



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
28. September 2004

3 Ni 50/02

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das Patent 195 35 104**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Sperling, Brandt, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

für Recht erkannt:

Das Patent 195 35 104 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält:

1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient, wobei die Schiene (16) einen im wesentlichen u-förmigen Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17'), die direkt auf dem Dachsparren (12) befestigbar ist, wobei zumindest ein Schenkel (17, 17') am Ende abgewinkelt ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zur Halterung des Kollektors (10) dienende Schenkel (17) höher als der als Auflage für den Kollektor dienende Schenkel (17') ist.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte (14) entspricht.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher (28) aufweist.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche Länge wie eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b) des Kollektors (10) hat.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-Montage an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 21. September 1995 angemeldeten Patents 195 35 104 (Streitpatent), das eine "Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach" betrifft und 11 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung (Streitpatentschrift 195 35 104 C2) lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden

Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Begründung beruft sie sich u.a. auf folgende Unterlagen:

1. Anlage X5: JP 06-136895
2. Anlage X6: Vergrößerung der Figur 8 der JP 06-136895
3. Anlage X11: OBO-Bettermann-Katalog, "Verbindungs- und Befestigungs-Systeme", VBS'95, November 1994.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 195 35 104 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der Fassung der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag I, weiter hilfsweise in

der Fassung der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag II und beantragt insoweit Klageabweisung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient, wobei die Schiene (16) einen im wesentlichen u-förmigen Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17'), die direkt auf dem Dachsparren (12) befestigbar ist, wobei zumindest ein Schenkel (17, 17') am Ende abgewinkelt ist."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 gemäß Hilfsantrag I sowie der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag II wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen entgegen und hält das Streitpatent in der verteidigten Fassung für patentfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage erweist sich teilweise als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur teilweisen Nichtigkeit in dem im Tenor genannten Umfang (§ 22 Abs. 1, Abs. 2, § 21 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 PatG).

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1. Nach den Angaben der Streitpatentschrift ist eine solche Vorrichtung aus der US-A-4,336,413 bekannt (Streitpatentschrift Spalte 1 Z 3 bis 7). Der Stand der Technik kenne verschiedene Mittel, um Sonnenkollektoren auf Dächern zu montieren. In aller Regel verlange der Stand der Technik für die In-Ziegel-Montage einerseits und für die Auf-Ziegel-Montage andererseits unterschiedliche Vorrichtungen, was die Lagerhaltung bei Hersteller, Händler und Handwerker aufwendig mache, da für jede Montageart die Montagemittel vorgehalten werden müssten (Streitpatentschrift Spalte 1 Z 28 bis 35). Hausdächer wiesen in aller Regel sogenannte Dachsparren und sogenannte Dachlatten auf, wovon die Erfindung als Regelfall ausgehe (Streitpatentschrift Spalte 1 Z 36 bis 38). Bei allen im Stand der Technik bekannten Montageeinrichtungen seien zusätzliche Halterungen für den Kollektor erforderlich, beispielsweise Haltekrallen, die mit dem Rahmen verschraubt würden und den Kollektor an seinem Platz fixierten (Streitpatentschrift Spalte 1 Z 61 bis 65).

2. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, eine Vorrichtung zum Montieren von Sonnenkollektoren bereitzustellen, die mit wenig Materialaufwand kostengünstig herstellbar ist, eine einfache und wenig aufwendige Montage ermöglicht und eine gute Stabilität aufweist. Dabei soll die Vorrichtung insbesondere sowohl zum Montieren von Sonnenkollektoren gemäß der In-Ziegel-Montage als auch gemäß der Auf-Ziegel-Montage geeignet sein, so dass für beide Montagearten keine völlig doppelte Vorratshaltung erforderlich ist (Streitpatentschrift Spalte 1 Z 66 bis Spalte 2 Z 7).

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag eine

1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach;
2. die Vorrichtung weist eine sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckende Schiene (26) mit zwei Schenkeln (17, 17') auf;
3. die Schenkel (17, 17') sind senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch;
4. einer der Schenkel (17) dient zur Halterung des Kollektors (10);
5. der andere Schenkel (17') dient als Auflage für den Kollektor (10).

Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I eine

1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach;
2. die Vorrichtung weist eine sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckende Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17') auf;
3. die Schenkel (17, 17') sind senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch;
4. einer der Schenkel (17) dient zur Halterung des Kollektors (10);
5. der andere Schenkel (17') dient als Auflage für den Kollektor (10);
6. die Schiene (16) hat einen im wesentlichen u-förmigen Querschnitt mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17');
7. die Schiene ist direkt auf dem Dachsparren (12) befestigbar;
8. zumindest ein Schenkel (17, 17') ist am Ende abgewinkelt.

## II.

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beanspruchte Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor gegenüber dem von der Klägerin angeführten Stand der Technik neu ist, da sie zumindest nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit ist.

Aus der JP 06-136895 (vgl. insbes. Fig. 1 und 8 sowie Anlage X6) ist bekannt eine

Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Solar-Batteriepaneel 9 auf einem Dach 2 mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Batteriepaneels 9 erstreckenden Schiene 8 mit zwei Schenkeln 12, 12'.

Diese bekannte Vorrichtung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass

die Schenkel 12, 12' senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel 12 zur Halterung des Batteriepaneels 9 und der andere Schenkel 12' als Auflage für das Batteriepaneel 9 dient.

Die Beklagte hat zwar in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, ein wesentlicher Unterschied bestehe darin, dass beim Streitgegenstand beide Schenkel senkrecht auf der Dachebene und nicht - wie bei der JP 6-136895 – senkrecht zur Dachebene stünden; dieser angebliche Unterschied findet aber keine Stütze im Gesamtoffenbarungsgehalt und ist offensichtlich auch nicht als exakte Ortsangabe zu verstehen, da die Fig. 4 der Streitpatentschrift eine Ausgestaltung zeigt, die im Hinblick auf den Anspruch 11 auch vom Anspruch 1 umfasst werden soll und bei welcher die besagten Schenkel eben gerade nicht senkrecht auf der Dachebene stehen, sondern vielmehr senkrecht zur Dachebene verlaufen. Dies zeigt, dass die Formulierung „... senkrecht auf der Dachebene stehend ...“, nur im räumlichen Sinn verstanden werden kann.

Der einzige Unterschied zwischen der aus der JP 06-136895 bekannten Vorrichtung und der streitgegenständlichen Vorrichtung besteht somit lediglich darin, dass statt eines Sonnenkollektors in der JP 06-136895 ein Batteriepaneel an der Vorrichtung montiert ist und dass das Dach beim Streitgegenstand Sparren und Laten aufweist, während es sich in der JP 06-136895 um ein mit Längsrippen 5 versehenes Dach handelt.

Dieser Unterschied vermag eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht zu begründen. Denn ein Fachmann – hier ein Konstrukteur oder Ingenieur (FH) mit einigen Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion von Montageeinrichtungen für auf Dächern anbringbare Solarelemente – wird beim Studium der JP 06-136895 ohne weiteres erkennen, dass sich die dort beschriebene Montagevorrichtung auch für andere Arten von Solarelementen und für anderen Arten von Dächern verwenden lässt, zumal sowohl beim Streitgegenstand wie auch in der JP 06-136895 gleiche Aufgabenstellungen vorliegen, nämlich eine einfache und wenig aufwendige Montage der Solarelemente zu ermöglichen (vgl. hierzu in der Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 2 bzw. in der englischen Übersetzung der JP 06-136895 S. 2. Z. 18 bis 21).

**2.** In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagte neue Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag I vorgelegt.

Die Gegenstände dieser neu vorgelegten Patentansprüche sind in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, die Patentansprüche sind somit zulässig. Der neue Patentanspruch 1 ergibt sich aus den erteilten Patentansprüchen 1 und 8 i.V.m. Sp. 3, Z. 25 bis 29 der Patentschrift bzw. den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8 i.V.m. den Fig. 1 und 3 bis 6 sowie Sp. 3, Z. 24 bis 29 der zugehörigen Offenlegungsschrift und die neuen Patentansprüche 2 bis 8 ergeben sich aus den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2, 4 bis 7, 9 und 11.

**3.** Die mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I beanspruchte Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor ist gegenüber dem von der Klägerin angeführten Stand der Technik neu.

Aus dem OBO-Bettermann-Katalog S. 22 ist eine Tragschiene für Reihenklemmen bekannt. Diese Tragschiene weist eine im Wesentlichen C-förmige Führungsschiene auf, in welche die Reihenklemmen seitlich eingeschoben werden können. Dazu sind die Reihenklemmen mit einem in der Führungsschiene geführten Schuh versehen (vgl. das Katalog-Deckblatt, mittlere Abbildung). Bei diesen Reihenklemmen handelt es sich um relativ leichte und kleine Bauteile aus der Elektroinstallation, welche über den Schuh an der Tragschiene gehalten sind.

Diese bekannte Tragschiene dient weder der Montage von Sonnenkollektoren, noch haben die beiden die C-förmige Führungsschiene seitlich begrenzenden Schenkel unterschiedliche Aufgaben, wie es beim Streitgegenstand der Fall ist. Dort dient nämlich der eine Schenkel zur Halterung des Kollektors, während der andere Schenkel als Auflage für den Kollektor dient. Bei der Tragschiene nach dem OBO-Bettermann-Katalog dagegen bilden die Schenkel lediglich Seitenwände der Führungsschiene und haben beide die gleiche Aufgabe, nämlich Halten und Führen des Schuhs der in die Tragschiene eingeschobenen Reihenklemmen.

Aus der JP 06-136895 ist keine Vorrichtung zum Montieren eines Sonnenkollektors bekannt, sondern eine Vorrichtung zum Montieren einer photovoltaischen Anlage zur Stromerzeugung. Darüber hinaus weist in der JP 06-136895 das Dach keine Sparren und Latten auf. Es besteht vielmehr aus einer metallischen Dachhaut 2 (vgl. S. 8, Z. 14 bis 15 der englischen Übersetzung), welche mit Längsrippen 5 versehen ist (vgl. Fig. 1).

**4.** Die mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I beanspruchte Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor ist das Ergebnis einer erfinderschen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I geht von einer Vorrichtung aus, wie sie in der US-A-4,336,413 erläutert ist (vgl. insbes. Sp. 1, Z. 3 bis 7). Aus dieser Druckschrift ist bekannt eine

Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckende Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17').

Weiterführende Hinweise sind dieser Druckschrift nicht zu entnehmen. Insbes. fehlen dort die Merkmale

- die Schenkel (17, 17') sind senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch;
- einer der Schenkel (17) dient zur Halterung des Kollektors (10);
- der andere Schenkel (17') dient als Auflage für den Kollektor (10);
- die Schiene (16) hat einen im wesentlichen U-förmigen Querschnitt mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17');
- die Grundfläche der Schiene ist direkt auf dem Dachsparren (12) befestigbar;
- zumindest ein Schenkel (17, 17') ist am Ende abgewinkelt.

Zu den vorstehend genannten Merkmalen vermag auch der übrige nachgewiesene Stand der Technik keine Anregung zu liefern.

Die in der JP 06-136895 erläuterte Vorrichtung umfasst eine Schiene, welche einen relativ komplizierten Querschnitt in Form eines umgedrehten U mit einer etwa mittig von der Basis des U abragenden L-förmigen Leiste besitzt. Eine solche auch herstellungstechnisch aufwendige Vorrichtung vermag aufgrund ihrer Komplexität

dem Fachmann keine Anregung zu einer relativ einfach aufgebauten und herzustellen U-förmigen Schiene mit zwei senkrecht auf der Dachebene stehenden unterschiedlich hohen Schenkel zu geben. Um von dem in der JP 06-136895 gezeigten Querschnitt zum streitgegenständlichen Querschnitt zu gelangen, müsste der Fachmann, was die Auflage der Kollektoren anbelangt, von der bisherigen brückenartig eingesetzten U-Form abgehen und im weiteren dazu angeregt werden, die Tragschiene gänzlich auf der Basis eines U-Profiles auszubilden und dabei eine Grundfläche vorzusehen, die zwischen den zur Auflage und Halterung der Kollektoren vorgesehenen Schenkeln angeordnet und unmittelbar auf den Sparren befestigbar ist. Eine solche Anregung vermag die JP 06-136895 nicht zu geben.

Die im OBO-Bettermann-Katalog gezeigte Tragschiene für Reihenklappen wird der Fachmann als mögliche Lösung für seine Aufgabe außer Acht lassen, zumal – wie bereits beim Neuheitsvergleich ausgeführt – die dort gezeigte Tragschiene aufgrund des anders gearteten Einsatzgebietes und des anders gearteten Tragverhaltens vom Fachmann als nicht verwendbar im Zusammenhang mit der Montage von Sonnenkollektoren eingestuft wird.

Nach alledem kann der aufgezeigte Stand der Technik weder für sich allein betrachtet noch in einer Zusammenschau zum Streitgegenstand gemäß Hilfsantrag I führen, da der Fachmann sich nicht veranlasst sieht, eine Vorrichtung zum Montieren eines Sonnenkollektors der aus dem Stand der Technik bekannten Art in der im Patentanspruch 1 angegebenen Weise weiterzuentwickeln. Denn der grundlegende Gedanke, durch ein speziell ausgebildetes U-förmiges Element mit zwei unterschiedlich hohen Schenkeln eine Montagevorrichtung für Sonnenkollektoren zu schaffen, die mit wenig Materialaufwand kostengünstig herstellbar ist, eine einfache und wenig aufwendige Montage erlaubt und darüber hinaus eine gute Stabilität besitzt, fehlt im nachgewiesenen Stand der Technik.

**III.**

Bei dieser Sachlage brauchte auf den Hilfsantrag II nicht mehr eingegangen zu werden.

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

Hellebrand

Sperling

Brandt

Schneider

Hildebrandt

Pr