



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
3. Mai 2007

3 Ni 5/07 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 997 603**

**(DE 599 05 729)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 997 603 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1 und 2 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte ist Inhaber des am 22. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der österreichischen Patentanmeldung 181298 vom 30. Oktober 1998 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent EP 0 997 603 B1 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 599 05 729 geführt wird. Das Streitpatent betrifft einen „Montagehalter“ und umfasst in der erteilten Fassung 6 Patentansprüche. Die mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage allein angegriffenen Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

„1. Montagehalter für die Montage von Verkleidungselementen am Stock bzw. am Flügel von Fenstern oder Türen, mit einer einzigen Befestigungsöffnung (2) zur Befestigung des Montagehalters an dem zu verkleidenden Stock bzw. Flügel und mit einem einzigen Befestigungselement zur Befestigung eines Verkleidungselements, dadurch gekennzeichnet, dass das senkrecht auf einem Basisbereich (1) angeordnete Befestigungselement als zentrisch um eine Achse (4) verlaufender Aufsteckteil (5) ausgebildet ist, dass die Achsen (3, 4) der Befestigungsöffnung (2) und des Befestigungselements gegeneinander versetzt angeordnet sind und dass der Montagehalter in seiner Gebrauchsstellung gegenüber dem Stock bzw. Flügel verschwenkbar ist.

2. Montagehalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Montagehalter aus einem Basisbereich (1), in dem sich eine die Befestigungsöffnung bildende Schraubenöffnung (2) befindet und einem von Einstecklaschen (6) umkränzten Aufsteckteil (5) besteht“.

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil sein Gegenstand nach den angegriffenen Patentansprüchen 1 und 2 nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin insbesondere auf folgende Dokumente:

- (NK3) Katalog der BUG-Alutechnik GmbH, Aluvogt Holz-Aluminium Systeme für Fenster und Türen, Ausgabe 1996, Seiten 53 und 146;
- (NK5) Katalog der Hermann Gutmann Werke AG, Holz-Alu-Fenster System 3000, Ausgabe Oktober 1991, Seite 18;
- (NK6) Handbuch der Verbindungstechnik, Herausg. Dr.-Ing. Carl-Otto Bauer, Hanser-Verlag, 1991, Seiten 294 bis 306.

Im Prüfungsverfahren war u. a. die DE 196 30 643 A1 in Betracht gezogen worden.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 997 603 im Umfang seiner Patentansprüche 1 und 2 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig zu erklären.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent mit den Patentansprüchen 1 bis 5 gemäß Hauptantrag und mit den Patentansprüchen 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag in der jeweils in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung und beantragt insoweit Klageabweisung.

Der verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

„1. Montagehalter für die Montage von Verkleidungselementen am Stock bzw. am Flügel von Fenstern oder Türen, mit einer einzigen Befestigungsöffnung (2) zur Befestigung des Montagehalters an dem zu verkleidenden Stock bzw. Flügel und mit einem einzigen Befestigungselement zur Befestigung eines Verkleidungselements, dadurch gekennzeichnet, dass das senkrecht auf einem Basisbereich (1) angeordnete Befestigungselement als zentrisch um eine Achse (4) verlaufender Aufsteckteil (5) ausgebildet ist, dass die Achsen (3, 4) der Befestigungsöffnung (2) und des Befestigungselements gegeneinander versetzt angeordnet sind und dass der Montagehalter in seiner Gebrauchsstellung gegenüber dem Stock bzw. Flügel verschwenkbar ist, wobei der Montagehalter aus einem Basisbereich (1), in dem sich eine die Befestigungsöffnung bildende Schraubenöffnung (2) befindet und einem von Einstecklaschen (6) umkränzten Aufsteckteil (5) besteht“.

Der verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

„1. Verwendung eines Montagehalters bestehend aus einem Basisbereich (1), in dem sich eine einzige Befestigungsöffnung (2) mit einer Achse (3) zur Befestigung des Montagehalters befindet und aus einem einzigen senkrecht auf dem Basisbereich (1) angeordneten und zur Befestigung eines Verkleidungselements dienenden Befestigungselements, welches als zentrisch um eine Achse (4) verlaufender Aufsteckteil (5) ausgebildet ist, und wobei die Achse (3) der Befestigungsöffnung (2) zur Achse (4) des Befestigungselementes versetzt angeordnet ist, für die Montage von Verkleidungselementen für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenster oder Türen, wobei der Montagehalter in seiner Gebrauchsstellung gegenüber dem Stock bzw. Flügel verschwenkbar ist, wobei der Montagehalter aus einem Basisbereich (1), in dem sich eine die Befestigungsöffnung bildende Schraubenöffnung (2) befindet und einem von Einstecklaschen (6) umkränzten Aufsteckteil (5) besteht“.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in dem verteidigten Umfang für patentfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur Nichtigkeit des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ).

## I.

1. Die Erfindung betrifft gemäß Streitpatentschrift einen Montagehalter für die Montage von Verkleidungselementen am Stock bzw. am Flügel von Fenstern oder Türen, gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Wie in der Patentschrift einleitend ausgeführt ist, sind herkömmliche Montagehalter für die Montage von Verkleidungselementen für Fenster und Türen so ausgebildet, dass sie am Stock bzw. Flügel des zu verkleidenden Fensters oder der zu verkleidenden Türe aufgeschraubt werden. Dabei müsse die Befestigung dieses Montagehalters an einer exakt vorbestimmten Stelle erfolgen, um die Montage der Verkleidungselemente problemlos durch Aufstecken auf diese Montagehalter zu ermöglichen. Die einzuhaltenden Maßtoleranzen der verwendeten Bauteile seien daher äußerst klein. Wenn diese überschritten würden oder sonstige Ungenauigkeiten aufträten, dann müsse das Verkleidungselement wieder abgenommen und der Montagehalter neu positioniert werden, was einen sehr hohen Montageaufwand bedinge. Außerdem sei eine äußerst präzise Positionierung des Montagehalters erforderlich. Speziell beim nachträglichen Verkleiden von bereits eingebauten Fenstern und Türen stelle diese präzise Positionierung ein in der Praxis äußerst schwieriges Unterfangen dar (Streitpatentschrift Abs. [0002]). Aus der DE 196 30 643 A sei ein solcher Montagehalter bekannt. Dabei fielen die Achsen der Befestigung des Montagehalters am Stock und der Befestigung des Verkleidungselementes zusammen, weil der Montagehalter rotationssymmetrisch ausgebildet sei (Streitpatentschrift Abs. [0003]). In der DE 31 03 291 A sei ein Montagehalter offenbart, der am Rahmen an zwei oder drei Punkten zu befestigen sei. Auch bei dieser Lösung zeigten sie die oben beschriebenen Nachteile (Streitpatentschrift Abs. [0004]).

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, einen Montagehalter zu entwickeln, der größere Montagetoleranzen als die bekannten Montagehalter aufweist und damit speziell für die nachträgliche Verkleidung von bereits eingebauten Fenstern oder Türen geeignet

ist. Selbstverständlich soll damit auch eine einfachere Verkleidung von nicht eingebauten Fenstern und Türen ermöglicht werden.

**3.** Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag einen Montagehalter mit folgenden Merkmalen:

1. Montagehalter für die Montage von Verkleidungselementen am Stock bzw. am Flügel von Fenstern oder Türen,
2. es ist eine einzige Befestigungsöffnung (2) zur Befestigung des Montagehalters an dem zu verkleidenden Stock bzw. Flügel vorgesehen,
3. es ist ein einziges Befestigungselement zur Befestigung eines Verkleidungselements vorgesehen,
4. das Befestigungselement ist senkrecht auf einem Basisbereich (1) angeordnet und als zentrisch um eine Achse (4) verlaufender Aufsteckteil (5) ausgebildet,
5. die Achsen (3, 4) der Befestigungsöffnung (2) und des Befestigungselements sind gegeneinander versetzt angeordnet,
6. der Montagehalter ist in seiner Gebrauchsstellung gegenüber dem Stock bzw. Flügel verschwenkbar,
- 7a. der Montagehalter besteht aus einem Basisbereich (1), in dem sich eine die Befestigungsöffnung bildende Schraubenöffnung (2) befindet,
- 7b. der Aufsteckteil (5) ist von Einstecklaschen (6) umkränzt.

In der gemäß Hilfsantrag verteidigten Fassung beschreibt Patentanspruch 1 eine Verwendung eines derartigen Montagehalters für die Montage von Verkleidungselementen für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenstern und Türen.

## II.

1.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist zulässig, wie auch von der Klägerin nicht bestritten wurde. Er beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der erteilten angegriffenen Patentansprüche 1 und 2.

1.2 Dasselbe gilt für Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag, der sich von der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag lediglich durch die Formulierung als Verwendungsanspruch unterscheidet. Die hier beanspruchte Verwendung „für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenster oder Türen“ ist durch die entsprechende Zweckangabe im erteilten Hauptanspruch gedeckt.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht patentfähig. Er ist zwar, wie von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt wurde, gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu und unbestritten auch gewerblich anwendbar; er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie bereits in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift ausgeführt, ist aus der DE 196 30 643 A1 ein Montagehalter nach dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1, also mit den Merkmalen 1 bis 3 entsprechend der eingangs erstellten Merkmalsanalyse bekannt, und zwar ausdrücklich für den im Streitpatent als besonders wesentlich herausgestellten Anwendungszweck für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenstern und Türen (vgl. dort insbesondere das Ausführungsbeispiel).

Darüber hinaus weist der dort offenbarte Montagehalter aber auch die Merkmale 4, 7a und 7b auf, nämlich dass das Befestigungselement senkrecht auf einem Basisbereich angeordnet und als zentrisch um eine Achse verlaufender Aufsteckteil ausgebildet ist (vgl. dort Befestigungselement 16 mit Zapfen 16a und Kopf 18 in der einzigen Figur), wobei sich in dem Basisbereich eine die Befesti-



gungsöffnung bildende Schraubenöffnung befindet und das Aufsteckteil von Einstecklaschen umkränzt ist. Letzteres Merkmal ergibt sich zumindest implizit aus der Anlage in Patentanspruch 1 der Druckschrift „dass die Befestigungselemente (16) klipsartig ausgebildet ... sind“. In Verbindung mit der Zeichnung impliziert diese Angabe zwangsläufig Einstecklaschen, welche i. S. des Streitpatents das Aufsteckteil umkränzen.

Als unterschiedlich zu diesem Stand der Technik verbleibt beim Patentgegenstand nach Hauptantrag somit lediglich das Merkmal 5 des Patentanspruchs 1, wonach die Achsen der Befestigungsöffnung und des Befestigungselements gegeneinander versetzt angeordnet sind, als Voraussetzung für das Merkmal 6, dass der Montagehalter in seiner Gebrauchsstellung gegenüber dem Stock bzw. Flügel verschwenkbar ist.

Wenn der Durchschnittsfachmann, für den hier einvernehmlich ein Bauingenieur mit besonderer Erfahrung auf dem Gebiet der Fenster- und Türkonstruktion anzusetzen ist, entsprechend der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe nach Maßnahmen zur Montageerleichterung bei größeren Toleranzen, wie sie insbesondere bei einer nachträglichen Verkleidung von Fenster- oder Türelementen auftreten, sucht, so wird er sich auf dem einschlägigen Fachgebiet nach Lösungen umsehen. Hierzu zählen unzweifelhaft auch Firmenunterlagen wie Kataloge oder Prospekte, welche der Wettbewerb für vergleichbare Problemfelder anbietet. Der Fachmann wird deshalb auch auf den oben als Entgegenhaltung NK3 näher spezifizierten Katalog der BUG-Alutechnik GmbH, Aluvogt Holz-Aluminium stoßen, welche - von der Beklagtenseite unbestritten - vor dem maßgeblichen Prioritätsdatum des Streitpatents öffentlich zugänglich geworden ist. Dort findet der Fachmann auf Seite 53 links unten unter der Artikelnummer 625 658 ein sog. Klemmstück dargestellt, das ausweislich der Angabe „für 625 521, 625 522 und 625 523“ in Zusammenhang mit den entsprechend bezeichneten Teilen auf der Katalogseite sowie der Seitenüberschrift „Bauanschlussprofile“ zur Montage eines Bauanschlussprofils im Bereich einer Fenster- oder Türkonstruktion bestimmt ist. Ferner zeigt Seite 146 des Katalogs eine Einbausituation an einem Fenster oder einer Türe mit Stock (linkes Element) und Flügel (rechtes Element), wo unter Verwen-

dung des besagten Klemmstückes (625658) ein Bauanschlussprofil (625523) zur Verkleidung des Stocks gegen eine Wand o. dgl. montiert ist.

Insbesondere lässt diese Darstellung den Fachmann ohne weiteres erkennen, dass das gezeigte Klemmstück in seiner Funktion dem aus der DE 196 30 643 A1 bekannten Montagehalter entspricht und darüber hinaus gegenüber diesem den Vorteil bietet, aufgrund der gegeneinander versetzt angeordneten Achsen von Befestigungsöffnung (Bohrung unten links an dem Klemmstück auf Seite 53) und Befestigungselement (oben rechts am Klemmstück) und der damit zwangsläufig resultierenden Verschwenkbarkeit in Gebrauchsstellung ein leichtes Justieren der montierten Elemente auch bei größeren Toleranzen zu ermöglichen. Er wird daher einen derart ausgebildeten Montagehalter zur Lösung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems zur Montage von Verkleidungselementen an Fenster- bzw. Türstock oder -flügel heranziehen, auch wenn das Klemmstück nach NK3 lediglich in Verbindung mit der Montage eines Bauanschlussprofils zur Abdeckung des Spalts zwischen Stock und Wand etc. gezeigt ist. Denn die dort geschaffene Möglichkeit zum Ausgleich von größeren Maßabweichungen (beispielsweise bei nicht exakt senkrechten und geraden Mauerkanten) besteht als Forderung verstärkt auch bei Ungleichmäßigkeiten in der Maßhaltigkeit nachträglich zu verkleidender älterer Fenster- und Türenelemente, so dass sich der Einsatz eines derart verschwenkbaren Montagehalters gerade auch für diesen Bereich anbietet.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch eine Zusammenschau der DE 196 30 643 A1 mit den aufgezeigten Stellen des Katalogs (a. a. O.) für den Fachmann nahegelegt.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dessen Schutzzumfang demjenigen der angegriffenen erteilten Patentansprüche 1 und 2 entspricht, ist daher nicht bestandsfähig.

2.2 Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist nicht patentfähig.

Er unterscheidet sich von der Fassung nach Hauptantrag bei ansonsten übereinstimmendem Merkmalsumfang lediglich in seiner Patentkategorie, nämlich der

nunmehr beanspruchten Verwendung eines derartigen Montagehalters „für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenster oder Türen“. Diese Verwendung mag zwar gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sein, da keine der Entgegenhaltungen einen entsprechenden Montagehalter explizit für die Verkleidung von Stock bzw. Flügel von Fenster oder Türen beschreibt; sie beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dies ergibt sich schon daraus, dass auch der aus der DE 196 30 643 A1 bekannte Montagehalter, der - wie oben zum Hauptantrag ausgeführt - den Gegenstand des Patentanspruchs 1 zusammen mit dem Katalog NK3 nahelegt, ausdrücklich für den Einsatz bei Verkleidungselementen an Stock bzw. Flügel von Fenstern und Türen bestimmt ist, so dass die gemäß Hilfsantrag beanspruchte Verwendung durch diesen Stand der Technik ebenfalls nahegelegt ist.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat daher keinen Bestand.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

gez.

Unterschriften