



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 145/18

Verkündet am:  
15. September 2020  
Zöller  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2018 abgeändert.

Das europäische Patent 1 783 093 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Oktober 2006 unter Inanspruchnahme einer australischen Priorität vom 4. November 2005 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 783 093 (Streitpatents), das Sättel betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich zwei weitere Patentansprüche zurückbeziehen, lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

"A saddle for equestrian use, the saddle comprising flaps (2) with the forward part of each flap (2) being padded to form a knee roll (4) wherein a rear face (4a) of the knee roll (4) is concave in transverse section in its lower and middle parts in its length direction to generally match, in use, the adjacent part of a rider's thigh, characterised by the knee roll having a length sufficient in use, to be contacted by at least the lower and the middle parts of the rider's thigh."

2 Die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat das Schutzrecht wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffen. Die Beklagte hat das Patent in der erteilten Fassung sowie mit vier Hilfsanträgen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren verfolgen beide Parteien ihr erstinstanzliches Begehren weiter.

Entscheidungsgründe:

4 Das zulässige Rechtsmittel ist begründet und führt zur Nichtigerklärung  
des Streitpatents.

5 I. Das Streitpatent betrifft einen Sattel für das Reiten von Pferden.

6 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents umfassen die meisten  
Sättel im vorderen Bereich des Sattelblatts angebrachte Pauschen, d.h. vor dem  
Oberschenkel des sitzenden Reiters liegende Polster. Die nachfolgend wieder-  
gegebene Figur 1 zeige ein Sattelblatt mit einer konventionellen Pausche (4).

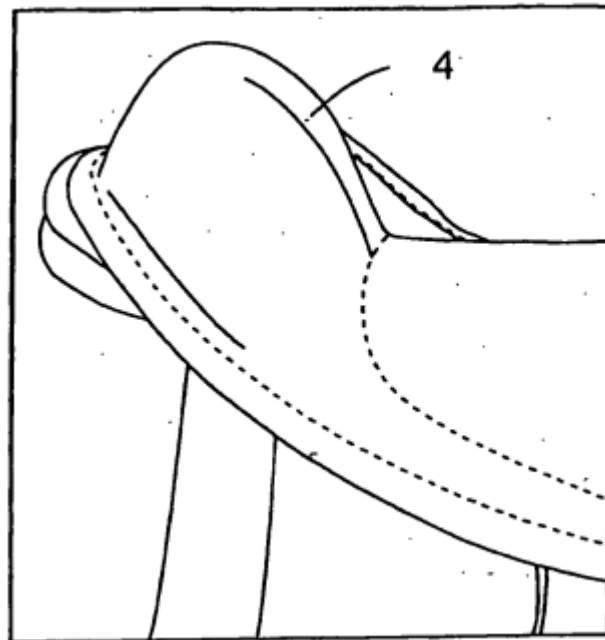


FIG. 1

7 Im Allgemeinen habe der hintere Bereich der Pausche, der dem Ober-  
schenkel des Reiters am nächsten liege, eine leicht gekrümmte konvexe Form.  
Infolgedessen neige das Bein des Reiters dazu, während der Arbeitsbewegun-  
gen des Pferdes auf das Polster und darüber hinweg zu rutschen (Abs. 2).

8 Das britische Patent 26 844 (NK2) offenbare einen Sattel mit beiderseits  
angebrachten Sattelblättern, die jeweils tassenförmig geformte Teile aufwiesen,  
welche dazu vorgesehen seien, das Knie des Reiters zu umgreifen (Abs. 3).

9                    2.        Das Streitpatent betrifft das technische Problem, den Oberschenkel  
des Reiters besser in der vorgesehenen Position zu halten.

10                   3.        Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der er-  
teilten Fassung einen Sattel vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

M.0	A saddle for equestrian use	Ein Sattel für das Reiten von Pferden,
M.1	the saddle comprising flaps (2)	der Blätter (2) umfasst,
M.1.1	with the forward part of each flap (2) being padded to form a knee roll (4)	wobei der vordere Teil jedes Blattes (2) so gepolstert ist, dass er eine Pausche (4) bildet,
M.1.1.1	wherein a rear face (4a) of the knee roll (4) is concave in transverse section in its lower and middle parts in its length direction	wobei eine Rückseite (4a) der Pausche (4) in ihrem unteren und mittleren Teil in ihrer Längsrichtung im Querschnitt konkav ist,
M.1.1.2	to generally match, in use, the adjacent part of the rider's thigh, characterised by	und zwar derart, dass sie im Gebrauch im Allgemeinen zu dem benachbarten Teil des Oberschenkels des Reiters passt, dadurch gekennzeichnet,
M.1.1.3	the knee roll having a length sufficient in use, to be contacted by at least the lower and the middle parts of the rider's thigh.	dass die Pausche eine Länge aufweist, die bei Verwendung ausreicht, um wenigstens mit dem unteren und mittleren Teil des Oberschenkels in Kontakt zu treten.

11                   Patentanspruch 2 betrifft eine bestimmte Polsterung der Pausche,  
Patentanspruch 3 sieht eine bestimmte Form dieser Polsterung vor.

12           4.     Zentrale Bedeutung für die erfindungsgemäße Lösung kommt der  
Ausgestaltung der Pausche gemäß Merkmalsgruppe 1.1 zu.

13           Die besondere Ausgestaltung der Rückseite gemäß den Merkmalen 1.1.1  
und 1.1.2 sowie deren Erstreckung über (mindestens) die in Merkmal 1.1.3 defi-  
nierten Bereiche des Oberschenkels dienen nach der Beschreibung des Streit-  
patents der Funktion, dem Bein des Reiters besseren Halt zu geben (Abs. 6).

14           a)     Ausgebildet sind die Pauschen gemäß Merkmal 1.1 durch eine  
Polsterung an Blättern (flaps), d.h. flächenförmigen Gebilden, die seitlich herab-  
hängen.

15           Als Blätter (flaps) in diesem Sinne hat das Patentgericht im Ausgangs-  
punkt zu Recht die im Deutschen als Sattelblätter und im Englischen mitunter als  
upper flaps bezeichneten Blätter angesehen, also diejenigen Blätter, an denen  
die Beine des Reiters anliegen. Die an den Blättern ausgebildeten Pauschen kön-  
nen die ihnen nach der Erfindung zukommende Funktion nur dann erzielen, wenn  
sie dem anliegenden Bein des Reiters Halt geben und so unerwünschten Bewe-  
gungen des Beins entgegenwirken können. In Einklang damit sieht Merkmal  
1.1.3 vor, dass die Pausche mit bestimmten Teilen des Oberschenkels in Kontakt  
steht.

16           Ob es zur Verwirklichung dieser Merkmale ausreichen kann, wenn (auch)  
auf einem zusätzlich zum Sattelblatt vorhandenen, zur Anlage am Pferd vorge-  
sehenen Schweißblatt eine Pausche ausgebildet wird, deren Form zugleich die  
Form eines darüber liegenden Teils des Sattelblatts (mit-)bestimmt, bedarf keiner  
abschließenden Entscheidung. Auch bei einer solchen Ausgestaltung ist jeden-  
falls erforderlich, dass ein mit dem Bein des Reiters in Kontakt stehender Teil des  
Sattels im Ergebnis so geformt ist, wie dies die Merkmalsgruppe 1.1 vorsieht.

17           Ob der Sattel überhaupt separate Schweißblätter aufweist oder nur mit  
Sattelblättern ausgestattet ist, überlässt das Streitpatent dem Ermessen des  
Fachmanns.

18           b)     Trotz des im Original verwendeten Ausdrucks "knee roll" ist es nicht ausreichend, wenn sich die Pausche im Bereich des Knies erstreckt. Nach Merkmal 1.1.3 muss sie vielmehr so ausgebildet sein, dass sie zumindest mit den unteren und mittleren Bereichen des Oberschenkels in Kontakt stehen kann.

19           c)     Als hintere Fläche oder Rückseite (rear face) der Pausche im Sinne von Merkmal 1.1.1 hat das Patentgericht im Ausgangspunkt zutreffend und insofern auch von der Berufung unangegriffen diejenige Seite angesehen, die gegen die Reitrichtung weist und die an dem dahinter liegenden Bein des Reiters anliegen kann.

20           aa)    Als Mittel, um dem Reiter besseren Halt zu geben, sieht Merkmal 1.1.1 eine konkave Ausgestaltung dieser Fläche vor.

21           Für eine konkave Ausgestaltung in diesem Sinne reicht es nicht aus, dass am Übergang zwischen Pausche und Sattelblatt, also etwa an einer hier angebrachten Naht, ein Knick oder eine Fuge vorhanden ist, die allein dem Umstand geschuldet ist, dass die Pausche aus dem Sattelblatt in gewissem Umfang hervorsteht und die Oberflächen der beiden Teile deshalb in einem bestimmten Winkel aufeinander zulaufen. Vielmehr muss die der Nahtstelle nachfolgende Oberfläche der Pausche selbst einen konkaven Verlauf aufweisen, d.h. der Anstiegswinkel der Pausche muss nach dem Anfangsbereich über einen gewissen Bereich hinweg zunehmend größer werden.

22           Der Bereich, in dem dies geschieht, und die Steigungsänderung, die hierbei stattfindet, müssen nicht groß sein. Dies ergibt sich aus den nachfolgend wiedergegeben Figuren der Streitpatentschrift, die eine erfindungsgemäße Pausche von der Seite und schräg unten sowie deren Querschnitt im mittleren und unteren Bereich zeigen.

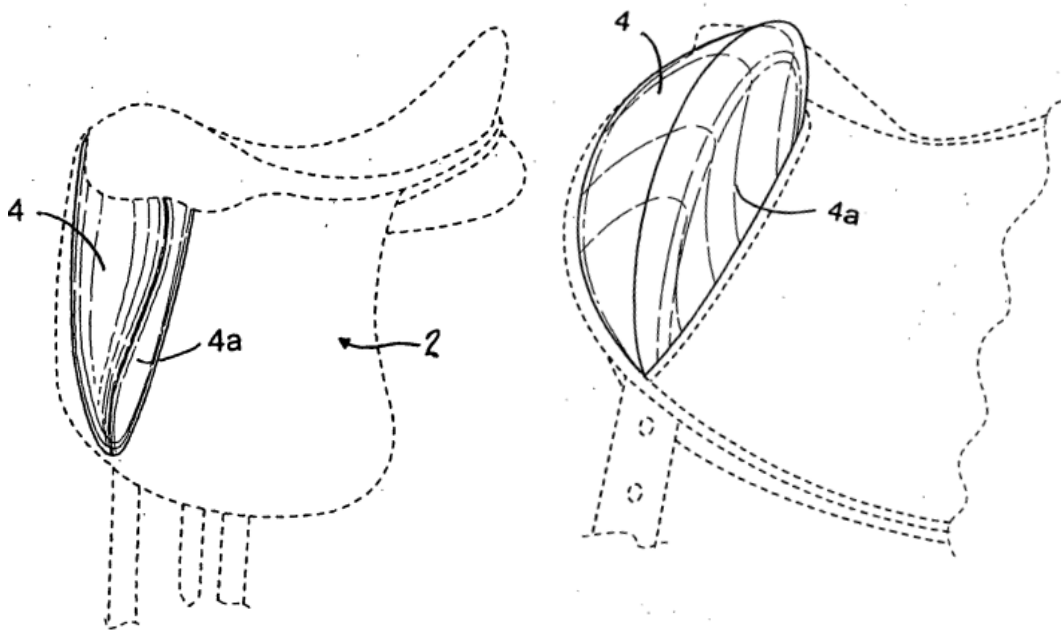


FIG. 3

FIG. 4

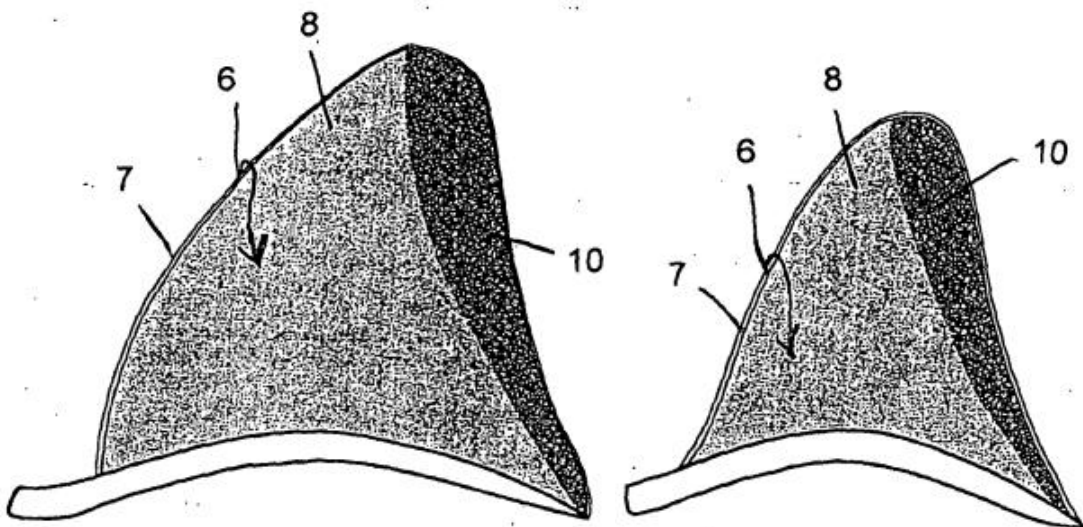


FIG. 6

FIG. 7

23

Aus diesen Figuren wird zugleich deutlich, dass es nicht schädlich ist, wenn der Winkel gegen das äußere Ende der Pausche, d.h. auf die Grenze zur Vorderseite hin wieder flacher wird. Ausreichend ist, dass es einen nennenswerten Bereich gibt, in dem der Winkel - anders als bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel aus dem Stand der Technik - ansteigt.



24           bb)    Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich aus Merkmal 1.1.1 keine Festlegung hinsichtlich des Winkels, den die Rückseite der Pausche gegenüber der Oberfläche des Sattelblatts mindestens aufweisen muss.

25           Aus der Funktion des Merkmals, für einen möglichst sicheren Halt zu sorgen, mag sich die Schlussfolgerung ergeben, dass eine nur geringfügig aus der Oberfläche des Sattelblatts hervorstehende Pausche nicht ausreicht, wenn sie einem Verrutschen des Oberschenkels nach vorne nicht zumindest in gewissem Ausmaß entgegenwirkt. In Einklang damit wird in der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt, im Gegensatz zu im Stand der Technik üblichen Pauschen rage die Rückseite (4a) der Pausche (4) in einem spitzeren Winkel aus der umgebenden Oberfläche des Sattelblatts (4) heraus und sei zumindest den größten Teil ihrer Länge betreffend im Wesentlichen konkav geformt (Abs. 9). Eine solche Ausgestaltung ist auch in den oben wiedergegebenen Figuren dargestellt.

26           Von den beiden in der Beschreibung geschilderten Besonderheiten - spitzer Winkel und konkave Form - greift Patentanspruch 1 jedoch nur die zweite auf. Angesichts dessen können den Begriffen "rear face" (Patentanspruch 1 Merkmal 1.1.1) und "rear part" (Streitpatentschrift Abs. 9) keine weiterreichenden Vorgaben in Bezug auf den Winkel entnommen werden.

27           Entgegen der Auffassung der Beklagten führt der Umstand, dass der Begriff "face" auch die Bedeutung von "Wand", also einem steil aufragenden Gebilde haben kann, nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Angesichts des Umstands, dass Patentanspruch 1 den in der Beschreibung erwähnten spitzen Winkel gerade nicht erwähnt, kann nicht angenommen werden, dass das Streitpatent den Begriff "face" gerade in diesem Sinne verwendet.

28           cc)    Eine mittelbare Festlegung in Bezug auf Winkel und Verlauf der Rückseite ergibt sich aus Merkmal 1.1.2, wonach die konkave Ausformung im Wesentlichen übereinstimmen muss mit der Form des anliegenden Schenkels des Reiters.

29                Hieraus lassen sich jedoch schon deshalb keine exakten Anforderungen ableiten, weil die Form des Schenkels individuell verschieden sein kann und der Patentanspruch eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Reiter nicht vorsieht. Darüber hinaus enthält Patentanspruch 1 keine Vorgaben dazu, wie weit die Pausche aus dem Sattelblatt herausragen muss, und damit zu der Frage, in welchem Umfang der Oberschenkel von der Pausche bedeckt sein soll.

30                d)        Merkmal 1.1.3, wonach die Pausche so lang ist, dass sie wenigstens mit dem unteren und mittleren Teil des Oberschenkels in Kontakt treten kann, steht in Zusammenhang mit den Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2, die die Form der Rückseite betreffen.

31                Auch wenn in Merkmal 1.1.1 vom unteren und mittleren Teil der Pausche und in Merkmal 1.1.3 vom unteren und mittleren Teil des Schenkels die Rede ist, ergibt sich aus dem funktionellen Zusammenhang mit Merkmal 1.1.2, wonach die konkave Form der Pauschenrückseite im Wesentlichen mit der Form des Schenkels übereinstimmen soll, dass diese Übereinstimmung mindestens im unteren und mittleren Teil des Schenkels bestehen muss, also nicht ausschließlich im unmittelbaren Bereich des Knies.

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

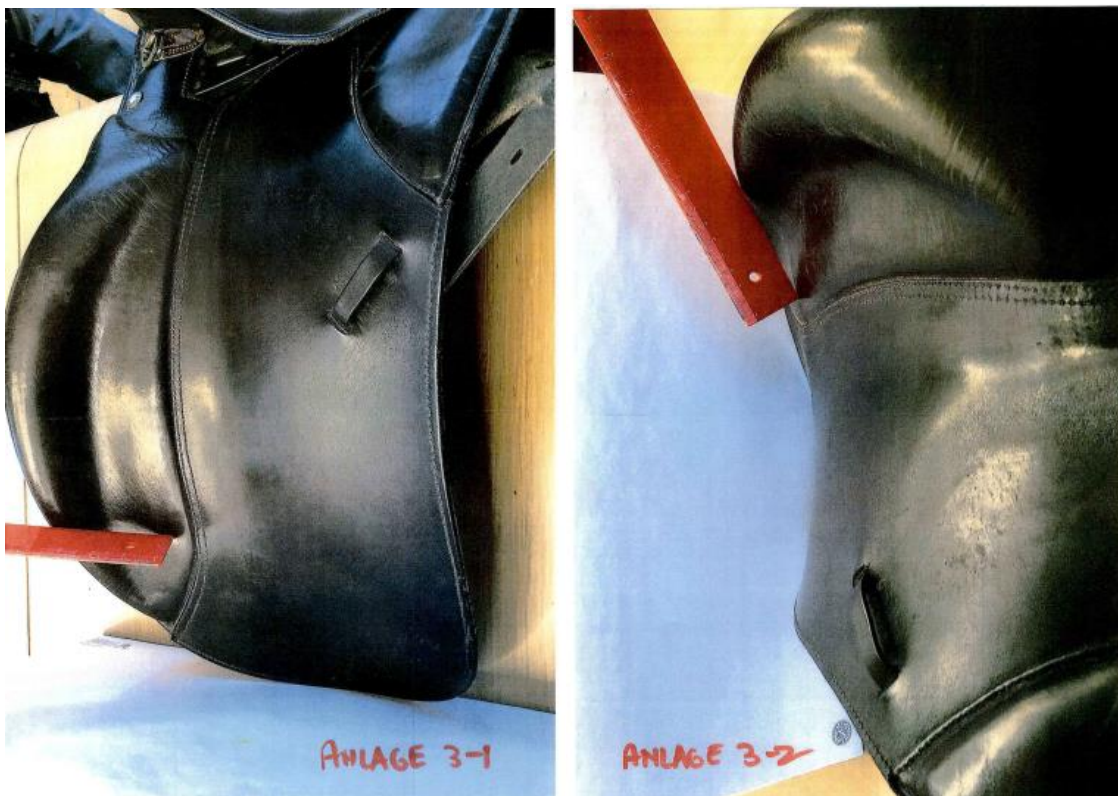
33                Der Gegenstand des Streitpatents sei weder durch die von der Klägerin vorgetragene Vorbenutzungen noch durch den schriftlichen Stand der Technik offenbart oder nahegelegt. Der Stand der Technik umfasse Sättel, die am Übergangsbereich zwischen dem Sattelblatt und der dem Schenkel des Reiters zugewandten Fläche einen Knick, eine Eindellung oder eine Rinne aufwiesen. Dies reiche zur Offenbarung der Erfindung nicht aus. Entscheidend sei vielmehr die konkave Form der nach hinten weisenden Flächen nach dem Übergangsbereich. Diese Lösung offenbare keine der zahlreichen und teilweise in Augenschein genommenen Entgegenhaltungen. Sie sei durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

34 III. Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Berufungsverfahren  
nicht stand.

35 Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 ist jedenfalls  
durch den als NK16 vorgelegten Sattel im Stand der Technik offenbart gewesen.

36 1. Der als NK16 vorgelegte Sattel offenbart sämtliche Merkmale des  
Patentanspruchs 1.

37 a) Der sowohl vom Patentgericht als auch vom Senat in Augenschein  
genommene Sattel ist in den beiden nachfolgenden Fotografien dargestellt und  
weist, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 0, 1, 1.1 und  
1.1.3 auf.



38 b) Entgegen der Auffassung der Beklagten weist dieser Sattel auch  
die Merkmale 1.1.1 und 1.1.2 auf.

39 Die Oberfläche der Pausche weist an der zum Schenkel des Reiters zeigenden Seite einen konkaven Verlauf auf, der im Wesentlichen dem Verlauf des Schenkels entspricht. Das gilt, wie sich den gezeigten Bildern entnehmen lässt und wovon sich der Senat durch Inaugenscheinnahme hat überzeugen können, auch dann, wenn man im Sinne der Beklagten für die Messung des ansteigenden Winkels den Bereich des Sattelblatts sowie den unmittelbar anschließenden Eingangsbereich der Pausche außer Betracht lässt und nur die hintere Pauschenfläche selbst in Betracht zieht.

40 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist dieser Bereich nicht als für die Verwirklichung der genannten Merkmale irrelevanter Übergangsbereich zwischen dem Sattelblatt und dem im Bereich des Scheitels konvex ausgeformten Teil der Pausche anzusehen. Er erschöpft sich nicht in einem Knick oder einer Eindellung. Vielmehr erstreckt er sich ausgehend von einer konvexen Zone im Bereich der an der Grenze zum Sattelblatt verlaufenden Doppelnaht über eine längere Strecke hinweg, an die sich eine weitere konvexe Zone anschließt. Der Innendurchmesser dieses konkaven Bereichs ist ausreichend groß, um einem Oberschenkel Aufnahme und Halt zu bieten. Dies reicht - abweichend vom Verständnis des Patentgerichts - aus den oben genannten Gründen zur Verwirklichung der genannten Merkmale aus.

41 2. Die Klägerin hat bewiesen, dass der Sattel in dieser Ausgestaltung der Öffentlichkeit am Prioritätstag zugänglich war.

42 a) Der Senat hat aufgrund der Aussage des Zeugen Uwe K. und der im Original vorliegenden Garantiekarte die Überzeugung gewonnen, dass der Sattel im Jahr 2002 an eine Endkundin ausgeliefert worden ist.

43 Der vom Senat vernommene Zeuge K., der seit vielen Jahren als Betriebsleiter der mit der Beklagten konkurrierenden Herstellerin des Sattels NK16 tätig ist, hat bekundet, er habe anhand der ihm mitgeteilten, auf dem Sattel aufgedruckten Seriennummer ermittelt, dass der Sattel im Jahr 2002 produziert wor-

den ist. Aus der noch vorhandenen Garantiekarte (NK16B), die der Senat ebenfalls im Original in Augenschein genommen und dem Zeugen vorgelegt hat, ergibt sich, dass der Sattel an das Handelsunternehmen Ö. in G. geliefert wurde und dieses ihn noch im Jahr 2002 an eine Endkundin weiterveräußert hat. Er hat ferner bestätigt, dass die Polster im Wesentlichen noch so aussehen wie im Originalzustand.

44 Die Aussage des Zeugen, an dessen persönlicher Glaubwürdigkeit keine Zweifel bestehen, ist in jeder Hinsicht plausibel, in sich schlüssig und ohne weiteres nachvollziehbar. Sie wird durch den Inhalt der Garantiekarte und den ebenfalls im Original vorgelegten italienischsprachigen Katalog des Herstellers Ki. mit der Jahresangabe "2003" (NK16D) bestätigt. Der Zeuge hat keine Voreingenommenheit erkennen lassen, sondern Fragen zu Detailpunkten differenziert beantwortet. Hierbei hat er sämtliche Nachfragen spontan und ohne erkennbares Nachdenken beantwortet und auch die Grenzen seiner Wahrnehmungen und Erinnerungen ohne Zögern angegeben. So hat er eingeräumt, dass der Sattel nach der Auslieferung theoretisch verändert worden sein könnte, und nach Begutachtung einer Naht bekundet, dass der Sattel tatsächlich einmal geöffnet und mit einem nicht dem Original entsprechenden Stich wieder zugenäht worden sei. Zugleich hat er indes angegeben, dass es überaus unwahrscheinlich sei, dass bei diesem Vorgang die Pausche verändert oder ausgetauscht worden sei. In Bezug auf den Katalog hat der Zeuge freimütig eingeräumt, dass er nicht genau wisse, wann dieser gedruckt worden sei; zugleich hat er aber bekundet, dass die aufgedruckte Jahreszahl das Jahr angebe, in dem der Katalog verteilt worden sei.

45 b) Aufgrund der Veräußerung des Sattels an eine Händlerin und aufgrund der Weiterveräußerung an eine Endkundin bestand die nicht nur entfernte Möglichkeit, dass eine unbegrenzte Zahl von sachkundigen Personen Kenntnis von dessen Beschaffenheit und damit von allen Merkmalen des Patentanspruchs erlangt. Die Gestaltung der Pausche war für jeden mit dem Reitsport vertrauten Betrachter ohne weiteres erkennbar.

46                   3.       Hinsichtlich der Hilfsanträge ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

47                   a)       Mit Hilfsantrag I ergänzt die Beklagte den Patentanspruch 1 um die Merkmale des Patentanspruchs 2, also um die folgende Formulierung:

"wherein the knee roll (4) is padded by an insert (6) consisting of a relatively firm body (8) having on a rear face thereof a relatively compressible layer (10) which is deformed against the body (8) by pressure applied by the rider's thigh, the rear face of the body (8) being concave in transverse section over at least part of its length to provide the concave shape of the rear face (4a) of the knee roll (4)."

48                   Diese Ausgestaltung war durch den als NK11 vorgelegten Sattel nahegelegt.

49                   aa)     Der Sattel NK11 weist Pauschen auf, deren Polsterung aus einem härteren Material im Inneren und einem darauf liegenden weicheren Material besteht, wie dies in der als NK11C vorgelegten Fotografie ersichtlich ist. Der Senat konnte sich von der unterschiedlichen Härte der beiden Materialien durch Betasten des Sattels überzeugen.

50                   Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann Anlass, eine Polsterung dieser Art auch für Pauschen in Betracht zu ziehen, wie sie bei NK16 eingesetzt sind. Ein zwingender Zusammenhang zwischen Aufbau und Form der Pausche ist nicht ersichtlich. Die Kombination aus weicher Oberseite und festerem Unter- teil begünstigt vielmehr einen sicheren Halt des Oberschenkels und war deshalb gerade für Sättel nach dem Vorbild von NK16 von Interesse. Hierbei bot es sich an, schon die Form des innen liegenden Materials entsprechend den angestrebten Vorgaben auszugestalten, weil dieses härter ist und damit maßgeblichen Einfluss auf die Form hat, die die Pausche unter Krafteinwirkung des anliegenden Schenkels des Reiters annimmt.

51                   bb)     Der Senat hat aufgrund der Angaben des Zeugen Moreno P. die Überzeugung gewonnen, dass der Sattel NK11 vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war.

52 Der vom Senat gemäß § 128a Abs. 2 ZPO im Wege der Videokonferenz vernommene Zeuge P. , der seit 37 Jahren als Sattler im Betrieb der Klägerin beschäftigt ist, hat bekundet, dass der Sattel NK11 die Modellbezeichnung "T. L. " hat und dass die Klägerin mit der Produktion ähnlicher Sättel zwischen 1987 und 1989 und mit der Produktion der genannten Modellreihe im Jahr 1993 oder 1994 begonnen hat. Er hat eingeräumt, dass er bei der in NK11C fotografisch dokumentierten Entnahme des Polsters nicht zugegen war, aber bestätigt, dass das Polster der genannten Modellreihe so aufgebaut war wie das dem Senat vorliegende Polster, wobei die weichere Seite dem Bein des Reiters zugewandt ist, und bekundet, dass die Verwendung einer Kombination von zwei Polstermaterialien für ein Pauschenpolster auch heute noch üblich sei. Anhand der Seriennummer des Sattels, die mit der Angabe "048" endet, hat der Zeuge bekundet, das als NK11 vorgelegte Exemplar sei im April 1998 hergestellt worden. Er hat zudem ausgesagt, der Sattel sei zeitnah veräußert worden, weil die Klägerin ganz überwiegend auf Bestellung fertigt. Den Vorhalt, die nur einstellige Jahreszahl könne auch auf das Jahr 2008 hinweisen, hat er mit dem Hinweis beantwortet, seit dem Jahr 2004 enthalte die Seriennummer eine zweistellige Jahresangabe.

53 Die Angaben des Zeugen P. sind glaubhaft. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Zeuge als Mitarbeiter der Klägerin ein Interesse am Ausgang des Verfahrens hat und dass seine Angaben zu der Bedeutung der Seriennummer nur eingeschränkt überprüfbar sind. Seine Angabe, dass das System der Seriennummern im Jahr 2004 umgestellt worden ist, steht aber in Einklang mit der Seriennummer des als NK17 vorgelegten und nach dem Vorbringen der Klägerin im Jahr 2004 produzierten Sattels, die mit der Angabe "0504" endet. Darüber hinaus hat der Zeuge P. alle Fragen spontan beantwortet und die Grenzen seiner Wahrnehmung und seiner Erinnerung von sich aus und ohne Zögern eingeräumt.

54 cc) Durch die vom Zeugen P. geschilderte Veräußerung des  
Sattels im Jahr 1998 ist die mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Ausgestaltung der  
Öffentlichkeit zugänglich gewesen.

55 Wie der Senat anhand des Sattels NK11 nachvollzogen hat, ist durch  
bloße Druckprobe mit den Fingern deutlich zu spüren, dass die Pausche an der  
hinteren Seite mit einem deutlich weicheren Material gefüllt ist als an der Vorder-  
seite. Dies genügt, um von dem beanspruchten Merkmal hinreichend sichere  
Kenntnis zu erlangen.

56 b) Mit Hilfsantrag II ergänzt die Beklagte den Patentanspruch 1 in der  
Fassung des Hilfsantrags I um die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 3:

"wherein the rear face of the body (8) is concave in transverse section in its lower  
and middle parts in its length direction."

57 Diese Ergänzung lag aus den genannten Gründen jedenfalls nahe, um  
einen sicheren Halt des Schenkels auch in Belastungssituationen zu gewährleis-  
ten.

58 c) Nach Hilfsantrag III soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-  
antrag II um folgendes Merkmal ergänzt werden:

"and wherein the insert (6) and/or the compressible layer (10) is formed from a  
foam"

59 Der Einsatz von Schaumstoff ist in NK11 offenbart und lag damit aus den  
bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 dargelegten Gründen ebenfalls  
nahe.

60 d) Nach Hilfsantrag IV soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1  
wie folgt ergänzt werden:

"wherein the knee roll (4) is shaped by an insert (6) which is formed by a relatively  
hard moulding (8) which on its rear surface does not contain a lining layer (10)  
and whereby the external shape of the knee roll corresponds to that of the mould-  
ing (8)."



61 Auch diese Änderung führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Angesichts der Vielzahl der aus dem Stand der Technik bekannten Materialien und Aufbauprinzipien lag es im Belieben des Fachmanns, ob er die Pausche mit einer oder mit mehreren unterschiedlichen Polsterschichten versieht.

62 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.05.2018 - 3 Ni 4/17 (EP) -