



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 47/04

Verkündet am:  
16. Dezember 2008  
Potsch  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin und den Antrag der Streithelferin der Klägerin wird das durch Beschluss vom 6. Mai 2004 berichtigte, am 6. November 2003 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

Das deutsche Patent 37 26 699 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 11, 15, 16 sowie seiner Patentansprüche 17, 18 und 19, soweit letztere nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 rückbezogen sind, für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte war Inhaberin des im Lauf des Berufungsverfahrens infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer erloschenen deutschen Patents 37 26 699 (Streitpatents), das ein "Sektionaltorblatt" betrifft und 19 Patentansprüche umfasst. Die Klägerin wird aus dem Streitpatent in Anspruch genommen. Die im Berufungsverfahren allein noch angegriffenen Patentansprüche 1 bis 11 und 15 bis 19 des Streitpatents haben folgenden Wortlaut:

"1. Sektionaltorblatt (1) aus einer Reihe mit ihren Stirnbreitseiten (8, 9) aufeinanderfolgend aneinander angelenkter Paneele (4, 4', 4''), wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblattschließzustand (2) gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel (4'') zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnitt konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnitt konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, so daß jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4 und 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegend einen durch eine auf der Torblattinnenseite (18) festgelegte, gesonderte Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen (4, 4') bestimmten, im Vertikalschnittbild entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, und daß sich die einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblattschließzustand (2) in dessen Öffnungszustand (3) derart aneinander vorbei verschieben, daß der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, dadurch gekennzeichnet, daß sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels (4) ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblattstärke hinweg erstreckt und daß in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluß an den konvexen Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluß an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblattschließzustand (2) ineinandergreifen und jeweils mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblattaußen- und -innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind, wobei der konkave Oberflächenbereich (11) mit der außenseitigen Breitfläche des Paneels (4) in einer Nasenkante (23) aus-

läuft, zwischen der und einer im Anschluß an den konvexen Oberflächenbereich (10) ausgebildeten Abstufung (52) des jeweils nachfolgenden Paneels (4') ein eine Sicke (50, 51) bildender Abstand freigelassen ist.

2. Torblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der konvexe Oberflächenbereich (10) zu der Torblatt-Innenseite (18) gesehen in einer Eckkante (22) endet und daß die Nasenkante (23) und die Eckkante (22) der einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) zweier aufeinanderfolgend angeordneter Paneele (4, 4'), die im Übergangsbereich zwischen der Torblattschließstellung (2) und dessen Öffnungsstellung (3) um den größten Winkel (16) gegeneinander verschwenkt sind, einen Spalt (21) bilden, dessen maximale Öffnungsweite geringer als Fingerdicke, insbesondere kleiner oder gleich 4 mm, ist.
3. Torblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Spaltbereich (15) im Vertikalschnittbild sichelförmig sich in Richtung der Torblatt-Außenseite (17) verjüngend ausgebildet ist.
4. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (10, 11) im Vertikalschnittbild je etwa kreisbogenförmig mit dem Kreismittelpunkt in und/oder in Nähe der Scharnier-Gelenkachse (13) verlaufend ausgebildet ist.
5. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Paneele (4, 4', 4'') einschalig (29) mit zur Torblatt-Innenseite (18) bis auf einen oberen und einen unteren Randbereich (24, 25) offener Rückbreiteite ausgebildet sind, an welchen Randbereichen (24, 25) die Scharnierlappen (26, 27) festgelegt sind, wobei diese Bandbereiche *[richtig: Randbereiche]* (24, 25) hierfür verstärkt, insbesondere durch auf sich selbst zurückgefaltete Blechabschnitte, ausgebildet sind.
6. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Paneele (4, 4', 4'') doppelschalig ausgebildet sind, deren eine Schale (30) die die Torblatt-Außenseite (17) bildende Breitseite aufweist und deren andere Schale (31) die die Torblatt-Innenseite (18) bildende Breitseite des Paneels (4, 4', 4'') beinhaltet.
7. Torblatt nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Schalen (30, 31) des doppelschaligen Paneels (4, 4', 4'') mittels einer zwischen den Schalen (30, 31) vorgesehenen Ausschäummasse (32) oder dergleichen Isolierkörper miteinander verbunden sind.
8. Torblatt nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Schalen (30, 31) jeweils von beiden Stirnbreitseiten (8, 9) ausgehende Randfahnen (33, 34) aufweisen, die sich jeweils parallel zu den die Torblatt-Außen- und -Innenseiten (18) bildenden Breitseiten des Paneels (4, 4', 4'') in das Paneelinnere gerichtet erstrecken.

9. Torblatt nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Spaltbereich (15) eine Dichtung (38; 43; 46) angeordnet ist.
10. Torblatt nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils parallel verlaufenden Randfahnen (33, 34) der Schalen (30, 31) mit einem eine schlitzförmige Ausnehmung (37) bildenden Abstand voneinander angeordnet sind.
11. Torblatt nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils parallel verlaufenden Randfahnen (33, 34) der Schalen (30, 31) verbindend von Befestigungselementen wie Schrauben (36) durchgriffen sind, mit denen die jeweiligen Scharnierlappen (26, 27) an den zugehörigen Paneel-Innenseitenrandzonen festgelegt sind.
15. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung als Dichtwulststreifen (43) ausgebildet ist, der mit seinem einen Streifenwandabschnitt (44) an einer der Stirnbreitseiten (8 oder 9) - insbesondere an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite (8) außerhalb dieses Oberflächenbereiches (10) - festgelegt ist und mit seinem an dem anderen Streifenrandabschnitt befindlichen Dichtwulst (45) im Zuge der Verringerung des Verschwenkwinkels an einer Fläche angreift, die an der anderen Stirnbreitseite (8 oder 9) - insbesondere an der zur Torblatt-Außenseite (17) hin gerichteten Stufenflanke des Federstufenbereiches (20) der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) - vorgesehen ist.
16. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung als Dichtlappenstreifen (46) ausgebildet ist, der mit seinem einen Stufenrandbereich an einer der Stirnbreitseiten (8 oder 9) - insbesondere an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite (8) - festgelegt ist und mit seinem von dem Streifenrandbereich fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich (48) im Zuge der Verringerung des Verschwenkwinkels an der anderen Stirnbreitseite (9 oder 8) - insbesondere durch Angriff an der Nasenkante (23) der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) - in den Spaltbereich (15) eintritt.
17. Torblatt nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Randkantenbereich (40, 41; 44; 47) der streifenförmigen Dichtung (38; 43; 46) in die schlitzförmige Ausnehmung (37) eingesetzt und festgelegt ist, insbesondere von den Schrauben (36) durchgriffen ist, die die Randfahnen (33, 34) der beiden Schalen (31, 32) des doppelschaligen Paneels durchgreifen.
18. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die die Torblatt-Außenseite (17) bildenden Breitseiten der Paneele (4, 4', 4'') mit senkrecht zur Bewegungsrichtung des Torblattes (1) verlaufenden Sicken (50, 51) versehen sind, die den in der Torblattschließstellung (2) im Bereich der Übergänge zwischen den Paneelen (4, 4', 4'') außenseitig (17) in Erscheinung tretenden Sicken (50, 51) entsprechend ausgebildet sind.

19. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Paneele (4, 4', 4'') in unterschiedlichen - insbesondere nach dem Rastermaß der Sicken bemessenen - Höhen und in verschiedenen Dicken gefertigt sind, wobei bei doppelschaligen Paneelen die die Torblatt-Außenseite (17) bildenden Außenschalen (30) für jede Paneeldicke gleich ausgebildet sind."

2 Wegen der nicht mehr angegriffenen Patentansprüche 12 bis 14 des Streitpatents wird auf die Patentschrift sowie auf das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts verwiesen.

3 Die Klägerin hat das Streitpatent sowie das auf dessen Priorität beruhende europäische Patent 304 642 mit der Nichtigkeitsklage angegriffen; hinsichtlich des letzteren wurde das Verfahren vom Bundespatentgericht abgetrennt (die diesbezügliche, sechs verbundene Verfahren betreffende Entscheidung, mit der das europäische Patent wegen unzulässiger Erweiterung und wegen fehlender Schutzfähigkeit in vollem Umfang für nichtig erklärt wurde, ist in BPatGE 49, 84 und BIPMZ 2006, 212 veröffentlicht; das Berufungsverfahren ist unter dem Aktenzeichen X ZR 115/05 beim Senat anhängig).

4 Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die französische Patentschrift 1 310 605 (1962; in der Auflistung des gerichtlichen Sachverständigen 1), die US-Patentschrift 2 372 792 (2), die deutsche Offenlegungsschrift 34 25 556 (5), die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 30 386 (3) und die Broschüre "Das HOESCH Sektionaltor-Element" (10) bildeten, nicht patentfähig sei, und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

5 Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2, 4, soweit dieser nicht auf Patentanspruch 3 rückbezogen ist, 5 und 6, soweit nicht mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 3 rückbezogen, 7 bis 11 sowie 15, soweit nicht (mittelbar) auf Patentanspruch 3 rückbezogen, 17, soweit nicht mittelbar auf Patentanspruch 3 oder unmittelbar auf Patentansprüche 12 bis 14 oder 16 rückbezogen, 18 in den Rückbeziehungen wie Patentanspruch 17 sowie in unmittelbarer Rückbeziehung auf Patentanspruch 16 in dessen vorgenannten Rückbeziehungen, 19 in den Rückbeziehungen wie Patentanspruch 18 sowie auf Patentanspruch 18 in dessen vorgenannten Rückbeziehungen für nichtig erklärt.

6 Hiergegen wenden sich die Parteien der ersten Instanz mit ihren wechselseitigen Berufungen. Die Beklagte beantragt nunmehr noch, unter Abänderung des angefochtenen Urteils, soweit dieses zu ihrem Nachteil ergangen ist, die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass Patentanspruch 1 um folgende Merkmale ergänzt wird:

"wobei die Paneele (4, 4', 4'') eine Schale (29, 30) aufweisen, welche die die Torblatt-Außenseite (17) bildende Breitseite aufweist und an welcher der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (10, 11) ausgebildet sind und wobei die Paneele (4, 4', 4'') zwischen dem konvexen Oberflächenbereich (10) und einer Stufenflanke des Nutstreifenbereichs (19) ausgeschäumt sind."

7 Hieran sollen sich jeweils die Patentansprüche 2 bis 19 in ihrer erteilten Fassung anschließen, wobei in Patentanspruch 16 zweimal das Wort "insbesondere" entfallen soll.

- 8 Die Klägerin beantragt, unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 11, 15, 16, seines Patentanspruchs 17, soweit dieser nicht unmittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 zurückbezogen ist, seines Patentanspruchs 18, soweit dieser nicht unmittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 sowie auf Patentanspruch 17 im vorstehenden Umfang zurückbezogen ist, und seines Patentanspruchs 19, soweit dieser nicht unmittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 sowie auf Patentanspruch 17 im vorstehenden Umfang, für nichtig zu erklären. Sie hat im Berufungsverfahren u.a. noch die deutsche Offenlegungsschrift 24 62 185 (Anlage K33) genannt.
- 9 Die Streithelferin der Klägerin, deren Rechtsvorgängerin im Berufungsverfahren dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beigetreten ist und u.a. zusätzlich die Broschüre "Sectionaltore Typ K/Sectionaltore Thermonix" der Türenwerke Riexinger GmbH & Co. KG (15) genannt hat, beantragt die Nichtigerklärung im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11, 15, 17 bis 19, soweit diese nicht unmittelbar auf Patentansprüche 12 bis 14 oder 16 rückbezogen sind.
- 10 Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung der Klägerin und des Antrags der Streithelferin der Klägerin. Die Klägerin und ihre Streithelferin treten jeweils dem Rechtsmittel der Beklagten entgegen.
- 11 Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. T. W. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein von Prof. Dr. G. erstelltes Gutachten vorgelegt.



Entscheidungsgründe:

- 12                    Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin und der Antrag ihrer Streithelferin führen zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur Nichtigklärung des Streitpatents im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 11 und 15 sowie 17 bis 19, soweit letztere nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 und 16 zurückbezogen sind, die Berufung der Klägerin weiter zur Nichtigklärung des Streitpatents im Umfang von Patentanspruch 16 und der auf diesen, aber nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 zurückbezogenen Patentansprüche 17 bis 19. Insgesamt führen die Berufung der Klägerin und der Antrag ihrer Streithelferin mithin zur Nichtigklärung des Streitpatents in dem aus der Urteilsformel ersichtlichen Umfang; das Rechtsmittel der Beklagten bleibt dagegen ohne Erfolg. Der Fortbestand der Patentansprüche 12 bis 14 des Streitpatents und der nachfolgenden, auf diese zurückbezogenen Patentansprüche ergibt sich daraus, dass insoweit das klagabweisende Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten worden ist.
- 13                    I. 1. Die zulässigerweise im Berufungsverfahren beigetretene (Sen.Urt. v. 21.6.2005 - X ZR 151/01; RG GRUR 1938, 844 - Nebenintervention) Streithelferin ist streitgenössische Nebenintervenientin (Sen.Urt. v. 16.10.2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60, 65 - Sammelhefter II; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008 Rdn. 110). Ihr Beitritt ist wirksam, weil sie ein ausreichendes rechtliches Interesse am Obsiegen der Klägerin dargetan hat, denn ihre Rechtsvorgängerin hat möglicherweise patentverletzende Sektionaltore an eine C. BV geliefert, die deshalb von der Beklagten vor dem Landgericht Mannheim gerichtlich in Anspruch genommen worden ist und der

Rechtsvorgängerin der Streithelferin den Streit verkündet hat (vgl. Sen.Beschl. v. 30.5.1967 - Ia ZB 24/65, GRUR 1968, 86 - landwirtschaftliches Ladegerät, Gebrauchsmustersache; Sen.Urt. v. 1.4.1965, GRUR 1966, 141 - Ia ZR 218/63, Stahlveredlung, zum Rechtsschutzbedürfnis nach Erlöschen des Patents; Rogge in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 81 PatG Rdn. 8; Keukenschrijver, aaO Rdn. 110). Ob die Inanspruchnahme der Streithelferin aus dem parallelen europäischen Patent ein ausreichendes rechtliches Interesse an einem Beitritt in dem gegen das deutsche Patent gerichteten Nichtigkeitsverfahren begründet, bedarf deshalb keiner Entscheidung.

14                    2. Dass das Streitpatent möglicherweise nach Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG seine Wirkung verloren hat, steht der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage schon deshalb nicht entgegen, weil die Klägerin aus dem Streitpatent in Anspruch genommen worden ist (vgl. Sen.Urt. v. 12.11.2002 - X ZR 118/99, Schulte-Kartei, PatG 81-85, Nr. 310 - Knochenschraubensatz, Umdruck S. 7; Keukenschrijver, aaO Rdn. 81).

15                    II. 1. Das Streitpatent betrifft ein Sektionaltorblatt. Ein Sektionaltor dient dem Verschließen von Hallen oder Garagen. Das Torblatt ist dabei in mehrere Sektionen (Paneele) waagrecht unterteilt. Nach der Beschreibung des Streitpatents durchlaufen die durch Scharniere miteinander verbundenen Paneele beim Übergang von der Schließlage in die Öffnungslage und umgekehrt einen bogenförmigen Führungsbereich zwischen dem etwa vertikal gerichteten, geradlinigen Führungsabschnitt für die Schließstellung und dem etwa horizontal verlaufenden Führungsabschnitt für die Offenstellung. Die Scharnierachse liegt dabei auf der Torblattinnenseite. Beim Durchlaufen des bogenförmigen Bereichs entfernen sich die nach außen gerichteten Breitseiten der Paneele von-

einander und bilden einen Spalt, der sich bei Überführung des Torblatts in die Schließstellung verkleinert. Bei Eingreifen der Finger in diesen Spalt besteht die Gefahr, dass die Finger gequetscht werden. Dies kann nicht dadurch verhindert werden, dass in der Schließstellung ein die Klemmung vermeidender Kantenabstand ausgebildet wird, da in diesem Fall ein dichter Torblattabschluss nicht mehr erreicht werden könnte (Beschr. Sp. 1 Z. 5 - 35).

16                    Das Streitpatent bezeichnet ein Sektionaltorblatt als aus der französischen Patentschrift 1 310 605 bekannt, bei der durch die spezielle Ausbildung der Stirnbreitseiten der Paneele zwar ein guter Schutz vor einer Fingerquetschung gewährleistet sei, sich bei starker Windbeanspruchung des Torblatts aber eine unerwünscht große Versetzbewegung zwischen den aufeinanderfolgenden Paneelen ergeben könne, wodurch Fingerschutzwirkung und Dichtigkeit beeinträchtigt werden könnten (Beschr. Sp. 1 Z. 36 - 48).

17                    2. Durch das Streitpatent soll ein Sektionaltorblatt zur Verfügung gestellt werden, bei dem Versetzbewegungen der Paneele untereinander auch bei starker Belastung gering gehalten werden und das eine dichte Abfolge der Paneele gewährleistet (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 49/54).

18                    3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der noch verteidigten Fassung ein Sektionaltorblatt, dessen Merkmale im Wesentlichen mit dem Bundespatentgericht wie folgt gegliedert werden können:

- (1) Das Torblatt besteht aus einer Reihe von Paneelen, die mit ihren Stirnbreitseiten aufeinanderfolgend aneinander angelenkt sind,

- (2) jedes Paneel weist an seiner im Torblattschließzustand gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel zugewandten Stirnbreitseite einen Oberflächenbereich auf, der im Vertikalschnitt konvex verläuft, und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel zugewandten Stirnbreitseite einen Oberflächenbereich, der im Vertikalschnitt konkav verläuft, wobei
- (3) jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele einen Spaltbereich begrenzen, indem sie mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich einander gegenüberliegen, der bestimmt wird durch eine auf der Torblattinnenseite festgelegte, gesonderte Scharnierverbindung zwischen den Paneelen, und der im Vertikalschnittbild entsprechend bogenförmig berandet ist,
- (4) und sich die die einander zugewandten Stirnbreitseiten im Zug ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse bei Übergang von dem Torblattschließzustand in dessen Öffnungszustand aneinander vorbei verschieben, derart, dass der Spaltbereich über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels hinweg bestehen bleibt und sich dabei in Verschwenkrichtung verkürzt,
- (5) sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich jeweils von der Torblattaußenseite des Paneels ausgehend in Richtung auf dessen Torblattinnenseite über einen Teil der Torblattdicke hinweg erstreckt,
- (6) und in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich ein Nutstufen-

bereich vorgesehen ist, der in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildet ist, und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich ein Federstufenbereich vorgesehen ist, der von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildet ist,

- (7) die Stufenbereiche im Torblattschließzustand ineinandergreifen und jeweils mit Stufenflanken ausgebildet sind, die etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblattaußen- und -innen-seite bildenden Paneelbreitseiten verlaufen,
- (8) der konkave Oberflächenbereich mit der außenseitigen Breitfläche des Paneels in einer Nasenkante ausläuft, im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich des jeweils nachfolgenden Paneels eine Abstufung ausgebildet ist und zwischen der Nasenkante und der Abstufung ein eine Sicke bildender Abstand freigelassen ist; wobei weiter
- (9) die Paneele eine Schale aufweisen, die die Breitseite, die die Torblattaußenseite bildet, aufweist, und an der der konvexe und der konkave Oberflächenbereich ausgebildet sind und
- (10) die Paneele zwischen dem konvexen Oberflächenbereich und einer Stufenflanke des Nutstufenbereichs ausgeschäumt sind.

4. Die verkleinerte Wiedergabe der Figur 1 des Streitpatents zeigt die schematisierte Seitenansicht eines patentgemäßen Sektionaltors:

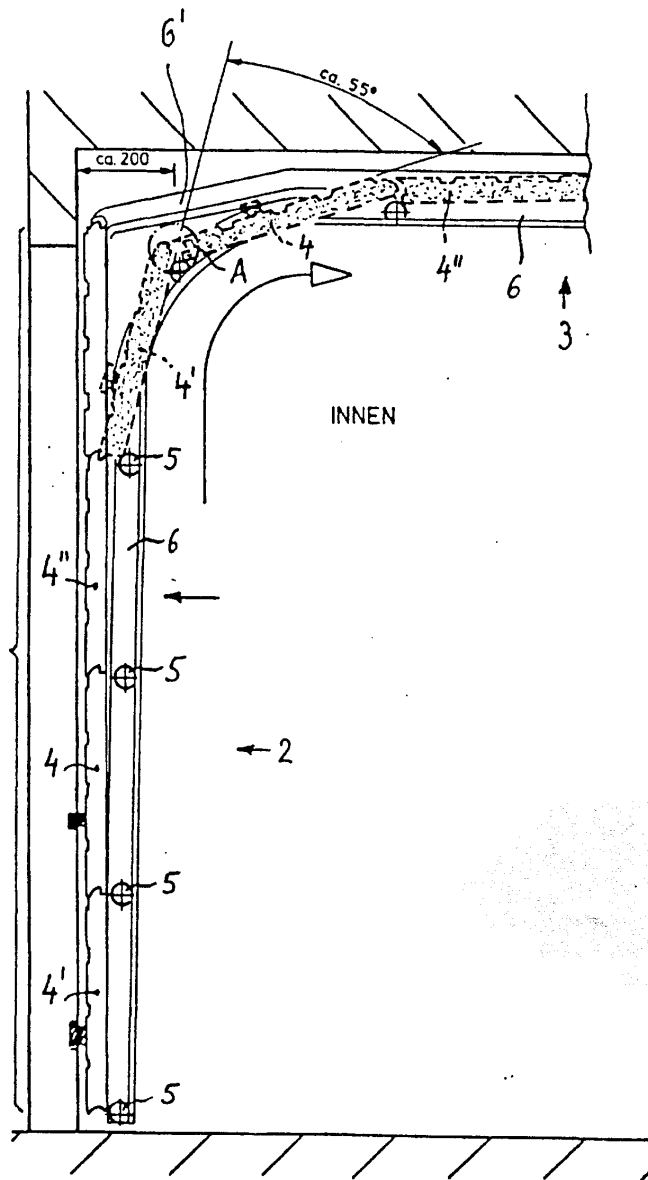


Fig. 1

20

Die Schließstellung des Torblatts ist dabei mit (2) bezeichnet, während die Öffnungsstellung gestrichelt mit (3) wiedergegeben ist. Drei Paneele sind

mit (4), (4') und (4'') bezeichnet. Rollen (5) im Scharnierbereich greifen in Führungsschienen (6) ein, die aus einem geradlinigen Abschnitt, einem gebogenen Übergangsabschnitt und einem etwa horizontal geradlinig verlaufenden Aufnahmeabschnitt für die Öffnungsstellung bestehen. In der Schließlage bildet das Torblatt eine nach außen gerichtete Außenseite und eine nach innen gerichtete Innenseite (17, 18; beides in der Figur nicht bezeichnet).

21 Die ebenfalls verkleinert wiedergegebene Figur 4 zeigt den Scharnierbereich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Paneelen (4, 4') in unterschiedlichen Verschwenkstellungen, nämlich oben mit maximalem Verschwenkwinkel (16), unten - wie in der Schließstellung des Torblatts - mit Verschwenkwinkel 0 und in der Mitte in einer Zwischenschwenkstellung. Die Figur lässt zugleich die Ausbildung der einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) der beiden Paneele erkennen. Die Bezugszeichen ergeben sich dabei aus den Patentansprüchen.

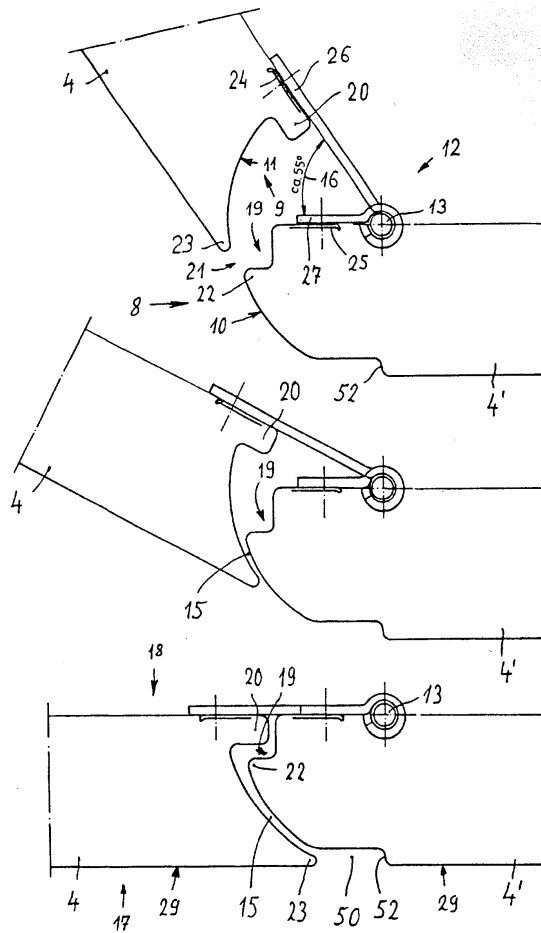


Fig. 4

22

III. 1. Es kann dahinstehen, ob die Einfügung der zusätzlichen Merkmale in Patentanspruch 1 im Patent wie in den ursprünglichen Unterlagen eine ausreichende Stütze findet, wogegen jedenfalls hinsichtlich des Merkmals 10 deshalb Bedenken bestehen, weil die Offenbarung eines ausgeschäumten Paneels mit einschaliger Ausbildung zweifelhaft ist. Dies bedarf jedoch keiner näheren Aufklärung, weil der verteidigte Patentanspruch 1 jedenfalls nicht schutzfähig ist. Dies gilt auch für Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung, der die



Merkmale 9 und 10 der vorstehenden Gliederung nicht aufweist, und auf den für den Fall, dass Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung der Verteidigung nicht zugrunde gelegt werden könnte, zurückzugreifen sein könnte (vgl. etwa Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 81 Rdn. 133). Damit fällt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten wie in seiner erteilten Fassung.

23                    2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist allerdings neu (§ 3 PatG). Das gilt auch gegenüber der US-Patentschrift 2 372 792 aus dem Jahr 1945. Diese zeigt in den Figuren 25 und 26 den Verbindungsbereich von Sektionaltoren aus Holzpaneelen, wobei die einzelnen Paneele mit Scharnieren auf der Innenseite aneinander befestigt sind. An den Stirnseiten sind Metallprofilelemente angeschlagen, über die zwischen den angrenzenden Paneelen eine Nut-Feder-Verbindung ausgebildet wird. Die konkaven und konvexen Oberflächenbereiche gleiten bei Verdrehung aneinander vorbei. Die beiden Stufenbereiche (Merkmal 6) sind durch das Profil an der Verbindung zwischen konvexem und konkavem Bereich und dem Scharnier 91 verwirklicht. Eine Sicke zwischen Nasenkante und Abstufungskante (Merkmal 8) wird jedoch nicht beschrieben und auch nicht gezeigt. Zudem sind die Merkmale 9 und 10 nicht verwirklicht.

24                    Alle anderen Entgegenhaltungen kommen dem verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht näher.

25                    3. a) In der mündlichen Verhandlung hat auch die beklagte Patentinhaberin Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung gegenüber der US-Patentschrift 2 372 792 nicht mehr als schutzfähig verteidigt. Die aus dieser Veröffentlichung nicht bekannte, im Streitpatent als Sicke (Bezugszei-

chen 50 in Figur 4) bezeichnete Stufe ergab sich für den Fachmann, einer als Ingenieur auf Fachhochschul- oder entsprechendem Niveau ausgebildeten Person mit einem Abschluss auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder des Bauingenieurwesens mit einigen Jahren einschlägiger Berufserfahrung, aus den technischen Verhältnissen, nämlich durch die Integration der Nase (23) in die Paneelaußenfläche. Dabei beruht die aus der Zeichnung ersichtliche Abmessung der "Sicke" auf optischen und ästhetischen Gründen, nämlich aus der Kaschierung des von der Nase verdeckten Spalts (15) durch eine Oberflächenstrukturierung (vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 57 - 64; Sp. 3 Z. 34 - 37; Sp. 4 Z. 47 - 59).

26                    b) Die Beklagte verteidigt demgemäß diesen Patentanspruch nur mit den zusätzlichen Merkmalen 9 und 10. Aber auch diese Verteidigung führt, unterstellt, dass sie nicht zu einer Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung oder gegenüber dem, was das Patent in seiner erteilten Fassung schützt, nicht zu einem rechtsbeständigen Patentanspruch.

27                    Dass die Paneele auch als Schale mit die Torblattaußenseite bildender Breitseite gestaltet sein können, an der der konvexe und der konkave Oberflächenbereich ausgebildet sind (Merkmal 9), war aus der Broschüre "Das HOESCH Sektionaltor-Element" (10) bekannt, in der derartige Ausgestaltungen abgebildet sind. Die Vorveröffentlichung dieser Broschüre ist nicht in Zweifel gezogen worden; an ihr zu zweifeln besteht auch kein Anlass.

28                    Vergebens beruft sich die Beklagte insoweit auf Fehlvorstellungen der Fachwelt. Wie die genannte Broschüre zeigt, waren entsprechend ausgeformte Schalen bereits in praktischem Einsatz, ohne dass sich etwaige Schwierigkeiten bei der Blechumformung dabei hinderlich ausgewirkt hätten. Es bedarf da-

her keiner Aufklärung, ob derartige Schwierigkeiten tatsächlich in der Fachwelt gesehen wurden. Wenn einer der Mitbewerber der Parteien solche Schalen bereits im Angebot hatte, so zeigt dies jedenfalls, dass es sich nicht um tief verwurzelte Fehlvorstellungen gehandelt hat, deren Überwindung allenfalls bei der grundsätzlichen Kenntnis von solchen Ausgestaltungen eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte (vgl. nur Asendorf/Schmidt in Benkard, aaO Rdn. 57 zu § 4 PatG).

29 Die Ausschäumung der Schale zwischen dem konvexen Oberflächenbereich und einer Stufenflanke des Nutstufenbereichs (Merkmal 10) ergibt sich ebenfalls aus der genannten Broschüre. Das Merkmal besagt zunächst nicht, dass die Ausschäumung auf den genannten Bereich beschränkt zu sein hat; so zeigt auch Figur 3 des Streitpatents nur vollständig ausgeschäumte (zweischalige) Paneele. Derartige Ausschäumungen zeigen und beschreiben schon die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 30 386 aus dem Jahr 1981 (3) und die nach dem Druckvermerk aus dem Jahr 1984 stammende Broschüre "Sectionaltore Typ K/Sectionaltore Thermonix" der Türenwerke Riexinger GmbH & Co. KG (15, insbes. S. 5 mit zugehöriger Erläuterung). Das Ausschäumen sieht der Senat als eine zum Anmeldezeitpunkt geläufige und dem Fachmann zur Verfügung stehende Maßnahme an, die sich zudem als ersichtlich der Wärmedämmung förderlich jedenfalls für bestimmte Einsatzgebiete der Sektionaltore, insbesondere für das Verschließen temperierter Räume, schon aus Gründen der Energieeinsparung aufdrängte.

30 Dass bei einschaligen Anordnungen für das Ausschäumen kein geschlossener Raum zur Verfügung stand, stützt schon deshalb die Bejahung erfinderischer Tätigkeit nicht, weil sich der verteidigte Patentanspruch 1 nicht

auf einschalige Paneele beschränkt. Im Übrigen bietet auch das Streitpatent für das Ausschäumen einschaliger Paneele keine ausgearbeitete Lösung, sondern überlässt es dem nacharbeitenden Fachmann, eine solche zu finden.

31           Auf die beiden zusätzlichen, jeweils für sich bekannten Merkmale lässt sich somit weder allein noch in Kombination mit den übrigen Merkmalen eine erfinderische Leistung stützen.

32           4. Mit Patentanspruch 1 fallen diejenigen angegriffenen, auf ihn zurückbezogenen nachgeordneten Patentansprüche, für die ein erfinderischer Gehalt weder in ihren zusätzlichen Merkmalen noch in ihren Rückbeziehungen geltend gemacht ist. Ein solcher erfinderischer Gehalt ist auch für den Senat nicht ersichtlich.

33           Ein erfinderischer Gehalt, der auch die entsprechend rückbezogenen weiter nachgeordneten Patentansprüche trüge, wird indessen für die Patentansprüche 3, 8 und 16 geltend gemacht (hierzu nachfolgend unter IV).

34           IV. 1. Auch Patentanspruch 3 hat weder in seiner Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung noch in Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung Bestand.

35           Dieser Patentanspruch weist das zusätzliche Merkmal auf, dass der Spaltbereich im Vertikalschnittbild sichelförmig sich in Richtung der Torblattaußenseite verjüngend ausgebildet ist. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Krümmungen der konvexen Fläche 10 und der dieser gegenüberliegenden konkaven Fläche 11 unterschiedlich sind, wobei die Krümmung der konkaven

Fläche vorzugsweise flacher als die der konvexen Fläche ausgebildet wird. Insofern ist der Fachmann jedenfalls auf Grund seiner Berufserfahrung mit der zudem seit vielen Jahren beschriebenen Gefahr des Fingerklemmens bei Sektionaltoren (vgl. nur die US-Patentschrift 2 372 792; S. 6 li. Sp. Z. 45 - 50) vertraut und er ist bestrebt, den Kanal an der Außenseite des Paneels so eng auszubilden, dass Finger nicht eingeführt werden können. Dabei bleibt er jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, nicht stehen. Er macht sich vielmehr zusätzliche Gedanken darüber, ob sich bei einer engen Ausgestaltung des Kanals nicht auf Grund insbesondere von Material- und Fertigungsungenauigkeiten Schwierigkeiten durch zu geringe Toleranzen ergeben können, die möglicherweise die Kinematik behindern. Diese Überlegungen führen ihn sogleich dahin, dass die zum Fingerschutz gebotene enge Gestaltung nur dort erforderlich ist, wo die Finger tatsächlich eingreifen können, d.h. auf der Außenseite des Kanals (im Lagebereich der Nasenkante im Schließzustand). Damit erkennt er aber, dass auf die Verengung im Innern verzichtet werden kann. Dies kann er auf verschiedene Weise erreichen; die sichelförmige Aufweitung, die zudem leicht durch Variieren der Krümmung erreicht werden kann, ist dabei eine Lösung der Wahl.

36

2. Patentanspruch 8, der alternativ, insoweit aber zwingend, auf Patentanspruch 6 oder Patentanspruch 7 zurückbezogen ist und damit wenigstens eine doppelschalige Ausbildung des Paneels voraussetzt, sieht weiter vor, dass die beiden Schalen jeweils von beiden Stirnbreitseiten ausgehende Randfahnen aufweisen, die sich jeweils parallel zu den die Torblattaußen- und -innenseiten bildenden Breitseiten des Paneels in das Paneelinnere gerichtet erstrecken. Dadurch wird nach einem Ausführungsbeispiel eine schlitzförmige Ausnehmung geschaffen, in die der Balgrand eines ein Dichtungsmittel bilden-

den Balgstreifens eingeführt werden kann (Beschr. Sp. 5 Z. 10 - 14, 33 - 42). Eine ähnliche Ausgestaltung zeigt bereits die Broschüre "Sectionaltore Typ K/Sectionaltore Thermonix" der Türenwerke Riexinger GmbH & Co. KG (15; S. 5) an den beiden Stirnbreitseiten; auch hier wird zudem die nur im Ausführungsbeispiel des Streitpatents beschriebene Einführung eines Dichtungsmittels gezeigt ("Dichtung zwischen den Sectionen"). Dass hierbei eine einfachere und zudem nicht eine konvex-konkave, sondern eine stufenförmige Abfolge der Paneele betreffende Ausgestaltung gezeigt wird, spricht nicht gegen eine Übernahme dieses allgemeinen Konstruktionsprinzips, das sich in ähnlicher Form in der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 30 386 (3; Fig. 7: Nut 33) findet, auf die Ausgestaltung des Streitpatents.

37

3. Patentanspruch 16 sieht über seine Rückbeziehung auf die Patentansprüche 9 bis 11 bei doppelschaligen Paneelen in seiner noch verteidigten Fassung eine Dichtung im Spaltbereich vor, die durch einen Dichtlappenstreifen verwirklicht ist, der an der konvexen Stirnbreitseite festgelegt ist und mit seinem fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich im Zug der Verringerung des Schwenkwinkels an der konkaven Stirnbreitseite in den Spaltbereich eintritt. Letztlich erfasst der durch diesen Patentanspruch auch in seiner verteidigten Fassung zu begründende Schutz einen Ausschnitt des allgemeinen Prinzips, einen fixierten Dichtlappen durch den Bewegungsvorgang mitzunehmen und dabei zur Dichtung einzusetzen. Dies mag zwar für Sektionaltore nicht vorgeschrieben sein, war aber für Fenster und Türen bekannt (deutsche Offenlegungsschrift 24 62 185; Anl. K33; vgl. insbesondere Fig. 9 für eine rein translatorische Bewegung des Fensterflügels). Von dem verhältnismäßig hoch qualifizierten und erfahrenen Fachmann konnte, wenn er auf dem Gebiet der Sektionaltore keine adäquate Dichtungslösung vorfand, erwartet werden, dass er sich

allgemein auf dem Gebiet der Dichtungen an Bauwerken und damit auch an Fenstern und Türen umsaß; dabei stieß er auf die in der deutschen Offenlegungsschrift 24 62 185 gezeigten Dichtungen. Diese auch bei nicht rein translatorischen, sondern auch rotatorischen Bewegungsabläufen einzusetzen, konnte ihm keine Schwierigkeiten bereiten.

38                    Patentanspruch 16 beruht somit ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

39                    V. Da die Patentansprüche 12 bis 14 nicht mehr angegriffen werden, bleibt es bei ihnen sowie bei den nachgeordneten Patentansprüchen 17, 18 und 19, soweit sie auf Patentansprüche 12 bis 14 rückbezogen sind, bei ihrer Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1960 - I ZR 109/55, Liedl 1959/60, 395, 410 - Schwingungswalze; BGH, Urt. v. 11.11.2003 - X ZR 61/99, Schulte-Kartei, PatG 81-85, Nr. 318 - Mikroabschaber, Umdruck S. 9).

40

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. §§ 91, 92, 97, 100 Abs. 1, 101 Abs. 2 ZPO. Der verringerte Angriff der Klägerin in der Berufungsinstanz als auch der Streithelferin der Klägerin hat keine Auswirkungen auf die Kostentragungspflicht der Beklagten.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.11.2003 - 2 Ni 10/02 -