

# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
31.5.2001

2 Ni 14/00

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 196 11 170**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 31. Mai 2001 unter Mitwirkung des Richters Gutermuth als Vorsitzenden, der Richterin Schuster, der Richter Dr. Henkel, Dr. W. Maier und des Richters kraft Auftrags Dipl.-Ing. Harrer

für Recht erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 15.000 DM vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. März 1996 angemeldeten deutschen Patents 196 11 170 (Streitpatent), das eine „Wetterschutzschiene“ betrifft und 5 Patentansprüche umfasst. Der allein angegriffene Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Wetterschutzschiene (11;31) für Fenster (1) und Türen aus Holz, die ein auf einem Fenster- oder Türrahmen (2) aufsetzbares, vorzugsweise mit einem etwa rechtwinkelig in Richtung des Fenster- oder Türflügels (F) abstehenden Steg (18;39) als Anlage für eine Dichtung (5) versehenes erstes Profilteil (12;32), ein mit diesem eine Wassersammelkammer (15;35) bildendes vertikal in Richtung des Fenster- oder Türflügels (F) abstehendes zweites Profilteil (13;33) und ein vertikal unterhalb der Wassersammelkammer

(15;35) an dem ersten Profilteil (12;32) angeformtes drittes Profilteil (14;34) aufweist und ganz oder teilweise aus Metall und /oder Kunststoff besteht, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Profilteil (14;34) in dem vertikal unterhalb der Wassersammelkammer (15;35) vorgesehenen dieser unmittelbar benachbarten Bereich als Umlenkammer (17;37) für eine anstehende Luftströmung mit einer konkav gekrümmten Innenmantelfläche (21;41) ausgebildet ist, dass vertikal über der Anlage des dritten Profilteils (14;34) an dem Fenster- oder Türrahmen (2) jeweils ein Freiraum (23 bzw. 44) vorgesehen ist und dass das dritte Profilteil (14;34) der Wetterschutzschiene (11;31) mit vertikalem Abstand über dem zugeordneten Teil eines den Fenster- oder Türflügel (F) aufnehmenden Stockrahmens (6), vorzugsweise parallel zu diesem verlaufend, unterstützungsfrei angeordnet ist.“

Die Klägerin trägt vor, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur Begründung beruft sie sich auf die Druckschriften:

1. DE 295 14 132 U1 (Anlage K2) und
2. Produktkatalog „Profile – Das Programm für Profis“, bug AluTechnic, Gebrüder Uhl GmbH & Co KG vom Juni 1982, S 25 (Anlage K3).

Die Klägerin macht weiter geltend, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei offenkundig vorbenutzt. Er entspreche einer von ihr vor dem Anmeldetag des Streitpatents hergestellten und am 19.3.1996 der Firma L... angebotenen Regenschutzschiene (System 1.7). Hierzu legt die Klägerin eine Zeichnung vom 19.3.1996 der H... GmbH, eine Kurzmitteilung an Firma L... vom 19.3.1996 sowie einen Fax - Sendebericht vom 19.3.1996 vor (Anlagen K4, K5).

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 196 11 170 im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent für bestandsfähig. Die Beklagte bestreitet eine offenkundige Vorbenutzung, deren Voraussetzungen die Klägerin nicht ausreichend dargelegt habe. Die als K 5 vorgelegten Urkunden gäben zu Zweifeln Anlaß.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in § 22 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist nicht begründet.

Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, daß der Durchschnittsfachmann, hier ein Techniker für die Konstruktion von Regenschutzprofilschienen im Fenster- und Türenbau, die in Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten auffinden konnte. Dies geht zu Lasten der Klägerin. Die durch die ordnungsgemäße Patenterteilung erlangte Rechtsstellung kann der Patentinhaberin nur dann wieder genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, daß sie diese zu Unrecht erlangt hat (BGH GRUR 91, 522 ff mwN), was vorliegend nicht der Fall ist.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Wetterschutzschiene für Fenster und Türen aus Holz. Gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 weist sie ein auf einem Fenster- oder Türrahmen aufsetzbares erstes Profilteil, ein mit diesem eine Wassersammelkammer bildendes vertikal in Richtung des Fenster- oder Türflügels abstehendes zweites Profilteil und ein vertikal unterhalb der Wassersammelkammer an dem ersten Profilteil angeformtes drittes Profilteil auf und besteht ganz oder teilweise aus Metall und/oder Kunststoff.

Eine Wetterschutzschiene dieser Art ist aus der DE 295 14 132 U1 (Anlage K2) bekannt (s Fig 3). Sie weist als Nachteil vor allem auf, dass senkrecht auf das dritte Profilteil einwirkende Luftströmungen das Wasser aus der Wassersammelkammer nicht ablaufen lassen, sogar das Wasser zurückdrängen können und dass sich Feuchtigkeit hinter dem dritten, am Rahmen anliegenden Profilteil sammeln kann und mangels Belüftung den Holzrahmen angreift und dessen Lebensdauer herabsetzt, s Sp 1, Z 32-51 der Streitpatentschrift.

Aufgabe der Erfindung ist es sinngemäß lt Sp 1, Z 52-68 der Streitpatentschrift, eine Wetterschutzschiene zu schaffen, bei der das Wasser stets, auch bei Schlagregen und anstehender Luftströmung, zuverlässig abläuft und nicht zurückgedrängt wird, sowie sich keine Feuchtigkeit hinter dem dritten Profilteil sammeln kann, sondern dieser Bereich mit Luft versorgt und somit zur Verlängerung der Lebensdauer des Holzrahmens trocken gehalten wird. Dies soll mit geringem Bauaufwand erreicht werden.

Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 gelöst gemäß der von der Klägerin vorgelegten Merkmalsgliederung (Anlage K6):

Wetterschutzschiene (11;31) für Fenster und Türen aus Holz

1. aus einem ersten Profilteil (12;32),

- 1.1 das auf einem Fenster- oder Türrahmen aufsetzbar ist
2. aus einem zweiten Profilteil (13;33),
  - 2.1 das vertikal in Richtung des Fenster- oder Türflügels absteht und
  - 2.2 mit dem ersten Profil eine Wassersammelkammer (15;35) bildet;
3. aus einem dritten Profilteil (14;34),
  - 3.1 das vertikal unterhalb der Wassersammelkammer an dem ersten Profilteil angeformt ist;
4. bestehend ganz oder teilweise aus Metall und/oder Kunststoff;
5. das dritte Profilteil (14;34) weist in dem vertikal unter der Wassersammelkammer (15;35) vorgesehenen dieser unmittelbar benachbarten Bereich
  - 5.1 eine konkav gekrümmte Innenmantelfläche (21;41) auf und
  - 5.2 ist als Umlenkammer (17;37) für eine anstehende Luftströmung ausgebildet;
6. vertikal über der Anlage des dritten Profilteils ist an dem Fenster- oder Türrahmen jeweils ein Freiraum (23;44) vorgesehen;
7. das dritte Profilteil (14;34) der Wetterschutzschiene ist über dem zugeordneten Teil eines den Fenster- oder Türflügel aufnehmenden Stockrahmen (6); (vorzugsweise parallel zu diesem verlaufend)
  - 7.1 mit vertikalem Abstand und
  - 7.2 unterstützungsfrei angeordnet.

Diese Lösung wird durch fakultative Merkmale ergänzt, wonach (vorzugsweise) gemäß Pkt 1.2 der Merkmalsgliederung

das erste Profilteil mit einem etwa rechtwinklig in Richtung des Fenster- oder Türflügels abstehenden Steg (18;39) als Anlage für

eine Dichtung (5) versehen ist und gemäß Pkt 7' der Merkmalsgliederung das dritte Profilteil parallel zum Stockrahmen verläuft.

Gemäß Streitpatentschrift, s Sp 2, Z 29 – 60, wird dadurch, dass das dritte Profilteil unmittelbar unter der Wasserkammer als Luftströmungs-Umlenkammer konkav ausgebildet ist, erreicht, dass eine auf die Schiene auftreffende Luftströmung in etwa senkrecht zur Wasserablauföffnung vorbeigeleitet und somit auch eine größere Wassermenge abgeführt wird. Damit ist die Gefahr des Eindringens von Wasser hinter die Schiene nahezu ausgeschlossen. Die nur linienförmige Anlage am senkrechten Teil des Stockrahmens und die hierzu mit Abstand sowie vorzugsweise parallel verlaufende und unterstützungsfreie Anordnung des dritten Profilteils schafft belüftbare Freiräume zwischen Profilteil sowie Rahmen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung. Dies gewährleistet mit geringem Bauaufwand eine lange Lebensdauer des Holzrahmens.

## II.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unbestritten neu. Der Senat wurde auch nicht davon überzeugt, dass es ihm an erfinderischer Tätigkeit fehlt.

Die zur Bildung des Oberbegriffs herangezogene Druckschrift gemäß Anlage K2 lässt schon die dem Patent zugrundeliegende Problematik nicht erkennen, denn bei dieser Wetterschutzschiene geht es darum, sie zur sicheren und kostengünstigen Befestigung im Fenster- oder Türrahmen 2 mit Längsriffelungen an ihrer Rastleiste 5 und Anlageleiste 7 auszustatten, s S 1, Abs 4 und Anspr 1 sowie Fig 3. Auch die in dieser Druckschrift enthaltenen Merkmale der Profilschiene geben keine Hinweise, Anordnungen nach der Lehre des angegriffenen Anspruchs 1 vorzusehen. So liegen der Ansatz 20 und die Verlängerung 18, die dem dritten Profilteil des Patentgegenstands entspricht, auf dem Rahmen 2 auf. Auch zeigt die kantige Ausbildung des unterhalb der Wassersammelkammer liegenden Profilbereichs mit der vertikalen Verblendleiste 14 keine Luftströmungsumlenkkammer im

Sinne des Streitpatents. Aber auch die klemmende Anlage der Anlageleiste 7 an der Außenseite 6 des Rahmens 2 führt den Fachmann weg von der Schaffung belüftbarer Freiräume in diesem Bereich zur Vermeidung von Feuchtigkeitsansammlung.

Die dem Patentgegenstand nächstkommende Wetterschutzschiene nach Anlage K3 liegt nur als Zeichnung ohne Beschreibung vor und lässt nicht erkennen, was die dem Streitpatent zugrundeliegende Problematik der Feuchtigkeitsansammlung zwischen Schiene und Stock lösen könnte. Die Figur für das Einbaubeispiel R 5053/R 5081 zeigt zwar die Merkmale 1 bis 7, jedoch nicht die Merkmale 7.1 und 7.2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die konkave Rundung der Schienen unterhalb der Wassersammelkammer der Luftumlenkung dient oder – wie die Beklagte einwendet – nur herstellungsbedingt sei, da unstrittig keine unterstützungsfreie Anordnung des dritten Profiltails mit vertikalem Abstand zum Stockrahmen vorliegt, weil zur Auflage auf diesem Stege vorgesehen sind. Zwischen diesen ist zwar ein vertikaler Abstand zu sehen, sie unterbinden aber eine Luftzufuhr. Auch eine patentgemäße Verhinderung der Kapillarwirkung durch eine allenfalls linienförmige Anlage des konkav geformten dritten Profiltails am Stockrahmen ist wegen der Anlagenbreite der Schiene nach K3 am Stockrahmen nicht gegeben.

Somit war der Senat nicht davon überzeugt, daß der Fachmann ohne weiteres durch eine Zusammenschau von K2 und K3 zur Lösung nach dem Streitpatentgegenstand gelangt, schon weil auch bei einer Kombination der beiden bekannten Gegenstände noch die Merkmale 7.1 und 7.2 des Patentgegenstandes fehlen.

Diese beiden Merkmale sind zwar – ebenso wie die Merkmale 1 bis 3 sowie 6 und 7 – in der Einbauzeichnung der von der Klägerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung K4, K5 dargestellt. Nicht zu entnehmen sind dort aber die erfindungswesentlichen Merkmale 5 bis 5.2 zur Umlenkung anstehender Luftströmung unterhalb der Wassersammelkammer. Im Gegenteil ist die Wetterschutzschiene nach K4, K5 gerade im Bereich des Wasserablaufs im Querschnitt eckig ausgebildet, also strömungsungünstig gebaut. Um zum Patentgegenstand zu gelangen,

müsste der Fachmann deshalb die Wetterschutzschiene nach K4, K5 mit der die Merkmale 5 bis 5.2 aufweisenden Schiene nach K3 kombinieren. Dazu bestand für ihn aber kein Anlaß, gerade aus diesen beiden Profilschienen genau die streitpatentgemäßen Merkmale – und nur diese – auszuwählen und miteinander zu kombinieren. Der Meinung der Klägerin, diese Kombination sei für den Fachmann naheliegend, konnte der Senat nicht folgen. Mangels Hinweisen auf die Bedeutung der Profilausbildungen entsprechend den Merkmalen 7.1 und 7.2 - sowohl aus K3 als auch aus K4/K5 – bestand keine Veranlassung, aus der Vielzahl vorbekannter Wetterschutzschienen gerade die Schiene aus dem Katalog K3 auszuwählen, um sie mit dem Gegenstand nach K4 so zu kombinieren, dass gerade die beanspruchten Merkmale des Streitgegenstandes miteinander vereinigt werden.

Bei dieser Sachlage musste die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht durch eine Beweisaufnahme geklärt werden.

Der ( allein angegriffene ) Anspruch 1 hat somit Bestand.

### 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.

Gutermuth

Schuster

Dr. Henkel

Dr. W. Maier

Harrer

Hu