



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 213/02

Verkündet am:
7. November 2006
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 16. Juli 2002 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Mai 1996 angemeldeten deutschen Patents 196 20 640 (Streitpatents), für das Priorität der deutschen Patentanmeldung 29 05 695.2 vom 24. März 1996 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbereich. Es umfasst acht Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wo-

durch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelflächenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfläche wenigstens eine Trimmmarkierung (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen Grenzlinie (16) liegt."

2 Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil sein Gegenstand keinen technischen Charakter besitze, nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Lehre des Streitpatents sei zudem nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann sie nacharbeiten könne.

3 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

4 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten.

5 Die Beklagte verteidigt in der Berufungsinstanz Patentanspruch 1 nur noch in folgender Fassung, auf den sich die Unteransprüche 2, 3, 4, 5, 6 und 8 zurück beziehen sollen:

"Surfsegel, das mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten wirft, wodurch sich in dem Achterliekbereich jeweils 'schlabberige' Segelflächenbereiche ausbilden, die an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche anschließen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Segelfläche mehrere Trimmmarkierungen (9, 10, 11) aufweist, die auf der zugehörigen Grenzlinie (16) liegen, bis zu der sich bei optimalem Trimm der lose Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt, wobei die

Trimmmarkierungen (9, 10, 11) im Abstand voneinander auf einer Linie (8) angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen (7) des Segels (1) verläuft."

6 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

7 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. H. B. ,
 , ein schriftliches Gutachten erstat-
tet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des Streitpa-
tents in seiner zulässigerweise allein verteidigten Fassung beruht jedenfalls
nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

9 I. Das Streitpatent betrifft ein Surfsegel mit Trimmfalten im Achterliekbe-
reich. Surfsegel werden durch Spannen eines Vorliektampens, der durch eine
Öse am Hals des Segels führt, und mittels eines Achterliektampens getrimmt,
der vom Schothorn zum Gabelbaumende gespannt wird (Beschr. Sp. 1 Z. 5-8).
Während bis zum Anfang der 90er Jahre bei Hochleistungssegeln ein möglichst
faltenfreies Profil des Segels angestrebt wurde, wurden seit diesem Zeitpunkt
"loose-leech"-Segel angeboten. Bei diesen ist das Achterliek mit einer geringe-
ren Spannung beaufschlagt, die Trimmung erfolgt zu 80 % über den Vorliek-
tampen, was zu einer verstärkten Biegung des Mastes führt (Sp. 1 Z. 8-14).
Dies hat zur Folge, dass sich "schlabberige" Segelflächenbereiche bilden. Die
Streitpatentschrift gibt an, dass aufgrund der verstärkten Biegung des Mastes

zunächst in der Nähe des Segelkopfes ein solcher "schlabberiger" Achterliekbereich entsteht, der sich bei zunehmender Vorliekspannung und Mastbiegung in die unteren Segellattenfelder sowie in Richtung des Mastes ausdehnt (Sp. 1 Z. 16-25).

10 Weiter wird dort ausgeführt, dass die bisher bekannten Segel vom Surfer nach Gefühl und Erfahrung getrimmt worden seien, wobei ein optimaler Trimm, insbesondere wenn es sich um einen ungeübten Surfer handele, nur zufällig erzielt werde.

11 Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe der Erfindung, ein Surfsegel anzugeben, das genauer den jeweiligen Windverhältnissen entsprechend trimmbar sei, wobei dies auch für weniger erfahrene Surfer und für Anfänger ermöglicht werden solle (Sp. 1 Z. 55-59).

12 Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung beschreibt dazu ein Surfsegel mit folgenden Merkmalen:

1. Das Segel wirft mit zunehmender Vorliekspannung und verstärkter Mastkrümmung im Achterliekbereich zunehmend Falten, wodurch sich im Achterliekbereich "schlabberige" Segelflächenbereiche bilden.
2. Die "schlabberigen" Segelflächenbereiche schließen sich an zugehörigen Grenzlinien an die gespannte Segelfläche an.
3. Die Segelfläche weist mehrere Trimmmarkierungen auf.

4. Die Trimmmarkierungen liegen auf einer dazugehörigen Grenzlinie, bis zu der sich bei optimalem Trimmen der lose Achterliekbereich in Richtung des Mastes fortsetzt.
5. Die Trimmmarkierungen sind im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet.
6. Diese Linie verläuft etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels.

13 Damit geht die Streitpatentschrift - soweit sie die Merkmale 1 und 2 angibt - von bekannten "loose-leech"-Segeln aus und gibt Trimmmarkierungen an, die sich auf der Segelfläche befinden und dort auf der Grenzlinie zwischen der für derartige Segel kennzeichnenden "schlabberigen" und der gespannten Segelfläche.

14 Über die Trimmung ist die Grenzlinie in Abhängigkeit von der Windstärke unterschiedlich auszubilden. Durch die Anordnung einer Trimmmarkierung auf einer bei mittlerer Windstärke sich ausbildenden Grenzlinie erhalte der Surfer - wie die Beschreibung weiter ausführt - den Hinweis, wie stark der Vorliektampen für diese mittlere Windstärke zu spannen sei, nämlich so, dass die auf der Segelfläche sichtbare Grenzlinie durch diese Trimmmarkierung verlaufe. Die Markierung biete für die optimale Trimmung des Surfsegels nur einen ungefähren Anhaltspunkt. Für den praktischen Gebrauch sei es zu bevorzugen, drei solcher Trimmmarkierungen auf der Segelfläche anzuordnen, die auf den jeweiligen Grenzlinien für schwachen Wind, mittleren Wind und starken Wind lägen (Sp. 2 Z. 3-18). Diese seien im Abstand voneinander auf einer Linie anzubringen, die im wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen und parallel zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 41-44).

- 15 II. Der Senat lässt offen, ob es der Lehre des Streitpatents an der erforderlichen Technizität mangelt. Diese Frage kann unentschieden bleiben, weil der durch das Streitpatent gestützte Gegenstand jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
- 16 In der jetzt verteidigten Fassung geht Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die vorgenommene Änderung macht die bevorzugte Ausführungsform, drei Trimmmarkierungen auf der Segelfläche anzuordnen, die auf den Grenzlinien für schwachen Wind, mittleren Wind und starken Wind liegen, hinsichtlich der Zahl der Markierungen und ihrer Ausrichtung an einem Optimum zum Gegenstand von Patentanspruch 1. Nach Unteranspruch 7 in der ursprünglichen Fassung sollen die Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet sein, die etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels verläuft. Die Beschreibung gibt dazu an, dass es, um einen optimalen Trimm zu erreichen, zweckmäßig sei, die Windverhältnisse in drei Stufen einzuteilen und bevorzugt drei Trimmmarkierungen anzu bringen, die jeweils auf den Grenzlinien für schwachen, mittleren und starken Wind liegen (Sp. 2 Z. 12-17) und sich zwischen der ersten und der zweiten oder der zweiten und der dritten Lattentasche von oben des Segels befinden, wobei zu bevorzugen sei, dass die Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Linie lägen, die im Wesentlichen in der Mitte zwischen den Lattentaschen und parallel zu diesen verlaufe (Sp. 2 Z. 38-44).
- 17 Der Senat ist davon überzeugt, dass sich die Lehre des Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus ihm Bekanntem ergab. Zu dieser Überzeugung ist der Senat aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme, insbesondere aufgrund der Vernehmung des Zeugen K. , gelangt. Der Zeuge K. hat bei seiner Vernehmung durch den Senat ausgesagt, dass, seit-

dem die "loose-leech"-Segel auf dem Markt gewesen seien, anlässlich von Wettbewerben immer wieder unter den teilnehmenden professionellen Surfern die Frage des optimalen Trimmings erörtert worden sei. Von solchen professionellen Surfern würden verschiedene Segel für verschiedene Windstärken benutzt. Dabei gebe es für jedes Segel jeweils einen optimalen Trimm. Um diesen zu erreichen, sei es üblich gewesen, sich an der Grenzlinie zwischen der straffen und der "schlabberigen" Segelfläche zu orientieren. Er selbst habe auf der Grenzlinie Markierungen angebracht, um diesen Orientierungspunkt, bei dem der optimale Trimm erreicht werde, kenntlich zu machen, und sei danach bei der Grobeinstellung des Segels vorgegangen.

18 Es kann dahin stehen, ob mit dieser Aussage bewiesen ist, dass der Zeuge K. die Lehre des Streitpatents in neuheitsschädlicher Weise benutzt hat. Der Senat ist jedoch danach jedenfalls davon überzeugt, dass für einen professionellen Surfer, der sich nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet des Streitpatents befasste, die von dem Zeugen beschriebene Anbringung von Orientierungspunkten im Segel nahe gelegen hat. Es ist zum einen überzeugend, dass nach Einführung der "loose-leech"-Segel, deren optimaler Trimm für professionelle Surfer von großem Interesse war, die Frage, wie sich dieser am einfachsten gewährleisten ließ, zwischen ihnen erörtert worden ist. Ebenso ist es überzeugend, dass dabei Orientierungspunkte angestrebt wurden, die nach der Erfahrung einen optimalen Trimm gewährleisten. Dass sich dazu die besondere Beachtung der Grenzlinie zwischen der straffen und der "schlabberigen" Segelfläche anbot, ergab sich auch aus der Bedienungsanleitung des "mega-race"-Segels (Anlage K 7), der zu entnehmen ist, dass beim Trimmen die Veränderung der Segelspannung zu beobachten und als Maß für den erreichten Trimm heranzuziehen ist. Diese Orientierungspunkte zu kennzeichnen, lag für den Fachmann ebenso nahe. Dies hat nicht nur der Zeuge K. glaubhaft darge-

ge-

stellt, sondern auch der gerichtliche Sachverständige hat bereits in seinem schriftlichen Gutachten im Zusammenhang mit der Erörterung des Standardwerks C.A. Marchaj, Aerodynamik und Hydrodynamik des Segels, bestätigt, dass die Orientierung an Kennzeichen im Segel oder an dort etwa vorhandenen Farbstreifen längst vor dem Prioritätstag übliches Hilfsmittel beim Trimmen war.

19 Allerdings hat der Zeuge K. bekundet, dass er zwei Markierungen untereinander angeordnet habe, während nach Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung drei Trimmmarkierungen im Abstand voneinander auf einer Linie angeordnet sind, die etwa parallel zu den Lattentaschen des Segels verläuft. Auch in dieser abweichenden Anordnung ist jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht zu sehen. Sie ist allein dadurch begründet, dass das Segel nach dem Streitpatent, wie die Beschreibung ausführt, bei verschiedenen Windstärken zum Einsatz kommen soll. Das legt es nahe, Orientierungspunkte für unterschiedliche Windstärken vorzusehen und auf den jeweiligen Grenzlinien anzuordnen. Mit Rücksicht darauf, dass sich die am weitesten vorstehenden Endpunkte dieser Grenzlinien jeweils auf einer in etwa horizontalen Linie bewegen, wie die Demonstration in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat, liegt es dabei zugleich weiter nahe, auch die Markierungen auf einer solchen Linie in Verfolgung dieser Endpunkte unterzubringen. Dies gibt Patentanspruch 1 in der jetzt verteidigten Fassung dadurch an, dass die Linie, auf der die Markierungen angeordnet sind, etwa parallel zu den - horizontal angeordneten - Lattentaschen verläuft.

20 Die Unteransprüche, die sich auf den verteidigten Patentanspruch 1 zurückbeziehen sollen, haben keinen eigenen erfinderischen Gehalt. Dies macht die Beklagte auch nicht geltend. Sie fallen daher mit dem verteidigten Patentanspruch 1.

21 III. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 PatG, § 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.07.2002 - 3 Ni 57/00 -