

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
16. Juli 2002

3 Ni 57/00

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent 196 20 640

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn, Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, der Richterin Sredl und des Richters Dipl.- Ing. Frühauf

für Recht erkannt:

Das Patent 196 20 640 wird für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,- € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte war Inhaberin des am 22. Mai 1996 angemeldeten Patents 196 20 640 (Streitpatent), für das die innere Priorität der deutschen Patentanmeldung 296 05 695.2 vom 27. März 1996 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbereich und umfasst 8 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wodurch sich in dem Achterliekbereich jeweils "schlabberige" Segelflächenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen, dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfläche wenigstens eine Trimmmarkierung (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen Grenzlinie (16) liegt."

Wegen der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil sein Gegenstand keinen technischen Charakter besitze, er zudem wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht neu sei, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und auch nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann ihn nacharbeiten könne. Zur Begründung beruft sie sich auf folgende Unterlagen:

1. C.A. Marchaj, Aerodynamik und Hydrodynamik des Segelns, Verlag Delius, Klasing & Co. Bielefeld 1982, Teil 3 D (Auszüge; Anl K 5),
2. "Surf-Magazin", Ausgabe Dezember 1989, Heft 12, S. 22, 23,
3. DE-PS 39 28 761,
4. DE-GM 90 04 817,
5. Verkaufsprospekt "The New Style 95" von GUN SAILS, 1995, (Anl K 6),
6. Bedienungsanleitung zu MEGA RACE Segel (Anl K 7),
7. Eidesstattliche Versicherung des Herrn Eberhard von Osterhausen vom 11. September 2000 (Anl K 8),
8. Eidesstattliche Versicherung des Herrn Jochen Krauth vom 4. September 2001 (Anl K 9).

Die Klägerin beantragt,

das Patent 196 20 640 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2.

Nach Hilfsantrag 1 hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wodurch sich in dem Achterliekbereich jeweils "schlabberige" Segelflächenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen, dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfläche wenigstens eine Trimmmarkierung (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen Grenzlinie (16) liegt, bis zu der sich bei optimalem Trimm der lose Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt."

Es schließen sich die erteilten Patentansprüche 2 bis 8 an.

Nach Hilfsantrag 2 lautet Patentanspruch 1:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wodurch sich in dem Achterliekbereich jeweils "schlabberige" Segelflächenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen, dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfläche mehrere Trimmmarkierungen (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen Grenzlinie (16) liegen, bis zu der sich bei optimalem Trimm der lose Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt, wobei die Trimmmarkierungen (9, 10, 11) im Abstand voneinander auf ei-

ner Linie (8) angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen (7) des Segels (1) verläuft."

Hieran schließen sich die erteilten Patentansprüche 2 bis 6 und als Patentanspruch 7 der erteilte Patentanspruch 8 mit seiner Rückbeziehung auf die Patentansprüche 1 bis 6 an.

Die Patentinhaberin hat am 25. Oktober 2001 in der mündlichen Verhandlung ein Surfsegel gemäß dem Streitpatent und dessen Trimmung vorgeführt. Am gleichen Termin hat die Klägerin das Segel präsentiert, dessen Abbildung der am 21. September 2001 vorgelegten eidesstattlichen Erklärung des Herrn K... beigefügt war. Der Senat hat nach Maßgabe des Beweisbeschlusses vom 25. Oktober 2001 durch uneidliche Einvernahme des Zeugen K... Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2002 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als erfolgreich.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur Nichtigklärung des Streitpatents, §§ 81 Abs 1, 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nr 1 PatG. Daher kann es dahin gestellt bleiben, ob - wovon der Senat allerdings überzeugt ist - die streitpatentgemäße Lehre technischer Natur ist und ob das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

I

1) Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbereich. Üblicherweise werden die Segel entsprechend der Windverhältnisse nach Gefühl und Erfahrung des Seglers bzw Surfers getrimmt, wobei die durch eine straffe Vorliek-

spannung entstehende Achterliek-Entspannung zu einem losen Bereich im Segel führt (s "Surf-Magazin", Dez. 1989, Heft 12, S. 22-23). Um auch ungeübten Surfern einen optimalen Trimm zu ermöglichen, beschreibt die deutsche Patentschrift 39 28 761 (s Streit-PS Sp 1 Z 35-45) Markierungen auf dem Mast und der Gabelbaumverlängerung, die auf entsprechende Markierungen auf dem Segel eingestellt werden, um so das Segel bis zu dem vorgesehenen Anschlag durchzusetzen. Aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift 90 04 817 (s Streit-PS Sp 1 Z 46-54) ist ein System des Segeltrimms bekannt, bei dem über eine Videokamera mit Hilfe von Markierungen der Ist-Zustand des Segels mit dem Soll-Zustand verglichen werden kann, um bei Bedarf das Segel nachzutrimmen.

2) Aufgabe des Streitpatents (s Sp 1 Z 55-59) ist es, ein Surfsegel anzugeben, das genauer den jeweiligen Windverhältnissen entsprechend trimmbar ist, wobei dies auch für weniger erfahrene Surfer und für Anfänger ermöglicht werden soll.

3) Dementsprechend beschreibt Patentanspruch 1 ein Surfsegel mit folgenden Merkmalen:

1. das Surfsegel wirft mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten, wodurch sich lose Segelflächenbereiche bilden, die in Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen;
2. das Surfsegel weist wenigstens eine Trimmmarkierung auf;
3. die Trimmmarkierung liegt an einer Stelle des Segels, an der eine Grenzlinie zwischen einem losen und einem gespannten Bereich des Segels verlaufen soll.

II

Die von der Klägerin behauptete Vorbenutzung durch Trimmen des Surf-Segels mittels bestimmter, auf dem Segel angebrachter Markierungspunkte ist bewiesen und damit als Stand der Technik nach § 3 Abs 1 Satz 2 PatG anzusehen.

Nach der Rechtsprechung ist ein Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn die Handlung geeignet war, das Wesen der Erfindung einer beliebigen Zahl von Personen bekannt zu machen. Zugänglich ist eine Erfindung dann, wenn sie aus der Benutzung erkennbar war und Dritte die Benutzung wahrnehmen und auf Grund der Kenntnisnahme die Erfindung erkennen konnten. Für die Feststellung der Offenkundigkeit einer Vorbenutzung kommt somit es im wesentlichen darauf an, ob sich aus den Umständen des Einzelfalles nach der Lebenserfahrung der Schluss ziehen lässt, dass die Benutzung die nicht zu entfernt liegende Möglichkeit eröffnet, dass beliebige Dritte und damit auch Sachverständige eine zuverlässige und ausreichende Kenntnis von dem vorbenutzten Gegenstand erhalten haben. Dies kann entweder unmittelbar dadurch geschehen, dass ein unbegrenzter Personenkreis die Benutzung wahrnimmt oder wahrnehmen kann, oder mittelbar dadurch, dass nur einzelne sie wahrnehmen, unter denen sich nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Sachverständige befinden oder bei denen zumindest die Möglichkeit besteht, dass ihre Kenntnisse an beliebige Dritte und damit über den engen Kreis einzelner Personen hinaus auch an andere Sachverständige weiterdringt (s BGH GRUR 1963, 311 - Stapelpresse; 1966, 484 - Pfennigabsatz; 1986, 372 - Thrombozyten-Zählung; BPatGE 33, 207; 34, 38). Diese für die offenkundige Vorbenutzung im Sinne von § 2 PatG 1936/1968 entwickelte Rechtsprechung gilt auch für die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit nach § 3 Abs 1 PatG 1981 (vgl dazu BGH GRUR 1997, 892 - Leiterplattennutzen).

Die Voraussetzungen dieser Rechtsprechung sind hier erfüllt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Art der Trimmmarkierung, die auch Gegenstand des Streitpatents ist, vor dem Prioritäts-

tag des Streitpatents durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Der Zeuge K... hat hierzu ausgeführt, dass er im Juli 1995 bei den speedweeks in Tarifa und auf Fuerteventura Segel benutzt hat, die mittels eines kleinen Kreuzes oder Punktes zwischen der ersten und zweiten Segellatte und der zweiten und dritten Segellatte, jeweils von oben gezählt, markiert waren, um die Grenzlinie zwischen dem gespannten und dem losen Segelbereich zu kennzeichnen. Diese Markierungen, die nach dem Durchsetzen des Segels auf einer kurvenförmigen Linie liegen, hat er im Fahrerlager auf mindestens zwei kleineren Starkwind-Segeln vorgenommen, wo sie jeder Interessierte beobachten konnte. Mindestens einem Mitbewerber hat er die Markierung erläutert, wobei nach den glaubhaften Ausführungen des Zeugen Erklärungen über den technischen Hintergrund und den Zweck der Markierung nicht notwendig waren, weil jeder Mitbewerber mit Trimmmarkierungen arbeitete und deren Funktion gleich verstand. Dass der Zeuge sich in diesem Zusammenhang nicht mehr an Namen oder Personen erinnern konnte, mit denen er über die Segelmarkierung gesprochen hat, macht seine Aussage nicht unglaubwürdig, denn die Erklärung, es sei im Jahr 1995 nichts Ungewöhnliches mehr gewesen, solche Markierungen anzubringen, erscheint ebenso plausibel wie seine Ausführung zu den vom Vertreter der Beklagten vorgelegten Fotos aus dem Jahr 1995, er könne nicht sagen, welche Größe das dort abgebildete Segel, auf dem keine Markierungen sichtbar sind, gehabt habe. Wegen der auf zwei Fotos zu erkennenden Verstärkungen im oberen Bereich des Achterlieks handelte es sich offensichtlich um oft gefahrene Segel, zu denen die kleinen Starkwind-Segel, an denen er die Markierungen anbrachte, nicht gehören. Auch die Korrektur der eidesstattlichen Versicherung im Hinblick auf die genaue Position der Markierungen zwischen der ersten und der zweiten bzw der zweiten und der dritten Segellatte können die Glaubwürdigkeit des Zeugen nicht ernsthaft erschüttern, zumal er seine Angaben in der Eidesstattlichen Versicherung vom 4. September 2001 bereits mit Fax vom 24. Oktober 2001, das von der Vertreterin der Klägerin aber erst in der mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2002 überreicht wurde, korrigiert hatte. Schließlich konnte der Zeuge auch den Vorhalt der Beklagten, einerseits habe es sich bei den Segeln des Zeugen um eine Vorserie gehandelt, andererseits habe

der Zeuge aber von seiner Erfahrung bei größeren Segeln berichtet, die eine besondere Trimmmarkierung nicht mehr notwendig machte, plausibel erklären, wonach die kleineren Starkwind-Segel nicht so oft eingesetzt würden und daher eine systematische Markierung notwendig sei, denn mit größeren Segeln habe der Zeuge mehr Erfahrung und finde den richtigen Trimm schneller.

Der Senat hat nach alledem keinen Zweifel daran, dass die vom Zeugen Krauth geschilderten Trimmmarkierungen im Sinne des § 3 Abs 1 Satz 2 PatG vor dem Prioritätstag des Streitpatents einer unbeschränkten Öffentlichkeit bekannt geworden sind und insbesondere auch Sachverständige die Möglichkeit gehabt haben, die Funktion der Markierungen zu erkennen und zu erfassen. Als zuständiger Fachmann kommt hier ein Segelmacher oder auch ein professioneller Surfer mit Kenntnissen in der Konstruktion von Segeln in Betracht.

III

1) Gegenüber dem Gegenstand der Vorbenutzung ist das Surfsegel gemäß dem Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht neu.

Gegenstand der Vorbenutzung war gemäß dem Ergebnis der Beweisaufnahme ein Surfsegel, das bei zunehmender Vorliekspannung und dadurch verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten warf, wodurch sich vom Achterliek ausgehend zwischen den Segellatten lose Segelflächenbereiche bildeten, die in Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen (Merkmal 1). Das vorbenutzte Surfsegel wies zwei Trimmmarkierungen auf, nämlich im Falle des am 21. Oktober 2001 in Augenschein genommenen Segels auf das Segel gemalte, von Kreisen umgebende Kreuze (Merkmal 2). Die Trimmmarkierungen waren jeweils etwa in der Mitte zwischen zwei Segellatten an Stellen des Segels angebracht, an denen - bei bestimmten Windstärken - die Grenzlinie zwischen dem losen und dem gespannten Bereich des Segels verlaufen sollte (Merkmal 3).

2) Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Vorbenutzung nicht neu.

Die gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 (Hauptantrag) an dessen Ende angefügte Ergänzung "bis zu der (dh der Grenzlinie) sich bei optimalem Trimm der lose Achterlieksbereich in Richtung des Mastes fortsetzt" soll lediglich klar stellen, dass die Trimmmarkierung nicht auf dem Achterliek (in einer bestimmten Höhe), sondern in der Segelfläche zwischen dem Achterliek und dem Mast angebracht sein soll. Dies war aber bei dem Gegenstand der Vorbenutzung in gleicher Weise der Fall.

3) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dieser Patentanspruch umfasst die Merkmale aus den erteilten Patentansprüchen 1 und 7 nebst der klarstellenden Anfügung nach Hilfsantrag 1. Der Anspruch ist zulässig.

Mit zunehmender Spannung des Vorlieks und damit verbundener Krümmung des Mastes und Entlastung des Achterlieks wird der lose ("schlabberige") Bereich eines für eine solche Trimmung ausgelegten Surfsegels immer größer. Er dehnt sich dabei ausgehend vom Segelkopf nach unten und vom Achterliek in Richtung auf den Mast aus, wobei sich die losen Bereiche zwischen den Segellatten manifestieren. Dieser Vorgang, wie er auch in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschrieben ist (Sp 1 Z 13 bis 26), war dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents bekannt. Für den Fachmann liegt es daher auf der Hand, dass Markierungen für den richtigen Trimm bei verschiedenen Windstärken auf der Segelfläche entweder in unterschiedlichem Abstand vom Segelkopf, dh in unterschiedlicher Höhe des Segels, oder in gleicher Höhe in unterschiedlichem Abstand vom Achterliek angebracht werden können. Bei der Anordnung der Trimmmarkierungen gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, nämlich in Abstand voneinander auf einer Linie etwa parallel zu den

Lattentaschen, handelt es sich daher nach Überzeugung des Senats lediglich um eine einfache, für den Fachmann naheliegende Abwandlung der aus der Vorbenutzung bekannten Anordnung.

IV

Die Kostenentscheidung ergeht auf Grund von § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Hellebrand

Köhn

Dr. Pösentrup

Sredl

Frühauf

Be