

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. November 2002

2 Ni 23/01 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 865 965

(= DE 598 00 065)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel, Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk, Gutermuth und Dipl.-Phys. Lokys

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 865 965 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Februar 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung DE 29704865 U vom 18. März 1997 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 865 965 (Streitpatent), das einen Zierrahmen für die Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 598 00 065 geführt wird.

Das Patent umfasst 6 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut hat:

"1. Zierrahmen (1) für die Scheinwerfer (2) oder Rücklichter von Kraftfahrzeugen mit einem, dem Umriß des Scheinwerfers (2) oder Rücklichtes angepaßten Profilbauteil (3), welcher eine oberflächenveredelte Außenseite (4) und eine dem Scheinwerfer- rand (5) oder Rücklichttrand zugekehrte Innenseite (6) aufweist, wobei die Innenseite (6) mit einem Klebemittel (7) versehen ist, um den Zierrahmen (1) mit der aus Glas oder Kunststoff bestehenden Frontscheibe (8) des Scheinwerfers (2) oder Rücklichts zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, daß das Klebemittel (7) ein Doppelklebeband (9) ist, und daß der Zierrahmen (1) auf die Frontscheibe (8) des fest im Kraftfahrzeug eingebauten Scheinwerfers (2) oder Rücklichts aufklebbar ist."

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit seiner Nichtigkeitsklage macht der Kläger 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.

Der Kläger stützt seine Behauptung, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu, auf eine offenkundige Vorbenutzung einer aufklebbaren Scheinwerferabdeckung durch die Firma von M... GmbH & Co KG seit Mitte 1995 und hat dazu ein an den Kläger gerichtetes Faxschreiben vom 3. Mai 2001 mit einer TÜV-Bestätigung über eine Kunststoffabdeckung für Nebelscheinwerfer vom 23.05.1995 vorgelegt (Anlage A) sowie Zeugenbeweis angeboten.

Er macht ferner geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und verweist hierzu auf die vorveröffentlichten Druckschriften

- deutsche Auslegeschrift 1 042 494 (Anlage B)
- französische Offenlegungsschrift 2 487 750 mit deutschsprachiger Übersetzung (Anlage C)
- deutsches Gebrauchsmuster 93 14 023 (Anlage D)
- deutsche Auslegeschrift 1 019 622 (Anlage E)
- deutsches Gebrauchsmuster 88 11 467 (Anlage zum Schreiben vom 27.06.2002).

Schließlich verweist der Kläger zum Nachweis dafür, dass ein zur Fixierung von Anbauteilen im Kfz.-Bereich geeignetes doppelseitiges Klebeband seit 1982 auf dem Markt sei, auf ein Schreiben der 3... GmbH vom 4. Mai 2001 (Anlage F) und bietet hierzu Zeugenbeweis an.

Der Kläger beantragt,

das europäische Patent 0 865 965 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig.

Entscheidungsgründe:

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nich-

tigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und in vollem Umfang begründet.

I

Streitpatentgegenstand

Das Streitpatent betrifft einen Zierrahmen für die Scheinwerfer oder Rücklichter von Kraftfahrzeugen.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (Sp 1 Abs 1 und 2) wird im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 von einem zB aus der deutschen Auslegeschrift 1 019 622 bekannten Zierrahmen für die Scheinwerfer oder Rücklichter von Kraftfahrzeugen ausgegangen, dessen primäre Funktion die Befestigung der Frontscheibe des Scheinwerfers sei.

Nach den weiteren Erläuterungen in der Streitpatentschrift (Sp 1 Abs 3) sind Zierrahmen, welche allgemein als Scheinwerferzierringe bezeichnet wurden, seit vielen Jahren bekannt und wurden insbesondere bei Kraftfahrzeugen in den 50er und 60er Jahren allgemein sowohl an den Frontscheinwerfern als auch an den Rücklichtern verwendet. Moderne Kraftfahrzeuge wiesen derartige Scheinwerferzierringe nicht mehr auf, da sich grundsätzlich das Design geändert habe. Es habe sich nun herausgestellt, dass auf dem Markt ein starkes Bedürfnis bestehe, derartige Kraftfahrzeugscheinwerferzierringe nachträglich einzubauen, um dem Auto ein persönliches Aussehen zu geben.

Dem Streitpatent liegt davon ausgehend die Aufgabe zugrunde (Streitpatent Sp 1 Abs 4), dies durch einen Zierrahmen zu ermöglichen, welcher jederzeit nachgerüstet werden kann.

Der Lösungsvorschlag besteht nach dem erteilten Anspruch 1 im einzelnen in einem

1. Zierrahmen (1) für die Scheinwerfer (2) oder Rücklichter von Kraftfahrzeugen;
- 1.1 der Zierrahmen (1) besteht aus einem Profilbauteil (3);
- 1.1.1 der Profilbauteil (3) ist dem Umriß des Scheinwerfers (2) oder Rücklichtes angepasst,
- 1.1.2.1 der Profilbauteil (3) weist eine oberflächenveredelte Außenseite (4) und
- 1.1.3 eine dem Scheinwerferrand (5) oder Rücklichttrand zugekehrte Innenseite (6) auf;
- 1.1.3.1 die Innenseite (6) des Profilbauteils (3) ist mit einem Klebemittel (7) versehen;
- 1.1.3.1.1 das Klebemittel (7) dient dazu, den Zierrahmen (1) mit der aus Glas oder Kunststoff bestehenden Frontscheibe (8) des Scheinwerfers (2) oder Rücklichts zu verbinden;

(Oberbegriff)

- 1.1.3.1.2 das Klebemittel (7) ist ein Doppelklebeband (9);
- 1.1.3.1.3 der Zierrahmen (1) ist auf die Frontscheibe (8) des fest im Kraftfahrzeug eingebauten Scheinwerfers (2) oder Rücklichts aufklebbar.

(Kennzeichen).

Wesentlich für die Problemlösung ist demnach, dass der Zierrahmen – entsprechend dem kennzeichnenden Merkmal 1.1.3.1.3 – auf die Frontscheibe des fest im Kraftfahrzeug eingebauten Scheinwerfers oder Rücklichts aufklebbar ist und zwar – entsprechend dem weiteren kennzeichnenden Merkmal 1.1.3.1.2 iVm Merkmal 1.1.3.1.1 – mittels eines Doppelklebebandes als (einzigem) Verbindungsmittel, womit - wie die Streitpatentschrift (Sp 1 Z 30 bis 37) erläutert – erreicht wird, dass sich die erfindungsgemäßen Zierrahmen jederzeit bei jedem Kraftfahrzeug vom Besitzer selbst nachrüsten lassen.

II

Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes

1. Der Umstand, dass mit dem im Anspruch 1 gelehrt Zierrahmen im Ergebnis (lediglich) ein ästhetisch-optischer Effekt erreichbar ist, schließt Patentschutz nicht aus, denn die Lehre des Anspruchs 1 umfaßt ersichtlich technische Mittel (vgl hierzu Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 Rdn 41 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

2. Es kann unerörtert bleiben, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 – wie vom Kläger behauptet - gegenüber der geltend gemachten Vorbenutzung nicht neu ist. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung beruht er jedenfalls gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (vgl BGH GRUR 1991, 120, 121 IiSp Abs 3 – „Elastische Bandage“). Für den zuständigen Durchschnittsfachmann, einen mit dem Design von Kraftfahrzeugteilen und ihrer Anbringung befassten, berufserfahrenen Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluß, der einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet des Karosseriebaus hat, ergibt sich die Lehre des Anspruchs 1 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der deutschen Auslegeschrift 1 019 622 (Anlage E) und dem deutschen Gebrauchsmuster 93 14 023 (Anlage D).

Aus der deutschen Auslegeschrift 1 019 622, von der die Erfindung – wie dargelegt – im Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgeht, ist ein Zierrahmen (Verschlussdeckel mit Zierwirkung) für die Scheinwerfer oder Rücklichter (Leuchten) von Kraftfahrzeugen bekannt (Merkmal 1.), der – entsprechend den Merkmalen 1.1., 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3 – aus einem dem Umriß des Scheinwerfers bzw Rücklichts angepassten Profilbauteil mit oberflächenveredelter Außenseite (verspiegelter Verschlussdeckel aus Kunststoff) und – selbstverständlich – eine dem Scheinwerfer- oder Rücklichttrand zugekehrte Innenseite aufweist, vgl dort den aus einem die

Randzone der durchsichtigen (Abdeck-)Scheibe umfassenden Rahmen mit oder ohne Quer- und Längsstrebe bzw -streben 3 gemäß Abb. 1 bis 3 iVm Sp 2 Z 21 bis 30 sowie die Ansprüche 1 bis 3 und 7. Der Profilbauteil ist – entsprechend den Merkmalen 1.1.3.1 und 1.1.3.1.1 – mittels Verklebens mit der Frontscheibe (durchsichtige Abdeck-Scheibe) des Scheinwerfers oder Rücklichts verbunden, vgl die im dortigen Anspruch 6 genannte Alternative sowie Sp 1 vorletzter Absatz.

Durch den bekannten Zierrahmen aus verspiegeltem Kunststoff wird - wie auch schon mit dem früher üblichen verchromten Zierring aus Metall, von dem die dortige Erfindung ausgeht - ein passender (gefälliger) Übergang zwischen der durchsichtigen Frontscheibe und dem meist lackierten Scheinwerfer-/Leuchtengehäuse bzw der Fahrzeugwand, dh eine gewünschte Zierwirkung, geschaffen, vgl Sp 1 Abs 1, insbes Z 4 bis 14 iVm Sp 2 Z 25 bis 30.

Zwar dient dieser aus den 50er Jahren bekannte Zierrahmen – seinem technischen Zweck entsprechend – dazu, die Frontscheibe des Scheinwerfers oder Rücklichts mit dem Scheinwerfer- bzw Leuchtengehäuse oder mit der Fahrzeugwand zu verbinden und erfüllt insoweit eine Doppelfunktion. Nach der Überzeugung des Senats kann jedoch nichts Erfinderisches darin gesehen werden, auf einen solchen, auf die Scheinwerfer- oder Leuchtenscheibe aufklebbaren Zierrahmen auch dann zurückzugreifen, wenn neue Serienfahrzeuge mit modernem Design und dementsprechend mit (fest eingebauten) Scheinwerfern oder Rücklichtern ohne Zierrahmen erstausgestattet sind. Denn gerade für das eigene Auto, das „Heiligs Blechle“, wie es der Schwabe liebevoll nennt, besteht von jeher ein weit verbreiteter, alltäglicher Wunsch, serienmäßige Fahrzeugteile – dem eigenen Geschmack entsprechend – mit Zierblenden bzw Zierrahmen nachzurüsten, um ihm so ein individuelles Äußeres mit persönlicher Note zu geben.

So ist aus dem vom Kläger genannten deutschen Gebrauchsmuster 93 14 023 eine Zierblende für ein Fahrzeugteil bekannt, die aus einem auf das Fahrzeugteil aufklebbaren Formkörper aus tiefgezogener Kunststoffolie mit einer der Form des Fahrzeugteils entsprechenden dreidimensionalen Form besteht, welcher an seiner

Außenseite mit einer Oberflächenbeschichtung und an seiner Innenseite mit einem doppelseitigen Klebeband zur Befestigung am Fahrzeugteil versehen ist, vgl die dortigen Ansprüche 1 bis 4 iVm der Beschreibung Seite 4 Abs 2, wobei als in Frage kommendes Fahrzeugteil als Beispiel ein Außen-Rückspiegel (Fig. 1), eine Armaturenbrettverkleidung, eine Kühlergrillverkleidung oder dergleichen explizit genannt sind, vgl Seite 4 le Abs.

Diese bekannten Zierblenden können mit unterschiedlichen Oberflächenbeschichtungen, zB aus einer galvanischen Chrombeschichtung oder aus Lack bereitgehalten und auf die Fahrzeugteile individuell in der gewünschten Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit angebracht und ggf durch eine neue ersetzt werden, vgl S 2 le Abs 10. Zeile von unten bis S 3 Abs 1; dh die bekannten Zierblenden sind an fest eingebauten Fahrzeugteilen mittels des Doppelklebebandes als (alleinigem) Verbindungsmittel jederzeit von jedem Kfz.-Besitzer leicht nachrüstbar.

Zwar ist in dem deutschen Gebrauchsmuster 93 14 023 der spezielle Anwendungsfall einer Zierblende für Scheinwerfer nicht explizit genannt - ansonsten stände diese Druckschrift dem Streitpatentgegenstand sogar neuheitsschädlich entgegen. Ein Vorbild hierfür erhält der Fachmann jedoch durch den bekannten Scheinwerfer-Zierrahmen aus der og gattungsbildenden deutschen Auslegeschrift 1 019 622, zumal auch durch die im deutschen Gebrauchsmuster 93 14 023 genannte Zierblende für eine Kühlergrillverkleidung das Augenmerk bereits auf die besonders exponierte Frontpartie des Kraftfahrzeugs unmittelbar angrenzend an die Scheinwerfer gelenkt wird.

Der Auffassung der Beklagten, wonach bereits die Aufgabenstellung („nachrüstbarer Zierrahmen“) als erfinderisch anzusehen sei (Schriftsatz vom 19.10.2001 S 5 Abs 2 und S 9 Abs 2), kann im Hinblick auf den vorstehend abgehandelten Offenbarungsgehalt des genannten deutschen Gebrauchsmusters 93 14 023, das – wie dargelegt – bereits ein Vorbild für eine nachrüstbare Zierblende für ein Fahrzeugteil gibt, nicht gefolgt werden.

Die Zusammenschau der deutschen Auslegeschrift 1 019 622 und des deutschen Gebrauchsmusters 93 14 023 führt demnach für den Durchschnittsfachmann – unabhängig davon, von welcher dieser beiden Druckschriften letztlich ausgegangen wird – ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.

An dieser Beurteilung kann auch die von der Beklagten als Indiz für eine erfinderische Leistung geltend gemachte begeisterte Aufnahme des Streitpatentgegenstandes durch die Fachwelt und der erhebliche wirtschaftliche Erfolg – in drei Jahren seien mit einem einzigen Produkt Umsätze von über ... DM erzielt worden (Schriftsatz vom 19.10.2001 S 5 Abs 3 bis S 6 Abs 2) – nichts ändern. Denn der wirtschaftliche Erfolg des Produkts beruht vorliegend weniger auf einer über das routinemäßige konstruktiv-handwerkliche Können des Durchschnittsfachmanns hinausgehenden Leistung, sondern vielmehr auf einer klugen kaufmännischen Überlegung und einem erfolgreichen Marketing, nämlich mit der Markteinführung neuer Serien-Kraftfahrzeuge mit modernem, zierrahmenlosen Scheinwerfer-Design („ohne Chromschnickschnack“) das große Bedürfnis der Autobesitzer nach einem ästhetisch-optisch gefälligen (früheren) Scheinwerfer-Design mit Zierrahmen (Chromringe und -blenden) erkannt zu haben. Ein auf solchen Umständen beruhender wirtschaftlicher Erfolg (Markterfolg) kann nach ständiger Rechtsprechung schon deswegen nicht als Indiz für eine erfinderische Leistung herangezogen werden, weil er nicht auf technischen Ursachen beruht (BGH GRUR 1994, 36 Ls 2, 38 reSp le Abs – „Meißventil“ mwNachweisen; „Elastische Bandage“ aaO, S 121 reSp).

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht rechtsbeständig.

Die auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt zurückbezogenen echten Unteransprüche 2 bis 6 betreffen handelsübliche Materialien des Zierrahmen-Profilbauteils bzw seiner oberflächenveredelten Außenseite. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der erteilten Unteransprüche ist von der Beklagten nicht geltend gemacht und für den Senat auch nicht erkennbar.

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

III.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Gutermuth

Lokys

Pr