



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 111/19

Verkündet am:  
7. Dezember 2021  
Schönthal  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Oktober 2019 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 313 243 (Streitpatents), das am 14. Mai 2009 unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorität vom 16. Mai 2008 angemeldet worden ist und ein Spendergehäuse betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den sechs weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Dispenser housing comprising a dispenser part (20, 90, 100, 110), the dispenser part comprising at least two component parts (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41 d, 42d; 51; 61; 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) each joined by a seam (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d; 93; 103; 113a, 113b; 123a, 123b), said dispenser part (20; 90; 100; 110) comprising a first injection moulded plastic component part (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d; 51; 61; 71; 91; 101; 111; 121a, 121b) with an associated first mating surface; a second injection moulded plastic component part (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d; 92; 102; 112a, 112b; 122) having an associated second mating surface; a seam (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d; 93; 103; 113a, 113b; 123a, 123b) is formed by said first mating surface and said second mating surface during injection moulding for joining said first component part (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d; 51; 61; 71; 91; 101; 111; 121a, 121b) and said second component part (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d; 92; 102; 112a, 112b; 122) to define the dispenser part (20; 90; 100; 110), each component part (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d; 51; 61; 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) comprising a front surface, a first and a second side surface each having an edge facing away from the front surface, wherein the resulting seam (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d; 93; 103; 113a, 113b; 123a, 123b) extends from a side edge of a first side surface of the dispenser part to a side edge of a second side surface of the dispenser part, characterised in that the dispenser part (20; 90; 100; 110) is detachably joined to a rear dispenser section (96; 106; 116), in order to form the dispenser housing (97; 107; 117), wherein the rear dispenser section (96; 106; 116) is arranged to be mounted on a vertical wall, and wherein the dispenser housing (97; 107; 117) is for a dispenser for a stack of paper towels or a roll of paper.

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

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent weiterhin in der erteilten Fassung und - in geänderter Reihenfolge - mit ihren erstinstanzlichen sowie 34 zusätzlichen Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

#### Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein Spendergehäuse für Papiertücher.

7 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift kann es aus unterschiedlichen Gründen wünschenswert sein, ein Spenderteil vorzusehen, bei dem zumindest die Außenfläche, die Schale oder ein vergleichbarer Teil aus zwei ähnlichen oder unterschiedlichen Kunststoffen gefertigt ist. So sei denkbar, einen Abschnitt des Spenderteils transparent zu gestalten, um die Kontrolle des Füllstands des im Spender enthaltenen Verbrauchsguts zu erleichtern. Ein zweiter Abschnitt könne opak gestaltet sein, um einen Ausgabemechanismus zu verbergen und dem Spender ein ästhetisch ansprechendes Aussehen zu geben.

8 Für die Herstellung eines solchen Spenderteils werde üblicherweise die erste Komponente durch Spritzguss in einer ersten Form angefertigt. Anschließend werde sie in eine zweite Form umgesetzt und dort mit einer sodann gespritzten weiteren Komponente verbunden. Hierbei könne es zu einem Verzug zumindest der ersten Komponente und der Naht kommen, insbesondere in oder nahe den Bereichen der Seitenkanten. Die Komponenten würden in der Regel durchgehend (end-to-end) miteinander verbunden; selbst mit lokalen Verstärkungen könne es der Verbindungsnaht an ausreichender Stabilität fehlen, um den zu erwartenden Kräften standzuhalten.

9           2.     Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Spendergehäuse mit einem Spenderteil aus unterschiedlichen Kunststoffkomponenten bereitzustellen, das geringen Verzug und hohe Festigkeit aufweist.

10           3.     Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Spendergehäuse vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung im erstinstanzlichen Urteil ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

Das Spendergehäuse (97)

1. ist bestimmt für einen Spender für Papiertücher von einem Stapel oder einer Rolle [1.9] und
2. weist ein Spenderteil (20) mit mindestens zwei Komponententeilen (17, 18) auf [1.1].
3. Die beiden Komponententeile (17, 18)
  - a) weisen jeweils auf:
    - (1) eine Verbindungsfläche [1.2, 1.3],
    - (2) eine vordere Fläche [1.5],
    - (3) eine erste und eine zweite Seitenfläche, die jeweils eine von der vorderen Fläche abgewandte Kante aufweisen [1.6].
  - b) sind durch eine Naht (21) verbunden [1.1.1], die
    - (1) durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden des ersten Komponententeils (17) und des zweiten Komponententeils (18) ausgebildet wird, um das Spenderteil (20) zu definieren [1.4],
    - (2) sich von einer Seitenkante einer ersten Seitenfläche des Spenderteils zu einer Seitenkante einer zweiten Seitenfläche des Spenderteils erstreckt [1.7].
4. Das Spenderteil ist abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt (96) verbunden, um das Spendergehäuse (97) auszubilden [1.8].

5. Der hintere Spenderabschnitt (96) ist für die Montage an einer vertikalen Wand eingerichtet [1.8.1].

11 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

12 a) Ein Spenderteil im Sinne von Merkmal 2 muss ein Bauteil sein, das die Struktur des Spendergehäuses maßgeblich prägt.

13 aa) Nach der Beschreibung des Streitpatents kommen als Spenderteil allerdings auch solche Teile in Betracht, die im Inneren des Gehäuses angeordnet und von außen nicht sichtbar sind (Abs. 10).

14 Ein Gegenstück hierzu bildet der in den Merkmalen 4 und 5 charakterisierte hintere Spenderabschnitt (96), der die Montage an einer Wand ermöglicht und mit dem das Spenderteil abnehmbar verbunden werden kann.

15 bb) Dennoch ist nicht jedes Bauteil des Spenders, das mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden werden kann, als Spenderteil im Sinne von Merkmal 2 anzusehen.

16 Nach der Beschreibung des Streitpatents sind als Spenderteile strukturelle Teile (structural parts) des Spenders zu verstehen (Abs. 9). In den Ausführungsbeispielen ist diese Anforderung dadurch erfüllt, dass das aus zwei oder drei Komponenten bestehende Spenderteil die Vorder- und Seitenflächen des Spenders bildet. Wie bereits oben dargelegt wurde, kommen zwar auch Bauteile im Inneren des Spenders in Betracht. Aus der Anforderung, dass es sich um strukturelle Teile handeln muss, ergibt sich vor dem Hintergrund der Ausführungsbeispiele aber, dass sie für die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Spendergehäuses insgesamt prägenden Charakter haben müssen.

17 b) Entsprechende Anforderungen gelten für die Komponententeile im Sinne von Merkmal 3.

18 Nach der Beschreibung des Streitpatents ist ein Komponententeil jede  
Komponente, die mit einem oder mehreren anderen Komponententeilen verbun-  
den wird, um ein Spenderteil auszubilden (Abs. 9).

19 Hieraus ist vor dem Hintergrund der Ausführungsbeispiele zu entnehmen,  
dass es sich auch bei den einzelnen Komponententeilen um strukturelle Teile im  
oben aufgezeigten Sinne handeln muss.

20 c) Aus den Merkmalen 3 a (2) und 3 a (3) ergibt sich, dass die beiden  
zum Spenderteil gehörenden Komponententeile als dreidimensionale Form aus-  
gebildet sind, deren Grundriss im Wesentlichen die Form eines U mit gegebe-  
nenfalls mehr oder weniger abgeschrägten Schenkeln aufweist.

21 aa) Dieses Verständnis wird durch die in den nachfolgend wiedergege-  
benen Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele für Komponententeile und  
Spender gestützt.

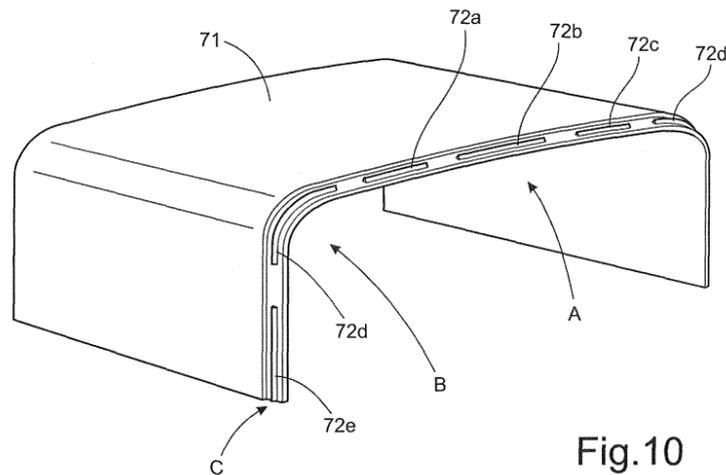


Fig.10

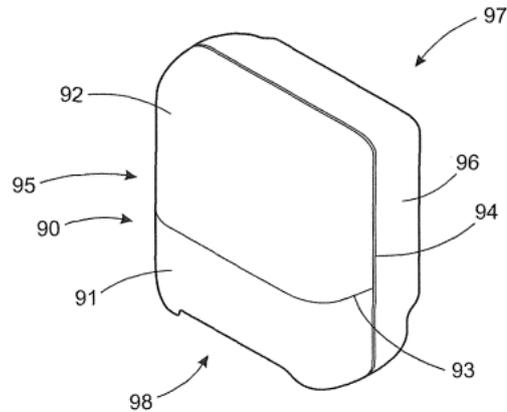


Fig.13

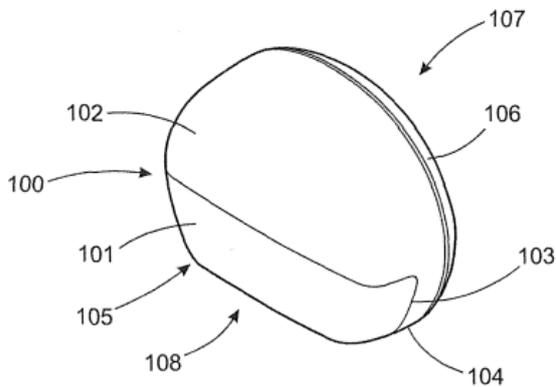


Fig.14

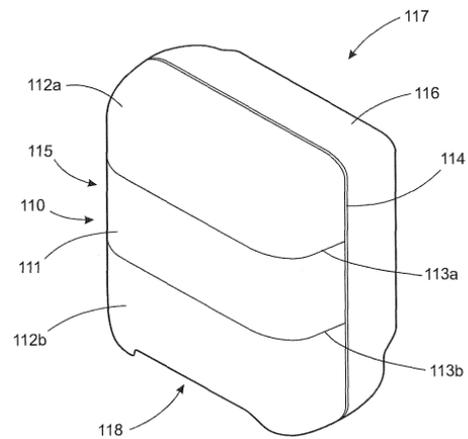


Fig.15

22

Wie aus den Figuren 13 und 15 und insbesondere aus Figur 14 zu entnehmen ist, können die Übergänge zwischen den drei Flächen stetig verlaufen. Ausschlaggebend ist gemäß Merkmal 3 a (3) insoweit, dass die beiden Seitenflächen (mindestens) eine Kante aufweisen, die von der vorderen Fläche abgewandt ist. Um dieser Anforderung zu genügen, müssen die Seitenflächen zumindest in wesentlichen Teilen in einer Ebene verlaufen, die von der hauptsächlichen Ebene der vorderen Fläche abweicht.

23 Die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 gezeigte Darstellung eines Spenderteils führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einer anderen Beurteilung.

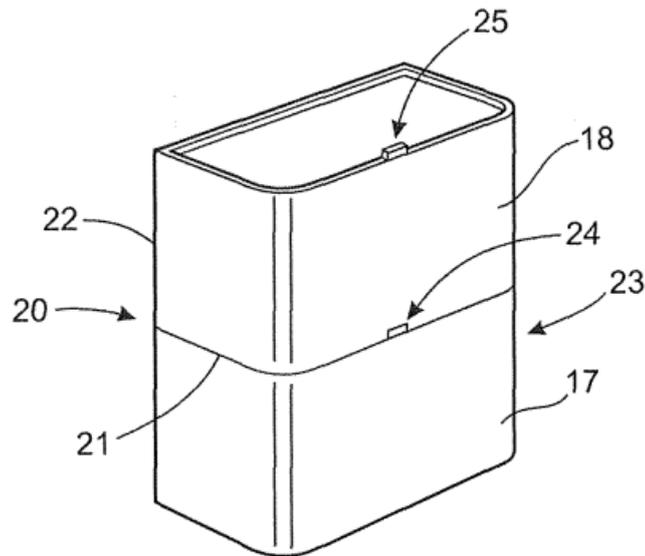
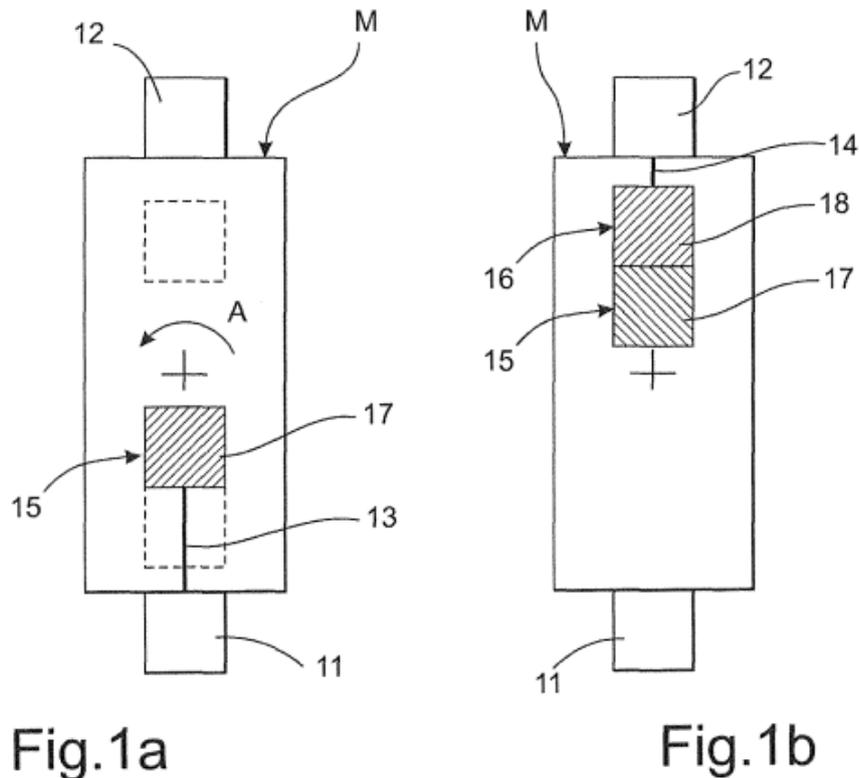


Fig.2

24 Die Darstellung in Figur 2 mag für sich gesehen die von der Klägerin postulierte Schlussfolgerung tragen, dass die Komponententeile des Spenderteils auch geschlossen ausgebildet sein können, beispielsweise in Form eines O. Dieses Verständnis steht aber nicht in Einklang mit den auf Figur 2 bezogenen Ausführungen in der Beschreibung.

25 In den Erläuterungen zu Figur 2 wird ausgeführt, die die Komponententeile (17, 18) verbindende Naht (21) verlaufe von einer Seitenkante (22) zu einer zweiten Seitenkante (23) des Spenderteils (20) (Abs. 59). Dies stimmt mit der Beschreibung der anderen Ausführungsbeispiele überein und deutet darauf hin, dass die Naht an den beiden Seitenkanten (22, 23) endet. Wenn diese beiden Seitenkanten im Bereich der Naht durch eine Rückwand verbunden wären, böte es sich demgegenüber an, die Naht umlaufend auszugestalten.

- 26           Dieser Widerspruch ist angesichts des Gesamtzusammenhangs der Beschreibung und angesichts der insoweit übereinstimmenden Darlegungen zu den einzelnen Ausführungsbeispielen dahin aufzulösen, dass die Komponententeile grundsätzlich eine U-Form aufweisen müssen. Der zeichnerischen Darstellung in Figur 2 kann demgegenüber keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, zumal die Beschreibung ausführt, dass es sich hierbei nur um eine schematische Illustration handelt (Abs. 59).
- 27           bb)    Den Figuren 13 bis 15 ist zudem zu entnehmen, dass die Komponententeile auch weitere Flächen aufweisen können, etwa eine obere Fläche, wie sie in allen drei Ausführungsbeispielen für das obere Komponententeil dargestellt ist.
- 28           d)     Die Naht, die die beiden Komponententeile miteinander verbindet, ist in Merkmalsgruppe 3 b durch ihre Herstellungsart und ihren Verlauf charakterisiert.
- 29           aa)    Nach Merkmal 3 b (1) muss die Naht während des Spritzgießens zum Verbinden der beiden Komponententeile ausgebildet werden. Die nähere Ausgestaltung dieses Fertigungsschritts bleibt dem Fachmann überlassen.
- 30           (1)    In der Beschreibung wird als hierfür besonders geeignete Fertigungsmethode die Drehtechnik benannt. Dieses Verfahren ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1a und 1b schematisch dargestellt.



31 Bei diesem Verfahren wird das Material zur Bildung der ersten Komponente (17) aus einer Einspritzeinheit (11) über einen Angussverteiler (13) in eine Kavität (15) eingespritzt. Anschließend rotiert der bewegliche Teil des Werkzeugs um 180° in die in Figur 1b gezeigte Position und gibt eine - bei der Fertigung der ersten Komponente geschlossene - zweite Kavität frei. In diese wird über einen zweiten Angussverteiler (14) aus der Einspritzeinheit (12) das Material zur Fertigung der zweiten Komponente (18) eingespritzt (Abs. 11, 57-58, 100).

32 Als alternative Methode erwähnt die Beschreibung die Kernrückzugtechnik (Core Back). Bei dieser wird die Kavität für die zweite Komponente beim Spritzen der ersten Komponente durch einen beweglichen Schieber versperrt (Abs. 101).

33 (2) Patentanspruch 1 enthält keine Festlegung auf eines dieser Verfahren.

34 Nach der Beschreibung des Streitpatents haben die beiden als geeignet dargestellten Methoden den Vorteil, dass die erste Komponente im Werkzeug verbleibt und damit Deformationen besser vermieden werden können (Abs. 26 Z. 52-54). Diese Anforderung hat jedoch keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden.

35 Nach der Beschreibung des Streitpatents gehört die Vermeidung von Deformationen zwar zu den Zielen des Streitpatents. Die Mittel, die bei den Ausführungsbeispielen zur Erreichung dieses Ziels eingesetzt werden, sind in Patentanspruch 1 jedoch nicht zwingend vorgesehen.

36 bb) Gemäß Merkmal 3 b (2) muss sich die Naht von einer Seitenkante der ersten Seitenfläche zu einer Seitenkante der zweiten Seitenfläche des Spenderteils erstrecken.

37 (1) Daraus ergibt sich, dass die Naht, die die beiden Komponententeile verbindet, korrespondierend mit dem U-förmigen Grundriss der Komponententeile einen Anfang- und einen Endpunkt hat, mithin nicht umlaufend ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin gilt dies auch für das in Figur 14 gezeigte Ausführungsbeispiel, für das in der Beschreibung übereinstimmend mit Merkmal 3 b (2) ausgeführt ist, dass sich die Naht (103) von einer ersten Seitenkante (104) zu einer zweiten Seitenkante (105) des Spenderteils (100) erstreckt (Abs. 84).

38 (2) Diese Seitenkanten können mit den in Merkmal 3 a (3) vorgesehenen Kanten identisch sein, wie dies in den oben dargestellten Figuren 10, 13 und 15 der Fall ist. Aus dem in Figur 14 gezeigten Ausführungsbeispiel ergibt sich jedoch, dass es sich auch um eine andere Kante der Seitenfläche handeln kann.

39 Die in Figur 14 dargestellte Kante (104), von der aus sich die Naht (103) bis zur entsprechenden Kante (105) auf der gegenüberliegenden Seite erstreckt, bildet die untere Seitenkante der Seitenfläche des Spenderteils (100) und verwirklicht deshalb Merkmal 3 b (2). Sie bildet zugleich eine Seitenkante der Seitenfläche des unteren Komponententeils (101). Diese Seitenkante verläuft jedoch bis zur vorderen Fläche dieses Komponententeils und ist deshalb entgegen der Vorgabe in Merkmal 3 a (3) nicht von dieser Fläche abgewandt. Merkmal 3 a (3) wird demgegenüber durch die senkrecht verlaufende Kante verwirklicht, die sich an die Kante (104) anschließt.

40 (3) Wie die Berufung zu Recht geltend macht, unterscheiden sich die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2) auch darin, dass es sich nach Merkmal 3 b (2) nicht nur um eine Seitenkante eines Komponententeils handeln muss, sondern zugleich um eine Seitenkante des Spenderteils.

41 Dies steht ebenfalls in Einklang mit dem in Figur 14 dargestellten Ausführungsbeispiel.

42 Die Kanten (104, 105), zwischen denen sich die Naht (103) erstreckt, bilden zugleich eine Seitenkante des Spenderteils (100). Die an die Kante (104) anschließende, senkrecht verlaufende Kante, die das Merkmal 3 a (3) verwirklicht, bildet demgegenüber lediglich eine Seitenkante des unteren Komponententeils (101).

43 e) Hinsichtlich der Form der Naht, der Auswahl der für die Komponententeile eingesetzten Kunststoffe und hinsichtlich der Stabilität von Naht und Gehäuse enthält Patentanspruch 1 - trotz der umfangreichen und detaillierten Ausführungen, die die Beschreibung zu diesen Punkten enthält - keine näheren Vorgaben.

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

45 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zu diesem Gegenstand gelange der Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Kunststofftechnik mit Fachhochschul- oder vergleichbarem Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung in der Produktentwicklung von Aufnahmebehältern, der in der Formgebung von Kunststoffen bewandert sei und einen Fachmann der Spritztechnik hinzuziehe, ausgehend von der internationalen Patentanmeldung 2006/054965 (Ni3) durch Kombination mit der internationalen Patentanmeldung 99/18835 (Ni4).

46 Ni3 offenbare einen Spender zur Ausgabe von als Rolle bereitgestellten Papierhandtüchern mit den Merkmalen 1, 2, 3 a (1) und (2) sowie 3 b (1). Ebenfalls offenbart seien die Merkmale 4 und 5. Mit dem Begriff der Scharnierstruktur offenbare Ni3 auch Strukturen, bei denen die Abdeckung nicht nur verschwenkt, sondern auch abgenommen werden könne. Nicht offenbart seien die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2).

47 Ni4 offenbare einen Spender für Handtuchrollen mit Innenauszug mit den Merkmalen 2 und 3 b. Ein Anspritzen des zweiten Komponententeils an ein erstes, zuvor spritzgegossenes Komponententeil sei zwar nicht explizit offenbart. Der Fachmann sehe das Spritzgießen aber als primäres Fertigungsverfahren vor und werde auch das integrale Anspritzen von Abdeckung und Basis als Alternative zum Kunststoffschweißen in Erwägung ziehen, sofern dies entformungstechnisch realisierbar sei. Von letzterem sei bei den in den Figuren der Ni4 gezeigten Ausführungsbeispielen zwar eher nicht auszugehen. Jedenfalls für die Anordnung eines Fensters in einer opaken Abdeckung, die auch in Ni4 als mögliche Ausgestaltung offenbart sei, werde der Fachmann ein integrales Anspritzen aber ohne weiteres in Betracht ziehen, zumal dies auch in Ni3 vorgesehen sei. Bei den in den Figuren 1, 17, 25 und 26 in Ni4 dargestellten Ausführungsbeispielen wiesen beide Komponenten eine dem Benutzer zugewandte vordere Fläche im

Sinne von Merkmal 3 a (2) sowie Seitenflächen mit Kanten im Sinne von Merkmal 3 a (3) auf. Der Fachmann, der ausgehend von der Ni3 ein Spendergehäuse sowohl technisch als auch in Bezug auf das Design weiterentwickeln wolle, sehe in der in Ni4 offenbarten Ausgestaltung Vorteile, die er für die Gestaltung der Abdeckung des in Ni3 gezeigten Gehäuses nutzen könne. Er habe Anlass, die Fenstergeometrie der in den Figuren 25 und 26 der Ni4 gezeigten Ausführungsvarianten mit der von der ersten zur zweiten Seitenkante verlaufenden Naht für den oberen Teil der Abdeckung des Spendergehäuses der Ni3 zu übernehmen und auf dessen gesamten Seitenbereich auszuweiten, weil sich dadurch auch bei der Ni3 aufgrund des vergrößerten Fensters eine verbesserte Sicht auf den Füllstand ergebe und eine ansprechendere Gestaltung realisieren lasse. Der Fachmann werde zudem darin bestärkt, das vergrößerte transparente Komponententeil durch Anspritzen der zweiten Komponente an die erste Komponente herzustellen und diese ihm aus der Ni3 bekannte Anspritztechnik auch bei einer vergrößerten Naht anzuwenden, da die Ni4 eine integrale Formgebung offenbare und damit das Anspritzen von zwei Komponenten auch schon impliziere. Sofern die beiden Materialkomponenten keine wesentlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufwiesen, erwarte der Fachmann auch keine größeren Probleme. Der Nahtverlauf zwischen den beiden Kunststoffkomponenten ergebe sich aus funktionalen und designgeprägten Aspekten. Eine Änderung des Nahtverlaufs verlange nicht die Überwindung technisch relevanter Schwierigkeiten und beruhe damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

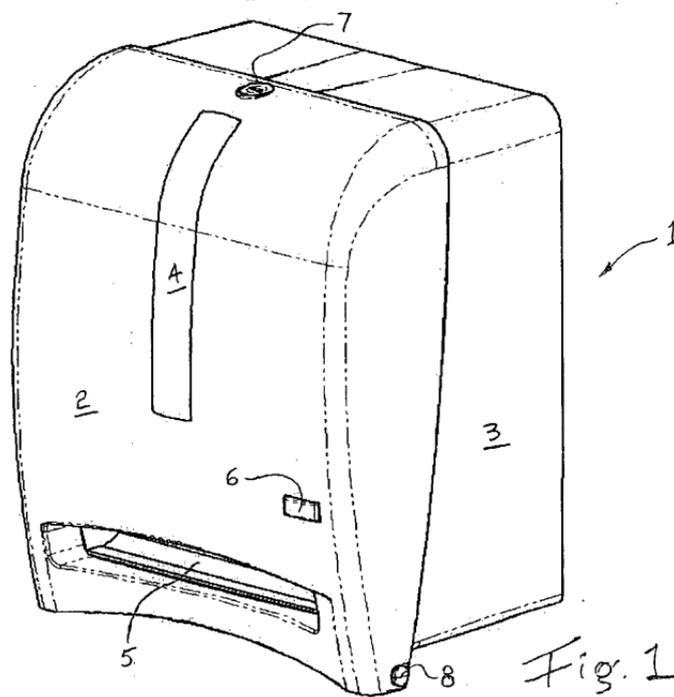
48            III.     Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

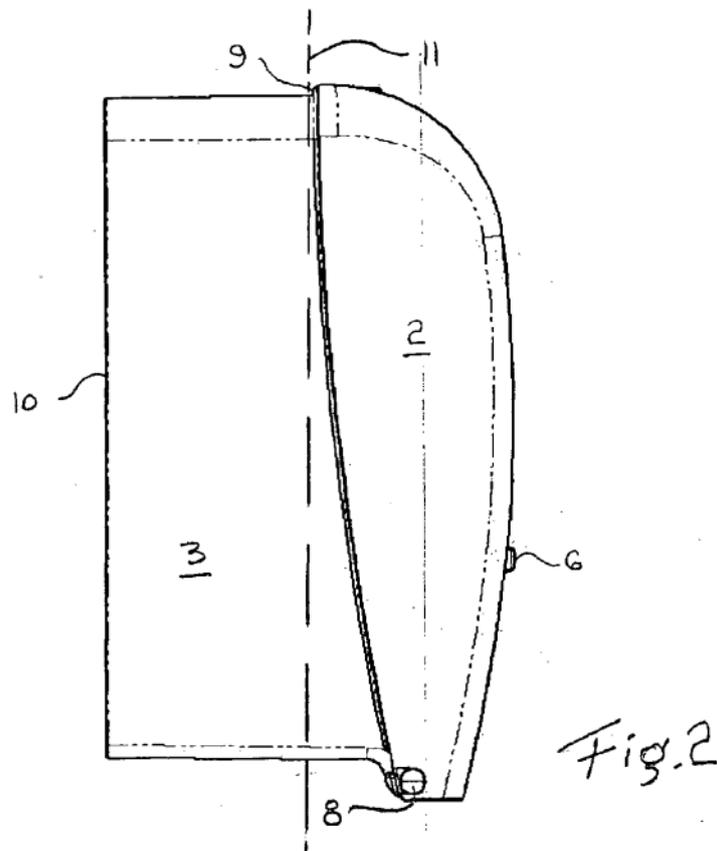
49            Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung weder durch Ni3 noch durch eine Kombination der Ni3 mit der Ni4 nahegelegt.

50 1. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass Ni3 den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht vollständig offenbart.

51 a) Ni3 offenbart einen Spender für Papierrollen.

52 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 in perspektivischer Darstellung und in Figur 2 in einer Seitenansicht dargestellt.





53 Der Spender (1) umfasst einen Körper (3) und eine Abdeckung (2).

54 Der Körper (3) besteht aus einem hinteren Abschnitt mit oberen und unteren Flächen, Seitenflächen und einer hinteren Befestigungsfläche (10). Er kann eine im Spender unterzubringende Papierrolle zumindest teilweise aufnehmen und ist für eine Montage in einer Nische oder an einer Wand geeignet (S. 3 Z. 10-15; S. 7 Z. 20 bis S. 8 Z. 4).

55 Die Abdeckung (2) kann neben einer Ausgabeöffnung (5) und einem die Ausgabe eines Handtuchs anstoßenden Sensor (6) ein eingelassenes transparentes Sichtfenster (4) aufweisen (S. 5 Z. 18-19). In diesem Fall ist die Abdeckung über den Großteil ihrer Oberfläche entweder undurchsichtig oder transluzent gestaltet. In einer als bevorzugt geschilderten Ausführung wird sie zusammen mit dem Fenster im Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestellt, um das Fenster baulich besser in die Abdeckung einzufügen (S. 7 Z. 6-12).

56 Die Abdeckung (2) ist mit dem Körper (3) mittels einer ersten und zweiten Scharnierstruktur (8), beispielsweise in Form von Gelenkstiften, schwenkbar verbunden und kann deshalb zur Wartung oder zum Austausch der Papierrolle geöffnet werden (S. 3 Z. 17-22). Alternativ kommt jede andere Ausgestaltung in Betracht, die ein Verschwenken ermöglicht, zum Beispiel die Ausformung von Vorsprüngen am Körper (3), die in Öffnungen in der Abdeckung (2) greifen (S. 5 Z. 8-13). Im geschlossenen Zustand wird die Abdeckung mittels einer Verriegelungsstruktur (7) am Körper (3) gehalten (S. 3 Z. 22-24).

57 b) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat und auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merkmale 1, 2, 3 a (1) und (2) sowie 3 b (1) offenbart.

58 c) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Merkmale 4 und 5 offenbart sind.

59 In Ni3 ist zwar nicht ausdrücklich offenbart, dass die Abdeckung (2) nicht nur schwenkbar, sondern auch abnehmbar ist. Aus den Ausführungen, wonach jede Ausgestaltung in Betracht kommt, die ein Schwenken ermöglicht, ergibt sich jedoch hinreichend deutlich, dass auch Scharniere in Betracht kommen, bei denen eines der verschwenkbaren Teile abgenommen werden kann. Dies steht in Einklang mit dem als Alternative angeführten Beispiel, bei dem Vorsprünge am Körper (3) in Vertiefungen in der Abdeckung (2) greifen. Diese Ausgestaltung ermöglicht jedenfalls dann ein Entfernen der Abdeckung, wenn deren Seitenwände eine gewisse Flexibilität aufweisen.

60 d) Nicht offenbart ist dagegen - wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat und auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht - Merkmal 3 a (3).

61 Bei dem in Figur 1 der Ni3 gezeigten Ausführungsbeispiel verläuft das Sichtfenster (4) von der Mitte der Front ausgehend bis auf die Oberseite der Abdeckung (2). Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, kann der an der

Oberseite verlaufende Bereich des Fensters (4) zwar ebenfalls als eine Seitenfläche mit einer von der Vorderseite abgewandten Kante angesehen werden. Das Fenster (4) weist aber keine zweite Seitenfläche mit diesen Eigenschaften auf.

62 e) Ebenfalls nicht offenbart ist Merkmal 3 b (2).

63 An einer Offenbarung dieses Merkmals fehlt es schon deshalb, weil die zwischen dem Fenster (4) und dem restlichen Teil der Abdeckung (2) verlaufende Naht sich nicht bis zu einer Seitenkante des Spenderteils erstreckt.

64 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist es weder erforderlich noch ausreichend, dass sich die Naht bis zu einer Kante im Sinne von Merkmal 3 a (3) erstreckt. Erforderlich ist vielmehr, dass die Naht zwischen zwei Seitenkanten des Spenderteils verläuft.

65 Bei der in Ni3 offenbarten Vorrichtung müsste die Naht folglich zwischen zwei Seitenkanten der Abdeckung (2) verlaufen. Eine solche Ausgestaltung zeigt Ni3 nicht.

66 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war weder durch Ni3 noch durch eine Kombination der Ni3 mit der Ni4 nahegelegt.

67 a) Wie bereits oben dargelegt wurde, offenbart Ni3 Ausführungsformen mit einer Abdeckung (2) aus zwei unterschiedlichen, durch Spritzgießen verbundenen Komponenten nur in der Gestalt, dass ein Sichtfenster vom anderen Teil der Abdeckung vollständig umgeben ist. Hieraus ergab sich keine Veranlassung, das Sichtfenster (4) so anzuordnen, dass seine Seitenkanten auf beiden Seitenflächen zugleich die Seitenkanten der Abdeckung (2) bilden.

68 b) Aus einer ergänzenden Heranziehung von Ni4 ergaben sich ebenfalls keine Anregungen in Richtung auf den Gegenstand des Streitpatents.

69            aa)    Ni4 offenbart einen Spender für Papierrollen mit Innenauszug, die im Spender vertikal angebracht sind. Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.

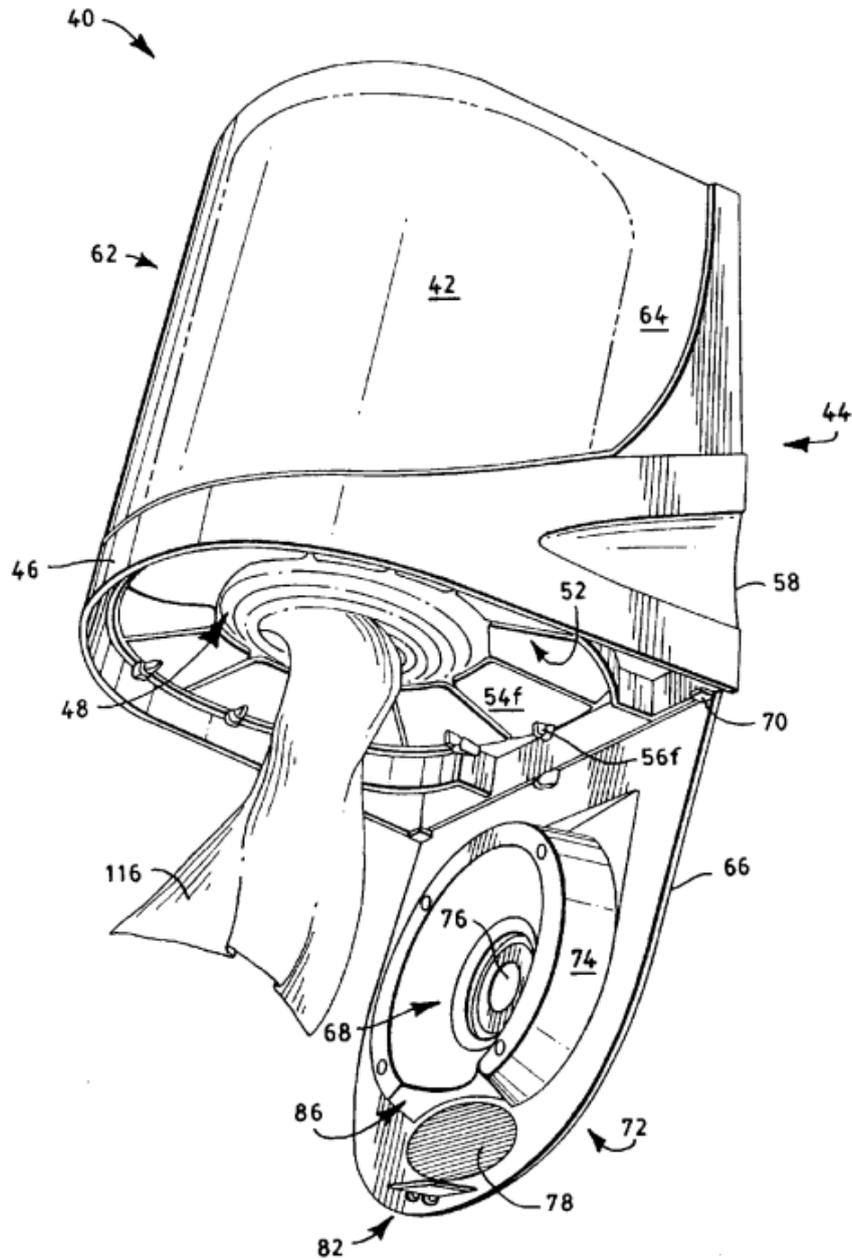
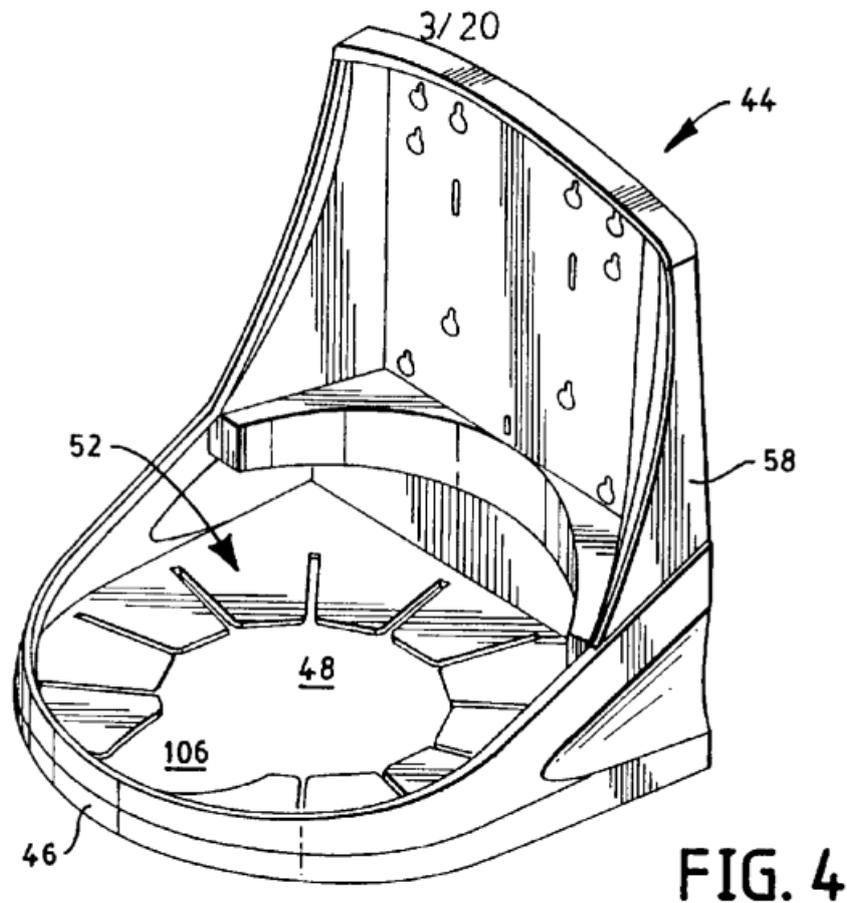


FIG. 1

- 70            Der Spender besteht im Wesentlichen aus einer Basis (44), einer Abdeckung (62), einer Klappe (66), einer Sicherungseinrichtung (52), einer Befestigungseinrichtung (58) und einer Verriegelung (82).
- 71            Die Basis (44) und die Abdeckung (62) bilden einen Hohlraum zur Aufnahme einer Papierrolle (42). Die beiden Teile können durch Kleben, durch mechanische Befestigungsmittel oder durch Schweißen miteinander verbunden sein. Die Abdeckung (62) kann auch lose über der Basis (44) angebracht oder integral mit dieser ausgebildet sein (S. 7 Z. 20-32).
- 72            Beide Teile können aus verschiedenen Kunststoffen gefertigt sein (S. 7 Z. 26-28). So kann die Abdeckung (62) aus einem halbtransparenten Material hergestellt sein, um die Papierrolle und damit den Füllstand sehen und kontrollieren zu können. Alternativ ist auch eine Gestaltung möglich, bei der die Abdeckung (62) aus einem opaken Material besteht, das optional ein als Fenster dienendes transparentes Material umschließt (S. 7 Z. 32 bis S. 8 Z. 1-2; S. 14 Z. 4-8).
- 73            Die Basis (44) dieses Ausführungsbeispiels ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 dargestellt.



74           bb)    Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, sind damit die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2) nicht offenbart.

75           Die Abdeckung (62) der in Ni4 offenbarten Vorrichtung entspricht dem Spenderteil im Sinne des Streitpatents. Für dieses Bauteil offenbart Ni4 eine Ausführungsform mit zwei unterschiedlichen Materialien nur in der Gestalt, dass ein Fenster aus transparentem Material von einer Komponente aus opakem Material umschlossen wird. Dies entspricht der in Ni3 offenbarten Gestaltung und offenbart die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2) aus den bereits oben aufgezeigten Gründen nicht.

76           cc)    Für den Fachmann, der ausgehend von Ni3 anstrebt, die Einsehbarkeit und damit die Kontrolle des Füllstandes und das Erscheinungsbild eines Spendergehäuses zu verbessern, ergab sich aus Ni4 allenfalls die Anregung, die

Abdeckung des in Ni3 offenbarten Spenders vollständig transluzent auszugestalten. Damit wäre er nicht zu einer Gestaltung mit den Merkmalen 3 a (3) und 3 b (2) gelangt.

77            dd)    Ob sich aus Ni4 die Anregung ergab, die räumliche Anordnung des Fensters in der Abdeckung (62) nach dem Vorbild der Anordnung der Abdeckung (62) im Verhältnis zur Basis (44) auszugestalten, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Auch eine solche Ausgestaltung erfüllt nicht die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2).

78            Bei einer solchen Anordnung des Fensters würde sich dieses zwar über die Vorder- und die Oberseite der Abdeckung (62) erstrecken. Seine an der Oberseite gelegene Seitenkante würde aber nicht zugleich eine Seitenkante der Abdeckung bilden.

79            Wie aus der oben wiedergegebenen Figur 4 ersichtlich ist, ist die Abdeckung (62) allseits, also auch an der der Wand zugewandten Seite, von der Basis (44) umgeben. Eine Übernahme dieser Gestaltung für ein in die Abdeckung integriertes Fenster hätte mithin nichts daran geändert, dass das Fenster rundum von dem opaken Teil der Abdeckung umgeben ist.

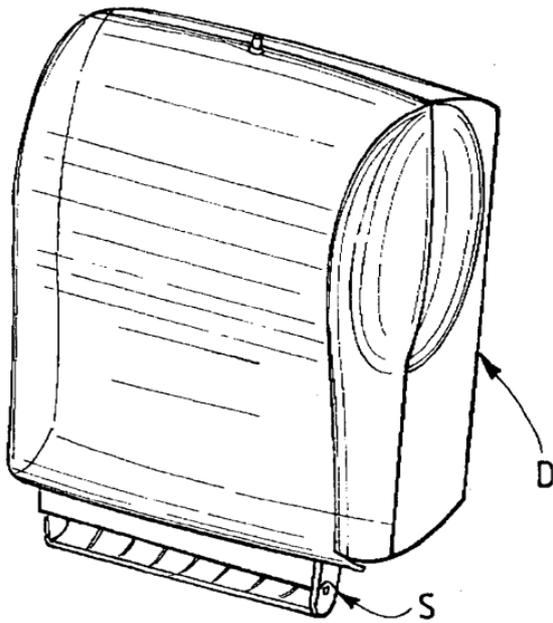
80            IV.    Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend (§ 119 Abs. 1 PatG).

81            1.    Die nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichte europäische Patentanmeldung 2 313 243 (Ni2) nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht vorweg.

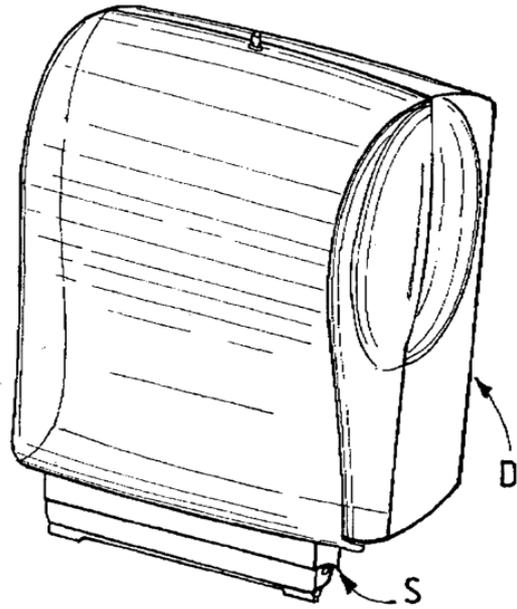
82            a)    Ni2 offenbart eine Anordnung (S), die an die Ausgabeöffnung eines herkömmlichen Papierrollenspenders (D) angebracht werden kann, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, etwa Reinigungsmitteln, in den Spender zu verhindern.

83

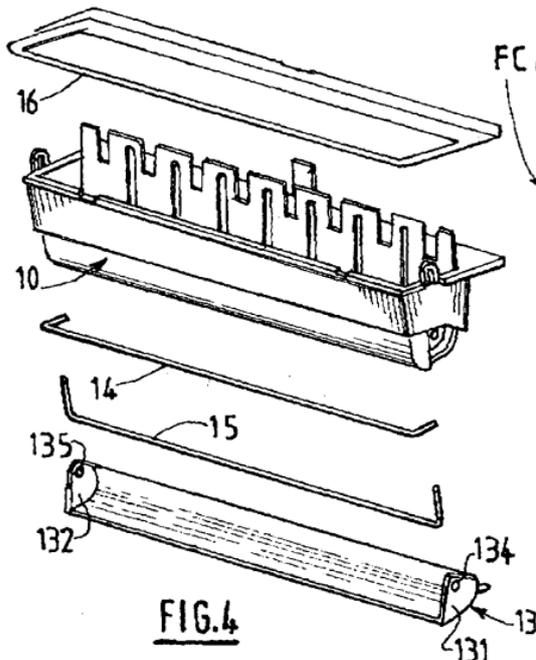
Ein Papierspender (D) mit einer daran befestigten Anordnung (S) ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2A und 2B dargestellt, ein Ausführungsbeispiel für eine Anordnung (S) in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 und 5.



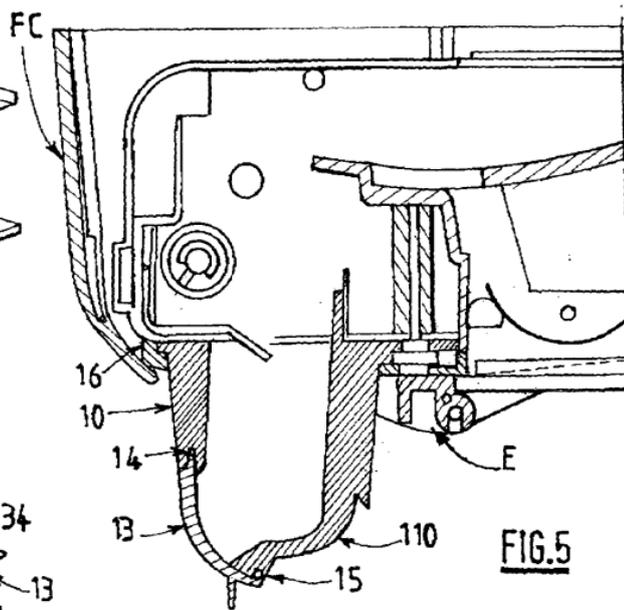
**FIG. 2A**



**FIG. 2B**



**FIG. 4**



**FIG. 5**

84 Die Anordnung (S) umfasst ein Gehäuse (10), das an der Unterseite des Spenders (D) angebracht ist und das Papier aus der Ausgabeöffnung führt, eine Schachtklappe (13), die zwischen einer offenen und einer geschlossenen Stellung bewegbar ist, eine Papierschachtabdichtung (16), die zwischen dem Gehäuse (10) und der Ausgabeöffnung angebracht ist, sowie zwei Dichtungen (14, 15) zwischen dem Gehäuse (10) und der Schachtklappe (13), die das Eindringen von Wasser in den Spender verhindern sollen (Abs. 22). Die Schachtklappe (13) und die dazu gehörende Dichtung können in einem Zwei-Komponenten-Spritzgießverfahren hergestellt werden, und zwar auch durch Co-Injektion (bi-injection) in einem gemeinsamen Werkzeug (Abs. 54 f.). Entsprechendes gilt für das Gehäuse und die diesem zugeordnete Dichtung (Abs. 56).

85 b) Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Kombination aus Merkmal 2 und der Merkmalsgruppe 3.

86 aa) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die aus Gehäuse (10), Schachtklappe (13) und Dichtungen (14, 15, 16) bestehende Einheit als Spenderteil im Sinne von Merkmal 2 angesehen werden kann. Jedenfalls können allenfalls das Gehäuse und die Schachtklappe als Komponententeile im Sinne dieses Merkmals angesehen werden. Für diese beiden Teile ist eine Verbindung nach Maßgabe von Merkmalsgruppe 3 in Ni2 nicht offenbart.

87 Bei der Aufzählung der Teile, die für eine solche Verbindung in Betracht kommen (Abs. 55), werden die drei genannten Komponenten zwar ohne nähere Differenzierung aufgeführt. Die Verbindung von Gehäuse (10) und Schachtklappe (13) mit einer Naht im Sinne von Merkmalsgruppe 3 b kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil die Klappe (13) gegenüber dem Gehäuse (10) schwenkbar sein muss.

88 bb) Für die Dichtungen (14, 15, 16) mag eine solche Verbindung offenbart sein. Diese Teile bilden jedoch keine strukturellen Bauteile im Sinne der oben aufgezeigten Definition von Merkmal 2.

89           2.     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung  
wird auch nicht durch die von der Klägerin geltend gemachte Vorbenutzung eines  
Papierspenders des Unternehmens K.           mit der Modellnummer ...  
(Anlagenkonvolut Ni17c-e und Anlagenkonvolut Ni18a-f) vorweggenommen.

90           Hierbei kann offenbleiben, ob diese Vorbenutzung offenkundig war und ob  
die von der Klägerin ergänzend zu ihrem erstinstanzlichen Vortrag in der Beru-  
fungsinstanz vorgelegten Unterlagen (Anlagenkonvolut Ni18a-f) zu berücksichti-  
gen oder als verspätet zurückzuweisen sind. Weder aus den erstinstanzlich ein-  
gereichten Unterlagen noch aus dem ergänzenden Vorbringen in der Berufungs-  
instanz ergibt sich eine Offenbarung der Merkmale 3 a (3) und 3 b (2).

91           a)     Aus den vorgelegten Abbildungen ergibt sich, dass die Abdeckung  
des Spenders aus opakem Kunststoffmaterial besteht und an der Vorderseite ein  
transparentes Fenster eingebracht ist, das an der Vorderseite auf drei Seiten vom  
Rest der Abdeckung umgeben ist, sich an der Unterseite über die Unterkante  
hinweg ein Stück weit in die Bodenfläche erstreckt und von deren Rand umgeben  
ist.

92           b)     Dies entspricht der in Ni3 offenbarten Gestaltung und offenbart da-  
mit ebenfalls nicht die Merkmale 3 a (3) und 3 b (2).

93           Merkmal 3 a (3) ist nicht offenbart, weil das Fenster mit der Erstreckung  
über die Unterkante in die Bodenfläche allenfalls eine Seitenfläche mit einer von  
der vorderen Fläche abgewandten Kante aufweist.

94           Merkmal 3 b (2) ist nicht offenbart, weil die Naht, mit der das Fenster in die  
Abdeckung des Spenders eingefügt ist, sich nicht bis zu einer Seitenkante des  
Spenderteils erstreckt. Das Fenster wird vielmehr wie in Ni3 auf allen vier Seiten  
von dem es umgebenden Bauteil aus opakem Material eingerahmt.

95           3.     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war durch den weiteren  
Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

96           a)     Ni<sub>2</sub> hat bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Be-  
tracht zu bleiben, da diese Entgegenhaltung erst nach der Anmeldung des Streit-  
patents veröffentlicht worden ist.

97           b)     Aus der geltend gemachten Vorbenutzung ergab sich keine Anre-  
gung, diesen Papierspender in Richtung des Streitpatents weiterzuentwickeln.

98           Das bei diesem Spender vorgesehene Fenster ermöglicht es ohne weite-  
res, den Füllstand zu überprüfen. Angesichts dessen bestand keine Veranlas-  
sung, das Fenster auf die Seitenflächen der Abdeckung zu erstrecken und so  
anzuordnen, dass es zumindest auf einer Seite nicht von dem anderen, aus opa-  
kem Material bestehenden Bauteil eingerahmt ist.

99           c)     Eine weitergehende Anregung ergab sich entgegen der Auffassung  
der Klägerin nicht aus der japanischen Patentanmeldung Sho 59-133029 (Ni<sub>9</sub>,  
deutsche Übersetzung vorgelegt als Ni<sub>9</sub>-de).

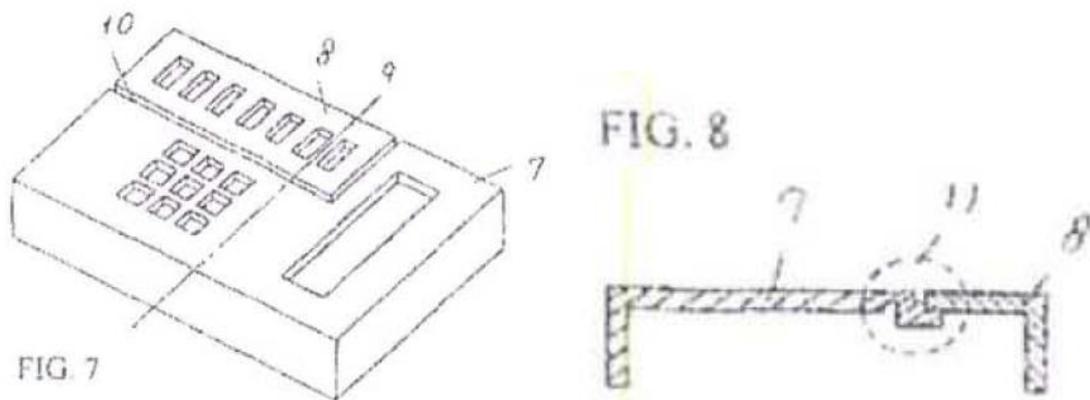
100          aa)    Ni<sub>9</sub> offenbart ein Erzeugnis mit integrierten, aus Harz geformten  
Komponententeilen in unterschiedlichen Farben und nennt als Anwendungsbei-  
spiel das Gehäuse eines Tastentelefon (Ni<sub>9</sub>-de S. 2 Z. 8-10).

101          Die Entgegenhaltung befasst sich mit dem Problem, die Verbindung  
zweier Komponententeile aus unterschiedlich farbigem Material in Bezug auf das  
ästhetische Erscheinungsbild und die Biegefestigkeit zu verbessern. Nach den  
Ausführungen in der Beschreibung der Ni<sub>9</sub> hat das im Stand der Technik für die  
Herstellung einer solchen Verbindung angewandte Ultraschallschweißen neben  
der Kostenintensität den Nachteil, dass einerseits das äußere Erscheinungsbild  
beeinträchtigt werde, weil bei diesem Verfahren an der Verbindungslinie Gate  
entstünden, dass andererseits aber die Stabilität der Verbindung leide, wenn man  
die Gate entferne (Ni<sub>9</sub>-de S. 3 Z. 3-17; S. 4 Z. 13-15). Beim Spritzgießen in der

herkömmlichen Form bestehe die Gefahr, dass die Verbindungsnaht nicht geradlinig verlaufe und die Biegefestigkeit gering sei (Ni9-de S. 3 Z. 18 bis S. 4 Z. 12).

102 Zur Lösung schlägt Ni9 vor, die Verbindungsfläche eines Komponententeils (7) mit Stufen zu versehen und das zweite Komponententeil (8) durch Spritzgießen an diese gestufte Fläche anzuschließen (Ni9-de S. 5 Z. 1-5).

103 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 7 dargestellt, eine Querschnittsansicht entlang der in Figur 7 eingezeichneten Linie 9 in Figur 8.



104 bb) Damit ist die Merkmalsgruppe 3 vollständig offenbart.

105 Die Naht zwischen den beiden Komponententeilen verläuft von der Seitenkante einer Seitenfläche zur Seitenkante einer benachbarten Fläche.

106 cc) Hieraus ergibt sich, wie die Klägerin insoweit zutreffend geltend macht, dass die Möglichkeit, zwei Kunststoffteile mit einer solchen Naht zu verbinden, im Stand der Technik bekannt war und dass auch schon Ausgestaltungen zur Verfügung standen, die eine hinreichende Stabilität der Naht gewährleisten.

107           Selbst wenn angenommen wird, dass entsprechende Möglichkeiten auch für das Gehäuse eines Papierspenders zur Verfügung standen, ergibt sich daraus entgegen der Auffassung der Klägerin nicht die Anregung, den in Ni3 offenbarten Papierspender entsprechend auszugestalten.

108           Eine bestimmte technische Ausgestaltung ist nicht schon deshalb naheliegend, weil sie technisch möglich ist. Eine weitergehende Anregung, die in Ni9 offenbarte Möglichkeit für einen Papierspender nach dem Vorbild von Ni3 zu nutzen, ergibt sich weder aus Ni9 noch aus Ni3.

109           d)     Aus dem vom Patentgericht im Zusammenhang mit Ni3 und Ni4 angeführten Bestreben, den Spender optisch ansprechend zu gestalten, hätten sich allenfalls dann weitergehende Anregungen ergeben können, wenn es konkrete Vorbilder gegeben hätte, bei denen das Fenster entsprechend der Merkmalsgruppe 3 a ausgestaltet ist. Solche Vorbilder ergaben sich weder aus Ni3 und Ni4 noch aus sonstigen Entgegenhaltungen.

110           Mit der Aufteilung des Spenderteils in mindestens zwei Komponententeile werden Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, beispielsweise die Kombination transparenter und opaker Materialien, die sich nicht notwendig in Design-Aspekten erschöpfen, so dass dem Gegenstand des Streitpatents das Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit nicht abgesprochen werden kann.

111           V.     Der Rechtsstreit ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

112           Aus den oben aufgezeigten Erwägungen ergibt sich, dass der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist. Die Klage ist daher abzuweisen.

113 VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs.2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.10.2019 - 5 Ni 2/18 (EP) -