

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 50/91

Verkündet am:
21. September 1993
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Kurt H. [REDACTED], F. [REDACTED]straße 45, N. [REDACTED],

Beklagter und Berufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Phys.
Dr. [REDACTED] und Partner,
O. [REDACTED]straße 22, N. [REDACTED] -

gegen

F.lli R. [REDACTED], gesetzlich vertreten durch Sebastiano
R. [REDACTED], Via Delle I. [REDACTED] 1, I-20060 M. [REDACTED] (Mi),
Italien,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Partner, H. [REDACTED]platz 3,
N. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 1990 teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefaßt:

Das Patent 34 48 131 wird hinsichtlich seines Patentanspruchs 1 dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß in Spalte 1 Zeile 18 der Patentschrift nach dem Wort "eben" die Wörter "und ohne Rastmittel" eingefügt werden.

Im übrigen wird die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des aus der Stammanmeldung vom 8. November 1984 - P 34 40 875.4 - hervorgegangenen deutschen Patents 34 48 131 (Streitpatent), das ein Bahnstück für eine flexible Spielfahrbahn betrifft. Die erteilten Patentansprüche 1 und 5 lauten:

- "1. Bahnstück für eine flexible Spielfahrbahn mit an den Stirnseiten ausgebildeten Kuppelgliedern zur verrastenden Festlegung benachbarter Bahnstücke aneinander und an den beiden randseitigen Enden des Bahnstücks angeordneten, die Fahrbahnoberseite als Leitelement überragenden unterseitig offenen hohlen quaderförmigen Pfosten mit je an einer Stirnseite mit Abstand von den Oberseiten und den Außenseiten der Pfosten in Fahrrichtung wegragenden Zunge und in den gegenüberliegenden Stirnseiten derselben mit Abstand der Oberseiten sich erstreckenden, in diesen Stirnseiten und in den Innenseiten der Pfosten offenen Aussparungen zur verschieblichen Aufnahme der Zungen eines benachbarten Bahnstücks,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Zungen (39) eben ausgebildet und an den beiden Pfosten eines Bahnstücks um 180° gegeneinander versetzt angeordnet sind und daß in Fahrrichtung die Abmessungen der Pfosten mindestens der halben wirkamen Fahrbahnlänge je Bahnstück (2) und die Abmessungen von Pfosten (36) und Zungen (39) zusammen der wirkamen Fahrbahnlänge je Bahnstück (2) entsprechen.



...

5. Bahnstück nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Fahrbahnoberseite (28) beidseitig der Längs-
mittelebene im Abstand der Pfosten (36) je eine
spitzwinkelige Zunge (23) und einen spitzwinkligen
Rücksprung (24) aufweist und daß die Zungen (23) und
die Begrenzungsflächen der Rücksprünge (24) Querril-
len (27) aufweisen."

Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent stelle eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung insoweit dar, als diese nichts zur Oberflächenform der Leitzunge (39) aussage, die in Anspruch 1 des Streitpatents als "eben" bezeichnet sei. Auch die Abmessungsrelationen seien unzulässig geändert worden. Während die Stammanmeldung die Gesamtabmessung des Bahnstückteils in Fahrrichtung zur Gesamtabmessung von Leitpfosten und Leitzunge in Fahrrichtung ins Verhältnis setze, ersetze das Streitpatent, nachdem der Prüfer der Ausscheidungsanmeldung eine Diskrepanz festgestellt habe, die Gesamtabmessung des Bahnstücks durch den unklaren Begriff der "wirksamen Fahrbahnlänge" je Bahnstück, ohne diesen Begriff näher zu erläutern. Schließlich enthalte die Trennanmeldung P 34 48 131 die noch in der Stammanmeldung genannten, speziell ausgebildeten Kuppelglieder nicht mehr; infolge der weiten Fassung des Patentanspruchs 1, die nur noch ein Bahnstück mit Kuppelgliedern zur verrastenden Festlegung benachbarter Bahnstücke aufführe, sei nunmehr jede Art von Kuppelgliedern, auch die in der Stammanmeldung als nachteilig bezeichneten Kuppelglieder, zulässig, was

ebenfalls eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Stamm-anmeldung bedeute. Infolge des unklaren Begriffs der "wirk-samen Fahrbahnlänge" offenbare der kennzeichnende Teil des Patentanspruchs 1 keine nacharbeitbare Lehre zum technischen Handeln. Der allenfalls zu berücksichtigende Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhe jedenfalls nicht auf ei-ner erfinderischen Tätigkeit. Der Patentanspruch 5 sei zu-mindest nahegelegt durch die deutsche Offenlegungsschrift 29 28 013.

Die Klägerin hat beantragt, das Patent 34 48 131 zu den Ansprüchen 1 und 5 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang seiner Ansprüche 1 und 5 für nichtig erklärt.

Der Beklagte, der zunächst in vollem Umfang Berufung eingelegt hat, verteidigt das Streitpatent lediglich einge-schränkt in der Fassung, daß in Sp. 1 Z. 18 der Patent-schrift nach dem Wort "eben" die Wörter "und ohne Rastmit-tel" eingefügt werden. Im übrigen beantragt er, das ange-fochtene Urteil aufzuheben und die Nichtigkeitsklage abzu-weisen.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Prof. Dr.-Ing. H. S. [REDACTED] vom Institut für Fertigungstechnik im Fachbereich 11 Maschinentechnik der Universität und Gesamthochschule S. [REDACTED] ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Beklagten hat in dem zuletzt noch verfolgten Umfang Erfolg; soweit der Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt hat, war es für nichtig zu erklären.

Der Senat vermochte sich nicht davon zu überzeugen, daß der mit den Kenntnissen des Prioritätstages des Streitpatents ausgerüstete Fachmann die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 ohne erfinderische Tätigkeit auffinden konnte. Das erstinstanzliche Urteil war deshalb abzuändern und die Nichtigkeitsklage im Umfang des beschränkt verteidigten Anspruchs 1 abzuweisen.

1. Das Streitpatent betrifft nach seinem Anspruch 1 ein Bahnstück für eine flexible Spielfahrbahn. Neben nicht näher ausgeführten Kuppelgliedern an den Stirnseiten zur Verrastung mit den benachbarten Bahnstücken und der nur in Anspruch 5 näher beschriebenen Fahrbahnoberfläche weist das Bahnstück nach Anspruch 1 des Patents Pfosten mit ebenen Zungen als Leitelementen auf, die nicht der Verrastung dienen. In der Streitpatentschrift ist bekannten Bahnstücken (z.B. nach der deutschen Offenlegungsschrift 29 46 890) als Nachteil zugeschrieben, daß die aus diesen Bahnstücken aufgerichtete Spielfahrbahn nur schwer zum Aufbau abweichender

Spielfahrbahnen zerlegbar ist (Sp. 2 Z. 20-23). Bei anderen, dem Stand der Technik zuzurechnenden Bahnstücken (etwa nach der deutschen Offenlegungsschrift 34 36 201) sei ein beliebiges Aneinanderfügen nicht möglich und die gegenseitige Abschwenkung der Bahnstücke eingeschränkt (Sp. 2 Z. 30-34).

2. Das Streitpatent will diese Nachteile vermeiden und ein Bahnstück mit Leiteinrichtung schaffen, das beliebig und sicher abschwenk- und trennbar ist (Sp. 2 Z. 35-37). Das mit der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 gelöste technische Problem wird in den weiteren Ausführungen der Patentbeschreibung (Sp. 2 Z. 46-52) dahin konkretisiert, daß die Leiteinrichtung einerseits in jedem beliebigen Verschwenkungszustand ununterbrochene, stabile Ränder zum sicheren, stoßfreien Entlanggleiten der Spielfahrzeuge ergeben und andererseits enge Abknickungen und Abbiegungen der Spielfahrbahn und Trennungen der Bahnstücke erlauben solle, zugleich aber die Voraussetzungen zu einem beliebigen Aneinanderfügen der Bahnstücke in unterschiedlichen Lagen (Sp. 2 Z. 31) geben solle.

Die hierzu in Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung gegebene Lehre kann in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil als Kombination der nachfolgend aufgeführten Merkmale formuliert werden:

- a) Bahnstück für eine flexible Fahrbahn
- b) mit an den Stirnseiten ausgebildeten Kuppelgliedern zur verrastenden Festlegung benachbarter Bahnstücke aneinander

- c) und mit unterseitig offenen hohlen quaderförmigen Pfosten,
 - aa) die an den beiden randseitigen Enden des Bahnstücks angeordnet sind,
 - bb) die die Fahrbahnoberfläche als Leitelement überragen,
 - cc) mit je (einer) an einer Stirnseite mit Abstand von den Oberseiten und den Außenseiten der Pfosten in Fahrrichtung wegragenden Zungen und
 - dd) mit in den gegenüberliegenden Stirnseiten derselben (Pfosten)
 - mit Abstand der Oberseiten sich erstreckenden,
 - in diesen Stirnseiten und in den Innenseiten der Pfosten offenen
- Aussparungen zur verschieblichen Aufnahme der Zungen eines benachbarten Bahnstücks;
- d) die Zungen (sind) eben und - in der nunmehr geltenden Formulierung - ohne Rastmittel ausgebildet
- e) und an den beiden Pfosten eines Bahnstücks um 180° gegeneinander versetzt angeordnet.

- f) In Fahrtrichtung entsprechen die Abmessungen der Pfosten mindestens der halben wirksamen Fahrbahnlänge je Bahnstück
- g) und die Abmessungen von Pfosten und Zungen zusammen der wirksamen Fahrbahnlänge je Bahnstück.

Das Merkmal d, nach dem die Leitzungen an den Pfosten "eben und ohne Rastmittel" ausgebildet sind, bedeutet, daß die Zungen, die in zusammengestecktem Zustand von Bahnstücken frei verschieblich in die Pfosten eintauchen (Sp. 3 Z. 58) und behinderungsfrei in die Ausnehmungen eingebracht werden können (Sp. 4 Z. 2), mit Oberflächen versehen sind, die keine Noppen oder sonstige Erhebungen/Vertiefungen aufweisen. Das entnahm der Durchschnittsfachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen vor dem Senat ohne großes Nachdenken den der Patentschrift beigelegten und eindeutigen Zeichnungen sowie der Funktion der Leitzungen (frei verschieblich), die der Möglichkeit einer - auch nur geringen - Verrastung entgegenstehen. Als Durchschnittsfachmann ist vorliegend ein aus der Praxis kommender Fachschulingenieur mit Kenntnissen auf den Gebieten Fertigungstechnik, Konstruktionstechnik und Mechanik, etwa im Studiengang Feinwerktechnik, anzusehen.

Der in den Merkmalen f und g enthaltene Begriff "wirksame Fahrbahnlänge" ist nachvollziehbar. Der genannte Durchschnittsfachmann verstand die "wirksame Fahrbahnlänge" im Sinne einer "realen Abmessung" als den Teil des einzelnen Bahnstücks, der als Fahrbahn wirkt, über den mit anderen Worten das Rad läuft. Wie der gerichtliche Sachverständige

in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestätigt hat, stellt der Begriff "wirksame Fahrbahnlänge" zwar keinen feststehenden Fachausdruck dar. Der Inhalt des Begriffs ergab sich für den Durchschnittsfachmann aber aus dem Sinnzusammenhang mit Pfosten und Zunge, in den er in den Merkmalen f und g gestellt ist. Hiernach besteht eine gegenseitige Abhängigkeit der Länge des einzelnen Bahnstücks und der Länge des Leitpfostens nebst Zunge - jeweils in Fahrrichtung gemessen (Sp. 1 Z. 22-25) -, damit eine durchgehende Leiteinrichtung auch bei größtmöglichem Verschwenken benachbarter Bahnstücke zueinander gewahrt bleibt (Sp. 2 Z. 46-48). Die einzelnen Abmessungen bedingen sich gegenseitig. Beschrieben ist die "wirksame Fahrbahnlänge" des einzelnen Bahnstücks (Sp. 1 Z. 3, 22, 25), nicht dagegen die wirksame Fahrbahnlänge einer Fahrbahn aus einer Mehrheit von Bahnstücken, die von der Ausformung der Fahrbahn abhängt und sich ändert, je nachdem, ob sie bei gerader Fahrbahn, an der Innenseite oder Außenseite einer gekrümmten Fahrbahn gemessen wird. Unterstützung fand der Fachmann hierbei in der Zeichnung Fig. 4 (§ 14 PatG 1981), bei der die Länge von Pfosten nebst Zunge mit der geriffelt gezeichneten, spitzwinkeligen Fahrbahnfläche übereinstimmt, über die in der dort gezeichneten Ausführungsform das Rad fährt (Sp. 4 Z. 19, 20). Dem steht nicht entgegen, daß Leitzunge und Pfosten in Fig. 1 und 2 im unteren Teil kürzer, im oberen Teil länger erscheinen. Die Darstellung Fig. 1 und 2 ist - für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich - perspektivisch und verzeichnet die Größenbeziehungen. Einen solchen Widerspruch zwischen Zeichnungen untereinander löst der Fachmann aus dem Gesamtinhalt der Offenbarung (vgl. Schulte, PatG 4. Aufl., § 35 Rz. 164 "Einzelheiten" zu e)).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents 34 48 131 geht nicht in unzulässiger Weise über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§§ 81, 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1981).

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Anspruchs 1 für über den Inhalt der maßgeblichen Unterlagen der ursprünglichen Anmeldung hinausgehend erachtet, weil diese den in den Merkmalen f und g verwendeten Begriff "wirksame Fahrbahnlänge" nicht enthalten habe. Unabhängig davon vermittelten die Merkmale f und g keine nacharbeitbare Anweisung. Dem kann nicht gefolgt werden.

Eine nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1981 zu beachtende unzulässige Änderung der ursprünglichen Offenbarung ist nur dann anzunehmen, wenn eine Änderung gegenüber dem vorliegt, was der Durchschnittsfachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als offenbart entnimmt. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Gegenstand des Patents ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre. Beschreibung und Zeichnungen sind dabei lediglich zur Auslegung heranzuziehen (vgl. Sen.Urt. v. 14.06.1988 - X ZR 5/87, BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse; v. 29.04.1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 18 - Formstein). Der Inhalt der Patentanmeldung (ursprüngliche Anmeldung) ist hingegen dem Gesamtinhalt der Unterlagen zu entnehmen, ohne daß dabei den Ansprüchen eine gleich hervorragende Bedeutung zukommt. Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist das, was der Durchschnittsfachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörig ent-

nehmen kann (vgl. Sen.Beschl. v. 23.01.1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer). Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Durchschnittsfachmann erkennen ließ, der geänderte Lösungsvorschlag solle von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt werden (vgl. Sen.Urt. v. 03.12.1991 - X ZR 101/89, GRUR 1992, 157, 158 f. - Frachtcontainer; Sen.Beschl. v. 17.11.1987 - X ZB 15/87, GRUR 1988, 197 - Runderneuern).

Vorliegend war für den Durchschnittsfachmann schon aus den ursprünglichen Unterlagen erkennbar, daß mit dem ursprünglich verwendeten Begriff der "Gesamtabmessung des Bahnstückteils" nichts anderes gemeint war, als der zur Klarstellung eingeführte und im erteilten Patentanspruch 1 enthaltene Begriff "wirksame Fahrbahnlänge je Bahnstück" zum Ausdruck bringt.

Gegenstand des Streitpatents ist - wie ausgeführt - eine Bindung der Länge des Leitpfostens und der Leitzunge an die Länge des vom Rad des Spielfahrzeugs auf dem einzelnen Bahnstück zurückgelegten Weges, damit nicht bei möglicher Verschwenkung sonst Lücken in der Leiteinrichtung entstehen. Gleiches ergab sich für den Fachmann - wie auch der Sachverständige ausgeführt hat - aus der ursprünglichen Anmeldung. Auch dort waren die Abmessungen von Leitpfosten und Leitzunge einerseits und Bahnstück andererseits aufeinander abgestimmt, damit eine lückenlose Leiteinrichtung auch bei größtmöglichem Verschwenken zur Verfügung stand (vgl. S. 4 Z. 35 sowie die mit Ausnahme der Bezeichnungen mit dem Streitpatent übereinstimmenden Zeichnungen Fig. 1-4). Obwohl der Begriff "Gesamtabmessung des Bahnstückteils" kein fest-

stehender technischer Begriff und in Ermangelung einer Richtungsangabe wenig genau ist, war - wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat - für den Fachmann klar, daß es nicht auf die Gesamtabmessung in Fahrrichtung einschließlich der in den ursprünglichen Unterlagen mit (17) und (18) bezeichneten Nase und Fuß ankommen konnte. Das entnahm der Fachmann der Zeichnung Fig. 4 und dem Sinn der Größenrelation, die nicht durch solche Teile der Fahrbahn beeinflusst wurde, die nicht dem Überfahren, sondern lediglich der Kupplung zweier Bahnstücke dienten. Eine Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der ursprünglichen Anmeldung ist hiernach nicht erkennbar. Vielmehr hätte die Berücksichtigung der Gesamtabmessung des Bahnstücks in Fahrrichtung einschließlich Nase (17) und Fuß (18) als Bezugsgröße für die Länge von Leitzpfosten und Leitzunge einen zu großen Wert ergeben; die Bezugsgröße "Gesamtabmessung des Bahnstücks" wurde daher im Prüfungsverfahren auf Anregung des Prüfers berichtigt. Eine solche Berichtigung von Angaben, deren Unrichtigkeit für den Fachmann erkennbar war, wie auch die Verfügung des Prüfers vom 3. August 1987 (Bl. 35 S. 2 der Akten P 34 48 131) zeigt, ist zulässig und stellte keine Erweiterung des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung dar.

b) Zu Recht hat das Bundespatentgericht das Merkmal d betreffend die ebene Ausbildung der Leitzungen berücksichtigt. Auch insoweit geht das Streitpatent nicht in unzulässiger Weise über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1981).

Das Merkmal d war in der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt. Es ergab sich jedoch der Sache nach als ein zumindest bevorzugt vorgeschlagenes Lösungsmittel aus sämtlichen Patentzeichnungen in Verbindung mit den Ausführungen der Beschreibung, wonach die Fahrbahn aus den erfindungsgemäßen Bauteilen schnell aufgebaut und wieder verändert werden konnte (S. 3 der ursprünglichen Unterlagen), daß die Leitzunge von einer nach dem Ausführungsbeispiel als Schlitz ausgebildeten komplementären Aussparung des Leitpfostens aufgenommen und zusammen mit dem Pfosten in jedem beliebigen Verschwenkungszustand einen zusammenhängenden Rand bilden sollte (S. 4 Abs. 2 u. S. 10 Abs. 2 der ursprünglichen Unterlagen). Dies verlangte, wie ein Fachmann ohne weiteres erkennen konnte, ein freies Gleiten der Zunge innerhalb der Aussparung des Pfostens und war kaum anders erreichbar als durch die in den Patentzeichnungen gezeigte ebene Ausbildung ohne "störende" Verrastungsmittel. Das hat der gerichtliche Sachverständige in seiner mündlichen Anhörung überzeugend ausgeführt.

c) Schließlich stellt es keine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1981) dar, daß das Streitpatent die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthaltenen, speziell ausgebildeten Kuppelglieder nicht mehr enthält, sondern nunmehr jede Art von Kuppelgliedern zuläßt (Sp. 1 Z. 4), solange diese nicht Teil der Leitzungen sind.

Die Ausscheidung der auf die Ausbildung der Leitelemente bezogenen Teile der ursprünglichen Anmeldung hatte eine Teilung der Anmeldung in eine Anmeldung betreffend ein Bahn-

stück einer flexiblen Fahrbahn mit speziell ausgebildeten Kuppelgliedern zur Erhöhung der vertikalen und horizontalen Stabilität (deutsche Patentschrift 34 40 875) und in eine Anmeldung betreffend ein Bahnstück einer flexiblen Fahrbahn mit speziell ausgebildeten seitlichen Leitelementen (Streitpatent) zur Folge. Eine unzulässige Erweiterung des ursprünglich offenbarten Erfindungsgegenstandes war damit, wie das Deutsche Patentamt und die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts zutreffend erkannt haben, nicht verbunden. In dem beschriebenen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung sind die Teile "Leiteinrichtung (7)", "Führungseinrichtung (6)" und "Kupplungseinrichtung (5)" deutlich als in sich geschlossene und voneinander unabhängige Komplexe erörtert. Der Fachmann konnte daraus ohne weiteres entnehmen, daß die vorgeschlagene Ausführung der Leiteinrichtung, die Gegenstand des hier zur beurteilenden Patents geworden ist, eine selbständige und von der Ausbildung der Kupplungseinrichtung unabhängige Bedeutung hatte.

Nach allem beinhaltet der aus den Merkmalen a bis g bestehende Patentanspruch 1 eine vollständige, gewerblich verwertbare Lehre zum technischen Handeln und keine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Erfindungsgedankens.

4. Der Gegenstand der Erfindung nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents ist nicht neuheitsschädlich vorweggenommen (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 PatG 1981). Das wird auch von der Klägerin nicht mehr in Zweifel gezogen.

a) Das Bahnstück nach der deutschen Offenlegungsschrift 31 32 527 weist keine ebenen Zungen auf, die nicht zur Verrastung dienen (Merkmal d), sondern die Zungen sind als Klauen ausgebildet und verrasten an den Bolzen (14) des benachbarten Pfostens; das Merkmal g ist nicht erfüllt, sondern Pfosten und Klauen sind länger als die wirksame Fahrbahnlänge in Fahrrichtung.

b) Die deutsche Offenlegungsschrift 29 46 890 beinhaltet keine Ausführung mit ebener Zunge ohne Verrastungsfunktion; es fehlt auch an einer rotationssymmetrischen Anbringung der Leitzungen (Merkmal e).

c) Die Lehre der deutschen Offenlegungsschrift 29 28 013 ist weiter entfernt und hat - auch nach Ansicht der Parteien - Bedeutung nur für den ebenfalls angegriffenen Anspruch 5. Leitpfosten und Leitzungen sind nicht vorgesehen (Merkmale c, d, e).

5. Nach den eingehenden schriftlichen sowie mündlichen Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen ist der Senat nicht davon überzeugt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents für den durchschnittlichen Fachmann am Prioritätstag aufgrund des Standes der Technik nahegelegt gewesen ist (§§ 4 Satz 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG 1981). Die im Verfahren befindlichen drei Entgegnungen vermochten weder für sich allein noch in ihrer Zusammenschau dem Durchschnittsfachmann Anregungen zu vermitteln, nach denen er den Gegenstand des Streitpatentanspruchs 1 ohne erfinderisches Bemühen auffinden konnte.

a) Die deutsche Offenlegungsschrift 29 28 013 erbringt für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents keine Anregung.

Die deutsche Offenlegungsschrift 29 46 890 ist mit dem gerichtlichen Sachverständigen eher als fern vom Gegenstand des Streitpatents liegend einzustufen. Sie ist nach ihrem Inhalt darauf ausgerichtet, möglichst feste Verbindungen zwischen den nebeneinanderliegenden Bahnstücken der Spiel-fahrbahn zu schaffen. So werden die einzelnen Gliedteile der Bahnstücke dieser Entgegenhaltung durch einen Zapfen am Vierkantstab der Leiteinrichtung im Hohlteil des Pfostens festgehalten, wobei diese Teile gleichzeitig eine Leitfunktion wie eine Verrastungsfunktion wahrnehmen; zusätzlich (S. 6 Abs. 3) werden die einzelnen Gliedteile außerdem durch Zapfen (7) etwa mittig unterhalb der Fahrbahn in dazugehörigen Bohrungen (11) mit einem Ansatz (8) am Zapfenende gehalten, der normalerweise nicht herausgenommen werden kann (S. 4 Abs. 2, S. 6 Abs. 1). Hierdurch soll ein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen verhindert werden (S. 4 Abs. 2). Zusätzlich befindet sich seitlich an den Gliedteilen unterhalb der Fahrbahn eine ähnliche Anordnung, die ebenfalls mit einem Zapfen (7) mit Ansatz (8) versehen sein kann (S. 6 Abs. 2) und in diesem Falle zu einer weiteren Verriegelung der beiden benachbarten Teile führt. Der Erfindungsgedanke dieser Entgegenhaltung führt den Fachmann hiernach gerade davon weg, die Beweglichkeit der Fahrbahn zu erhöhen und die Einzelteile leichter trennbar zu gestalten; irgendein Anreiz für eine weniger starke Verklammerung findet sich dort nicht.

b) Als nächstgelegener Stand der Technik kommt der Gegenstand der deutschen Offenlegungsschrift 31 32 527 in Betracht. Der Durchschnittsfachmann bekommt aus dieser Vorveröffentlichung für sich genommen keine Anregung für eine Weiterentwicklung in Richtung auf die Lehre des Streitpatents. Wesentlicher Gedanke dieser Entgegnung ist es, Kupplungs- und Leitfunktion an derselben Stelle des Bauteils miteinander zu verbinden, indem die Kupplung zugleich die Leitfunktion übernimmt. Für eine Trennung dieser Funktionen gibt der vorliegende Stand der Technik keine Anregungen. Für den Durchschnittsfachmann, der als aus der Praxis kommender, weitergebildeter Fachschulingenieur eher an konkreten Konstruktionen orientiert ist, lag diese Trennung der beiden Funktionen und eine Verlagerung auf verschiedene Teile des Bahnstücks nicht nahe. Die Zusammenfassung der Leitfunktion und der Kupplungsfunktion folgte einer bekannten Regel, nach der in einem Kunststoffteil viele Funktionen vereinbart werden sollen. Demgegenüber entsprach die Trennung der Funktionen und deren getrennte Optimierung nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen einer nicht als allgemein bekannt vorauszusetzenden Regel in einigen Fachgebieten, die wie etwa der Bau von Hubschraubern, weit entfernt vom vorliegenden Gebiet der Spielbahnen sind.

c) Auch eine Zusammenschau der Offenlegungsschriften 29 46 890 und 31 32 527 vermochte dem Durchschnittsfachmann keine Anregung zu vermitteln, die Leitfunktion des Fahrbahnaußenrandes und die Kupplungsfunktion räumlich getrennt am Bahnstück auszuführen, um hierdurch eine bessere Verschwenkbarkeit und gleichwohl ununterbrochene Fahrbahnumrandung zu erreichen. Der gerichtliche Sachverständige vermochte einer

Zusammenschau beider Entgegenhaltungen ebenfalls keine Hinweise in Richtung auf den Erfindungsgedanken des Patents zu entnehmen. Die Offenlegungsschrift 31 32 527 führt über die Erkenntnis einer nachteiligen Lage der Kupplungen nicht hinaus. Die Offenlegungsschrift 29 46 890, die der Sachverständige als inkonsequente Lösung bezeichnet hat, weil sie schwierig anzuwendende Verrastungen außen bei gleichzeitigen weiteren Verrastungen in der Mitte unter der Fahrbahn vorgesehen hat, gibt hierzu keine zusätzliche Anregung, sondern beläßt es beim Aufzeigen einer Möglichkeit. Für die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit spricht ferner, daß der Prüfer des Deutschen Patentamts, der der Beurteilung näherstand, das Patent in Kenntnis beider Entgegenhaltungen erteilte. Auch das Bundespatentgericht ist zur Nichtigkeitsklärung des Patents nur auf der unzutreffenden Grundlage gekommen, daß es einen Teil der Merkmale als unzulässige Erweiterung betrachtet und daher unberücksichtigt gelassen hat. Der gerichtliche Sachverständige schließlich hat sich ebenfalls mit Überzeugung für die Patentfähigkeit des Erfindungsgedankens ausgesprochen.

Soweit trotzdem keine eindeutige Feststellung für oder gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit möglich ist, geht das zu Lasten der Klägerin (vgl. Sen.Beschl. v. 22.12.1983 - X ZR 45/82, GRUR 1984, 339, 340 - Überlappungsnah). Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist sonach in der verteidigten Fassung rechtsbeständig.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 des Streitpatents in seiner verteidigten eingeschränkten Fassung betrifft dieselbe Leiteinrichtung wie der Patentanspruch 1,

jedoch verbunden mit einer besonderen Ausgestaltung der Fahrbahnoberfläche. Er enthält alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Es handelt sich um einen Unteranspruch, der über das Maß der platten Selbstverständlichkeit hinausgeht und deshalb ebenfalls rechtsbeständig ist (BGH, Urt. v. 15.04.1955 - I ZR 33/54, GRUR 1955, 476, 478 - Spülbecken).

7. Nach allem hat die Berufung keinen Erfolg. Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 Satz 1 PatG 1981 in Verbindung mit § 92 Abs. 2 ZPO und umfaßt auch eventuelle Auslagen der Parteien im Verfahren nach § 718 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Greiner