



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
24. November 2022

6 Ni 16/22 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 215 345**

**(DE 501 06 878)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. November 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Dr. Söchtig, die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 215 345 wird im Umfang des Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 1 215 345 (im Folgenden: Streitpatent), welches u. a. Schutz für die Bundesrepublik Deutschland beansprucht. Das Streitpatent wurde am 12. Dezember 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 200 21 279 mit dem Anmeldetag 15. Dezember 2000 angemeldet und trägt die Bezeichnung „Fassade und/oder Dach und Glasaufledgedichtung“. Das am 27. Juli 2005 veröffentlichte, inzwischen erloschene Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 501 06 878.3 geführt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung insgesamt zehn Patentansprüche, u. a. den unabhängigen Patentanspruch 1.

Die Klägerin beantragt die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents im Umfang seines Patentanspruchs 1. Dabei stützt sie sich auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form mangelnder Neuheit sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ i. V. m Art. 54, 56 EPÜ). Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im angegriffenen Umfang in der erteilten Fassung sowie hilfsweise mit Hilfsantrag I vom 11. Juni 2021.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet in seiner erteilten Fassung mit vom Senat hinzugefügter Merkmalsanalyse in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt:

**M0** Fassade und/oder Dach, vorzugsweise in Metall-Glas-Ausführung,

**M1** mit einem Metallrahmenwerk aus

**M1.1** Pfostenprofilen (1) und

**M1.2** winklig zu diesen ausgerichteten Riegelprofilen (2),

- M1.3** welche gemeinsam Rahmenfelder ausbilden, die mit Scheiben, insbesondere mit Isolierglasscheiben, versehen sind, und
- M2** mit Glasauflege-Dichtungsleisten (40a, 4b),
- M1.4** wobei die Pfostenprofile (1) und Riegelprofile (2) Verankerungsnuten (6) für die sich an den Rändern der Scheiben abstützende Glasauflege-Dichtungsleisten (40a, 4b) und vorzugsweise Aufnahmenuten für Sickerwasser aufweisen,
- M1.4.1** wobei die Böden der Verankerungsnuten (6b) für die Dichtungsleisten und/oder die Böden der Aufnahmenuten für das Sickerwasser des Riegelprofils (2) auf den beiden oberen Rändern der Verankerungsnuten (6a) für die Dichtungsleisten (40a) des Pfostenprofils (1) aufliegen,
- M2.1.1** und wobei vorzugsweise die Glasauflege-Dichtungsleisten (40a) – zur gemeinsamen Abstützung einer Scheibenfläche – des Pfostenprofils (1) einteilig oder mehrteilig ausgebildet sind und
- M2.1.2** eine größere Bauhöhe aufweisen als die Glasauflege-Dichtungsleisten (4b) des Riegelprofils (2),

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- M2.2** die Dichtungsleisten (40a) des Pfosten- und/oder Riegelprofils einen in die Verankerungsnuten eingreifenden Dichtungsfuß (5) und
- M2.3** einen Glasauflegebereich (11) aufweisen,
- M2.4** die über mindestens ein Scharnier (19) klappbar miteinander verbunden sind,

- M2.4.1** wobei das Scharnier als Filmscharnier (19) ausgebildet ist, derart, dass der Dichtungsfuß (5) und der Glasauflagebereich (11) einstückig miteinander verbunden sind,
- M2.2.1** und wobei der Dichtungsfuß (5) mit mindestens einem Vorsprung (17) und
- M2.3.1** das korrespondierende Bauelement – der Glasauflagebereich (11) – mit einer mit dem Vorsprung (17) im wesentlichen formschlüssigen Ausnehmung oder Nut (18) versehen sind,
- M2.5** welche den Glasauflagebereich und den Dichtungsfuß relativ zueinander fixieren,
- M2.2.1.1** wobei der Vorsprung (17) als Dichtlippe (17) ausgebildet ist und aus der Profilnutebene hervorsteht und die Dichtfunktion übernimmt.

Die Klägerin stützt sich hinsichtlich ihres Vorbringens bzgl. des fehlenden Rechtsbestands des Streitpatents auf die nachfolgenden Dokumente:

- D1** DE 41 24 820 C1;
- D2** Auszug (16 Seiten) aus: S...  
für Fassaden und Lichtdächer FW50+/FW60+, Bestell- und Zeichnungs-  
Katalog 5.99; Katalog- Nr.: P2324; Ausgabe Mai 1999 – Firmenschrift;
- D3** eidesstattliche Versicherung des Herrn L... vom  
12. Januar 2021;
- D4** DE 199 01 418 A1;

**D5** DE 197 41 469 A1.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung sei nicht neu gegenüber einem aus der druckschriftlichen Veröffentlichung **D2** hervorgehenden Rahmenaufbau mit Dichtungsleisten. Jedenfalls beruhe er gegenüber den verfahrensgegenständlichen Auszügen dieses Katalogs unter Berücksichtigung der Kenntnisse des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Für die Offenbarungen der Druckschriften **D4** und **D2** gelte Entsprechendes. Eine fehlende erfinderische Tätigkeit ergebe sich schließlich auch aus einer Kombination des Gegenstands der Druckschrift **D1** und der Lehre der Druckschrift **D5** bzw. derjenigen der Druckschrift **D2**.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent EP 1 215 345 im Umfang von Patentanspruch 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags I vom 11. Juni 2021 richtet.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I entspricht dem Patentanspruch 1 der erteilten Fassung mit der Änderung, dass im Merkmal M2.1.1 in der Fassung des Hilfsantrags I das Wort „vorzugsweise“ gestrichen worden ist.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen, wobei sie sich auf die nachfolgenden Dokumente stützt:

**NBK2** Gesamtkatalog S...  
für Fassaden und Lichtdächer FW50+/FW60+, Bestell- und  
Zeichnungs-Katalog 5.99; Katalog. Nr.: P2324; Ausgabe Mai 1999 –  
Firmenschrift;

**NBK3** DE 34 19 538 A1;

**modifizierte Abbildung der Figur 7** der Druckschrift D1;

**modifizierte Abbildung der Figur 1** der Druckschrift D5.

Die Beklagte erachtet den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung, zumindest aber in der Fassung des Hilfsantrags I vom 11. Juni 2021 für patentfähig.

Die Klägerin erachtet den Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch in der Fassung des Hilfsantrags weder für neu, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 14. Juni 2022 einen qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) sowie im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 24. November 2022 einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24. November 2022 sowie auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klage ist zulässig und begründet. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents erweist sich weder in seiner erteilten Fassung, noch in der Fassung des Hilfsantrags I vom 11. Juni 2021 als rechtsbeständig. Ihm steht der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Art. 56 EPÜ).

#### **I.**

Die Klage ist zulässig. Insbesondere verfügt die Klägerin über das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, denn auch nach Erlöschen des Streitpatents wird die Klägerin von der Beklagten in einem vor dem Landgericht H... geführten Verletzungsverfahren (Az.: ...) aus dem Streitpatent in Anspruch genommen (vgl. zum Fortbestehen des Rechtsschutzbedürfnisses, wenn der Kläger damit rechnen muss, dass er wegen Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus dem damals noch bestehenden Patent in Anspruch genommen wird, BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 110/21, GRUR 2022, 1628-1630, Rdnr. 16 – Stammzellengewinnung; BGH, Urteil vom 26. Januar 2021 – X ZR 24/19, GRUR 2021, 696 Rdnr. 7 - Phytase; Beschluss vom 13. Juli 2020 – X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rdnr. 28 - Signalübertragungssystem; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage, 2022, § 81, Rdnr. 72 ff).

#### **II.**

1. Das Streitpatent betrifft eine Fassade und/oder ein Dach nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 (vgl. Streitpatentschrift EP 1 215 345 B1, im Folgenden zitiert nach Absätzen, hier Absatz [0001]).



In Absatz [0002] ist weiter angegeben, dass bei Fassadenkonstruktionen der gattungsgemäßen Art die im allgemeinen senkrecht verlaufenden Pfostenprofile mit den waagrecht verlaufenden Riegelprofilen vorzugsweise derart verbunden würden, dass die Riegelprofile im Allgemeinen im unteren Endbereich ausgeklinkt würden und mit einem kleineren Bereich, der die Länge des Raumes zwischen Pfostenprofilen überschreitet, auf das Pfostenprofil aufgelegt und dort verschraubt würden.

Aus diesem Grund müssten die in den Pfostenprofilen verlaufenden Dichtungsprofile in dem Bereich, in welchem auf ihnen die Riegelprofile aufliegen, durchtrennt bzw. unterbrochen werden. Um dennoch die Dichtigkeit in diesem Bereich weiter zu gewährleisten, sei es erforderlich, die Verankerungsnut des Pfostenprofils unterhalb des aufzulegenden Riegelprofils zusätzlich mit einem kleinen Dichtungsstück oder z.B. mit einem Silikonkleber zu versiegeln. Diese Maßnahme bedeute zusätzlichen Material- und Arbeitsaufwand und verursache daher zusätzliche Kosten, vgl. Absatz [0003].

Eine Fassade mit den Merkmalen des Oberbegriffs sei aus der Druckschrift **D1** bekannt. Im Überlappungsbereich zwischen Pfosten- und Riegelprofilen werde eine in dieser Schrift offenbarte Dichtungsleiste eingeschnitten und zum Teil entfernt, wobei die Restdichtungsleiste so ausgelegt werde, dass sie etwas über den Rand der Verankerungsnut überstehe. Dieses Entfernen sei relativ aufwendig und wenig präzise durchführbar, so dass die Gefahr von Undichtigkeiten verbleibe, vgl. Absätze [0004] und [0005].

Die Erfindung habe gegenüber diesem Stand der Technik zur Aufgabe, die gattungsgemäße Fassade und/oder das Dach derart weiterzuentwickeln, dass der Aufwand bei der Montage verringert [wird], vgl. Absatz [0006].

2. Als hierfür zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Bauingenieur an, der über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklungsabteilung eines

Herstellers für (Glas-)Fassadensysteme und über vertiefte Kenntnisse in der Konstruktion von für die Fassadenabdichtungen erforderlichen Dichtungsprofilen verfügt.

3. Dieser Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 von folgendem Verständnis aus:

Patentanspruch 1 ist mit Merkmal **M0** auf eine Fassade und/oder ein Dach mit einem Metallrahmenwerk gemäß Merkmalsgruppe **M1** und Glasauflege-Dichtungsleisten nach Merkmalsgruppe **M2** gerichtet. Zwar ist die Metall-Glas-Ausführung der Fassade bzw. des Daches nur fakultativ angegeben, jedoch ist durch die Ausbildung eines Metallrahmenwerks zumindest der Werkstoff für die Rahmenprofile festgelegt. Die Begrenzung auf Glasauflege-Dichtungsleisten und der fakultativen Angabe der Isolierglasscheiben, mit denen die Rahmenfelder nach Merkmal **M1.3** versehen sind, stellt die bevorzugte Ausgestaltung als Glasfassade/Glasdach heraus.

Das Metallrahmenwerk ist gemäß den Merkmalen **M1.1** und **M1.2** aus Pfostenprofilen und winklig zu diesen ausgerichteten Riegelprofilen gebildet. Im Allgemeinen laufen die Profile im rechten Winkel zueinander, nämlich mit senkrecht verlaufenden Pfostenprofilen und waagrecht verlaufenden Riegelprofilen, vgl. Absatz [0002]. Insbesondere bei Dächern könnte sich der Fachmann allerdings auch andere als 90°-Winkel zwischen Pfosten- und Riegelprofilen vorstellen. Diese beiden Profile bilden nach Merkmal **M1.3** gemeinsam die Rahmenfelder des Metallrahmenwerks aus, die mit Scheiben, insbesondere Isolierglasscheiben, versehen sind. Die Ausbildung der Scheiben liegt im Belieben des Fachmanns, dem bewusst ist, dass diese die Außenhaut der Fassade oder des Daches bilden. Im Folgenden wird nur noch auf die Ausbildung des beanspruchten Gegenstandes als Fassade Bezug genommen, wobei die alternative Ausbildung als Dach immer als eingeschlossen anzusehen ist.

Mit Merkmal **M1.4** ist angegeben, dass beide Metallprofile Verankerungsnuten für die Glasauflege-Dichtungsleisten aufweisen, die sich an den Rändern der Scheiben abstützen. Der Verlauf der Verankerungsnuten für die Dichtungsleisten der Profile ist mit Merkmal **M1.4.1** dadurch definiert, dass die Böden der Verankerungsnuten des Riegelprofils auf den beiden oberen Rändern der Verankerungsnuten des Pfostenprofils aufliegen. Dabei ergibt sich für den Fachmann aus den Absätzen [0002], [0003] sowie [0020] bis [0023] i. V. m. nachfolgend eingeblendeter Abbildung 1, dass unter „oben“ die Richtung zu verstehen ist, die zur Außenhaut der Fassade weist. Die Ausgestaltungen der Verbindung zwischen den Pfosten und den Riegeln und der Befestigung der Scheiben daran, wie sie in den letztgenannten Absätzen beispielhaft angegeben sind, obliegen dem Fachmann. Im Übrigen ergibt sich aus Merkmal **M1.4.1**, dass das Riegelprofil im Kreuzungsbereich zum Pfostenprofil so ausgebildet vorliegen muss (die Figur 1 zeigt für das Ausführungsbeispiel eine entsprechende Ausklinkung), dass nur noch die Verankerungsnuten des Riegelprofils über dem Pfostenprofil verbleiben, vgl. auch erneut Abbildung 1. Die ebenfalls mit Merkmal **M1.4** angegebenen Aufnahmenuten für Sickerwasser sind nur optional vorgeschrieben.

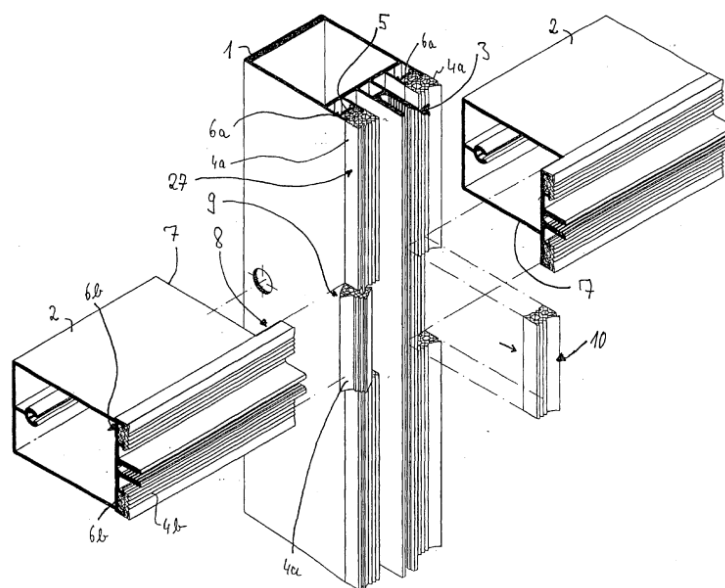


Abbildung 1: Figur 1 der Streitpatentschrift

Die Merkmalsgruppe **M2** betrifft die Ausbildung der Glasauflage-Dichtungsleisten 4a bzw. 40a und 4b, die die Dichtungsebene zwischen außen und innen gewährleisten, und ihre Befestigung an den Metallprofilen, vgl. Abbildung 1 i. V. m. Absatz [0021]. Dabei legen die Merkmale **M2.1.1** und **M2.1.2** fest, dass vorzugsweise die Glasauflage-Dichtungsleisten des Pfostenprofils, die der gemeinsamen Abstützung der Scheibenflächen dienen, einteilig oder mehrteilig ausgebildet sind und eine größere Bauhöhe aufweisen, als die Glasauflage-Dichtungsleisten des Riegelprofils. So können die Glasauflage-Dichtungsleisten des Pfostenprofils u.a. zum Höhenausgleich zwischen aufliegender Riegel und dem Pfosten im mit Merkmal **M2.3** eingeführten Glasauflagebereich 11 den Blockbereich 13 aufweisen, vgl. Absatz [0025] und [0026] i. V. m. Figur 2.

Die in Rede stehenden Glasauflage-Dichtungsleisten weisen nach den Merkmalen **M2.2** und **M2.3** zumindest zwei Bereiche auf, einen in die Verankerungsnuten, die die beiden Metallprofile nach Merkmal **M1.4** aufweisen, eingreifenden Dichtungsfuß und einen Glasauflagebereich. Mit Merkmal **M2.4** ist dabei angegeben, dass diese beiden Bereiche über mindestens ein Scharnier klappbar miteinander verbunden sind. Über das Material der Dichtungsleisten ist im Anspruch nichts ausgesagt, wobei es zum Erfüllen der ihm zugeschriebenen Dichtungsfunktion ausgebildet sein muss. Der Fachmann unterstellt demnach ein elastisches Material, wie es üblicherweise für Dichtungen an Fassaden und Dächern verwendet wird. Diese Annahme wird durch die beispielhafte Angabe von EPDM im Ausführungsbeispiel unterstützt, vgl. Absatz [0022].

Das Scharnier wird mit Merkmal **M2.4.1** als Filmscharnier weiter ausgebildet, so dass der Dichtungsfuß und der Glasauflagebereich einstückig miteinander verbunden sind; dadurch hängen die beiden Teilbereiche mit einer auf diesen Bereich begrenzten Verformung beim Wegklappen über einen entsprechend ausgeformten Bereich des Dichtungsleistenprofils einstückig zusammen, können aber voneinander weggeklappt werden; dies schließt eine „vollflächige“ Verbindung – so im Streitpatent zum Stand der Technik, von dem sich das Patent

zu unterscheiden sucht, gehörig herausgestellt – über große zusammenhängende Bereich in der zur Erzielung der Scharnierwirkung vorgesehenen Ebene aus, vgl. auch Absatz [0010]. Durch diese Ausgestaltung wird die Aufgabe des Streitpatents dahingehend erfüllt, dass der Aufwand der Montage einer in Rede stehenden Glasfassade verringert wird. Denn so können die beiden Teilbereiche Dichtungsfuß und Glasauflagebereich der Dichtungsleiste des Pfostenprofils im Bereich der Knotenpunkte zwischen Pfosten- und Riegelprofil in einem definierten Bereich leichter voneinander getrennt werden, damit das ausgeklinkte Riegelprofil vor dem Pfostenprofil durchlaufen kann und die Dichtungsebene trotzdem gewährleistet bleibt, vgl. Absatz [0012].

Weiter werden die Dichtungsleisten dadurch ausgebildet, dass gemäß Merkmal **M2.2.1** der Dichtungsfuß mindestens einen Vorsprung aufweist und nach Merkmal **M2.3.1** der Glasauflagebereich, hier auch als korrespondierendes Bauelement bezeichnet, mit einer Ausnehmung oder Nut versehen ist, die mit dem Vorsprung des Dichtungsfußes im Wesentlichen formschlüssig ist. Damit fixieren der Vorsprung und die Nut nicht nur den Glasauflagebereich und den Dichtungsfuß relativ zueinander, wie Merkmal **M2.5** fordert, weswegen der Vorsprung in Absatz [0027] auch als Zentrierlippe bezeichnet ist. Der Vorsprung des Dichtungsfußes soll darüber hinaus dichtungslippenartig ausgebildet sein und dadurch insbesondere im Kreuzungsbereich der Profile eine Dichtungsfunktion übernehmen, da er aus der Profilebene heraussteht und auf der der Glasscheibe abgewandten Seite gegen das ausgeklinkte Riegelprofil drückt, wenn der Glasauflagebereich dort abgetrennt ist, vgl. Absatz [0008]. Diese Vorgabe ist auch durch Merkmal **M2.2.1.1** festgelegt, insofern in diesem ausgeführt ist, dass der Vorsprung als Dichtlippe ausgebildet ist, aus der Profilnutebene hervorsteht und die Dichtungsfunktion übernimmt.

Die funktionalen Angaben des Merkmals **M2.5** und im Merkmal **M2.2.1.1** schränken den Gegenstand des Anspruchs 1 nur insoweit ein, als die jeweiligen Teilbereiche der Glasauflage-Dichtungsleisten – der Vorsprung und die

Ausnehmung/Nut – dazu hergerichtet sein müssen, die im jeweiligen Merkmal angesprochene Funktion – das Fixieren von Glasauflagebereich und Dichtungsfuß sowie die Dichtfunktion – auch erfüllen zu können. Weitere mögliche und durchaus übliche Ausgestaltungen der Glasauflage-Dichtungsleisten wie die im Ausführungsbeispiel gezeigten Hohlkammern 12 im Dichtungsfuß und im Glasauflagebereich sind in das Belieben des Fachmanns gestellt, vgl. u. a. Absatz [0026] i. V. m. Figur 2.

4. Für den Hilfsantrag I wurde der erteilte Patentanspruch 1 lediglich dahingehend geändert, dass in Merkmal **M2.1.1** der Begriff „vorzugsweise“ gestrichen wurde. Damit erhält die Merkmalsgruppe **M2.1.X** folgenden Wortlaut:

**M2.1.1<sup>H1</sup>** und wobei die Glasauflage-Dichtungsleisten (40a) – zur gemeinsamen Abstützung einer Scheibenfläche – des Pfostenprofils (1) einteilig oder mehrteilig ausgebildet sind und

**M2.1.2<sup>H1</sup>** eine größere Bauhöhe aufweisen als die Glasauflage-Dichtungsleisten (4b) des Riegelprofils (2).

Für den Fachmann ist daraus nun ersichtlich, dass die Dichtungsleisten des Pfostenprofils zwingend einteilig oder mehrteilig ausgebildet sind und eine größere Bauhöhe aufweisen als die Dichtungsleisten des Riegelprofils. Wie mit dem Einschub angegeben, dient dies zur gemeinsamen Abstützung einer Scheibenfläche. Dazu kann beispielsweise der im Glasauflagebereich der Dichtungsleiste nach dem Ausführungsbeispiel ausgebildete Blockbereich 13 dienen, vgl. Absatz [0024] und [0026] i. V. m. Figur 2.

In den übrigen Merkmalen unterscheidet sich die Fassade bzw. das Dach nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I nicht von der-/demjenigen des erteilten Patentanspruchs 1. Besonderheiten folgen auch aus der gemeinsamen Betrachtung mit den nicht fakultativen Merkmalen **M2.1.1<sup>H1</sup>** und **M2.1.2<sup>H1</sup>** nicht.

### III.

1. Der Patentanspruch 1 erweist sich in seiner erteilten Fassung als nicht rechtsbeständig, weil sein Gegenstand nicht patentfähig ist. Der Gegenstand nach erteiltem Patentanspruch 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich in naheliegender Weise aus dem Gegenstand nach der Druckschrift **D1** in Zusammenschau mit einem Aspekt der Lehre nach der Druckschrift **D5** ergibt, vgl. Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) und Art. 56 EPÜ.

Aus der Druckschrift **D1** ist dem Fachmann eine Fassade gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt, deren Glasauflage-Dichtungsleisten gemäß den Merkmalen **M2.2** und **M2.3** ausgebildet sind. So zeigt die Schrift **D1** gemäß den Merkmalen **M0** bis **M2**, **M1.1** bis **M1.4** und **M1.4.1** eine Fassade in einer Metall-Glas-Ausführung mit einem Metallrahmenwerk aus Pfostenprofilen (Hauptprofile 1) und winklig zu diesen angeordneten Riegelprofilen (Sprossenprofile 4) und mit Glasauflage-Dichtungsleisten 3, 6. Die Pfosten- und Riegelprofile bilden gemeinsame Rahmenfelder aus, die mit Glasscheiben versehen sind. Die Pfosten- und Riegelprofile weisen Verankerungsnuten 2 für die sich an den Rändern der Scheiben abstützenden Glasauflage-Dichtungsleisten auf, und die Böden der Verankerungsnuten für die Dichtungsleisten des Riegelprofils liegen auf den beiden oberen Rändern der Verankerungsnuten für die Dichtungsleisten des Pfostenprofils auf, vgl. insbesondere Anspruch 1, nachfolgende Abbildung 2 und Figuren 1, 3 und 4.

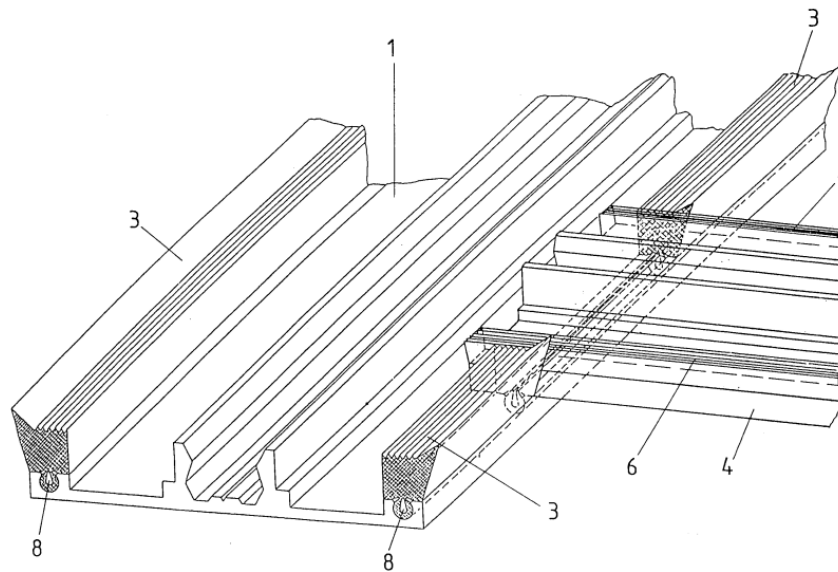


Abbildung 2: Figur 2 der Druckschrift **D1**

Die Glasauflege-Dichtungsleisten 3 des Pfostenprofils sind zur gemeinsamen Abstützung einer Scheibenfläche einteilig ausgebildet und verfügen über eine größere Bauhöhe als die Glasauflege-Dichtungsleisten 6 des Riegelprofils, wie die fakultativen Merkmale **M2.1.1** und **M2.1.2** vorschreiben, vgl. erneut Abbildung 2 sowie Figur 7 und Spalte 3, Zeilen 5 bis 11. Insbesondere den Figuren 1 und 7 der Schrift **D1** ist auch zu entnehmen, dass darüber hinaus die Dichtungsleisten des Pfosten- und des Riegelprofils entsprechend den Merkmalen **M2.2** und **M2.3** einen in die Verankerungsnuten eingreifenden Dichtungsfuß und einen Glasauflegebereich aufweisen. Um im Kreuzungsbereich zwischen Pfosten- und Riegelprofil zu einer dauerelastischen Abdichtung zu gelangen, wird die Glasauflege-Dichtungsleiste 3 des Pfostenprofils 1 in dem Bereich, in dem das Riegelprofil 4 das Pfostenprofil 1 überlagert, so eingeschnitten und in diesem Bereich der Glasauflegebereich entfernt, dass ein Stück des Dichtungsfußes über die Verankerungsnut übersteht und im zusammengebauten Zustand dichtend an der Unterseite des Riegelprofils anliegt, vgl. Figuren 1 bis 4 i. V. m. Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 4. Dabei gibt die Schrift **D1** nicht an, wie sichergestellt werden kann, dass der händisch gemachte Ausschnitt immer so ausgebildet wird, dass er



die o. g. Anforderungen im Kreuzungsbereich erfüllt, beispielsweise die eines über den Ausschnitt gleichmäßigen Überstandes der Dichtung 3 aus der Nut im Pfostenprofil 1, damit die Dichtigkeit im Kreuzungsbereich gewährleistet ist.

Dem Fachmann ist mit der Druckschrift **D5**, die ebenfalls eine Metall-Glas-Fassade zeigt, bereits eine Lösung zur Sicherstellung der Abdichtung in diesem Bereich mit einem eine definierte Dichtstelle bietenden Dichtprofil präsent, vgl. Bezeichnung und Figur 1. Anstelle nur einer Ausklinkung der Glasauflage- Dichtungsleiste 3 des Pfostenprofils 1 im Kreuzungsbereich mit dem Riegelprofil 4, wie bei der Konstruktion nach der Druckschrift **D1**, sind bei der Fassadenkonstruktion nach der Druckschrift **D5** die Glasauflage-Dichtungsleisten der beiden Profile im Kreuzungsbereich gegeneinander ausgeklinkt. Dafür müssen im Kreuzungsbereich jeweils Teilbereiche der sich kreuzenden Glasauflage-Dichtungsleisten entfernt werden, um eine gemeinsame Abstützung der Scheibenfläche zu erreichen, vgl. Spalte 1, Zeilen 57 bis 63. Zur leichteren Trennung bestehen die Dichtungsleisten aus zwei an der Trennfläche 23 aneinander anliegenden Teilen 21, 22, die durch eine Abreißkante 24 verbunden sind, vgl. Spalte 5, Zeilen 15 bis 38. Damit die Dichtung auch im Bereich außerhalb des Kreuzungsbereichs ihre Aufgabe gut erfüllt und beispielsweise Verschiebungen in Querrichtungen vermieden werden, ist die Trennfläche 23 zwischen den Teilen 21, 22 „zickzackförmig“ ausgebildet, vgl. Spalte 5, Zeile 64 bis Spalte 6, Zeile 6. Wie insbesondere die Figuren 7 und 8 zeigen, weist der eine Teil einen Vorsprung und der andere Teil eine mit dem Vorsprung im wesentlichen formschlüssige Ausnehmung auf, welche die beiden Teile miteinander fixieren. Dadurch ist für die Fassade nach Druckschrift **D5** erreicht, dass im Kreuzungsbereich von Pfosten- und Riegelprofil, die erforderliche Anpassung der Dichtungsprofile einfach, schnell und standardisiert durchgeführt werden kann und dadurch zu einem sauberen, klar definierten Ausschnitt führt.

In der Erwartung, diese Vorteile auch für die Fassade nach der Druckschrift **D1** nutzen zu können, wird der Fachmann diese Aspekte der Glasauflagedichtung der

Fassade nach der Druckschrift **D5** auf diejenige nach der Druckschrift **D1** ohne Weiteres übertragen. Das Beschreiten eines bestimmten Lösungswegs lag für den Fachmann nahe, wenn er eine Entgegenhaltung zur Lösung eines technischen Problems herangezogen und diese ihm eine Möglichkeit aufgezeigt hätte, wie das Problem mit angemessener Erfolgserwartung gelöst werden kann, vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 82/20, GRUR 2023, 39 (LS) – Leuchtdiode. Der Fachmann wird bei der Fassade nach der Druckschrift **D1** die Glasauflege-Dichtungsleiste am Übergang zwischen dem in die Verankerungsnut eingreifenden Dichtungsfuß und dem Glasauflegebereich mit einer Trennfläche ausführen, die zumindest einseitig ein Verbindungsstück in Form einer Abreißkante aufweist. Dadurch sind der Dichtungsfuß und der Glasauflegebereich dann dem Aufbau eines Filmscharniers entsprechend einstückig, aber klappbar in einem definierten Bereich miteinander verbunden und die Glasauflege-Dichtungsleiste gemäß den Merkmalen **M2.4** und **M2.4.1** ausgebildet. Damit zum einen im nicht ausgeklinkten Bereich der Glasauflegebereich und der Dichtungsfuß relativ zueinander fixiert sind und zum anderen ein Vorsprung ausgebildet ist, der im ausgeklinkten Bereich die Dichtung gewährleistet, vgl. Figur 4 der Druckschrift **D1**, wird der Fachmann die Trennfläche zwischen den beiden Bereichen der Dichtungsleiste so zickzackförmig ausbilden, dass der Dichtungsfuß mit mindestens einem Vorsprung und das korrespondierende Bauteil – der Glasauflegebereich – mit einer mit dem Vorsprung im wesentlichen formschlüssigen Ausnehmung oder Nut versehen ist, wie es ihm prinzipiell auch dieser Aspekt der Dichtungsleisten der Fassade nach Schrift **D5** vorgibt. Er gelangt dadurch zu einer Glasauflege-Dichtungsleiste, die auch die Merkmale **M2.2.1** und **M2.3.1** aufweist und die Forderung nach den Merkmalen **M2.5** und **M2.2.1.1** erfüllt. Der Fachmann erhält somit den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1, ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

Einer Zusammenschau der Inhalte der beiden vorgenannten Druckschriften steht nicht entgegen, dass die Konstruktionen der Fassaden nach den Druckschriften **D1** und **D5** unterschiedlich sind. Während bei derjenigen nach Schrift **D1** spezielle Fassadenprofile Anwendung finden und dabei im Kreuzungsbereich der Profile die

Dichtung des Pfostenprofils so ausgeschnitten wird, dass ein verbleibender Rest dieser Dichtungsleiste an der metallenen Unterseite des das Pfostenprofil überlappenden Riegelprofils dichtend anliegt, liegen bei der Fassade nach der Druckschrift **D5** im Kreuzungsbereich die beiden ausgeschnittenen Dichtungen von Pfosten und Riegel direkt übereinander. Bei dieser sogenannten Aufsatzkonstruktion wird die Fassade von beispielsweise handelsüblichen Stahlprofilen getragen, wobei die Riegel ohne Ausklinkung stumpf am Pfosten befestigt sind, vgl. Spalte 1, Zeilen 33 bis 36 und 57 bis 63 sowie Figuren 4 und 6. Gleichwohl wird der Fachmann trotz der unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien der Fassaden nach den Druckschriften **D1** und **D5** die Ausbildung der Dichtungsleiste nach der Druckschrift **D5** heranziehen, um den Montageaufwand bei der Fassade nach der Schrift **D1** zu verringern und deren Dichtigkeit im Kreuzungsbereich der Fassadenprofile sicherzustellen.

Was auf einem nahe verwandten Gebiet bekannt ist, ist auf dem benachbarten Gebiet zum technischen Grundwissen zu rechnen, vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, Asendorf/Schmidt, § 4, Rdn. 129, m. w. N.; BGH 12. Mai 1961 – I ZR 37/59, GRUR 1961, 529, 533 – Strahlapparat. Hiervon ist vorliegend auszugehen: Wie oben bereits ausgeführt, stellt sich dem Fachmann bei der Fassade nach der Schrift **D1** die Aufgabe, den Montageaufwand der Fassade zu verringern und dabei den Ausschnitt der Glasauflage-Dichtungsleiste im Kreuzungsbereich der Profile schnell und sauber bei gleichbleibender Reproduzierbarkeit durchzuführen. Genau für diesen Aspekt gibt die dem Fachmann bekannte Lehre der Druckschrift **D5** eine Lösung an; er lässt sich von der anderen Ausführungsform dieser Glasauflage-Dichtungsleisten nicht abhalten, alleine diesen Aspekt auf die Glasauflage-Dichtungsleisten der Fassade nach der Druckschrift **D1** zu übertragen, zumal die Ausbildung des Dichtprofils im hierzu zu betrachtenden Bereich nicht vom Aufbau der Metallkonstruktion im Einzelnen abhängt. So sieht sich der Fachmann auch nicht durch den Kontakt Metall auf Metall im Kreuzungsbereich der Pfosten- und Riegelprofile gehindert, wie ihn möglicherweise die Darstellung in der Figur 2 der Druckschrift **D1** suggerieren

könnte. Denn der Beschreibung in Spalte 2, Zeilen 22 bis 26 der Druckschrift **D1** ist – entgegengesetzt hierzu – zu entnehmen, dass an den Stoßverbindungen der Pfosten- und Riegelprofile eben jeweils keine direkte Verbindung Metall/Metall vorhanden sein soll, um „Knackgeräusche“ bei Temperatur-Veränderungen zu vermeiden. Insoweit steht die Lehre der Druckschrift **D1** in Gänze einer näheren Betrachtung der Offenbarung der Druckschrift **D5** nicht entgegen, die bereits eine entsprechende Anregung und Lösung bietet.

2. Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I erweist sich als nicht rechtsbeständig, weil sein Gegenstand aus denselben Gründen wie der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist, vgl. Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) und Art. 65 EPÜ.

Wie unter Abschnitt II.4 bereits ausgeführt wurde, sind die Glasauflege-Dichtungsleisten des Pfostenprofils der Fassade nach Druckschrift **D1** auch gemäß den im Hilfsantrag I zwingend vorgeschriebenen Merkmalen **M2.1.1<sup>H1</sup>** und **M2.1.2<sup>H1</sup>** ausgebildet, wonach sie zur gemeinsamen Abstützung einer Scheibenfläche einteilig ausgebildet sind und eine größere Bauhöhe aufweisen als die Glasauflege-Dichtungsleisten des Riegelprofils.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags I beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich aus demjenigen nach Druckschrift **D1** im Zusammenschau mit dem Aspekt zur leichten Trennbarkeit zweier Teile der Glasauflege-Dichtungsleisten der Fassade nach Druckschrift **D5** ergibt wie im vorangehenden Abschnitt auch hinsichtlich der übrigen Merkmale begründet wurde. Auf obige Ausführungen wird verwiesen.

3. Aus diesen Gründen war das Streitpatent, das sich in keiner seiner durch die Beklagte verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 als rechtsbeständig erweist, im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

#### **IV.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

#### **V. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Dr. Schnurr

Dr. Baumgart

Dr. Söchtig

Peters

Sexlinger