



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 16/15

Verkündet am:  
13. Juni 2017  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. September 2014 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 888 223 (Streitpatents), das am 13. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität von drei deutschen Anmeldungen vom 22. März 1996, vom 11. November 1996 und vom 29. Januar 1997 sowie eines deutschen Gebrauchsmusters vom 12. Dezember 1996 angemeldet wurde und nach Erlass des angefochtenen Urteils durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium. Es ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung

mit fünf Patentansprüchen aufrechterhalten worden. Patentanspruch 1, auf den die übrigen Ansprüche rückbezogen sind, lautet in dieser Fassung in der Verfahrenssprache wie folgt:

"Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1), wobei

- der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt,
- im Anschluss hieran der Gegenstand (8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und
- die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und
- danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird."

2           Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die neue Streitpatentschrift (EP 888 223 B2) verwiesen.

3           Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen, die nur noch einen Patentanspruch zum Gegenstand haben, verteidigt.

4           Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent hilfsweise in vier abermals geänderten Fassungen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung ist begründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium.

7 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Zeitschriften oder Büchern häufig Gegenstände, wie Parfümfläschchen, Cremeproben, Beihefter und Materialproben oder - um dem Nutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen - auch Datenträgerplatten, wie beispielsweise CD-ROMs, beigelegt. Hierfür werde bei den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrensweisen eine Papier- oder Folientasche auf den Umschlag oder eine Seite des Printmediums aufgeklebt, in die der betreffende Gegenstand gesteckt werden könne (Beschr. Abs. 4). So offenbare beispielsweise die britische Patentanmeldung 341 146 für eine Schallplatte als Beilage, die Platte entweder in eine auf dem Umschlag eines Buches befestigte Tasche einzulegen oder sie fest mit dem Buch so zu verbinden, dass das Buch zusammen mit der Platte auf den Plattenteller gelegt werden könne. Die US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) betreffe ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, bei dem der beizufügende Gegenstand auf einen flachen Papierzuschnitt mit Leimstreifen platziert werde, der dann so gefaltet werde, dass ein an einer Seite mit einer Lasche und ansonsten durch beleimte Abschnitte verschlossener Umschlag entstehe, der über einen Bindebereich in das Printmedium eingebunden werden könne. Die Streitpatentschrift schildert es als nachteilig, dass sowohl das Einführen von Datenträgerplatten oder anderen Gegenständen in Papier- oder Folientaschen als auch das Anliefern, Vereinzeln, Positionieren und Festkleben der Tüten auf ei-

ner bestimmten Seite eines Printmediums arbeitsaufwändig und in großen Stückzahlen nur mit komplizierten Maschinen durchführbar seien. Dadurch verteuerten sich Printmedien, denen Gegenstände beigefügt würden, unverhältnismäßig (Beschr. Abs. 7).

- 8            2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der Aufgabe in der Streitpatentschrift zunächst angenommen, diese bestehe darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und kostengünstig an einer Fläche, wie beispielsweise einem Printmedium, befestigt werden können. Dies ist nicht zu beanstanden. Nicht beigetreten werden kann jedoch der vom Patentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegten Annahme, dass die Aufgabe darin bestehe, das aus der US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) bekannte Verfahren zu vereinfachen, indem auf das dort vorgesehene Umfalten und Aufkleben einer Verschlusslasche verzichtet wird. Diese Definition enthält bereits einen Hinweis auf die erfindungsgemäße Lösung, der nicht in die Formulierung der Aufgabe einfließen darf, weil diese nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über die Patentfähigkeit zu treffen, sondern den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung lokalisieren soll, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid). Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Viel-

mehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin). Das technische Problem ist daher allgemeiner darin zu sehen, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und kostengünstig an einem Printmedium befestigt werden können.

9                    3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Das Verfahren dient dem lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1) [A; B].
2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:
  - 2.1 Der Gegenstand wird auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt [E], indem
    - 2.1.1 entweder der Gegenstand auf die ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt wird [C],
    - 2.1.2 der Gegenstand (8) im Anschluss hieran zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt wird [D], und
    - 2.1.3 die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist [E; E1].
  - 2.2 Die ebene Fläche wird über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden [F].

10           4. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende Bemerkungen veranlasst:

11           Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll der Gegenstand - anders als nach den bisher im Stand der Technik bekannten Verfahren - ohne die Verwendung eines Umschlages oder einer Tüte an dem gebundenen Printmedium lösbar befestigt werden, wobei das vorgeschlagene Verfahren in zwei Arbeitsgänge gegliedert ist. Im ersten Arbeitsgang wird der Gegenstand auf eine ebene Fläche aus Papier oder Karton aufgelegt und zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt, die ihrerseits auf der ebenen Fläche, auf der der Gegenstand aufliegt, aufgeklebt wird und so den Gegenstand an dem Printmedium befestigt (Merkmalsgruppe 2.1; Beschr. Abs. 10 und 11). Vorteilhafte Ausführungen bestehen nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift darin, dass die Fläche eine Vertiefung aufweist, in die der Gegenstand eingelegt werden kann, dass die Schicht zumindest teilweise, vorzugsweise an der Stelle, an der sie an der Fläche befestigt wird, selbstklebend ist oder dass die Schicht nur an den Rändern, mit denen sie auf der Fläche aufliegt, mit einem Kleber versehen ist (Beschr. Abs. 16-19). Die derart präparierte Fläche wird mit dem Gegenstand zwischen die Seiten des Printmediums gelegt und kann im zweiten Arbeitsgang wie eine normale Buchseite in das Printmedium gebunden werden (Merkmal 2.2; Beschr. Abs. 12). Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift entfällt damit das arbeitsaufwändige Einführen des betreffenden Gegenstandes in eine flexible Tüte und beim Binden des Printmediums werden keine zusätzlichen Einrichtungen zum Positionieren und Aufkleben von Tüten benötigt. Vielmehr können die einzelnen Verfahrensschritte mit bekannten Maschinen preisgünstig, schnell und in großen Stückzahlen mit hoher Präzision durchgeführt werden (Beschr. Abs. 10, 12, 13).

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

13           Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig, weil er je-  
denfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die US-amerikanische Pa-  
tentanmeldung 4 084 696 (D1) offenbare ein Verfahren zum lösbaren Befesti-  
gen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, das sich vom  
Verfahren des Streitpatents nur dadurch unterscheide, dass der Gegenstand  
mittels einer Verschluss-Lasche befestigt werde, die auf der vom Binderand  
abgewandten Seite umgefaltet und aufgeklebt werde. Für den Fachmann, einen  
Diplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in Be-  
zug auf Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen und Kennt-  
nissen, insbesondere auf dem Gebiet der Einlegeteil-Befestigungen, sowie der  
entsprechenden Verfahren bei der Herstellung von gebundenen Druckerzeug-  
nissen, liege es nahe, das als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Fal-  
ten, Schließen und Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfaches und  
billigeres Verfahren zu ersetzen. Auf der Suche nach einer gegenüber dem  
Stand der Technik verbesserten Lösung werde er an bekannte Lösungen bei  
Verpackungsmaschinen und Einlegeteilbefestigungen anknüpfen und dabei auf  
das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) stoßen. Diese Entgeghaltung  
offenbare eine Schutzhülle für Einlegeteile, die nach dem in Figur 1 gezeigten  
Ausführungsbeispiel auf den offenen Seiten oben, unten und rechts ohne Ver-  
schlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt werde, während die linke Seite  
durch Umfalzen beim Klebevorgang automatisch geschlossen werde. Dass in  
diesem Ausführungsbeispiel ein in der Regel für Einzelstücke und Austausch-  
seiten verwendeter Heftrand und kein zum dauernden festen Einbinden vorge-  
sehener Bindebereich gezeigt werde, halte den Fachmann nicht davon ab, das  
Klebeverfahren der D7 für ein gebundenes Printmedium zu übernehmen. Viel-  
mehr liege es aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale für den



Fachmann nahe, die offenen Seitenflächen nicht - wie in der D1 vorgesehen - mittels einer Lasche zu verschließen, sondern das Klebeverfahren nach der D7 anzuwenden, wonach der Gegenstand in verfahrenstechnisch einfacher Weise in einem Arbeitsgang durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen zwischen ebener Fläche und Schicht befestigt werden könne. Das Ersetzen des nach der D7 zum Befestigen vorgesehenen Heftrands durch einen auch für größere Stückzahlen geeigneten Binderand sei nur als einfache fachmännische Maßnahme zu sehen, so dass der Fachmann ohne weiteres zu dem einfachen und preiswerten Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des Gegenstands von Patentanspruch 1 gelange. Dass damit die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung abweichend von der Entscheidung im Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt verneint werde, beruhe darauf, dass die D7 nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sei.

14            Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, da sich dieser eine durchgängige Ausführung aller Verfahrensschritte durch Maschinen nicht entnehmen lasse. Der Gegenstand des jeweils einzigen Patentanspruchs der mit den Hilfsanträgen II, III und IV verteidigten Fassungen werde dem Fachmann wie schon der Gegenstand von Patentanspruch 1 der geltenden Fassung durch die Entgegenhaltungen D1 und D7 nahegelegt.

15            III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet definiert hat, nicht durch eine Kombination der US-amerikanischen Patentanmeldung 4 084 696 (D1) mit dem deutschen Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) nahegelegt.

16           1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung  
wird durch die D1 nicht vorweggenommen (Art. 54 Abs. 1 EPÜ).

17           a) Die D1 betrifft einen Beihefter (*bind-in insert*) in Gestalt eines aus ei-  
nem Einzelblatt Papier hergestellten, zur Aufnahme einer Warenprobe (*sample*)  
bestimmten Umschlags (*envelope*) mit einem Bindestreifen (*bind-in strip*), über  
den der Beihefter zwischen die Seiten einer Zeitschrift eingebunden werden  
kann. Bei der in den Figuren 4 bis 7 der D1 dargestellten Ausführungsform wird  
die dem Printmedium beizufügende Warenprobe auf die Hälfte des noch unge-  
falteten Papierblattes gelegt, die nach dem Faltvorgang die Unterseite des Um-  
schlags bildet. Anschließend wird das Blatt auf einer Seite so umgefaltet, dass  
die Warenprobe bedeckt ist, die Seitenränder des Blattes bündig aufeinander  
liegen und an der der Faltlinie gegenüber liegenden Seite ein Streifen über-  
steht. Die Seitenränder des Blattes werden mit an den Seitenkanten befindli-  
chen Klebestreifen miteinander verklebt. An der noch offenen Seite wird der  
Umschlag durch Umklappen des mit Klebstoff versehenen, an der Unterseite  
überstehenden Streifens, der eine Lasche (*flap*) bildet, geschlossen. An der  
diesem Verschluss gegenüberliegenden Seite des Umschlags mit der Faltlinie  
befindet sich der Bindebereich (*binding piece*), der aus einem parallel zur Faltli-  
nie verlaufenden Bindestreifen (*bind-in strip*) besteht und den Umschlag an die-  
ser Seite schließt, so dass der Beihefter am Ende des Faltvorgangs einen gefal-  
teten, auf allen Seiten verschlossenen Umschlag aufweist, wobei eine Seite mit  
einer Verschlusslasche und die dieser gegenüberliegende Seite mit dem Binde-  
streifen verschlossen und die beiden verbleibenden Seiten an den Seitenrän-  
dern verklebt sind. An dem Bindestreifen entlang verläuft eine Perforationslinie,  
über die der Umschlag abgetrennt und damit automatisch geöffnet dem Print-  
medium entnommen werden kann, während der Bindestreifen in dem Printme-  
dium verbleibt (Sp. 2 Z. 21-58; Sp. 3 Z. 3-6).

18

b) Die D1 offenbart damit die Merkmale 1, 2.1.1 und 2.2, nicht jedoch - wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen hat - die Merkmale 2.1.2 und 2.1.3. Nicht beigetreten werden kann der Argumentation der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents werde durch die Entgeghaltung D1 vorweggenommen, weil der Fachmann Patentanspruch 4, wonach die Hülle auch aus zwei sich gegenüberliegenden, an wenigstens zwei Kanten miteinander verklebten Schichten bestehen könne, entnehme, dass die Hülle statt mit einer - ohnehin in keinem Patentanspruch der D1 erwähnten - Verschlusslasche auch durch Verkleben der weiteren Kanten der sich gegenüberliegenden Schichten, insbesondere der Außenkante, verschlossen werden könne. Patentanspruch 4 bezieht sich auf Patentanspruch 1 zurück und setzt damit für die Aufnahme des dem Printmedium beizufügenden Gegenstands einen Umschlag (*envelope*) mit den dort genannten Merkmalen voraus. Auch wenn es nach Patentanspruch 4 möglich ist, dass alle Kanten des Umschlags miteinander verklebt sind, verbleibt es dabei, dass der Umschlag und der Bindestreifen, weil aus einem Einzelblatt Papier hergestellt (Merkmal b des Patentanspruchs 1), einstückig ausgebildet sind und der Umschlag über eine parallel zum Bindestreifen verlaufende Perforationslinie als solcher vom Bindestreifen abgetrennt und so gleichzeitig zur Entnahme des beigefügten Gegenstands geöffnet werden kann (Merkmal e des Patentanspruchs 1). Damit entspricht der von der D1 vorgeschlagene Beihefter auch in der Ausführungsform, dass der Umschlag an allen Kanten verklebt ist, nicht der Befestigungsmethode, wie sie nach den Merkmalen 2.1.2 und 2.1.3 vorgesehen ist, weil beim Streitpatent durch das Aufkleben der den Gegenstand bedeckenden und befestigenden Schicht auf die Fläche des Printmediums kein Umschlag im Sinne der D1 entsteht, der dem Printmedium als solcher zusammen mit dem darin befindlichen Gegenstand entnommen werden könnte (so auch die Technische Beschreibungskammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom

8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.1).

19           2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann weder durch die D1 noch durch die Kombination der D1 mit der D7 nahegelegt (Art. 56 EPÜ).

20           a) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse).

21           In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle

spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 17 - Installiereinrichtung II).

22           b) Entgegen der Annahme des Patentgerichts ergibt sich aus der D1 für den Fachmann schon kein Anlass, nach Alternativen für die dort vorgeschlagene Art der Befestigung zu suchen.

23           aa) Die Aufgabenstellung der D1 betrifft zum einen das Problem, dass die Maschinen, mit denen Beihefter in einen Stapel von zu bindenden Blättern eingeordnet werden, oft statt eines Beihefters mehrere Beihefter auf einmal erfassen, wenn diese aus leichtem Papier hergestellt sind. Zum anderen will die D1 einen Beihefter bereitstellen, bei dem der Umschlag oder die Einlage dem Druckerzeugnis einfach entnommen werden können. Nach der D1 werden diese Probleme durch einen einstückig als Umschlag ausgebildeten Beihefter (*unitary bind-in insert*) gelöst. Die Verwendung eines Umschlags sieht die D1 im Hinblick auf dessen weitere Verwendbarkeit als solchen und auf die aufgrund der beim Heraustrennen des Umschlags automatische Öffnung leichte Entnehmbarkeit des beigefügten Gegenstands als Vorteil an (Sp. 2 Z. 16-20; Z. 27-31; Sp. 3 Z. 4-6). Vor diesem Hintergrund erhält der Fachmann, der nach einer Lösung sucht, wie das Vereinzeln, Positionieren und Festkleben von Tüten für die einem Printmedium beizufügenden Gegenstände und damit der Einsatz komplizierter und die Produkte vertuernder Maschinen vermieden werden kann, aus der D1 keine Anregung, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung zu gehen.

24           bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann auch nicht angenommen werden, dass dem Fachmann der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der D1 durch sein Fachwissen nahegelegt war.

- 25           Zwar ist bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 - X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 Rn. 27 - Polymerzusammensetzung).
- 26           Dabei kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standardrepertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt sowie 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; s. auch Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kollagenase I).
- 27           Auch wenn man der Klägerin darin folgte, der Fachmann entnehme der D1, dass das Aufeinanderkleben von zwei Kantenbereichen ein generelles und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel für eine verpackungstechnische Lösung darstelle, das sich somit auch für die weiteren Kantenbereiche anbiete, führte ihn dies nicht zum Gegenstand der Erfindung. Denn er erhalte dadurch allenfalls wiederum einen Umschlag, der den dem Printmedium beizufügenden Gegenstand aufnimmt. Das Streitpatent verfolgt jedoch eine Abkehr von der zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik be-

kannten Verwendung von Taschen oder Umschlägen und schlägt dementsprechend eine Lösung vor, bei der der auf einer Fläche des Printmediums aufgelegte Gegenstand mit einer Schicht bedeckt wird, die auf die Fläche des Printmediums aufgeklebt wird und den Gegenstand nicht einmal notwendig vollständig bedecken muss.

28 cc) Selbst wenn der Fachmann nach alledem ausgehend von der D1 Anlass gehabt hätte, sich mit anderen Lösungen zur Befestigung von Gegenständen in Printmedien zu befassen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) gestoßen wäre, wäre er durch die Kombination der beiden Entgegenhaltungen nicht zum Gegenstand der Erfindung gelangt.

29 Die D7, die entgegen der Annahme des Patentgerichts auch bereits Gegenstand des das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt war (vgl. Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom 8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.1), betrifft eine Schutzhülle für flache Gegenstände, die aus zwei Folienblättern besteht, von denen eines der Folienblätter oder beide innenseitig zumindest teilweise längs der Seitenränder Klebstoffschichtstreifen oder Prägenutverschlussstreifen aufweisen. Hiermit können die beiden Folien an einem, zwei oder drei ihrer vier Seitenränder durch Falzung, und/oder Schweißung und/oder eine Klebstoffschicht verbunden werden. Die eingelegten Gegenstände werden allseitig von der Hülle umschlossen, so dass sie nicht herausrutschen können und vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt sind (D7 S. 4 und S. 8). In einer Ausführungsform der Schutzhülle ist an einem oder zwei benachbarten Seitenrändern eines Folienblattes eine Heftleiste ausgebildet, über die die Schutzhülle entweder im Hochformat oder im Querformat in einen Ordner oder in ein Album eingehftet werden kann (D1 S. 6-7 und S. 8-9).

30           Wie bereits die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgeführt hat, betrifft die D7 schon nicht die Befestigung eines Gegenstands an einem gebundenen Printmedium (vgl. Ladungsschreiben vom 8. August 2012 im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.2), sondern stellt lediglich eine Schutzhülle für Gegenstände zur Verfügung, die nach einem Ausführungsbeispiel eine Heftleiste zum Abheften der Hülle in einem Ordner aufweisen kann. Unabhängig hiervon gibt die D7 dem Fachmann allenfalls die Anregung, nicht wie in der D1 ein Einzelblatt zu verwenden, das erst gefaltet werden muss, um ein den Gegenstand umgebendes Behältnis zu erhalten, sondern den Gegenstand zwischen zwei Folienblätter zu legen, die an allen ihren Seitenrändern mittels Klebestreifen zusammengeklebt werden. In dessen erhält der Fachmann auch damit lediglich ein Behältnis für den Gegenstand, das als solches in das Printmedium eingebunden werden muss und nicht - wie es das Streitpatent anstrebt - eine präparierte Fläche, die wie eine reguläre Buch- oder Heftseite eingebunden werden kann. Eine Anregung für ein Befestigungsverfahren nach dem Streitpatent ergab sich für den Fachmann damit auch nicht aus der D7.

31           IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.

32           1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird auch durch die weiteren von der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen nicht vorweggenommen.

33           a) Die deutsche Offenlegungsschrift 43 13 365 (D9) betrifft ein Druckwerk mit einem entnehmbaren Informationsträger und befasst sich neben dem Problem der Ausgestaltung des Informationsträgers in Bezug auf Art, Ausstattung und Inhalt sowie den Möglichkeiten zum Abruf der Zusatzinformationen



auch mit der Frage der Befestigung des Informationsträgers an einem Druckwerk. Insoweit verweist die D9 zwar zum einen auf den Stand der Technik (Sp. 3 Z. 45-48), beschreibt zum anderen aber auch zwei als vorteilhaft angesehene Ausgestaltungen der Erfindung (Sp. 4 Z. 47 ff.). Bei der ersten dieser Ausführungsformen, die Gegenstand der Unteransprüche 2, 3 und 4 ist, wird auf der Deckseite des Druckwerks eine Vertiefung angebracht, die nach innen, zum Druckwerk hin, einen Boden hat und nach außen hin offen ist. Der Informationsträger wird in die Vertiefung eingelegt und die Deckseite des Druckwerks zumindest im Bereich der Vertiefung mit einer auftrennbaren Klarsichtfolie bedeckt (Sp. 7 Z. 45-61; Figur 2). Bei der zweiten Ausführungsform, die Gegenstand der Unteransprüche 5, 6 und 7 ist, ist der Informationsträger nicht in einer Vertiefung im Buchdeckel, sondern in einer Folientasche untergebracht, die mit dem Druckwerk, beispielsweise durch Verkleben, verbunden ist (Sp. 4 Z. 58-63; Sp. 9 Z. 33-39). Die Verwendung einer Folientasche bietet nach der Beschreibung der D9 den Vorteil, dass an dem Druckwerk keine Veränderung vorgenommen, insbesondere keine Vertiefung hergestellt werden müsse (Sp. 5 Z. 4-9). Diese Möglichkeit der Verbindung eines Informationsträgers mit einem Druckwerk ist dementsprechend auch nicht auf den Buchdeckel beschränkt. Vielmehr kann eine Folientasche auch an den Innenseiten eines Druckwerks angebracht werden.

34

Die D9 offenbart damit zwar Merkmal 1 des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung. Jedoch sind keiner der beschriebenen Ausführungsformen sämtliche Merkmale der Merkmalsgruppe 2 zu entnehmen. Zwar offenbart die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger durch Einlegen in eine Vertiefung auf der Deckseite mit dem Druckwerk verbunden wird, die Merkmalsgruppe 2.1 zumindest insoweit, als auch beim Streitpatent die ebene Fläche des Printmediums nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift in einer vorteilhaften Ausführungsform eine Vertiefung auf-

weisen kann, um das Überziehen des Gegenstands mit einer Schicht oder Folie zu erleichtern (Beschr. Abs. 16). Dennoch wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 von dieser Ausführungsform der D9 nicht neuheitsschädlich getroffen. Denn die D9 beschreibt diese Möglichkeit der Verbindung ausschließlich für die Deckseite des Druckwerks. Diese wird aber nicht im Sinne von Merkmal 2.2 in das Printmedium eingebunden. Bei der Ausführungsform, die die Verwendung einer Folientasche vorsieht, ist zwar das Merkmal 2.2 offenbart, weil diese Form der Verbindung des Informationsträgers mit dem Printmedium nicht auf die Deckseite beschränkt ist. Es fehlt jedoch an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1.

35            b) Das deutsche Gebrauchsmuster 295 20 349 (D10) betrifft einen Halter zum Befestigen von Datenträgern an Zeitschriften, bei dem das Auflageteil zusammen mit dem auf ihm aufgelegten Datenträger von einer Hülle umgeben wird. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1.

36            2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht durch die D9 oder die D10 nahegelegt.

37            a) Zwar kommt die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger dadurch mit dem Druckwerk verbunden wird, dass er in eine Vertiefung eingelegt und diese mit einer Folie überzogen wird, dem Gegenstand der Erfindung nahe. Indessen offenbart die D9 diese Art der Verbindung nur für den Buchdeckel, nicht aber für zu bindende Buchseiten. Für diese kommt nach der D9 nur die dort als weitere Verbindungsmöglichkeit vorgeschlagene, nicht auf den Buchdeckel beschränkte Befestigung des Informationsträgers mittels Folientaschen in Betracht. In der Beschreibung der D9 wird hierzu ausgeführt, dass diese Lösung gegenüber einer mit Folie bedeckten Vertiefung den Vorteil habe, dass am Druckwerk keine Veränderungen vorgenommen werden müssen

(Sp. 5 Z. 4-9). Bereits darin kommt zum Ausdruck, dass die für die Deckseite eines Druckwerks vorgeschlagene Anbringung einer Vertiefung einen höheren Aufwand erfordert. Der Fachmann wird diese Lösung daher schon deshalb nicht ohne weiteres für die Innenseiten eines Druckwerks in Erwägung ziehen. Hinzu kommt, dass eine Vertiefung, wie sie in der D9 offenbart ist, nach innen zum Druckwerk hin einen Boden aufweisen soll (Sp. 7 Z. 47-50). Dies setzt für den Fachmann erkennbar voraus, dass die betreffende Seite eine gewisse Stärke und Stabilität aufweist, was bei der Deckseite eines Druckwerks regelmäßig der Fall sein wird, nicht jedoch bei den Innenseiten. Die Beklagte hat zudem in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass der Fachmann eine Vertiefung im Buchdeckel zweckmäßigerweise durch eine Ausstanzung mit anschließender Kaschierung der Deckelinnenseite herstellen wird. Auch aus diesem Grunde kann der D9 keine Anregung für den Fachmann entnommen werden, die für die Deckseite vorgeschlagene Lösung auch auf die Innenseiten eines Druckwerks anzuwenden, zumal die D9 insoweit mit der Verwendung von Folientaschen eine aus ihrer Sicht einfachere und weniger aufwändige Lösung zur Verfügung stellt.

- 38            b) Die Entgegenhaltung D10 liegt vom Gegenstand der Erfindung noch weiter ab und konnte dem Fachmann damit erst recht keine Anregung für die patentgemäße Lösung geben.

39 V. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.09.2014 - 1 Ni 13/14 (EP) -