

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
26. Juli 2001

2 Ni 15/00

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent DE 197 24 404

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt sowie die Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph.D./M.I.T. Cambridge und Richter k.A. Dipl.-Ing. Harrer

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 15.000,-- vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 197 24 404 (Streitpatent), das am 10. Juni 1997 angemeldet worden ist und ein Lamellenfenster betrifft. Das Streitpatent umfaßt 8 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

- "1. Lamellenfenster mit einem rechteckigen Rahmen, der ein oberes und ein unteres Querteil und zwei Seitenteile aufweist, die jeweils aus einem äußeren und einem inneren Profilstab aus Metall und wärmeisolierenden Stäben bestehen, durch welche die Profilstäbe miteinander verbunden sind, mit mehreren, in dem Rahmen jeweils um eine horizontale Achse drehbar gelagerte Lamellen, die in eine Schließstellung, in der die Mittelebenen der Lamellen im

wesentlichen in einer Ebene liegen, und in eine Offenstellung schwenkbar sind, in der die Mittelebenen der Lamellen im wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind, und mit einer an einem Seitenteil des Rahmens angebrachten Betätigungsvorrichtung zum Bewegen der Lamellen, die ein Getriebe aufweist, das die Lamellen miteinander verbindet und ihre Bewegung synchronisiert, **dadurch gekennzeichnet**, daß

- die Lamellen (6) einen rechteckigen Lamellenrahmen (7) mit einem oberen Querteil (10) und einem unteren Querteil (9) und zwei Seitenteilen (11, 12) haben, die jeweils aus einem äußeren und einem inneren Profilstab (54, 55, 56) aus Metall und die Profilstäbe miteinander verbindenden, wärmeisolierenden Stegen (62, 63) bestehen und auf ihren einander zugekehrten Seiten eine Ausnehmung zur Aufnahme einer wärmeisolierenden Scheibe (8) haben,
- die Profilstäbe (56) der Seitenteile (11, 12) der Lamellenrahmen (7) den gleichen Querschnitt haben und in symmetrischer Anordnung durch Stege (63) gleichen Querschnitts verbunden sind,
- die Profilstäbe (53) der Seitenteile (4, 5) des Rahmens (1) den gleichen Querschnitt haben und in symmetrischer Anordnung durch Stege (61) gleichen Querschnitts verbunden sind,
- die Querteile (2, 3) des Rahmens (1) einander gleichen und die Querteile (9, 10) der Lamellenrahmen (7) einander gleichen und die Profilstäbe (51, 52 bzw. 54, 55) der Querteile (2, 3, 9, 10) jeweils durch zwei gleiche Stege (60 bzw. 61) verbunden sind."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Lamellenfenster, wie sie in Anspruch 1 beschrieben sind, seien durch die Klägerin vor dem 10. Juni 1997 ohne Geheimhaltungsverpflichtung mit dem Prospekt "EuroLam - Ideen aus Metall und Glas" (Anlage K3) angeboten worden. Weiter bezieht sich die Klägerin auf die Angaben in einem Telefax vom 13. Mai 1997 an die Firma MBE Metallbau Eisenach GmbH (Anlage K4) und 13 gleichlautende Schreiben vom 27. Mai bzw 28. Mai 1997 an verschiedene Firmen (Anlage K5). Die Konstruktionszeichnung "Lamellenfenster, System EuroLam TGL 2001" (Anlage K6) vom 17. März 1997 sei mit Schreiben der Klägerin vom 16. April 1997 (Anlage K7) an die Firma Schüco International KG freigegeben worden. Daraus ergebe sich, daß die Kenntnis solcher Lamellenfenster, wie sie im Streitpatent beansprucht würden, von einer größeren Anzahl von Fachleuten vor dem Anmeldetag erlangt werden konnte.

Unabhängig hiervon mangle es dem Patentgegenstand im Hinblick auf die veröffentlichten Druckschriften

DE 40 30 627 A1 (Anlage K8) und

DE 27 12 956 A1 (Anlage K9)

auch an einer erfinderischen Tätigkeit.

Schließlich ergebe sich aus den vorgelegten Unterlagen K6, K7 und einer weiteren Konstruktionszeichnung K10 sowie den Dokumenten K11 bis K19, daß der Gegenstand des Streitpatents der Klägerin als Rechtsnachfolgerin des Herrn Hommer widerrechtlich entnommen worden sei und der Nichtigkeitsklage auch deshalb stattzugeben sei.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 197 24 404 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig. Das Streitpatent beruhe auf einer Entwicklung des Beklagten. Herr H... sei nur nach außen für die geplante Gesellschaft aufgetreten. Gegen eine widerrechtliche Entnahme spreche auch ein Vergleich der Patentanmeldung DE 198 06 123 (Anlage B1) der Klägerin mit dem Gebrauchsmuster 296 11 074.4 des Beklagten (Anlage K17).

Entscheidungsgründe:

Die Klage, mit der die in § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 und 3 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der widerrechtlichen Entnahme geltend gemacht werden, ist zulässig, jedoch nicht begründet.

I.

Es ist der Klägerin nicht gelungen, den Senat vom Vorliegen des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit zu überzeugen.

1. Das Streitpatent betrifft ein Lamellenfenster mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Dem Streitpatentgegenstand liegt sinngemäß die Aufgabe zugrunde, ein Lamellenfenster mit wärmeisolierenden Mitteln zwischen den außen- und den innenliegenden Rahmenteilen zu schaffen, das sich durch einen geringen Herstellungs- und Montageaufwand, eine einfache Montage und gute Funktionseigenschaften auszeichnet.

Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1, der folgendermaßen gegliedert sein kann:

- 1.1 Lamellenfenster mit einem rechteckigen Rahmen,
- 1.2 wobei der Rahmen ein oberes und ein unteres Querteil und zwei Seitenteile aufweist, die jeweils aus einem äußeren und einem inneren Profilstab aus Metall und wärmeisolierenden Stegen bestehen, durch welche die Profilstäbe miteinander verbunden sind,
- 1.3 mit mehreren, in dem Rahmen jeweils um eine horizontale Achse drehbar gelagerten Lamellen, die in eine Schließstellung, in der die Mittelebenen der Lamellen im wesentlichen in einer Ebene liegen, und in eine Offenstellung schwenkbar sind, in der die Mittelebenen der Lamellen im wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind,
- 1.4 mit einer an einem Seitenteil des Rahmens angebrachten Betätigungsvorrichtung zum Bewegen der Lamellen,
- 1.5 wobei die Betätigungsvorrichtung ein Getriebe aufweist, das die Lamellen miteinander verbindet und ihre Bewegung synchronisiert,
- 1.6 wobei die Lamellen einen rechteckigen Lamellenrahmen mit einem oberen Querteil und einem unteren Querteil und zwei Seitenteilen haben,
- 1.7 wobei die Teile des Lamellenrahmens jeweils aus einem äußeren und inneren Profilstab aus Metall und die Profilstäbe miteinander verbindenden, wärmeisolierenden Stegen bestehen und auf ihren einander zugekehrten Seiten eine Ausnehmung zur Aufnahme einer wärmeisolierenden Scheibe haben,
- 1.8 wobei die Profilstäbe der Seitenteile der Lamellenrahmen den gleichen Querschnitt haben und in symmetrischer Anordnung durch Stege gleichen Querschnitts verbunden sind,

- 1.9 wobei die Profilstäbe der Seitenteile des Rahmens den gleichen Querschnitt haben und in symmetrischer Anordnung durch Stege gleichen Querschnitts verbunden sind,
- 1.10 wobei die Querteile des Rahmens einander gleichen und die Querteile der Lamellenrahmen einander gleichen und die Profilstäbe der Querteile jeweils durch zwei gleiche Stege verbunden sind.

Mit dieser Konstruktion wird ein möglichst hoher Anteil an Gleichteilen unter Berücksichtigung einer hohen Wärmeisolierung, also aufgabengemäß ein geringer Herstelllaufwand, eine einfache Montage und gute Funktionseigenschaften erreicht. Alle Rahmenteile aus Metall sind nämlich durch Stege (60 - 63) aus Kunststoff zwischen den außenliegenden und den innenliegenden Profilstäben (51 - 56) der Rahmenteile wärmeisoliert. Sowohl die jeweils diagonal gegenüberliegenden zwei Profilstäbe der Querteile des Fensterrahmens als auch die entsprechenden zwei Profilstäbe der Lamellenrahmen sind jeweils im Querschnitt gleich, was nur vier unterschiedliche Profilstäbe ergibt. Die äußeren und inneren Profilstäbe der Seitenteile sowohl des Fensterrahmens als auch der Lamellenrahmen sind ebenfalls gleich, was nur zwei weitere, also insgesamt nur sechs im Querschnitt unterschiedliche Profilstäbe ergibt. Auch alle Stege 62, 63 zwischen den außen- und innenliegenden Profilstäben der Lamellenfenster sind im Querschnitt gleich, ausgenommen derjenige zur Aufnahme des Lagerzapfens 21, was mit diesem nur zwei unterschiedliche Stege ergibt. Alle Stege 60 der Querteile des Fensterrahmens sind gleich, was eine weitere Stegform ergibt. Alle Stege 61 der Seitenteile des Fensterrahmens sind gleich, ausgenommen derjenige zur Aufnahme des Lagerzapfens 21, was mit diesem zwei weitere, also insgesamt nur fünf im Querschnitt unterschiedliche Stege ergibt.

2. Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht **neu** und nicht **erfinderisch** ist.

Die nächstkommende DE 40 30 627 A1 (K8) betrifft ein Lamellenfenster mit einem Fensterrahmen mit äußeren und inneren Profilstäben, zwischen denen wärmeisolierende Stege angeordnet sind, und mit schwenkbaren Lamellen mit einer Betätigungsvorrichtung, die ein Getriebe zur synchronen Bewegung aller Lamellen aufweist. Damit zeigt K8 zwar unstrittig die den Oberbegriff des Anspruchs 1 bildenden Merkmale 1.1-1.5 sowie auch Merkmal 1.9, gleiche Profilstäbe und Stege der Seitenteile des Fensterrahmens, s Fig 2, 11–13. Jedoch sind die Merkmale 1.6 u 1.10, soweit sie die Querteile der Lamellenrahmen betreffen, nicht aus K8 bekannt, weil dort die Lamellen 20 nur seitliche Lamellenhalterungen 22, aber keinen umlaufenden Rechteckrahmen mit oberen und unteren Querteilen haben, s Fig 2 - 4 mit zugehöriger Beschreibung. Auch fehlt die Symmetrie der Profilstäbe nach den Merkmalen 1.8 u 1.9. Eine Wärmeisolierung der Lamellen durch zwischen den äußeren und inneren Profilstäben angeordnete Stege ist in K8 nur für die undurchsichtigen Metall-Lamellen nach Fig 5 gezeigt, nicht jedoch für die durchsichtigen Fenster-Lamellen aus Kunststoff nach Fig 2 - 4. Diese Maßnahmen führen den Fachmann, einen Maschinenbau-Techniker oder Fachhochschulingenieur mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen im Fensterbau, insbesondere von Lamellenfenstern davon weg, auch bei durchsichtigen Fenster-Lamellen patentgemäß einen umlaufenden Rahmen vorzusehen, der darüber hinaus aus isolierten und für die Seitenteile symmetrischen Profilstäben besteht. Ausgehend von K8 bedurfte es also mangels entsprechender Hinweise einer erfinderischen Tätigkeit, um zum Streitgegenstand zu gelangen.

Die außerdem von der Klägerin aufgegriffene DE 27 12 956 A1 (K9) betrifft kein Lamellenfenster, sondern beschreibt nur symmetrische Verbundprofile, die im Fenster- und Türbau Verwendung finden. Konkrete Hinweise zur Gestaltung von Lamellenfenstern fehlen. Die aus K9 ableitbaren Kenntnisse über symmetrisch gestaltete und wärmeisolierte Profile geben dem Fachmann keine Veranlassung zu einem Lamellenfenster gemäß dem Streitpatent.

Eine Kombination von K8 mit K9 könnte allenfalls Hinweise für eine symmetrische Profilstabgestaltung gemäß den Merkmalen 1.8 und 1.9 geben.

Gegenüber K8 u K9 ist das Streitpatent daher neu und erfinderisch, weil zumindest die Merkmale 1.6 und 1.10 daraus nicht herleitbar sind.

3. Der dem Senat als offenkundige Vorbenutzung von der Klägerin vorgelegte Prospekt "EuroLam - Ideen aus Metall und Glas" (K3) umfaßt 17 Seiten. Auf den beiden, dem Streitgegenstand nächstkommenden Seiten (S 12, 13) mit der Bezeichnung "Lamellenfenster Rahmen und Flügel isoliert geschlossen" bzw "...offen" sind sechs Zeichnungen als Ansicht und Schnitte durch die Quer- und Seitenteile von Fenster- und Lamellenrahmen eines Lamellenfensters mit drei Lamellen dargestellt. Die Zeichnungen sind eher schemenhaft ausgeführt. Mit den Ziffern 1 - 7 ist die Zuordnung der Zeichnungen untereinander erleichtert. Eine Erläuterung zu diesen Zeichnungen ist dem Prospekt nicht zu entnehmen. Der Textteil des Prospekts befaßt sich nur mit allgemeinen Hinweisen auf "thermische Trennung von Rahmen- und Flügelprofilen", s S 4, "überlappendes Umfassungsprofil innen und außen", s S 8, und Antriebsteile für die Betätigung, s S 3, 6, 8 und 9, ohne konkrete Zuordnung zu den Zeichnungen.

Unter diesen Bedingungen kann der Fachmann den Zeichnungen ein Lamellenfenster mit drei, in einem rechteckigen Hauptrahmen (s "1, 4, 5, 6") gelagerten und um eine horizontale Achse in eine Schließ- und eine Offenstellung schwenkbaren Lamellen (s "5, 6") mit Quer- und Seitenteilen (s "7") und mit irgendeiner Art von Betätigungsteilen (s "6") entnehmen. Damit sind die Merkmale 1.1, 1.2 (erster Teil), 1.3 und 1.4 des Anspruchs 1 aus K3 entnehmbar.

Nicht zu entnehmen ist hingegen der genaue dreiteilige Aufbau der Rahmenteile der Fenster- oder Lamellenrahmen - insbesondere nicht in der Art, daß der Fachmann aus diesem Prospekt die Lehre ziehen könnte, möglichst viele Gleichteile vorzusehen. Er vermag ohne retrospektive Betrachtungsweise aus K3 nicht zu erkennen, daß die Rahmenteile sowohl des Fenster- als auch des Lamellenrahmens aus jeweils einem äußeren und inneren Profilstab aus Metall und die Profilstäbe miteinander verbindenden, wärmeisolierenden Stegen bestehen (M 1.2 u 1.7),

daß die Profilstäbe der Seitenteile beider Rahmen jeweils gleichen Querschnitt haben und symmetrisch durch gleiche Stege verbunden sind (M 1.8 und 1.9), daß die Querteile der Fenster- und Lamellenrahmen jeweils einander gleichen und ihre Profilstäbe durch zwei gleiche Stege verbunden sind (M 1.10) und, daß zur Betätigung ein besonderes Getriebe vorgesehen ist (M 1.5).

Dafür sind die Zeichnungen ohne erläuternden Beschreibung, ohne Teilebezeichnung und ohne korrekte Linienführung, zB Schraffur, zu ungenau, so daß schon eine sichere Identifizierung der verschiedenen Einzelteile oder gar ihre Prüfung auf Gleichheit oder Symmetrie zumindest erschwert, wenn nicht sogar verhindert ist. Auch ansonsten gibt es in K3 keinen Hinweis für den Fachmann, ausgehend vom bekannten Lamellenfenster nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents vorzusehen. Die allgemeinen Hinweise im Textteil von K3 auf eine Wärmeisolierung, s S 4, und Betätigungsteile, s S 3, 6, 8 und 9, genügen dafür nicht.

Aus diesen Gründen ist für den Fachmann aus K3 die patentgemäße Lehre nicht zu entnehmen, so daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber K3 neu und auch erfinderisch ist. Daher hat das Streitpatent gegenüber dem im Prospekt nach K3 dargelegten Lamellenfenster Bestand.

Soweit die Klägerin Zeugenbeweis zu der von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung angeboten hat, war dieser nicht zu erheben, da über den Inhalt des Prospekts K3 hinausgehende Informationen nach der Erklärung von Ernst Hommer bei den Angeboten nicht erfolgten. Selbst bei einer Unterstellung einer Prospektverteilung gemäß Anlage K3 (die, worauf der Beklagte hingewiesen hat, auf der letzten Seite einen bruchstückhaften Zeitvermerk aufweist, der als "Stand 6/97" gelesen werden kann) vor dem 10. Juni 1997 und der Richtigkeit der weiteren Angaben der Klägerin zu K4/K5 konnte der Fachmann daraus die patentgemäße Lehre nicht entnehmen, wie oben dargelegt wurde.

4. Bei den Anlagen K6 und K10 hatte der Senat keine Veranlassung zur Annahme, daß die von Herrn H... beauftragten Konstruktionszeichnungen der Öffentlichkeit zur Kenntnis gelangt wären. Insoweit lag kein Beweisantritt vor und üblicherweise dürfen derartige Zeichnungen keinesfalls ohne Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weitergegeben werden (vgl Busse/Keukenschrijver, PatG 5. Aufl, § 3 Rdnr 56, 59).

II.

Soweit die Klägerin vorgetragen hat, der Patentgegenstand sei dem Erfinder, ihrem Geschäftsführer H..., widerrechtlich entnommen worden, war schon fraglich, ob dies mit ihrem Vortrag zur offenkundigen Vorbenutzung vereinbar ist, da aus dem Stand der Technik eine widerrechtliche Entnahme nicht möglich ist. Nachdem der Senat eine offenkundige Vorbenutzung des Streitgegenstandes aber nicht erkennen kann, ist die behauptete widerrechtliche Entnahme zu prüfen.

Ein Nachweis ist aber nicht gelungen. Der Patentinhaber hat ebenso wie Ernst Hommer behauptet, die Entwicklung des wesentlichen Kerns der Erfindung stamme jeweils von ihm. Beide haben unstreitig zunächst eine gemeinsame Patentanmeldung geplant und zu diesem Zweck eine Besprechung mit Patentanwalt Haar durchgeführt. Ebenso ist unstreitig, daß nach außen, zB bei der Beauftragung von Konstruktionszeichnungen zur Profilherstellung und Anbahnung späterer Geschäftsbeziehungen, H... tätig sein sollte, weil der Patentinhaber damals in einer Firma beschäftigt war, die als Konkurrent in Frage kam. Ausgehend hiervon sind drei Möglichkeiten denkbar, wer im Erfindungsbesitz war, nämlich H... oder der Patentinhaber alleine oder, wofür eine Reihe von Indizien sprechen, beide gemeinsam. Wenn zwei Personen zu einem Patentanwalt gehen, um eine gemeinsame Patentanmeldung zu veranlassen, spricht das dafür, daß sie zu diesem Zeitpunkt gemeinsam im Besitz der Erfindung sind (vgl Busse/Schwendy, PatG 5. Aufl, § 21 Rdnr 49/51), was eine widerrechtliche Entnahme ausschließen würde. Gemeinsamer Erfindungsbesitz beruht in der Regel

auf einer gemeinsamen Erfindung, soweit nicht andere Gründe den Erfinder veranlassen, einem Nichtfinder Mitbesitz einzuräumen. Hierzu vom Gericht befragt, hat H... erklärt, Grund sei gewesen, daß der Patentinhaber versprochen habe, ein in seinem Besitz befindliches Patent in die zu gründende gemeinsame Firma einzubringen. Es habe dieses Patent jedoch nicht gegeben. Daß allein die (leicht nachprüfbare) Behauptung, "ein Patent zu besitzen", neben dem Gebrauchsmuster 296 11 074.4 für H... ausreichender Anlaß gewesen sein könnte, dem Patentinhaber eine gemeinsame Anmeldung für die von ihm gemachten Erfindung vorzuschlagen, obwohl hinsichtlich einer gemeinsamen Geschäftstätigkeit noch keine Klarheit bestand, vermag nicht zu überzeugen, zumal nach Erklärung von Herrn H... trotz Absichtserklärungen des Patentinhabers "kein Geld gekommen sei". Die für einen Erfindungsbesitz von H... sprechenden Indizien (Benennung als Auftraggeber "Architekt/Bauherr" auf K10 bzw als System EuroLam auf K6 und die Rückleitung der Zeichnungsunterlagen nach dem Zerwürfnis (K16)) können daher den Senat nicht von einem alleinigen Erfindungsbesitz H... vor oder während der gemeinsamen Aktivitäten mit dem Patentinhaber überzeugen, insbesondere unter dem Aspekt, daß ein nachvollziehbarer Grund bestand, den Patentinhaber nach außen nicht auftreten zu lassen. Da Zeichnungen oder Skizzen üblicherweise nicht "gemeinsam" erstellt werden, hat der Senat auch davon abgesehen, dem Angebot H... nachzukommen, nach von ihm erstellten älteren Zeichnungen bzw Skizzen zu forschen. Derartige ältere Zeichnungen wären ebenfalls kein Beweis für eine widerrechtliche Entnahme, solange Zweifel an einem alleinigen Erfindungsbesitz H... nicht ausgeräumt sind. Demzufolge kann sich auch die Klägerin als Rechtsnachfolgerin von H... nicht erfolgreich auf eine widerrechtliche Entnahme als Nichtigkeitsgrund stützen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Harrer

Fa