



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 49/09

Verkündet am:
29. Juni 2010
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Ziehmaschinenzugereinheit II

ZPO § 524

Hat das Patentgericht die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen, kann sich die Beklagte der Berufung des Nichtigkeitsklägers mit dem Ziel der Abweisung der Klage als unzulässig und der Begründung anschließen, der Kläger sei als Strohmann einer früheren Nichtigkeitsklägerin mit den von ihm erhobenen Einwendungen in gleichem Maße ausgeschlossen, wie diese selbst es wäre.

PatG § 4; EPÜ Art. 56

- a) Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeichnende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht.
- b) Der zum Ingenieur ausgebildete Fachmann bezieht in seine Recherche solchen gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (hier: Maßnahmen zur Reibungsverminderung zwischen Maschinenelementen bei Vorrichtungen zum Formen und Komprimieren von Kabeln bzw. Bohrlochwerkzeugen zur Einführung von Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein einerseits und bei Zugereinheiten zum Ziehen metallischer Zugrohlinge andererseits).

BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Gröning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird unter Zurückweisung der Anschlussberufung der Beklagten das Urteil des 10. Senats (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts vom 13. November 2008 abgeändert.

Das Europäische Patent 548 723 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Patentansprüche hinausgeht:

1. Ziehmaschinenzugereinheit, die zum kontinuierlichen Transport und Ziehen eines metallischen Zugrohlings dient, mit einem Ziehwerkzeug (14) zur Querschnittsreduzierung des metallischen Rohlings stromab des Ziehwerkzeugs zusammenwirkt und zumindest zwei Triebketten (12) mit Zuggliedern aufweist, welche auf derselben Ebene liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die Triebketten (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die

Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus Mitlaufrollen (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schleife angeordnete Mitlaufrollen (17) sind, wobei die aus Mitlaufrollen (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Einheit auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der Gliedkörper (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine Gleitfläche (18) mit einer Breite aufweist, die im Wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist, wobei jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bilden, die der Gleitoberfläche der starren Führung (19) gegenüberliegt, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt, wobei ein Gliedkörper (24) mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen (25) zusammenwirkt, der in einer mittleren Lage vorgesehen ist, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass die innen liegende Höhe der Sicherungsplatten (23) die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreicht, wogegen die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen (17).

2. Ziehmaschinenzugeneinheit nach Anspruch 1, bei welcher Sicherungsplatten (23) zwischen den seitlichen Mitlaufrollen (20) und dem Gliedkörper (24) vorgesehen sind.

3. Ziehmaschinenzugseinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche, bei welcher die Höhe der seitlichen Zugstücke (22) größer ist als der Durchmesser der seitlichen Mitlaufrollen (20).
4. Ziehmaschinenzugseinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche, bei welcher die Breite der Gleitoberfläche (18) der starren Führung (19) im Wesentlichen gleich der Länge einer Mitlaufrolle (17) ist.
5. Ziehmaschinenzugseinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche, bei welcher die Höhe der äußeren Verbindungen (28) der Mitlaufrollen (17) größer ist als der Durchmesser der Mitlaufrollen (17).
6. Ziehmaschinenzugseinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche, bei welcher die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen Mitlaufrollen (20) zusammenwirken und eine Breite besitzen, die im Wesentlichen gleich der Länge der seitlichen Mitlaufrollen (20) ist.
7. Ziehmaschinenzugseinheit nach einem der vorgehenden Ansprüche, bei welcher zumindest die starre Führung (19) die Nivelliermittel (30) und Gleitführungen (31) besitzt.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen und die weitergehende Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 20 Hundertstel und die Beklagte 80 Hundertstel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 14. Dezember 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Anmeldung vom 24. Dezember 1991 angemeldeten, auch für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 548 723 (Streitpatent), das im Einspruchsverfahren geändert wurde. Patentansprüche 1 und 2 haben in der dort erhaltenen Fassung in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

"1. Traction unit for a drawing machine, the unit cooperating with a drawing die (14) and comprising at least two drive chains (12) with drawing links lying on the same plane and consisting of a plurality of links (16), the drive chains (12) with drawing links cooperating with load bearing rollers and with a rigid guide (19), the drawing action being obtained by the forward movement of the drive chains (12) with drawing links and by the reciprocal contact taking place between the drawing chains (12) with drawing links in their opposed drawing segment (15), the unit being characterized in that the load bearing rollers are associated with a linked chain (26) of idler rollers (17) and are idler rollers (17) positioned in a ring, the linked chain (26) of

idler rollers (17) being able to be moved by sliding and being placed between the inner surface of the links (16) and the rigid guide (19), the unit also being characterised in that the link body (24) comprises within itself and on its centre line a sliding surface (18) having a width substantially equal to the length of an idler roller (17), each sliding surface (18) forming together with the sliding surfaces of the adjacent links one single sliding surface opposite to the sliding surface of the rigid guide (19).

2. Traction unit as in Claim 1, in which the link (16) has at its two outer sides lateral drawing links (22) and, on the inner side of the lateral drawing links (22), lateral idler rollers (20), a link body (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position."

2

Das Streitpatent wurde von der S. AG, A. (im Folgenden: S.), die aus ihm in Anspruch genommen wird, mit der Nichtigkeitsklage angegriffen (Bundespatentgericht 3 Ni 12/01). Die Beklagte hat das Streitpatent in jenem Nichtigkeitsverfahren eingeschränkt in der Weise verteidigt, dass sie Merkmale des bisherigen Patentanspruchs 2 in den Hauptanspruch aufgenommen hat. Durch rechtskräftiges Urteil vom 17. Dezember 2002 hat das Bundespatentgericht das Streitpatent dementsprechend und unter Abweisung der weiter gehenden Nichtigkeitsklage teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 hat folgende Fassung erhalten (im Folgenden: Patentanspruch 1; im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Ergänzung kursiv):

- "1. Ziehmaschinenzugereinheit zum Transport eines metallischen Zugrohlings, die mit einem Ziehwerkzeug (14) zusammenwirkt

und zumindest zwei Triebketten (12) mit Zuggliedern aufweist, welche auf derselben Ebene liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die Triebketten (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus Mitlaufrollen (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schleife angeordnete Mitlaufrollen (17) sind, wobei die aus Mitlaufrollen (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Einheit auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der Gliedkörper (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine Gleitfläche (18) mit einer Breite aufweist, die im wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist, wobei jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bilden, die der Gleitoberfläche der starren Führung (19) gegenüberliegt, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass *das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt, wobei ein Gliedkörper (24) mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen (25) zusammenwirkt, der in einer mittleren Lage vorgesehen ist.*"

- 3 Der Kläger ist seit Oktober 2007 als Mitglied des Vorstands für den Maschinenbereich von S. verantwortlich. Zuvor war er bei diesem Unternehmen Geschäftsbereichsleiter Maschinenbau mit Prokura. Mit seiner Nichtigkeitsklage hat der Kläger geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dafür hat er sich auf drei Schriften berufen, die bereits Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 12/01 waren (US-Patentschriften 2 212 132, 2 742 144 und 3 045 886 = NK 10 bis 12). Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Klage die Rechtskraft des Urteils vom 17. Dezember 2002 nicht entgegenstehe, sie aber als unbegründet abgewiesen.
- 4 Dagegen wendet sich der Kläger mit der Berufung, die er zusätzlich unter anderem auf die amerikanische Patentschrift 4 655 291 (Anlage H 3) stützt. Die Beklagte begehrt die Zurückweisung des Rechtsmittels und verteidigt das Streitpatent mit den aus dem Protokoll ersichtlichen Hilfsanträgen. Sie hat außerdem Anschlussberufung eingelegt, mit der sie bekämpft, dass das Patentgericht die Klage als zulässig erachtet hat, und die der Kläger seinerseits für unzulässig erachtet, jedenfalls aber für unbegründet hält.

Entscheidungsgründe:

A.

5 Die Anschlussberufung bleibt ohne Erfolg.

6 I. Den Bedenken des Klägers gegen die Zulässigkeit dieses Angriffs kann unabhängig davon nicht beigetreten werden, dass dem Streitpatent im Berufungsrechtszug nicht ausschließlich dieselben Schriften entgegengehalten werden, wie im von S. geführten Vorprozess. Selbst wenn Letzteres der Fall wäre, wäre sein Einwand nicht stichhaltig, die mit der Anschlussberufung insoweit erstrebte Abweisung der Klage als unzulässig lasse Raum für eine eventuelle neuerliche Klageerhebung nach Behebung der Umstände, die der Zulässigkeit gegenwärtig entgegenstünden, weshalb dieser Angriff hinter der erstinstanzlich bereits erreichten Klageabweisung als unbegründet zurückbleibe.

7 Die Beklagte macht mit der Anschlussberufung geltend, der in keinen eigenen Interessen berührte und von S. von jedem Kostenrisiko freigestellte Kläger habe als Strohmann dieses Unternehmens rechtsmissbräuchlich Nichtigkeitsklage erhoben. Wäre der Kläger als Strohmann von S. anzusehen, bliebe ihm eine Klageerhebung als solche zwar unbenommen, jedoch wäre er mit dem dem Streitpatent im Vorprozess entgegengehaltenen Stand der Technik genauso ausgeschlossen, wie diese selbst (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 104 m.w.N.), und zwar nicht nur im vorliegenden Prozess, sondern auch in etwaigen zukünftigen Auseinandersetzungen.

zungen. Insoweit stünde die Rechtskraft des im Vorprozess ergangenen Urteils seiner Klageerhebung entgegen und führte zu deren Abweisung als unzulässig. Darin läge kein Minus gegenüber der Abweisung mangels Begründetheit, weil die Beklagte dann den mit der Begründetheitsprüfung verbundenen Risiken gar nicht erst ausgesetzt wäre. Ein Angriff, der, wie im Streitfall, in diesem Sinne darauf zielt, dass der Kläger mit bestimmten Entgegenhaltungen dauerhaft ausgeschlossen ist, kann im Nichtigkeitsberufungsverfahren mit der Anschlussberufung geführt werden. Auf die Frage, inwieweit die Beschwer einer beklagten Partei überhaupt mit der Begründung verneint werden kann, die - hier erstinstanzlich erfolgte - Sachabweisung der Klage reiche weiter als das in der Berufungsinanz angestrebte Prozessurteil (vgl. hierzu Zöller/Heßler, 28. Aufl., Vor § 511 Rdn. 20) und inwieweit dieser Gesichtspunkt für ein Anschlussrechtsmittel gilt (vgl. zu dessen Zulässigkeit BGH, Urt. v. 31.05.1995 - VIII ZR 267/94, MDR 1996, 522, III der Entscheidungsgründe), kommt es in einer solchen Konstellation nicht an.

8

II. In der Sache bleibt die Anschlussberufung ohne Erfolg. Die Ausgestaltung der Patentnichtigkeitsklage als Popularklage setzt der Möglichkeit, einem Kläger den Zutritt zum Nichtigkeitsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen. Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Klägers aus einem von ihm mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht. Diese Möglichkeit hat das Patentgericht bejaht. Es hat nicht auszuschließen vermocht, dass der Kläger im Hinblick auf seine leitende Funktion bei S. oder bei anderen auf dem Gebiet der Metallziehmaschinen tätigen Unternehmen Ansprüchen, die im Zusammenhang mit künftigen gewerblichen Betätigungen stehen, ausgesetzt sein könnte. Dies würde selbst dann gelten, wenn die Beklagte - wozu sie nach Angaben ihres Vertreters in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Patentgericht unter Umständen bereit sein soll - auf eine Inanspruchnahme des Klägers förmlich verzichten sollte. Ein solcher Verzicht könnte nämlich zumindest dessen Inanspruchnahme durch einen etwaigen künftigen Erwerber des Streitpatents nicht ohne weiteres verhindern.

9 Die Stichhaltigkeit dieser Erwägungen vermag die Beklagte nicht zu entkräften. Sie beruft sich insoweit darauf, eine Haftung des Klägers könne zum einen in Betracht kommen, wenn er schuldhaft die Verletzung eines Schutzrechts bei Freigabe bestimmter Produkte in Kauf nehme, wofür nichts ersichtlich sei. Das mag zwar richtig sein, geht aber insoweit am Kern des Problems vorbei, als die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nur dann verneint werden kann, wenn lediglich ein theoretisches Risiko für eine Inanspruchnahme besteht. Das Patentgericht hat aber insoweit zu Recht ein reales Risiko nicht ausgeschlossen.

10 Soweit die Beklagte zum anderen ausführt, einer Haftung des Klägers stehe entgegen, dass er bei Herstellung und Vertrieb der im Verletzungsprozess angegriffenen Ausführungsform nicht Vorstand von S. gewesen sei, übersieht sie, dass das Bundespatentgericht auf die Möglichkeit abgestellt hat, dass der Kläger im Zusammenhang mit künftiger gewerblicher Betätigung Ansprüchen ausgesetzt sein könnte und ihm die Rechtsschutzmöglichkeit im vorliegenden Prozess deshalb nicht versagt werden kann.

Anpresskräften (Normalkraft) unter Verringerung seines Querschnitts in die Länge gezogen wird. Zur Erzeugung des erforderlichen hohen Anpressdrucks - die Streitpatentschrift spricht von einem senkrechten Druck, der Werte von mehr als des Zehnfachen des in die Längsrichtung für den Ziehvorgang aufzubringenden Werts erreicht - wirken die Triebketten mit (starrten) Führungen zusammen, die innerhalb der von den umlaufenden Ketten gebildeten Ovale entlang der Zugzone vorgesehen sind (insoweit in Figur 1 nicht abgebildet).

- 13 Hätten die starren Führungen und die umlaufenden Ketten direkten Kontakt, führte die dann an den Oberflächen dieser Bauteile auftretende große Gleitreibung zu erheblichen Abnutzungserscheinungen. Um dies zu vermeiden, sind der Beschreibung zufolge im Stand der Technik verschiedene Lösungen bekannt, die hauptsächlich darauf hinauslaufen, die Gleitreibung durch eine Rollreibung von wesentlich geringerem Wert zu ersetzen. Die Beschreibung erörtert in diesem Zusammenhang vier Veröffentlichungen (US-Patentschriften 2 642 280, 2 797 798 und 3 945 547, japanische Patentanmeldung sho 58-154412), verwirft die dort unterbreiteten Vorschläge aber aus den in der Beschreibung dargelegten Gründen als nachteilig und will zur Vermeidung dieser Nachteile ein System schaffen, das gegen nicht koaxiale oder nicht ausgerichtete Belastungen, ungleichmäßige Abnutzung und Mängel in Konstruktion, Installation und Einstellung bei reduziertem Erneuerungs- und Serviceaufwand sehr unempfindlich ist. Dazu schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des rechtskräftigen Urteils des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002 eine Ziehmaschinenzugereinheit vor, die (Gliederungspunkte des Bundespatentgerichts in Klammern; Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 1 kursiv; zusätzliche Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 5 unterstrichen)

1. zum *kontinuierlichen* Transport *und Ziehen* eines metallischen Zugrohlings (1.1),
2. die mit einem Ziehwerkzeug zur *Querschnittsreduzierung des metallischen Rohlings stromab des Ziehwerkzeugs* zusammenwirkt (1.2),
3. zumindest zwei Triebketten (12) mit einer Mehrzahl von Zuggliedern (16) aufweist (1.3 und 2.2), die
 - 3.1 auf derselben Ebene liegen (2.1),
wobei
4. die aus den Ziehgliedern bestehenden Triebketten (4.1 und 4.2) mit
 - 4.1 lasttragenden Rollen und
 - 4.2 mit einer starren Führung (19) zusammenwirken,
5. die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der Triebketten (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt, der zwischen den Triebketten (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Abschnitten (15) stattfindet, erreicht wird (3) und
6. die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26) zugeordnet sind (5.1),
 - 6.1 die aus Mitlaufrollen besteht, welche in einer Schleife angeordnet sind (5.1),
 - 6.2 durch Gleiten bewegt werden kann (5.2) und
 - 6.3 zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung angeordnet ist (5.3),

wobei

7. der Gliedkörper in sich und auf seiner Mittellinie (18) eine Gleitfläche aufweist (7.1),

7.1 deren Breite im Wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist (7.2) und

7.2 die innen liegende Höhe der Sicherungsplatten (23) die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreicht, wogegen die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen (17).

8. jede Gleitoberfläche (18) zusammen mit den Gleitoberflächen der benachbarten Glieder eine einzige Gleitoberfläche bildet (8.1),

8.1 die der Gleitoberfläche der starren Führung gegenüberliegt (8.2)

und wobei

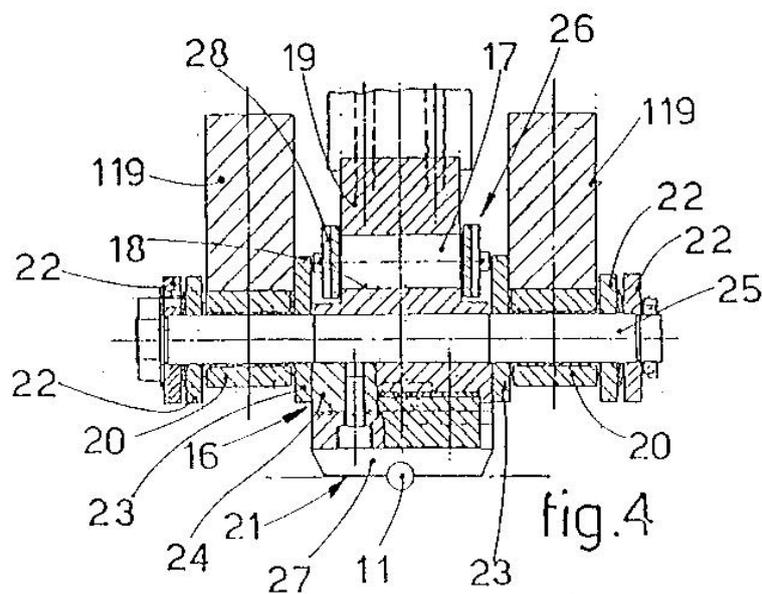
9. jedes Glied (16)

9.1 an den äußeren Seiten seitliche Mitlaufrollen (20) besitzt (6.1),

9.2 ein Gliedkörper (24) in einer mittleren Lage vorgesehen ist (6.2) und

9.3 mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen zusammenwirkt (6.3).

- 14 2. Das Zusammenwirken von Gliedketten, Mitlaufrollen und starren Führungen zeigt die Figur 4 des Streitpatents in schematischem Querschnitt durch die Achse des Verbindungsbolzens eines Triebkettenglieds (25), wobei es sich bei den mit dem Bezugszeichen 119 versehenen Elementen um die in Patentanspruch 7 genannten seitlichen starren Führungen handelt.



- 15 3. Maßgeblich für den Gegenstand von Patentanspruch 1 und das Verständnis der von ihm vermittelten technischen Lehre ist die Fassung, die der Anspruch durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2002 erhalten hat. Soweit in diese Fassung das zuvor nicht enthaltene Merkmal aufgenommen ist, dass die Ziehmaschinenzugseinheit zum Transport eines metallischen Zugrohlings vorgesehen ist, handelt es sich um eine Zweckangabe, die

nicht mehr als die Eignung der Maschine für den genannten Transportzweck festlegt.

16 Die Lösung des Streitpatents für das Problem der Reibung zwischen den Triebketten und den starren Führungen ergibt sich vornehmlich aus den Merkmalsgruppen 6 bis 8. Das Streitpatent sieht insoweit zwischen den Ketten und den starren Führungen lasttragende Mitlaufrollen vor, die zu einer Endloskette (in einer Schleife) zusammengefügt sind und die in dieser Formation der Bewegung der Triebketten - mit im Wesentlichen halber Geschwindigkeit - folgen, wobei sie zwischen den Gleitoberflächen der Gliedkörper und der starren Führungen angeordnet sind (Merkmalsgruppe 7).

17 Gemäß Unteranspruch 6 in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils vom 17. Dezember 2002 (Merkmal 7.2 gemäß Hauptanspruch in der Fassung des Hilfsantrags 5) sind Sicherungsplatten (23) zwischen den Gliedkörpern und den seitlichen Mitlaufrollen vorgesehen, die auf der den Gliedkörpern zugewandten Seite der Höhe nach die Nähe der Mittellinie der Mitlaufrollen (17) erreichen, wobei die Breite des Gliedkörpers (24) größer ist, als die Gesamtlänge der Verbindungen der Mitlaufrollen (17). Durch eine diesen Anweisungen gemäße Ausgestaltung erhalten die lasttragenden Rollen gleichsam seitliche Leitschienen, was seitlichem Verschieben und damit einhergehendem ungleichmäßigem Anpressdruck entgegenwirkt. Die Zentrierung der lasttragenden Mitlaufrollen in ihrem Lauf durch die Zugzone und die möglichst gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks unterstützen die erwünschte (verformende) Bewegung des Ziehguts allein in Zugrichtung. Alle anderen Bewegungsrichtungen (Vertikal- bzw. Querverschiebung, Drehbewegungen) sind, wie auch der im Verletzungsprozess beauftragte Sachverständige Prof. Dr. S. in seinem schriftli-

chen Gutachten überzeugend dargelegt hat, einem ungestörten Produktionsprozess abträglich.

18 Der vom Streitpatent erstrebten Vermeidung nicht koaxialer und nicht ausgerichteter Bewegungen dienen vor allem auch die Anweisungen in der Merkmalsgruppe 9 (Merkmalsgruppe 6 im Urteil des Patentgerichts). Soweit es deren Verständnis, namentlich des Merkmals 9.2 betrifft, tritt der Senat der Auslegung des Bundespatentgerichts bei. Es hat bezüglich dieser aus dem ursprünglichen Patentanspruch 2 stammenden Merkmalsgruppe, deren Wortlaut ("...link body (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position) der Kläger für auslegungsbedürftig hält, angenommen, dass sich das Merkmalselement "intermediate position" ("mittlere Lage") auf die Position der Gliedkörper (mittig) auf der Achse des Verbindungs- und Positionierzapfens bezieht. Allein dieses Verständnis wird den technisch-funktionalen Bedingungen gerecht, denen die Zugeinheit für einen erfolgreichen Einsatz zu genügen hat (voriger Absatz am Ende). Um diesen Anforderungen zu genügen, drängt sich aus fachmännischer Sicht ein Verständnis dieser Anweisung auf, die Zugglieder so auszugestalten, dass sie, bezogen auf eine mittig durch das Ziehgut führend gedachte Vertikalachse, in horizontaler Richtung spiegelsymmetrisch gebaut sind. Unter diesen Voraussetzungen ist der Gliedkörper zwangsläufig mittig zwischen den auf den Positionierzapfen aufgesteckten seitlichen Mitlaufrollen anzuordnen, um beim Betrieb der Einheit, bei dem die Antriebskettenräder in diese Mitlaufrollen eingreifen, eine Vorwärtsbewegung exakt in Zugrichtung zu unterstützen. In Anbetracht der technischen Erfordernisse eines optimalen Kettenzugs liegt es hingegen fern, das Merkmalselement "mittlere Lage" dem Positionierzapfen zuzuordnen und auf dessen Höhenlage zwischen den zentralen Mitlaufrollen und dem Ziehwerkzeug (14) oder auf seine Lage zwischen der starren Führung (19) und der (äußeren) Oberflä-

che (21) der Gliedkörper zu beziehen, wie die Berufung es in der Anlage H 1 illustriert und in der Berufungsbegründung ausführt. Eine technische Sinnhaftigkeit erschließt sich bei diesem Verständnis nicht und dafür fehlt es, wie die Berufung selbst auch nicht verkennt, an jeglichen Anhaltspunkten in der Beschreibung. Deshalb ist der Hinweis auf den Wortlaut des Anspruchs in der Verfahrenssprache ebenso wenig stichhaltig, wie derjenige auf die im Senatsurteil vom 17. April 2007 enthaltene Merkmalsgliederung, die im Übrigen vom dortigen Berufungsgericht stammt (BGHZ 172, 88 Tz. 8) und in diesem Punkt für die dort zu treffende Entscheidung nicht erheblich war.

19 Wegen des Verständnisses von Patentanspruch 1 im Übrigen wird auf das zwischen den Parteien ergangene Senatsurteil vom 17. April 2007 Bezug genommen (BGHZ 172, 88 Tz. 16 ff. - Ziehmaschinenzugeinheit I).

20 II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist nicht patentfähig (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜbkG). Er ist zwar, was der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht infrage gestellt hat, neu (Art. 54 Abs. 1 EPÜ); sein Gegenstand war dem Fachmann aber durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56, 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 IntPatÜbkG).

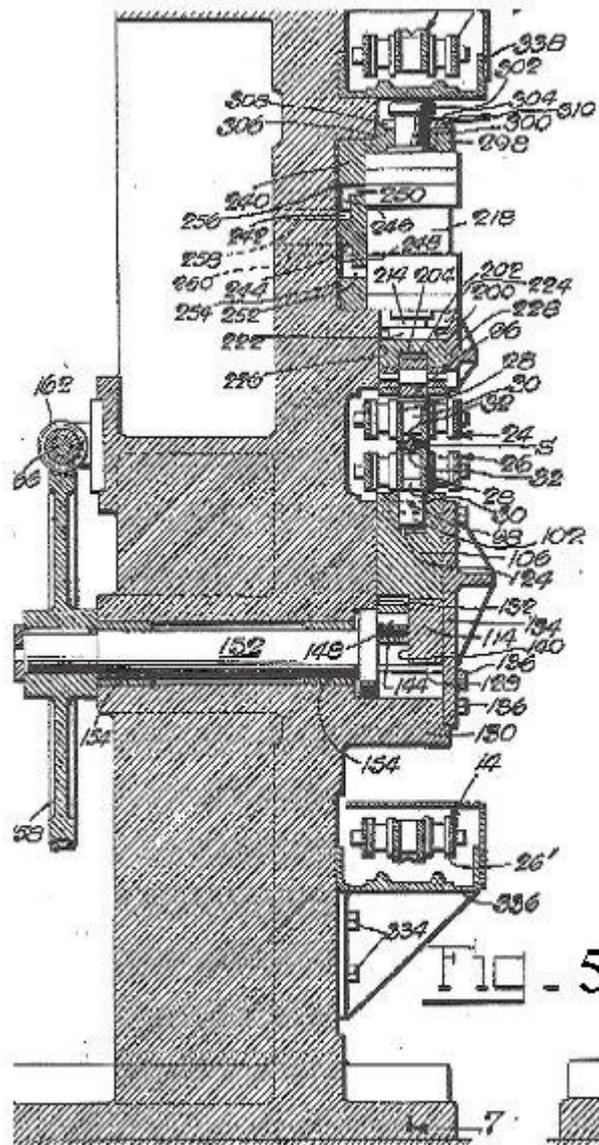
21 1. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der von Patentanspruch 1 vermittelten Lehre im Wesentlichen an der Merkmalsgruppe 9 festgemacht und sich dabei im Kernn auf folgende Erwägungen gestützt:

22 Soweit der Gegenstand des amerikanischen Patents 2 212 132 seitliche Mitlaufrollen erkennen lasse (vgl. Figur 2, Bezugszeichen 39), seien diese separat vom zentralen Bereich der Gliedkörper (38) angeordnet und eigens Laschen und Bolzen zugeordnet, wobei letztere durch die Laschen hindurchträten

und die Mitlaufrollen drehbar trügen. Dagegen sehe das Streitpatent für jedes Glied einen einzigen Verbindungs- und Positionierzapfen (25) vor, der durch den Gliedkörper hindurch geführt werde und auf den daneben die seitlichen Mitlaufrollen aufgesteckt würden. Damit verlasse das Streitpatent den in der genannten Schrift und im Übrigen auch den in der US-Patentschrift 3 045 886 vorgezeichneten Lösungsweg, wonach jede seitlich außen vorgesehene Mitlaufrolle auf einem eigenen Führungszapfen bzw. -bolzen getragen wird.

23 2. Diese Beurteilung schöpft den Erkenntnisgehalt des dem Fachmann zur Verfügung stehenden, in das Verfahren eingeführten schriftlichen Stands der Technik nicht aus. Dieser belegt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 Lösungsprinzipien folgt, die sich sowohl im gattungsgemäßen, wie auch im gattungsfremdem, aber vom Fachmann gleichwohl berücksichtigten Stand der Technik finden, so dass Patentanspruch 1 nicht als auf einer erfindेरischen Tätigkeit beruhend gelten kann.

24 a) Der einschlägige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Ziehmaschinen, der zum Prioritätszeitpunkt nach Möglichkeiten suchte, das Zusammenwirken der Zugketten und der starren Führungen hinsichtlich der Reibungsproblematik, der coaxialen Ausrichtung und der Abnutzung servicefreundlich zu verbessern, fand bei seinen Recherchen die auch in der Streitpatentschrift abgehandelte amerikanische Patentschrift 2 797 798 vor, die mit einem Raupenmaterialvorschub für Rundstahl gattungsgemäßen Stand der Technik darstellt. Die nachfolgend abgebildete Figur 5 zeigt einen vertikalen Schnitt durch das Zugwerkzeug:



- 25 Der Raupenvorschub sieht als Zugketten Doppelrollenketten (24, 24'; 26, 26') vor, die, wie beim Streitpatent, einander gegenüberliegend angeordnet sind und synchron gegeneinander laufen und die zwischen den Innengliedern Vorschubblöcke (30) tragen. Diese weisen an ihrer Außenseite Nuten (32) auf, um

Rundstahl zu erfassen und durch den Raupenvorschub zu führen (Sp. 3 Z. 67 ff.). Diese Doppelrollenketten kommen im Aufbau den Gliedern der Triebkette des Streitpatents prinzipiell gleich. Die Vorschubblöcke entsprechen deren zentral angeordneten Gliedkörpern (24), während die beidseitig daneben angeordneten Rollen sowohl funktional als auch von der räumlichen Anordnung her den seitlichen Mitlaufrollen des Streitpatents vergleichbar sind. Wie beim Streitpatent greifen in diese Rollen Zwillings-Antriebskettenräder ein, mit denen der Vorschub bewerkstelligt wird (vgl. Figur 6 Bezugszeichen 16 und 20). Während an der Ausgestaltung dieser Vorrichtungselemente aus fachmännischer Sicht nichts Wesentliches auszusetzen sein mochte, erschien das Problem der Reibungsverminderung zwischen den Vorschubblöcken und den starren Führungen in dieser Schrift nicht zur fachmännischen Zufriedenheit gelöst. Danach ist im Oval der unteren Raupenkette eine Abstützung (Kettenspur) vorgesehen, die funktional den starren Führungen des Streitpatents entspricht und die eine Nut (124) enthält, in die von Lastbolzen (126) getragene Rollen bzw. Walzen (102) eingelegt sind, gegen die sich die Kette auf ihrer Innenseite abstützt. Die Abstützung der oberen Umlaufkette unterscheidet sich davon nur insoweit, als die Nut für die Rollen dort batterieweise segmentiert ist und die Segmente insgesamt eine Vielzahl von Rollen (202) tragen, die funktional den Rollen (102) der unteren Abstützung entsprechen (vgl. zu den Modalitäten Beschreibung Sp. 5 Z. 36 ff.). Bei dieser Lösung besteht der Streitpatentschrift zufolge die Gefahr, dass sich das System festfrisst; nach der Beurteilung des im Verletzungsprozess beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. S. sind jedenfalls die Wälzlager zu klein und eine ungleichmäßige Abnutzung der Walzen zu erwarten.

b) Eine Alternativlösung zur Reibungsverminderung konnte der Fachmann der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 (NK 11) entnehmen, die sich

auf eine Maschine für das Ziehen von Material, insbesondere von massivem Material wie Draht oder hohlem Rohrmaterial bezieht (Sp. 2 Z. 4 ff.). Dabei handelt es sich entgegen der Ansicht der Beklagten und wie beim Streitpatent um eine Maschine für kontinuierliches Ziehen. Als diskontinuierlich mag allenfalls - wie dieses Problem beim Streitpatent gelöst ist, ist dessen Beschreibung nicht zu entnehmen - die Art und Weise aufgefasst werden, auf die der Ziehprozess durch Erfassen der aus dem Ziehwerkzeug austretenden Materials Spitze mittels Spannhaken eingeleitet wird; ist dieses Material erst einmal zwischen den Umlaufketten eingespannt, wird es dagegen kontinuierlich gezogen (Sp. 7 Z. 4 f.).

27 aa) Zur Verminderung der Reibung zwischen Umlaufketten und starren Führungen unter Anpressdruck bedient sich die Schrift einer Anordnung von gehärteten Rollen (32), die innerhalb jedes Kettenovals zu einer Kette (31) verbunden werden können (Sp. 2 Z. 50 ff.). Damit die Segmente der Triebketten (26) den erforderlichen Druck auf das Ziehgut ausüben können, stützen sie sich gegen die gehärteten Rollen ab, die ihrerseits gegen Führungen (33) laufen, welche im Inneren jedes der beiden Ovale der Zugketten vorgesehen sind, wodurch Druck von den Führungen auf die Rollen und schließlich auf die Ketten übertragen wird (Sp. 2 Z. 57 ff.). In der Figur 1 sieht der Fachmann angedeutet, dass die Ketten (31) im Innern der Triebkettenumläufe ebenfalls endlos (in Schleifen) um die Antriebsräder geführt werden. Die Schrift offenbart ihm somit eine Lösung, die prinzipiell derjenigen in der Merkmalsgruppe 6 entspricht.

28 bb) Der Ansicht der Beklagten, der Fachmann hätte zur Prioritätszeit eine Schrift wie die amerikanische Patentschrift 2 742 144 schon deshalb nicht zuzuziehen, weil er sich von einem so alten Dokument - das auf eine Anmeldung aus dem Jahre 1949 zurückgehende Patent ist 1956 erteilt worden - keine

Anregungen für eine Weiterentwicklung versprach - kann nicht beigetreten werden. Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, die umfassend zu würdigen sind, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht. Im Streitfall stützen diese Umstände die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht. Der Kläger hat vorgetragen, dass sich die Entwicklungszyklen auf dem hier betroffenen technischen Gebiet über sehr lange Zeiträume erstrecken. Dieses Vorbringen, dem die Beklagte nicht widersprochen hat, findet seine Bestätigung in den Veröffentlichungsdaten der Schriften, die in der Streitpatentschrift als relevanter Stand der Technik referiert sind. Es handelt sich dabei um drei amerikanische Patentschriften aus den Jahren 1953 (US 2 642 280; angemeldet 1945), 1957 (US 2 797 798, angemeldet 1952) und 1976 (US 3 945 547, angemeldet 1974), was bestätigt, dass es sich vorliegend um ein technisches Gebiet handelt, auf dem sich die Weiterentwicklung nur zögerlich vollzogen hat.

29

c) Der Fachmann musste, nachdem er sich mit der Lösung der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 vertraut gemacht hatte, nur den aus der amerikanischen Patentschrift 2 797 798 bekannten Antrieb mit Doppelrollenketten für Zwillings-Antriebsräder und streitpatentähnlichen Vorschubblöcken gedanklich-konstruktiv von der dort gezeigten Lösung stationär gelagerter reibungsvermindernder Rollen trennen und diesen Antrieb stattdessen mit den umlaufenden, reibungsvermindernden Rollenketten der erstgenannten amerikanischen Schrift verknüpfen. Dafür musste der Fachmann keine erfinderische Tätigkeit aufbringen. Eine auf Doppelantriebsrädern basierende Zugeinheit für die Reibungsverminderung mit einer Rollenkette zu koppeln, wie sie in der amerikanischen Patentschrift 2 742 144 gezeigt ist, ist für den Fachmann das Ergebnis naheliegender technisch-konstruktiver Überlegungen, weil eine solche Rollenkette sich

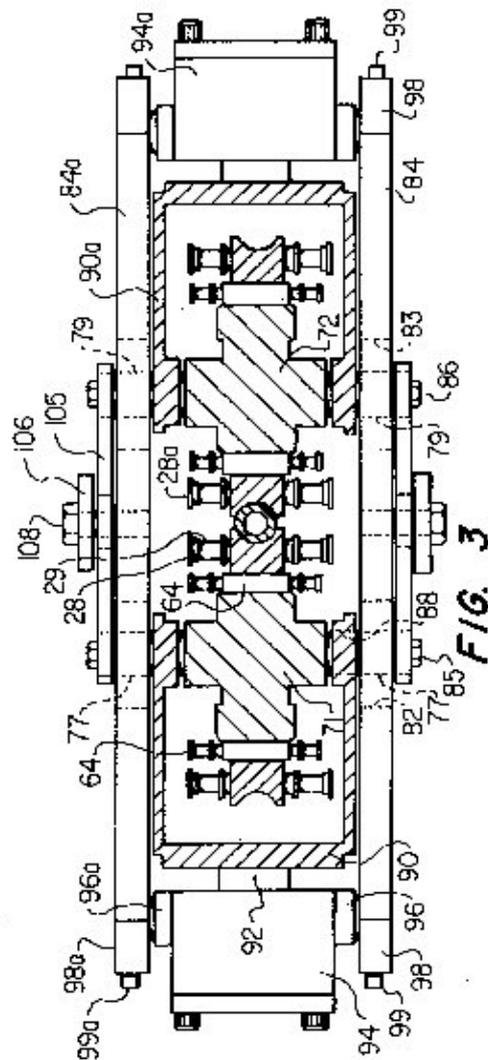
dafür anbietet, in den Antriebs- und Arbeitsablauf einer so konstruierten Zugeinheit integriert zu werden.

30 d) Es kommt hinzu, dass dem Fachmann entsprechende Rollenketten-Lösungen in Verbindung mit Doppel-Antriebskettenrädern in weiteren Schriften, deren Auswertung von ihm zu erwarten war, begegneten.

31 aa) Gemäß der amerikanischen Patentschrift 2 212 132 (NK 10), die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Formen und Komprimieren von Kabeln betrifft, werden die aus einer Ziehform heraustretenden Kabel, ähnlich wie bei der Zugeinheit des Streitpatents, zwischen gegenüberliegend angeordnete, in einem Oval laufende Endlosketten geführt und von diesen Ketten unter vertikalem Anpressdruck kontinuierlich weitertransportiert, wobei mit dem dabei durchgeführten Verformungsvorgang allerdings kein zusätzliches Längsziehen der Kabel unter Querschnittsverringerung verbunden ist. Wie aus Figur 2 der Schrift ersichtlich und auf S. 1 re. Spalte Z. 5 ff. der Beschreibung ausgeführt, sieht diese Konstruktion Kettenräderpaare (25, 26; 30, 31) vor, über die Ketten laufen, deren Glieder für das Erfassen, Formen und Transportieren der Kabel Tragelemente (38) und Formblöcke (Gesenkblöcke, 44) aufweisen, die miteinander verbunden werden. Im Innern der beiden Ovale dieser Zugketten verlaufen ebenfalls oval geführte Rollenketten (40) i. S. der Merkmalsgruppe 6 des Streitpatents, gegen deren Rollen (41) sich die Tragelemente der Zugglieder abstützen, während die Rollen ihrerseits gegen Führungsschienen laufen, die prinzipiell den starren Führungen des Streitpatents entsprechen.

32 bb) Gemäß der amerikanischen Patentschrift 4 655 291 (H 3, Patenterteilung 1987), die ein Bohrlochwerkzeug zur Einführung von durch Muffen miteinander zu verbindenden Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein und aus solchen heraus betrifft, wird der Rohrstrang (26) zwischen zwei einander gegenü-

berliegenden, endlos umlaufenden Antriebsketten (28, 28 a) geführt. Die nachfolgend abgebildete (um 90 Grad gedrehte) Figur 3 der Schrift



zeigt im Querschnitt, wie ein Rohr patentgemäß von Kettengliedern, die ein dem Gliedkörper (24) des Streitpatents entsprechendes Mittelteil und seitlich

daneben angeordnete Rollen (Lager 29, vgl. Beschreibung, Übers. S. 36) aufweisen, erfasst wird. Der erforderliche Anpressdruck der Ketten zum Halten des Rohres wird über paarweise innerhalb der Antriebskettenovale angeordnete obere und untere Druckbalken (71, 72; 74, 75) erzeugt, die funktional den starren Führungen des Streitpatents entsprechen, Anpressdruck aber entsprechend der Gesamtkonstruktion und den spezifischen Anforderungen der Vorrichtung nur abschnittsweise aufbringen. Um den Umfang eines jeden Druckbalkens wird je eine aus Laschen und Bolzen zusammengesetzte Rollenkette geführt, die aus Rollen (64, 64a) bestehen, welche der Reibungsverminderung dienen, wenn die Antriebsketten durch die Druckbalken gegeneinander gepresst werden. Diese Lösung entspricht sowohl hinsichtlich der Gestaltung der Kettenglieder den Ziehglieder der Triebketten als auch hinsichtlich der Rollen 64 den in einer Schleife geführten lasttragenden Rollen des Streitpatents.

- 33 e) Auch wenn diese Schriften gattungsfremden Stand der Technik betreffen, bezog der auf eine Verbesserung von Ziehmaschinenzugeneinheiten am Prioritätstag bedachte Fachmann sie in seine Überlegungen ein. Nach seiner Ausbildung und Qualifikation ist von ihm eine systematische Vorgehensweise zu erwarten, die sich nicht auf die Recherche des unmittelbar gattungsgemäßen Stands der Technik beschränkt, sondern darin solchen gattungsfremden Stand der Technik einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren können. Das findet seine Bestätigung darin, dass in der noch zu erörternden amerikanischen Patentschrift 3 045 886 betreffend das Verschweißen von Schienensträngen unter anderem die sich mit der Verformung von Kabeln befassende US-Patentschrift 2 212 132 und die sich auf das Ziehen von Material beziehende amerikanische Schrift 2 742 144 erwähnt werden.

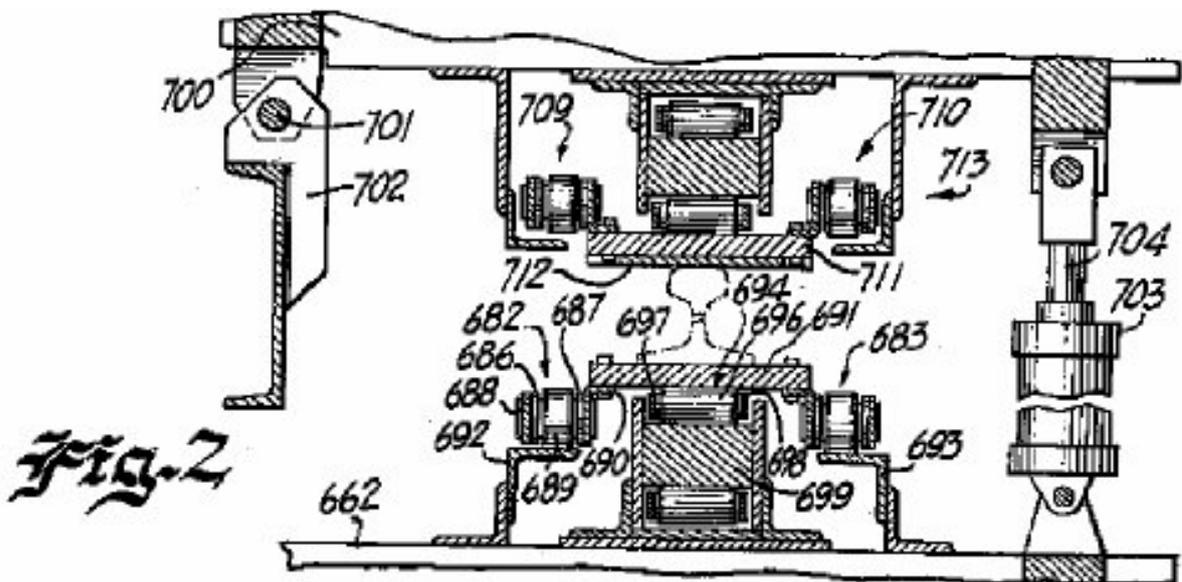
34 Die amerikanische Patentschrift 2 212 132 berücksichtigt der Fachmann deshalb, weil dort in Übereinstimmung mit dem Streitpatent Material kontinuierlich in eine Richtung zu transportieren und dabei senkrecht zur Bewegungsrichtung unter Anpressdruck zu setzen ist und dabei - wie beim Streitpatent - das Problem der Reibung zwischen den dem Transport und den der Erzeugung von Anpressdruck dienenden Mitteln zu lösen ist. Dass beim Metallziehen ein viel höherer Anpressdruck aufgebracht werden muss, als etwa bei der in dieser Schrift gelehrt Kabelumformung, führt nicht dazu, dass der Fachmann dieses Dokument gar nicht erst einer näheren Auswertung unterzieht. Vielmehr prüft er, ob sich die dort gefundene Lösung prinzipiell für eine Übertragung auf das eigene Problemfeld eignet, was augenscheinlich der Fall ist, weil sich zylindrisch geformte Rollkörper grundsätzlich als ein Mittel eignen, um das Problem der Reibung zwischen Vorrichtungsteilen zu lösen, die, wie Zugketten und starre Führungen gegeneinander unter Anpressdruck laufen sollen. Entsprechend verhält es sich in Bezug auf die amerikanische Patentschrift 4 655 291. Dass im gattungsgemäßen wie gattungsfremden Stand der Technik zu Ketten zusammengefügte zylindrische Rollen eingesetzt werden, belegt, dass das Streitpatent ein Lösungsprinzip anwendet, das im Stand der Technik bereits spartenübergreifend als Problemlösung erkannt und dementsprechend nahegelegt war.

35 3. Keinen Bestand hat Patentanspruch 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 4.

36 a) Hilfsantrag 1 präzisiert lediglich die in den Merkmalen 1 und 2 der obigen Merkmalsgliederung (B I 1, dort kursiv) enthaltenen Zweck- und Wirkungsangaben, ohne dass darin zusätzliche Ansatzpunkte für eine erfinderische Tätigkeit zutage träten.

37 b) Hilfsantrag 2 ergänzt den Hauptantrag über die gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmalselemente hinaus um diejenigen des bisherigen Unteranspruchs 7, wonach die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen Mitlaufrollen zusammenwirken und deren Breite im Wesentlichen der Länge der seitlichen Mitlaufrollen entspricht. Für den Gegenstand dieses Hilfsantrags gab die amerikanische Patentschrift 3 045 886 eine Anregung, so dass diese Ausgestaltung ebenfalls nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann.

38 Diese Schrift beschreibt eine Vorrichtung zum Verschweißen von Schienensträngen auf eine Länge bis zu einer Viertelmeile, bei der die zu verschweißenden Schienenabschnitte zwischen einem unteren Antriebs- und einem oberen Andrücklaufband (660, 661), die mit endlos umlaufenden Ketten (682, 683; 709, 710) fest verbunden sind, hindurchgeführt werden. Wie aus der nachfolgend abgebildeten vertikalen Schnittzeichnung durch eine entsprechende Vorrichtung ersichtlich,



wird das Antriebslaufband an seitlich angebrachten Rollen 682 und 683 von Ketten geführt, die auf der Oberseite der horizontalen Winkelarme 692 und 693 ablaufen. In der Breite und Allgemeinheit, in der Unteranspruch 7 von "starrten Führungen" spricht, stellen die Elemente 692 und 693 der Schrift ebenfalls solche Führungen dar, so dass sich das diesem Anspruch zugrunde liegende Lösungsprinzip für den Fachmann aus dieser Entgegenhaltung ergab. Die in der dortigen Figur 2 gezeigten Führungen mögen zwar hinsichtlich ihrer Abmessungen im Verhältnis zur Breite der Mitlaufrollen nicht den zusätzlichen Voraussetzungen von Hilfsantrag 2 genügen; sie entsprechend auszugestalten erforderte indes nicht mehr als handwerkliches Können.

39

c) Nicht patentfähig ist des Weiteren der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag 3, bei dem Patentanspruch 1 um die Merkmale von Hilfsantrag 1 sowie Unteranspruch 2 ergänzt ist, der zwischen den seitlichen Mitlaufrollen und dem Gliedkörper Sicherungsplatten vorsieht. Bei diesen Platten handelt es sich um

eine technische Ergänzung, welche die Gliedkörper in sinnvoller, aber naheliegender Weise, vergleichbar Unterlegscheiben, die beim Verspannen von Flächen mit Schrauben zwischen diese und die Muttern gelegt werden, von den seitlichen Mitlaufrollen trennen.

40 d) Hilfsantrag 4 ergänzt Patentanspruch 1 kumulativ um die Merkmale aller vorgehenden Hilfsanträge. Die Summe dieser Merkmale verleiht Patentanspruch 1 keinen zusätzlichen Gehalt, der dessen Patentfähigkeit begründete.

41 4. Dagegen erweist sich die Ausgestaltung nach Hilfsantrag 5, die den Hauptanspruch um die Merkmale des Hilfsantrags 1 und des Unteranspruchs 6 ergänzt, als patentfähig. Die aus dem Stand der Technik nicht herzuleitende besondere Ausgestaltung der Sicherungsplatten (23; vgl. oben B I 3, 3. Abs.) unterstützt, dass das Ziehgut exakt und ausschließlich in Zugrichtung bewegt wird. Wie auch der Kläger in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, kann insoweit nicht die Wertung getroffen werden, dass diese Ausgestaltung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

42 III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Scharen

Gröning

Berger

Grabinski

Richter am Bundesgerichtshof
Hoffmann ist wegen Urlaubs
gehindert zu unterschreiben.
Scharen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.11.2008 - 10 Ni 30/07 (EU) -