



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 6/16 (EP)

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Juli 2016

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 1 511 402**  
**(DE 503 08 695)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter Schramm und die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Kätker, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 511 402 wird im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. Mai 2003 beim Europäischen Patentamt in deutscher Sprache angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents 1 511 402 (Streitpatent), das die Priorität der deutschen Anmeldung DE 102 23 375 vom 25. Mai 2002 in Anspruch nimmt und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 503 08 695 geführt wird.

Das Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise beschränkt mit acht Hilfsanträgen verteidigt wird, trägt die Bezeichnung „Verfahren zum Herstellen von bedruckten Bekleidungsstücken aus Stoff“ und umfasst 40 Patentansprüche, deren angegriffene Patentansprüche 1 bis 7 in der maßgeblichen deutschen Fassung wie folgt lauten:

1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen (24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:
  - (a) Ein Computer (12) eines Herstellers wird für Datenverkehr verbunden mit einem Computer (4) eines Kunden (2);
  - (b) der Kunde (2) legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Herstellercomputer (12)-Kundencomputer (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren Ausführungsparametern - z.B. Grunddesign, Farbe, Größe - jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt;
  - (c) auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung wird mittels eines Druckers (14) der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann,
  - (d) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben.
  
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** aus der Stofffläche, die entweder aus der direkten Bedruckung stammt oder aus der Bedruckungsübertragung von dem Zwischenmedium stammt, Stoffteile (24a; 24b) - z. B. Brustteil, Rückenteil, Ärmelteil - ausgeschnitten werden und so der Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** aus einer unbedruckten Stofffläche Stoffteile (24a; 24b) jeweils mit den Abmessungen des herzustellenden bedruckten Stoffteils (24a; 24b) - z. B. Brustteil, Rückenteil, Ärmelteil - ausgeschnitten werden und dass die ausgeschnittenen Stoffteile später der Bedruckungsübertragung von dem Zwischenmedium unterworfen werden, wodurch der Satz von bedruckten Stoffteilen erzeugt wird.
  
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** mehrere bedruckte Stoffteile (24a; 24b) zu dem Bekleidungsstück zusammengenäht werden.
  
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens bei einem Ausführungsparameter dem Kunden auf einer Anzeigeeinrichtung die möglichen Auswahlziele grafisch dargestellt werden.
  
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens bei einem Teil der Auswahlziel festlegungen dem Kunden auf einer Anzeigeeinrichtung grafisch dargestellt wird, wie das Bekleidungsstück mit der jeweiligen Auswahlziel festlegung aussieht.
  
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** zu den Ausführungsparametern mindestens einer aus der folgenden Gruppe gehört:
  - Grunddesign - z.B. Längsstreifen, Brustquerstreifen, bogenförmige Farbflächengrenze -;
  - Armlänge/Beinlänge/Gesamtlänge;
  - Schnitt - z.B. tailliert, männlich, weiblich -;
  - Halsausschnittform;
  - Kragenart;
  - Bündchen ja/nein;
  - Farbe;
  - mehrere unterschiedliche Farben;
  - Schriftobjekt;
  - Platzierung des Schriftobjekts;
  - Schriftart des Schriftobjekts;
  - Logo;
  - Platzierung des Logos;
  - Größe des Bekleidungsstücks;
  - Stoffqualität.

Die Klägerin, die das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 angreift, macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

- (D1) EP 0 732 674 A2
- (D2) WO 01/27818 A1
- (D3) WO 02/35952 A2
- (D4) US 6 353 770 B1
- (D5) WO 01/26006 A2
- (D6) WO 01/53976 A2
- (D7) US 6 243 110 B1
- (D8) US 5 487 614 A
- (D9) US 6 095 628 A
- (D10) WO 97/28867 A1
- (D11) FRALIX, Michael Thomas: Fabric Printing in a Totally Digital Supply Chain, North Carolina State University, 2000. XVI, 251 Seiten [nebst 2 Seiten Bibliographieinformationen der NCSU Libraries]
- (D12) US 4 873 643 A
- (D13) CHENEMILLA, Prashanti: Integrating Digitally Printing Designs for Mass Customization, North Carolina State University, 2001. X, 85 Seiten [nebst 2 Seiten Appendix, 1 Seite Abstract]

Die Klägerin ist der Auffassung, dass dem Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche 1 bis 7 die Neuheit fehle, zumindest beruhe er nicht auf erfinderscher Tätigkeit. Er sei durch die Druckschrift D13 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Klägerin verweist insbesondere auf ein ab S. 49 ff. erläutertes „Mass Customization Model für Digitally Printed Garments“. Darin würden sämtliche Merkmale des angegriffenen Teils des Streitpatents nach erteilter Fassung und gemäß den Hilfsanträgen beschrieben. Dabei zeige etwa der in der Figur 4.5b aufgeführte Auswahlschritt „SELECT STYLE OPTIONS“, dass bereits fertig ent-

worfene Größenausführungen im Speicher des Herstellercomputers vorhanden sein müssten.

Zudem nehme die Druckschrift D10 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nahezu neuheitsschädlich vorweg. Jedenfalls fehle es an der erfinderischen Tätigkeit, da die Datenkommunikation bei der industriellen Herstellung von Bekleidungsstücken auch zum Anmeldezeitpunkt bereits über das Internet erfolgt sei. Dies belege etwa die Druckschrift D11, die auf das Verfahren gemäß der D10 Bezug nehme. Sie offenbare am Beispiel der Herstellung von Puppenbekleidung, wie die Digitalisierung der industriellen Herstellung kundenspezifischer Bekleidungsstücke mittels Internet zu realisieren sei und zeige, dass die Grundprinzipien des digitalisierten Prozesses gemäß der D10 auf die industrielle Bekleidungsherstellung anwendbar seien.

Auch ausgehend von der Druckschrift D12 und dem allgemeinen Fachwissen mangle es dem Gegenstand des Streitpatents an erfinderischer Tätigkeit. Gleiches gelte vor dem Hintergrund der Druckschrift D7.

Die von der Beklagten eingereichten Hilfsanträge seien nicht zulässig, da die darin hinzugefügten Merkmale nicht ursprünglich offenbart seien. Zudem seien die Merkmale der Hilfsanträge, soweit sie überhaupt technischer Natur seien, durch den Stand der Technik, insbesondere die Druckschrift D13, bereits beschrieben, zumindest nahegelegt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 511 402 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 7 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung eines der Hilfsanträge 1a bis 4b, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 12. Juli 2016, erhält, mit der weiteren Maßgabe, dass bei den Hilfsanträgen 1a bis 2b auch die erteilten Unteransprüche 2 bis 7 Gegenstand der Antragstellung sein sollen.

Gemäß Hilfsantrag 1a lautet Patentanspruch 1:

1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen (24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:

(a) Ein Computer (12) eines Herstellers wird für Datenverkehr über das Internet verbunden mit einem Computer (4) eines Kunden (2);

(b) der Kunde (2) legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Herstellercomputer (12)-Kundencomputer (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren Ausführungsparametern - z. B. Grunddesign, Farbe, Größe - jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt, wobei bei dem herzustellenden Satz von Druckbildern das Grunddesign und der Parameter „mehrere unterschiedliche Farben“ zu den Ausführungsparametern gehören, bei denen ein Auswahlziel festgelegt wird;

(c) in einem Datenspeicher des Herstellercomputers (12) sind pro Grunddesign mehrere Ausgangs-Grafikdateien, abgestuft nach Größen des Bekleidungsstücks, gespeichert, wobei jede Ausgangs-Grafikdatei für die zu dem betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Größe des Bekleidungsstücks gehörenden Druckbilder des herzustellenden Satzes von Druckbildern vorgesehen ist;

(d) auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei für das ausgewählte Grunddesign und die gewünschte Größe des Bekleidungsstücks aus dem Datenspeicher des Herstellercomputers (12) wird mittels eines Druckers (14), der elektronisch gesteuert das jeweilige Druckbild aus einer großen Anzahl von dicht an dicht befindlichen Druckbildpunkten erzeugt, der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder Papier als ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann,

(e) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a, mit den Unterschieden, dass im Verfahrensschritt (b) im Anschluss an die Wörter „[...] bei denen ein Auswahlziel festgelegt wird“, folgendes Merkmal angehängt wird:

„[...] wobei mit Grunddesign das Aussehen des Satzes von Druckbildern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflächen, für die die Farben festgelegt werden, bezeichnet ist;“

und dass der Begriff „Größe(n) des Bekleidungsstücks“ in dem Verfahrensschritt (c) durch den Begriff „Standard-Bekleidungsstückgröße(n)“ ersetzt wird, sowie in Verfahrensschritt (d) der Begriff „Größe des Bekleidungsstücks“ durch den Begriff „Bekleidungsstückgröße“ ersetzt wird.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2a entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a mit dem Unterschied, dass an den Verfahrensschritt (b) zusätzlich folgendes Merkmal angehängt wird:

„[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt und/oder ein Logo Ausführungsparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das betreffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird;“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2b entspricht Patentanspruch 1b mit dem Unterschied, dass an den Verfahrensschritt (b) folgendes Merkmal angehängt wird:

„[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort oder Zahl) und/oder ein Logo Auswahlparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das betreffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird;“

An die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1a bis 2 b schließen sich jeweils die weiteren angegriffenen Patentansprüche 2 bis 7 in ihrer erteilten Fassung an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3a entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a mit den Unterschieden, dass die Einleitung wie folgt lautet:

„1. Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstücks aus einem Satz zusammengenähter Stoffteile, die mit einem Satz von Druckbildern bedruckt sind, aufweisend folgende Schritte: [...]“

und dass folgende Verfahrensschritte (f) und (g) angehängt werden:

„(f) aus einer Stofffläche werden die Stoffteile ausgeschnitten, bevor oder nachdem sie mit den betreffenden Druckbildern bedruckt sind; und

(g) das Bekleidungsstück wird fertiggestellt, in dem mehrere bedruckte Stoffteile zusammengenäht werden.“

Die erteilten Patentansprüche 2 und 3 werden gestrichen, die Nummerierung der übrigen angegriffenen Patentansprüche wird angepasst.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3b entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b, mit dem Unterschied, dass er die Einleitung („Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstückes aus [...]“) und die zusätzlichen Verfahrensschritte (f) und (g) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3a erhält.

Die erteilten Patentansprüche 2 und 3 werden unter Anpassung der Nummerierung der angegriffenen Patentansprüche gestrichen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4a entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3a mit den Unterschieden, dass das Wort „Bekleidungsstück(s)“ in der Einleitung und im Verfahrensschritt (g) jeweils durch das Wort „Sportbekleidungsstück(s)“ ersetzt wird, und dass an den Verfahrensschritt (b) das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 2a („[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt und/oder

ein Logo Ausführungsparameter sind, bei denen [...]“) angehängt wird. Die erteilten Patentansprüche 2 und 3 werden unter Anpassung der Nummerierung der angegriffenen Patentansprüche gestrichen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4b entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3b mit den Maßgaben, dass das Wort „Bekleidungsstück(s)“ in der Einleitung und im Verfahrensschritt (g) jeweils durch das Wort „Sportbekleidungsstück(s)“ ersetzt wird, und dass an den Verfahrensschritt (b) das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 2b („[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort oder Zahl) und/oder ein Logo Ausführungsparameter sind, bei denen [...]“) angehängt wird. Die erteilten Patentansprüche 2 und 3 werden unter Anpassung der Nummerierung der angegriffenen Patentansprüche gestrichen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Nach ihrer Auffassung ist der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche neu und erfinderisch. Insbesondere werde er nicht durch die den nächstkommenden Stand der Technik bildende Druckschrift D13 vorweggenommen. Nach dem in der D13, S. 53 ff. offenbarten „Chenemilla-Verfahren“ würden störende Sprünge bei den Bedruckungsbildern an den Nähten und Abnähern durch ein aufwändiges manuelles Engineering des Stoff-Designs durch den Hersteller vermieden. Das Streitpatent sehe diesen Schritt nicht vor, da dort pro Grunddesign bereits in der Entwicklungsphase mehrere Ausgangs-Grafikdateien in den bestellbaren Standardgrößen (fertig) im Herstellercomputer gespeichert würden und der Kunde nur noch auf diese zugreifen müsse. Die Anpassung des Druckmusters sei – im Gegensatz zur D13 – also bereits vor der Auswahl vorgenommen worden.

Zudem erfolge der Auswahl- und Bestellvorgang bei dem in der D13 beschriebenen Modell entweder auf einem Computer in einem Verkaufsgeschäft oder auf der Webseite des Verkaufsgeschäfts, so dass das Verfahren nicht streitpatentgemäß zwischen einem Kundencomputer und einem Herstellercomputer ohne Zwischenschaltung eines Computers bzw. der Webseite des Verkaufsgeschäfts ablaufe.

Das Verfahren nach den angegriffenen Patentansprüchen beruhe gegenüber der D13 auch auf erfinderischer Tätigkeit. Das dort computertechnisch anspruchsvolle „Chenemilla-Verfahren“ mit manuellem Engineering des jeweiligen Bedruckungsmusters unter Eingabe individueller Körpermaße halte den Fachmann davon ab, dieses Verfahren über die streitpatentgemäße Verbindung von Hersteller- und Kundencomputer laufen zu lassen.

Auch die Druckschrift D10 nehme weder die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche vorweg noch lege sie diese – auch nicht in Verbindung mit der D11 – nahe. Die D10 beschreibe ein Puppen-Modespiel, bei dem im Unterschied zum Streitpatent auf dem eigenen (einzigen) Computer eines Kindes mittels dort aufgespielter Software an Puppen drapierbare Stoffstücke ausgedruckt würden, die durch Klebestreifen und Haken- bzw. Ösenverbindungen zusammengehalten, aber nicht zusammengenäht würden. Der Ausdruck erfolge am eigenen Drucker und damit in einem für Bekleidungsstücke unzureichenden DIN-A4-Format. An- und ausziehbare Bekleidungsstücke seien in der D10 nicht offenbart. Damit liege die D10 so weit entfernt vom Gebiet der Herstellung von realen, von Menschen getragenen Bekleidungsstücken, dass der vorliegend zuständige Fachmann sie nicht in Betracht gezogen hätte.

Die Druckschrift D11, die auf den mit der D10 übereinstimmenden „Barbie Fashion Designer“ Bezug nehme, geben keinen Hinweis, wie das Verfahren gemäß der D10 umzugestalten sei, um zu einer industriellen Herstellung kundenspezifischer Bekleidung mittels Internet zu gelangen. Insbesondere finde sich auch im Abschnitt 6.2.1.3 (S. 228) kein Hinweis auf die Größe des (Spielzeug-) Bekleidungsstücks, insbesondere deren Anpassung. Dieses Thema werde in den Druckschriften D10 und D11 gar nicht behandelt.

Auch die D12 unterscheide sich in wesentlichen Punkten vom streitpatentgemäßen Verfahren. Das in der D12 offenbarte Verfahren sei im Hinblick auf den dort im Verkaufsgeschäft stehenden Computer, die Bedruckung von fertigen Bekleidungsstücken erst nach ihrer Herstellung und die Verwendung einer Siebdruck-

schablone statt eines patentgemäßen Zwischenmediums nicht mit dem Verfahren gemäß dem Streitpatent vergleichbar. Es könne den Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche daher weder vorwegnehmen noch nahelegen.

Bei der D7 finde keine streitpatentgemäße Mitwirkung des Kunden bei der Festlegung von Auswahlzielen statt. Dabei gestalte ein Designer ein „original image“, welches sich wiederholt als „repetitive image“ über die gesamte Breite und über die gesamte zu bedruckende Länge der Stoffbahn erstrecke, so dass die Druckbilder nicht die streitpatentgemäßen Abmessungen eines Stoffteils aufwiesen.

Noch prägnanter seien die Unterschiede der angegriffenen Patentansprüche in der Fassung der Hilfsanträge. Entgegen der Auffassung der Klägerin seien deren Merkmale ursprünglich offenbart und auch technischer Natur. Keine der Entgegenhaltungen offenbare fertig vorbereitete und nach Standardgrößen abgestufte Ausgangs-Grafikdateien von Grunddesigns i. S. d. Streitpatents, die auf dem Datenspeicher des Herstellercomputers lägen und vom Kunden lediglich entsprechend seiner Auswahlzielfestlegung von dort abgerufen werden müssten.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und erweist sich auch als begründet.

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft hinsichtlich der angegriffenen Patentansprüche ein Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen (NK1: [0001]).

Dabei wird von einem Kunden auf seinem Computer eine Auswahl der Ausführung des Bekleidungsstückes getroffen, welche über eine Datenverbindung, vorzugsweise Online, an einen Herstellercomputer übermittelt wird. Die Herstellung des Bekleidungsstückes erfolgt (später) bei einem Herstellunternehmen (oder Subunternehmen; NK1: [0056], letzter Satz) mittels der vom Kunden gewünschten Daten (NK1: [0006], [0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zu Grunde, bei der Herstellung eines Satzes von Druckbildern für die Herstellung von Bekleidungsstücken die Vorstellungen eines Kunden zum Design eines Produkts möglichst unmittelbar und kostengünstig in einen Herstellungsprozess einzubinden.

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

- 1 Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern
- 1.1 für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen
- 1.2 für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen

aufweisend folgende Schritte:

- 2 Ein Computer eines Herstellers wird für Datenverkehr verbunden mit einem Computer eines Kunden;
- 3 der Kunde legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstückes über die Herstellercomputer-Kundencomputer-Verbindung fest,
- 3.1 indem er bei mehreren Ausführungsparametern jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt;

- 3.1.1 wobei die mehreren Ausführungsparameter z. B. Grunddesign, Farbe, Größe sind;
- 4 mittels eines Druckers wird der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt,
  - 4.0.1 auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung,
  - 4.1 wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann,
  - 4.2 wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und
  - 4.3 wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Textilingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Umsetzung eines textilen Designs in ein Produkt, was zudem Erfahrungen mit softwarebasierten Lösungen zur Automatisierung von Verfahrensabläufen einschließt. Gegebenenfalls holt er sich zur Realisierung internetbasierter Geschäftsmodelle Hilfe bei einem damit vertrauten Softwareingenieur.

## II.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfordert zunächst eine Auslegung der Merkmale **1**, **1.1**, **3.1.1**, **4.2** und **4.3**.

a) Ein „Satz von Druckbildern“ (Merkmal **1**) „für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von [...] Stoffteilen“ (Merkmal **1.1**) ist wörtlich so ursprünglich nicht offenbart (vgl. auch NK6, Mitte). Im Gesamtzusammenhang des ursprünglichen Patentan-

spruchs 1 ist das Teilmerkmal jedoch zulässig. Gemäß Anspruchswortlaut und mit geänderter Beschreibung (vgl. NK1: [0049], letzter Satz; die in der ursprünglichen Offenbarung folgenden Sätze wurden gestrichen) ist der Begriff „ein Satz von [...]“ dann im Sinne von „mindestens zwei“ auszulegen.

**b)** Zum Begriff „Druckteil“ bzw. „Druckbild“ (Merkmal 1) führt das Streitpatent aus, dass ein Druckteil aus einer oder mehreren Teilflächen besteht, z. B. Streifen auf dem Vorderteil (NK1: [0073]). Bei der Auswahl der Farben sind alle farblich variierbaren Teilflächen Farbgruppen zugeordnet. So soll nach einem Beispiel die Hauptfarbe weiß sein, die Farbe eines Querstreifens rot (NK1: [0076]). Streitpatentgemäß soll auch das Grunddesign eine Grundfarbe haben (NK1: [0041], Z. 20-21; [0054], Z. 26). Ist diese Grundfarbe beispielsweise weiß bzw. die bereits vorliegende Farbe des Stoffteils bzw. Bekleidungsstückes, so erfolgt dann nach dem Verständnis des Fachmanns keine (zusätzliche) Bedruckung mit einer weißen oder der vorliegenden Farbe. Zudem ist es streitpatentgemäß möglich, dass z. B. neben dem Ausführungsparameter „Grunddesign“ (vgl. NK1: Patentanspruch 1) als weiterer Parameter lediglich ein einziges „Schriftobjekt“ zu den Ausführungsparametern gehört (NK1: Patentanspruch 7), welches nach dem Verständnis des Fachmanns sicherlich nicht die Abmessungen des Druckbildes vollflächig ausfüllt.

Merkmal 4.3, dass „die Druckbilder jeweils die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils haben“, ist vor diesem Hintergrund dahingehend zu verstehen, dass die Abmessung des (dem Kunden auf seinem Computer gezeigten) Druckbildes mit dem Flächenbereich eines Stoffteils korreliert, welcher für eine Bedruckung zur Verfügung steht und von dem Kunden mit Auswahlzielen belegt werden kann. Dies führt bei einem Bekleidungsstück mit unterschiedlichen Stoffteilen zwangsläufig zu Druckbildern mit unterschiedlichen Abmessungen (Merkmal 4.2).

**c)** Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Begriff „Grunddesign“ in Merkmal 3.1.1 (und insbesondere nachfolgend in Merkmal 3.1.4<sup>1b</sup> der Hilfsanträge) nicht ausschließlich auf die Art der Aufteilung der Stoffteil-Flächen in Farbflächen zu beziehen. Für diese Auslegung gibt es weder im Streitpatent noch in der ur-

sprünglichen Anmeldung durchgreifende Anhaltspunkte, auch wenn die Beklagte meint, dass sich dieser Begriff dem Fachmann aus dem Streitpatent erschließe (NK3: S. 9, Z. 288-289; Fig. 2, Mitte und linke Sp.; S. 22, Abs. 4; S. 23, Abs. 3; S. 20, Abs. 4; Fig. 6 // NK1: Abs. [0024], Z. 43-44; Fig. 2, Mitte und linke Sp.; Abs. [0061], [0064], [0054], „Grundfarbe blau mit weißem großen Stern“; Fig. 6). An keiner dieser Stellen wird das Merkmal jedoch offenbart. Auch sonst wird an keiner Stelle des Streitpatents die „Art der Aufteilung von Druckbildern in [farbige] Teilflächen“ als „Grunddesign“ offenbart. Abs. [0072] der NK1 stützt vielmehr die Auslegung, dass mit „Grunddesign“ auch die Art des Kleidungsstückes gemeint ist (hier: Langarm, Kurzarm). Ebenso bezieht sich Bz. 50 in Fig. 2 i. V. m. Abs. [0061], Z. 41-46 auf das gesamte Kleidungsstück. Weitere Hinweise für ein Verständnis des Begriffes „Grunddesign“ ergeben sich aus Abs. [0022] („Längsstreifen auf der Brust und Sterne auf dem Rücken“) mit Änderung der Farbkombination im Grunddesign – nach z. B. Abs. [0001], Z. 16-17 wird das Grunddesign jedoch von der Farbe unterschieden – und aus Abs. [0024] („z. B. Längsstreifen, Brustquerstreifen, bogenförmige Flächengrenzen“) der NK1. Diesen Stellen entnimmt der Fachmann aber ebenfalls keine Definition des Begriffes. Mangels einer eindeutigen Definition von „Grunddesign“ im Streitpatent, ist dieser Begriff daher breit auszulegen, so dass er z. B. auch die Art des Kleidungsstückes umfasst. Im Gesamtzusammenhang versteht der Fachmann das „Grunddesign“ daher im Sinne eines „Vorschlags“ bzw. einer „Vorauswahl“ der Kombination verschiedener Ausführungsparameter hinsichtlich Art des Kleidungsstückes, Farbe, Längsstreifen etc., den bzw. die der Kunde dann seinen Vorstellungen entsprechend abändern kann (vgl. auch NK1: [0041], Z. 9-11), ähnlich einer Grundausstattung bei einem Fahrzeug oder dem „Preset“ von Einstellungsparametern im Fotobereich.

**2.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber der Druckschrift D13 nicht mehr neu, zumindest aber nicht erfinderisch.

**a)** Die Druckschrift D13 ist eine Masterarbeit aus dem Jahr 2001 und damit ein zu beachtender, vorveröffentlichter Stand der Technik. Sie beschreibt einen Weg zur kundenindividuellen Massenproduktion („mass customization“) von Kleidungs-

stücken, bei der ein Kunde die Möglichkeit hat, das Kleidungsstück vom Entwurf beginnend, anhand von Auswahlvariablen individuell anzupassen. Gleichwohl erfolgt die Fertigung in üblicher Geschwindigkeit einer Massenproduktion, selbst wenn es sich nur um ein einziges Kleidungsstück handelt (D13: S. i, Abstract; S. ix auf x, Definition „Mass Customization“; S. 18).

Als die Vision einer Firma Stork wird im allgemeinen Teil der D13 der Einsatz von Computertechnologie genannt, zur Herstellung von auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenen, angepassten, gedruckten Kleidungsstücken. Dabei wählt der Kunde das spezifische Design, Details und Muster des Kleidungsstückes aus (D13: S. 14, letzter Abs. bis S. 15, Abs. 1 // Merkmale **3, 3.1, 3.1.1**).

Eine detaillierte Beschreibung eines Modells dieses im allgemeinen Teil beschriebenen Herstellungsverfahrens, bei dem der Kunde in den Design-Prozess einbezogen wird (NK13: S. 53, Z. 16-18), erfolgt auch mit dem Flussdiagramm Fig. 4.5b auf S. 57 sowie der zugehörigen Beschreibung auf S. 53 bis S. 56. Der Kunde wählt dabei zunächst die Art des Kleidungsstückes („Category“) aus, wobei er bei mehreren Eigenschaften (z. B. „Textile Design“, „Garment Design“) vorgeschlagene Optionen auswählen kann (z. B. „Preselected Fabric“, „Preselected Design“, „Pregraded Size“ = abgestufte Größen // D13: Fig. 4.5b i. V. m. S. 54, Z. 9-9-13), was nichts anderem als der Auswahl eines Auswahlziels von mehreren möglichen Auswahlzielen bei mehreren Ausführungsparametern im Sinne der Merkmale **3.1** und **3.1.1** entspricht. Die D13 beschreibt in diesem Zusammenhang auch „default choices“ (D13: S. 57, Fig. 4.5b, links oben, „Default-no-options“ i. V. m. S. 53, Z. 18-20 und S. 54, Z. 3-6), was in Verbindung mit der Art des Kleidungsstückes („Category“) als Grunddesign im Sinne des Streitpatentes zu verstehen ist.

Der Druck des Kleidungsstückes wird technisch ausgeführt sowie anschließend für den individuellen Kunden geschnitten und genäht (D13: S. 57, Fig. 4.5b, unten, „Pretreat, Print, Post Treat“ und „Cut, Make, Trim“ i. V. m. S. 55, Z. 20-22, „digital printing technology“ und S. 14, letzter Abs. bis S. 15, inkl. Fig. 2.1 // auch S. 18, Abs. unter „Mass Customization“, Satz 2; S. 19, Abs. 2 // Merkmale **1, 1.1, 1.2, 4**,

**4.0.1, 4.1).** Die Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller kann dabei internetbasiert sein (D13: S. 54, Z. 1-3, „in-store-computer or website“, i. V. m. S. 44-48), was nichts anderes bedeutet, als dass der Computer eines Kunden mit dem Computer eines Herstellers verbunden ist (Merkmale **2, 3**).

Nicht in Abrede gestellt wird von der Beklagten, dass aus dem Verfahren der D13 ein Satz von Druckbildern mit den Merkmalen **4.2** und **4.3** entsteht, was auch zutreffend ist (vgl. z. B. D13: S. 41, Fig. 3.5). Wenn auch nicht explizit in der D13 genannt ist, dass die Druckbilder den Abmessungen der Stoffteile entsprechen, so ist dies doch z. B. der Fig. 3.6 auf S. 42 i. V. m. S. 35 bis 36, Abschnitt „Manipulation of Textile Design on Patterns“ unmittelbar zu entnehmen (insbesondere Satz 1). Das Vorbringen der Beklagten zur Anpassung von Übergängen von Mustern an Nahtstellen zwischen einzelnen Stoffteilen vermag nicht zu überzeugen. Denn in der D13 wird gerade nicht – wie von der Beklagten behauptet – ein vollflächiges Muster auf einen Stoffbogen gedruckt bzw. ein Stoff mit einem Bedruckungsmuster ausgesucht, aus dem computergestützt zur Vermeidung störender Sprünge an Nähten die Stoffteile im Wege herkömmlicher Schneiderei ausgeschnitten werden. Vielmehr erfolgt ein gezieltes Design der Stoffteile, woraus ein z. B. in Fig. 3.5 auf S. 41 gezeigter Satz von Druckbildern entsteht, welcher für herkömmliche digitale Druckverfahren verwendet wird (D13: S. 7-10, Abschnitt „Digital Printing“ // Merkmal **4.1**).

Im Ergebnis sind in der D13 alle Merkmale **1, 1.1, 1.2, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 4, 4.0.1, 4.1, 4.2** und **4.3** vorbeschrieben. Die D13 steht daher dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent neuheitsschädlich entgegen.

**b)** Der Senat geht dabei auch stringent von dem Herstellungsverfahren auf S. 53 bis 57 der D13 aus, welches von der Beklagten als „Chenemilla-Verfahren“ bezeichnet wird. Der Nachweis von Merkmalen des Streitpatents außerhalb dieser Seiten 53 bis 57 erfolgt dabei unter Verweis auf Stellen, die übergeordnet sind und daher vom Fachmann als auch zu diesem Chenemilla-Verfahren gehörend mitge-

lesen werden. Ein „Zusammenfügen von Versatzstücken“, wie die Beklagte meint, ist daher nicht gegeben.

Selbst wenn unterstellt würde, dass die im allgemeinen Teil der D13 genannten Merkmale vom Fachmann nicht ergänzend mitgelesen würden, so wären diese Merkmale für eine konkretisierende Ausgestaltung des Chenemilla-Verfahrens in naheliegender Weise vom Fachmann einbezogen worden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht dann ausgehend von der D13 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als wesentlichen Unterschied des Streitpatents zur D13 sieht die Beklagte, dass der (Kunden-) Computer der D13 in einem Verkaufsgeschäft steht (D13, S. 54, Z. 3). Da der Begriff „Kundencomputer“ im Streitpatent nicht einschränkend definiert ist, ist darunter auch der Computer in einem Verkaufsgeschäft zu verstehen, wobei das Verkaufsgeschäft in einer Kundenbeziehung zu einem Hersteller steht. Selbst wenn aber in einem solchen Computer kein Kundencomputer im Sinne des Streitpatents zu verstehen sein sollte, lag es zum einen nahe, das Chenemilla-Verfahren auch für Heimcomputer zur Verfügung zu stellen. Zum anderen kann es sich gemäß der D13 explizit auch um eine Website handeln. Die Lesart der Beklagten von S. 54, Z. 3 als „from an instore website“ teilt der Senat nicht. Der Fachmann versteht diese Passage auf S. 54, Z. 3 vielmehr als „from an in-store computer or [from a] website“. Aber auch wenn der Lesart der Beklagten gefolgt würde und die auf S. 54, Z. 3 der D13 genannte Website ausschließlich von einem Verkaufsgeschäft aus aufgerufen werden könnte, bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, die Website auch für Heimcomputer zur Verfügung zu stellen.

### III.

Das Streitpatent hat auch in der Fassung der insgesamt acht Hilfsanträge keinen Bestand.

1. Durch die Hilfsanträge 1a bis 4b ergeben sich gegenüber Patentanspruch 1 nach Hauptantrag Änderungen bzw. Ergänzungen, welche kursiv gesetzt sind. Mit der hochgestellten Ziffer wird angegeben, ab welchem Hilfsantrag das Merkmal in die Fassung des Patentanspruchs aufgenommen ist.

1.1 In Hilfsantrag 1a kommen in Patentanspruch 1 die kursiv gesetzten Merkmale zur Anspruchsfassung nach Hauptantrag hinzu.

- 1 Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern
- 1.1 für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen
- 1.2 für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen,  
  
aufweisend folgende Schritte:
- 2 Ein Computer eines Herstellers wird für Datenverkehr verbunden mit einem Computer eines Kunden;
- 2.1<sup>1a</sup> *wobei die Verbindung über das Internet erfolgt;*
- 3 der Kunde legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Herstellercomputer-Kundencomputer-Verbindung fest,
- 3.1 indem er bei mehreren Ausführungsparametern jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt;
- 3.1.1 wobei die mehreren Ausführungsparameter z. B. Grunddesign, Farbe, Größe sind;
- 3.1.2<sup>1a</sup> *wobei bei dem herzustellenden Satz von Druckbildern das Grunddesign zu den Ausführungsparametern gehört, bei denen ein Auswahlziel festgelegt wird,*
- 3.1.3<sup>1a</sup> *und wobei bei dem herzustellenden Satz von Druckbildern der Parameter „mehrere unterschiedliche Farben“ zu den Ausfüh-*

*rungsparametern gehört, bei denen ein Auswahlziel festgelegt wird;*

**3a<sup>1a</sup>** *in einem Datenspeicher des Herstellercomputers sind pro Grunddesign mehrere Ausgangs-Grafikdateien gespeichert;*

**3a.1<sup>1a</sup>** *wobei die mehreren Ausgangs-Grafikdateien abgestuft nach Größe des Bekleidungsstücks sind;*

**3a.2<sup>1a</sup>** *wobei jede Ausgangs-Grafikdatei für die zu dem betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Größe des Bekleidungsstücks gehörenden Druckbilder des herzustellenden Satzes von Druckbildern vorgesehen ist;*

**4** *mittels eines Druckers wird der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt,*

**4.0.1** *auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung,*

**4.0.2<sup>1a</sup>** *und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei für das ausgewählte Grunddesign und die gewünschte Größe des Bekleidungsstücks aus dem Datenspeicher des Herstellercomputers,*

**4.0.3<sup>1a</sup>** *wobei der Drucker elektronisch gesteuert das jeweilige Druckbild aus einer großen Anzahl von dicht an dicht befindlichen Druckbildpunkten erzeugt;*

**4.1** *wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann,*

**4.1.1<sup>1a</sup>** *wobei das Zwischenmedium Papier ist;*

**4.2** *wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und*

**4.3** *wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben.*

1.2 Mit Hilfsantrag 2a kommt zu den Merkmalen von Hilfsantrag 1a in der Merkmalsgruppe 3.1 Merkmal **3.1.5<sup>2a</sup>** hinzu:

3.1.5<sup>2a</sup> *und wobei mindestens ein Schriftobjekt und / oder ein Logo Ausführungsparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das betreffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird;*

1.3 Mit Hilfsantrag 3a richtet sich das Verfahren auf die Herstellung eines Bekleidungsstückes. Ausgehend von den Merkmalen des Hilfsantrags 1a ist Merkmalsgruppe 1 ersetzt durch Merkmalsgruppe **1<sup>3a</sup>**. Die Merkmale **5<sup>3a</sup>**, **5.1<sup>3a</sup>** und **6<sup>3a</sup>** kommen hinzu.

1<sup>3a</sup> Verfahren zum Herstellen eines *Bekleidungsstückes*  
1.2<sup>3a</sup> *aus einem Satz zusammengenähter Stoffteile,*  
1.1<sup>3a</sup> *die mit einem Satz von Druckbildern bedruckt sind,*

5<sup>3a</sup> *aus einer Stofffläche werden die Stoffteile ausgeschnitten,*  
5.1<sup>3a</sup> *bevor oder nachdem sie mit den betreffenden Druckbildern bedruckt sind;*

6<sup>3a</sup> *das Bekleidungsstück wird fertiggestellt, indem mehrere bedruckte Stoffteile zusammengenäht werden.*

1.4 Der Hilfsantrag 4a kombiniert alle Merkmale der Hilfsanträge 1a, 2a und 3a, wobei Merkmal **1<sup>4a</sup>** auf die Herstellung eines **Sport**bekleidungsstückes gerichtet ist mit den unveränderten Merkmalen **1.2<sup>3a</sup>** und **1.1<sup>3a</sup>**.

1<sup>4a</sup> Verfahren zum Herstellen eines *Sportbekleidungsstückes*  
1.2<sup>3a</sup> *aus einem Satz zusammengenähter Stoffteile,*  
1.1<sup>3a</sup> *die mit einem Satz von Druckbildern bedruckt sind,*

**1.5** Die Hilfsanträge 1b, 2b, 3b und 4b entsprechen den jeweiligen Hilfsanträgen 1a, 2a, 3a und 4a mit den folgenden Maßgaben.

**a)** Bei allen Hilfsanträgen „b“ kommt in der Merkmalsgruppe **3** das folgende Merkmal **3.1.4<sup>1b</sup>** hinzu.

**3.1.4<sup>1b</sup>** *wobei mit Grunddesign das Aussehen des Satzes von Druckbildern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflächen, für die die Farben festgelegt werden, bezeichnet ist;*

**b)** In den Hilfsanträgen 2b, 3b und 4b wird das Schriftobjekt von Merkmal **3.1.5<sup>2a</sup>** ergänzt um den Klammersausdruck „Wort oder Zahl“, so dass das Merkmal **3.1.5<sup>2b</sup>** wie folgt lautet.

**3.1.5<sup>2b</sup>** *und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort oder Zahl) und / oder ein Logo Auswahlparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das betreffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird;*

**c)** In den Merkmalen **3a.1<sup>1a</sup>** und **3a.2<sup>1a</sup>** wird der Begriff „Größe des Bekleidungsstücks“ durch „Standard-Bekleidungsstückgröße“ ersetzt. In Merkmal **4.0.2<sup>1a</sup>** wird er ersetzt durch „Bekleidungsstückgröße“.

**3a.1<sup>1b</sup>** *wobei die mehreren Ausgangs-Grafikdateien abgestuft nach Standard-Bekleidungsstückgrößen sind;*

**3a.2<sup>1b</sup>** *wobei jede Ausgangs-Grafikdatei für die zu dem betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Standard-Bekleidungsstückgröße gehörenden Druckbilder des herzustellenden Satzes von Druckbildern vorgesehen ist;*

**4.0.2<sup>1b</sup>** und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei für das ausgewählte Grunddesign und die gewünschte Bekleidungsstückgröße aus dem Datenspeicher des Herstellercomputers,

2. Die Hilfsanträge 1a, 2a, 3a und 4a sind zulässig. Die Hilfsanträge 1b, 2b, 3b und 4b sind nicht zulässig.

**2.1 Zu den zulässigen Merkmalen:**

**a)** Das Merkmal **2.1<sup>1a</sup>** ist ursprünglich offenbart und Gegenstand des Streitpatents (NK3: S. 2, Z. 63-65; S. 19, Z. 603-605 // NK1: [0008]; [0051]).

**b)** Das Merkmal **3.1.2<sup>1a</sup>** ist ursprünglich offenbart und Gegenstand des Streitpatents (NK3: S. 1, Abs. 1(b) i. V. m. S. 9, Z. 288 // NK1: [0001], Abs. (b) i. V. m. [0024], Z. 43).

**c)** Das Merkmal **3.1.3<sup>1a</sup>** ist ursprünglich offenbart und Gegenstand des Streitpatents (NK3: S. 1, Abs. 1(b) i. V. m. S. 9, Z. 298 // NK1: [0001], Abs. (b) i. V. m. [0024], Z. 54).

**d)** Die Merkmale **3a<sup>1a</sup>**, **3a.1<sup>1a</sup>**, **3a.2<sup>1a</sup>** und **4.0.2<sup>1a</sup>** sind nicht wörtlich offenbart. Gemäß dem Abs. [0040] i. V. m. Abs. [0042] Sätze 1 und 2 der NK1 greift ein zweites Programmteil auf einen Datenspeicher zu, in dem mehrere Ausgangs-Grafikdateien gespeichert sind. Die Grunddesigns sind nach Abs. [0041] als Kombinationen mehrerer Ausführungsparameter vorzugsweise in jeder Größe in dem Datenspeicher vorhanden. Zudem sind gemäß Abs. [0051], Z. 53-56 im Herstellercomputer die Auswahlziele als auszuwählende Möglichkeiten der mehreren Ausführungsparameter (vgl. Abs. [0024]) gespeichert. Im Gesamtzusammenhang entnimmt der Fachmann daraus, dass die Ausgangs-Grafikdateien im Herstellercomputer gespeichert sein können.

Die Verknüpfung der Ausgangs-Grafikdatei mit dem Grunddesign und der Bekleidungsstückgröße ist ausgehend von Abs. [0040] der NK1 (vgl. NK3: S. 14, Z. 472 bis S. 15, Z. 475) zulässig, da dort die Ausgangs-Grafikdatei mit Ausführungsparametern (z. B. Grunddesign und Bekleidungsstückgröße, vgl. NK1: Abs. [0024]) in einem Datenspeicher liegt.

**e)** Der Begriff „abgestuft“ in Verbindung mit der Größe des Bekleidungsstückes in Merkmal **3a.1<sup>1a</sup>** ist ebenfalls nicht wörtlich offenbart. Die Verallgemeinerung der beispielhaft genannten Bekleidungsstückgrößen S, M, L und XL in Abs. [0024], Z. 4-5 der NK1 als „Abstufung“ wird jedoch als zulässig erachtet.

**f)** Merkmal **4.0.3<sup>1a</sup>** ergibt sich in zulässiger Weise aus Abs. [0031], Z. 44-46 i. V. m. [0010], Z. 11-13 der NK1 (NK3: S. 3, Z. 91-92). Zwar ist die zugehörige ursprüngliche Offenbarung von Abs. [0031] der NK1 in der NK3 anders (vgl. NK3: S. 11, Z. 363 bis S. 12, Z. 376). Dennoch wird ein elektronisch gesteuerter Drucker auf S. 11, Z. 366 der NK3 genannt, so dass im Ergebnis Merkmal **4.0.3<sup>1a</sup>** zulässig ist.

**g)** Merkmal **4.1.1<sup>1a</sup>** leitet sich in zulässiger Weise aus Abs. [0012], Z. 29-31 („imprägniertes Papier“) i. V. m. Abs. [0082], Z. 24 (allgemein „Papier-Druckteile“) der NK1 ab (vgl. NK3: S. 4, Z. 107 i. V. m. S. 27, Z. 822).

**h)** Merkmal **3.1.5<sup>2a</sup>** leitet sich in zulässiger Weise aus Abs. [0024] der NK1 ab (vgl. NK3: S. 9, Z. 300, 303). Das Einsetzen eines Ausführungsparameters (Logo) in ein Druckteil bei Bedarf ist in Abs. [0077] der NK1 offenbart (NK3: S. 26, Abs. 1).

**i)** Die Merkmalsgruppen **1<sup>3a</sup>** bzw. **1<sup>4a</sup>** sind auf ein Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstückes gerichtet. Ursprünglich wurde ein Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern unter Schutz gestellt. Da aber bereits Merkmal **4.3** des erteilten Patentanspruchs 1 auf ein Zusammennähen gerichtet ist und die Unteransprüche 2, 3 und 4 die Bedruckung von Stoffteilen und das Zu-

sammennähen zu einem Bekleidungsstück umfassen, wird vom ursprünglichen Schutzzumfang des Streitpatents – insbesondere wegen Unteranspruch 4 – auch ein Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstückes umfasst. Ein Aliud liegt damit nicht vor.

Dass die Bekleidungsstücke gemäß Merkmal 1<sup>4a</sup> Sportbekleidungsstücke sein können, ist ursprünglich in Abs. [0007] der NK1 offenbart (NK3: S. 2, Abs. 4).

**j)** Die Merkmale 5<sup>3a</sup> und 5.1<sup>3a</sup> sind ursprünglich in Abs. [0014] der NK1 offenbart (NK3: S. 4, Abs. 3).

**k)** Das Merkmal 6<sup>3a</sup> ist ursprünglich in Abs. [0017] der NK1 offenbart (NK3: S. 5: Abs. 3).

**l)** Das Merkmal 3.1.5<sup>2b</sup> ist in der geklammerten Ergänzung des Schriftobjektes als „Wort oder Zahl“ wörtlich nicht offenbart. Es lässt sich aber in Verallgemeinerung der auf dem Trikot der Fig. 6 beispielhaft gezeigten Wörter und Zahlen in zulässiger Weise ableiten.

## **2.2** Zu den unzulässigen Merkmalen:

**a)** Das Merkmal 3.1.4<sup>1b</sup> ist wörtlich nicht ursprünglich offenbart. Die damit festgelegte Definition des Begriffes „Grunddesign“ als „das Aussehen des Satzes von Druckbildern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflächen, für die die Farben festgelegt werden“ ergibt sich – wie in Abschnitt II.1.c dargelegt – auch nicht aus einer Gesamtzusammenschau des Streitpatents, weder explizit noch implizit. Der Begriff „Grunddesign“ ist vielmehr (s. o. II.1.c) breit auszulegen und kann nicht auf diese Definition eingeengt werden.

**b)** Zwar kann eine Abstufung der Bekleidungsstückgröße aus den Größenangaben S, M, L und XL des Streitpatents abgeleitet werden (s.o.). Gleichwohl ist die Änderung des Begriffes „Größe des Bekleidungsstückes“ in „Standard-Beklei-

„dungsstückgröße“ gemäß den Merkmalen **3a.1<sup>1b</sup>** und **3a.2<sup>1b</sup>** (sowie **4.0.2<sup>1b</sup>** soweit der Fachmann im Gesamtzusammenhang unter der „gewünschten Bekleidungsstückgröße“ auch eine Standard-Bekleidungsstückgröße versteht) nicht zulässig, da weder der Begriff ursprünglich offenbart ist, noch offenbart ist, was Standard bei einer **Standard**-Bekleidungsstückgröße ist. Auch liest der Fachmann ausgehend von den Größenangaben S, M, L und XL **beliebige** andere „Standardgrößen“ nicht automatisch mit.

**3.** Das Streitpatent kann auch nicht in der Fassung der (zulässigen) Hilfsanträge wirksam verteidigt werden.

**3.1** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a beruht gegenüber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**a)** Gemäß der D13 kann die Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller internetbasiert über eine Website erfolgen (D13: S. 54, Z. 1-3, „in-store computer or website“, i. V. m. S. 44-48 // Merkmal **2.1<sup>1a</sup>**). Damit sind Ausgangsgrafikdateien im Sinne von Teilmerkmal **4.0.2<sup>1a</sup>** zwangsläufig (zumindest ursprünglich) auf dem Herstellercomputer abgelegt.

Wie bereits dargelegt (vgl. Abschnitt II.2.a) wählt der Kunde nach dem Chenemilla-Verfahren der D13 auf den Seiten 53 bis 57 zunächst die Art des Kleidungsstückes („Category“) aus und legt dafür mehrere Eigenschaften (z. B. „Textile Design“, „Garment Design“) aus vorgeschlagenen Optionen fest (z. B. „Preselected Fabric“, „Preselected Design“, „Pregraded Size“ // D13: Fig. 4.5b i. V. m. S. 54, Z. 9-13). Die D13 beschreibt in diesem Zusammenhang auch „default choices“ (D13: S. 57 „Default-no-options“ i. V. m. S. 53, Z. 18-20 und S. 54, Z. 3-6), was in Verbindung mit der Art des Kleidungsstückes („Category“) als streitpatentgemäßes Grunddesign im Rahmen der gebotenen breiten Auslegung des Begriffes zu verstehen ist. (Merkmal **3.1.2<sup>1a</sup>**). Zudem werden in der D13 auf S. 51 als „Lowest Level of Mass Customization“ Parameter wie „Logo“, „Color“ und „Customized textile

design for print" genannt, die den Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zu den Merkmalen **3.1.2<sup>1a</sup>** und **3.1.3<sup>1a</sup>** führen.

Gemäß S. 53, Z. 18-20 der D13 greift das Chenemilla-Verfahren bereits auf „default-choices“ zurück, also vorgeschlagene „Templates“, welche vom Kunden geeignet abgeändert werden können. Diese „default-choices“ führen den Fachmann unmittelbar zu den streitpatentgemäßen Ausgangs-Grafikdateien der Merkmale **3a<sup>1a</sup>**, **3a.1<sup>1a</sup>** und **3a.2<sup>1a</sup>** sowie **4.0.2<sup>1a</sup>**, wobei auch in der D13 abgestufte Größen verwendet werden („Pregraded Size“) (D13: Fig. 4.5b, S. 57 Mitte links).

Das Merkmal **4.0.3<sup>1a</sup>** stellt zunächst die allgemeine Beschreibung eines handelsüblichen Druckers dar. Davon abgesehen ist das Merkmal unmittelbar in der D13 beschrieben (vgl. D13: z. B. S. 13-16, Abschnitt „Future of Digital Printing“), so dass es die erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann.

Die D13 verweist zumindest in Bezug auf das Aufdrucken eines Logos unter anderem auf den Transferdruck (vgl. D13: S. 51, Z. 6). Bei dem Sublimationsdruck- bzw. Transferdruckverfahren (vgl. NK1: [0012], [0054]-[0055] // D11: Abs. S. 35 auf 36) handelt es sich um ein dem Fachmann bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekanntes, einschlägiges, fachübliches Vorgehen, bei dem Transferpapiere verwendet werden. Deshalb kann auch die Bedruckung auf Papier als Zwischenmedium gemäß Merkmal **4.1.1<sup>1a</sup>** die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

**b)** Die Beklagte wendet hiergegen ein, dass das Chenemilla-Verfahren der D13 ein Eingeben von Körpermaßen erfordere (D13: S. 54, Z. 13-16), wohingegen das Streitpatent mit Standardmaßen arbeite. Zudem seien gemäß dem Streitpatent das Grunddesign in mehreren Größen fertig im Herstellercomputer abgespeichert und die Druckmuster an die Größe des Bekleidungsstückes für den Druck angepasst. Im Unterschied dazu werde gemäß der D13 erst nach einer Bestellung eine Anpassung des Designs bzw. der Druckmuster vorgenommen.

Hier verkennt die Beklagte, dass auch das Chenemilla-Verfahren von abgestuften Größen ausgeht (D13: S. 57, „Preselected Size“) und damit Standardmaße zumindest nahelegt. Zudem wird mit dem Verfahren der D13 auch aus vorgeschlagenen Optionen ausgewählt, weshalb es ein naheliegendes Vorgehen, nahezu eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Designer vor dem Druck des Kleidungsstückes die zu druckenden Druckmuster an die Größe des Kleidungsstückes anpasst. Selbst wenn sich aus der Fig. 4.5b der D13 ergeben sollte, dass die abschließende Festlegung des Designs des Kleidungsstückes erst nach der Bestellung durch den Kunden erfolgt, ist es naheliegend, auch Ausgangsgrafikdateien entsprechend der Größe vorzuhalten. Insbesondere dann, wenn mit abgestuften Größen („Preselected Size“) gearbeitet wird (vgl. hierzu auch D13: S. 25, Z. 10-14; „Design options (with standard sizes) [...]“).

Davon abgesehen wird die von der Beklagten als besonders wesentlich bezeichnete Abstimmung des Grunddesigns bzw. des Druckmusters auf die betreffende Kleidungsstückgröße (durch den Designer des Herstellers) im Streitpatent weder genannt, noch konnte der Fachmann dieses aus der Streitpatentschrift implizit entnehmen, weshalb der diesbezügliche Vortrag zur Abgrenzung des Streitpatents gegenüber der D13 nicht zutrifft.

**3.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a beruht gegenüber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Denn das Merkmal **3.1.5<sup>2a</sup>** ist zumindest in Bezug auf ein Logo ebenfalls in der D13 offenbart (D13: z. B. S. 51, Z. 6; S. 77, vorletzter Satz). Davon ausgehend dann auch Ziffern oder Schriftobjekte zu verwenden, kann die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

**3.3** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3a beruht gegenüber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die Merkmale **1<sup>3a</sup>**, **1.1<sup>3a</sup>**, **1.2<sup>3a</sup>**, **5<sup>3a</sup>**, **5.1<sup>3a</sup>** und **6<sup>3a</sup>** sind aus der D13 bekannt. Gemäß z. B. der Fig.(4.5b (D13: S. 57, unten) wird das Bekleidungsstück bedruckt („Print“), anschließend geschnitten („Cut“) und zusammengenäht („Make“). Gleiches zeigt die Fig. 2.1 im „allgemeinen“ Teil (D13: S. 15; „Printing“, „Model Cutting“, „Cut & Sew“).

**3.4** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4a beruht gegenüber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ein **Sport**bekleidungsstück wird in der D13 als solches zwar nicht explizit erwähnt. Der Fachmann erhält aber hierzu mit dem Begriff „outerwear“ (D13: S. 54, Z. 10) einen Hinweis auf Funktionsbekleidungsstücke, so dass eine erfinderische Tätigkeit mit Merkmal **1<sup>4a</sup>** nicht begründet werden kann.

**4.** Ein bestandfähiger Rest ist für den Senat auch nicht in den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 5 nach Hilfsantrag 4a zu erkennen.

**a)** Das Zusammennähen von Stoffstücken nach Unteranspruch 2 ist für ein Bekleidungsstück eine fachübliche Angelegenheit, im Übrigen ist es in der D13 (S. 50, „Cut, Sew, Finish“) offenbart.

**b)** Die interaktive Auswahl von Auswahlzielen nach Unteranspruch 3 ist auch in der D10 (D10: S. 8, Z. 21-26), in der D12 (D12: Fig. 4) oder in der D13 (D13: beschrieben).

**c)** Die grafische Darstellung des vom Kunden ausgewählten Kleidungsstückes nach Unteranspruch 4 erfolgt auch in der D10 (D10: S. 11, Z. 17-23), in der D12 (D12: Fig. 4) oder in der D13 (D13: S. 57, „Virtual Try On“).

**d)** Unter den Gegenstand von Unteranspruch 5 fallende Ausführungsparameter sind auch beispielsweise in der D13 benannt (D13: S. 49-52).

5. Die Hilfsanträge 1b, 2b, 3b und 4b sind aufgrund der ursprünglich nicht offenbarten Merkmale **3.1.4<sup>1b</sup>** sowie **3a.1<sup>1b</sup>**, **3a.2<sup>1b</sup>** und **4.0.2<sup>1b</sup>** zur nachträglichen Definition des Begriffes „Grunddesign“ bzw. durch den Begriff „Standardbekleidungsstückgröße“ nicht zulässig (s.o.).

6. Da die Patentanspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsanträgen jeweils als in sich geschlossene Einheit zu verstehen sind, braucht auf die Unteransprüche der unter Ziff. 5 genannten Hilfsanträge nicht weiter eingegangen zu werden. Für eine abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit der Gegenstände der untergeordneten Patentansprüche ist von der Beklagten weder etwas geltend gemacht noch sonst aufgrund des festgestellten Sachverhalts erkennbar (vgl. BGH v. 12.12.2006 – X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 Rn. 42 – Schussfädentransport; v. 29.09.2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 – Sensoranordnung). Im Übrigen ist der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b, 2b, 3b und 4b nicht zulässig (s. o.), so dass auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche nicht zulässig sind.

7. Auf die Frage der möglicherweise mangelnden Technizität einzelner Merkmale kommt es nicht mehr an.

#### IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

#### V.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

Schramm      Dr. Egerer      Kätker      Dr. Wismeth      Dr. Freudenreich

Pr