



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
26. April 2023

...

6 Ni 24/22

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent DE 10 2007 009 668

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. April 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dr. Söchtig, die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2007 009 668 (im Folgenden: Streitpatent) mit der Bezeichnung „Unterbauleiste für den Außenbereich, z. B. für Balkone und Terrassen“, das am 28. Februar 2007 angemeldet und am 31. Oktober 2012 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent nimmt die innere

Priorität aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 20 2006 008 189 vom 23. Mai 2006 in Anspruch.

Das Streitpatent wird von der Klägerin vollumfänglich angegriffen und umfasst in seiner erteilten Fassung insgesamt vier Patentansprüche mit dem Schutz für eine Unterbauleiste beanspruchenden unabhängigen Patentanspruch 1 sowie den hierauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 4.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend, wobei sie sich auf fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit beruft (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Der Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung lautet mit vom Senat hinzugefügter Gliederung wie folgt:

M1 Unterbauleiste für den Außenbereich, z. B. für Balkone oder Terrassen,

M1.1 welche auf einem Boden, insbesondere Teerpappe, aufliegt und

M1.2 auf welche eine Trittfläche, insbesondere Bretter, gelegt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2 die Unterbauleiste als zweiteiliges Profil (8, 8a) ausgebildet ist,

M2.1 dessen einer Teil ein U-Profil (1, 1a) und

M2.2 dessen anderer Teil ein Vierkantprofil (2) ist,

- M2.3** welche gegeneinander zusammensteckbar sind,
- M2.3.1** in Art eines Aufstülpens des U-Profils (1, 1a) über das Vierkantprofil (2),
- M2.3.2** wobei im zusammengesteckten Zustand das Vierkantprofil (2) über die zwei Schenkel (9, 9a) des U-Profils (1, 1a) mehrere Millimeter hinaussteht (3),
- M2.3.3** die untere offene Seite (10) des U-Profils (1, 1a) zum Boden weist und der geschlossene obere Teil (11, 11a) des U-Profils (1, 1a) zur Trittläche zeigt und
- M2.4** das Profil (1, 1a) Schrauben der Trittläche aufnimmt,
- M2.1.1** wobei das U-Profil (1, 1a) aus Aluminium und
- M2.2.1** das Vierkantprofil (2) aus Gummi oder Gummigranulat bestehen,
- M2.1.2** und wobei das U-Profil (1, 1a) innen an den beiden Schenkeln (9, 9a) Zacken (5, 5a) aufweist,
- M2.2.2** so dass das Vierkantprofil (2) im U-Profil (1, 1a) geklemmt wird.

Wegen des Wortlauts der ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift DE 10 2007 009 668 B4 verwiesen.

Hinsichtlich der mangelnden Patentfähigkeit stützt sich die Klägerin insbesondere auf die folgenden Dokumente:

E1 US 6 108 992 A,

E2 US 5 148 644 A,

E6 DE 37 27 152 A1,

K2 DE 297 11 608 U1,

K3 DE 200 23 208 U1,

K4 DE 74 35 170 U,

K5 DE 2 121 981 A,

K6 A... GmbH & Co. KG: Der W..., Gesamtprogramm, Ausgabe 2001/2002; MWV - PHG - P - 7,2' - 09/01; K...; Seiten 3233, 3252, 3254 – Firmenschrift und

K7 Fotostrecke mit Abbildungen 1 bis 7.

Nach Ansicht der Klägerin ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E6, beruht gegenüber deren Lehre für den Fachmann jedoch zumindest in Verbindung mit dem Fachwissen oder weiterem Stand der Technik, beispielsweise in Gestalt der Druckschrift E1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es fehle ihm zudem an einer erfinderischen Tätigkeit jeweils ausgehend von den Gegenständen der Druckschriften K2, K3 und K4 in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift K5. Auch aus dem Dokument K6 ergebe

sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in naheliegender Weise, was auch die Fotostrecke K7 zeige.

Die Unteransprüche enthielten ebenfalls nichts Patentfähiges.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2007 009 668 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der Senat hat den Parteien am 15. Dezember 2022 einen qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) sowie im Termin am 26. April 2023 einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Im Übrigen wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26. April 2023 sowie auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet. Das Streitpatent erweist sich als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit basierend, mithin als rechtsbeständig (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Die Klage war daher abzuweisen.

I.

1. Die Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift eine Unterbauleiste für den Außenbereich, beispielsweise für Balkone oder Terrassen, welche auf einem Boden, insbesondere Teerpappe, aufliegt und auf welche eine Trittfäche, insbesondere aus Brettern bestehend, gelegt wird (vgl. Streitpatentschrift, im Folgenden zitiert nach Absätzen, hier Absatz [0001]).

Ein Hauptproblem der bekannten Lösungen liege darin, dass Bodenunebenheiten nicht ausreichend automatisch ausgeglichen würden und durch die Holzteile eine Verrottung möglich sei. Der Balkon eines Hauses werde oft mit sog. Teerpappe abgedichtet, die als Trittfäche nicht geeignet sei. Sie werde daher mit einem zusätzlichen Belag, beispielsweise Holzbrettern, versehen. Dazu würden üblicherweise Holzleisten auf der Teerpappe verlegt, auf denen die eigentlichen Bretter befestigt würden. Um eine ebene Fläche zu erhalten, müssten die Holzleisten oft ausgeglichen werden. Häufig komme es vor, dass nach einiger Zeit einzelne Bretter ausgetauscht werden müssten. Wenn die unteren Leisten beschädigt seien, sei ein Austausch einzelner Bretter nicht möglich. Dann müsse der sog. Unterbau großflächig erneuert werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeute (vgl. Absätze [0003] und [0004]).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Unterbauleiste zu entwickeln, die nicht verrottet oder kaputtgeht, die automatisch einen relativ großen

Bodenausgleich ohne weitere Hilfsmittel bewirkt und die ein komfortables, leicht federndes Auftrittsgefühl vermittelt. Zusätzlich soll die Unterbauleiste so konzipiert sein, dass sie die Teerpappe, auf der sie aufliegt, nicht beschädigt; d. h. sie soll in dem Bereich der Teerpappe keine scharfen Kanten aufweisen und aus einem weichen Material bestehen. Weiterhin soll diese Unterbauleiste rutschhemmend auf dem Untergrund aufliegen, damit sie beim Aufschrauben der Balkonbretter nicht wegrutscht. Auch soll ein Verschrauben der Trittfläche gegen die Unterbauleiste ermöglicht werden (vgl. Absatz [0006]).

2. Als hierfür zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Techniker aus dem Bereich der Bautechnik an, der in einem Unternehmen, das Montagesysteme für Balkonbeläge oder den Terrassenbau entwickelt und produziert, seit mehreren Jahren in der Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung arbeitet.

Aus der Tatsache, dass der Erfinder des Streitpatents ein Diplom-Ingenieur ist, folgt nicht zwingend, auch den Fachmann für die Weiterentwicklung von Unterbauleisten, die die im Streitpatent genannte Aufgabe erfüllen sollen, als Diplom-Ingenieur zu definieren. Die fiktive Person des Fachmanns ist ein normaler Sachverständiger, der auf dem Gebiet der Erfindung tätig ist, und über durchschnittliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt, also ein Durchschnittsfachmann und kein überragender oder hervorragender Sachkenner und vor allem kein Erfinder (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Auflage, § 4, Rdnr. 43 und 44 m. w. N.; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Auflage, § 4, Rdnr. 89 und 90 m. w. N.)

3. Dieser Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 von folgendem Verständnis aus:

Der Patentanspruch 1 ist mit dem Merkmal **M1** auf eine Unterbauleiste gerichtet, die für eine Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Balkonen oder Terrassen, geeignet ist. Mit den Merkmalen **M1.1** und **M1.2** ist angegeben, dass die Unterbauleiste auf einem Boden – insbesondere Teerpappe – aufliegt und auf ihr

eine Trittfläche – insbesondere bestehend aus Brettern – aufgelegt wird. Da weder der Boden noch die Trittfläche Teil der beanspruchten Unterbauleiste sind, geben die Merkmale **M1.1** und **M1.2** damit nur eine Einbausituation an, zu deren Verwirklichung die Unterbauleiste geeignet sein muss.

Gemäß den weiteren Merkmalen **M2**, **M2.1** mit **M2.1.1** und **M2.2** mit **M2.2.1** ist die Unterbauleiste als zweiteiliges Profil ausgebildet, einem aus Aluminium bestehenden U-Profil und einem aus Gummi oder Gummigranulat gebildeten Vierkantprofil. Dabei ist mangels anderslautender Angaben in der Beschreibung davon auszugehen, dass sich beide Teile des die Unterbauleiste bildenden zweiteiligen Profils – das U-Profil und das Vierkantprofil – im Wesentlichen über die gesamte Länge der Unterbauleiste erstrecken. Die in Merkmal **M2.1** geforderte U-Form gibt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Kontur des Aluminiumprofils vor, die jedoch nicht zwingend auch auf eine geometrisch exakte U-Form zu beschränken ist. Denn auch der nachfolgend eingeblendeten Abbildung 1 und der Figur 3 der Streitpatentschrift sind Profile zu entnehmen, die keine durchgängig parallelen Schenkel aufweisen.

Die beiden die Unterbauleiste bildenden Profile sind gemäß der Merkmalsgruppe **M2.3** zusammensteckbar und zwar in Art eines Aufstülpens des U-Profils über das Vierkantprofil, sodass die offene Seite des U-Profils zum Boden weist und sein geschlossener oberer Teil zur Trittfläche zeigt, wobei im zusammengesteckten Zustand das Vierkantprofil über die Schenkel des U-Profils mehrere Millimeter hinaussteht.

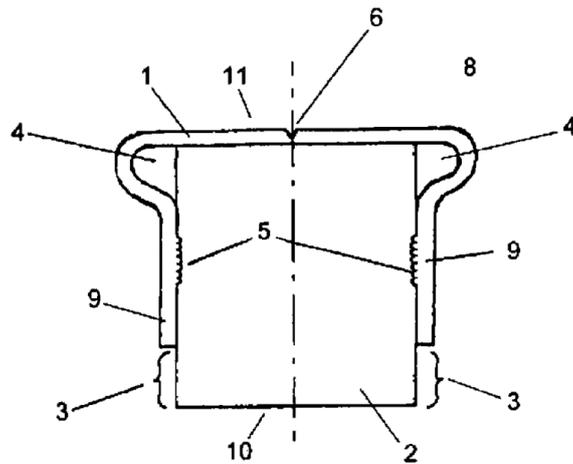


Abbildung 1: Figur 1 der Streitpatentschrift

Mit dem Merkmal **M2.3.1** ist ein Montagevorgang angegeben, mit dem die beiden Profilverteile zur Unterbauleiste zusammengesteckt werden sollen. Für das in dem Patentanspruch 1 beanspruchte Erzeugnis „Unterbauleiste“ ist dabei jedoch nur maßgebend, wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht. Denn zu Sachmerkmalen gehören auch die körperlichen und funktionalen Eigenschaften, die sich aus der Anwendung eines Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 – X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 – zipelfreies Stahlband, insbesondere Rdnr. 71). Das in Rede stehende Merkmal **M2.3.1** kennzeichnet die beiden Profilverteile der Unterbauleiste in ihrer baulichen Ausgestaltung dahingehend, dass ein Aufstülpen des U-Profils über das Vierkantprofil mit ihnen grundsätzlich möglich ist.

Für das Merkmal **M2.3.3**, wonach die untere offene Seite des U-Profils zum Boden weist und der geschlossene obere Teil des U-Profils zur Trittlfläche zeigt, gilt das Gleiche wie oben zu den Merkmalen **M1.1** und **M1.2** ausgeführt. So ist damit lediglich die Einbausituation angegeben, für die die Unterbauleiste, hier im

Speziellen das U-Profil, geeignet sein muss - dies ohne weitere Auswirkungen auf die körperliche Ausgestaltung der Unterbauleiste.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Auslegung eines Patentanspruchs maßgeblich, welcher technische Sinngehalt aus der Sicht des Fachmanns den Merkmalen im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt. Hierzu ist zwar in aller Regel eine Gliederung der einzelnen Merkmale geboten. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass diese unabhängig vom Gesamtzusammenhang betrachtet und interpretiert werden, vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2010 – Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, Rdnr. 29 m. w. N. So legen die Merkmale **M2.1.2** und **M2.2.2** zusammen fest, dass das U-Profil an den Innenseiten seiner beiden Schenkel Zacken aufweist, so dass das aus Gummi- oder Gummigranulat gefertigte Vierkantprofil geklemmt ist. Dadurch soll bewirkt werden, dass das Vierkantprofil nicht leicht aus dem U-Profil herausrutscht und nicht mit ihm verklebt werden muss, weil es eben durch die inneren Zacken im U-Profil geklemmt wird, vgl. Absätze [0010] und [0017] der Streitpatentschrift.

Schließlich ist mit dem Merkmal **M2.4** noch angegeben, dass das Profil Schrauben der Trittfäche aufnimmt, was für die Unterbauleiste den Forderungen nach den Merkmalen **M1.1** und **M1.2** entsprechend lediglich bedeutet, dass sie zur Aufnahme von Schrauben hergerichtet ist. Denn als Schrauben der Trittfäche sind diese ebenfalls nicht Teil der Unterbauleiste selbst. Dabei ist auch offengelassen, ob das U-Profil, das Vierkantprofil oder beide die Schrauben aufnehmen können müssen, auch wenn in Absatz [0010] der Streitpatentschrift angegeben ist, dass das Aluminium-U-Profil Schrauben des Balkonbrettes aufnimmt.

II.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents erweist sich gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

1. Dies gilt zunächst gegenüber dem Stand der Technik in Form der Druckschriften **K2** bis **K6**, die allesamt keine Unterbauleiste für den Außenbereich zeigen, wie er mit Anspruch 1 des Streitpatents beansprucht wird. Diese Schriften sind mithin „gattungsfremd“.

So betreffen die Druckschriften **K2** bis **K4** jeweils kreisförmige Maschinenfüße, die ein unteres, auf einem Boden stehendes Gummiteil und einen oberen, das Gummiteil umgreifenden Abschnitt aufweisen, vgl. **K2**: Ansprüche 1, 2 und 4; Figur 1 und Bezugszeichenliste; **K3**: Anspruch 1, Figur und Seite 8, Zeile 10; **K4**: Ansprüche 1 und 3, Figur und Seite 4, letzter Absatz.

Zwar bezieht durchaus auch der zum Techniker ausgebildete und auf eine Verbesserung von Unterbauleisten am Prioritätstag bedachte Fachmann in seine Recherche solchen gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 – X ZR 49/09, GRUR 2010, 992, Rdnr. 33 – Ziehmaschinenzugeinheit II).

Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) erklärt sich jedoch in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt. Es bedarf konkreter Umstände, die dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgeghaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen (vgl. BGH,

Urteil vom 1. Dezember 2016 – X ZR 108/14, Rdnr. 23 m. w. N). Umstände, die den Fachmann dazu veranlassen könnten, anstelle des in der Beschreibungseinleitung genannten Standes der Technik, der auf dem Gebiet der Erfindung liegt, einen Maschinenfuß nach einer der Druckschriften **K2** bis **K4** als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung einer Unterbauleiste zu wählen, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht dargetan.

Selbst wenn der Fachmann die Schriften **K2** bis **K4** in Betracht zöge, käme er nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1. Der Maschinenfuß nach der Druckschrift **K4** ist zwar als zweiteiliges Element ausgebildet, dessen einer Teil ein zweckmäßig aus Stahl hergestellter nach unten offener Topf ist und dessen anderer Teil ein sogenanntes Unterteil 2 mit einem elastomeren Dämpfungselement 6 und mit einer an dessen Oberseite angeordneten, zweckmäßigerweise ebenfalls aus Stahl bestehenden Lagerpfanne 5 ist (vgl. Anspruch 1 sowie Seite 4, 3. Absatz). Der Maschinenfuß ist jedoch nicht als Leiste mit einem U-Profil aus Aluminium und einem Vierkantprofil ausgebildet. Am Rand des topfförmigen Oberteils sind Vorsprünge als Blindnieten, Schrauben oder nach innen umgebogene, ausgestanzte Zonen ausgebildet, die in Zurücksetzungen 18 oder Ausnehmungen 19 des Unterteils eingreifen und damit die Ringzone 4 des Dämpfungselements hintergreifen, um eine Sicherung gegen Herausfallen des Unterteils zu ergeben (vgl. Ansprüche 2 und 3 sowie Seite 5, 4. Absatz und Seite 6, 1. Absatz). Allerdings wird dabei das Unterteil nicht im topfförmigen Oberteil geklemmt, wie dies der in der Figur der Schrift **K4** dargestellte Spalt zwischen der Zurücksetzung 18 bzw. Ausnehmung 19 und den Vorsprüngen 15 verdeutlicht. Ob der Maschinenfuß ähnlich anderen Merkmale nach dem Patentanspruch 1 ausgebildet ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls erhält der Fachmann weder aus seinem Fachwissen noch aus der Schrift **K4** selbst eine Anregung, den horizontal begrenzten Maschinenfuß zu einer Unterbauleiste für den Außenbereich, beispielsweise für Balkone oder Terrassen, hin zu verändern.

Auch die Maschinenfüße der Schriften **K2** und **K3** weisen weder zusätzliche Übereinstimmungen mit der Unterbauleiste nach Patentanspruch 1 auf noch bieten sie eine Anregung für den Fachmann, zur Unterbauleiste nach dem Patentanspruch 1 zu kommen.

Die Druckschrift **K5** zeigt eine Fugendichtung für Brücken oder dergleichen bestehend aus einer elastomeren Dichtung mit einer Metallverstärkung (vgl. Bezeichnung und Figur 1) und somit ebenfalls keine Unterbauleiste für den Außenbereich. Die in einem völlig anderen Fachgebiet liegende Druckschrift **K5** dokumentiert keinen vom Fachmann zu berücksichtigenden Stand der Technik.

Die Druckschrift **K6** wiederum, bei der es sich um drei Seiten aus dem Produktkatalog der Firma W... „Der W...“ in der Ausgabe 2001/2002 laut Impressum von September 2001 handelt, ist zwar gegenüber dem Streitpatent mit Priorität aus dem Jahr 2006 vorveröffentlicht. Allerdings sind die Angaben auf diesen Seiten nicht dazu geeignet, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents vorweg zu nehmen oder diesen nahezulegen. Denn die dort gezeigten C-Montageschienen, die mit dem Dämmprofil beispielsweise zur Montage von Lüftungskanälen verwendet werden (vgl. Seite 3254), sind weder gemäß der Unterbauleiste nach dem Patentanspruch 1 ausgebildet noch sind sie geeignet, als Unterbauleisten unter einer Trittläche im Außenbereich eingesetzt zu werden.

Aus der lediglich Abbildungen umfassenden Fotostrecke **K7** geht weder hervor, welche Profile dort gezeigt sind, noch zu welchem konkreten Datum die Fotografien aufgenommen wurden. Die Fotostrecke **K7** stellt schon aus diesem Grund keinen berücksichtigungsfähigen Stand der Technik dar.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch neu gegenüber der Lehre der Schrift **E6**.

Die in der Druckschrift **E6** gezeigte Unterbauleiste ist gemäß der Merkmalsgruppe M1 und damit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ausgebildet, denn sie liegt auf einem Boden auf, es wird eine Trittpläche aus Brettern 2 auf sie gelegt und sie ist auch für den Außenbereich geeignet, vgl. Anspruch 1 und die nachfolgend einkopierte Abbildung 2. Die Unterbauleiste ist als zweiteiliges Profil ausgebildet, dessen einer Teil ein U-Profil 3 aus Metall und dessen anderer Teil ein Vierkantprofil aus Gummi ist, wie die Merkmale M2, M2.1 mit M2.1.1_{teilweise} und M2.2 mit M2.2.1 vorschreiben, vgl. erneut Anspruch 1 und Abbildung 2. Entsprechend den Merkmalen M2.3.2 und M2.3.3 steht das Vierkantprofil im zusammengesteckten Zustand über die zwei Schenkel des U-Profil mehrere Millimeter hinaus. Die untere, offene Seite des U-Profil weist zum Boden hin und der geschlossene obere Teil des U-Profil zeigt zur Trittpläche, vgl. Abbildung 2. Auch ist das Profil gemäß Merkmal M2.4 dafür hergerichtet, Schrauben der Trittpläche aufzunehmen, vgl. erneut Abbildung 2 und Spalte 1, Zeilen 32 bis 35.

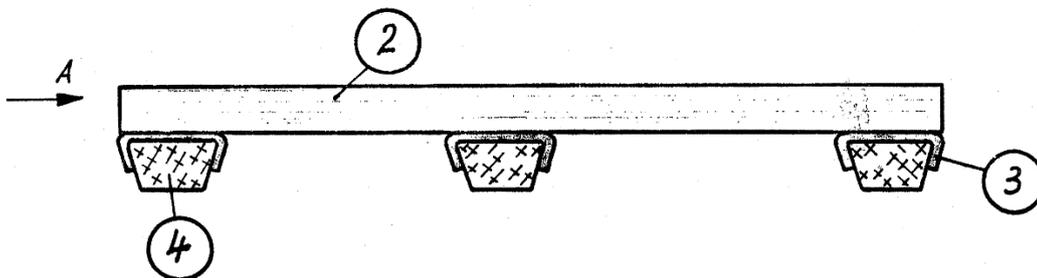


Abbildung 2: Obere Figur der Druckschrift **E6**

Allerdings sind das U-Profil und das Vierkantprofil bei der Unterbauleiste nach der Schrift **E6** weder in der Art eines Aufstülpens des U-Profils über das Vierkantprofil gegeneinander zusammensteckbar, wie die Merkmale M2.3 mit M2.3.1 vorschreiben, noch weist das U-Profil gemäß Merkmal M2.1.2 innen an den beiden Schenkeln Zacken auf, sodass das Vierkantprofil nach Merkmal M2.2.2 im U-Profil geklemmt wird. Als Werkstoff für das U-Profil schlägt die Druckschrift **E6** ein Metall vor, das jedoch nicht zwangsläufig mit Aluminium entsprechend dem Merkmal M2.1.1 gleichzusetzen ist.

Den Merkmalen M2.3 mit M2.3.1 ist für die körperliche Ausgestaltung des aus dem U-Profil und dem Vierkantprofil bestehenden zweiteiligen Profils entsprechend oben getroffener Auslegung der Sinngehalt zu entnehmen, dass mit ihnen ein Zusammenstecken in Art eines Aufstülpens grundsätzlich möglich sein muss. Das ist jedoch beim zweiteiligen Profil nach der Druckschrift **E6** nicht der Fall, denn die nach innen weisenden Schenkel des U-Profils 3 kämen beim Aufstülpen nicht an der oben liegenden, breitesten Stelle des Vierkantprofils vorbei. Außerdem ist angegeben, dass die Vierkantprofile (die elastischen Elemente/Teile aus Gummi oder Kunststoff) in die U-Profile (die Metallschienen) eingeschoben werden und dort auch weiterhin verschoben werden können, was aus den Patentansprüchen ebenfalls explizit hervorgeht. Ein Zusammenstecken nach Art eines Aufstülpens des U-Profils über das Vierkantprofil ist bei der Unterbauleise nach der Druckschrift **E6** demnach grundsätzlich weder möglich noch gewünscht.

Die unteren, inneren Enden der Schenkel der U-Profile der Unterbauleiste der Schrift **E6** stellen auch keine Zacken im Sinne des Merkmals M2.1.2 dar, die den Zustand nach Merkmal M2.2.2 bewirken. Denn zum einen ergeben sie zusammen mit den übrigen, vom oberen, geschlossenen Teil des U-Profils abgewinkelten Abschnitten erst die Schenkel selbst und bilden keine zusätzlichen Zacken innen an den Schenkeln des U-Profils, wie es das in Rede stehende Merkmal fordert. Zum anderen ist das trapezförmige Vierkantprofil durch die daran angepassten, schrägen Schenkel des U-Profils gerade nicht geklemmt, sondern Vierkantprofil und U-Profil sind gegeneinander verschiebbar, vgl. erneut die Patentansprüche der **E6**.

Zu den Druckschriften **E1** und **E2** wurde von der Klägerin nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich, dass sie den Gegenstand nach Patentanspruchs 1 offenbaren. Denn beide zeigen keine Unterbauleiste aus einem zweiteiligen Profil mit einem U-Profil aus Aluminium und einem Vierkantprofil aus Gummi oder Gummigranulat. Die Schrift **E1** offenbart vielmehr ein als U-Profil 10, 50 ausgebildetes Abdeckprofil aus widerstandsfähigem Thermoplast, das auf einen

hölzernen Tragbalken J aufgesteckt wird und auch mithilfe der Zacken 58 geklemmt werden kann, vgl. Figuren 2 und 6 sowie Spalte 4, Zeilen 57 bis 65, Spalte 5, Zeilen 56 bis 65 und Spalte 6, Zeilen 17 bis 24 und 42 bis 45. Die Druckschrift **E2** zeigt ebenfalls ein Abdeckprofil 20 aus einem flexiblen, wasserdichten Material, das die Oberseite eines Holzträgers 15 schützend abdeckt, vgl. Figuren 1, 6 und 11 sowie Spalte 1, Zeilen 6 bis 9 und Spalte 3, Zeilen 23 bis 37.

3. Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 beruht auch ausgehend vom Gegenstand der Druckschrift **E6** auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil der Fachmann ausgehend von dieser weder in Kombination mit seinem Fachwissen noch mit der Lehre der Druckschrift **E1** in naheliegender Weise zu ihm gelangt.

Wie im vorangehenden Abschnitt dargelegt, unterscheidet sich die Unterbauleiste nach dem Patentanspruch 1 von derjenigen nach der Schrift **E6** dadurch, dass das aus Aluminium gefertigte U-Profil und das Vierkantprofil in Art eines Aufstülpens des U-Profils über das Vierkantprofil zusammensteckbar sind und dass das U-Profil innen an den beiden Schenkeln Zacken aufweist, sodass das Vierkantprofil im U-Profil geklemmt wird.

Bei der Unterbauleiste nach Schrift **E6** ist das Vierkantprofil trapezförmig und das U-Profil hat daran angepasste, nach innen weisende Schenkel, damit das Vierkantprofil im U-Profil geführt und gehalten ist, vgl. Spalte 1, Zeile 53 bis 58. Es soll dabei auch verschiebbar sein, denn durch Verschieben der als Vierkantprofil ausgebildeten Gummi-Kunststoff-Füße wird die gewünschte Elastizität und Stoßdämpfung des Holzboden-Laufrosts der Schrift **E6** erreicht, vgl. insbesondere Spalte 1, Zeilen 20 bis 27. Da bei dieser Ausgestaltung erreicht ist, dass sowohl das Vierkantprofil im U-Profil gehalten als auch eine Verschieblichkeit der beiden Profile gegeneinander zum Einstellen der Elastizität gewährleistet ist, wird der Fachmann zu keiner anderen Ausgestaltung dieser Unterbauleiste angeregt.

Auch wenn dem Fachmann durchaus bekannt ist, ein Vierkantprofil in einem U-Profil dadurch zu klemmen, dass das U-Profil innen an den beiden Schenkeln Zacken aufweist (vgl. Druckschrift **E1** Figur 6 i. V. m. Spalte 6, Zeilen 42 bis 45), so hat er jedoch keinen Anlass, eine derartige Ausgestaltung auch auf die Unterbauleiste nach der Druckschrift **E6** zu übertragen. Der Einsatz eines solchen, als objektiv zweckmäßig erscheinenden Mittels kann nämlich durchaus erfinderisch sein, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

So verhält es sich hier, denn die in der Schrift **E6** angegebene Montage des Vierkantprofils in das U-Profil durch Einschieben würde durch ein Verklemmen unmöglich. Außerdem würde ein Verklemmen der beiden Profile gegeneinander verhindern, dass die Elastizität des Holzboden-Laufrostes eingestellt werden kann. Dies ist aber gerade der erfinderische Gedanke beim Holzboden-Laufrost nach der Druckschrift **E6**. Der Fachmann hat kein Bestreben, dessen spezielle Ausgestaltung abzuwandeln.

4. Aus diesen Gründen erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung als patentfähig. Die Unteransprüche 2 bis 4 haben durch ihren Rückbezug auf den Patentanspruch 1 ebenso Bestand.

III.

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

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

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schnurr

Geier

Söchtig

Peters

Sexlinger