



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 122/20

Verkündet am:
8. Dezember 2022
Schönthal
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 2020 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2010 036 730 (Streitpatents), das am 29. Juli 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität eines Gebrauchsmusters vom 28. September 2009 angemeldet wurde und ein Schrankmöbel betrifft. Patentanspruch 1, auf den sieben Ansprüche zurückbezogen sind, lautet:

Schrankmöbel, mit einem einen Unter- und einen Oberboden (5, 4) sowie Seitenwände aufweisenden Korpus (1) und mindestens einer in einer am Oberboden (4) vorgesehenen Laufschiene (7) geführten, in ihrer Breite die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens (4, 5) überdeckenden Schiebetür (2), dadurch gekennzeichnet, dass die am Oberboden (4) angeordnete Laufschiene (7) an dessen dem Innenraum des Korpus (1) zugewandten Innenseite befestigt ist und zumindest eine weitere, dann innen liegende Schiebetür (3) vorgesehen ist und die innen liegende Schiebetür (3) in einer Laufschiene (7) geführt ist, die an der dem Innenraum des Korpus (1) zugewandten Unterseite des Oberbodens (4) angeordnet ist, wobei zur Verbindung der Laufrollen (8) mit der innen liegenden Schiebetür (3) ein Winkel (10) an der Schiebetür (3) angeschlossen ist, mit einem die Laufrollen (8) haltenden Befestigungsmittel.

2 Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Zudem sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise in fünf abermals geänderten Fassungen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 Die Berufung der Beklagten ist zulässig, bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg.

5 I. Das Streitpatent betrifft ein Schrankmöbel mit mindestens einer Schiebetür.

6 1. Nach der Beschreibung überdeckt eine solche Schiebetür jedenfalls bereichsweise die Zugriffsöffnung des Schrankmöbels.

7 Liege die Schiebetür außen, habe das den Vorteil, dass kein Innenraum des Korpus beansprucht werde. Zudem könne die Tür als gestalterisches Element eingesetzt werden. Sie könne die Zugriffsöffnung so weit überdecken, dass sie im Wesentlichen bündig mit den Außenseiten des Ober- und Unterbodens abschließe. Teilweise wiesen solche Schrankmöbel weitere außen oder im Korpus liegende Schiebetüren auf (Abs. 2 f.).

8 Bei den im Stand der Technik bekannten Konstruktionen sei die Laufschiene für eine außen liegende Schiebetür an der Außenseite des Oberbodens angebracht. Dies beeinträchtige den gestalterischen Gesamteindruck. Zudem könne eine Verschmutzung der Laufschiene die Funktionsfähigkeit der Schiebetür beeinträchtigen.

9 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem zugrunde, ein solches Schrankmöbel so weiter zu entwickeln, dass seine Funktionssicherheit mit geringem Aufwand verbessert wird.

10 3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

Schrankmöbel [M0]

1. mit einem Korpus, der einen Unter- und einen Oberboden (5, 4) sowie Seitenwände aufweist, [M1]
2. mit mindestens einer Schiebetür, [M2]
 - 2.1 die in ihrer Breite die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens (4, 5) überdeckt, [M2.b]
 - 2.2 die in einer Laufschiene (7) geführt wird, [M2.a] wobei
 - 2.3 die Laufschiene (7) am Oberboden (4) angeordnet und an dessen dem Innenraum des Korpus (1) zugewandten Innenseite befestigt ist. [M2.a.1]
3. Es ist zumindest eine weitere, dann innen liegende Schiebetür (3) vorgesehen, [M3]
 - 3.1 die in einer Laufschiene (7) geführt ist, [M3.a] wobei
 - 3.2 die Laufschiene (7) an der dem Innenraum des Korpus (1) zugewandten Unterseite des Oberbodens (4) angeordnet ist. [M3.a.1]
4. Zur Verbindung der Laufrollen (8) mit der innen liegenden Schiebetür ist an diese ein Winkel (10) angeschlossen [M3.b]
 - 4.1 wobei der Winkel (10) die Laufrollen (8) haltende Befestigungsmittel aufweist. [M3.b.1]

11 4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

12 a) Der Oberboden im Sinne der Merkmale 2.1, 2.3 und 3.2 [M2.b,
M2.a.1 und M3.a.1] bildet gemäß Merkmal 1 einen Teil des Korpus, der außer-
dem zumindest einen Unterboden und Seitenwände umfasst.

13 Der Korpus bezeichnet nach der Feststellung des Patentgerichts die tra-
genden Teile eines Möbels. Bei einem Schrank definiert er zugleich dessen In-
nenraum.

14 Der Oberboden schließt den Korpus nach oben ab. Aus der Vorgabe, dass
er einen Teil des Korpus bildet, ergibt sich, dass er zu den tragenden und den
Innenraum definierenden Teilen gehört. Der Oberboden muss mithin mit den Sei-
tenwänden und - über diese - mit dem Unterboden verbunden sein. An der Ober-
seite angebrachte Platten, die zur tragenden Funktion nichts beitragen, gehören
nicht zum Oberboden.

15 Ob der Oberboden zwischen den Seitenwänden angeordnet ist oder auf
diesen aufliegt, gibt der Anspruch nicht vor. Patentanspruch 1 legt ferner nicht
zwingend fest, dass der Oberboden einteilig ausgebildet ist.

16 b) Das Schrankmöbel umfasst mindestens zwei Schiebetüren, von de-
nen eine gemäß Merkmal 3 innenliegend ist und die andere gemäß Merkmal 2.1
die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens überdeckt.

17 aa) Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, dass die in Merkmals-
gruppe 2 vorgesehene Tür weiter außen angebracht sein muss als die in Merk-
malsgruppe 3 vorgesehene Tür.

18 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beschränkt sich die
Vorgabe aus Merkmal 3 jedoch nicht auf diese relative Zuordnung der beiden
Türen.

19 Aus der Gegenüberstellung der Merkmale 3 und 2.1 ergibt sich vielmehr, dass die innere Schiebetür zumindest teilweise hinter der Stirnseite des Oberbodens verlaufen muss.

20 Dies steht in Einklang mit der Beschreibung. Dort wird eine Schiebetür, die im Korpus geführt wird, als innen liegende Schiebetür bezeichnet (Abs. 6). Dem wird eine außen liegende Schiebetür gegenübergestellt, die keinen Innenraum des Korpus beansprucht (Abs. 3).

21 Darüber hinaus wird ausgeführt, die deutsche Gebrauchsmusterschrift 203 19 129 (RSH9), deren Figur 3 nebenstehend wiedergegeben ist, zeige zwei außen liegende Schiebetüren (Abs. 9).

In der Beschreibung von RSH9 werden die beiden Türen als außen liegende Schiebetür (21) (Sp. 2 oben) und innere Schiebetür (39) (Sp. 2 unten) bezeichnet.

Das Streitpatent verwendet eine abweichende Terminologie. Dem ist zu entnehmen, dass die relative Zuordnung zweier Türen nach dem Verständnis des Streitpatents nicht ausreicht, um eine Tür als innen liegend zu bezeichnen.

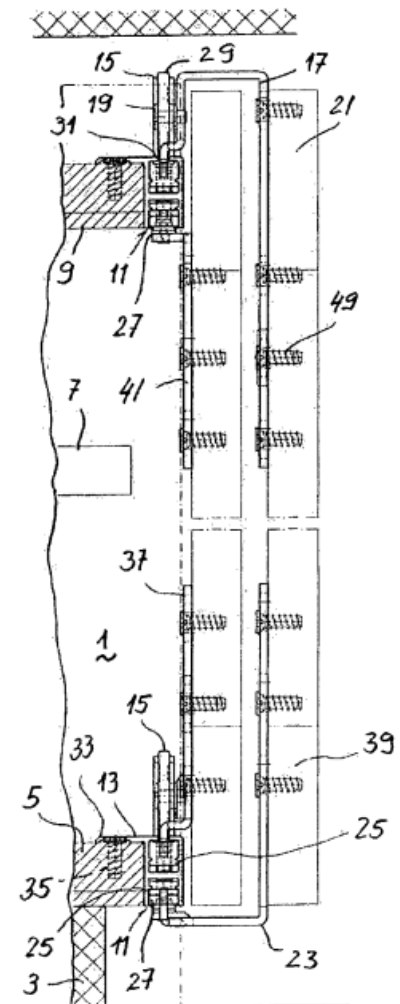
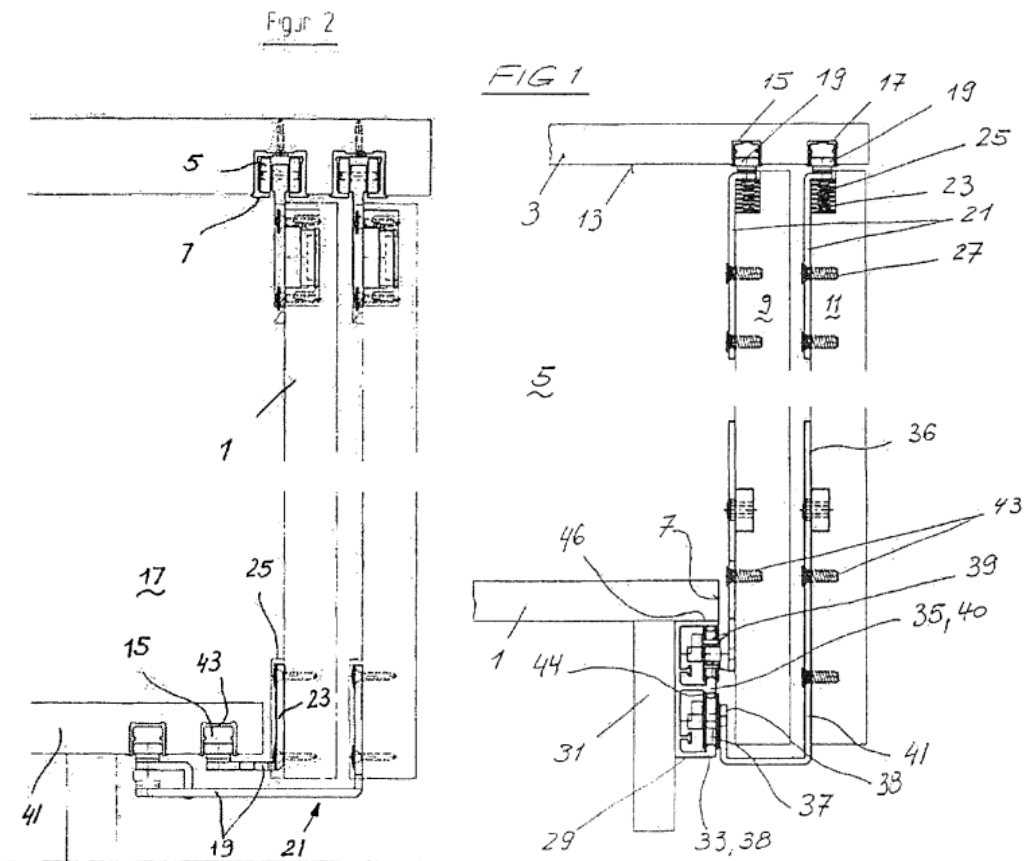


FIG 3

22 cc) Ob die innen liegende Schiebetür im Sinne von Merkmal 3 auch hinter der Stirnseite des Unterbodens verlaufen muss, lässt Patentanspruch 1 hingegen offen.

23 Dies ergibt sich aus den Ausführungen im Streitpatent zu der europäischen Patentanmeldung 984 126 (RSH8) und der schweizerischen Patentschrift 691 754 (RSH12). Diese Entgegenhaltungen zeigen in Figur 2 (RSH8) bzw. Figur 1 (RSH12) jeweils zwei Türen, die hinter der Stirnseite des Oberbodens und vor der Stirnseite des Unterbodens verlaufen.



24 Das Streitpatent bezeichnet diese Türen als innen liegend (Abs. 6).

25 c) Aus der in Merkmal 2.1 normierten Anforderung, dass die äußere
der beiden Schiebetüren die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens
überdeckt, ergibt sich, dass sie die Stirnseiten der beiden Böden jeweils in voller
Höhe abdecken muss, denn die beiden Kanten jeder Stirnseite befinden sich am
oberen und unteren Rand derselben.

26 Merkmal 2.1 sieht darüber hinaus vor, dass sich diese Überdeckung über
die gesamte Breite der Tür erstreckt.

27 Nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Schiebetür nach oben oder nach
unten über die äußere Kante des jeweiligen Bodens hinaus erstreckt.

28 d) Die außen und die innen liegende Schiebetür werden nach den
Merkmalen 2.2 und 3.1 jeweils in einer Laufschiene geführt. Diese befindet sich
nach den Merkmalen 2.3 und 3.2 an der dem Innenraum des Korpus zugewand-
ten Seite des Oberbodens.

29 aa) Die Laufschiene für die außen liegende Schiebetür ist nach Merk-
mal 2.3 am Oberboden angeordnet und an dessen Innenseite befestigt.

30 Durch die Befestigung an der Innenseite des Oberbodens soll nach der
Lehre des Streitpatents erreicht werden, dass die Laufschiene verdeckt ange-
bracht und besser vor Verschmutzung geschützt ist (Abs. 12 f.).

31 Merkmal 2.3 gibt nicht vor, dass die Befestigung unmittelbar an der Unter-
seite des Oberbodens erfolgt, sondern umfasst auch eine Befestigung der Lauf-
schiene in einer Nut, wie sie das Ausführungsbeispiel nach Figur 2 der Streitpa-
tentschrift zeigt.

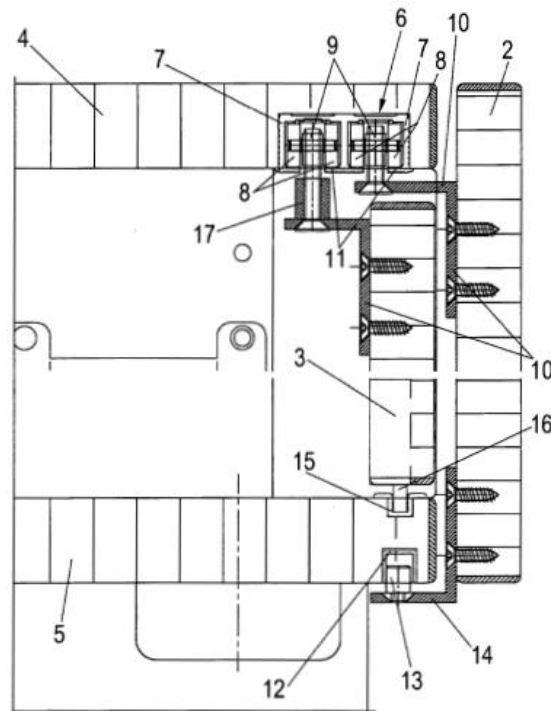


Fig. 2

32 Auch hinsichtlich der Art der Befestigung sind Merkmal 2.3, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, keine näheren Vorgaben zu entnehmen. Danach ist nicht ausschlaggebend, ob die Laufschiene mittels vertikal verlaufender Schrauben befestigt ist. Der Anspruch umfasst auch andere Arten der Befestigung, etwa durch Verkleben oder durch eine Rastverbindung mit den Seitenwänden der Nut.

33 Dieses Verständnis wird durch die Beschreibung des Streitpatents bestätigt, wonach bereits RSH12 eine an der Innenseite des Oberbodens angeordnete Führungsschiene zeigt. Die Figur 1 dieser Entgegenhaltung zeigt zwei Laufschiene, die jeweils an der Innenseite des Oberbodens in einer Nut angeordnet und befestigt sind. Nach der Beschreibung der RSH12 können die Laufschiene durch Kleben, Schrauben oder geeignet ausgebildete, selbsthemmende Verrastung befestigt sein (Sp. 2 Z. 20-23).

34 bb) Die Vorgaben für die beiden Türen sind trotz der in Details unterschiedlichen Formulierungen in den Merkmalen 2.3 und 3.2 in der Sache inhaltsgleich.

35 (1) Die dem Innenraum zugewandte Seite des Oberbodens ist gleichermaßen dessen Innen- und dessen Unterseite.

36 (2) Ein sachlicher Unterschied ergibt sich auch nicht daraus, dass die Befestigung der Laufschiene in Merkmal 3.2 nicht ausdrücklich erwähnt ist.

37 Eine Befestigung der Laufschiene für die innere Tür wäre allenfalls dann entbehrlich, wenn sie als integraler Bestandteil in den Oberboden eingearbeitet wäre. Die Beschreibung des Streitpatents geht aber bezüglich beider Laufschiene davon aus, dass es sich um gesonderte Bauteile handelt (Abs. 5, 6, 12, 14, 17, 20). Folglich müssen beide am Oberboden befestigt werden.

38 e) Ein Winkel im Sinne von Merkmal 4 ist ein Bauteil, das mindestens zwei Schenkel aufweist, die in einem Winkel zueinander angeordnet sind.

39 Weitere Vorgaben, etwa über die Verbindung zwischen Winkel und Schiebetür, die konkrete Gestalt des Winkels oder die Anzahl der Schenkel, sind Patentanspruch 1 nicht zu entnehmen.

40 Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, legt Merkmal 4 auch nicht fest, dass die Verbindung zwischen Schiebetür und Laufrollen nur über einen einzigen Winkel hergestellt wird oder dass zur Verbindung keine weiteren Elemente verwendet werden dürfen.

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

42 Bei der Prüfung der Patentfähigkeit sei auch Merkmal 2.1 zu berücksichtigen. Diesem Merkmal komme technische Bedeutung zu, denn es trage dazu bei, die Laufschiene vor Verschmutzung zu schützen.

43 Ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung neu sei, könne offenbleiben, weil er jedenfalls nahegelegen habe. Als Ausgangspunkt sei dabei die vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugängliche Montageanleitung zu dem Möbelsystem "Slide" (RSH39) anzusehen.

44 RSH39 offenbare Merkmal 2.1 allerdings nicht vollständig. Den Bildern sei zwar zu entnehmen, dass die außen liegende, dort als "vorlaufend" bezeichnete Schiebetür die Stirnseite des Oberbodens überdecke. Sie zeigten aber nicht, dass dies auch für den Unterboden gelte. Sofern der Fachmann dies nicht einfach mitlese, stelle eine entsprechende Gestaltung in Bezug auf den Unterboden doch jedenfalls eine dem Fachmann präsente Alternative zur freien Auswahl dar. Eine solche Gestaltung gehe daher über rein handwerkliches Vorgehen nicht hinaus.

45 Auch Merkmal 2.3 sei in RSH39 nicht offenbart. Der Entgegenhaltung sei nicht zu entnehmen, dass die Laufschiene für die außen liegende Tür an der dem Innenraum des Korpus zugewandten Innenseite des Oberbodens befestigt sei. Dem Fachmann sei jedoch etwa aus der schweizerischen Patentschrift 695 784 (RSH10) bekannt, wie man eine Laufschiene an einer Deckenplatte eines Möbelstücks befestige. Daher habe es für ihn nahegelegen, diese Lösung auf RSH39 zu übertragen.

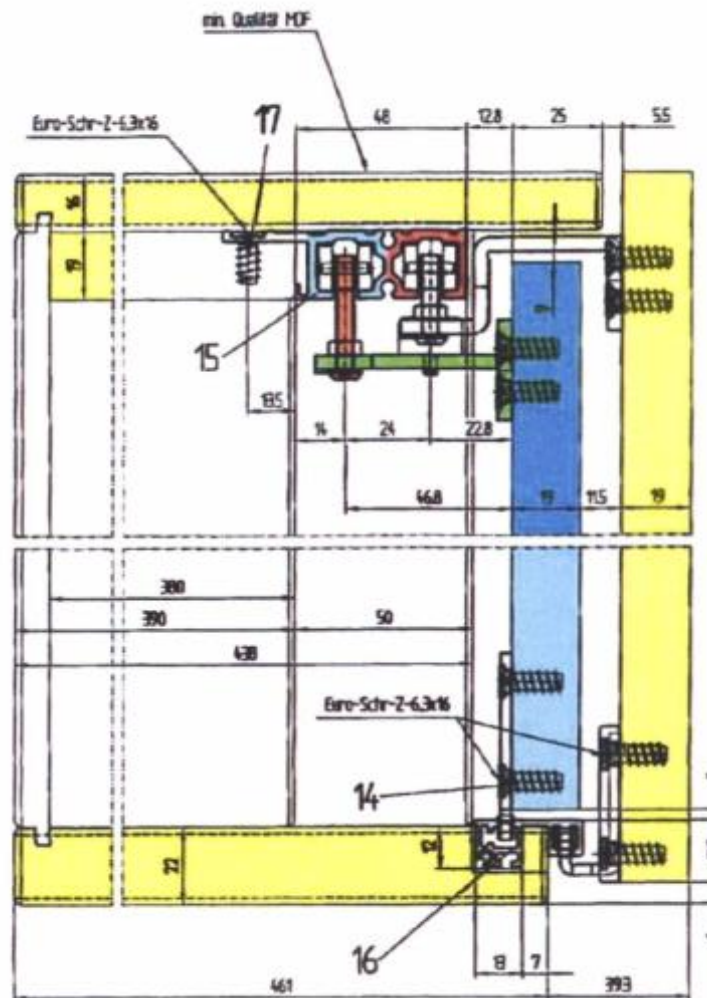
46 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der (erstinstanzlichen) Hilfsanträge 1 bis 4 sei ebenfalls nicht patentfähig.

47 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im
Ergebnis stand.

48 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist durch das Schrankmöbel
"Slide" nicht vollständig vorweggenommen.

49 a) Nach dem Vortrag der Klägerin, dem die Beklagte nicht entgegen-
getreten ist, wurde bereits in den Jahren 2005 und 2006 in mehreren europäi-
schen Staaten in erheblicher Stückzahl ein Schrankmöbelsystem mit der Be-
zeichnung "Slide" vertrieben. Die Klägerin hat hierzu die Montageanleitung
(RSH39) und ein Konvolut von Fotografien (RSH40) vorgelegt, die ein Exemplar
dieses Schrankmöbels zeigen, das seit 2006 in einem Besuchern zugänglichen
Bereich eines zur Unternehmensgruppe des Anbieters gehörenden Unterneh-
mens in R. stand.

50 Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert wurde, ist die Befestigung der
Schiebetüren bei dem vorbenutzten Schrankmöbelsystem so ausgestaltet, wie
dies aus der nachfolgend in kolorierter Fassung (RSH22a) dargestellten, auf den
4. Juli 2003 datierten technischen Zeichnung (RSH22) ersichtlich ist. Es weist an
der Oberseite zwei Platten auf, von denen die untere in der Zeichnung RSH22a
nicht koloriert, die obere gelb koloriert ist (nachfolgend: weiße Platte bzw. gelbe
Platte).



51 b) Ein solches Möbel offenbart die Merkmale 1, 2, 2.2, 3 und 3.1.

52 c) Auch Merkmalsgruppe 4 ist vorweggenommen.

53 Das in RSH22a grün kolorierte Vorrichtungselement besteht aus zwei Schenkeln, die in rechtem Winkel zueinander stehen, und ist an der innen liegenden Schiebetür angebracht. Dass die Schenkel dieses Bauteils in T-Form angeordnet sind, ist unerheblich, weil Merkmal 4 keine besondere Form vorgibt.

54 Dieser Winkel weist eine Schraube auf, die mit den Laufrollen verbunden ist.

55 d) Durch die vorbenutzte Ausführungsform ist nicht nur Merkmal 3.2,
sondern auch Merkmal 2.3 unmittelbar und eindeutig offenbart.

56 aa) Anders als die Berufung meint, ist als Oberboden im Sinne von
Patentanspruch 1 nicht nur die weiße Platte anzusehen. Vielmehr setzt sich der
Oberboden bei dem vorbenutzten Schrankmöbel aus der weißen und der gelben
Platte zusammen.

57 Die gelbe Platte reicht nach vorne über die Doppellaufschiene und über
die Oberkante der inneren (in RSH22a blau kolorierten) Schiebetür hinweg. An
der Rückseite übergreift sie die Rückwand, deren Feder in eine entsprechende
Nut an der Unterseite der gelben Platte greift. Die gelbe Platte wird durch Schrau-
ben, die von der Unterseite der weißen Platte eingebracht werden, mit dieser
verbunden.

58 Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, weist das Schrankmöbelsys-
tem "Slide" im montierten Endzustand jeweils ein der gelben Platte entsprechen-
des Bauteil auf. Unterschiede bestehen nur insoweit, als dieses in seiner Breite
teilweise auf einen Korpus beschränkt ist, teilweise mehrere Korpusse übergreift.

59 bb) Der gelben Platte kommt die für eine Einordnung als Oberboden
erforderliche tragende Funktion zu.

60 Ohne Belang ist es insoweit, ob das Schrankmöbel auch ohne die gelbe
Platte hinreichend stabil wäre. Für die Einordnung der gelben Platte als Bestand-
teil des Oberbodens genügt es, dass diese einen Beitrag zu der tragenden Kon-
struktion leistet. Dieser ergibt sich daraus, dass die gelbe Platte durch Schrauben
mit der weißen Platte und über eine Nut-Feder-Verbindung mit der Rückwand
verbunden ist und ausreichende Stabilität aufweist, um einen Teil der auftreten-
den Kräfte zu übernehmen.

61 cc) Die beiden Laufschiene sind an der Innenseite bzw. Unterseite
des Oberbodens befestigt.

62 Wie sich aus RSH22a ergibt, befindet sich an der Stirnseite der weißen
Platte eine Doppellaufschiene. Eine nach hinten weisende Lasche dieser
Schiene liegt auf der weißen Platte auf. Die Schiene ist durch Schrauben, die
durch die Lasche greifen und in die weiße Platte eingedreht sind, mit dieser ver-
bunden.

63 Damit sind beide Laufschiene am Oberboden angeordnet und an dessen
dem Innenraum des Korpus zugewandten Innenseite befestigt.

64 Wie oben ausgeführt wurde, kommt es hierfür nicht darauf an, dass die
Laufschiene in vertikaler Richtung an der darüber angeordneten gelben Platte
befestigt ist. Auch die aus RSH22a ersichtliche Art der Befestigung stellt sicher,
dass die Laufschiene an der Unterseite des Oberbodens und damit verdeckt
angebracht sind, besser vor Verschmutzung geschützt und zugleich geeignet
sind, als Führung für die Schiebetür zu dienen.

65 e) Dagegen ist Merkmal 2.1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

66 aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist Merkmal 2.1 bei der Prü-
fung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen.

67 Bei der Prüfung einer Erfindung auf Patentfähigkeit sind nur diejenigen
Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit
technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (vgl. zuletzt BGH,
Urteil vom 14. Januar 2020 - X ZR 144/17, GRUR 2020, 599 Rn. 24 - Rotieren-
des Menü).

68 Ästhetische Formschöpfungen sind als solche dem Patentschutz nicht zu-
gänglich (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Deshalb haben bei der Prüfung der Patentfä-
higkeit solche Anweisungen als nicht technisch außer Betracht zu bleiben, die
nur die ästhetische Gestaltung einer Vorrichtung betreffen.

69 Die Anweisung, eine Schiebetür so anzuordnen, dass sie in ihrer Breite die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens überdeckt, mag auch der ästhetischen Gestaltung eines Schrankmöbels dienen. Sie dient jedoch ausweislich der Beschreibung auch technischen Zwecken. Mit einer solchen Anordnung bleibt der nutzbare Innenraum des Korpus in Gänze erhalten. Zudem führt sie im Zusammenwirken mit den Merkmalen 2.3 und 3.2 zu einem verbesserten Schutz der Laufschiene vor Verschmutzung. Dass ein vergleichbarer Schutz auch auf andere Weise erreicht werden kann, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

70 bb) In RSH22 verläuft die Unterkante der Schiebetür oberhalb der Unterkante des Unterbodens. Damit fehlt es an einer Überdeckung über beide Kanten, wie dies Merkmal 2.1 fordert.

71 Die Fotografien des in R. ausgestellten Möbelstücks (RSH40) geben insoweit keinen eindeutigen Aufschluss. Zwar könnte insbesondere das erste Foto dafür sprechen, dass auch die Unterkante des Unterbodens überdeckt ist. Aufgrund der gewählten Perspektive lässt jedoch keines der Fotos diesbezüglich eine sichere Schlussfolgerung zu.

72 2. Eine weitere Aufklärung des Sachverhalts ist entbehrlich. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war im Prioritätszeitpunkt jedenfalls nahelegt.

73 Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es eine Frage der handwerklichen Ausgestaltung war, die Unterkante der äußeren Schiebetür noch etwas weiter nach unten zu ziehen, als dies in RSH22 offenbart ist.

74 Ein solches Vorgehen kommt insbesondere dann ohne weiteres in Betracht, wenn der Unterboden nicht auf dem Boden aufliegt, sondern auf Füßen oder einem Sockel ruht. Entsprechende Gestaltungen waren im Stand der Technik verbreitet, wie dies etwa die Figur 2 der europäischen Patentanmeldung 984 126 (RSH8), die Figur 3 des deutschen Gebrauchsmusters 203 19 129 (RSH9), die Figur 1 des schweizerischen Patents 691 754 (RSH12) und die auf

den Seiten 10 und 12 gezeigten Ausführungsformen im Prospekt der E. AG (RSH25b) belegen.

75 3. Die Verteidigung des Streitpatents mit den Hilfsanträgen 1 bis 5 ist zulässig, vermag der Berufung jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg zu verhelfen.

76 a) Die erstmals in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträge 1 bis 5 sind zulässig.

77 Zwar hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in den geänderten Fassungen nicht zugestimmt. Die darin liegende Antragsänderung ist jedoch sachdienlich (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

78 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG der Beklagten günstig war und das Patentgericht sie erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis setzt, dass es an seiner im Hinweisbeschluss geäußerten vorläufigen Einschätzung nicht mehr festhalte.

79 Im Streitfall hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents werde durch die Vorbenutzung "Slide" und durch die anderen Entgegenhaltungen weder vorweggenommen noch nahegelegt. Die Beklagte hatte danach keinen Anlass, Hilfsanträge zu stellen.

80 Anlass zur Prüfung, ob und gegebenenfalls in welcher Form das Streitpatent in geänderter Fassung verteidigt werden soll, bestand erst, nachdem das Patentgericht in der mündlichen Verhandlung erkennen ließ, dass es an der im Hinweis geäußerten Auffassung nicht festhält. Die Beklagte hat dies zwar erkannt und noch in der mündlichen Verhandlung erster Instanz Hilfsanträge gestellt.

Dies steht einer zweitinstanzlichen Ergänzung ihrer Anträge jedoch nicht entgegen. Einem Nichtigkeitsbeklagten ist in der genannten Konstellation in der Regel keine Vernachlässigung seiner Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen, wenn es ihm nicht gelingt, die Überlegungen zu der Frage, welche Hilfsanträge Aussicht auf Erfolg bieten, während der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht abzuschließen (BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 36 ff. - Fahrzeugscheibe II).

81 b) Die mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände sind jedoch ebenfalls nicht patentfähig.

82 aa) Nach Hilfsantrag 1 weist Patentanspruch 1 in Bezug auf die außen liegende Schiebetür zusätzlich folgendes, die äußere Schiebetür betreffende Merkmal auf:

wobei die jeweilige Außenseite des Unter- und des Oberbodens bündig mit der zugeordneten Kante der Schiebetür verläuft

83 Damit sind Ausgestaltungen ausgeschlossen, bei denen die äußere Schiebetür nach oben oder unten über die äußere Kante des Ober- bzw. Unterbodens hinausragt.

84 Diese Konkretisierung vermag nicht zu einer abweichenden Beurteilung zu führen.

85 Wie bereits im Zusammenhang mit der erteilten Fassung ausgeführt wurde, lag es im Ermessen des Fachmanns, ob und wie weit die äußere Schiebetür nach oben oder unten über die Konturen des Korpus hinausragt. Angesichts dessen lag es auch nahe, die Tür bündig mit der Außenseite von Ober- und Unterboden auszugestalten.

86 Ob dem zusätzlichen Merkmal ferner zu entnehmen ist, dass zwischen der Innenseite der außen liegenden Schiebetür und den Vorderkanten des Ober- und des Unterbodens nur ein kleiner Spalt bleiben darf, bedarf keiner abweichenden

Entscheidung. Die Festlegung dieser Spaltgröße lag ebenfalls im fachlichen Ermessen.

87 bb) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 dahin ergänzt werden, dass die außen liegende Schiebetür in ihrer Breite die zugeordneten Kanten des Ober- und Unterbodens vollständig und unmittelbar überdeckt.

88 Auch damit ist ein Detail beansprucht, dessen Verwirklichung ausgehend von RSH22 und RSH39 eine Frage der handwerklichen Ausgestaltung war.

89 cc) Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

90 Nach Hilfsantrag 3 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 am Ende um folgendes Merkmal ergänzt werden:

Die beiden Laufschiene (7) sind als Doppelschiene (6) ausgebildet, die in einer in den Oberboden (4) eingelassenen Nut einliegen.

91 Die Anordnung einer zwei Führungsstränge aufweisenden Doppellaufschiene in einer Nut war im Stand der Technik bekannt (RSH10, S. 2 Abs. 2). Zwar ist dort nur eine Befestigung mit Schrauben erwähnt, doch waren dem Fachmann, wie sich aus RSH12 ergibt (Sp. 2 Z. 20-23), andere Formen der Befestigung einer Laufschiene in einer Nut, etwa durch Einkleben oder selbsthemmende Verrastung, bekannt. Die Wahl zwischen einer Anordnung einer Doppelschiene im Falz eines aus zwei übereinanderliegenden Platten bestehenden Oberbodens oder in einer Nut erforderte vor diesem Hintergrund keine erfinderische Tätigkeit.

92 dd) Nach Hilfsantrag 4 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 am Ende um folgendes Merkmal ergänzt werden:

Die innen liegende Schiebetür ist mit einer oberen Kante unterhalb der Laufschiene (7) angeordnet.

93 Eine solche Anordnung war bereits im Prioritätszeitpunkt üblich, wie sich etwa aus RSH8, RSH10 und RSH12 ergibt. Sie vermag nicht zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit zu führen.

94 ee) Nach Hilfsantrag 5 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 am Ende um folgendes Merkmal ergänzt werden:

Zur Verbindung der Laufrollen (8) mit der die Kanten des Ober- und Unterboden (4, 5) überdeckenden Schiebetür (2) ist ein weiterer Winkel (10) angeschlossen mit einem die Laufrollen haltenden Befestigungsmittel

95 Dieses Merkmal ist ebenfalls durch die vorbenutzte Ausführungsform "Slide" offenbart und damit nicht geeignet, die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 zu begründen.

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

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.07.2020 - 1 Ni 7/19 -