



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 62/19

Verkündet am:
20. Mai 2021
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bodenbelag

EPÜ Art. 87 Abs. 1

Die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts ist nicht wirksam, wenn der Gegenstand der späteren Anmeldung aus dem Inhalt der früheren Anmeldung nur aufgrund eigenständiger Überlegungen des Fachmanns hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen.

BGH, Urteil vom 20. Mai 2021 - X ZR 62/19 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2021:200521UXZR62.19.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2021 durch die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. April 2019 abgeändert.

Das europäische Patent 1 950 349 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 950 349 (Streitpatents), das am 25. Januar 2008 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 25. Januar 2007 angemeldet worden ist und einen Bodenbelag betrifft. Patentanspruch 1, auf den neun weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag (20), bestehend aus einem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), die jeweils Verbindungsöffnungen (34) aufweisen, über die sie mit einem Verbindungsmittel (35, 37) miteinander verbindbar sind und die im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder (40) angeordnet ist, wobei das Verbindungsmittel (35, 37) derartige Abmessungen aufweist, dass es nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (35, 37) aufweist, und dass der Verbinder (40) aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einführbar ist und sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind.

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in drei geänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im Übrigen für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte, aus dem Tenor des angefochtenen Urteils ersichtliche Fassung hinausgeht. Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin, die

weiterhin die vollständige Nichtigkeitsklärung begehrt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags 2 (jetzt Hilfsantrag I) und weiter hilfsweise mit zwei abermals geänderten Fassungen (Hilfsanträge II und III).

Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung ist begründet.

5 I. Das Streitpatent betrifft ein Verbindungselement für Bodenbelagssegmente.

6 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Bodenbeläge, die sich als Transportwege, Bühnenunterbau bei Veranstaltungen, Baustellenzufahrten, Wegverbreiterungen, Montageplattformen und Lagerflächen eignen, vielfach als Bodenschutzsysteme zum Schutz sensibler Oberflächen eingesetzt, wie beispielsweise auf Kopfsteinpflaster oder Tartanbahnen in Stadien und vor allem auf Rasenflächen wie Fußballfeldern. Sie dienen oftmals aber auch der Schaffung einer möglichst gleichmäßigen, ebenen Fläche, die für eine gleichmäßige Lastverteilung Sorge.

7 Bodenbeläge dieser Art bestünden üblicherweise aus einzelnen Segmenten, die vor Ort mit Hilfe von Verbindungsmitteln miteinander verbunden würden. Zu diesem Zweck wiesen die Segmente meist durchgängige, entlang der Längs- und/oder Querseiten angeordnete Öffnungen auf, durch die Verbindungsmittel, vorzugsweise Schrauben, gesteckt werden könnten. Um zwei benachbarte Bodensegmente miteinander zu verbinden, würden auf deren Öffnungen geeignete Laschen aufgelegt, die ihrerseits endseitig mit Öffnungen versehen seien und

mittels in die Öffnungen eingeführter Verbindungsmittel mit den Bodensegmenten verschraubt werden könnten.

8 Nachteilig an dieser Art der Verbindung sei, dass die Laschen und unter Umständen auch die Verbindungsmittel aus dem neu geschaffenen Untergrund vorstünden. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Personen stolperten oder Reifen und Ketten von Fahrzeugen beim Überfahren beschädigt würden.

9 Ein weiterer Nachteil sei das hohe Gewicht der Bodensegmente. Da sie in vielen Fällen einer Radlast von bis zu sechs Tonnen standhalten müssten, seien sie entsprechend massiv ausgeführt und entweder aus Vollmaterial oder, bei einer Ausführung als Hohlkörper, mit großen Wandstärken gefertigt.

10 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verbindungselement zur Verfügung zu stellen, das bei geringem Gewicht und günstigen Herstellungskosten eine schnelle und einfache Verlegung des Bodenbelags ohne aus der ebenen Fläche vorstehende Elemente ermöglicht.

11 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung des angefochtenen Urteils ein Verbindungselement für einen Bodenbelag vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Abweichungen von der erteilten Fassung sind unterstrichen; abweichende Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Das Verbindungselement (24) für einen Bodenbelag [1] besteht aus einem ersten Teilelement (26) [1.1] und einem zweiten Teilelement (28) [1.2], die

1.1 im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder angeordnet ist [1.4; 1.5].

2. Das erste Teilelement (26) und das zweite Teilelement (28) weisen auf
 - 2.1 Hohlkammern (44) [a] und
 - 2.2 Verbindungsöffnungen (34),
 - 2.2.1 über die sie mit einem Verbindungsmittel (36) miteinander verbindbar sind [1.3],
 - 2.2.2 wobei die Verbindungsöffnung (34) des ersten Teilelements (26) durch Öffnen der Hohlkammer (44) gebildet ist [b], wobei
 - 2.2.2.1 eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) eine erste Öffnung (48) aufweist, die in ihren Abmessungen eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44) übersteigt [c], wobei
 - 2.2.2.2 die erste Öffnung (48) und die zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44) jeweils als Langloch ausgeführt sind [c].
3. Das Verbindungsmittel (36) weist derartige Abmessungen auf, dass es
 - 3.1 nicht über eine Nutzfläche (21) des Bodenbelags (20) vorsteht [1.3.1] und
 - 3.2 vollständig innerhalb des Verbindungselements (24) angeordnet ist [d].
4. Der Verbinder (40)
 - 4.1 ist im Verbindungskanal (38) angeordnet [1.5],
 - 4.2 weist ebenfalls eine Verbindungsöffnung (34) für das Verbindungsmittel (36) auf [1.5.1] und

4.3 ragt aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich heraus, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines benachbarten Verbindungselements (24) einführbar ist [1.5.2], in dem sich ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbindungsöffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander angeordnete Verbindungselemente (24) über den Verbinder (40) miteinander verbindbar sind [1.5.3].

12 4. Zum Verständnis der technischen Lehre von Patentanspruch 1 sind folgende Bemerkungen veranlasst:

13 a) Die nachfolgend wiedergegebene Figur 4 des Streitpatents zeigt in einer Darstellung von oben das Prinzip, nach dem die Segmente 22 eines Bodenbelags mittels erfindungsgemäßer Verbindungselemente 24 verlegt werden können.

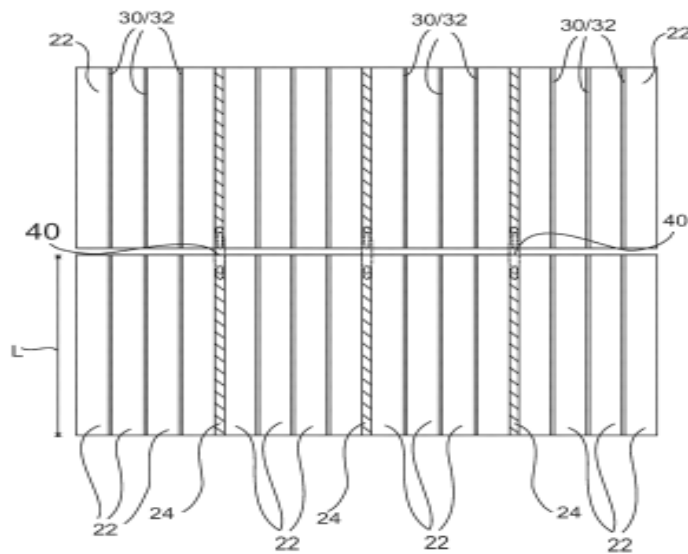
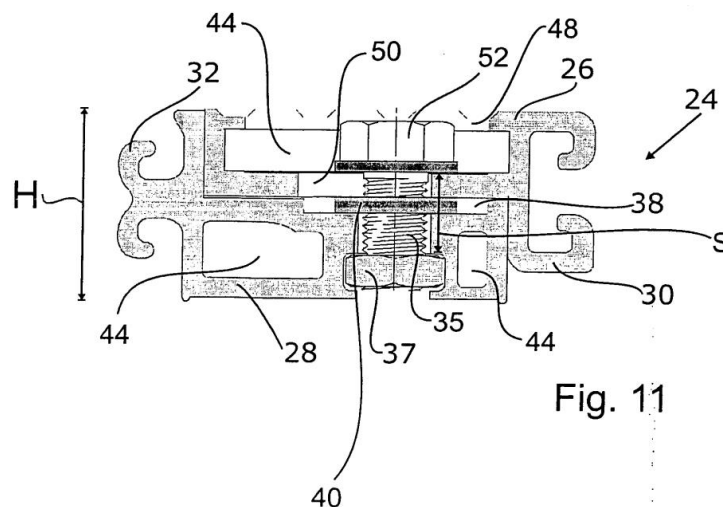


Fig. 4

14 Die Bodensegmente 22 weisen an den Längsseiten Befestigungsmittel 30, 32 auf, über die sie zu einem Paneel verbunden werden können. Dies ist in Figur 4 beispielhaft für jeweils vier Segmente gezeigt. Die Paneele sind ihrerseits über die erfindungsgemäßen Verbindungselemente 24 zu Reihen verbindbar, die beliebig verlängert werden können. Auf diese Weise gebildete Reihen aus Bodensegmenten 22 werden so angeordnet, dass die Verbindungselemente 24 jeweils stirnseitig aneinander liegen. Dies ist in Figur 4 beispielhaft für zwei Reihen gezeigt. Verbinder 40 erstrecken sich von den Verbindungselementen 24 der einen Reihe in die Verbindungselemente 24 der benachbarten Reihe und halten so die beiden Reihen aneinander (Abs. 9 und 27).

15 b) Patentanspruch 1 legt nicht im Einzelnen fest, auf welche Weise eine Verbindung der Verbindungselemente in Längsrichtung erfolgt.

16 Eine Ausführungsmöglichkeit ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 11 des Streitpatents gezeigt, wonach das erste obere Teilelement 26 des Verbindungselements 24 in Längsrichtung eine Klaue 30 aufweist, die mit dem Doppelhaken eines Bodensegments korrespondiert, während das zweite untere Teilelement 28 mit einem Doppelhaken 32 versehen ist, der wiederum mit der Klaue eines Bodensegments kompatibel ist.



- 17 c) Die Verbindung der Bodensegmente in Querrichtung an der Stirnseite der Reihen erfolgt über den Verbinder 40, der in dem Verbindungskanal 38 in der Weise angeordnet ist, dass er aus diesem Kanal seitlich herausragt und sich in einen entsprechend ausgebildeten Kanal des Verbindungselements der benachbarten Bodensegmentreihe erstreckt.
- 18 d) Die Teilelemente des Verbindungselements weisen nach Merkmal 2.2.1 Verbindungsöffnungen auf, durch die ein Verbindungsmittel eingeführt werden kann. Die Beschreibung des Streitpatents nennt als bevorzugtes Verbindungsmittel eine Schraube, die mit einer Mutter verbunden wird (Abs. 31). Nach Merkmal 4.2 ist der Verbinder mit einer entsprechenden Verbindungsöffnung für das Verbindungsmittel versehen.
- 19 aa) Das Verbindungsmittel verbindet damit nicht nur den Verbinder mit dem Verbindungselement, sondern zugleich auch die Teilelemente des Verbindungselements miteinander (Abs. 9).
- 20 bb) Die Ausgestaltung der Verbindungsöffnungen ist in Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils lediglich hinsichtlich des ersten Teilelements konkretisiert, während für die Verbindungsöffnungen des zweiten Teilelements und des Verbinders keine Festlegungen getroffen werden.
- 21 Nach Merkmalsgruppe 2.2.2 wird die Verbindungsöffnung des ersten Teilelements durch Öffnen der Hohlkammer gebildet. Sie besteht aus einer ersten, der Nutzfläche zugewandten und einer zweiten, dem zweiten Teilelement zugewandten Öffnung, die unterschiedlich groß (Merkmal 2.2.2.1) und jeweils als Langlöcher ausgebildet sind (Merkmal 2.2.2.2). Die Ausbildung als Langloch soll es ermöglichen, die beiden Teilelemente um einen gewissen Betrag gegeneinander in Querrichtung zu verschieben, um bei der Verlegung des Bodens auf

Materialtoleranzen, mechanische Verformungen der Bodensegmente und Verbindungselemente oder auf unebene und ungleichmäßige Böden vor Ort schnell und einfach reagieren zu können (Abs. 12 und 31).

22 Die Beschreibung des Streitpatents schildert es als vorteilhaft, wenn zugleich zumindest eine Verbindungsöffnung des Verbinders als Langloch ausgebildet ist, weil dadurch die gewünschte Toleranz auch in Längsrichtung erreicht werden könne (Abs. 9).

23 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit im Berufungsverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:

24 Die in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale seien sämtlich durch die offenkundige Vorbenutzung des Bodenbelags "T. " vorweggenommen, die durch den Internetauftritt des Unternehmens TP. vom 8. März 2005 (NK13) belegt sei.

25 Das Streitpatent habe indessen in der mit Hilfsantrag 1 zulässig verteidigten Fassung Bestand.

26 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde weder durch das unstrittig vorbenutzte System "T. " noch durch die von der Klägerin geltend gemachten Vorbenutzungen des "TR. " oder der Kombination des Teilelements T... des "T. " (Anlage NK2d: female part) mit dem Teilelement T... des "TR. " (Anlage NK8: male part) vorweggenommen oder dem Fachmann, einem Bau- oder Maschinenbauingenieur mit Erfahrungen in der Konstruktion von Bodenschutzsystemen, nahegelegt.

27 Der Vortrag der Klägerin zu möglichen Vorbenutzungen dieses Bodensystems auf der Messe "W. " in D. am 17. und 18. Januar 2007 sowie bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen wie der "...

"-Tour von R. W. ab dem zweiten Halbjahr 2006 sei ebenso wenig wie ihre Behauptung, vor dem Prioritätstag seien auch Konstruktionsunterlagen eines mit der Herstellung eines Presswerkzeugs für das System "A.

" beauftragten Unternehmens sowie im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses Systems und zur Vorbereitung der Prioritätsschrift angefertigte Zeichnungen öffentlich geworden, auf konkrete Tatsachen gestützt, sondern erschöpfe sich lediglich in Vermutungen.

28

Das von der Beklagten unter der Bezeichnung "A. " angebotene System (NK14) sei zwar unstreitig im Prioritätsintervall, wie beispielsweise bei einem R. S. Konzert am 15. August 2007 in H. , offenkundig benutzt worden und offenbare, wie ebenfalls von der Beklagten nicht bestritten werde, sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung. Darin könne aber dennoch keine offenkundige Benutzung im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ gesehen werden, da das Streitpatent auch in der - auf als Langlöcher ausgestaltete Verbindungsöffnungen - beschränkten Fassung des Hilfsantrags 1 die Priorität der deutschen Voranmeldung 10 2007 004 662 (S3) wirksam in Anspruch nehme. Ob die Öffnungen im ersten Teilelement als Langlöcher ausgeführt seien, gehe aus der Prioritätsanmeldung zwar nicht explizit hervor, da die Verbindungsöffnungen 34 in den Figuren 4 und 6 lediglich als Quaderflächen dargestellt seien. Der Fachmann erkenne indessen ohne weiteres, dass mit den übergroßen Öffnungen im ersten Teilelement eine Verschiebbarkeit gegenüber dem zweiten Teilelement in Querrichtung ermöglicht werden solle. Für ihn sei daher klar, dass zumindest die untere Öffnung eine längliche Form aufweisen müsse, weil anders eine Verschiebbarkeit in Querrichtung nicht zu gewährleisten sei. Damit liege auf der Hand, dass auch die obere Öffnung eine längliche Form aufweisen müsse.

29 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in
einem entscheidenden Punkt nicht stand.

30 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des ange-
fochtenen Urteils ist nicht neu.

31 Er ist durch den Einsatz des von der Beklagten als "A. " bezeich-
neten Bodenbelags auf öffentlichen Veranstaltungen vor dem Anmeldetag neu-
heitsschädlich getroffen, weil das Streitpatent die Priorität der deutschen Patent-
anmeldung 10 2007 004 662 (S3) vom 25. Januar 2007 nicht in Anspruch neh-
men kann.

32 a) Der Bodenbelag "A. " weist, wovon auch das Patentge-
richt ausgegangen ist und was von der Beklagten nicht in Zweifel gezogen wird,
alle Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung des an-
gefochtenen Urteils auf.

33 b) Die Beklagte kann sich gegenüber der Vorbenutzung dieses Bo-
denbelags nicht auf die Priorität der deutschen Anmeldung 10 2007 004 662 (S3)
vom 25. Januar 2007 berufen, weil diese vom Streitpatent nicht wirksam in An-
spruch genommen wird.

34 aa) Die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung
setzt nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ voraus, dass die Anmeldung des europäischen
Patents dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung betrifft.

35 (1) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats er-
füllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in
der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehö-
rend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98,
BGHZ 148, 383, 388 - Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04,

GRUR 2008, 597, 599 - Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 - G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 20 - Kommunikationskanal).

36

(2) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Urteil vom 15. September 2015 - X ZR 112/13, GRUR 2016, 50 Rn. 29 - Teilreflektierende Folie). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt, wobei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbegründenden Patentanmeldung maßgeblich ist. Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung der Voranmeldung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen Fachwissen jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch

keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 f. - Olanzapin).

37 bb) Nach diesen Grundsätzen nimmt das Streitpatent die Priorität der S3 nicht wirksam in Anspruch.

38 Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des angefochtenen Urteils ist in S3 nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörend offenbart.

39 (1) Die S3 betrifft wie das Streitpatent ein aus zwei Teilelementen bestehendes Verbindungselement für einen Bodenbelag, mit dem die Segmente des Belags in Längsrichtung und - über einen innerhalb des Verbindungselements in einem durch die Teilelemente gebildeten Verbindungskanal angeordneten Verbinder - auch in Querrichtung miteinander verbunden werden können. Die beiden Teilelemente des Verbindungselements und der Verbinder weisen zu diesem Zweck Verbindungsöffnungen auf, über die sie miteinander verbindbar sind, indem Verbindungsmittel in die Öffnungen eingeführt werden, die so bemessen sind, dass sie nicht aus der mit dem Belag geschaffenen Fläche vorstehen.

40 (2) Damit sind in S3, wie bereits das Patentgericht zutreffend angenommen hat und wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, die Merkmalsgruppe 1, die Merkmale 2.2 und 2.2.1 sowie die Merkmalsgruppen 3 und 4 unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart.

41 (3) Offenbart sind auch Merkmal 2.1 sowie die die Ausführung der Verbindungsöffnung des ersten Teilelements betreffenden Merkmale 2.2.2 und 2.2.2.1. Zwar ist in den Ansprüchen und in der Beschreibung der S3 weder die

Rede davon, dass die beiden Teilelemente Hohlkammern aufweisen, noch werden dort hinsichtlich der Ausgestaltung der Verbindungsöffnung des ersten Teilelements anders als beim Streitpatent mit Merkmalsgruppe 2.2.2 Festlegungen getroffen. Die Merkmale 2.1, 2.2.2 und 2.2.2.1 ergeben sich indessen aus Figur 6 der S3.

42 In Figur 6 der S3, die bis auf einige erst später hinzugefügte Bezugsziffern der Figur 11 der Streitpatentschrift entspricht, ist ein Ausführungsbeispiel des beanspruchten Verbindungselements im Vertikalschnitt dargestellt. Sie gibt das erste Teilelement 26 im Verbund mit dem zweiten Teilelement 28 wieder und zeigt am Beispiel einer Schraube und einer Mutter als Verbindungsmittel, wie beide Teilelemente miteinander zu einem erfindungsgemäßen Verbindungselement mit einem Verbindungskanal zur Aufnahme eines Verbinders verbunden sind. Dieser Darstellung lässt sich entnehmen, dass die beiden Teilelemente 26 und 28 Hohlkammern aufweisen, und die Verbindungsöffnung des ersten Teilelements aus zwei durch Öffnen der Hohlkammer gebildeten Öffnungen besteht, von denen die der Nutzfläche zugewandte obere Öffnung die dem zweiten Teilelement zugewandte untere Öffnung in ihren Abmessungen übersteigt.

43 (4) Nicht offenbart ist hingegen, dass die erste und die zweite Öffnung der die Verbindungsöffnung bildenden Hohlkammer des ersten Teilelements - wie in Merkmal 2.2.2.2 vorgesehen - jeweils als Langloch ausgeführt sind.

44 (a) In den Ansprüchen und in der Beschreibung der S3 ist die Verbindungsöffnung des ersten Teilelements aufgeführt, ohne dass ausdrückliche Festlegungen zu ihrer Form getroffen oder Ausführungen zu ihrer technischen Wirkung gemacht würden. Insbesondere wird eine Ausgestaltung der beiden Öffnungen der Hohlkammer des ersten Teilelements als Langloch weder ausdrücklich erwähnt noch wird in der Voranmeldung die nach der Streitpatentschrift mit einer

solchen Ausführung einhergehende Verschiebbarkeit der Teilelemente beschrieben, die es ermöglichen soll, auf Materialtoleranzen und Verformungen der Bodensegmente und Verbindungselemente sowie auf Unebenheiten im Boden vor Ort zu reagieren, so dass entgegen der Auffassung des Patentgerichts auch nicht von einer entsprechenden impliziten Offenbarung ausgegangen werden kann.

45 (b) Auch den Figuren der S3, die Darstellungen des ersten Teilelements betreffen, lässt sich eine Ausführung der beiden Öffnungen als Langloch nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen.

46 Eine der Figur 5 des Streitpatents entsprechende Draufsicht auf das erste Teilelement, aus der sich die Ausgestaltung der Verbindungsöffnung des ersten Teilelements als Langloch explizit ergibt, findet sich in S3 nicht.

47 Figur 4, die das erste Teilelement 26 wie die bereits erwähnte Figur 6 ebenfalls im Vertikalschnitt zeigt, im Unterschied zu Figur 6 allerdings in unverbundenem Zustand, lässt wie Figur 6 lediglich erkennen, dass die der Nutzfläche zugewandte obere Öffnung die dem zweiten Teilelement zugewandte untere Öffnung der Hohlkammer in ihren Abmessungen übersteigt. Figur 6 kann der Fachmann darüber hinaus zwar noch entnehmen, dass beide Öffnungen des ersten Teilelements größer ausgestaltet sind, als dies für die Einführung von Kopf und Gewinde der Schraube erforderlich wäre. Eine Ausführung der beiden die Verbindungsöffnung bildenden Öffnungen der Hohlkammer als Langlöcher lässt sich indessen weder Figur 4 noch Figur 6 unmittelbar und eindeutig entnehmen. Dass die obere Öffnung größer als die untere Öffnung ausgebildet ist und beide Öffnungen größer sind als es für die Einführung des Verbindungsmittels erforderlich wäre, macht eine Ausgestaltung der beiden Öffnungen als Langloch nicht in dem Sinne zwingend, dass der Fachmann eine andere Ausgestaltung nicht mehr in Erwägung zöge. Auch kreisrunde oder ovale Öffnungen würden diesen Vorgaben entsprechen.

- 48 Ebenso wenig hätte die Annahme, dass der unteren Öffnung in Bezug auf das Verbindungsmittel eine Abstützfunktion zukommt, weil der Schraubenkopf bzw. die darunter angeordnete Unterlegscheibe sich nicht nur - wie in der Schnittdarstellung in Figur 6 gezeigt - auf der rechten Seite auf dem Boden des ersten Teilelements 26 abstützt, sondern auch - aus der Ebene der Schnittdarstellung hinaus - zur linken Seite hin, zur Folge, dass eine Ausgestaltung der unteren Öffnung als Langloch unerlässlich wäre und der Fachmann andere Gestaltungen nicht in Betracht zöge. Auch in diesem Fall ist die Ausgestaltung der unteren Öffnung als Langloch nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie eine solche Abstützung realisiert werden kann. Alternativ ist auch insoweit eine kreisrunde oder ovale Ausgestaltung nicht von vorne herein ausgeschlossen.
- 49 (c) In Anbetracht des Umstandes, dass auch die nach der Streitpatentschrift mit einer Ausführung der Verbindungsöffnung des ersten Teilelements als Langloch einhergehende Verschiebbarkeit der beiden Teilelemente zueinander in der S3 nicht angesprochen wird, war eine Ausgestaltung der unteren Öffnung als Langloch aus den Figuren 4 bis 6 auch nicht deshalb unmittelbar und eindeutig offenbart, weil sie vom Fachmann ohne weitere Überlegungen "mitgelesen" wurde. Vielmehr erforderte die Ausführung der Öffnung als Langloch eigenständige fachliche Überlegungen, die über den unmittelbaren und eindeutigen Offenbarungsgehalt der Voranmeldung hinausgegangen wären. Darauf, ob diese Überlegungen durch die im Vergleich mit der Öffnung des zweiten Teilelements größer gezeichneten Öffnungen des ersten Teilelements veranlasst und im Hinblick auf das Wissen und Können des Fachmanns möglicherweise naheliegend waren, kommt es nicht an.
- 50 Dies gilt erst recht für die obere Öffnung des ersten Teilelements, in die sich der Schraubenkopf lediglich erstreckt, in der er sich aber nicht abstützt, so dass sich insoweit kein Anhaltspunkt für eine Ausgestaltung als Langloch ergibt.

51 2. Der mit Hilfsantrag I verteidigte Gegenstand wird ebenfalls durch
die geltend gemachte Vorbenutzung des Bodenbelags "A. " vorwegge-
nommen.

52 a) Nach diesem Hilfsantrag soll Patentanspruch 1 in der Fassung des
angefochtenen Urteils in der Merkmalsgruppe 1 um folgendes Merkmal 1.2 er-
gänzt werden:

1.2 [beiden Teilelemente (26, 28)] im Querschnitt gesehen im zu-
sammengesetzten Zustand bereichsweise übereinander lie-
gen und zusammen etwa eine gleiche Höhe H wie die Bo-
densegmente (22) ausbilden.

53 b) Ob die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung unzulässig
ist, weil das zusätzliche, aus der Beschreibung des Streitpatents entnommene
Merkmal - wie die Klägerin geltend macht - nicht dem Erfordernis der Klarheit
(Art. 84 Satz 2 EPÜ) entspricht, kann dahinstehen.

54 Das Merkmal wird jedenfalls - wie auch die Abbildungen in NK14 zeigen -
durch den Gegenstand der Vorbenutzung offenbart.

55 2. Das Streitpatent ist auch nach Hilfsantrag II nicht rechtsbeständig.

56 a) Nach diesem Hilfsantrag soll Patentanspruch 1 in der Fassung von
Hilfsantrag I wie folgt geändert werden:

57 - Merkmal 2.2.1 wird wie folgt ergänzt:

über die sie mit einem Verbindungsmittel (36), nämlich einer
Schraube (35) mit Schraubenkopf (52) und einer Mutter (37), mit-
einander verbindbar sind;

wobei der Schraubenkopf (52) im zusammengesetzten Zustand
der beiden Teilelemente (26, 28) innerhalb der Hohlkammer (44)
angeordnet ist.

- Merkmal 2.2.2.2 soll gestrichen und Merkmal 2.2.2.1 wie folgt gefasst werden:

eine der Nutzfläche (21) zugewandte Seite der Hohlkammer (44) eine erste Öffnung (48) aufweist, die in ihren Abmessungen derart ausgeführt ist, dass der Schraubenkopf (52) durch diese in die Hohlkammer (44) einführbar ist, und eine untere, dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Öffnung (50) der Hohlkammer (44) aufweist, die als Langloch ausgebildet ist, wobei im Querschnitt die erste Öffnung (48) länger als die zweite Öffnung (50) ist.

- In Merkmal 3 soll es eingangs statt "Das Verbindungsmittel" nunmehr "Die Verbindungsmittel" heißen.

58 Die zunächst in Hilfsantrag II außerdem vorgesehene Ergänzung der Beschreibung um folgenden Satz:

"Die erste Öffnung 48 ist als Langloch ausgeführt, alle anderen Formen der ersten Öffnung 48 stellen eine unzulässige Erweiterung dar, aus der keine Rechte hergeleitet werden."

hat die Beklagte nach dem Hinweis des Senats, dass ein europäisches Patent nach Art. II § 6 Abs. 3 IntPatÜG nicht allein durch Änderung der Beschreibung, sondern nur durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche in beschränktem Umfang verteidigt werden kann, in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen.

59 b) Die in Merkmal 2.2.1 ausdrücklich benannten Verbindungsmittel Schraube, Schraubenkopf und Mutter sind auch bei dem vorbenutzten Bodensystem "A." vorhanden und vermögen daher die Neuheit nicht zu begründen. Bei der Änderung in Merkmal 3 handelt es sich um eine Folgeänderung der Ergänzung in Merkmal 2.2.1, die daher - wie die Änderung in Merkmal 2.2.1 - nicht zur Patentfähigkeit führt.

60 c) Die gegenüber der Fassung von Hilfsantrag I zusätzlich vorgese-
hene Änderung in Merkmal 2.2.2.1 kann die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht be-
gründen.

61 Entgegen der Auffassung der Klägerin führt Merkmal 2.2.2.1 in dieser Fas-
sung zwar nicht zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des
Streitpatents. Vielmehr ist Hilfsantrag II im Hinblick darauf, dass er mit Merkmal
2.2.2.1 teilweise wieder die erteilte Fassung aufgreift, indem die Ausführung der
oberen Öffnung nicht mehr auf eine bestimmte Form festgelegt wird, als An-
schlussberufung zu bewerten, die nach § 115 Abs. 2 Satz 2 PatG bis zum Ablauf
der der Beklagten als Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwide-
rung zulässig ist (vgl. BGH, Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 40/18, GRUR 2020,
1291 - Energieversorgungssystem). Ob im Streitfall die Zulässigkeit der An-
schlussberufung zu verneinen wäre, weil die Beklagte Hilfsantrag II nach dem
Hinweis des Senats auf Art. II § 6 Abs. 3 IntPatÜG erst in der mündlichen Ver-
handlung und damit nach Ablauf der ihr gesetzten Berufungserwiderungsfrist ge-
ändert hat, kann dahinstehen. Die mit Hilfsantrag II verteidigte Fassung kann in
Anbetracht dessen, dass die zweite Öffnung weiterhin auf eine Ausführung als
Langloch festgelegt ist, die Priorität der S3 aus den gleichen Gründen wie Pa-
tentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht in Anspruch neh-
men, und ist daher jedenfalls wegen fehlender Neuheit gegenüber dem System
"A. " nicht schutzfähig.

62 3. Das Streitpatent ist auch in der Fassung von Hilfsantrag III nicht
rechtsbeständig.

63 a) Nach diesem Hilfsantrag soll die mit Hilfsantrag II verteidigte Fas-
sung wie folgt geändert werden:

- Die Merkmalsgruppe 1 soll um folgendes Merkmal 1.3 ergänzt wer-
den:

1.3 [beiden Teilelemente (26, 28)] in ihren Abmessungen derart ausgeführt sind, dass sie im zusammengesetzten Zustand in vertikaler und horizontaler Richtung spaltfrei aneinander angeordnet werden können.

- Die Merkmalsgruppe 2.2 soll um folgendes Merkmal 2.2.3 ergänzt werden:

2.2.3 wobei das zweite Teilelement (28) einen in Richtung eines Untergrunds geöffneten Mutterkanal (46) aufweist, in den die Mutter (37) des Verbindungsmittels (36) einführbar und in diesem gehalten ist, wobei die Mutter (37) und der Mutterkanal (46) derartige Abmessungen aufweisen, dass die Mutter (37) verdrehfest in dem Mutterkanal (46) gehalten ist.

64 b) Die beiden gegenüber Hilfsantrag II hinzugefügten Merkmale vermögen die Patentfähigkeit der mit Hilfsantrag III verteidigten Fassung nicht zu begründen.

65 Hilfsantrag III behält Merkmal 2.2.2.1 aus Hilfsantrag II bei. Daher kann die hiermit verteidigte Fassung die Priorität der S3 aus den gleichen Gründen wie Hilfsantrag II nicht in Anspruch nehmen.

66 Das neu hinzugefügte Merkmal 1.3 formuliert vor dem Hintergrund, dass Verbindungselemente zur Verfügung gestellt werden sollen, die die Schaffung einer möglichst ebenen Fläche ermöglichen, eine Selbstverständlichkeit, die eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen vermag.

67 Das zusätzliche Merkmal 2.2.3 ist der Beschreibung des Streitpatents entnommen (Abs. 30) und wird - wie aus den Abbildungen in NK14 ersichtlich - durch das vorbenutzte System "A. " vorweggenommen.

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

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.04.2019 - 7 Ni 16/17 (EP) -