



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. Dezember 2011

10 Ni 47/10

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent 43 00 130

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 43 00 130 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist die eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 43 00 130 (Streitpatent), das am 6. Januar 1993 angemeldet worden war. Gegenstand des Streitpatents, dessen Erteilung am 9. Mai 1996 veröffentlicht worden ist, ist ein „Erzeugnis zum Abdecken und Einfassen von Kanten, Stürzen und Laibungen bei Bauwerken“. Das Streitpatent umfasst insgesamt 9 Patentansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

1. Erzeugnis zum Abdecken und Einfassen von Kanten, Stürzen oder Laibungen von Wänden und Mauern von Bauwerken (13), das im Querschnitt als zweiseitenkliges (1, 2) Winkelprofil ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der eine Schenkel (1) des einteiligen Winkelprofils als ein die Laibung oder den Sturz abdeckender Abdeckschenkel ausgebildet ist und daß der andere Schenkel (2) als Einputzschenkel zur Verbindung des Winkelprofils mit dem an den Abdeckschenkel (1) anschließenden Putz (22) ausgebildet ist und von der Rückseite des Abdeckschenkels (1) in einem spitzen Winkel wegragt.

2. Erzeugnis nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abdeckschenkel (1) als Leiste oder Platte (5) mit geschlossener Oberfläche gestaltet ist.
3. Erzeugnis nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Einputzschenkel (2) durchlässig als perforierter Flachkörper und/oder als netz- oder gitterartiges Gewebe (6, 7, 8, 9), Gewirk und/oder Geflecht (11, 12) ausgeführt ist und eine geringere Stärke als der Abdeckschenkel (1) aufweist.
4. Erzeugnis nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Einputzschenkel (2) im Querschnitt als Winkelprofil ausgebildet ist und den Abdeckschenkel (1) mit seinem einen Teil (10) teilweise durchsetzt.
5. Erzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Abdeckschenkel (1) aus mehreren übereinanderliegenden Lagen (4, 5) unterschiedlichen Materials, beispielsweise entsprechend einer Sandwichbauweise, besteht.
6. Erzeugnis nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der in den Abdeckschenkel (1) integrierte Teil (10) des Einputzschenkels (2) zwischen den Lagen (4, 5) des Abdeckschenkels (1) oder in einer (5) davon aufgenommen ist.
7. Erzeugnis nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine an einem Tür- oder Fensterrahmen (15) oder Rand eines Bauwerks (13) oder einer Gebäudeöffnung befestigbaren, insbesondere klebbaren, Profilschiene (19) mit einem Aufnahmeprofil, beispielsweise in U-Form, in das der Abdeckschenkel (1) mit seinem Rand (23) eingeschoben ist.
8. Erzeugnis nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine strangartige Herstellung zur Verwendung als Meterware.
9. Erzeugnis nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine oder mehrere im Abstand voneinander angeordnete Abbrech-Rillen oder -Nuten, die in einem oder beiden Schenkeln des als Winkelprofil ausgebildeten Erzeugnisses, insbesondere im Abdeckschenkel, in Längsrichtung verlaufend eingeformt sind.

Mit seiner Nichtigkeitsklage macht der Kläger geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patenfähig. Ihm fehle die Neuheit, zumindest beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch den Unteransprüchen sei kein patentfähiger Gegenstand zu entnehmen.

Der Kläger hat zum Nachweis der mangelnden Patentfähigkeit auf die folgenden, vorveröffentlichten Druckschriften hingewiesen:

DE 88 10 264 U1 (NK1)

DE 34 09 592 C2 (NK2)

US 2,969,616 A (NK3)

DE 36 21 235 A1 (NK4)

DE 32 18 533 C2 (NK5)

DE 1 965 386 U (NK11)

Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklage widersprochen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patenansprüchen 1 bis 8 nach Hilfsantrag.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag weist gegenüber dem erteilten, mit Hauptantrag verteidigten Anspruch 1 einerseits die zusätzliche Festlegung auf, dass der Einputzschenkel von der Rückseite des Abdeckschenkels derart in einem spitzen Winkel wegkragt, „dass er in der Montagstellung gegenüber der Wand- oder Maueroberfläche schrägverlaufend in den Putz (22) beidseits eingebettet eintaucht,“ und andererseits die dem erteilten, mit Hauptantrag verteidigten Anspruch 3 entnommenen Merkmale auf, dass „der für den Putz (22) durchlässige Einputzschenkel als netz- oder gitterartiges Gewebe (6, 7, 8, 9), Gewirk und/oder Geflecht ausgeführt ist und eine geringere Stärke als der Abdeckschenkel aufweist.“ Die Ansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag haben im Einzelnen folgende Fassung:

"1. Erzeugnis zum Abdecken und Einfassen von Kanten, Stürzen oder Laibungen von Wänden und Mauern von Bauwerken (13), das im Querschnitt als zweiseitenkliges (1, 2) Winkelprofil ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der eine Schenkel (1) des einteiligen Winkelprofils als ein die Laibung oder den Sturz abdeckender Abdeckschenkel ausgebildet ist und dass der andere Schenkel (2) als Einputzschenkel zur Verbindung des Winkelprofils mit dem an den Abdeckschenkel (1) anschließenden Putz (22) ausgebildet ist und von der

Rückseite des Abdeckschenkels (1) in einem spitzen Winkel derart wegkragt, dass er in der Montagestellung gegenüber der Wand- oder Maueroberfläche schrägverlaufend in den Putz (22) beidseits eingebettet eintaucht, wobei der für den Putz (22) durchlässige Einputzschenkel als netz- oder gitterartiges Gewebe (6, 7, 8, 9), Gewirk und/oder Geflecht ausgeführt ist und eine geringere Stärke als der Abdeckschenkel aufweist.

2. Erzeugnis nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abdeckschenkel (1) als Leiste oder Platte (5) mit geschlossener Oberfläche gestaltet ist.
3. Erzeugnis nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Einputzschenkel (2) im Querschnitt als Winkelprofil ausgebildet ist und den Abdeckschenkel (1) mit seinem einen Teil (10) teilweise durchsetzt.
4. Erzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abdeckschenkel (1) aus mehreren übereinanderliegenden Lagen (4, 5) unterschiedlichen Materials, beispielsweise entsprechend einer Sandwichbauweise, besteht.
5. Erzeugnis nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass der in den Abdeckschenkel (1) integrierte Teil (10) des Einputzschenkels (2) zwischen den Lagen (4, 5) des Abdeckschenkels (1) oder in einer (5) davon aufgenommen ist.
6. Erzeugnis nach einem der vorangehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** eine an einem Tür- oder Fensterrahmen (15) oder Rand eines Bauwerks (13) oder einer Gebäudeöffnung befestigbaren, insbesondere klebbaren, Profilschiene

(19) mit einem Aufnahmeprofil, beispielsweise in U-Form, in das der Abdeckschenkel (1) mit seinem Rand (23) eingeschoben ist.

7. Erzeugnis nach einem der vorangehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** eine strangartige Herstellung zur Verwendung als Meterware.
8. Erzeugnis einem der vorangehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** eine oder mehrere im Abstand voneinander angeordnete Abbrech-Rillen oder -Nuten, die in einem oder beiden Schenkeln des als Winkelprofil ausgebildeten Erzeugnisses, insbesondere im Abdeckschenkel, in Längsrichtung verlaufend eingeformt sind.“

Nach Auffassung des Klägers ist auch die mit dem Hilfsantrag verteidigte Fassung des Patents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig.

Der Kläger beantragt,

das deutsche Patent 43 00 130 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt (sinngemäß),

die Klage abzuweisen, hilfsweise das Streitpatent nur insoweit für teilnichtig zu erklären, als es über die Patentansprüche 1 bis 8 in der mit Hilfsantrag verteidigten Fassung hinausgeht.

Die Beklagte tritt den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen. Sie hält das Streitpatent in der erteilten Fassung - jedoch zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassungen - gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

Der vom Kläger geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) führt zur Nichtigkeitsklärung des Streitpatents in vollem Umfang.

I.

Das Streitpatent betrifft ein Element zum Abdecken und Einfassen von Kanten aufweisenden Teilen von Bauwerken wie Mauerkanten, Fenster- und Türstürze oder -laibungen u.dgl. Das saubere Einputzen solcher Bereiche ist relativ arbeitsaufwendig. Laut Aufgabenstellung (Spalte 1, Zeilen 19 bis 39 der Streitschrift) soll mit dem Gegenstand des Streitpatents ein vorgefertigtes Bauteil („Erzeugnis zum Abdecken“) geschaffen werden, das nicht nur den Arbeitsaufwand spürbar verringert sondern auch ein ästhetisch ansprechendes Aussehen erreicht. Der erteilte Patentanspruch 1 gibt dazu die Lehre, ein im Querschnitt winkelförmiges Abdeckprofil vorzusehen, welches mit einem seiner beiden spitzwinkelig zueinander angeordneten Schenkel den entsprechenden (nicht verputzten) Bereich abdeckt und mit dem anderen Schenkel in den zu verputzenden Bereich mit eingeputzt wird.

Als zuständiger Fachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur des Bauwesens mit einschlägiger Erfahrung im Bereich der Putztechniken anzusehen.

II.

Zum Hauptantrag:

In Anlehnung an die vom Kläger vorgelegte Merkmalsgliederung, der sich die Beklagte in ihren Ausführungen anschließt, lässt sich der erteilte Patentanspruch 1 in folgende Merkmale aufgliedern:

- 1.1 Erzeugnis zum Abdecken und Einfassen von Kanten, Stürzen oder Laibungen von Wänden und Mauern von Bauwerken (13);
- 1.2 das Erzeugnis ist im Querschnitt als zweiseitenkliges Winkelprofil (1, 2) ausgebildet;
- 1.3 der eine Schenkel (1) des einteiligen Winkelprofils ist als ein die Laibung oder den Sturz abdeckender Abdeckschenkel ausgebildet;
- 1.4 der andere Schenkel (2) ist als Einputzschenkel zur Verbindung des Winkelprofils mit dem an den Abdeckschenkel (1) anschließenden Putz (22) ausgebildet;
- 1.5 der Einputzschenkel krägt von der Rückseite des Abdeckschenkels (1) in einem spitzen Winkel weg.

Der Senat ist zu der Auffassung gelangt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch den Inhalt der DE 1 965 386 (NK11) in dessen unmittelbaren Auslegung durch den Fachmann neuheitsschädlich vorweggenommen und damit nicht patentfähig ist.

Diese Druckschrift befasst sich ausweislich der dortigen Beschreibungseinleitung mit demselben Problemfeld, wie es dem streitpatentlichen Gegenstand zugrunde liegt, nämlich eine mit relativ geringem Arbeitsaufwand einzuputzende Einfassung von Stürzen oder Laibungen zu schaffen, welche zu einer ästhetisch ansprechenden Optik führt (vgl. dort u. a. Seite 2, mittlerer Absatz). Nach dem dortigen Anspruch 1 wird diese Aufgabe durch ein Erzeugnis in Form einer „im Wesentlichen Z-förmigen Zarge“ gelöst, deren weitere Ausbildung auf die nachfolgend erörterten Merkmale gerichtet ist.

Damit ist diese Entgegnung für den mit dieser Problematik befassten Fachmann jedenfalls als einschlägiger Stand der Technik anzusehen, welcher bereits das Merkmal 1.1 des angegriffenen Patentanspruchs 1 aufweist.

Nach Überzeugung des Senats liest der Fachmann aus dem gesamten Offenbarungsgesamt der NK11 aber auch das Merkmal 1.2 mit, wonach das Erzeugnis als im Querschnitt zweischenkliges Winkelprofil ausgebildet ist.

Gegen die enge Interpretation des dort beschriebenen Gegenstandes als eigentliche Zarge (i. S. eines Tür- bzw. Fensterrahmens), worauf sich die Beklagtenseite in ihrer Argumentation stützt, spricht schon die potentiell erweiternde Angabe eingangs der Beschreibung und im Anspruch 1 als „*im Wesentlichen*“ Z-förmig.

Darüber hinaus erkennt der Fachmann, ohne weitere Überlegungen anstellen zu müssen, in der in der dortigen Fig. 1 dargestellten Ausführungsform ein Winkelprofil, welches in der Hauptsache aus den beiden Profilabschnitten (2) und (3) besteht und damit im Wesentlichen zweischenklig ausgebildet ist (Zargenprofil an dem oberen Laibungsabschnitt 1). Die dieses zweischenklige Winkelprofil zu einer Z-Form ergänzende Abkantung (4) dient alleine zur Befestigung des Profils in dieser speziellen Einbausituation (Rahmenteil 19), die der Fachmann je nach abweichender Gegebenheit abändern oder ggf. auch weglassen wird. Auch erkennt der Fachmann im Lichte der Gesamtoffenbarung der NK11 ohne weiteres, dass dieser Abschnitt (4) auf die angestrebte Funktion des Winkelprofils keinen unmittelbaren Einfluss hat.

Somit ist im Verständnis des Fachmanns auch das Merkmal 1.2 des angegriffenen Patentanspruchs 1 beim Gegenstand der NK11 verwirklicht.

Des Weiteren ist für den Fachmann aus der Fig. 1 der NK11, jedenfalls aber in Verbindung mit der diesbezüglichen Figurenbeschreibung, ebenfalls klar erkennbar, dass den beiden o. g. Schenkeln des Zargenprofils die in den Merkmalen 1.3 und 1.4 des angegriffenen Patentanspruchs 1 angegebenen Funktionen des Erzeugnisses zufallen, nämlich eines die Laibung abdeckenden Abdeckschenkels (2) und eines zur Einbindung in den anschließenden Putz dienenden Einputzschenkels (3).

Dabei kann es dahinstehen, ob und inwieweit, wie die Beklagte hiergegen ausführt, der in der Fig. 1 dargestellte Putzträger (8) für die Haftung des Einputzwinkels eine Rolle spielt. Jedenfalls impliziert diese Zeichnung, gestützt durch den Wortlaut des dortigen Anspruchs 1 (dritter Halbsatz) wie auch die zugehörige Beschreibung die Funktion des Außenschenkels (3) als Einputzschenkel („in den Putz eingeführter Außenschenkel“).

Auch ist es nach Auffassung des Senats hierfür unerheblich, dass in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sich an den Abschnitt (3) des Winkels noch ein davon abgewinkelter Endabschnitt (6) anschließt. Vielmehr sieht der Fachmann auch in dieser Ausgestaltung eine einfache Anpassungsmaßnahme an die baulichen Gegebenheit, wenn der Einputzschenkel, wie hier, zum Zweck einer besseren Einbindung in die Putzschicht, ggf. unter Einbeziehung eines Putzträgers (8), parallel zur Wandfläche verlängert ist.

Mithin weist der Gegenstand der NK11 auch die Merkmale 1.3 und 1.4 des angegriffenen Patentanspruchs 1 auf.

Dessen Merkmal 1.5 schließlich ist eindeutig in Anspruch 1 der NK11 explizit enthalten (erstes kennzeichnendes Merkmal) und geht auch ganz augenscheinlich aus der Fig. 1 hervor (spitzer Winkel bei der Kante (5)).

Da somit der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hauptantrag in unmittelbarer Auslegung durch den Fachmann mit sämtlichen Merkmalen aus der NK11 bekannt ist, ist dieser nicht neu.

Zum Hilfsantrag:

In den Merkmalsumfang des geänderten Patentanspruchs 1, mit welchem das Streitpatent hilfsweise verteidigt wird, sind gegenüber der erteilten Fassung die beiden zusätzlichen Merkmale aufgenommen worden,

- dass der Einputzschenkel von der Rückseite des Abdeckschenkels in einem spitzen Winkel *„derart wegkragt, dass er in der Montagestellung gegenüber der Wand- oder Maueroberfläche schrägverlaufend in den Putz (22) beidseits eingebettet eintaucht,“*

- „wobei der für den Putz (22) durchlässige Einputzschenkel als netz- oder gitterartiges Gewebe (6, 7, 8, 9), Gewirk und/oder Geflecht ausgeführt ist und eine geringere Stärke als der Abdeckschenkel aufweist.“

Diese Hinzunahme von Merkmalen ist einschränkender Art und von daher zulässig. Auch sind diese Merkmale, von der Klägerseite unbestritten, sowohl ursprungsoffenbart als auch in der Streitpatentschrift als zur Erfindung gehörig ausgewiesen (s. dort u. a. Fig. 6 und Patentanspruch 3).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag beruht gegenüber dem Inhalt der DE 1 965 386 (NK11) unter Einbeziehung des Wissens des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1, dessen Merkmalsumfang wie oben ausgeführt der Offenbarungsgehalt der Druckschrift NK11 neuheitsschädlich entgegensteht, unterscheidet sich der des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag zunächst in dem ersten o. a. Merkmal der Richtungsangabe für den abgewinkelten Einputzschenkel und dessen Lage in der Putzschicht in eingebautem Zustand.

In gleicher Art und Weise ist aber auch der Einputzschenkel nach der NK11 gestaltet. Wie die dortige Zeichnung in Fig. 1 eindeutig zeigt, kragt der Profilabschnitt (3) von der Rückseite des Abdeckschenkels (2) in einem spitzen Winkel weg und taucht im montierten Zustand (den die Zeichnung unzweifelhaft darstellt) gegenüber der Wand- oder Maueroberfläche (7 bzw. 2) schrägverlaufend in die Putzschicht ein. Zu dem sich daran anschließenden Endabschnitt (6) sei auf die oben zum Hauptantrag getroffenen Ausführungen verwiesen, wonach dieser für die Merkmalsübereinstimmung keine Rolle spielt.

Das zweite in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag aufgenommene Merkmal der Ausgestaltung des Einputzschenkels als netz- oder gitterartiges Gewebe, Gewirk und/oder Geflecht mit einer geringeren Stärke als der Abdeckschenkel stellt nach Auffassung des Senats eine fachnotorisch bekannte Maßnahme dar, die der Fachmann ohne weiteres treffen wird, wenn er ein einzuputzendes Bauteil beson-

ders gut im Putz verankern möchte. Es liegt in seinem Fachwissen, dass hierzu der einzuputzende Bereich eine für den Putz möglichst gut durchlässige Struktur aufweisen sollte - gerade wenn wie bei dem vorliegenden Winkelprofil nur eine relativ kleine Kontaktfläche zwischen Einputzschenkel und Putzschicht vorhanden ist. Hierfür ein netz- oder gitterartiges Gewebe, Gewirk und/oder Geflecht einzusetzen, liegt für den Fachmann auf der Hand, wofür im Übrigen die Druckschrift NK11 selbst mit dem dort zu demselben Zweck vorgesehenen Putzträger (8) bereits einen Hinweis gibt.

Lediglich als Beleg für die Zurechnung dieser Maßnahme zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns sei beispielsweise auf die DE 36 21 235 A1 (NK4) verwiesen, wo ein Kantenschutzwinkel für zu verputzende Mauerkanten mit seinen zwei aus Gittergewebe o. dgl. bestehenden Schenkeln in die jeweiligen Putzschichten eingeputzt ist (s. dort u. a. Anspruch 1).

Damit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag in naheliegender Weise aus dem Inhalt der DE 1 965 386 (NK11) unter Einbeziehung des fachnotorischen Wissens des Fachmanns und ist daher nicht patentfähig.

Da sich das Streitpatent hiernach weder in der erteilten, mit Hauptantrag verteidigten Fassung noch in der mit Hilfsantrag verteidigten Fassung als rechtbeständig erweist, ist es antragsgemäß in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

III.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Schülke

Hildebrandt

Eisenrauch

Küest

Richter

Richter Schülke
ist wegen Ein-
tritts in den
Ruhestand an
der Unterschrift
gehindert.

Hildebrandt

Cl/prö