



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 15/17

vom

2. September 2019

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Urteil des Senats vom 19. Februar 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 Die gemäß § 122a PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Anhörungsrüge ist nicht begründet.
- 2
  1. Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, der Senat habe einen selbständigen Angriff gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents übergangen, indem er unerörtert gelassen habe, ob der Fachmann, wie vom Patentgericht angenommen, ausgehend von der französischen Patentanmeldung 2 639 561 (D3) in naheliegender Weise zu der erfindungsgemäßen Lehre gelangt wäre.
- 3 Es kann dahinstehen, ob die Klägerin hiermit ein selbständiges Angriffsmittel bezeichnet. Denn das Patentgericht hat, wie die Anhörungsrüge zutreffend ausführt und auch im Urteil des Senats wiedergegeben wird (Rn. 23 f.), das Naheliegen der Erfindung damit begründet, dass der Gegenstand der D3 nur in fachüblicher Weise um einen Deckel habe ergänzt werden müssen. Der Senat hat demgegenüber einen zweiten Füllraum bei der D3 und demgemäß auch eine Trennwand zwischen zwei Füllräumen verneint (Rn. 41 des Urteils). Damit war der - von der Klägerin verteidigten - Begründung des Patentgerichts der Boden entzogen.

4           2. Ebenfalls unbegründet ist die Rüge, der Senat habe das rechtliche Gehör der Klägerin dadurch verletzt, dass er unvorhersehbar anders als das Patentgericht die Schutzscheibe, die bei der D3 in den Raum oberhalb der Verbundfolie eingelegt werden kann (vgl. Rn. 23 des Urteils), nicht als von einem Füllraum des Behälters aufgenommenen "Inhalt" gewertet habe. Mit dieser Bewertung des Standes der Technik musste die Klägerin rechnen.

5           Die Füllräume sind erfindungsgemäß durch die Trennwand definiert und nehmen Inhalt wie Nahrungsmittel auf (Merkmal 4, Rn. 8 des Urteils); funktionsbedingt muss ein Füllraum daher zumindest so groß sein, dass er einen Teil des im Behälter verpackten Inhalts aufnehmen kann (Rn. 17 des Urteils). Mit der Berufung hat die Beklagte geltend gemacht, dass die deutsche Offenlegungsschrift 30 17 042 (D2) nach der Definition des Streitpatents lediglich *einen* Füllraum mit darin verpacktem Inhalt offenbare und unter Füllräumen (*compartments*) danach keine noch so kleinen, für eine Füllung mit zu verpackendem Inhalt nicht vorgesehenen Bereiche zu verstehen seien (Rn. 24-26 der Berufungsbegründung); sie hat daraus abgeleitet, dass entgegen der Annahme des Patentgerichts weder die D2 noch die D3 zwei Füllräume aufwiesen (Rn. 59 ff., 70 der Berufungsbegründung). Diesem von der Berufung verfochtenen und von der Berufungserwiderung bekämpften Verständnis ist der Senat sachlich beigetreten, indem er ausgeführt hat, die D3 offenbare keinen zweiten Füllraum, der durch eine Trennwand von dem Füllraum im unteren Bereich der Dose getrennt wäre. D3 enthalte keinen Hinweis, dass auch der Raum oberhalb der Verbundfolie zur Befüllung mit Inhalt wie Lebensmitteln bestimmt sei. Er könne vielmehr (lediglich) dazu verwendet werden, eine den Verschluss vor Beschädigung schützende Schutzscheibe beispielsweise aus Karton aufzunehmen; eine solche Schutzscheibe sei jedoch wiederum Teil des Behälters (der Verpackung) und nicht Verpackungsinhalt (Rn. 41 des Urteils).

6           Mit den Angriffen, die die Klägerin - in Wiederholung ihres vom Senat nicht für durchgreifend erachteten Vorbringens - gegen die sachliche Richtigkeit

dieser Bewertung des Standes der Technik führt, kann sie im Verfahren über die Anhörungsrüge nicht gehört werden.

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 18.10.2016 - 3 Ni 9/16 (EP) -