



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 58/19

Verkündet am:
15. Juni 2021
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Führungsschienenanordnung

PatG § 4

Wenn ein bestimmtes Mittel als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rn. 49 - Signalübertragungssystem).

BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 58/19 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2021:150621UXZR58.19.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. April 2019 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 103 62 017 (Streitpatents), das durch Teilung aus einer Anmeldung vom 28. August 2003 hervorgegangen ist und eine aus Kunststoff gespritzte Führungsschiene und ein Fensterrollo für Kraftfahrzeuge betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich neun weitere Ansprüche zurückbeziehen, lautet:

Führungsschienenanordnung (16) für Rollos (14) in Kraftfahrzeugen, mit einem ersten Teil (63), das als Kunststoffformteil hergestellt ist, das erste Verbindungsmittel (68) aufweist und das einen im Wesentlichen hinterschneidungsfreien Abschnitt einer Führungsnut (27) enthält, der zumindest über einen Teil der Länge der Führungsschienenanordnung (16) durchläuft, mit einem zweiten Teil (64), das als Kunststoffformteil hergestellt ist, das zweite Verbindungsmittel (71) aufweist und das einen im Wesentlichen hinterschneidungsfreien Längsabschnitt einer Führungsnut (27) enthält, der zumindest über einen Teil der Länge der Führungsschienenanordnung (16) durchläuft und mit dem Längsabschnitt des ersten Teils (63) zusammen eine hinterschnittige Führungsnut (27) ergibt, wobei die beiden Verbindungsmittel (68, 71) miteinander verbindbar sind, um die beiden Teile (63, 64) relativ zu einander zu positionieren.

2 Patentanspruch 11, auf den ein weiterer Anspruch zurückbezogen ist, schützt ein Fensterrollo, das unter anderem eine Führungsschiene mit entsprechenden Merkmalen aufweist.

3 Die Klägerin hat das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in acht geänderten Fassungen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihren erstinstanzlichen Anträgen und einem zusätzlichen Hilfsantrag. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die Berufung ist zwar zulässig, aber nicht begründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft eine Führungsschienenanordnung für
Fensterrollos in Kraftfahrzeugen.

7 1. Die Beschreibung des Streitpatents setzt sich mit verschiedenen
Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik auseinander.

8 Aus der deutschen Offenlegungsschrift 100 57 759 (K13) sei ein Heck-
scheibenrollo für Kraftfahrzeuge mit einer Wickelrolle und einem Zugstab be-
kannt. Der Zugstab werde mittels zweier Schienen geführt, die auf die Innenseite
der Heckscheibe geklebt oder hinter der Verkleidung der C-Säule des Kraftfahr-
zeugs verborgen seien. Die Führungsschienen bestünden aus Aluminiumstrang-
pressprofilen und wiesen eine durchgehend hinterschnittene Nut auf (Abs. 3). In
diesen Schienen liefen Gleit- oder Führungskörper mit einem kugel- oder zylin-
derförmigen Kopf, der vorzugsweise aus gespritztem Kunststoff bestehe
(Abs. 4 f.). Diese Paarung sei nicht stets klapperfrei und weise keine optimalen
Reibungsverhältnisse auf; zudem sei die Kombination der Schiene mit der Innen-
verkleidung schwierig (Abs. 6-8).

9 Dem deutschen Patent 44 06 267 (K14) sei ein zweiteiliges Führungsprofil
zur Führung eines Fenstervorhangs zu entnehmen, welches zwei parallel lau-
fende Nuten aufweise, von denen eine der Führung der Vorhangkante diene und
die andere das Ende eines Profilverteils an der Unterkante des Vorhangs aufnehme.
(Abs. 9). Die Führungsnut für den Vorhang sei nicht hinterschnitten. Ihre Wände
seien vielmehr aus zwei Bauteilen gebildet, die durch eine Rastverbindung mit-
einander verbunden seien (Abs. 10). Die zweite Nut sei im Bereich des Schlitzes
auf einer Seite hinterschnitten (Abs. 10). Deshalb ließen sich die beiden Teile des
Führungsprofils nur als Strangpressprofil herstellen (Abs. 12).

10 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine Führungsschienenanordnung sowie ein Fensterrollo für Kraftfahrzeuge bereitzustellen, die möglichst wenig Störgeräusche und Reibung verursachen und möglichst einfach herzustellen sind.

11 3. Zur Lösung sieht Patentanspruch 1 eine Führungsschienenanordnung mit den folgenden Merkmalen vor [die vom Patentgericht mit 1.2 und 1.3 bezeichneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Merkmalsgruppen bezüglich der beiden Teile sind in Merkmalsgruppe 1.2 zusammengefasst]:

1.1 Führungsschienenanordnung (16) für Rollos (14) in Kraftfahrzeugen,

1.2 mit einem ersten Teil (63) und einem zweiten Teil (64), die jeweils

1.2.1 als Kunststoffformteil hergestellt sind,

1.2.2 Verbindungs mittel (68 bzw. 71) aufweisen und

1.2.3 einen im Wesentlichen hinterschnittsfreien Abschnitt einer Führungsnut (27) enthalten, der zumindest über einen Teil der Länge der Führungsschienenanordnung (16) durchläuft.

1.4.1 Der Längsabschnitt des zweiten Teils (64) ergibt mit dem Längsabschnitt des ersten Teils (63) zusammen eine hinterschnittige Führungsnut (27).

1.4.2 Die beiden Verbindungs mittel (68, 71) sind miteinander verbindbar, um die beiden Teile (63, 64) relativ zueinander zu positionieren.

12 4. Patentanspruch 11 schützt ein Fensterrollo für Kraftfahrzeuge, das unter anderem eine Führungsschiene mit entsprechenden Merkmalen umfasst. Dieser Gegenstand unterliegt keiner abweichenden Beurteilung.

13 5. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.

14 a) Die Merkmale 1.2 bis 1.4 definieren eine Führungsschiene mit einer
einen Hinterschnitt aufweisenden Nut, die aus zwei im Wesentlichen hinter-
schneidungsfreien Kunststoffformteilen gebildet wird. Dies ermöglicht es, die ein-
zelnen Teile kostengünstig im Spritzgießverfahren herzustellen.

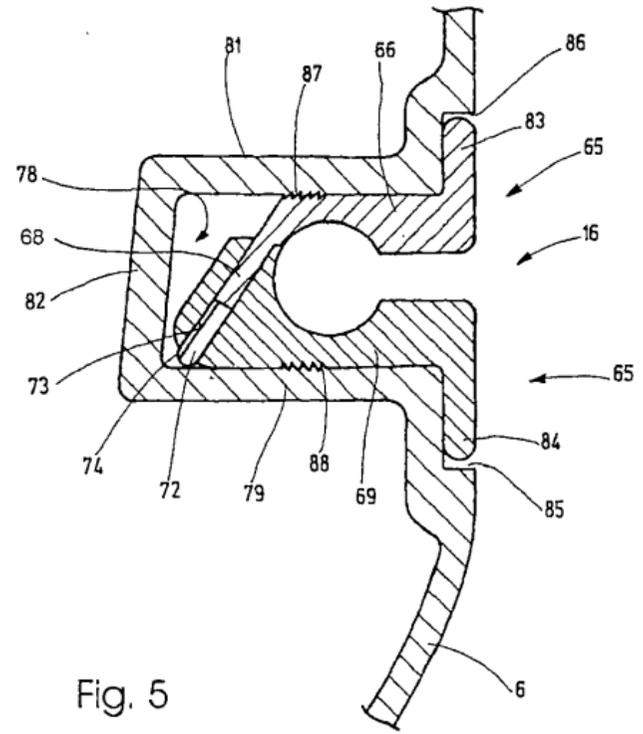
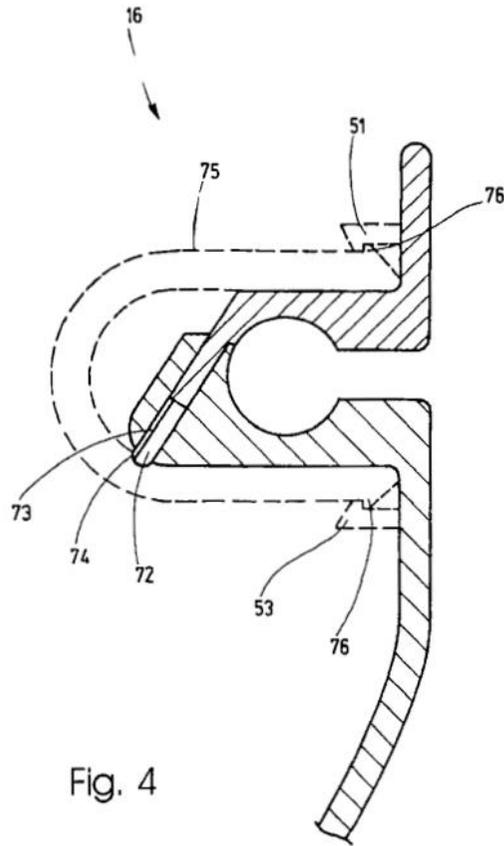
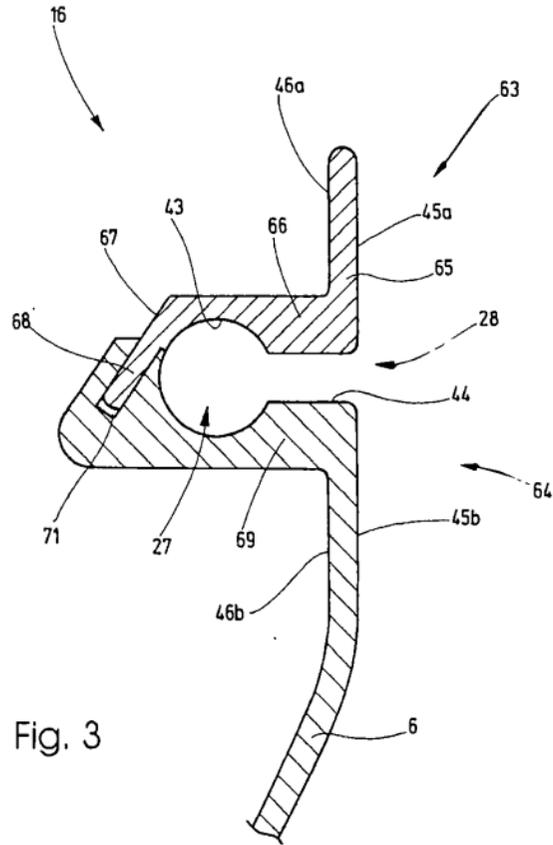
15 b) Patentanspruch 1 schließt nicht aus, dass die Führungsschienen-
anordnung weitere Abschnitte umfasst, in denen die Führungsschiene anders
geformt oder aufgebaut ist.

16 Merkmal 1.2.3 sieht vor, dass der an beiden Teilen im Wesentlichen
hinterschneidungsfrei ausgebildete Abschnitt der Führungsnut (27) zumindest
über einen Teil der Anordnung (16) verläuft. Dies lässt die Möglichkeit offen, in
anderen Teilen der Anordnung eine anders beschaffene Führungsschiene anzu-
ordnen.

17 c) Die Ausgestaltung der in Merkmal 1.2.2 für beide Teile vorgesehe-
nen Verbindungsmittel legt Patentanspruch 1 nur rudimentär fest.

18 aa) Nach Merkmal 1.4.2 müssen die beiden Verbindungsmittel so aus-
gestaltet sein, dass die beiden Teile relativ zueinander positioniert werden kön-
nen. Dies erfordert, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, zumindest
eine vorläufige Fixierung, die es ermöglicht, die beiden Teile in einem nachfol-
genden Schritt durch Kleben, Schweißen oder ähnliche Bearbeitung fest mitei-
nander zu verbinden. Darüber hinausgehende Anforderungen ergeben sich aus
Patentanspruch 1 nicht.

19 Dies steht in Einklang mit den in der Beschreibung des Streitpatents ge-
schilderten Ausführungsbeispielen, bei denen als Verbindungsmittel eine Leiste
(68) und eine Nut (71) eingesetzt werden, wie dies schematisch in den nachfol-
gend wiedergegebenen Figuren 3 bis 5 dargestellt ist.



20 In den Figuren 4 und 5 sind an den Leisten (68) zusätzlich Laschen (72) und Öffnungen (73) dargestellt. Diese sind in Abständen von ca. 5 bis 10 cm angebracht und haben die Funktion, die beiden Teile in Längsrichtung der Führungsschiene positionsrichtig zu halten (Abs. 54). Auf den Laschen (72) sind zusätzlich Rippen (74) angeordnet, die ein Verschweißen mit der Öffnung (73) ermöglichen (Abs. 55).

21 Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, fungieren die Laschen (72), Öffnungen (73) und Rippen (74) bei diesem Ausführungsbeispiel als Positionierhilfe, die ein positionsgerechtes Verschweißen der beiden Teile ermöglicht. Da Patentanspruch 1 den Einsatz von Laschen, Öffnungen und Rippen nicht zwingend vorsieht, kann als Verbindungsmittel auch jede andere Ausgestaltung eingesetzt werden, die eine Verbindung der beiden Teile nach diesem Vorbild ermöglicht.

22 bb) Zusätzlich oder anstelle einer Fixierung durch Kleben, Schweißen oder dergleichen kann die Verbindung durch weitere Teile unterstützt werden.

23 So ist bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel optional ein Stabilisierungsträger (75) vorgesehen, der die Form der Führungsschiene stabil hält, falls die aus Thermoplast bestehenden Teile (63, 64) nicht hinreichend formstabil sind (Abs. 56). In Figur 5 ist die Führungsschienenanordnung in eine Nut (78) eingesetzt, die in einem Seitenverkleidungsteil (6) ausgebildet ist (Abs. 61).

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

25 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei ausgehend von der europäischen Patentanmeldung 1 215 063 (K4) jedenfalls nahegelegt. K4 offenbare eine ganze Reihe verschiedener Führungsschienenanordnungen für Fensterrollos im Heckbereich eines Kraftfahrzeugs. Dazu gehöre eine Ausführungsform, bei der ein Teil der Führungsschiene als Teil der Innenverkleidung ausgebildet sei. Hierbei bestünden sowohl die Innenverkleidung als auch der darin ausgebildete Teil

der Führungsschiene aus Kunststoff. Diese Führungsschiene sei zwar einteilig ausgeführt. Für den Fachmann, einen Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Herstellung von Rollovorrichtungen für Kraftfahrzeuge, sei aber offensichtlich gewesen, dass eine solche Schiene im Spritzgießverfahren nur aufwändig und unter Verwendung mehrteiliger Formen hergestellt werden könne. Bereits am Prioritätstag habe zum allgemeinen Fachwissen gehört, dass es vorteilhaft sei, mehrere für sich betrachtet hinterschneidungsfreie Teile im Spritzgießverfahren einzeln herzustellen und anschließend zusammenzufügen. Dies ergebe sich etwa aus dem Lehrbuch von Beck (Plastic product design, 1. Auflage, 1970, Auszug in K12, vollständiges Buch vorgelegt als K29). Positionierhilfen seien dem Fachmann ebenfalls allgemein präsent gewesen. Das zeige etwa die Figur 6 der deutschen Offenlegungsschrift 42 34 741 (K10).

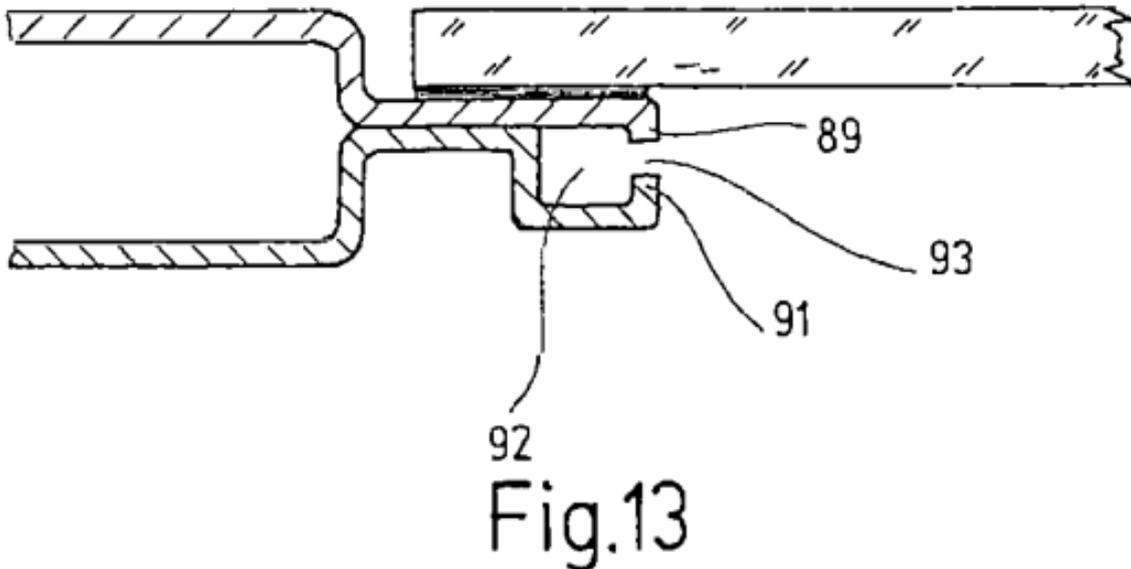
26 Die nach den erstinstanzlichen Hilfsanträgen zusätzlich vorgesehenen Merkmale seien durch K4 offenbart oder zumindest nahegelegt.

27 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

28 1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von K4 naheliegend war.

29 a) K4 offenbart unterschiedliche Ausführungsformen eines Fensterrollos für Kraftfahrzeuge.

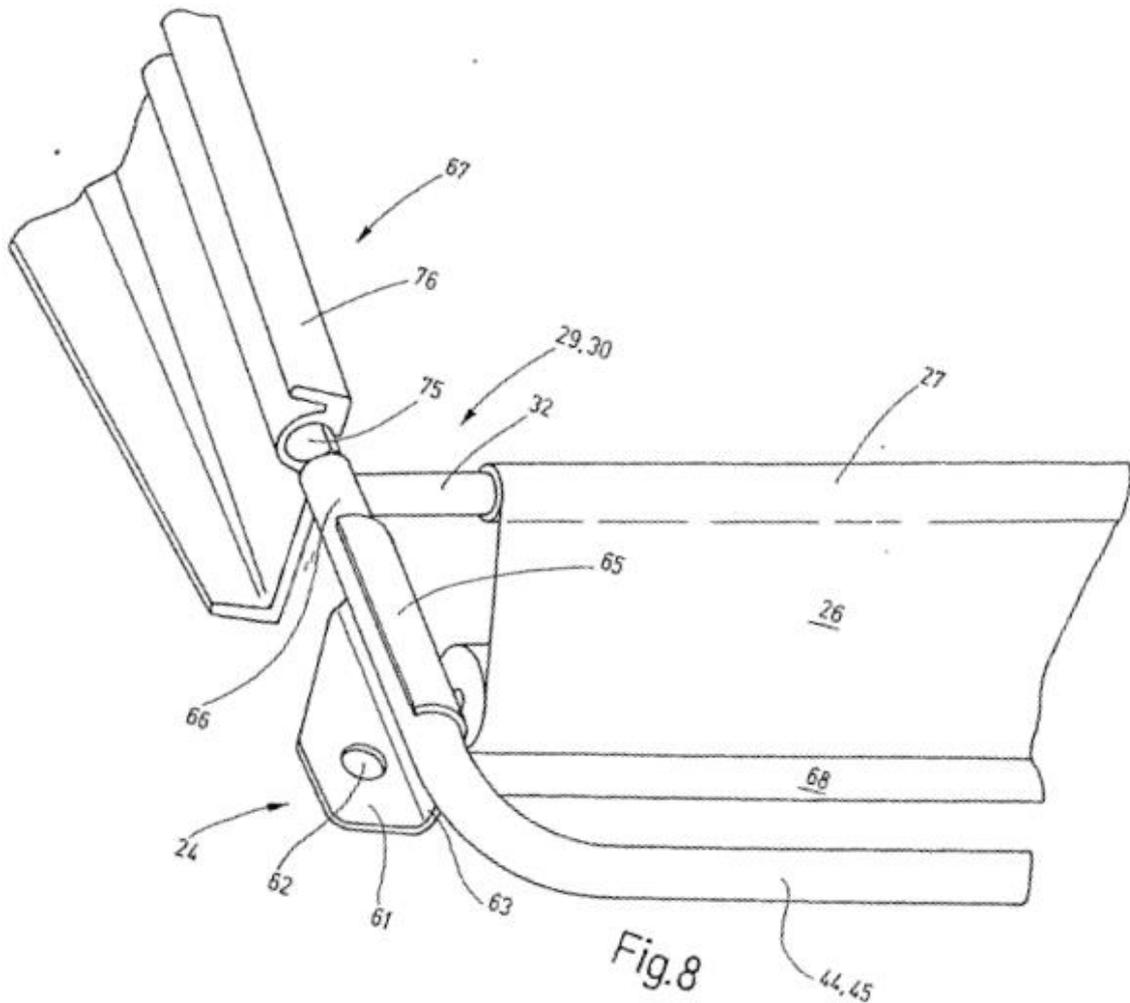
30 aa) Wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat, bestehen die Führungsschienen bei den meisten dieser Ausführungsformen aus Aluminiumstrangpressprofilen. Mit einer Ausnahme sind sie zudem einstückig ausgebildet. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 13 zeigt demgegenüber eine Ausführungsform, bei der die Führungsschiene durch die Karosserie selbst gebildet wird.



31 Ein Flansch ist an seiner freien Kante mit einer einstückigen Leiste (89) versehen. Ein gegenüberliegender Schenkel trägt an seinem freien Ende ebenfalls eine Leiste (91). Hierdurch entsteht eine Nut (92) mit Schlitz (93) (Abs. 93).

32 Woraus die Karosserieteile bestehen und wie sie miteinander verbunden sind, wird im Zusammenhang mit Figur 13 nicht erwähnt. Hinsichtlich eines anderen Ausführungsbeispiels, bei dem eine Führungsschiene an zwei miteinander verbundenen Karosserieteilen der C-Säule befestigt ist, wird ausgeführt, die C-Säule bestehe aus zwei Blechformteilen mit Flanschen, die in bekannter Weise durch Punktschweißen verbunden seien (Abs. 80 f.).

33 bb) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 8 dargestellte Ausführungsform demgegenüber eine Führungsschiene aus Kunststoff aufweist.



34 Wie bei den meisten anderen in K4 offenbarten Ausführungsformen besteht die Führungsschiene aus zwei in Längsrichtung aufeinanderfolgenden Abschnitten (65) und (67). Der Abschnitt (67) ist als Nut (75) in einem Innenverkleidungsstück (76) der C-Säule enthalten (Abs. 78).

35 Bei der Erläuterung von Figur 8 wird, wie die Berufung im Ansatz zutreffend geltend macht, zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aus welchem Material die Innenverkleidung (76) besteht. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, beziehen sich jedoch auch die allgemeinen Ausführungen in der Beschreibung von K4, wonach es möglich ist, zumindest einen Teil der Führungsschiene in der Innenverkleidung unmittelbar integral auszubilden, auf Ausführungsformen nach

dem Vorbild der Figur 8. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich ausgeführt, dass einer der beiden Abschnitte der Führungsschiene - und zwar der längere - in Kunststoff in dem Seitenteil eingespritzt ist (Abs. 26).

36 Dem hat das Patentgericht zu Recht entnommen, dass die in Figur 8 dargestellte Nut (75) durch das Kunststoffmaterial des Seitenteils gebildet wird. Hinweise darauf, dass in diese Nut eine Führungsschiene aus Aluminium eingelegt wird, lassen sich K4 nicht entnehmen. Vielmehr wird als Besonderheit der in Figur 8 dargestellten Ausführungsform hervorgehoben, der Abschnitt (67) der Führungsschiene (13) sei kein eigenes Führungsprofil, sondern als Nut (75) in dem Innenverkleidungsstück (76) enthalten (Abs. 78).

37 b) Damit ist eine vollständige Kombination der Merkmale 1.2 bis 1.4.1 nicht offenbart.

38 aa) Wie bereits oben dargelegt wurde, bilden bei der in Figur 13 dargestellten Ausführungsform zwei im Wesentlichen hinterschneidungsfreie Teile eine Führungsnut, die eine Hinterschneidung aufweist. Die beiden Teile bestehen jedoch nicht aus Kunststoff, sondern aus Blech.

39 Somit fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 1.2.1.

40 bb) Bei dem in Figur 8 dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwar Merkmal 1.2.1 für sich gesehen verwirklicht. Es fehlt aber an einem zweiteiligen Aufbau im Sinne von Merkmalsgruppe 1.2 und damit zugleich an einer Offenbarung der Merkmale 1.4.1 und 1.4.2.

41 Entgegen der Auffassung der Berufung steht der Offenbarung von Merkmal 1.2.1 bei diesem Ausführungsbeispiel nicht entgegen, dass die Führungsschiene, einen zweiten, aus Metall bestehenden Abschnitt aufweist. Wie bereits oben dargelegt wurde, schließt Patentanspruch 1 eine solche Ausgestaltung nicht aus.

42 cc) Dass die unterschiedlichen Gestaltungsmerkmale aus den Figuren 8 und 13 miteinander kombinierbar sind, ist K4 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

43 Die beiden Ausführungsbeispiele haben zwar gemeinsam, dass - abweichend von anderen Beispielen - der größere Teil der Führungsschiene durch ohnehin vorgesehene Teile des Fahrzeugs gebildet wird. Dass Konstruktionsprinzipien für die hierfür in Figur 13 eingesetzten Karosserieteile aus Blech auf die in Figur 8 dargestellte Innenverkleidung aus Kunststoff übertragen werden können, geht aber aus K4 nicht hervor und ist auch im Übrigen nicht ohne weiteres ersichtlich.

44 c) Darüber hinaus ist auch Merkmal 1.4.2 nicht offenbart.

45 Verbindungsmittel, die eine relative Positionierung der beiden Karosserieteile im Sinne der oben erläuterten vorläufigen Fixierung vor deren Verbindung durch Punktschweißen ermöglichen, sind in K4 nicht erwähnt.

46 d) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass eine zweiteilige Ausgestaltung des in Figur 8 dargestellten Kunststoffteils entsprechend den Merkmalen 1.2 bis 1.4.1 durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt war.

47 Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Anwendung eines bestimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegend sein, wenn dieses als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalität sich in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16,

GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rn. 49 - Signalübertragungssystem).

48 Diese Voraussetzungen hat das Patentgericht zu Recht als im Streitfall erfüllt angesehen.

49 aa) Die Ausbildung einer Hinterschneidung durch Zusammenfügen von zwei separat durch Spritzgießen hergestellten Kunststoffteilen war als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel allgemein bekannt.

50 Nach den insoweit nicht angefochtenen und durch K12 belegten Feststellungen des Patentgerichts gehörte es zum Fachwissen, dass Hinterschneidungen (internal undercuts) bei der Herstellung von Kunststoffteilen mittels Spritzgießen zu hohem Aufwand führen und deshalb vermieden werden sollten und dass als kostengünstige Alternative die Herstellung von zwei getrennten Teilen und deren anschließendes Zusammenfügen in Betracht kommt (K12 S. 178).

51 bb) Dieses Mittel stellte sich am Prioritätstag für die Herstellung von Führungsschienen nach dem Vorbild der in K4 wiedergegebenen Figur 8 als objektiv zweckmäßig dar.

52 Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, führt K4 als mögliches Herstellungsverfahren für eine Führungsschiene der in Figur 8 dargestellten Art das Spritzgießen an (Abs. 26). Folglich hatte der Fachmann Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, ein Bauteil der in Figur 8 dargestellten Art auf diese Weise herzustellen. Hierbei war ohne weiteres erkennbar, dass das Teil eine Hinterschneidung aufweist, dass deshalb die oben beschriebenen Schwierigkeiten auftreten können und dass zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten das Herstellen und Verbinden von zwei separaten Kunststoffteilen in Betracht kommt.

53 cc) Besondere Umstände, die eine Anwendung dieses allgemeinen
Wissens in dem im Streitfall zu beurteilenden Zusammenhang als nicht möglich,
schwierig oder untunlich erscheinen lassen konnten, sind weder aufgezeigt noch
sonst ersichtlich.

54 Der von der Berufung erhobene Einwand, eine zweiteilige Ausführung
weise gegenüber einer einteiligen Ausführung gewisse Nachteile auf, ist in die-
sem Zusammenhang unerheblich. Ein Rückgriff auf das allgemein bekannte und
sich auch im vorliegenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellende
Mittel der zweiteiligen Ausführung hätte nur dann nicht nahegelegen, wenn ge-
rade bei einer Innenverkleidung, wie sie in Figur 8 dargestellt ist, besondere
Gründe bestanden hätten, die einer solchen Ausführung entgegenstehen. Dies-
bezügliche Anhaltspunkte zeigt die Berufung nicht auf.

55 Der Möglichkeit von Vibrationen und Störgeräuschen kann durch eine ge-
eignete Verbindungsmethode wie etwa Kleben oder Schweißen entgegengewirkt
werden. Dass diese Mittel am Prioritätstag nicht zur Verfügung standen oder nicht
ausreichend waren, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

56 Dass die in der Nut entstehende Nahtstelle den reibungslosen Lauf der
Führungsglieder beeinträchtigen könnte, erscheint nicht vollständig ausgeschlos-
sen. Insoweit ergibt sich aber aus der in Figur 13 dargestellten Ausführungsform,
dass dieser Aspekt einer zweiteiligen Ausführung nicht zwingend entgegensteht.

57 Auch die von der Beklagten angeführten hohen Temperaturen im Innen-
raum von Fahrzeugen sowie damit verbundene Bewegungen von Bauteilen ste-
hen der hier befürworteten Würdigung nicht entgegen. Denn sowohl die Figur 8
als auch die Figur 13 der K4 zeigen jeweils aus mehreren Bauteilen bestehende
Führungsschienen, ohne dass insofern auf hier auftretende, zusätzliche Prob-
leme wegen der Mehrheit von Bauteilen und unterschiedlicher Bewegungen un-
ter Temperatureinwirkung hingewiesen wird. Hinzu kommt, dass der Fachmann
mit Rücksicht auf die Temperaturen einen gleichen, unter Temperatureinwirkung
möglichst wenig veränderlichen Kunststoff sowie eine geeignete Verbindung

wählen kann. Schließlich löst das Streitpatent die behaupteten Probleme ebenfalls lediglich durch eine geeignete Verbindung der einzelnen Bauteile und zeigt insofern keine speziellen Lösungen.

58 Aus dem von der Berufung geltend gemachten Umstand, dass Alternativen wie etwa das Einlegen einer Metallschiene oder eines als Kunststoffstrangprofil gepressten Kunststoffteils in Frage kamen, ergibt sich nicht, dass eine zweiteilige Ausführung der in Figur 8 dargestellten Innenverkleidung als nicht möglich, mit besonderen Schwierigkeiten verbunden oder aus sonstigen Gründen untunlich erschien.

59 Der von der Berufung erhobene Einwand, die Komplikationen einer einteiligen Ausführung im Spritzgießverfahren hätten in Kauf genommen werden können, mag für sich gesehen zutreffen, steht aber einer Anwendung des allgemeinen Fachwissens, wonach eine zweiteilige Ausführung in der Herstellung günstiger ist, ebenfalls nicht im Wege.

60 e) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass auch der Einsatz von Positionierhilfen im Sinne von Merkmal 1.4.2 durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt war.

61 Nach den ebenfalls nicht angegriffenen und durch K10 belegten Feststellungen des Patentgerichts gehörte es zum allgemeinen Fachwissen, zwei separat hergestellte Kunststoffteile durch Positionierhilfen relativ zueinander zu positionieren und sodann durch Schweißen fest miteinander zu verbinden. Diese Vorgehensweise war auch im hier zu beurteilenden Zusammenhang objektiv zweckmäßig. Besondere Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich. Dass andere Vorgehensweisen in Betracht kamen, ist auch in diesem Zusammenhang unerheblich.

62 2. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht auch die mit den erstinstanzlichen Hilfsanträgen der Beklagten verteidigten Gegenstände als nicht schutzfähig angesehen.

63 Die Berufung greift diese Beurteilung mit der Begründung an, K4 offenbare
keinen zweiteiligen Aufbau und damit keine Positionierungsmittel. Diese Erwä-
gung trifft zwar zu. Die genannte Ausgestaltung war aber aus den oben aufge-
zeigten Gründen nahegelegt. Dass abweichende Vorgehensweisen in Betracht
kamen, ist auch in Bezug auf die Hilfsanträge unerheblich.

64 3. Der erstmals in zweiter Instanz gestellte Hilfsantrag 9 ist unzulässig.

65 a) Nach Hilfsantrag 9 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1
wie folgt ergänzt werden:

1.5.1 Das eine der beiden Verbindungsmittel (68, 71) weist eine
Leiste auf.

1.5.2 Das andere der beiden Verbindungsmittel (68, 71) weist eine
Nut auf.

1.5.3 Die Leiste (68) trägt Laschen (72).

1.5.4 Die Nut (71) trägt Öffnungen (73) zur Aufnahme der Laschen
(72).

66 b) Dieser von der Berufungserwiderung als verspätet gerügte Antrag
ist nach § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG unzulässig.

67 Die Berufung bezeichnet den neuen Hilfsantrag als Reaktion auf die Aus-
führungen im angefochtenen Urteil, wonach die Verbindungsmittel in ihrer kon-
struktiven Ausbildung nicht spezifiziert seien. Diese Auffassung hat das Patent-
gericht allerdings nicht erst in seinem Urteil, sondern schon in dem nach § 83
Abs. 1 PatG erteilten Hinweis (S. 7 Abs. 3) zum Ausdruck gebracht. Die Beklagte
hatte deshalb bereits im ersten Rechtszug Anlass, Hilfsanträge zu stellen, die
diesem Gesichtspunkt Rechnung tragen. Gründe, die einer erstinstanzlichen
Antragstellung entgegenstanden, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

68 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.04.2019 - 1 Ni 26/17 -