transportpalette (1), wobei Längsholme (2, 3) und Querholme (5, 6) einen horizontalen, rechteckig konfigurierten Tragrahmen (7) der Transportpalette (1) ausbilden, bei welcher nach oben gerichtete Halteranordnungen (8) zur Steckaufnahme von Rohrenden (RE) der Standrohre (SR) der Zaunelemente (ZE) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen den Längsholmen (2, 3) und den Querholmen (5, 6) ein Palettenboden (9) erstreckt, wobei auf der Transportpalette (1) wenigstens ein Haltefuß (F) angeordnet ist und wobei der Abstand der Unterkanten (UK) der eingesteckten Zaunelemente (ZE) in einem Abschnitt zwischen den Standrohren (SR) von dem Palettenboden (9) wenigstens dem 1,2-fachen der über die Unterkanten (UK) nach unten vorstehenden freien Länge eines Rohrendes (RE) entspricht."

2 Der Kläger hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin Klageabweisung begehrt und das Streitpatent hilfsweise mit acht Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

Entscheidungsgründe:

4 I. Das Streitpatent betrifft eine Transportanordnung mit einem Zaun-  
element, einem Haltefuß und einer Transportpalette.

5 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift waren im Stand  
der Technik mobile Zäune zur temporären Absperrung und Absicherung be-  
kannt, die aus vergitterten rahmenförmigen Zaunelementen bestehen. Jedes  
Zaunelement weise seitliche Standrohre auf, welche in schwere Haltefüße ge-  
steckt würden, wobei jeweils ein Haltefuß zwei benachbarte Zaunelemente auf-  
nehme.

6 Für den Transport vom und zum Einsatzort zeige die deutsche Patent-  
schrift 195 40 282 (K10) eine Transportpalette, bei der jeweils ein endseitiges  
Standrohr eines jeden Zaunelements in nach oben gerichtete Halteranordnun-  
gen gesteckt würde. Die Haltefüße würden hingegen mit separaten Transport-  
vorrichtungen befördert. Beim Aufbau eines Zauns sei zunächst erforderlich, die  
Haltefüße auszulegen. Bei längeren Zaunstrecken sei es sodann erforderlich,  
während des Aufbaus die Haltefüße zu verrücken. Die vorab ausgelegten Halte-  
füße bildeten ein Hindernis, bis in einem weiteren Arbeitsschritt die Zaunele-  
mente in diese gesteckt würden.

7 2. Die Streitpatentschrift betrifft, wie das Patentgericht zutreffend an-  
genommen hat, das technische Problem, eine Transportanordnung zu schaffen,  
bei deren Verwendung Zaunstrecken aus Zaunelementen und Haltefüßen  
schneller errichtet und abgebaut werden können.

8 3. Zur Lösung des genannten Problems schlägt das Streitpatent in  
Patentanspruch 1 eine Transportanordnung vor, deren Merkmale sich wie folgt  
gliedern lassen (*kursiv die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 0 bis VI*):

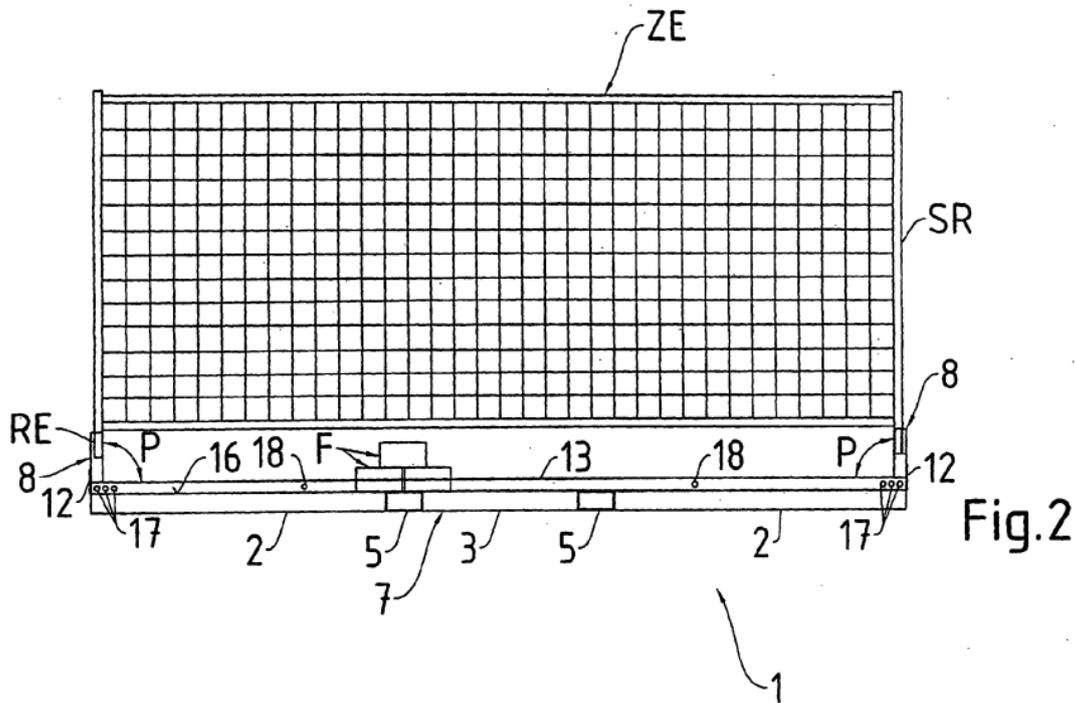
1. Transportanordnung, bestehend aus
2. wenigstens einem **Zaunelement** (ZE),
  - 2.1 welches Standrohre (SR) und zwischen den Standrohren (SR) eine Unterkante (UK) aufweist,
3. einer **Transportpalette** (1),
  - 3.1 welche nach oben gerichtete **Halteranordnungen** (8) zur Steckaufnahme von Rohrenden (RE) der Standrohre (SR) der Zaunelemente (ZE) aufweist, die
    - 3.1.1<sub>I,II,III,IV,V,VI</sub> *an den Stirnseiten der Transportpalette vorgesehen sind,*
    - 3.1.2<sub>I,I',II,III,IV,V,VI</sub> *zur wechselseitigen Aufnahme eines Rohrendes (RE) des Zaunelements (ZE) so angeordnet sind, dass ein Zaunelement (ZE) jeweils mit einem Standrohr (SR) steckgehalten ist und das Rohrende des anderen Standrohrs (SR) des Zaunelements (ZE) auf der gegenüberliegenden Halteranordnung (8) aufliegt,*
    - 3.1.3<sub>II</sub> *zur Anpassung der Transportpalette (1) an Zaunelemente mit unterschiedlichen Rohrenden zum Austausch lösbar mit den Tragrahmen (7) verbunden sind,*
    - 3.1.4<sub>III</sub> *wenigstens hinsichtlich einer Halteranordnung lösbar mit dem Tragrahmen (7) derart verbunden sind, dass der gegenseitige Abstand der Halteranordnungen (8) zur Anpassung an unterschiedlich lange Zaunelemente (ZE) variierbar ist,*
    - 3.1.5<sub>IV</sub> *schwenkbar am Tragrahmen (7) gelagert sind,*
    - 3.1.6<sub>VI</sub> *zur Steckaufnahme der Rohrenden (RE) an den Stirnseiten an jeweils einer Traverse (15) angeordnet sind, die mit einem Lagerbolzen in einer von mehreren Bohrungen (17,18), die in Längsrichtung an unterschiedlichen Stellen angeordnet sind, zur Anpassung des Abstands zwischen den Halteranordnungen (8) an verschiedene Zaunelemente (ZE) lösbar und zwischen einer aufrechten und einer liegenden Position der Halteranordnungen (8) schwenkbar lagerbar sind,*

- 3.2 wobei Längsholme (2, 3) und Querholme (5, 6) einen horizontalen, rechteckig konfigurierten **Tragrahmen** (7) der Transportpalette (1) ausbilden,
- 3.2.1<sub>r</sub> *an dessen Stirnseiten die nach oben gerichteten Halteranordnungen (8) vorgesehen sind,*
- 3.2.2<sub>o,i,i',ii,iii,iv,v,vi</sub> *wobei der Tragrahmen (7) so ausgebildet ist, dass eine Staplergabel oder eine Hubgabel für einen erleichterten Transport der Transportpalette (1) in den Tragrahmen (7) der Transportpalette (1) sowohl von dessen Längsseite als auch von dessen Stirnseite<sub>i,ii,iii,iv,v</sub> einführbar ist, und*
- 3.2.3<sub>v</sub> *wobei der Tragrahmen (7) durch Flacheisen (13) gegen Durchbiegung in Längsrichtung ausgesteift ist und die Flacheisen (13) als seitliche Begrenzung der Transportpalette gegen ein Herunterrutschen eines Haltefußes (F) dienen,*
- 3.3 und sich zwischen den Längsholmen (2, 3) und den Querholmen (5, 6) der Transportpalette (1) ein **Palettenboden** (9) erstreckt,
- 3.4 wobei auf der Transportpalette (1) wenigstens ein **Haltefuß** (F) angeordnet ist,
4. und wobei der **Abstand** der Unterkanten (UK) der eingesteckten Zaunelemente (ZE) in einem Abschnitt zwischen den Standrohren (SR) von dem Palettenboden (9) wenigstens dem 1,2-fachen der über die Unterkanten (UK) nach unten vorstehenden freien Länge eines Rohrendes (RE) entspricht.

9                    4.     Im Hinblick auf einige Merkmale bedarf der Patentanspruch der Erläuterung.

10                   a)     Bei einer Transportanordnung im Sinne des Streitpatents handelt es sich um eine Vorrichtung, die eine Transportpalette (1) (Merkmal 3), wenigstens ein Zaunelement (ZE) (Merkmal 2) und wenigstens einen Haltefuß (F) (Merkmal 3.4) aufweist (Abs. 9). Zentrales Element der Erfindung ist, dass der Haltefuß zusammen mit dem Zaunelement auf derselben Transportvorrichtung

angeordnet ist. Damit genügend Platz für den Haltefuß vorhanden ist, werden die Halteranordnungen gemäß Merkmal 4 höher angeordnet als dies bei dem in der Patentschrift behandelten Stand der Technik üblich war. Dies entspricht einer Anordnung, wie sie beispielhaft in Figur 2 gezeigt ist:



11                    b)     Die Ausgestaltung der Transportpalette wird mit der Merkmalsgruppe 3 näher beschrieben.

12                    Merkmal 3.1 sieht nach oben gerichtete Halteranordnungen (8) zur Steckaufnahme von Rohrenden (RE) der Standrohre (SR) der Zaunelemente vor. Dabei bilden Längsholme (2, 3) und Querholme (5, 6) einen horizontalen, rechteckig konfigurierten Tragrahmen (7) (Merkmal 3.2; Abs. 15). Zwischen den Längsholmen und den Querholmen erstreckt sich gemäß Merkmal 3.3 ein Palettenboden (9), auf dem Haltefüße abgelegt werden können (Abs. 15).

13                   c)     Das Streitpatent enthält keine Angaben über die Abmessungen der Transportpalette gemäß Merkmal 3.

14                   aa)    Das Patentgericht hat angenommen, der Begriff sei mangels Definition in der Streitpatentschrift weit auszulegen, nämlich dahin, dass darunter jegliche Anordnung zu begreifen sei, die als mehr oder weniger flache Konstruktion funktionell geeignet ist, vertikal stehende Zaunelemente und dazu gehörende Haltefüße aufzunehmen. Die Palette dürfe auch vertikal sich erstreckende Teile aufweisen, solange ihre Funktion als Transportelement für Zaunelemente und Haltefüße erfüllt sei.

15                   bb)    Dies hält den Angriffen der Berufung nicht stand.

16                   Der Begriff "Transportpalette" ist zwar weder in den Patentansprüchen noch in der Streitpatentschrift abschließend definiert. Die Beschreibung gibt jedoch mit dem Hinweis zum Stand der Technik, wonach die K10 eine Transportvorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1 - also den Merkmalen 1 bis 3.2 - offenbart (Abs. 3 Z. 13-27), zu erkennen, dass die Palette eine im Wesentlichen flache Vorrichtung ohne seitliche Wände ist.

17                   Mit den auch in K10 offenbarten Halteranordnungen sind zwar einzelne Teile vorhanden, die sich in vertikaler Richtung erstrecken. Deren Höhe ist jedoch im Verhältnis zur Länge und Breite der Palette eher gering und deutlich kleiner als die Höhe der Zaunelemente.

18                   Vor diesem Hintergrund führt der Umstand, dass das Streitpatent optional die Anbringung von Flacheisen zur Aussteifung (Abs. 41) und als Schutz gegen ein Abrutschen der Haltefüße (Abs. 21) vorsieht, nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Höhe dieser Bauteile ist im Vergleich zu Länge und Breite der Palette und im Vergleich zur Höhe der Zaunelemente ebenfalls gering.

19           II.     Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als  
durch die europäische Patentschrift 861 795 (K2a) vorweggenommen, jeden-  
falls aber nahegelegt angesehen.

20           Die K2a zeige einen (Transport-)Behälter für Bauzäune, der alle Merk-  
male von Patentanspruch 1 aufweise. Dem stehe nicht entgegen, dass der Be-  
hälter eine Rückwand aufweise.

21           Jedenfalls aber beruhe der Gegenstand des Streitpatents gegenüber der  
K2a in Verbindung mit fachüblichem Handeln nicht auf erfinderischer Tätigkeit.  
Die Rückwand diene der Aufnahme von Zubehörteilen. Für den Fachmann ha-  
be es deshalb nahegelegt, sie wegzulassen, sofern solche Teile nicht erfor-  
derlich seien.

22           Darüber hinaus habe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausge-  
hend von K10 ebenfalls nahegelegt. K10 offenbare eine streitpatentgemäße  
Rahmenanordnung mit den Merkmalen 1 bis 3.2. Für den Fachmann habe es  
nahegelegt, zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe  
ergänzend auf K2a zurückzugreifen und die Transportpalette mit einem Boden  
zu versehen, auf welchen Haltefüße abgelegt werden könnten, sowie die Zaun-  
elemente höher anzuordnen.

23           Die mit den erstinstanzlichen Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände  
seien ebenfalls nicht patentfähig.

24           III.    Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im  
Ergebnis stand.

25

1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch K2a allerdings nicht vorweggenommen.

26 a) Die Entgegenhaltung offenbart einen Behälter für Bauzäune (*container for construction fences and loose parts thereof*). Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, weist der Behälter ein tragendes Unterteil (*supporting base*) mit einer länglichen rechteckigen Rahmenkonstruktion und eine erhabene Rückwand auf (Abs. 1 und 5).

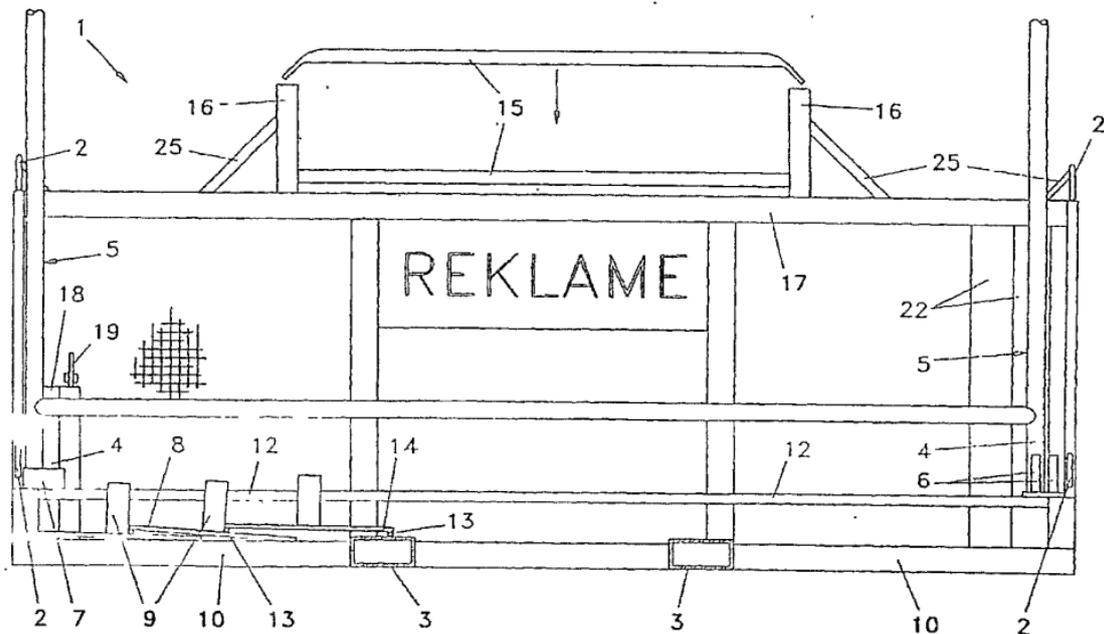


FIG. 1

27 aa) Das Unterteil dient zur Aufnahme der Zaunelemente. Hierzu sind auf der einen Seite senkrecht angeordnete Haltestifte (4, 6) angeordnet, in die die Schenkel der Zaunelemente gesteckt werden können. Die Haltestifte sind jeweils gegeneinander versetzt angeordnet, in einer Art Zick-Zack-Muster. Auf

der gegenüberliegenden Seite des Unterteils ist zur Aufnahme der Zaunelemente eine Rinne (2) (*gutter-shaped bin*) vorgesehen (Abs. 7, 9).

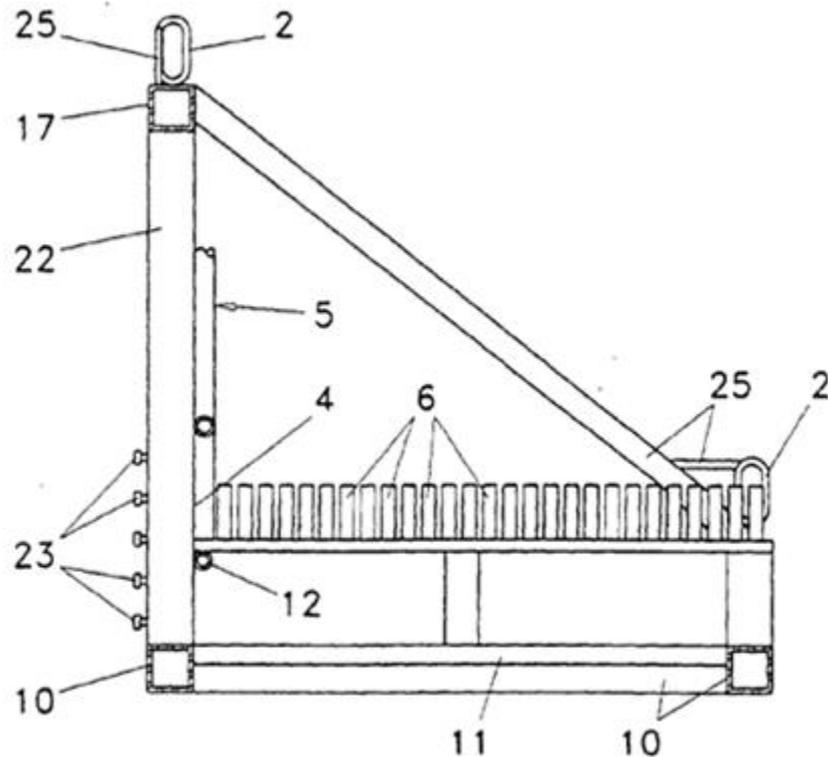


FIG. 4

28 Das Unterteil dient ferner zur Aufnahme der Fußplatten (*base plates*), Klemmbacken, Versteifungen und Bodenstifte (Abs. 5).

29 Es weist zwei quer angeordnete (Hohl-)Kastenträger (3) und in gleichmäßigem Abstand angeordnete Querstangen (11) auf (Abs. 5, 6). Der Abstand der Querstangen ist so gewählt, dass die Haltefüße (8) der Bauzäune wie überlappende Dachziegel quer über die Stangen gelegt werden können und zugleich einen Palettenboden bilden (Abs. 8).

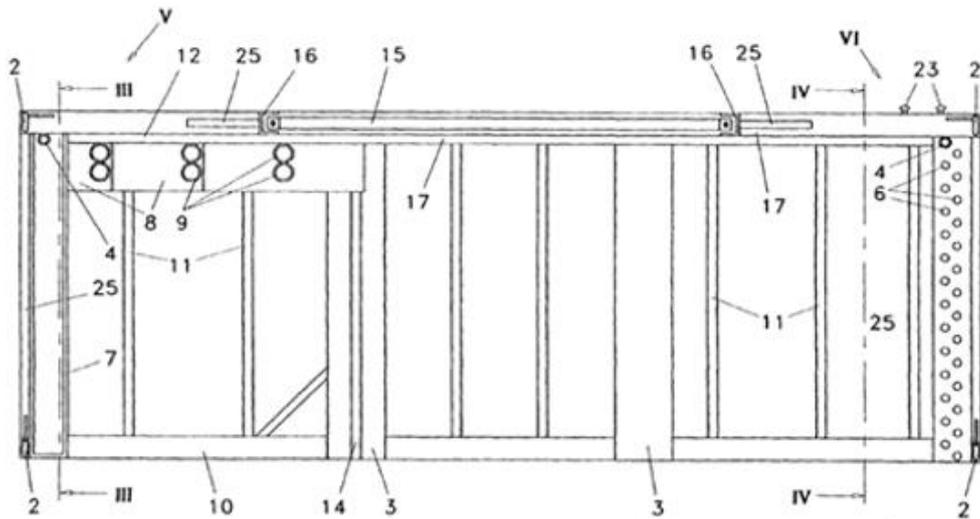


FIG. 2

30                   Figur 2 zeigt einen Abstand zwischen der Oberkante der Rahmenkonstruktion (10) und der Unterkante des Bauzauns.

31                   bb) Die Rückwand (22) des Behälters erstreckt sich in vertikaler Richtung und ist durch Diagonalstreben (25) fest mit dem Rahmenaufbau der Stützbasis verbunden (Figuren 1 und 4). Die Rückwand ist darüber hinaus mit Trägern (17 und 25) sowie mit einem in Längsrichtung des Behälters verlaufenden Rohr (12) fixiert (Abs. 5, dritter Spiegelstrich: *the free angular points of the supporting base and the rear wall are connected by oblique connecting bars*).

32                   b) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass damit die Merkmale 1, 2, 3.1 bis 3.4 und 4 verwirklicht sind.

33                   c) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts handelt es sich bei dem in K2a offenbarten Behälter jedoch nicht um eine Transportpalette im Sinne des Merkmals 3.

34            Wie bereits oben ausgeführt wurde, weist eine Transportpalette im Sinne des Streitpatents einen im Wesentlichen flachen Aufbau auf. Dieser Anforderung wird die in K2a offenbarte Vorrichtung nicht gerecht. Die Rückwand (22) weist eine Höhe auf, die im Vergleich zur Breite des Unterteils und zur Höhe der Zaunelemente nicht als gering bezeichnet werden kann.

35            Die Rückwand (22) kann auch nicht als bloße Ergänzung zu einer im Wesentlichen aus dem Unterteil bestehenden Transportpalette angesehen werden. Sie bildet vielmehr einen integralen Bestandteil der Transportvorrichtung, weil sie fest mit dem Unterteil verbunden ist und nicht nur dem Transport von Zubehörteilen, sondern auch dem Transport der Zaunelemente dient.

36            Nach der Beschreibung dient die Wand unter anderem dazu, die Zaunelemente gegen Herunterfallen zu sichern, wenn der Transportbehälter beim Anheben mit einem Kran in Schräglage gerät (Abs. 12). Hierbei handelt es sich nicht um eine eher unerwünschte Nebenwirkung, sondern um ein ausdrücklich hervorgehobenes Sicherheitsmerkmal.

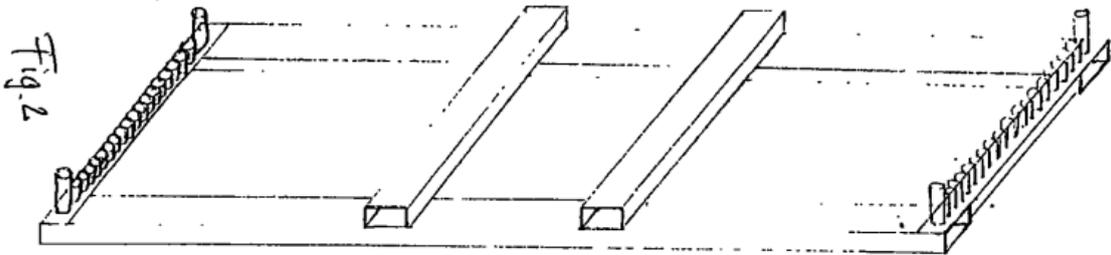
37            2.     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt.

38            Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der geschützte Gegenstand schon durch K2a und das allgemeine Fachwissen nahegelegt war. Wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, war er jedenfalls dann naheliegend, wenn der Fachmann K10 als Ausgangspunkt heranzog.

39            a)     K10 offenbart einen Transportrahmen, auf den Fertigzaunelemente eingesteckt werden können (Sp. 1 Z. 20-21; Merkmale 1, 2, 2.1).

40            Der Transportrahmen besteht aus zwei längsseitigen Vierkantrohren und zwei Querverbindern sowie zwei Winkeleisen an den Stirnseiten, auf denen zur Halterung der Fertigzäune Röhrrchen aufgeschweißt sind (Sp. 1 Z. 37-44). Er

weist damit bis auf die Merkmale 3.3, 3.4 und 4 alle in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale auf.



41            b)     Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass der Fachmann Veranlassung hatte, bei der Suche nach Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands für das Aufbauen des Zauns nicht nur Transportpaletten in den Blick zu nehmen, wie sie in K10 offenbart sind, sondern auch andere Transportvorrichtungen, die für den gleichen Zweck eingesetzt wurden. Eine solche Vorrichtung ist in K2a offenbart.

42            c)     Ausgehend von K10 ergab sich für den Fachmann aus K2a die Erkenntnis, dass der Aufwand für den Aufbau des Zauns wesentlich reduziert werden kann, wenn die Zaunelemente und die Haltefüße auf derselben Vorrichtung angeordnet werden, und dass es hierzu ausreicht, das Unterteil mit einem Boden zu versehen, auf dem die Haltefüße abgelegt werden können, und die Zaunelemente etwas höher anzuordnen, damit darunter genügend Platz bleibt. Damit war eine Vorrichtung mit allen Merkmalen von Patentanspruch 1 nahegelegt.

43            d)     Dass die in K2a offenbarte Vorrichtung anders als die in K10 offenbarte Transportpalette eine Rückwand aufweist, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

44           aa) Für den Fachmann, der eine Verbesserung der in K10 offenbarten Transportpalette anstrebte, war aus K2a ersichtlich, dass die oben unter c) aufgezeigten Vorteile unabhängig vom Vorhandensein einer solchen Rückwand erzielt werden können.

45           Wie bereits dargelegt wurde, bildet die Rückwand zwar einen integralen Bestandteil des in K2a offenbarten Behälters. Für den Fachmann, der mit der Weiterentwicklung einer Transportpalette befasst war, ergab sich aus K2a aber, dass diese Rückwand nicht in zwingendem funktionellem Zusammenhang mit der angestrebten Vereinfachung des Aufbaus steht. Die Rückwand verhindert zwar in bestimmten Situationen ein Herunterfallen der Zaunelemente. Die diesbezügliche Gefahr resultiert jedoch vor allem daraus, dass die Zaunelemente bei dem in K2a offenbarten Behälter nur auf einer Seite aufgesteckt und auf der anderen Seite beweglich in einer Rinne gelagert sind. In K10 ist demgegenüber bereits eine Palette offenbart, bei der die Zaunelemente ebenfalls nur auf einer Seite aufgesteckt sind, dies aber jeweils abwechselnd auf der einen oder der anderen Seite der Palette, so dass - mit Ausnahme der beiden ganz außen angeordneten Elemente - jedes lose gelagerte Ende eines Elements von zwei aufgesteckten Enden umgeben ist und gehalten wird.

46           bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten war für den Fachmann auch ersichtlich, dass die im Vergleich zu K10 höhere Anordnung der Halteelemente weder unter dem Gesichtspunkt der Schwerpunktverlagerung noch unter dem Gesichtspunkt einer Kipp- oder Schwenkgefahr durchgreifende Probleme verursachte.

47           Wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, sind die Haltefüße in der Regel schwerer als die Zaunelemente. Die in K2a offenbarte Anordnung führt

deshalb trotz der höheren Position der Zaunelemente im Ergebnis nicht dazu, dass der Schwerpunkt nach oben verlagert wird.

48 Die Gefahr, dass die Zaunelemente aufgrund der höheren Anordnung schon bei geringerer Auslenkung eine Dreh- oder Kippbewegung ausführen könnten, ließ sich zwar nicht von der Hand weisen. Angesichts der im Vergleich zur Höhe der Zaunelemente eher geringen Höhe der Fußelemente mussten die Haltevorrichtungen im Vergleich zu der in K10 offenbarten Lösung jedoch nur relativ geringfügig höher angeordnet werden. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann Anlass, die in K2a offenbarte Anordnung für eine Transportpalette zu übernehmen, zumal die stützende Position der Rückwand dort nur für den Fall des Anhebens mit einem Kran, nicht aber für den Fall des Transports mit einem Gabelstapler oder Radlader hervorgehoben wird.

49 IV. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in der Fassung der Hilfsanträge nicht patentfähig. Es kann daher offenbleiben, ob diese rechtzeitig gestellt und ihrem Inhalt nach zulässig sind.

50 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des modifizierten Hauptantrags war ebenfalls durch K10 und K2a nahegelegt.

51 a) Dieser Antrag sieht zusätzlich das Merkmal 3.2.2 vor, wonach eine Stapler- oder Hubgabel für einen erleichterten Transport sowohl von der Längsseite als auch von der Stirnseite in den Tragrahmen einführbar ist.

52 b) Auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen war der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann durch K10 und K2a nahegelegt.

53 Der in K10 offenbarte Transportrahmen kann nach der Beschreibung "längs und quer gefahren werden" (Sp. 1 Z. 27-29). Dies steht in Einklang mit der Darstellung in allen in K10 wiedergegebenen Figuren, die auf der Längsseite und auf der Querseite je zwei Hohlträger mit rechteckigem Querschnitt zei-

gen, die nach Form und Abstand erwarten lassen, dass sie zum Einführen einer Stapler- oder Hubgabel vorgesehen sind.

54            Der Fachmann, der ausgehend von K10 nach Verbesserungsmöglichkeiten suchte und hierfür die in K2a offenbarte Anordnung in Betracht zog, hatte Anlass, auch dieses zusätzliche Merkmal aus K10 beizubehalten.

55            2.        Entsprechendes gilt für den mit Hilfsantrag I verteidigten Gegenstand.

56            a)        Dieser Antrag sieht zusätzlich zur erteilten Fassung die Merkmale 3.1.1, 3.1.2 und 3.2.2 (letzteres in modifizierter Fassung) vor. Danach sind die Halteranordnungen an den Stirnseiten vorgesehen, die Zaunelemente sind abwechselnd auf der einen und der anderen Seite steckgehalten und auf der anderen Seite nur aufliegend, und der Tragrahmen ist so gebildet, dass eine Stapler- oder Hubgabel für einen erleichterten Transport einführbar ist.

57            b)        Diese zusätzlichen Merkmale sind ebenfalls in K10 offenbart (Sp. 2 Z. 6-7 und Figuren 1 und 2). Der mit der Weiterentwicklung einer solchen Transportpalette befasste Fachmann hatte Anlass, auch diese vorteilhaften Merkmale beizubehalten.

58            3.        Nichts anderes gilt im Hinblick auf Hilfsantrag I'.

59            Dieser Hilfsantrag entspricht Hilfsantrag I mit der Maßgabe, dass in Merkmal 3.2.2 ausdrücklich die Möglichkeit zum Einführen einer Stapler- oder Hubgabel von der Längsseite und von der Stirnseite vorgesehen ist. Diese Ausgestaltung ist, wie schon im Zusammenhang mit dem modifizierten Hauptantrag ausgeführt wurde, in K10 offenbart und war dem Fachmann auch in Kombination mit den übrigen Merkmalen aus Hilfsantrag I nahegelegt.

60

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung von Hilfsantrag IV, der entsprechend der zuletzt modifizierten Antragstellung der Beklagten vorab zu prüfen ist, ist ebenfalls durch K10 und K2a nahegelegt.

61 a) Hilfsantrag IV sieht ergänzend zu Hilfsantrag I das Merkmal 3.1.5 vor, wonach die Halteranordnungen (88) schwenkbar am Tragrahmen (7) gelagert sind.

62 b) Der damit verteidigte Gegenstand war durch die genannten Entgegenhaltungen und das allgemeine Fachwissen nahegelegt.

63 Das zusätzlich vorgesehene Merkmal betrifft eine zusätzliche Funktion der Transportanordnung, die mit den übrigen Funktionen nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht. Sie ist deshalb, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, schon dann durch den Stand der Technik nahegelegt, wenn der Fachmann Anlass hatte, die durch K10 und K2a nahegelegte Lösung um zusätzliche Funktionen zu ergänzen und zur Verwirklichung solcher Funktionen auf allgemeine Lösungsmittel zurückgreifen konnte.

64 Ein solches Lösungsmittel hat das Patentgericht zu Recht als durch die europäische Patentanmeldung 463 515 (K13) sowie die US-Patentschriften 2 956 764 (K14), 4 309 013 (K15) und 4 319 732 (K16) exemplarisch belegt angesehen.

65 K13 offenbart eine palettenförmige Vorrichtung zur Lagerung von Rollengut. Aufgabe der dort offenbarten Erfindung ist unter anderem, eine Vorrichtung zu schaffen, die mit möglichst kleinem Volumen gelagert und gestapelt werden kann. Hierzu weist die Vorrichtung einen rechteckigen Basisrahmen und darauf angebrachte, umklappbare Stützen auf (Sp. 1 Z. 30-36).

66 Ähnliche Vorrichtungen sind in K14, K15 und K16 offenbart.

67               Damit ist hinreichend belegt, dass dem mit dem Teilproblem einer möglichst guten Stapelbarkeit befassten Fachmann das allgemeine Lösungsprinzip zur Verfügung stand, einzelne Teile, die in vertikaler Richtung aufragen, so auszugestalten, dass sie umgeklappt werden können.

68               Hierbei ist nicht entscheidungserheblich, ob die in K13 bis K16 offenbarten Vorrichtungen durchweg als Paletten im Sinne des Streitpatents bezeichnet werden können. Gerade die vorhandenen Unterschiede im Aufbau der verschiedenen Vorrichtungen belegen, dass es sich bei klappbaren Bestandteilen um ein allgemein verfügbares Lösungsmittel handelt.

69               5.       Entsprechendes gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags II.

70               a)       Dieser Hilfsantrag unterscheidet sich von Hilfsantrag I durch das zusätzliche Merkmal 3.1.3, wonach die Halteranordnungen zum Austausch lösbar mit dem Tragrahmen verbunden sind.

71               b)       Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine Kombination mit diesem zusätzlichen Merkmal, wie das Patentgericht angenommen hat, bereits durch die Ausführungen in K2a nahegelegt war, wonach die Halteranordnungen "montiert" seien (K2a Sp. 1 Z. 49-53: *a sequence of upright pins being mounted on*). Selbst wenn dem in K2a nicht näher erläuterten Begriff "mounted" ein solcher Bedeutungsgehalt nicht offenbart und eindeutig zu entnehmen wäre, betrifft auch die Lösbarkeit der Halteranordnungen jedenfalls ein selbständiges Teilproblem, für dessen Bewältigung der Fachmann auf allgemeines Fachwissen zurückgreifen konnte.

72               Wie die Beklagte auf Frage des Senats bestätigt hat, sind Zaunelemente der im Streitpatent angesprochenen Art weder hinsichtlich der Ausgestaltung der seitlichen Rohre noch hinsichtlich ihrer Länge normiert. Der Fachmann stand danach unabhängig von dem dem Streitpatent in erster Linie zugrunde

liegenden Problem vor der Aufgabe, eine Transportvorrichtung zu schaffen, die möglichst universell einsetzbar ist.

73 Entgegen der Auffassung der Beklagten kann diese Aufgabe nicht deshalb als unbedeutend oder fernliegend angesehen werden, weil für Zaunelemente, die nur für kurze Zeit an einer bestimmten Stelle montiert werden, in der Regel stets dieselbe Transportvorrichtung eingesetzt wird. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, können Zaunelemente auch über mehrere Monate oder Jahre hinweg auf einer Baustelle verbleiben. Dann ist es nicht nur zweckmäßig, die Transportvorrichtungen separat zu lagern, wie dies die Beklagte im Zusammenhang mit Hilfsantrag IV geltend macht, sondern auch, sie in der Zwischenzeit für andere Transporte einzusetzen. Angesichts der unterschiedlichen Typen von Zaunelementen bestand vor diesem Hintergrund das Bedürfnis, eine Transportpalette zur Verfügung zu stellen, die für mehrere unterschiedliche Typen von Zaunelementen geeignet ist.

74 Dieser Anforderung konnte der Fachmann unter Rückgriff auf sein Fachwissen gerecht werden, indem er die Halteranordnungen lösbar ausgestaltete und damit die Möglichkeit schuf, diese durch jeweils an die zu transportierenden Zaunelemente angepasste Halteranordnungen zu ersetzen.

75 6. Entsprechendes gilt für den mit Hilfsantrag III verteidigten Gegenstand.

76 Das danach zusätzlich zu Hilfsantrag II vorgesehene Merkmal 3.1.4, wonach die lösbaren Halteranordnungen eine Anpassung an unterschiedlich lange Zaunelemente ermöglichen, betrifft eine vergleichbare Teilaufgabe wie das mit Hilfsantrag II adressierte Problem der Anpassung an verschiedene Rohrtypen. Auch insoweit stand dem Fachmann das allgemeine Lösungsmittel zur Verfügung, die Halteelemente lösbar auszugestalten und in je nach Einsatzzweck in unterschiedlichem Abstand anzubringen.

77           7.     Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags V war durch den Stand der Technik ebenfalls nahegelegt.

78           a)     Hilfsantrag V sieht zusätzlich zu Hilfsantrag I das Merkmal 3.2.3 vor, wonach der Tragrahmen durch Flacheisen gegen Durchbiegung in Längsrichtung ausgesteift wird und die Flacheisen eine seitliche Begrenzung der Transportpalette gegen ein Herunterrutschen eines Haltefußes darstellen.

79           b)     Zu Recht hat das Patentgericht darin eine fachübliche Ausgestaltung des durch K10 und K2a nahegelegten Gegenstands gesehen.

80           In K2a ist der - ohnehin nicht allzu fernliegende - Umstand offenbart, dass die Haltefüße gegen Wegrutschen zu sichern sind (Abs. 10). Der Fachmann hatte deshalb Anlass, solche Mittel auch für eine durch K10 und K2a nahegelegte Transportpalette vorzusehen. Hierbei war für ihn ersichtlich, dass es ausreicht, an den Seiten der Transportpalette eine relativ niedrige, aber ausreichend stabile Wandung anzubringen. Hierzu boten sich Flacheisen an. Dass diese zugleich zu einer zusätzlichen Aussteifung führen, ist ein zusätzlicher Vorteil, der erst recht für diese Ausgestaltung sprach.

81           8.     Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags VI ist ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt.

82           a)     Hilfsantrag VI sieht zusätzlich zu Hilfsantrag I' das Merkmal 3.1.6 vor, wonach die Halteranordnungen (8) zur Steckaufnahme der Rohrenden (RE) an den Stirnseiten an jeweils einer Traverse (15) angeordnet sind, die mit einem Lagerbolzen in einer von mehreren Bohrungen (17, 18), die in Längsrichtung an unterschiedlichen Stellen angeordnet sind, zur Anpassung des Abstands zwischen den Halteranordnungen (8) an verschiedene Zaunelemente

(ZE) lösbar und zwischen einer aufrechten und einer liegenden Position der Halteranordnungen (8) schwenkbar lagerbar sind.

83            b)      Auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen, die einer Kombination der Hilfsanträge III und IV mit zusätzlichen Modifikationen entspricht, war der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann durch K10 und K2a nahegelegt.

84            Die Schwenkbarkeit und die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Längen waren dem Fachmann aus den bereits im Zusammenhang mit den Hilfsanträgen III und IV genannten Gründen nahegelegt. Für die damit angestrebten Funktionen ist der Einsatz eines Lagerbolzens eine naheliegende Ausführungsform.

85            Die zusätzliche Anordnung einer Traverse ist nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin in K2a (Figur 4) offenbart. Sie ermöglicht es, den Abstand zum Palettenboden zu erzielen.

86 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Richter am Bundesgerichtshof Hoffmann ist in Urlaub und kann deshalb nicht unterschreiben.

Bacher

Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Marx ist in Urlaub und kann deshalb nicht unterschreiben.

Bacher

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.05.2017 - 3 Ni 14/16 (EP) -