



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
12. Februar 2008

3 Ni 65/05

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 196 36 021

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 196 36 021 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält

„Verschalung oder Verkleidung für Wände und Böden von Gebäudeteilen, insbesondere als Belag für Balkone, Terrassen oder dergleichen, aus einer Reihe von aus Brettern oder Bohlen bestehenden Plattenelementen, deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen, gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:

- a. In beide Längsränder (16) jedes Plattenelementes (14) ist eine im Querschnitt U-förmige Rinne (18) eingearbeitet;
- b. die Rinnen (18) jedes beidseitig verwendbaren Plattenelements sind punktsymmetrisch zueinander ausgebildet derart, dass die eine Rinne (18) zur Oberseite (20) des Plattenelements (14) und die andere zu dessen Unterseite (22) hin offen ist;
- c) der in die Rinne (18) des benachbarten Plattenelementes (14) eingreifende, äußere Schenkel (24) der U-förmigen Rinne (18) ist niedriger als der innere U-Schenkel (26);

- d) der äußere kürzere U-Schenkel (24) hat im zusammengeführten Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Plattenelementen (14) einen Abstand zum Nutgrund (28) der Rinne (18), in die er eingreift, wobei durch die Höhe der äußeren, kürzeren U-Schenkel (24) und die daran angepasste, etwas größere Tiefe der Rinne (18) zwischen dem Nutgrund (28) und dem freien Ende des jeweiligen Schenkels (24) ein horizontaler Zwischenraum frei bleibt, der einerseits für eine Durchlüftung sorgt und andererseits eine Kapillarwirkung eintretender Feuchtigkeit verhindert;
- e) die Stärke des äußeren, kürzeren U-Schenkels (24) ist geringer als die Breite der am benachbarten Plattenelement (14) ausgebildeten Rinne (18) in die er eingreift, wobei jeweils zwischen zwei Brettern (14) einerseits eine nach oben offene Regenrinne (30) gebildet ist, während andererseits eine nach unten hin offene Bewegungsfuge (32) freibleibt.“

und sich der erteilte Patentanspruch 2 hieran anschließt.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 5. September 1996 angemeldeten deutschen Patents 196 36 021 (Streitpatent), dessen Erteilung am 1. April 1999 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent nimmt die innere Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 295 17 128.6 vom 28. Oktober 1995 in Anspruch. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung

„Verschalung oder Verkleidung“

und umfasst 2 Patentansprüche, die mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen sind, und wie folgt lauten:

- „1. Verschalung oder Verkleidung für Wände und Böden von Gebäudeteilen, insbesondere als Belag für Balkone, Terrassen oder dergleichen, aus einer Reihe von aus Brettern oder Bohlen bestehenden Plattenelementen, deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen, **gekennzeichnet durch** die folgenden Merkmale:
 - a. In beide Längsränder (16) jedes Plattenelementes (14) ist eine im Querschnitt U-förmige Rinne (18) eingearbeitet;
 - b. die Rinnen (18) jedes beidseitig verwendbaren Plattenelements sind punktsymmetrisch zueinander ausgebildet derart, dass die eine Rinne (18) zur Oberseite (20) des Plattenelements (14) und die andere zu dessen Unterseite (22) hin offen ist;
 - c. der in die Rinne (18) des benachbarten Plattenelementes (14) eingreifende, äußere Schenkel (24) der U-förmigen Rinne (18) ist niedriger als der innere U-Schenkel (26);

- d. der äußere, kürzere U-Schenkel (24) hat im zusammengeführten Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Plattenelementen (14) einen Abstand zum Nutgrund (28) der Rinne (18), in die er eingreift;
 - e. die Stärke des äußeren, kürzeren U-Schenkels (24) ist geringer als die Breite der am benachbarten Plattenelement (14) ausgebildeten Rinne (18), in die er eingreift.
2. Verschalung oder Verkleidung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Nutgrund (28) der Rinne (18) und den darin eingreifenden Schenkel (24) ein Dichtstreifen eingelegt ist.“

Die Klägerin stützt die Klage darauf, dass der Gegenstand des Patents bereits durch die Druckschrift US 1 823 039 (E2) neuheitsschädlich vorweggenommen sei, zumindest aber gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe. Auch fehle es an der gewerblichen Anwendbarkeit der behaupteten Erfindung (Klageschriftsatz vom 11. Dezember 2005, Seite 2, Absatz 5). Zur Begründung stützt sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

- E1** EP 0 562 402 A1
- E2** US 1 823 039
- E3** US 3 564 801
- E5** Rössler, Walter, „Holzverbindungen, insbesondere Dachkonstruktionen, A. Verbindungen einzelner Hölzer mit einander“, erschienen um 1855, zwei Seiten in Kopie
- E6** US 713 577 A
- E7** DE-PS 373 024
- E8** US 1 776 188.

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 196 36 021 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und verteidigt hilfsweise das Streitpatent mit nachfolgender Fassung der Merkmale d und e im erteilten Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2008:

- d. der äußere, kürzere U-Schenkel (24) hat im zusammengefügte Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Plattenelementen (14) einen Abstand zum Nutgrund (28) der Rinne (18), in die er eingreift, wobei durch die Höhe der äußeren, kürzeren U-Schenkel (24) und die daran angepasste, etwas größere Tiefe der Rinne (18) zwischen dem Nutgrund (28) und dem freien Ende des jeweiligen Schenkels (24) ein horizontaler Zwischenraum frei bleibt, der einerseits für eine Durchlüftung sorgt und andererseits eine Kapillarwirkung eintretender Feuchtigkeit verhindert;
- e. die Stärke des äußeren, kürzeren U-Schenkels (24) ist geringer als die Breite der am benachbarten Plattenelement (14) ausgebildeten Rinne (18), in die er eingreift, wobei zwischen jeweils zwei Brettern (14) einerseits eine nach oben offene Regenrinne (30) gebildet ist, während andererseits eine nach unten hin offene Bewegungsfuge (32) freibleibt.

Der Beklagte macht geltend, dass in der E2 die Hakenfalze auf die Funktion als reine Halte- und Verriegelungsvorrichtungen für nebeneinanderliegende Elemente beschränkt seien, die dem Ziel einer form- und kraftschlüssigen, praktisch fugenlosen, wetterfesten Verbindung diene, während im Gegensatz hierzu im Streitpatent ein vollkommen berührungsfreies Ineinandergreifen von Rinne und Nutschenkel angestrebt sei, um einen sicheren Wasserabfluss sowie eine gute Durchlüftung und Ableitung von Feuchtigkeit zu gewährleisten.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der vorgelegten Dokumente wird auf den Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift vom 12. Februar 2008 verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. Sie führt aufgrund des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes fehlender Patentfähigkeit zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Im Übrigen hat die Klage jedoch keinen Erfolg und war deshalb abzuweisen.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (Spalte 1, Zeilen 3 bis 8) betrifft das Streitpatent eine Verschalung oder Verkleidung für Wände und Böden von Gebäudeteilen, insbesondere als Belag für Balkone, Terrassen oder dergleichen, aus einer Reihe von aus Brettern oder Bohlen bestehenden Plattenelementen, deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen.

In Spalte 1, Zeilen 9 bis 29, ist einleitend ausgeführt, dass es zum Verschalen von Wänden üblich sei, Bretter zu verwenden, deren Längsränder über eine Nut- und Federverbindung ineinander eingriffen. Aufgrund von Temperaturschwankungen sei im Laufe der Zeit häufig ein Schwinden der Bretter nicht zu vermeiden. Es ent-

ständen Fugen zwischen den einzelnen Brettern, durch die Schmutz und Feuchtigkeit hindurchtreten könnten. Im Bereich von Balkonen werde als Fußboden häufig ein Bretterbelag verwendet, der in seiner einfachsten Ausführung aus stumpf nebeneinanderliegenden Brettern bestehe, weshalb mehr oder weniger breite, offene Fugen nicht zu vermeiden seien, durch die Fremdkörper und Regenwasser auf die darunterliegenden Balkone gelange. Eine Verbesserung könne dadurch erreicht werden, dass die Längsränder der nebeneinanderliegenden Bretter oder Bohlen spiegelbildlich zueinander abgestuft seien. Allerdings lasse sich auch hier die Weiterleitung von Feuchtigkeit, insbesondere aufgrund einer Kapillarwirkung, nicht vermeiden. Auch bestehe die Gefahr, dass sich in den abgestuften Fugen Feuchtigkeit ansammle, die zu einem Verrotten der Längsränder der Bretter führe.

Zum druckschriftlichen Stand der Technik verweist die Streitpatentschrift hierzu in Spalte 1, Zeilen 30 bis 40, auf die EP 0 562 402 A (E1), aus der Platten aus hochverdichtetem, thermoplastischem Kunststoff für hochbeanspruchte Bodenbeläge bekannt seien, deren Längsränder hakenfalzartig so eng ineinander eingriffen, dass ein Plattenverbund mit fugenloser Nutzfläche hergestellt werden könne. Die Platten seien so verlegt, dass entweder alle in Längsrichtung und in Querrichtung verlaufenden Kanten jeweils miteinander fluchteten oder dass durch versetzte Anordnung nur die Längskanten miteinander fluchteten. In beiden Fällen lasse sich ein Flüssigkeitsstau an den Stoßstellen nicht vermeiden.

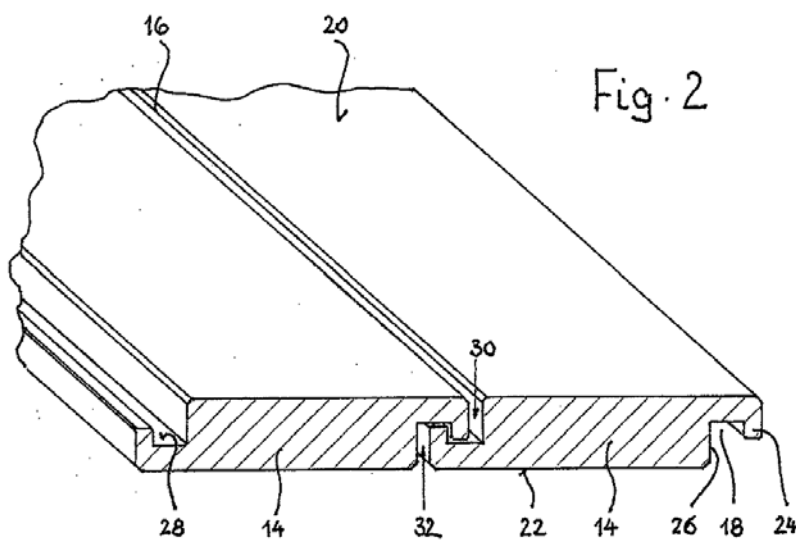
2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in Spalte 1, Zeilen 41 bis 47 i. V. m. Zeilen 3 bis 8, als zu lösendes technisches Problem, einen aus Holz oder auch anderen Werkstoffen bestehenden Belag, der aus einer Reihe von Brettern oder Bohlen besteht und deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen, für Wände und Böden von Gebäudeteilen zur Verfügung zu stellen, bei dem einerseits eine sichere Ableitung von Feuchtigkeit oder Wasser gewährleistet ist und andererseits ein Durchtreten von Fremdkörpern und Wasser senkrecht zur Belagsfläche vermieden wird.

3. Zur **Lösung** dieser Aufgabe beschreibt der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag), nach Merkmalen gegliedert, eine

- M1** Verschalung oder Verkleidung für Wände und Böden von Gebäudeteilen,
- M2** insbesondere als Belag für Balkone, Terrassen oder dergleichen,
- M3** aus einer Reihe von aus Brettern oder Bohlen bestehenden Plattenelementen,
- M4** deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen, **gekennzeichnet durch** die folgenden Merkmale:
 - a)** in beide Längsränder (16) jedes Plattenelementes (14) ist eine im Querschnitt U-förmige Rinne (18) eingearbeitet;
 - b)** die Rinnen (18) jedes beidseitig verwendbaren Plattenelements sind punktsymmetrisch zueinander ausgebildet derart, dass die eine Rinne (18) zur Oberseite (20) des Plattenelements (14) und die andere zu dessen Unterseite (22) hin offen ist;
 - c)** der in die Rinne (18) des benachbarten Plattenelementes (14) eingreifende, äußere Schenkel (24) der U-förmigen Rinne (18) ist niedriger als der innere U-Schenkel (26);
 - d)** der äußere, kürzere U-Schenkel (24) hat im zusammengeführten Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Plattenelementen (14) einen Abstand zum Nutgrund (28) der Rinne (18), in die er eingreift;

- e) die Stärke des äußeren, kürzeren U-Schenkels (24) ist geringer als die Breite der am benachbarten Plattenelement (14) ausgebildeten Rinne (18), in die er eingreift.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 der Streitpatentschrift veranschaulicht den Erfindungsgegenstand anhand einer Ausführungsform.



4. Als **Fachmann** ist hier ein Holzingenieur (FH) oder Zimmerermeister mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und industriellen Fertigung von Verschalungen und Bodenbelägen für den Ausbau von Gebäuden anzusehen.

II.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit führt zur Nichtigklärung des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten, erteilten Fassung, da die technische Lehre dieses Patentgegenstand gegenüber dem sich aus der US 1 823 039 (E2) ergebenden Stand der Technik nicht neu ist.

1) Die amerikanische Patentschrift 1 823 039, von der die Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 12. Februar 2008 eine deutsche Übersetzung überreicht hat, beschreibt in den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 3 eine Verschalung oder Verkleidung für Wände und Böden von Gebäudeteilen mit den funktionsnotwendigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag („... used for flooring, siding, ceiling, roofing, and various other purposes ...“: Seite 1, Zeilen 25 bis 27). Diese bekannte Verschalung oder Verkleidung umfasst gemäß Figur 3 i. V. m. Figur 1 oder Figur 2 eine Reihe von aus Brettern bestehenden Plattenelementen, deren Längsränder hakenfalzartig ineinander eingreifen (Seite 2, Zeilen 10 bis 19). Damit erschließen sich dem Fachmann aus der **E2** bereits die wesentlichen Merkmale **M1**, **M3** und **M4** des Oberbegriffs des angegriffenen Hauptanspruchs, wobei zu berücksichtigen ist, dass die mit „insbesondere“ eingeleitete Verwendungsangabe gemäß Merkmal **M2** als fakultatives Merkmal keine schutzbeschränkende Wirkung entfaltet.

Wie beim Streitpatent ist

- in beide Längsränder jedes Bretts (board 4) bzw. Plattenelements eine im Querschnitt U-förmige Rinne (groove 11 and groove 16) eingearbeitet (vgl. z. B. Figur 1),
- wobei die Rinnen punktsymmetrisch derart zueinander ausgebildet sind, dass die eine Rinne (groove 11) zur Oberseite (face 5) des Bretts (board 4) und die andere Rinne (groove 16) zu dessen Unterseite (face 6) hin offen ist, so dass jedes Brett oder Plattenelement beidseitig verwendbar und austauschbar ist (vgl. z. B. Figur 1 i. V. m. Seite 1, Zeile 86 bis Seite 2, Zeile 19 und Seite 2, Zeilen 49 bis 60);
- dabei ist der in die Rinne (groove 16) des benachbarten Plattenelements (board 4) eingreifende, äußere Schenkel (outwardly extending portion 12, vertical edge 13 and tongue 14) der U-förmigen Rinne (groove 16) niedriger als der innere U-Schenkel (vertical edge 15) (vgl. z. B. Figur 1 i. V. m. Seite 1, Zeile 86 bis Seite 2, Zeile 9).

Insoweit ergeben sich aus der **E2** auch die Merkmale **a)**, **b)** und **c)**.

Weiterhin lassen sich aus **E2** die Merkmale **d)** und **e)** herleiten. So heißt es im einzigen Patentanspruch der **E2** auszugsweise: „Jointed lumber comprising boards ... to form a tongue and an immediately adjacent groove at each of said side edges, said tongues being sufficiently shorter and narrower than said grooves to provide play in mutually transverse directions between adjacent boards ...“. Damit ist in der **E2** sowohl offenbart, dass der äußere U-Schenkel einen Abstand zum Nutgrund der Rinne hat, in die er eingreift („being sufficiently shorter“) (Merkmal **d)**), als auch dass die Stärke des äußeren, kürzeren U-Schenkels geringer ist als die Breite der am benachbarten Plattenelement ausgebildeten Rinne, in die er eingreift („and narrower than that said grooves“) (Merkmal **e)**). Auch in den Figuren 1 und 2 der **E2** ist ein Abstand des eingreifenden U-Schenkels zum Nutgrund der Rinne zu erkennen sowie die geringere Breite des eingreifenden Schenkels im Vergleich zur Rinne. Zudem ist in der Beschreibung erwähnt, dass ein Abstand zwischen den einander zugewandten Flächen der U-Schenkel verbleibt. So heißt es auf Seite 2, Zeilen 20 bis 24: „It will also be noted from Figs. 1 and 2 that the tongues 9 and 14 are of less width than the grooves 11 and 16 so that a space 17 is left between opposing faces of the tongues 9 and 14“.

Demzufolge sind der **E2** alle wesentlichen Merkmale des angegriffenen Gegenstandes gemäß Anspruch 1 erteilter Fassung unmittelbar zu entnehmen, weshalb dieser Patentanspruch mangels Neuheit nicht patentfähig ist.

2) An dieser Feststellung ändert auch die Argumentation des Beklagten nichts, wonach in der **E2** die Hakenfalze auf die Funktion als reine Halte- und Verriegelungseinrichtung für nebeneinanderliegende Plattenelemente beschränkt seien, die dem Ziel einer form- und kraftschlüssigen, selbsttragenden, praktisch fugenlosen, wetterfesten Verbindung diene. Denn der in Figur 2 von E2 gezeigte Zwischenraum 17 solle nur in engen Grenzen ein Schrumpfen oder Schwinden des Holzes ermöglichen, was bei Temperatur- und Feuchteschwankungen im Holz nie zu vermeiden sei. Im Ergebnis beschreibe die **E2** deshalb einen Bodenbelag, bei dem die äußeren Nutschenkel zwar ebenfalls kürzer und schmaler dimensioniert

sein könnten als die von äußerem und innerem Nutschenkel gebildete Rinne, sich die Randelemente jedoch mit dem Ziel einer form- und kraftschlüssigen Verbindung ineinander verzahnten bzw. sich gegenseitig verriegelten und abstützten, wobei - sofern dieser Effekt nicht bereits durch ein Aufquellen des äußeren Nutschenkels bei Feuchtigkeitseinwirkung von selbst eintrete – zusätzlich Dichtungsmaterial eingebracht werde, um eine wetterfeste, also gerade möglichst undurchlässige Verbindung zwischen den einzelnen Elementen zu erzielen.

Im Unterschied dazu sei beim Streitpatent - wie dessen Figur 2 zeigt - ein vollkommen berührungsfreies Ineinandergreifen von Rinne und Nutschenkel angestrebt. Der kontaktlose Eingriff des äußeren Nutschenkels in die Rinne des benachbarten Bretts ermögliche bei feuchtem Wetter eine Ausdehnung der Bretter, ohne dass die Randelemente sich dabei berührten oder sich aufwölbten. Der kontaktlose Eingriff ermögliche bei Trockenheit auch Kontraktionsbewegungen, d. h. Schwund, ohne dass die Randelemente abrissen. Weiter gewährleiste der kontaktlose Eingriff jederzeit eine offenbleibende Rinne und damit ungehinderten Abfluss von Regenwasser.

Der Senat kann sich dieser Argumentation im Hinblick auf den Anspruch 1 erteilter Fassung nicht anschließen, denn unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Streitpatentschrift kann aus Sicht des angesprochenen Fachmannes auch aus der Zusammenschau der kennzeichnenden Merkmale **a)** bis **e)** des Anspruchs 1 erteilter Fassung die darin enthaltene Lehre nicht einengend so verstanden werden, wie es der Patentinhaber unter Hinweis auf die Figur 2 der Streitpatentschrift geltend macht.

Maßgebliche Grundlage dafür, was durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist, ist der Inhalt der Patentansprüche, die unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung - unter Hinweis auf BGH GRUR 2004, 1023, 1024 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Die Auslegung der Patentansprüche dient neben der Behebung etwaiger Unklarheiten und der Erläuterung der darin verwendeten Begriffe vor allem auch der Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort be-

schriebenen Erfindung (BGH GRUR 2002, 515, 516 - Schneidmesser I - m. w. H.; Keukenschrijver in Busse, PatG 6. Aufl., § 14 Rn. 43). Dabei darf aber die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch den Wortlaut des Patents festgelegten Gegenstandes führen (st. Rspr. vgl. z. B. GRUR 2007, 59 - Pumpeinrichtung und BGH GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugeinheit m. w. H.). Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngelhalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

Dass sich vorliegend die Beschreibung und das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 des Streitpatents ausschließlich auf eine bestimmte Ausführungsform bezieht, schränkt den weiter zu verstehenden Sinngelhalt des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung nicht auf diese Ausführungsform ein (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport). Denn auch die die Plattenelemente näher kennzeichnenden Merkmale **a)** bis **e)**, insbesondere **d)** und **e)**, lassen offen, ob die benachbarten, ineinander greifenden Plattenelemente formschlüssig bzw. fugenfrei oder mit Spiel aneinandergesetzt werden. Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 ist nämlich auch ein Verlegen der Plattenelemente entsprechend der Lehre der **E2** nicht ausgeschlossen, so dass dann weder eine offene Regenrinne (30) noch eine vertikale Bewegungsfuge (32) ausgebildet wird. Ausgehend von der berührungsfreien Darstellung in Figur 2 des Streitpatents ist dazu nur eine Verschiebung der Plattenelemente aus der gezeigten kontaktlosen Stellung bis zum Anschlag der Längskanten zweier Plattenelemente notwendig, um eine formschlüssige, fugenfreie Verbindung zu erhalten. Bei einer solchen bezüglich der Längskanten zweier benachbarter Plattenelemente fugenfreien Verlegung vergrößert sich dann zwangsläufig der freie Raum bzw. der Abstand zwischen den einander zugewandten Innenflächen der beiden U-Schenkel entsprechend der Darstellung in den Figuren 1 und 2 (space 17) der **E2**.

Insofern können die kennzeichnenden Merkmale **a)** bis **e)** des Anspruchs 1 erteilter Fassung keine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik gemäß **E2** be-

gründen. Vielmehr hätte es hierzu der weiteren kennzeichnenden Bestimmung von Merkmalen bedurft, welche die Verschalung oder Verkleidung, d. h. die Anordnung der Bretter oder Bohlen zueinander betreffen, so wie sie der Beklagte in der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 aufgenommen hat.

III.

Soweit der Beklagte das Streitpatent gemäß Hilfsantrag in beschränkter Fassung verteidigt, hat die Klage jedoch keinen Erfolg, da sich die Beschränkung als zulässig und die insoweit verteidigte Fassung dieses Patentgegenstandes auch gegenüber dem Stand der Technik als neu und erfinderisch erweist.

1) Die Beschränkung erweist sich als zulässig.

Die den Merkmalen des Patentanspruchs 1 zu **d)** und **e)** hinzugefügten Merkmalen sind in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen offenbart, wie insbesondere Figur 2 und die diesbezüglichen Ausführungen in Beschreibung - vgl. Spalte 2, Zeilen 62 bis 65 zu Merkmal **e)** und Spalte 3, Zeilen 4 bis 10 zu Merkmal **d)** - des Streitpatents belegen, die der Beklagte weitgehend wortgleich zur Beschränkung des Patentanspruchs 1 übernommen hat. Es liegt damit weder unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vor noch wird sein Schutzbereich erweitert (§ 22 Abs. 1 PatG).

2) Der beschränkte Patentgegenstand ist entgegen der Ansicht der Klägerin auch gewerblich anwendbar.

Gemäß § 5 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Gewerblich Anwendbarkeit ist dabei bereits zu bejahen, wenn das Erfundene seiner Art nach geeignet ist, entweder in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt zu werden oder technische Verwendung in einem Gewerbe zu finden (vgl. Keukenschrijver in Busse PatG

6. Aufl., § 5 Rdn. 8). Hierbei ist es deshalb nach richtiger Ansicht auch unerheblich, ob die konkrete gegebene Lehre technisch brauchbar oder ausführbar ist. Denn diese Fragen betreffen lediglich den konkreten Offenbarungsgehalt der Patentschrift, während die generelle Eignung einer gewerblichen Anwendbarkeit allein danach zu beurteilen ist, ob der Erfindungsgegenstand der praktischen Verwertung in einem Gewerbebetrieb überhaupt zugänglich ist (vgl. Asendorf/Schmidt in Benkard, PatG 10. Aufl. § 5 Rdn. 4 und Rdn. 7, Keukenschrijver in Busse PatG 6. Aufl., § 5 Rdn. 8 und Fußnote 13; a. A. Schulte PatG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 11). Letztlich kommt es hierauf jedoch nicht entscheidend an. Denn der Senat sieht keine Anhaltspunkte dafür, das die gemäß Hilfsantrag verteidigte technische Lehre im Hinblick auf die anerkannten physikalischen Gesetze technisch überhaupt nicht realisierbar i. S. v. § 1 PatG oder im engeren Sinne ausführbar i. S. v. § 34 IV PatG, zumal es hierfür unerheblich ist, ob die in der Patentschrift angegebene (subjektive) Aufgabe und die darin angestrebten vorteilhaften Wirkungen auch tatsächlich realisierbar sind. Eine weitergehende Patentierungsvoraussetzung aufgabengemäßer Ausführbarkeit gibt es nicht (vgl. BPatG GRUR 2006, 1015, 1016 - Neurodermitis-Behandlungsgerät). Kommt es deshalb für die Beurteilung der Patentfähigkeit der beanspruchten technischen Lehre und ihrer Ausführbarkeit ausschließlich auf den in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindungsgegenstand und die darin enthaltenen Anweisungen zum technischen Handeln an (vgl. BGH Mitt 2000, 105, 107 - Extrusionstopf), so steht vorliegend außer Zweifel, dass die beanspruchte Verschalung oder Verkleidung in der Ausgestaltung nach Patentanspruch 1 objektiv für den Fachmann unter Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts des Patents ausführbar ist und nachgearbeitet werden kann.

3) Der beschränkte Patentgegenstand ist auch neu i. S. v. § 3 PatG und wird insbesondere nicht durch die Druckschrift **E2** vorweggenommen.

Anders als gemäß Patentanspruch 1 erteilter Fassung ist der Gegenstand der hilfsweise verteidigten Fassung durch die zu **d)** und **e)** aufgenommenen weiteren Merkmale

- d) ... wobei durch die Höhe der äußeren, kürzeren U-Schenkel (24) und die daran angepasste, etwas größere Tiefe der Rinne (18) zwischen dem Nutgrund (28) und dem freien Ende des jeweiligen Schenkels (24) ein horizontaler Zwischenraum frei bleibt, der einerseits für eine Durchlüftung sorgt und andererseits eine Kapillarwirkung eintretender Feuchtigkeit verhindert;

- e) ... wobei jeweils zwischen zwei Brettern (14) einerseits eine nach oben offene Regenrinne (30) gebildet ist, während andererseits eine nach unten hin offene Bewegungsfuge (32) freibleibt

auf die in Figur 2 der Streitpatentschrift abgebildete Ausführungsform sich nicht berührender Schenkel und einer gebildeten Regenrinne (30) wie auch Bewegungsfuge (32) beschränkt. Denn mit der insoweit zu **d)** und **e)** entsprechend dem Wortlaut der Beschreibung aufgenommenen Formulierung wird nicht nur sichergestellt, dass zwischen jeweils zwei Brettern (14) einerseits eine nach oben offene Regenrinne (30) gebildet wird, während andererseits eine nach unten hin offene Bewegungsfuge (32) freibleibt. Die insoweit hinzugefügte Dimensionierung und Bestimmung eines horizontalen Zwischenraumes sowie die weitere funktionelle Angabe, dass dieser Zwischenraum einerseits für eine Durchlüftung sorgt und andererseits eine Kapillarwirkung eintretender Feuchtigkeit verhindert, stellen ferner klar, dass die so näher bestimmten Schenkel an keiner Stelle - weder horizontal noch vertikal - Berührungspunkte aufweisen und die Merkmale der nach oben offenen Regenrinne mit durchlaufend offener Bewegungsfuge nach unten hin nicht einengend so zu verstehen sind, dass diese sich nur auf eine Ebene beziehen.

Demgegenüber offenbart die **E2** für den Fachmann keine Verschalung oder Verkleidung, bei welcher die einzelnen Bretter oder Bohlen völlig berührungsfrei dergestalt verlegt werden, dass sich eine offene Regenrinne mit durchlaufend offener

Bewegungsfuge bildet, auch wenn in der **E2** ausdrücklich ein Hohlraum als „space 17“ beschrieben ist.

Wesentlich für das Verständnis des Fachmanns ist insoweit, dass - anders als die streitgegenständliche Lehre des Klagepatents - die dortige technische Lehre auf die Schaffung einer kraft- und formschlüssigen Verbindung von Holzbrettern gerichtet ist. Die formale Übereinstimmung der hierzu verwendeten, funktionsnotwendigen U-förmigen Nut- und Schenkel-Lösung (groove and tongue) darf dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Fachmann die Schrift **E2** ohne Kenntnis des Streitpatents nicht mit dem Vorverständnis einer vollkommen anderen Zielrichtung, nämlich der berührungsfreien Verlegung, liest, für welche aber ein Form- oder Kraftschluss benachbarter Bretter gerade nicht beabsichtigt ist und die Nut und Schenkel-Lösung zusätzlich als Merkmal einer zu optimierenden Ableitung von Feuchtigkeit und Wasser verwendet wird.

Dass theoretisch auch in der **E2** die Bretter 4 wegen des Hohlraums 17 je nach - insoweit offener - Dimensionierung nicht formschlüssig verlegt werden müssen, wird der Fachmann im Hinblick auf die andere Funktion des Hohlraums 17 und die der **E2** zugrundeliegenden gegenläufigen technischen Lehre einer form- und kraftschlüssigen Verbindung der Bretter zu einer fugenlosen Nutzfläche gerade nicht mitlesen und ist deshalb entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht implizit offenbart.

Der angegriffene Anspruch 1 beschränkter Fassung ist daher gegenüber **E2** neu.

4) Die Lehre des beanspruchten Patentgegenstands gemäß Hilfsantrag ist für den Fachmann nicht nahegelegt und beruht auch gegenüber dem Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

Ausgehend von dem Stand der Technik nach der US 1 823 039 A (**E2**), bei der die Hakenfalze auf die Funktion als reine Halte- und Verriegelungsvorrichtungen für nebeneinander liegende Bretter beschränkt sind und dem Ziel einer form- und

kraftschlüssigen, praktischen fugenlosen, wetterfesten Verbindung dienen, lehrt der angegriffene Anspruch 1 beschränkter Fassung ein davon abweichendes Konzept, nämlich die Ausgestaltung der Randbereiche der Bretter derart, dass eine völlig berührungsfreie Verlegung benachbarter Bretter erzielt wird, wie vorstehend unter III.3) dargelegt ist, weshalb die zu den Merkmalen **d)** und **e)** aufgenommenen Maßnahmen damit über das hinaus gehen, was bei der bekannten **E2** erreicht wird.

Der Fachmann findet auch im sonstigen entgegengehaltenen Stand der Technik, der in der mündlichen Verhandlung keine wesentliche Rolle mehr gespielt hat, zu der diesbezüglichen Lehre des Anspruchs 1 beschränkter Fassung weder Vorbild noch Anregung.

Die EP 0 562 402 A1 (**E1**) offenbart zwar die Ausbildung nutzflächenseitiger und anlageseitiger, zur Ober- und Unterseite hin offener Fugen (vgl. **E1**, insbesondere Figur 4 i. V. m. Spalte 7, Zeilen 32 bis 38), jedoch sind die nutzflächenseitigen und anlageseitigen Vorsprünge in **E1** so ausgebildet, dass sie aufeinander aufliegen, um sich gegenseitig abzustützen (**E1**, Anspruch 1 i. V. m. Spalte 2, Zeilen 6 bis 9), d. h. auch bei Ausbildung der nutzflächenseitigen Fuge als Regenrinne und der anlageseitigen Fuge als Bewegungsfuge gemäß Figur 4 sind in **E1** die Vorsprünge so lang, dass sie aufeinander zu liegen kommen. Insofern erhält der Fachmann hieraus keinen Hinweis, die Dimensionierung der Vorsprünge so zu bemessen, dass neben vertikalen Zwischenräumen auch ein diese Fugen verbindender horizontaler Zwischenraum verbleibt, so dass im Verbindungsbereich an keiner Stelle, d. h. weder vertikal noch horizontal, Kontaktpunkte vorliegen.

Auch die US 3 564 801 A (**E3**) führt den Fachmann nicht näher zur Lehre des Anspruchs 1 beschränkter Fassung. Die dort beschriebene fugenlose Hakenfalzverbindung für Verkleidungselemente macht nicht von den streitpatentgemäßen Merkmalen **d)** und **e)** Gebrauch, so dass in **E3** keine berührungsfreie Verlegung der Elemente dergestalt resultiert, dass sich eine offene Regenrinne mit durchlaufend offener Bewegungsfuge bilden könnte.

Die Entgegenhaltungen **E5** bis **E8** liegen dem Gegenstand des Anspruchs 1 beschränkter Fassung nicht näher als die **E3**, denn sie zeigen alle nur fugenlose Hakenfalz-Verbindungstechniken.

Demgegenüber ist nicht ersichtlich, was dem Fachmann ohne rückschauende Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents Anlass gegeben haben könnte, die aus dem amerikanischen Patent **E2** bekannte Verlegetechnik in Richtung auf die Lehre nach Anspruch 1 beschränkter Fassung zu verändern. Jedenfalls ergibt sich auch durch Zusammenschau der Entgegenhaltungen **E2** mit einer der Entgegenhaltungen **E1** oder **E3** oder **E5** bis **E8** der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht in naheliegender Weise. Es sind vielmehr weitere, nicht triviale, konstruktive Überlegungen erforderlich gewesen, um die speziellen Lösungsmerkmale in **d)** und **e)** aufzufinden. Die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist danach als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend anzusehen.

5) Die Merkmale des angegriffenen Anspruchs 2 sind auf eine vorteilhafte Ausgestaltung des Gegenstandes nach Anspruch 1 des Hilfsantrages gerichtet. Die Patentfähigkeit dieses Anspruchsgegenstandes wird daher von der des Bezugsgegenstandes mitgetragen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Egerer

Dr. Maksymiw

Zettler

Pr