



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 113/16

Verkündet am:
18. Dezember 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2016 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 1 511 402 (Streitpatents), das am 23. Mai 2003 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 25. Mai 2002 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Herstellung von bedruckten Kleidungsstücken aus Stoff betrifft. Das Streitpatent umfasst 40 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1, dem die Patentansprüche 2 bis 15 nachgeordnet sind, wie folgt lautet:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen (24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:

- (a) Ein Computer (12) eines Herstellers wird für Datenverkehr verbunden mit einem Computer (4) eines Kunden (2);
- (b) der Kunde (2) legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Herstellercomputer (12)-Kundencomputer (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren Ausführungsparametern - z.B. Grunddesign, Farbe, Größe - jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt;
- (c) auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung wird mittels eines Druckers (14) der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann,
- (d) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben."

2 Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 angegriffen. Sie hat geltend gemacht, sein Gegenstand sei insoweit nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in acht geänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent ferner mit modifizierten Fassungen der erstinstanzlichen Hilfsanträge Ia bis IVa verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung ist unbegründet.

5 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von bedruckten
Kleidungsstücken aus Stoff.

6 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift ist aufgrund der
US-amerikanischen Patentschrift 6 243 110 (D7) im Stand der Technik ein Ver-
fahren bekannt, bei dem das von einem Designer entworfene Muster über ein
Netzwerk (*Local Area Network* - LAN) an einen Tintenstrahldrucker übermittelt
wird, der sowohl die Kontur der auszuschneidenden Stoffteile als auch das da-
rauf aufzubringende Druckmuster auf eine Stoffbahn druckt. Bisher habe man
bei der fabrikmäßigen Herstellung von bedruckten Bekleidungsstücken Sieb-
druck oder Offsetdruck eingesetzt. Beide Verfahren wiesen Nachteile auf. Das
Siebdruckverfahren könne bei kleineren Serien nur in Handarbeit und damit
nicht mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Außerdem sei die Feh-
lerhäufigkeit hoch. Bei großen Serien könne zwar mit einer Siebdruckstraße
gearbeitet werden, die indessen hohe Investitionskosten verursache. Das Off-
setdruckverfahren sei nur einsetzbar, wenn die Motivlänge in Längsrichtung der
Stoffbahn nicht allzu groß sei.

7 Die Streitpatentschrift nennt keine Aufgabe. Im Hinblick auf die geschilder-
ten Nachteile der im Stand der Technik bekannten Druckverfahren kann die
Aufgabe des Streitpatents darin gesehen werden, ein Verfahren zur Verfügung
zu stellen, das es ermöglicht, bei der Herstellung von bedruckten Bekleidungs-
stücken in einfacher Weise vom Kunden ausgewählte Ausführungsparameter
zu berücksichtigen.

8 2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern, kursiv die Merkmale des Hilfsantrags I):

1. Das Verfahren dient der Erstellung eines Satzes von Druckbildern [1],
 - 1.1 mit dem ein Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammenzunähenden Stoffteilen (24a; 24b) hergestellt werden kann [1.1; 1.2];
 - 1.2 der Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen umfasst [4.2], die jeweils die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe - haben [4.3];
 - 1.3 für den Ausführungsparameter wie beispielsweise Grunddesign, Farbe oder Größe festgelegt werden [3.1.1].
2. Das Bedruckungsmedium ist eine Stofffläche oder ein Zwischenmedium, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann [4.1].
3. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:
 - 3.0 *In einem Datenspeicher eines Computers (12) eines Herstellers sind pro Grunddesign mehrere Ausgangs-Grafikdateien, abgestuft nach Größen des Bekleidungsstücks gespeichert, wobei jede Grafikdatei für die zu dem betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Größe gehörenden Druckbilder vorgesehen ist.*
 - 3.1 Der Herstellercomputer (12) wird für den Datenverkehr mit dem Computer (4) eines Kunden verbunden (2) [2].

- 3.2 Der Kunde legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Computerverbindung fest [3], wobei
 - 3.2.1 er bei mehreren Ausführungsparametern jeweils eines von mehreren Auswahlzielen festlegt [3.1],
 - 3.2.2 *zu den festgelegten Ausführungsparametern das Grunddesign gehört.*
- 3.3 Ein Drucker (14) druckt aufgrund von Daten aus der Ausführungsfestlegung den Satz von Druckbildern auf das Bedruckungsmedium [4; 4.0.1], *indem er*
 - 3.3.1 *die Ausgangs-Grafikdatei für das ausgewählte Grunddesign und die gewünschte Größe des Bekleidungsstücks aus dem Datenspeicher herausgreift und*
 - 3.3.2 *elektronisch gesteuert das jeweilige Druckbild aus einer großen Anzahl von dicht an dicht befindlichen Druckbildpunkten erzeugt.*

9

3. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre und einzelner Merkmale sind folgende Bemerkungen veranlasst:

10

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren soll die Auswahl der Ausführung eines Kleidungsstücks durch den Kunden in der Weise mit der Herstellung des Kleidungsstücks verbunden werden, dass auf der Grundlage der vom Kunden getroffenen Auswahl ein Satz Druckbilder hergestellt wird, anhand dessen die einzelnen Bestandteile eines Kleidungsstücks mit den vom Kunden gewählten Ausführungsparametern bedruckt werden können.

11

a) Nach Merkmal 3.1 wird zwischen dem Computer des Herstellers und dem Computer des Kunden eine Verbindung für den Datenverkehr hergestellt,

über die der Kunde nach Merkmal 3.2 die Auswahl der Ausführung des Kleidungsstücks festlegt.

- 12 In Patentanspruch 1 ist nicht näher festgelegt, wie der Kundencomputer beschaffen und in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit ausgelegt sein muss. In der Beschreibung wird in einem Ausführungsbeispiel ein PC genannt (Beschr. Abs. 51). Soweit die Beklagte hieraus ableiten will, dass es sich bei einem Kundencomputer im Sinne des Streitpatents um einen in der Verfügungsgewalt des Kunden befindlichen, für den Kunden leicht zugänglichen Computer mit einem für Privatcomputer typischen, begrenzten Funktionsumfang handeln muss, kann dem nicht beigetreten werden. Der Ausdruck "Kundencomputer" ist kein technischer Fachbegriff mit einem feststehenden Sinngehalt in Bezug auf die Beschaffenheit und die Leistungsfähigkeit des Geräts. Im Kontext des Streitpatents stellt er lediglich eine Funktionsbezeichnung dar, mit der der Computer gemeint ist, von dem aus der Kunde die gewünschte Ausführung des Bekleidungsstücks festlegt.
- 13 Ebenso wenig ist in Patentanspruch 1 bestimmt, wie die Verbindung zwischen dem Computer des Kunden und des Herstellers beschaffen sein muss. In der Streitpatentschrift heißt es hierzu lediglich, dass die Verbindung vorzugsweise eine Online-Verbindung ist (Beschr. Abs. 8, 51). Sie muss es lediglich erlauben, die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks auf irgendeine Weise festzulegen. Damit ist insbesondere auch nicht festgelegt, auf welche Weise und auf welchem Computer ein Datensatz generiert wird, der Daten zu der vom Kunden gewählten Ausführung des Bekleidungsstücks enthält.
- 14 b) Der Patentanspruch (Merkmal 1.3) nennt als Ausführungsparameter, die der Kunde festlegen kann, beispielhaft das Grunddesign, die Farbe und die Größe des Kleidungsstücks. Die Parteien streiten über die Bedeutung des Begriffs "Grunddesign".

15 aa) Das Patentgericht hat angenommen, der Begriff sei mangels einer Definition in der Streitpatentschrift weit in dem Sinne auszulegen, dass darunter die Kombination mehrerer Ausführungsparameter wie der Art, der Farbe und des Musters des Kleidungsstücks im Sinne einer Vorauswahl zu verstehen sei, die dem Kunden ähnlich einer Grundausstattung bei einem Fahrzeug oder einem Preset als Vorauswahl angeboten werde, die er aber entsprechend seinen Vorstellungen ändern könne.

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

17 Der Begriff "Grunddesign" ist zwar weder in den Patentansprüchen noch in der Streitpatentschrift abschließend definiert. Er wird in Unteranspruch 7 und in Absatz 24 der Streitpatentschrift als Ausführungsparameter neben weiteren Parametern wie beispielsweise Armlänge, Schnitt, Farbe oder Stoffqualität aufgeführt und lediglich über die Angabe von Beispielen konkretisiert. Danach gehören "Längsstreifen", "Brustquerstreifen" und "bogenförmige Farbflächengrenzen" zu den Kriterien, die das Grunddesign ausmachen sollen. Schon aus dem Umstand, dass der Parameter Grunddesign in Unteranspruch 7 und in Absatz 24 der Streitpatentschrift gleichrangig neben anderen Ausführungsparametern genannt wird, ergibt sich, dass das Grunddesign - anders als das Patentgericht angenommen hat - nicht in einer als Vorauswahl zusammengestellten Kombination einiger der aufgelisteten Parameter bestehen kann, sondern eine eigenständige Kategorie darstellt, die sich nach den hierfür angeführten Beispielen als Grundmuster des Bekleidungsstücks definieren lässt. Als eigenständiger Parameter kann er seinerseits mit den anderen Ausführungsparametern kombiniert werden, indem beispielsweise die Farbe der Streifen, der bogenförmigen Fläche oder des sonstigen Grundmusters festgelegt oder ein sich über die Streifen des Grunddesigns erstreckender Schriftzug aufgebracht wird. Insofern kann mit der Beklagten angenommen werden, dass mit dem Ausführungs-

parameter "Grunddesign" jedenfalls (auch) die Art der Aufteilung des Druckbildes in Teilflächen, für die Farben festgelegt werden, gemeint ist.

18 Bei mehreren dieser Ausführungsparameter legt der Kunde jeweils ein "Auswahlziel" fest (Merkmal 3.2.1). Er wählt also etwa eines von mehreren Grunddesigns, eine von mehreren zur Auswahl stehenden Farben und eine der angebotenen Größen.

19 c) Auf der Grundlage der vom Kunden hinsichtlich der Ausführung des Kleidungsstücks getroffenen Auswahl wird ein Satz von Druckbildern erstellt (Merkmal 1). Patentanspruch 1 enthält keine Festlegungen dazu, wie dieser Datensatz erstellt wird. Er bestimmt lediglich, dass der Druck "aufgrund von Daten aus der Ausführungsfestlegung" erfolgt (Merkmal 3.3). Bei der Generierung des Datensatzes für die Druckbilder müssen daher - in nicht näher festgelegter Weise - die Daten der Ausführungsfestlegung berücksichtigt werden. Erst der nicht angegriffene, nebengeordnete Patentanspruch 21, der ein für die Herstellung eines Satz von Druckbildern einsetzbares Datenverarbeitungsprogramm betrifft, sieht vor, dass auf der Basis der Kundenauswahl ein Datensatz erstellt wird, aus dem eine Grafikdatei generiert werden kann. Merkmal 3.0 des Hilfsantrags I enthält ähnliche Festlegungen.

20 d) Der Satz von Druckbildern umfasst nach Merkmal 1.2 Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen, die jeweils den Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe - entsprechen. In Verbindung mit dem in Merkmal 1 genannten Ziel des Verfahrens ergibt sich hieraus, dass unter einem Satz von Druckbildern die Gesamtheit der Druckbilder zu verstehen ist, die als Vorlage für das Bedrucken der einzelnen - entsprechend zuzuschneidenden und zusammenzunähenden - Stoffteile eines Bekleidungsstücks benötigt werden und für die jeweils die Ausführungsparameter festgelegt werden (Merkmal 1.3).

21 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt
begründet:

22 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde durch die Masterarbeit von
Chenemilla (*Integrating Digitally Printed Designs for Mass Customization*, D13)
vorweggenommen. Zumindest werde er dem Fachmann, einem Textilingenieur
mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet
der Umsetzung eines textilen Designs in ein Produkt und softwarebasierter Lö-
sungen zur Automatisierung von Verfahrensabläufen, durch diese Entgegenhal-
tung nahegelegt.

23 Diese Schrift beschreibe ein Verfahren zur kundenindividuellen Massen-
produktion von Kleidungsstücken, bei dem der Kunde die Möglichkeit habe, das
Kleidungsstück anhand von Auswahlvariablen individuell festzulegen. Die
Kommunikation zwischen Kunden und Hersteller erfolge internetbasiert über
Computer, wobei der Kunde aus mehreren vorgeschlagenen Optionen Art und
Design des Kleidungsstücks festlegen und damit zwischen mehreren Ausfüh-
rungsparametern im Sinne des Streitpatents wählen könne. Das Schnittmuster
werde auf dieser Grundlage ausgedruckt. Anschließend würden die einzelnen
Teile für das Kleidungsstück zugeschnitten und zusammengenäht. Mit dem be-
schriebenen Verfahren werde wie beim Streitpatent ein Satz von Druckbildern
hergestellt, die den Abmessungen der Stoffteile entsprächen (D13, S. 42 Fig.
3.6). Der von der Beklagten als wesentlich angesehene Unterschied, dass bei
dem Verfahren nach der D13 der Computer, an dem der Kunde seine Auswahl
vornehme, anders als beim Streitpatent in einem Verkaufsgeschäft stehe, kön-
ne die Patentfähigkeit nicht begründen. Nicht nur ein Heimcomputer, sondern
auch der Computer eines Verkaufsgeschäfts sei ein Kundencomputer im Sinne
des Streitpatents, und zumindest habe es nahegelegt, das in der D13 be-
schriebene Verfahren auch für Heimcomputer zur Verfügung zu stellen.

24 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen Ia, Ila, IIIa und IVa sei dem Fachmann durch die D13 nahegelegt. Die Verteidigung des Streitpatents mit den Hilfsanträgen Ib, IIb, IIIb und IVb sei unzulässig, da der hiermit verteidigte Gegenstand mit der Definition des Grunddesigns als Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflächen, für die die Farben festgelegt werden, über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe.

25 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.

26 1. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass in der Veröffentlichung von Chenemilla (D13) alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart sind.

27 a) In D13 wird ein Modell vorgeschlagen, mit dem die individualisierte (kundenindividuelle) Massenfertigung (*mass customization*) in der Bekleidungsbranche dadurch effizienter gestaltet werden soll, dass der Direktverkauf (*retail*) stärker mit der Produktion (*manufacturing*) verknüpft wird (D13 S. 54). Damit liegt der D13 ein vergleichbares Anliegen zugrunde wie dem Streitpatent, das den Vorgang der Auswahl der Ausführung des Bekleidungsstücks mit dem Vorgang der Bedruckung und damit eines Teils der Herstellung zusammenführen will (Beschr. Streitpatent Abs. 6).

28 Die D13 bemängelt, dass die bisherigen Modelle der individualisierten Massenfertigung die Möglichkeiten, den Kunden einzubinden, nicht ausschöpfen und beispielsweise die Auswahlmöglichkeiten begrenzten oder eine Vorfertigung der Produkte vorsähen, so dass dem Kunden nur ein begrenztes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten bleibe. Ferner wird kritisiert, dass die Modelle nicht aufzeigten, wie die Interaktion zwischen Kunden und Hersteller gestaltet werden könne (D13 S. 53 oben).

29

Das in D13 vorgeschlagene Verfahren sieht demgegenüber vor, dass dem Kunden möglichst viele Auswahlmöglichkeiten eingeräumt werden. Das Verfahren nach der D13 gliedert sich in drei Phasen: Auswahl durch den Kunden (*decision*), Bestellung durch den Kunden (*order*) und Herstellung des Kleidungsstücks (*execution*), wobei der Kunde in allen Phasen einbezogen werden und den Umfang der Individualisierung bestimmen soll (D13 S. 53). Der Ablauf des Verfahrens ist in Figur 4.5b der D13 wiedergegeben (D13 S. 57).

30

Für den ersten Verfahrensabschnitt sieht das Modell vor, dass der Kunde an einem Computer im Geschäft (*in-store computer*) oder über eine Website die Ausführung des Kleidungsstücks festlegen kann. Dabei kann ihm eine Auswahl von Ausführungsparametern mit unterschiedlichem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sei es, dass er unter vorgegebenen Parametern auswählen oder eigene Designvorstellungen einbringen kann. Ferner soll der Kunde die Möglichkeit haben, die getroffene Auswahl des Designs des Kleidungsstücks am Bildschirm zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Hat der Kunde den Auswahlprozess abgeschlossen, wird der Auftrag mit weiteren Bestelldaten an den Hersteller weitergeleitet. Dort werden auf der Grundlage der vom Kunden getroffenen Auswahl mit Hilfe eines entsprechenden Datenverarbeitungs- und Grafikprogramms (Accumark PDS) die Vorlagen (*patterns*) [Schnittmuster] für das Kleidungsstück erstellt. Mittels des Programms "PhotoShop" wird das vom Kunden gewählte Muster, das entweder einer Datenbank des Herstellers entnommen oder erstellt wird, so auf den Vorlagen für die einzelnen Bestandteile des Kleidungsstücks angeordnet und gegebenenfalls digital bearbeitet, dass es der Größe des Kleidungsstücks und der durch Abnäher bewirkten Wölbung der einzelnen Bestandteile angepasst ist und nicht durch Säume, Nähte oder Abnäher unterbrochen wird (D13 S. 55 und S. 34-36). Die so bearbeitete Bilddatei wird auf einem Datenträger gespeichert und mit Hilfe eines Digitaldruckers auf

den Stoff gedruckt; die Teile werden sodann zugeschnitten und zu dem entsprechenden Kleidungsstück zusammengenäht (D13 S. 36, 43, 55).

31 b) Damit offenbart D13 zunächst die Merkmale 1 und 2 sowie 3.3. Die Vorlagen (*patterns*) entsprechen den Druckbildern nach Merkmal 1. Da die Vorlagen auf den Stoff aufgebracht werden, der dann entsprechend zugeschnitten werden soll, entnimmt der Fachmann der D13, dass diese Vorlagen die Abmessungen aufweisen, die die entsprechenden Stoffteile des herzustellenden Kleidungsstücks haben sollen, und er gegebenenfalls die Nahtzugabe einrechnen muss. Das in D13 beschriebene Verfahren stellt u.a. ebenfalls die Größe und die Farbe zur Auswahl und nennt dabei weitere Ausführungsparameter wie Stil, Stoffdesign oder Logoaufdruck, ohne dass es sich hierbei um eine abschließende Aufzählung handelte. Im Hinblick darauf, dass der Parameter "Grunddesign" in Patentanspruch 1 nur als Beispiel für mögliche Ausführungsparameter genannt wird, aber nicht als zwingender Parameter vorgesehen ist, kann offenbleiben, ob der Parameter "Grunddesign" dem in D13 genannten Parameter Stoffdesign (*textile design*) entspricht.

32 c) Ohne Erfolg rügt die Berufung, dass das Patentgericht auch eine Ausführungsfestlegung durch den Kunden und die Nutzung einer erfindungsgemäßen Computerverbindung hierzu (Merkmale 3.1 und 3.2) als offenbart angesehen hat. Hierfür kommt es nicht darauf an, auf welchem Computer vorgegebene Ausführungsparameter gespeichert sind. Auch wenn der Kunde, der, wie in der D13 geschildert, in einem Verkaufsgeschäft am Computer oder über eine Website die gewünschte Ausführung des Kleidungsstücks bestimmt, keinen Zugriff auf Herstellerdaten hat, generiert er elektronische Daten, die die Ausführung des gewünschten Kleidungsstücks bestimmen sollen. Indem sie in irgendeiner Form über das Internet übermittelt werden, wie es die D13 lehrt, ist den Anforderungen des Patentanspruchs 1 genügt.

33 2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in keiner der mit den
Hilfsanträgen verteidigten Fassungen patentfähig.

34 a) Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der letz-
ten Fassung der Hilfsanträge I bis IV ist zulässig. Soweit die Beklagte diese ge-
genüber den erstinstanzlichen Hilfsanträgen Ia bis IVa dadurch geändert hat,
dass der Ausführungsparameter "mehrere unterschiedliche Farben" nicht mehr
zu den vom Kunden mindestens festzulegenden Ausführungsparametern ge-
hört, hat die Beklagte zulässigerweise den Bedenken des Senats Rechnung
getragen, dass sich die zunächst weiterverfolgten erstinstanzlichen Hilfsanträge
Ia bis IVa dem nicht angegriffenen Patentanspruch 8 unterordnen und daher
nicht zulässig sein dürften (vgl. BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15,
GRUR 2017, 604 Rn. 27-29 - Ankopplungssystem).

35 b) Mit den zusätzlichen Merkmalen des Hilfsantrags I wird der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 dahin beschränkt, dass von den möglichen Ausfüh-
rungsparametern jedenfalls der Ausführungsparameter Grunddesign festgelegt
werden muss (Merkmal 3.2.2). Für ein gewähltes Grunddesign und eine hierzu
verfügbare Größe ist in einem Datenspeicher des Herstellercomputers jeweils
eine Grafikdatei gespeichert (Merkmal 3.0). Auf diese Grafikdatei greift der Dru-
cker zu, der den Satz von Druckbildern auf das Medium druckt (Merkmal 3.3.1).

36 c) Auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen war der Gegenstand von
Patentanspruch 1 dem Fachmann, gegen dessen Definition im angefochtenen
Urteil die Parteien keine Einwände erhoben haben, durch die D13 nahegelegt.

37 Welche Ausführungsparameter er vorgibt, steht grundsätzlich im Belie-
ben des Fachmanns, der sich dabei vornehmlich an wirtschaftlichen und Marke-
ting-Gesichtspunkten orientieren wird. Mit dem Textildesign (*textile design*)
nennt die D13 einen dem Grunddesign jedenfalls ähnlichen Parameter. Die D13
befasst sich ferner ausdrücklich mit der Anpassung des Druckbildes an die

Größe des zu bedruckenden Teils des Bekleidungsstücks. Es bietet sich daher an, für standardisierte Größen entsprechend geeignete Druckbilder vorzuhalten und als Grafikdateien zu speichern. Ebenso bietet es sich an, den Druckvorgang dadurch effizient auszugestalten, dass hierbei auf die betreffende Grafikdatei zugegriffen werden kann. Es trifft zwar zu, dass Chenemilla nur die (nachträgliche) Speicherung des kundenspezifischen Designs offenbart. D13 betont jedoch die individuellen Auswahlmöglichkeiten. Werden diese beschränkt, kann es wirtschaftlich zweckmäßig sein, größenspezifische Grafikdateien vorab zu erstellen und zu speichern; die technischen Mittel hierfür gibt D13 bereits an.

38 d) Die weiteren Hilfsanträge II bis IV fügen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ebenfalls nichts hinzu, was die Patentfähigkeit begründen könnte.

39 aa) Das in Hilfsantrag II zusätzlich vorgesehene Merkmal, dass außer dem Grunddesign, der Farbe und der Größe entweder ein Schriftobjekt oder ein Logo als Ausführungsparameter festzulegen ist, vermag die erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Abgesehen davon, dass derartige Ausführungsparameter auch in D13 vorgesehen sind, stehen sie, wie ausgeführt, im Belieben des Fachmanns.

40 bb) In den mit den Hilfsanträgen III und IV verteidigten Fassungen ist Patentanspruch 1 auf das Herstellen eines Bekleidungsstücks aus mit einem Satz von Druckbildern bedruckten Stoffteilen gerichtet und sieht dementsprechend vor, dass die Stoffteile vor oder nach dem Bedrucken ausgeschnitten werden und zu dem Bekleidungsstück zusammengenäht werden. Dies formuliert lediglich aus dem - mit der D13 übereinstimmenden - Zweck, zu dem der erfindungsgemäße Satz von Druckbildern erstellt wird, weitere Verfahrensschritte und kann daher an der Beurteilung der Patentfähigkeit nichts ändern.

41

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

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2016 - 3 Ni 6/16 (EP) -