



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 49/02

Verkündet am:  
12. September 2006  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2006 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Dezember 2001 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte war Inhaberin des am 25. August 1986 angemeldeten, inzwischen infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer erloschenen, im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht erteilten und von ihm im Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen deutschen Patents 36 28 763 (Streitpatents), das eine Vorrichtung in Haushaltsbacköfen zur Auflage von Gargutträ-

gern betrifft und 7 Patentansprüche umfasst. Die angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 3 und 6 lauten wie folgt:

- "1. Vorrichtung in Haushalts-Backöfen zur Auflage von Gargutträgern, wie Back- und Bratbleche sowie Grillroste, wobei die in verschiedenen Ebenen in der Backofenmuffel lagerbaren Gargutträger unter Verwendung von Führungselementen aus der Backofenmuffel in eine im wesentlichen vor dieser liegende Position herausziehbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß aus der Backofenmuffel herausnehmbare Teleskopauszüge (7, 27) senkrecht an den Seitenwandungen (1, 21) der Backofenmuffel (2, 22) angeordneten Tragschienen (3, 23) befestigt sind, daß die beweglichen Schienen (9, 29) auf den ortsfesten Schienen (6, 26) der Teleskopauszüge (7, 27) über käfiggelagerte Kugeln (16') geführt sind, daß die beweglichen Schienen (9, 29) und die ortsfesten Schienen (6, 26) gegeneinander wirkende Auszugsbegrenzungs-Vorrichtungen aufweisen und daß die beweglichen Schienen (9, 29) der Teleskopauszüge (7, 27) im Auflagebereich für die frei auflegbaren Gargutträger (12, 14) mit diesen zusammenwirkende Auszugsbegrenzungen (10, 11, 16, 30, 31) aufweisen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Tragschienen (3, 23) an den Seitenwandungen (1, 21) der Backofenmuffel (2, 22) lösbar befestigt sind.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Tragschienen (3, 23) und den Seitenwandungen (1, 21) der Backofenmuffel (2, 22) katalytische Schutzwände (4, 24) herausnehmbar angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die der Backofentür der Backofenmuffel (2, 22) zugewandten Enden der beweglichen Teleskopauszugsschienen (9, 29) Auflaufflächen aufweisen, über die die beweglichen Teleskopauszugsschienen (9, 29) beim Schließen der Backofentür in den Backofenraum einschiebbar sind."

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, dass der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 75 07 245 (D1), die britische Patentschrift 776 123 (D6), die US-Patentschriften 3 059 634 (D8), 3 706 302 (D21) und 3 731 039 (D2), die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 91 666 (D12) sowie der Hettich-Katalog '85 (D14) bildeten, nicht schutzfähig sei, und sich weiter auf die Nichtigkeitsgründe, dass das Patent die Erfindung nicht so offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und dass das Patent über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe, berufen. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2 und 3 sowie seines Patentanspruchs 6, soweit dieser auf einen der Patentansprüche 1 bis 3 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in dem beantragten Umfang für nichtig erklärt.

3 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in erster Linie mit der Maßgabe verteidigt, dass in Patentanspruch 1 nach dem Wort "herausnehmbare" die Worte "jeweils paarweise in einer Ebene getrennt voneinander angeordnete" eingefügt werden, und die weiteren angegriffenen Patentansprüche auf Patentanspruch 1 in dieser Fassung zurückbezogen werden. Hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 mit dieser Änderung und den weiteren Maßgaben, dass im Eingang an die Stelle von "Gargutträgern, wie Back- und Bratbleche" die Formulierung "Gargutträgern in Form von Back- und Bratbleche(n)" tritt und am Ende des Patentanspruchs folgende Worte angefügt werden: "wobei die Tragschienen (3, 23) an den Seitenwandungen (1, 21) der Backofenmuffel lösbar befestigt sind und die ortsfesten Schienen (26) der Teleskopauszüge (27) mit den Tragschienen (23) eine im wesentlichen formstabile

Einheit bilden"; hierauf sollen sich unter Wegfall von Patentanspruch 2 die Patentansprüche 3 und 6, letzterer soweit angegriffen, zurückbeziehen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen, auch soweit es die hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents betrifft. Sie hat sich im Berufungsverfahren zusätzlich auf die Unterlagen der deutschen Gebrauchsmuster 79 32 277 (D24) und 83 07 357 (D25) berufen.

4 Im Auftrag des Senats hat Universitätsprofessor Dr.-Ing. E. G. W.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

6 I. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents weiterhin zulässig, weil die von der Beklagten in dem Verfahren 4 O 41/00 vor dem Landgericht Düsseldorf als Patentverletzerin in Anspruch genommene Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr.; vgl. Sen.Urt. v. 19.05.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 - Aufzeichnungsträger; v. 15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316 - Koksofentür).

- 7           II. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt, weil sein Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig ist (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Das gilt auch für die nunmehr in erster Linie verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1, in dem die Beklagte zulässigerweise ein zumindest in den Zeichnungen als zur Erfindung gehörend offenbartes Merkmal eingefügt hat.
- 8           1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung in Haushaltsbacköfen zur Auflage von Gargutträgern wie Back- und Bratblechen sowie Grillrosten. Die Beschreibung des Streitpatents führt dazu aus, in Haushaltsbacköfen seien die Gargutträger meist flachrandig ausgebildet und über ihre flachen Ränder in schlitzartigen Führungskanälen der Seitenwandungen des Backofens geführt. Anstelle dieser Kanäle seien auch an den Seitenwandungen angebrachte winkelförmige Auflageschienen oder Ausbuchtungen der Seitenwandungen bekannt, auf denen die aus dem Backrohr nach vorne herausziehbaren Gargutträger auflegbar seien. Um einen ganzflächigen Zugriff zu diesen Flächen oder Rosten zu ermöglichen, müssten sie herausgezogen und anderweitig abgestellt werden. Es sei auch bekannt, die Gargutträger mit dem eine Backwagentür tragenden Backwagen nach vorne herauszuziehen. Da hier sämtliche Gargutträger an der Innenseite der Tür eingehängt seien und mit dieser herausgezogen würden, sei nur der oberste Gargutträger frei zugänglich, der Zugang zu den darunterliegenden Trägern sei nur durch Wegnahme der oberen Träger möglich. Es sei weiter bekannt, Gargutträger selbst mit einem Teleskopauszug auszustatten, wodurch einzelne Gargutträger aus dem Backofenraum herausgezogen werden, aber dennoch an den Wandungen der Backofenmuffel in dieser Stellung gelagert werden könnten (Beschr. Sp. 1 Z. 6-38).

9                    2. Das Streitpatent bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Backofenmuffel dahingehend auszugestalten, dass durch einfache Maßnahmen übliche Gargutträger aus dem Backofenraum herausgezogen vor diesem gehalten werden können (Beschr. Sp. 1 Z. 39-43). Durch das Streitpatent soll damit nicht gelehrt werden, wie eine bisher nicht verwirklichte Funktionalität (Herausziehen und Halten vor dem Backofen) verwirklicht werden kann, sondern diese (als bekannt vorausgesetzte) Funktionalität soll durch einfache Maßnahmen und unter Verwendung üblicher Gargutträger erreicht werden.

10                    3. Hierzu lehrt das Streitpatent nach seinem Patentanspruch 1 in seiner in erster Linie verteidigten Fassung eine Vorrichtung in Haushaltsbacköfen zur Auflage von Gargutträgern, die folgende Teile aufweist:

- (1)                Tragschienen,
  - (1.1)            die senkrecht an den Seitenwandungen der Backofenmuffel angeordnet sind,
  - (2)                Teleskopauszüge,
    - (2.1)            die Führungselemente zum Herausziehen der Gargutträger bilden,
    - (2.2)            an den Tragschienen befestigt,
    - (2.3)            aus der Backofenmuffel herausnehmbar
    - (2.4)            und jeweils paarweise in einer Ebene getrennt voneinander angeordnet sind,
    - (2.5)            und bewegliche und ortsfeste Schienen
      - (2.5.1)        mit gegeneinander wirkenden Auszugsbegrenzungen aufweisen,
      - (2.5.2)        und die beweglichen Schienen

- (2.5.2.1) auf den ortsfesten Schienen geführt sind
- (2.5.2.1.1) über käfiggelagerte Kugeln, und
- (2.5.2.2) im Auflagebereich für die Gargutträger mit diesen zusammenwirkende Auszugsbegrenzungen aufweisen,
- (3) und so beschaffen sind, dass die Gargutträger
- (3.1) frei auflegbar sowie
- (3.2) in verschiedenen Ebenen in der Backofenmuffel lagerbar und
- (3.3) aus der Backofenmuffel in eine im wesentlichen vor dieser liegende Position herausziehbar sind.

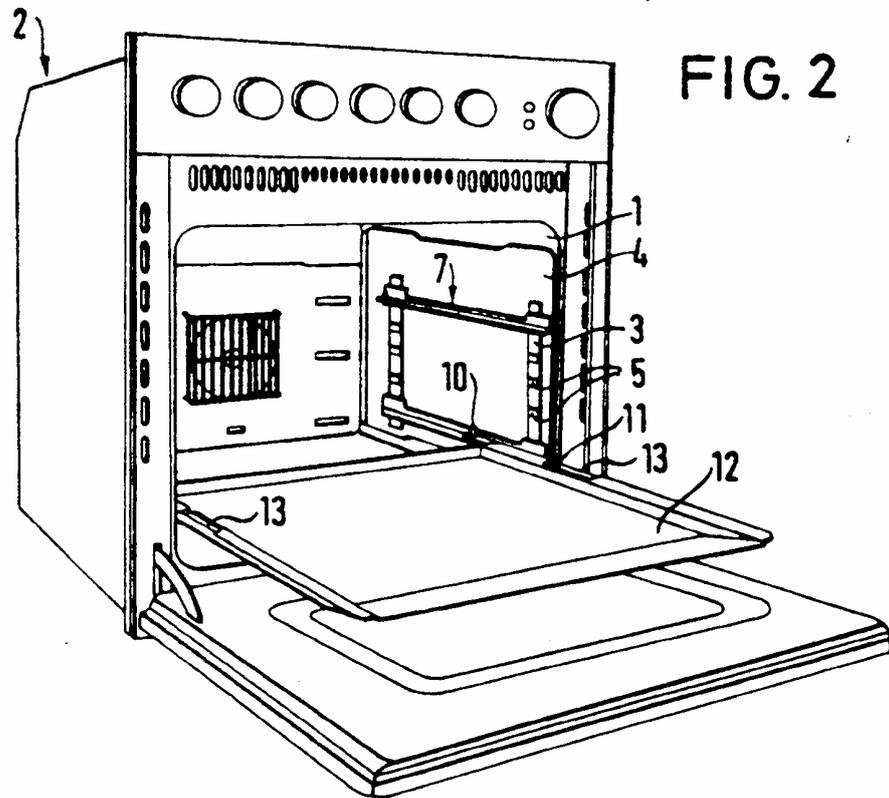
11

4. Unter der Backofenmuffel im Sinn des Streitpatents ist dabei der Ofeninnenraum zu verstehen, der nach außen isoliert und an der Vorderseite über eine Tür zugänglich ist, die als im allgemeinen an der vorderen unteren Kante angeschlagene Klapptür oder in Form eines einschieb- und herausziehbaren Auszugswagens ausgebildet sein kann. Die Einschübe (Gargutträger, nämlich Back- oder Bratbleche, Gitterroste o.ä.) werden herkömmlich entweder in Nuten der beiden seitlichen Muffelwände oder, und zwar insbesondere dann, wenn eine Halterung in den Nuten aus konstruktiven Gründen - etwa weil noch eine katalytische Reinigungsschicht eingebracht werden soll - nicht in Betracht kommt, in Gestellen gehalten, die üblicherweise einen teleskopartigen Ausziehmechanismus (Auszüge, ähnlich wie bei einer Schublade) aufweisen, der in der Ofenmuffel befestigt ist. Dieser Mechanismus ermöglicht es, die Einschübe relativ zur Muffel zu bewegen, d.h. einzuschieben oder herauszuziehen. Das Streitpatent beschränkt sich in seiner noch verteidigten Fassung auf eine Lösung, bei der ein Auszugspaar in einer Ebene getrennt voneinander angeordnet ist, also im Normalfall im Bereich der beiden Seitenwände je ein

Auszug befestigt ist. Diese Auszüge werden bei der Ausführung nach dem Streitpatent im Betrieb durch den aufgelegten Gargutträger gekoppelt, sind aber sonst, etwa zu Reinigungs- oder Montagezwecken, einzeln und unabhängig voneinander betätigbar und herausnehmbar, während der Stand der Technik im wesentlichen eine Kopplung durch fest eingebaute, übergreifende Elemente aufweist (vgl. etwa die Schlittenlösung in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 75 07 245). Bei den Auszügen trägt ein Auszug den Gargutträger selbst; er besitzt ein ortsfestes und (mindestens) ein bewegliches Element. Ein Vorauszug kann dabei wahlweise vorgesehen werden. Tragelemente stellen Verbindungsglieder zwischen Auszug und Backofenmuffel dar (vgl. das schriftliche Gutachten Prof. W. S. 3 und S. 5). Ob und wieweit das System in Differenzialbauweise aus verschiedenen Einzelteilen oder in Integralbauweise hergestellt wird, richtet sich nach dem in Kauf genommenen Aufwand bei der Fertigung, beim Transport, bei Verpackung, Lagerung und Handhabung; die Integralbauweise führt dabei in der Regel zu geringeren Kosten, die Differenzialbauweise zu höherer Servicefreundlichkeit, leichterem Wartung und Reparatur (schriftliches Gutachten Prof. W. S. 5). Dabei sind auch Zwischenformen möglich.

12

5. Eine Schrägansicht einer erfindungsgemäßen Backofenmuffel mit eingesetzten Teleskopauszügen und einem auf diese aufgelegten Gargutträger (Backblech) zeigt Figur 2 des Streitpatents:



13

Dabei bezeichnen die Bezugszeichen 1 die Seitenwandungen der Backofenmuffel, 2 die Backofenmuffel, 3 eine der Tragschienen, 4 herausnehmbare katalytische Schutzwände, die erst in Patentanspruch 3 genannt sind, 5 Aussparungen in den Tragschienen, 7 Teleskopauszüge (deren ortsfeste Schiene 6 und deren bewegliche Schiene 9 in Figur 2 nicht bezeichnet sind), 10 rückwärtige Anschläge und 11 Hemmanschläge, 12 das Backblech mit Ausschnitten 13, die mit den Hemmanschlägen 11 zusammenwirken (Beschreibung Sp. 2 Z. 41-58).

14 III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist auch in seiner verteidigten Fassung neu (§ 3 Abs. 1 PatG). Hierüber besteht kein Streit.

15 IV. Mit dem sachkundig besetzten Bundespatentgericht kommt auch der Senat zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung sich für den Fachmann, einen erfahrenen, an einer Fachhochschule ausgebildeten Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, zum Anmeldezeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab und daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§ 4 PatG). Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt nicht anders zu sehen, dass sich die im Streitpatent geschützte Lehre, wie die Berufung geltend macht, am Markt durchgesetzt hat. Sie war dem Fachmann am Anmeldetag nämlich aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 75 07 245 (D1; De Dietrich) unter Heranziehung seines Fachwissens nahegelegt.

16 1. Das Gebrauchsmuster beschreibt eine herausziehbare Unterlage für Herd- und Einbaubacköfen, die sich aus einem in horizontalen Nuten in den Seitenwänden des Backofens einschiebbaren Tragrost und einem auf Schnurrollen geführten ausziehbaren Schlittengestell, das auf dem Tragrost verschiebbar ist, zusammensetzt. Das Schlittengestell dient als Auflage für Backroste und Backbleche, d.h. für Gargutträger im Sinn des Streitpatents. Tragrost und Schlittengestell bilden einen zweiseitig geführten Teleskopauszug. In Aussehen und Gestaltung unterscheidet er sich zwar deutlich von den beiden Teleskopauszügen, die in den Figuren des Streitpatents gezeigt sind und eine bevorzugte Ausführung der dort unter Schutz gestellten Lehre darstellen. Auf Grund der Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen hat der Senat jedoch keine Zweifel, dass der Fachmann, der sich zum Anmeldezeitpunkt des

Streitpatents mit dem Gebrauchsmuster im Hinblick auf mögliche Verbesserungen beschäftigte, auch diese bekannte Schlittenführung als Teleskopauszüge erkannte. Denn hiernach sind dem Fachmann solche technischen Einrichtungen in mannigfaltiger Form bekannt, für die letztlich nur die Festlegung von mindestens zwei Elementen zueinander kennzeichnend ist, die allein eine Relativbewegung dieser Teile zueinander in Längsrichtung zulässt. Damit sind bei der Vorrichtung nach dem Gebrauchsmuster die Merkmale (2: Teleskopauszüge, die insbesondere im Möbelbereich gängige Elemente waren, aber auch in Backöfen bereits eingesetzt wurden), (2.1), (2.3), (2.5), (2.5.1), (2.5.2), (2.5.2.1), (3), (3.2; vgl. die Mehrzahl von Einschubnuten in der Beschreibung des Gebrauchsmusters Seite 1 2. Absatz und Seite 2 2. Absatz sowie die Darstellung der Nuten in der zugehörigen Figur) und (3.3; das Herausziehen in eine Lage im Wesentlichen vor der Muffel sieht der Senat dabei mit dem gerichtlichen Sachverständigen nicht als eine exakte Positionsbestimmung an) ohne weiteres verwirklicht. Hierüber besteht nach der mündlichen Verhandlung auch kein Streit mehr. Nicht verwirklicht sind dagegen die Merkmalsgruppe (1) mit dem aus dieser abzuleitenden Merkmal (2.2) und die Merkmale (2.4) und (2.5.2.1.1), während die Merkmale (2.5.2.2) und (3.1) einer näheren Betrachtung bedürfen (unten 3., 4.).

17

2. Die beiden beim Gebrauchsmuster nicht verwirklichten Merkmalsgruppen, nämlich das Vorhandensein von Tragschienen zur Befestigung der Teleskopauszüge (Merkmalsgruppe (1) und Merkmal (2.2)) und die Führung über käfiggelagerte Kugeln (Merkmal 2.5.2.1.1) stellen dabei Änderungen (und, wie unterstellt werden kann, auch deutliche Verbesserungen) gegenüber der aus den Unterlagen des Gebrauchsmusters bekannten Lösung dar, die zwar jeweils erhebliche Vorteile mit sich bringen mögen, zur Verwirklichung des Ziels

des Streitpatents, einen weitgehenden Auszug und damit eine gute Zugänglichkeit des Backofeninnenraums mit dem Gargutträger mit einfachen Mitteln und herkömmlichen Gargutträgern zu erreichen, jedoch nichts beitragen.

- 18 a) Die Befestigung von jedenfalls teleskopartigen Vorrichtungen an senkrechten Tragschienen war eine dem Fachmann auf dem hier interessierenden Gebiet der Technik geläufige Maßnahme. Die Gargutträger müssen in der Ofenmuffel gelagert werden. Hierfür bieten sich - wie es im Streitpatent auch angegeben ist - in gleicher Weise wie Schlitze in den Wandungen auch dort angebrachte Haltevorrichtungen an. Letztere sind sogar vorteilhaft, wenn auch katalytische Schutzwände eingebaut werden sollen. Obwohl das Gebrauchsmuster derartiges nicht beschreibt oder zeigt, war es deshalb allenfalls eine handwerkliche Maßnahme, die dort beanspruchte Teleskopvorrichtung an Halterungen der Merkmale 1 und 1.1 seitlich zu lagern. Ergänzend kann etwa auf die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 91 666 (D12; Zanussi) verwiesen werden, in der diese Maßnahme bereits gezeigt ist.
- 19 b) Vorstehendes gilt entsprechend für die Führung von Teleskopschienen über käfiggelagerte Kugeln. Wie bereits erwähnt, waren dem Fachmann für die Gestaltung von Teleskopauszügen mehrere Möglichkeiten bekannt. Hierzu gehörten insbesondere solche, die käfiggelagerte Kugeln zur Führung der Teleskopelemente einsetzen. Deren Verwendung war auch in Öfen bekannt, wie sich aus der im Jahr 1957 veröffentlichten britischen Patentschrift 776 123 (D6; General Motors; vgl. insbes. Fig. 8) ergibt, ganz abgesehen davon, dass Kugellager bei der Führung von Schubläden in Möbeln eingesetzt wurden (vgl. die Unterlagen der deutschen Gebrauchsmuster 79 32 277 und 83 07 357 (Schäfer GmbH; D24, D25)). Darauf, dass sich beim Einsatz in Backöfen hinsichtlich der

Material- und der Schmiermittelwahl besondere thermische Anforderungen stellen, weisen bereits die Beschreibung des Gebrauchsmusters 75 07 245 (D1; S. 3 letzter Absatz) und der europäischen Patentanmeldung 91 666 (D12; S. 3 Z. 36-38) hin. Diese Anforderungen stellten für den Fachmann kein Hindernis dar, auf die bekannten käfiggelagerten Kugeln zurückzugreifen. Dem entspricht es, dass sich auch das Streitpatent insoweit näherer Erläuterungen enthält. Demnach ist auch im Vorsehen dieses Merkmals eine erfinderische Leistung nicht begründet.

20

3. Merkmal (3.1) gibt an, dass die Gargutträger frei auflegbar sind. Dies soll nach dem gerichtlichen Sachverständigen bedeuten (vgl. schriftliches Gutachten S. 78 f.), dass zum Auflegen des Gargutträgers (Backblech usw.) kein Werkzeug benötigt wird, dass der Gargutträger von einer Person und sowohl in der Ofenmuffel als auch bei herausgezogenen Auszügen auf seine Auflagefläche aufgelegt werden kann und dass der Gargutträger mit der Auflagefläche lediglich eine form- oder reibschlüssige, jederzeit ohne Einsatz von Werkzeug lösbare Verbindung eingehen darf. Folgt man dem, war das Merkmal bereits aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 75 07 245 (Verbindung in Form einer jederzeit lösbaren Fixierung über die beiden Bolzen 10) bekannt. Wieweit der Gargutträger hierbei fixiert wird, hängt davon ab, wie dieser selbst ausgestaltet wird. Greift der Bolzen in ein Langloch, so bleibt der Gargutträger über die Länge des Langlochs verschiebbar, greift er in ein dem Bolzendurchmesser entsprechendes Loch, ist der Gargutträger allerdings fixiert. Es bedarf aber keiner Erörterung, ob - wie der Sachverständige es nachdrücklich vertreten hat - auch eine derartige Festlegung des Gargutträgers noch der Lehre des Streitpatents (insbesondere Merkmal 2.5.2.2) entspricht, weil das Gebrauchsmuster jedenfalls bei der entsprechenden Ausgestaltung des Gargutträgers mit

einem Langloch die Möglichkeit schafft, den Gargutträger begrenzt auszuziehen, und die dadurch geschaffene Auflagemöglichkeit mithin der nach dem Streitpatent entspricht. Damit ist aber auch die "freie" Auflegbarkeit bereits nach dem Gebrauchsmuster verwirklicht.

21

4. Das mit der eingeschränkten Verteidigung neu hinzugekommene Merkmal (2.4) grenzt das Streitpatent insbesondere von der Schlittenlösung des Gebrauchsmusters, aber auch von der Lösung nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 91 666 (D12) ab, denn bei diesen sind der rechte und der linke Teleskopauszug körperlich verbunden. Auch deren getrennte Anordnung stand dem Fachmann jedoch als Alternative zur Verfügung. Durch das Auflegen des Gargutträgers werden beim Streitpatent die Bewegungen des linken und des rechten Teleskopauszugs miteinander synchronisiert (vgl. schriftliches Gutachten Prof. W. S. 84). Dies ist auch erforderlich, weil nur hierdurch der ungestörte Transport des Garguts in die Ofenmuffel oder aus dieser heraus gewährleistet wird. Liefen die beiden Teleskopauszüge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, so müsste es nahezu unvermeidlich zu Schwierigkeiten beim Garguttransport, etwa durch Verkantungen des Gargutträgers, kommen. Angesichts der Qualifikation des maßgeblichen Fachmanns geht der Senat gestützt auf die dies bestätigenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen davon aus, dass dem Fachmann die dem zugrunde liegende Notwendigkeit der Synchronisierung geläufig war und für diesen den Grund dafür bildete, dass bei dem Gebrauchsmuster eine besondere durch die Backofenmuffel reichende Verbindung vorgesehen war. Ebenso erkennbar war aber, dass diese insbesondere im Hinblick auf Montage- und Reinigungszwecke störte. Angesichts der bereits erwähnten Gestaltungsmöglichkeiten, die dem Fachmann beim Teleskopauszug zur Verfügung standen, lag es dann

aber nahe, auf die feste Verbindung zu verzichten und dem ohnehin aufzulegenden, üblicherweise von Seitenwand zu Seitenwand reichenden Gargutträger die Synchronisationsfunktion zu übertragen. Wird die beim Einschieben und Ausziehen erforderliche Kopplung durch den Gargutträger hergestellt, entfällt jede Notwendigkeit einer Verbindung durch konstruktive Maßnahmen. Deren Weglassen stellt daher, auch in Zusammenschau mit den übrigen Merkmalen des verteidigten Patentanspruchs 1, soweit diese geboten ist, keine erfinderische Leistung dar.

22           V. Der nunmehr auf den eingeschränkt verteidigten Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 2 kennzeichnet die Befestigung der Tragschienen an den Seitenwandungen der Backofenmuffel als lösbar. Das ist eine nahezu zwangsläufige Folge der differenzialen Bauweise und kann schon von daher eine erfinderische Leistung nicht begründen. Zudem war die Lösbarkeit als solche bekannt; sie ist bereits in verschiedenen Vorveröffentlichungen beschrieben, so in der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 91 666 (D12) und in der US-Patentschrift 3 706 302 (D21; vgl. die dortige Figur 4: brackets 50, 52). Auch deren Kombination in den Merkmalen des Patentanspruchs 1 lag für den Fachmann nahe.

23           VI. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der Patentansprüche 3 und 6 in Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung ist weder geltend gemacht noch sonst für den Senat erkennbar.

24           VII. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beschränkt zunächst die Gargutträger von den beispielhaft genannten Back- und Bratblechen auf diese, was sich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zugunsten der Be-

klagen auswirkt. Weiter übernimmt er die lösbare Befestigung der Tragschienen aus Patentanspruch 2 (hierzu unter V.) und fügt aus der Beschreibung das weitere Merkmal ein, dass die ortsfesten Schienen der Teleskopauszüge mit den Tragschienen eine im wesentlichen formstabile Einheit bilden. Diese konstruktive Ausgestaltung ergibt sich indessen unmittelbar daraus, dass sich der Fachmann für eine stärker integrierte Bauweise entscheidet; sie kann weder allein noch in Verbindung mit anderen Merkmalen eine erfinderische Leistung begründen. Entsprechendes gilt für die hilfsweise verteidigten Patentansprüche 3 und 6.

25

VIII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO.

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.12.2001 - 3 Ni 26/00 -