BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 41/14

Verkündet am:
21. Juni 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Fahrzeugscheibe II

PatG § 116 Abs. 2

Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das Patentgericht den Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es an einer im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten, dem Beklagten günstigen Einschätzung nicht festhält.

BGH, Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2016:210616UXZR41.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Dr. Bacher, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Februar 2014 abgeändert.

Das europäische Patent 1 240 041 wird im Umfang der Patenansprüche 1 bis 10 und 12, soweit letzterer nicht auf Patentanspruch 11 rückbezogen ist, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig erklärt, als sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe (1) mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) angrenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Windschutzscheibe (1) haftender Profilstrang (10) ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende Lippe (11) aufweist, wobei die Lippe (11) glatt in die Oberseite des Wasserkastens (6) übergeht

und wobei die Lippe (11) auf ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) mit dem Wasserkasten (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) über die gesamte Länge des Profilstrangs (10) parallel zur Scheibenunterkante erstrecken, wobei an der Unterseite der Lippe (11) eine Nut (12) ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter Steg (13) eingesetzt ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Profilstrang (10) auf seiner der Traverse (3) zugewandten Seite eine elastische Stützlippe (15) umfasst, welche auf der Traverse (3) abgestützt ist.

3. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe (1) mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) angrenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Windschutzscheibe (1) haftender Profilstrang (10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende Lippe (11') aufweist, wobei die Lippe (11') glatt in die Oberseite des Wasserkastens (6) übergeht und wobei die Lippe (11') auf ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden (12', 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Verbinden (12', 13') über die gesamte Länge des Profilstrangs (10') parallel zur Scheibenunterkante erstrecken, wobei an der Unterseite der Lippe (11') eine hinterschnittene Nut (12') ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter langgestreckter, harpunenartiger Zapfen (13') federnd eingreift.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein koextrudierter Profilstrang (10') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Härten ist.

5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein koextrudierter Profilstrang (10', 15') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Dichten ist.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Profilstrang (10') ein elastisches Schaumprofil (15') umfasst, welches auf der Traverse (3) abgestützt ist.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 240 041 (Streitpatents), das am 21. Dezember 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 21. Dezember 1999 angemeldet worden ist und eine Anordnung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil betrifft. Patentanspruch 1, auf den die weiteren Ansprüche rückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

> "Dispositif pour l'assemblage d'une vitre de véhicule à montage fixe (1), en particulier d'un pare-brise, avec un composant contigu à une arête de la vitre de véhicule, en particulier un bac à eau (6), au moyen d'une pièce profilée fixée à l'arête de la vitre, caractérisé en ce que la pièce profilée est un cordon profilé (10, 10') adhérant à la vitre de véhicule, qui présente une lèvre (11, 11') se raccordant de façon lisse et continue à la face principale libre extérieure de la vitre de véhicule (1), et en ce que la lèvre (11, 11') présente sur sa face inférieure des moyens pour l'assemblage (12, 12', 13, 13') avec le composant (6)."

2 Die Klägerin hat das Streitpatent mit Ausnahme von Anspruch 11 mit der Begründung angegriffen, sein Gegenstand sei nicht patentfähig.

3 Mit Urteil vom 15. Februar 2012 hat das Patentgericht das Streitpatent im beantragten Umfang mit der Begründung für nichtig erklärt, dass sein Gegenstand durch die deutsche Voranmeldung vorweggenommen sei, deren Priorität das Streitpatent mangels wirksamer Übertragung auf die Patentinhaberin nicht in Anspruch nehmen könne. Auf die Berufung der Beklagten hat der Senat dieses Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 16. April 2013

- X ZR 49/12, GRUR 2013, 712 - Fahrzeugscheibe). Im wiedereröffneten Verfahren erster Instanz hat die Beklagte das Streitpatent zuletzt in einer geänderten Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 wie folgt gefasst ist:

> "Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe (1) mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) angrenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der Scheibenkante (2) befestigten Profilteils, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein an der Fahrzeugscheibe haftender Profilstrang (10, 10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußeren Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende Lippe (11, 11') aufweist, und dass die Lippe (11, 11') auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist."

4 Zudem hat sie das Streitpatent hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen verteidigt.

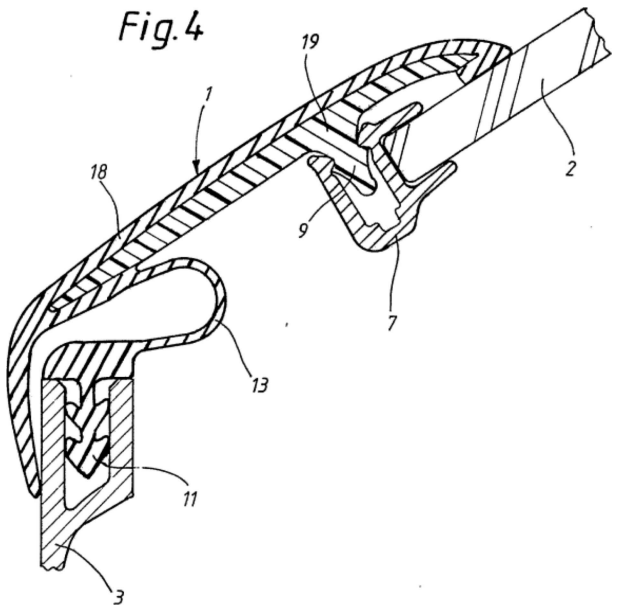
5 Das Patentgericht hat das Streitpatent wiederum im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der Fassung ihres zuletzt gestellten Hauptantrags mit der Maßgabe verteidigt, dass das Wort "Fahrzeugscheibe" durch das Wort "Windschutzscheibe" ersetzt wird. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in sechs abermals geänderten Fassungen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 I. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil.

7 1. Der Streitpatentschrift zufolge sind Anordnungen bekannt, bei denen der Spalt zwischen der Unterkante einer Windschutzscheibe und einem daran angrenzenden Bauteil durch eine abdichtende Profilleiste überbrückt wird. So zeige die deutsche Offenlegungsschrift 37 02 555 (D9) etwa in der nachstehend wiedergegebenen Figur 4 eine Abdeckplatte (1) zur Überdeckung einer Fuge zwischen einer eingeklebten Windschutzscheibe (2) und einem angrenzenden Karosserieteil (3).

Fig.4



8 Die Abdeckplatte werde mit Hilfe einer an der Unterkante der Windschutzscheibe angebrachten U-Schiene (7) befestigt. Ein biegsamer Steg (13) sorge für eine bewegliche Verbindung der Abdeckplatte mit dem Karosserieteil (3) und/oder mit der U-Schiene, wodurch Toleranzen, Materialausdehnungen und Vibrationen ausgeglichen werden könnten.

9 Die Streitpatentschrift schildert weiter, aus der deutschen Patentschrift 42 32 554 (D6) und der deutschen Offenlegungsschrift 43 26 650 (D7) seien

Verfahren bekannt, die es ermöglichten, den Rand einer Glasscheibe mit einem Rahmen oder einem Profilstrang aus einem Polymer zu versehen. Ein solches Randprofil könne auch mit Hilfe des Spritzgussverfahrens hergestellt oder vorgefertigt und anschließend auf die Scheibe geklebt und so ausgeführt werden, dass es eine flächenbündige, in die Scheibenebene verlängerte Fortsetzung der nicht berührten Hauptfläche der Glasscheibe bilde, also nur an der Stirnfläche der Scheibe und der anderen Hauptfläche anliege.

10 2. Das Streitpatent betrifft, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, das technische Problem, eine verbesserte Anordnung zum Verbinden einer Fahrzeugscheibe mit einem an ihre Kante angrenzenden Bauteil zu schaffen.

11 Die Auffassung der Beklagten, bei der gebotenen objektiven Beurteilung bestehe das technische Problem allein darin, eine vorteilhafte Anordnung der Scheibenwischer dahin zu ermöglichen, dass sie in Ruheposition auf dem Wasserkasten abgelegt werden können, ohne dass Hindernisse überwunden werden müssen, während es auf aerodynamische Überlegungen nicht ankomme, verengt die Bestimmung des technischen Problems in unzutreffender Weise.

12 Nach der Rechtsprechung des Senats ist es nicht zulässig, ohne weiteres davon auszugehen, dass dem Fachmann die Befassung nur 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. Vielmehr 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 erfin-

derischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin).

13 b) Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 eine Anordnung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe angrenzenden Wasserkasten.
2. Die Verbindung erfolgt mittels eines an der Scheibenkante befestigten Profilteils.
3. Das Profilteil ist ein an der Windschutzscheibe haftender Profilstrang.
4. Der Profilstrang weist eine Lippe auf,
   4.1. die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt und
   4.2. die an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten aufweist.

14 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.

15 a) Bei einem Wasserkasten im Sinne des Streitpatents handelt es sich um eine unterhalb der Windschutzscheibe angeordnete Vorrichtung, die das von der Scheibe abfließende Wasser aufnimmt und ableitet und so dafür sorgt, dass es nicht in darunter liegende Bereiche des Fahrzeugs, etwa in den Motorraum, gelangt. Der Anspruch enthält keine Vorgaben dazu, aus welchem Material der Wasserkasten ist.

16 b) Dass der Wasserkasten an die Kante der Windschutzscheibe angrenzt, bedeutet nicht, dass er mit dieser unmittelbar in Kontakt stehen muss, sondern nur, dass er sich in räumlicher Nähe zu dieser Kante befindet. Sofern

zwischen beiden eine Fuge besteht, kann diese etwa durch den an der Windschutzscheibe haftenden Profilstrang abgedichtet werden.

17 c) Patentanspruch 1 enthält keine Angaben zum Material oder zur Größe der Lippe, sondern beschränkt sich auf die Aussage, dass es sich um einen Teil des Profilstrangs handelt, der glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt.

18 d) Nach Merkmal 4.2 weist die Lippe an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten auf. Dies bringt zum Ausdruck, dass die Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren Bereich der Lippe, sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, also an derjenigen Seite, die der freiliegenden äußeren Hauptfläche der Windschutzscheibe gegenüberliegt. Diese Seite muss nicht parallel zur Erdoberfläche verlaufen, sondern kann - je nachdem wie die Windschutzscheibe angeordnet ist - auch in einem gewissen Winkel zum Boden angeordnet sein.

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

20 Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, wie die Wendung "vitre de véhicule à montage fixe" zu verstehen sei, komme es nicht an. Der Offenbarungsgehalt des Streitpatents umfasse sowohl das Verständnis der Klägerin, wonach damit eine Fahrzeugscheibe zum festen Einbau bzw. eine fest einbaubare Fahrzeugscheibe gemeint sei, wie das Verständnis der Beklagten, wonach es sich um eine fest eingebaute Fahrzeugscheibe handeln müsse. Technisch ziele der Begriff auf eine Fahrzeugscheibe, die gegenüber der Fahrzeugkarosserie unbeweglich, also nicht versenkbar, verschiebbar, aufklappbar oder dergleichen sei.

21 Den Gegenstand von Patentanspruch 1 nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag sei dem Fachmann, einem Ingenieur der Fachrichtung allgemeiner Maschinenbau im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Kraftfahrzeugen, der langjährig mit Anschluss- und Übergangsproblemen im Scheibenrandbereich sowie mit der Befestigung von Fahrzeugscheiben an der Karosserie befasst sei, durch den Stand der Technik, insbesondere durch das US-Patent 5 352 010 (D27) in Verbindung mit dem US-Patent 5 154 028 (D5), nahegelegt.

22 D27 zeige eine Anordnung, die sich von derjenigen nach dem Hauptantrag nur dadurch unterscheide, dass sich die Lippe nicht glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Fahrzeugscheibe anschließe. Eine solche Ausgestaltung der Lippe sei jedoch in der D5 offenbart. Dort werde darauf hingewiesen, dass der glatte und flächenbündige Anschluss aerodynamisch vorteilhaft sei. Für den Fachmann liege es auf der Hand, den flächenbündig anschließenden Profilstrang aus D5 auf die Verbindungsanordnung der D27 zu übertragen.

23 Der Einwand der Beklagten, das Streitpatent stelle sich nicht die Aufgabe, eine aerodynamische Verbesserung zu erreichen, sondern ziele nur auf eine verbesserte Möglichkeit der Anordnung der Scheibenwischer, greife nicht durch. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei eine aerodynamische Ausgestaltung nicht nur hinsichtlich der oberen Kante der Windschutzscheibe erforderlich, sondern auch für den Übergangsbereich zwischen deren unteren Kante und dem angrenzenden Bauteil. Überdies springe dem Fachmann ins Auge, dass die in D5 offenbarte flächenbündige Montage der Fahrzeugscheibe Vorteile für die Anordnung der Scheibenwischer biete.

24 Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge sei nicht patentfähig.

25 III. Das Urteil des Patentgerichts hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur teilweise stand.

26 1. Das Patentgericht hat mit zutreffender Begründung angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

27 a) Das US-Patent 5 352 010 (D27) beschäftigt sich mit den Übergängen von plattenförmigen Bauteilen eines Kraftfahrzeugs unter funktionalen, insbesondere aerodynamischen, und unter ästhetischen Gesichtspunkten. Dabei geht D27 auch auf die Verbindung einer Fahrzeugscheibe mit einem anschließenden Bauteil ein (Sp. 2, Z. 6 ff.). Die nachstehend wiedergegebene Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem an die Windschutzscheibe (42) eine Dichtung (48) angeformt ist, die nicht nur an der dem Fahrzeuginneren zugewandten Fläche der Windschutzscheibe anliegt, sondern - mit dem mit der Bezugsziffer 54 bezeichneten Abschnitt - auch an deren nach außen weisender Fläche.

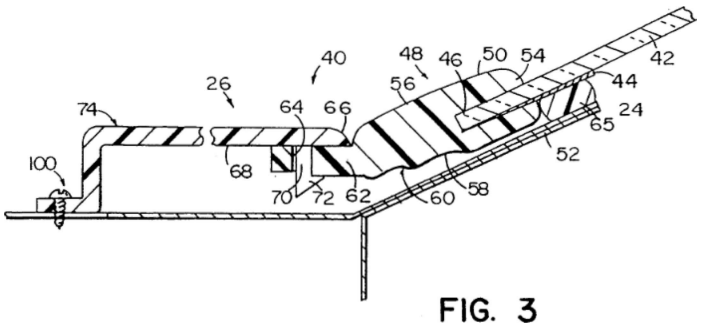


FIG. 3

28 Diese Dichtung weist Schlitze oder Aufnahmen (64) auf, in die eine Stütze (70) des angrenzenden Bauteils, eines Laubfangs oder einer Zierleiste, eingreift. Die Stütze ist mit einem Rasthaken (72) versehen, der an der Unterseite der Dichtung anliegt.

29 Das Patentgericht hat angenommen, dass damit eine Anordnung offenbart ist, die sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 mit Ausnahme von Merkmal 4.1 vorwegnimmt. Gegen diese zutreffende Beurteilung wendet sich die Beklagte nicht.

30 b) Um von D27 zum Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags zu gelangen, bedarf es lediglich einer Modifikation dahin, dass die Dichtung nicht beide Flächen der Windschutzscheibe umfasst, sondern so gestaltet ist, dass sie nur an der inneren Hauptfläche der Scheibe und an deren Umfangskante anliegt, jedoch glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der Scheibe anschließt. Eine Anregung hierzu erhält der Fachmann, wie das Patentgericht weiter zutreffend ausgeführt hat, aus dem US-Patent 5 154 028 (D5). D5 beschäftigt sich mit einer Fahrzeugscheibe und schlägt vor, diese bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs zu verbinden, was aerodynamisch und ästhetisch vorteilhaft sei. Hierzu sollen Verbindungsmittel so an der Scheibe angebracht werden, dass sie nicht die Außenfläche der Fahrzeugscheibe umfassen. Zugleich sollen sie eine Lippe umfassen, die eine Abdichtung zu einem im Wesentlichen in gleicher Ebene liegenden benachbarten Teil des Fahrzeugs bildet. In der nachstehend wiedergegebenen Figur 3 der D5 sind die Scheibe mit dem Bezugszeichen 30, die Verbindungsmittel mit dem Bezugszeichen 27 und die Lippe mit dem Bezugszeichen 32' bezeichnet:

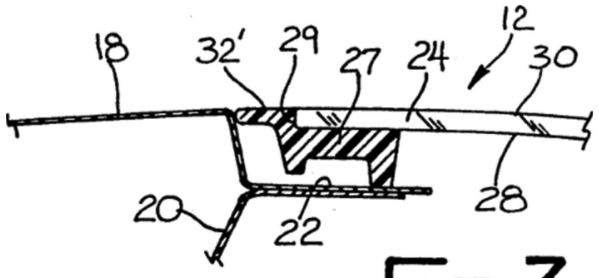


Fig. 3

31 c) Anders als die Beklagte meint, ergibt sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung, eine solche Gestaltung des an der Scheibenkante befestigten Profilteils, bei dem die Lippe glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt, auf die in D27 beschriebene Gestaltung zu übertragen.

32 In der D5 ist eine Gestaltung, die es ermöglicht, die Fahrzeugscheibe bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs einzubauen, als ästhetisch vorteilhaft beschrieben. Gerade wenn es um den Anschluss eines Wasserkastens geht, liegt für den Fachmann zudem auf der Hand, dass ein glatter und flächenbündiger Anschluss der Lippe an die Windschutzscheibe geeignet ist, den Ablauf des Wassers in den Wasserkasten zu verbessern.

33 Sowohl die D5 als auch die D7 verweisen zudem darauf, dass ein glatter und flächenbündiger Anschluss der Lippe an die Windschutzscheibe aerodynamische Vorteile bietet. Der Einwand der Beklagten, beim Anschluss des Wasserkastens spiele der Gesichtspunkt der Aerodynamik keine Rolle, weil der Wasserkasten unter der Motorhaube angeordnet sei, greift nicht durch. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags kann nicht entnommen werden, dass der in Merkmal 4.1 beschriebene Anschluss der Lippe an die Windschutzscheibe notwendigerweise unterhalb der Motorhaube liegt und daher nicht vom Fahrtwind angeströmt wird. Ob es sich so verhält, hängt von der konkreten Ausgestaltung, insbesondere von der Dimensionierung der Lippe ab. So zeigt etwa die Figur 3 der D27 eine Gestaltung, bei der der Übergang der Scheibe zur Lippe oberhalb der Motorhaube liegt. Aerodynamische Überlegungen wird der Fachmann zudem jedenfalls hinsichtlich der oberhalb der Motorhaube liegenden Teile der Windschutzscheibe, etwa ihrer Oberkante anstellen. Erkennt er, dass es in diesem Bereich vorteilhaft ist, den Profilteil glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Scheibe anzuschließen,

wird er schon aus Gründen der Vereinfachung des Herstellungsverfahrens, wie es etwa in D6 und D7 beschrieben ist, erwägen, diese Gestaltung einheitlich über die gesamte Länge des Randes der Windschutzscheibe und damit auch an deren Unterkante vorzusehen.

34 Eine Anregung, die Lippe glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anzuschließen, ergibt sich im Übrigen auch aus dem US-Patent 4 546 986 (D30), in der eine solche Gestaltung gezeigt wird. In diesem Zusammenhang wird in D30 ausgeführt, dass eine Anordnung, bei der die Dichtung zwischen der Scheibe und dem benachbarten Metallteil sich über das Niveau der angrenzenden Flächen erhebt, als aerodynamisch nachteilig angesehen werde.

35 Der Einwand der Beklagten, der Fachmann werde von einer solchen Gestaltung durch die Überlegung abgehalten, ein Profilstrang, dessen Lippe glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließe, halte die Belastungen nicht aus, die bei der Herstellung der Verbindung von Scheibe und Wasserkasten auftreten, greift nicht durch. Ob und in welchem Maße solche Belastungen auftreten, hängt von zahlreichen Faktoren, insbesondere der konkreten Ausgestaltung der Verbindungsmittel ab. Im Stand der Technik werden, wie etwa D6 und D7 belegen, Haftverbindungen zwischen Scheibe und Profilstrang, die sich auf die Scheibenkante und einen Abschnitt einer Hauptfläche beschränken, als hinreichend stabil angesehen. Dementsprechend kann nicht angenommen werden, dass eine Haftverbindung zwischen Profilstrang und Windschutzscheibe nicht geeignet sei, den bei der Herstellung der Verbindung von Wasserkasten und Lippe auftretenden Belastungen standzuhalten.

36 2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge I bis III ist zulässig. Zwar hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in

den geänderten Fassungen nicht zugestimmt, die darin liegende Antragsänderung ist jedoch sachdienlich (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

37 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergibt (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße). Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur einzelne Angriffsmittel des Klägers aufgreift und der Beklagte daher keinen Anlass hat, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat (BGH, Urteil vom 27. Mai 2014 - X ZR 2/13, GRUR 2014, 1026 Rn. 31 - Analog-Digital-Wandler).

38 Dagegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte dazu in Anbetracht seiner Prozessförderungspflicht bereits in erster Instanz Veranlassung hatte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung).

39 Unter den hier gegebenen Umständen kann der Beklagten ein nachlässiges Verhalten nicht zur Last gelegt werden.

40 Das Patentgericht hat in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG die vorläufige Einschätzung geäußert, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei zwar

nicht in der erteilten Fassung, jedoch in der Fassung des damaligen Hilfsantrags, der dem jetzigen Hauptantrag entspricht, patentfähig. Die Beklagte hat diesen Hinweis zum Anlass genommen, den damaligen Hilfsantrag als neuen Hauptantrag zu stellen. Der Hinweis gab ihr jedoch keine Veranlassung zu weiteren Hilfsanträgen.

41 Nach dem Hinweis des Patentgerichts hat die Klägerin ihr Vorbringen zur fehlenden Patentfähigkeit des Gegenstands des jetzigen Hauptantrags ergänzt und hierzu eine Reihe weiterer Entgegenhaltungen vorgelegt und erörtert. Die Beklagte musste dies nicht zum Anlass nehmen, vorsorglich weitere Hilfsanträge zu stellen, solange das Patentgericht keine Änderung seiner vorläufigen Einschätzung bekundete. Sie war deshalb nicht gehalten, schon innerhalb der ihr vom Patentgericht nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist auf das weitere Vorbringen der Klägerin mit neuen Hilfsanträgen zu reagieren. Eine andere Beurteilung ist schon deshalb nicht angezeigt, weil die Beklagte sonst möglicherweise schlechter stünde, als wenn das entsprechende Vorbringen der Klägerin bereits vor dem qualifizierten Hinweis des Patentgerichts erfolgt wäre.

42 Erst in der mündlichen Verhandlung wurde die Beklagte vom Patentgericht darüber in Kenntnis gesetzt, dass es unter dem Eindruck des ergänzten Vorbringens der Klägerin an seiner im Hinweisbeschluss geäußerten vorläufigen Einschätzung nicht mehr festhalte. Erst diese Mitteilung musste der Beklagten Anlass geben zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Verteidigung des Streitpatents in einer weiter beschränkten Fassung in Betracht komme. Sie hat daraufhin erklärt, das Streitpatent hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen verteidigen zu wollen, damals jedoch noch nicht die Fassungen zur Entscheidung gestellt, in denen sie das Streitpatent nunmehr mit den Hilfsanträgen I bis III verteidigt. Dies steht der Sachdienlichkeit dieser Anträge jedoch nicht entgegen.

43 Bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents in einer geänderten Fassung in Betracht kommt, sind im Hinblick auf die Anforderungen an die Zulässigkeit einer solchen Verteidigung und ihre Erfolgsaussichten komplexe Überlegungen anzustellen. Dies wird regelmäßig dagegen sprechen, dem Patentinhaber eine Vernachlässigung der Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen, wenn es ihm nicht gelingt, diese Überlegungen während der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht abzuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie hier - dem Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht zu entnehmen ist, ob das Patentgericht deutlich gemacht hat, auf welchen konkreten Überlegungen die Änderung der vorläufigen Einschätzung beruht, so dass es für den Patentinhaber nicht ohne Weiteres erkennbar ist, welche Beschränkungen zweckmäßig sein können, um den Bedenken des Gerichts Rechnung zu tragen.

44 Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge I bis III ist danach zulässig. Ob dies auch für die Hilfsanträge IV bis VI gilt, bedarf keiner Entscheidung, da die Berufung, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt, mit Erfolg geltend macht, dass das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag II Bestand hat.

45 b) Der Gegenstand der Hilfsanträge I bis III geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (WO 01/45974) hinaus.

46 aa) Die Merkmale von Hilfsantrag I lassen sich wie folgt gliedern, wobei die Änderungen gegenüber dem Hauptantrag hervorgehoben sind:

1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Traverse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe angrenzenden Wasserkasten.
2. Die Verbindung erfolgt mittels eines an der Scheibenkante befestigten Profilteils.

3. Das Profilteil ist ein an der Windschutzscheibe haftender Profilstrang.
4. Der Profilstrang weist eine Lippe auf,
   4.1. die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließt,
   4.1' **die glatt in die Oberseite des Wasserkastens übergeht**,
   4.2. die an ihrer Unterseite Mittel zum **lösbaren** Verbinden mit dem Wasserkasten aufweist,
   4.2' **wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden über die gesamte Länge des Profilstrangs parallel zur Scheibenunterkante erstrecken**.

47 Die Figuren 1 und 2 der WO 01/45974, die denen der Streitpatentschrift entsprechen, zeigen eine Lippe, die glatt in die Oberseite des Wasserkastens übergeht (s. auch S. 6, Z. 33 bis S. 7, Z. 2), ferner ist dort beschrieben (S. 5, Z. 23 ff.), dass zwischen Profilstrang und dem angrenzenden Bauteil eine lösbare Verbindung hergestellt wird und dass sich diese Verbindung über die gesamte Länge des Profilteils am unteren Rand der Scheibe erstreckt.

48 Der Zulässigkeit der Verteidigung von Patentanspruch 1 in dieser Fassung steht nicht entgegen, dass die Beklagte nicht sämtliche Merkmale des in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiels in Patentanspruch 1 aufgenommen hat. Eine Fassung des Patentanspruchs, die gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine Verallgemeinerung enthält, ist nicht unter allen Umständen ausgeschlossen. Solche Verallgemeinerungen sind vielmehr unter der Voraussetzung zulässig, dass sich die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der im Patent umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der im Patent offenbarten Allgemeinheit bereits den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204,

199 Rn. 29 - Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 - Kommunikationskanal). Solche Verallgemeinerungen sind in der Rechtsprechung des Senats vor allem dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal, mwN). Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbesondere dann, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung). Hierfür ist im Streitfall nichts ersichtlich.

49 bb) Nach Hilfsantrag II kommt als Merkmal 4.3 hinzu, dass an der Unterseite der Lippe eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter Steg eingesetzt ist.

50 Bereits in der ursprünglichen Anmeldung wird in der Beschreibung der Figuren 1 und 2 erläutert, dass die Lippe an der Unterseite eine Nut (*rainure*) aufweist, in die ein am Wasserkasten angeordneter Steg (*nervure*) eingreift (WO 01/45974, S. 7, Z. 2 bis 4). Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht damit auch in dieser weiter beschränkten Fassung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus.

51 cc) In der Fassung von Hilfsantrag III wird Patentanspruch 1 durch die Anweisung ergänzt, dass auf der von der Lippe wegweisenden Seite des Stegs des Wasserkastens ein Stützprofil vorgesehen ist, das den Wasserkasten an

der Traverse abstützt. Ein solches Stützprofil ist bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschrieben (S. 7, Z. 3 bis 5).

52 3. Auch in der Fassung nach Hilfsantrag I ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt und damit nicht patentfähig.

53 a) Im Stand der Technik waren aus D2 (Figur 2 bis 4), D5 (Figur 3), und D30 (Figur 3) Gestaltungen bekannt, bei denen die Dichtung nicht nur an die Fahrzeugscheibe, sondern auch an die Oberfläche des benachbarten Bauteils glatt anschließt. Es bedurfte daher keiner erfinderischen Bemühungen des Fachmanns, um einen solchen Anschluss der Lippe des Profilstrangs auch für den Fall der Verbindung mit einem Wasserkasten vorzusehen, vielmehr liegt eine solche Ausführung schon im Hinblick auf die Zweckbestimmung des Wasserkastens nahe, weil ein glatter Übergang das Abfließen des Wassers von der Scheibe in den Wasserkasten erleichtert.

54 b) Auch Mittel zum lösbaren Verbinden einer Scheibe mit einem benachbarten Bauteil, die sich über die gesamte Länge des Profilstrangs parallel zur Scheibenunterkante erstrecken, waren im Stand der Technik bekannt. D27 befasst sich nach der zusammenfassenden Beschreibung der Erfindung auch mit einer lösbaren Verbindung der benachbarten Teile (Sp. 1, Z. 52 bis 55: *The two panels comprising the assembly may be detachable from each other and the vehicle to aid in replacement and easy access;* s. ferner Sp. 4, Z. 59 f.). Zur Beschreibung des in der bereits oben wiedergegebenen Figur 3 gezeigten Ausführungsbeispiels wird ausgeführt, dass das Dichtungsprofil (62) eine Vielzahl von Schlitzen oder Ausnehmungen (64) aufweist, die sich den Flansch entlang erstrecken. Der Fachmann erkennt, dass diese Schlitze und der unmittelbar an die dadurch gebildete Öffnung angrenzende Bereich der Unterseite der Lippe, an den sich der Rasthaken (72) anlegt, wenn die Stütze (70) durch die Öffnung

gesteckt wird, Mittel zum Verbinden der Scheibe mit dem angrenzenden Bauteil darstellen. Selbst wenn in D27 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, dass sich die Schlitze über die gesamte Länge des Profilstrangs entlang der Unterkante der Windschutzscheibe erstrecken, entnimmt ihr der Fachmann doch zumindest, dass nicht nur ein Schlitz vorgesehen ist, sondern eine Vielzahl solcher Schlitze, die sich über eine gewisse Strecke des Profilstrangs erstrecken. Der Hinweis der Beklagten, D27 zeige nur eine Mehrzahl von Schlitzen und damit keine kontinuierliche Erstreckung der Verbindungsmittel, greift nicht durch, weil Hilfsantrag I nicht auf Verbindungsmittel beschränkt ist, die sich kontinuierlich über die gesamte Länge des Profilstrangs erstrecken.

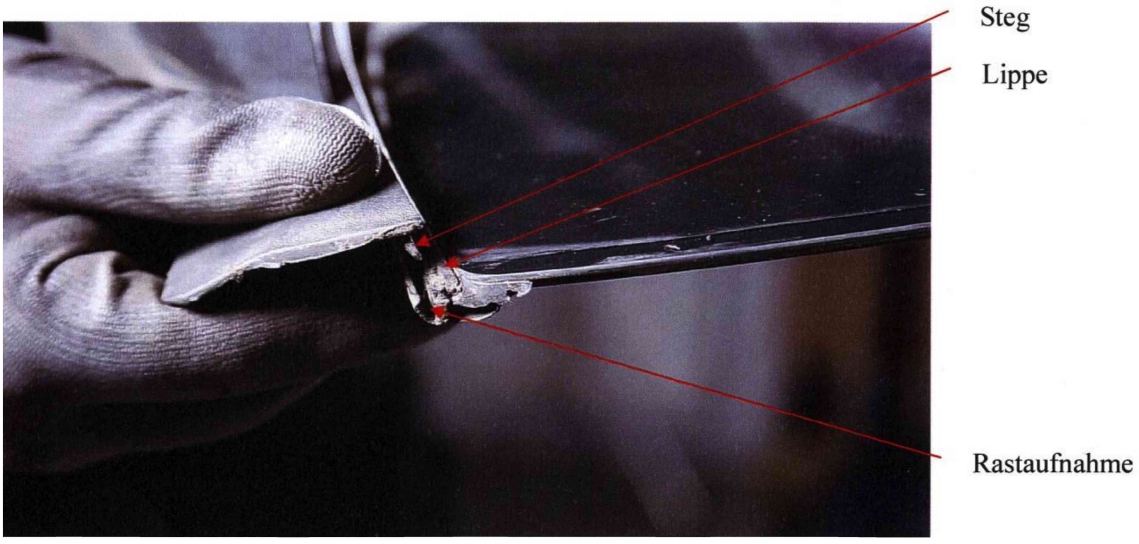
55 c) Danach ist die Kombination der Merkmale gemäß Hilfsantrag I durch den Stand der Technik nahegelegt.

56 4. Mit Erfolg macht die Berufung jedoch geltend, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II patentfähig ist.

57 a) Durch Merkmal 4.3 werden die Mittel zum Verbinden der Lippe mit dem Wasserkasten dahin konkretisiert, dass an der Unterseite der Lippe eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter Steg eingesetzt ist. Wie oben bereits ausgeführt, bringt Merkmal 4.2 zum Ausdruck, dass die Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren Bereich der Lippe, sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, und damit gegenüber der Oberseite der Lippe, die einerseits an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe und andererseits an den Wasserkasten anschließt. Diese Seite muss nicht parallel zur Erdoberfläche verlaufen, sondern kann - je nach dem Neigungswinkel der Windschutzscheibe - auch in einem gewissen Winkel zum Boden angeordnet sein. Für die Auslegung von Merkmal 4.3 ergibt sich daraus, dass die Öffnung der Nut, in die der am Wasserkasten angeordnete Steg eingreift, nach unten weist.

58 b) Der Stand der Technik nimmt den so gefassten Gegenstand von Patentanspruch 1 weder vorweg noch legt er ihn nahe.

59 aa) Es kann offen bleiben, ob die beiden Fahrzeuge vom Typ Audi A6, auf die die Klägerin ihren Vortrag stützt, die Lehre nach dem Streitpatent sei offenkundig vorbenutzt worden, vor dem Prioritätstag eine Windschutzscheibe mit einer die Fuge zum angrenzenden Wasserkasten übergreifenden Abdeckung aufwiesen, wie sie die Abbildungen in den Schriftsätzen der Klägerin vom 20. Dezember 2013 und vom 25. Mai 2016 zeigen. Selbst wenn dies zuträfe, wäre damit der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II nicht vorweggenommen worden. An der aus den genannten Abbildungen ersichtlichen Lippe ist zwar eine Nut ausgeformt. Diese befindet sich jedoch nicht an der Unterseite der Lippe, vielmehr weist ihre Öffnung - wie die nachstehend eingeblendete Fotografie zeigt - nach oben. Entsprechend wird der an der Wasserkastenabdeckung angebrachte Steg von oben in diese Nut eingesetzt. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 4.3.



60 bb) Die deutsche Offenlegungsschrift 32 04 351 (D2) zeigt in Figur 2 zwar einen Profilstrang zur Herstellung einer Abdichtung zwischen einer Fahr-

zeugscheibe und einem angrenzenden Bauteil, der eine Nut aufweist, in die ein an diesem Bauteil angeordneter Steg eingreift. Die Öffnung der Nut findet sich dort zwar im unteren Bereich der Lippe, doch weist ihre Öffnung nicht nach unten, sondern zur Seite. Sie ist damit im Wesentlichen so ausgerichtet wie die Windschutzscheibe. Ähnliche Gestaltungen zeigen auch die deutsche Offenlegungsschrift 44 04 348 (D8, dort Figur 1), die europäische Patentanmeldung 163 195 (D16, dort Figur 2) sowie das US-Patent 4 546 986 (D30, dort Figuren 3 und 4).

61 cc) Die Beklagte hat keine Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass sich aus diesem Stand der Technik für den Fachmann die Anregung ergibt, die Lippe so zu gestalten, dass die Öffnung der Nut um etwa 90° gedreht wird, also nach unten weist, und die Anordnung am benachbarten Bauteil angebrachten Stegs, der in diese Nut eingreifen soll, entsprechend geändert wird.

62 5. Danach erweist sich die Berufung der Beklagten als begründet, soweit sie geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hilfsantrag II patentfähig ist und die Nichtigkeitsklage der Klägerin in entsprechendem Umfang abzuweisen ist. Die weitergehende Berufung der Beklagten bleibt erfolglos.

63 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V. mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Aus dem Vortrag der Parteien ergeben sich keine greifbaren Anhaltspunkte zum Verhältnis des Werts des Patents in der erteilten Fassung und in der Fassung, hinsichtlich der die Nichtigkeitsklage erfolglos bleibt. Danach sind die Kosten gegeneinander aufzuheben. Aus den gleichen Gründen, aus denen die Zulassung der Hilfsanträge I bis III als sachdienlich anzusehen ist, kommt eine entsprechende Anwendung von § 97 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht.

Meier-Beck Bacher Schuster

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.02.2014 - 5 Ni 59/10 (EP) -