



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 14/19

vom

19. Januar 2021

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Januar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 22. Mai 2019 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 22. Juli 2013 angemeldeten Patents 10 2013 012 088 (Streitpatents), das eine Laderaumabdeckung betrifft. Patentanspruch 1, auf den vier weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der in beiden Vorinstanzen in erster Linie verteidigten Fassung (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

Laderaumabdeckung (10) für ein Kraftfahrzeug (11), deren erste Längskante an einer Wickelwelle befestigt ist und deren zweite freie Längskante (18) laderaumzugangsnah an der Karosserie anordenbar ist, mit einer in der Laderaumabdeckung (10) angeordneten Durchgriffsöffnung (21), die einen laderaumzugangsnahen, in Auszugsrichtung (x) vorn liegenden und einen laderaumzugangsfernen Rand aufweist, und mit einem Abdeckelement (25) für die Durchgriffsöffnung (21), welches in einer Ruhelage von einem Federelement in einer die Durchgriffsöffnung (21) verschließenden Stellung gehalten ist und beim Eingriff in die Durchgriffsöffnung (21) durch einen Benutzer in eine Offenlage verschwenkt ist, wobei die Schwenkbewegung unter Aufbau einer rückstellenden Federspannung erfolgt und lediglich ein die Durchgriffsöffnung (21) in Ruhelage verschließendes Abdeckelement (25) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (26) des lediglich einen Abdeckelements (25) an dem laderaumzugangsnahen, in Auszugsrichtung (x) vorn liegenden Rand der Durchgriffsöffnung (21) angeordnet ist.

2 Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Patentamt hat das Streitpatent widerrufen.

3 Mit ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin das Schutzrecht in der in erster Instanz verteidigten Fassung und hilfsweise in zwei weiteren geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, der die Einsprechende entgegtritt.

4 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil der nicht an eine Zulassung gebundene Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend gemacht wird, und auch im Übrigen zulässig. Sie ist aber unbegründet. Das Patentgericht hat den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.

5 1. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und in den Fassungen der beiden Hilfsanträge beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zu diesem Gegenstand gelange der Fachmann in naheliegender Weise ausgehend von der europäischen Patentschrift 861 755 (D1) unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens, wie es beispielhaft durch die europäische Patentanmeldung 1 595 746 (D3) belegt sei. D1 offenbare eine Laderaumabdeckung mit einer Durchgriffsöffnung entsprechend dem Gegenstand des Patentanspruchs 1, jedoch mit dem Unterschied, dass diese Druckschrift unmittelbar und eindeutig nur lehre, die Schwenkachse des Abdeckelements in der Durchgriffsöffnung an der dem laderaumzugangsnahen Rand abgewandten Seite anzuordnen. Auch wenn diese Anordnung in D1 als besonders günstig bezeichnet werde, sei damit implizit die Möglichkeit gezeigt, alternativ dazu das Abdeckelement am laderaumzugangsnahen Rand anzulenken. Diese Alternative sei durch kleinere Konstruktionsarbeiten zu erzielen, ohne hierbei erfinderisch tätig werden zu müssen. D3 belege hierzu präsenten Wissen des Fachmanns, indem es Abdeckelementanlenkungen lehre, die beidseitig sowohl an laderaumzugangsnahen als auch an laderaumzugangsfernen Rändern der Durchgriffsöffnung angeordnet seien. Die mit den Hilfsanträgen hinzugefügten Merkmale seien dem Fachmann aus D1 ebenfalls bekannt gewesen.

6 2. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

7 a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Patentgericht sei gehalten gewesen, spätestens in der mündlichen Verhandlung darauf hinzuweisen, dass und weshalb es Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit habe, und der Patentinhaberin so Gelegenheit zu geben, den Gegenstand des Hauptanspruchs durch weitere (im Einzelnen bezeichnete und erläuterte) Merkmale gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen.

8 b) Diese Rüge ist unbegründet.

9 aa) Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann.

10 Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen. Es darf ferner keine Erkenntnisse verwerten, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten (BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 9 mwN - Sorbitol).

11 Das Gericht muss aber den Parteien nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Eine Gehörsverletzung kann jedoch vorliegen, wenn die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu erwartenden Sorgfalt nicht erkennen konnten, auf welches Vorbringen es für die Entscheidung des Gerichts ankommen kann und wird (BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 - Sorbitol).

12 bb) Nach diesen Grundsätzen ist der Anspruch auf rechtliches Gehör im Streitfall nicht verletzt.

13 Wie auch die Rechtsbeschwerde im Ansatz nicht verkennt, haben die Beteiligten die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 in der Beschwerdeinstanz bereits in den vorbereitenden Schriftsätzen streitig diskutiert. Für die Patentinhaberin war damit erkennbar, dass das Patentgericht das Schutzrecht auch aus diesem Grund als nicht rechtsbeständig ansehen könnte, wenn es der vom Patentamt vertretenen Auffassung, D1 sei bereits neuheitsschädlich, nicht beitrifft. Angesichts dessen war das Patentgericht nicht gehalten, auf diese Möglichkeit hinzuweisen oder zum Ausdruck zu bringen, dass es dieser Auffassung zuneigt.

14 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

15 IV. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat für nicht erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.05.2019 - 9 W(pat) 17/18 -