



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 60/09

Verkündet am:
24. März 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 10. März 2009 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert:

Das europäische Patent 994 992 wird in der Fassung, die es im Beschränkungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch Beschluss vom 20. Juni 2008 erhalten hat, im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Von den Kosten der ersten Instanz tragen die Klägerin ein Zehntel und die Beklagte neun Zehntel. Die Kosten der zweiten Instanz fallen der Beklagten zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patents 994 992 (Streitpatents), das am 8. Juli 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der dänischen Patentanmeldung 82597 vom 8. Juli 1997 nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag angemeldet worden ist. Das nachträglich im Verfahren nach § 64 PatG mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland mit Patentansprüchen in deutscher Sprache beschränkte Streitpatent (C5-Schrift DE 698 09 054) umfasst nunmehr die Patentansprüche 1 bis 4; die im Berufenungsverfahren allein noch angegriffenen Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

- "1. Anschlusskragen zum dichtenden Anschluss eines das Dach durchdringenden Blendrahmens (1) eines Oberlichtfensters an eine äußere wetterschützende Membran (7) in einer Unterdachkonstruktion, umfassend einen der Größe des Blendrahmens entsprechenden Vollkragen aus untereinander verbundenen Anslusselementen (11-14) aus flexiblen, im Wesentlichen nicht-elastischen Materialbahnen, die jeweils mit einem inneren Kantenflansch (16) zum Befestigen an eine Seitenfläche des Blendrahmens und einer äußeren Seitenkante (20) in Anlage an erwähnte Unterdachmembran (7) versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass seitliche Anslusselemente (12, 14), die zum Anbringen quer zu Latten (9) in der Dachkonstruktion vorgesehen sind, einen Materialüberschuss in Richtung parallel mit erwähnter äußerer Seitenkante (20) aufweisen.
2. Anschlusskragen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass erwähnter Materialüberschuss 50-150 %, vorzugsweise 100 % beträgt.
3. Anschlusskragen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialbahnen in den seitlichen Anslusselementen (12, 14) plissiert oder in verhältnismäßig dicht aneinander liegenden Falten gefaltet sind, mit Faltungen,

die im Wesentlichen rechtwinkelig zu der äußeren Seitenkante (20) sind."

2 Die Klägerin hat das Streitpatent in erster Instanz vollumfänglich wegen mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG) angegriffen und geltend gemacht, die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche seien gegenüber dem Stand der Technik nicht neu, jedenfalls beruhen sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Im Hinblick auf das Ergebnis des Beschränkungsverfahrens haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend insoweit für erledigt erklärt.

3 Die Beklagte hat das Streitpatent in der beschränkten Fassung verteidigt.

4 Das Bundespatentgericht hat die Klage hinsichtlich des nicht erledigten Teils abgewiesen.

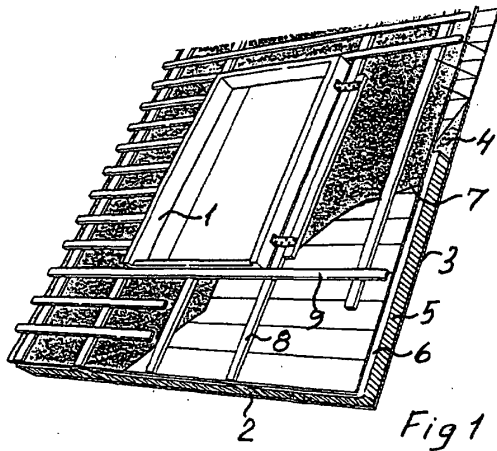
5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie begehrt, das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

6 Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

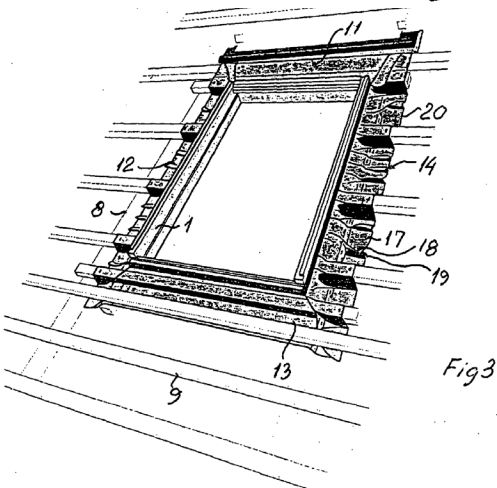
7 Die zulässige Berufung führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dem im Berufungsverfahren noch beantragten Umfang.

8



I. 1. Das Streitpatent betrifft einen Anschlusskragen, der entsprechend den nebenstehenden, der Streitpatentschrift entnommenen Figuren 1 und 3 einen dichtenden Anschluss zwischen einem das Dach durchdringenden Blendrahmen (1) für ein Oberfenster und einer äußeren wetterschützenden Membran (7) in einer Unterdachkonstruktion herstellen soll. Die wetterschützende Membran kann typischerweise aus Dachpappe hergestellt sein. Der Anschlusskragen ist ein der Größe des Blendrahmens entsprechender Vollkragen, der sich aus untereinander verbundenen Anschlusselementen (11-14) zusammensetzt, die den Blendrahmen des Oberfensters vollständig umfassen.

9



Einen solchen Vollkragen bezeichnet das Streitpatent als aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 42 276 (NK2) bekannt, der entsprechend ihrer nebenstehenden Figur 1 aus Anschlusselementen besteht, die mit einem inwendigen Kantenflansch an die dachdurchdringende Baukonstruktion angebunden werden, und der daran anschließend einen Kragenteil besitzt, der sich in der Ebene der Dachfläche erstreckt und in enger Verbindung mit der äußeren Unterdachmembran angeordnet ist.

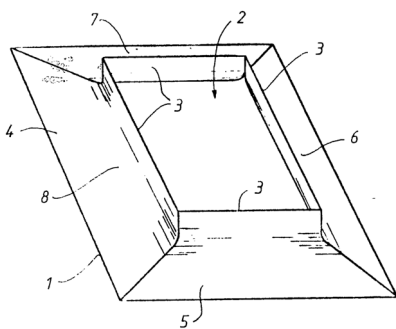


FIG. 1

10 Wird ein solcher Anschlusskragen in einen bereits bestehenden Dachaufbau nachträglich eingebaut, müssen die Latten (9) und die darüber befindliche Dachdeckung (insbesondere Dachziegel oder -schindeln) soweit entfernt werden, dass sie einem Auflegen des Kragens auf die äußere wetterschützende Membran nicht im Wege stehen. Erst nach dem Verbinden des Kragens mit der dachdurchdringenden Baukonstruktion und der wetterschützenden Membran können die Latten und darüber die Dachdeckung wieder zurückgesetzt werden. Dadurch wird die Montage erschwert und verteuert.

11 Durch das Streitpatent soll ein Anschlusskragen für die Verbindung eines nachträglich eingefügten Oberfensters mit der äußeren wetterfesten Membran der Unterdachkonstruktion geschaffen werden, der montiert werden kann, ohne die rund um das eingefügte Oberfenster angeordneten Latten beseitigen zu müssen.

12 2. Zur Lösung dieses technischen Problems schützt Patentanspruch 1 einen Anschlusskragen mit den folgenden Merkmalen:

1. Er dient zum dichtenden **Anschluss** eines das Dach durchdringenden **Blendrahmens** eines Oberlichtfensters an eine äußere wetterschützende **Membran** in einer Unterdachkonstruktion,
2. er umfasst einen der Größe des Blendrahmens entsprechenden **Vollkragen**
 - a) aus untereinander verbundenen **Anschlusselementen** aus flexiblen, im Wesentlichen nicht-elastischen Materialbahnen,

- b) die jeweils mit einem inneren **Kantenflansch** zum Befestigen an eine Seitenfläche des Blendrahmens und
 - c) einer äußeren **Seitenkante** (Bezugszeichen 20) in Anlage an die Membran (7) versehen sind,
3. wobei die seitlichen Anschlusselemente (12, 14), die zum Anbringen quer zu Latten (9) in der Dachkonstruktion vorgesehen sind, einen **Materialüberschuss** in Richtung parallel mit erwähnter äußerer Seitenkante aufweisen.

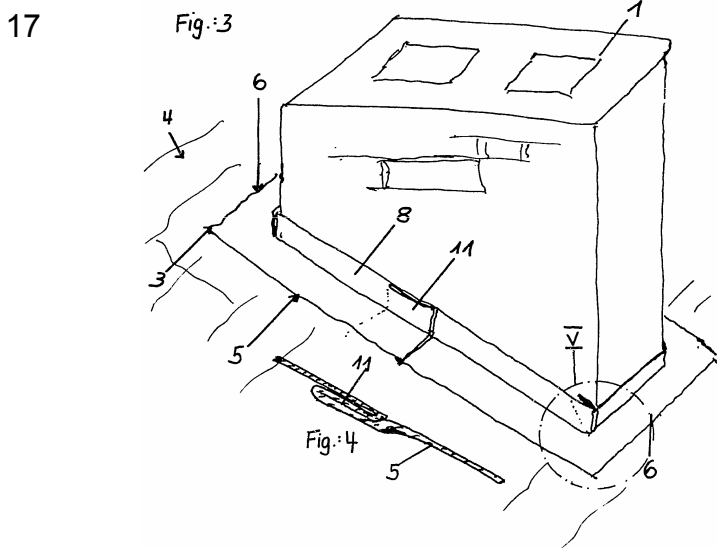
13 3. Die Beschreibung des Streitpatents befasst sich mit dem deutschen Gebrauchsmuster 86 02 797 (NK1), das unter anderem eine der Länge und Breite nach durch Faltungen oder Plissierungen anpassbare Schornsteineinfassung beschreibt, und bemängelt daran, dass der Materialüberschuss in Form der Faltungen oder Plissierungen sich über die gesamte Höhe der Seitenabschnitte erstreckt, was eine dichtende Anbringung an der Wand des Schornsteins erschwere. Durch das Streitpatent soll folglich vermieden werden, dass der an den Blendrahmen anzuschließende innere Rand der seitlichen Anschlusselemente noch einen Materialüberschuss insbesondere in Form von Faltungen oder Plissierungen aufweist, wie es für die äußere Seitenkante (20) dieser Elemente vorgesehen ist.

14 Dementsprechend wird dieser innere Rand im Patentanspruch 1 nicht ebenfalls als eine Kante der Anschlusselemente, sondern als ein Kantenflansch definiert. Als ein Flansch wird allgemein die Gestaltung eines Formteils bezeichnet, die die schlüssige Verbindung mit einem anderen Formteil in der Weise herstellt, dass die Oberflächenstruktur des Flanschs derjenigen des anderen Formteils entspricht. Weiterhin weist die anzuschließende Oberfläche des Flanschs eine größere Fläche auf als der Rand, die Kante oder das Ende des

mittels des Flanschs anzuschließenden Formteils und begünstigt so die zumindest abdichtende Verbindung mit dem anderen Formteil insbesondere, aber nicht nur, wenn dieses ebenfalls einen Flansch aufweist. Dies entspricht auch der Verwendung des Begriffs "Flansch" in der internationalen Patentanmeldung WO 94/08108 (NK3), die vom Streitpatent zum Stand der Technik angeführt wird.

15 Der nach Merkmal 2b vorzusehende innere Kantenflansch kann deshalb nicht der innere, in Richtung des Blendrahmens zu montierende Rand der Seitenelemente sein, bis zu dem sich die Faltungen oder Plissierungen für den Materialüberschuss fortsetzen. Ein solcher Rand entspräche hinsichtlich der Fläche, mit der die seitlichen Anschlusselemente an den Blendrahmen abgeschlossen werden, nicht der Oberflächenstruktur des Blendrahmens, die regelmäßig glatt hergestellt wird. Als ein Flansch muss diese Kante mit der anzuschließenden Fläche ebenfalls glatt ausgestaltet sein, weshalb sich die für einen Materialüberschuss vorgesehenen Strukturen der seitlichen Anschlusselemente, insbesondere Faltungen oder Plissierungen, nicht bis in diesen Flansch hinein erstrecken dürfen.

16 II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents als patentfähig erachtet und dies wie folgt begründet:



Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht durch das deutsche Gebrauchsmuster 86 02 797 (NK1) vorweggenommen. Darin werde eine Schornsteineinfassung beschrieben, welche sich auch besonders gut für Dachfenster eigne. Gleichwohl han-

dele es sich dabei um ein grundsätzlich anderes Bauteil als einen Anschlusskragen nach dem Streitpatent. Die Schornstein- oder Dachfenstereinfassung gemäß der NK1 umschließe das entsprechende Bauteil im Bereich der äußeren Dacheindeckung dergestalt, dass der untere Schenkel des Rahmens teils oberhalb und teils unterhalb der Dachplatten zu liegen komme. Demgegenüber schließe ein Anschlusskragen nach dem Streitpatent den Blendrahmen eines Dachfensters gegenüber der unmittelbar umgebenden wetterschützenden Membran dichtend ab. Die in der NK1 vorgesehene, in den nebenstehenden Figuren 3 und 4 mit dem Bezugszeichen 11 dargestellte Fältelung der Randstreifen diene ausdrücklich der Längenanpassung des Rahmens an unterschiedliche Maße des den Dachaufbau durchdringenden Bauteils. Soweit die NK1 eine Ausgestaltung beschreibe, wonach an die unteren Schenkel Streifen aus Walzblei angebracht werden könnten, um eine Anpassung an stark gegliederte Dachelemente wie Dachziegel und Dachlatten zu erzielen, unterscheide sich dies von der Lehre des Streitpatents, weil mit dem Walzblei ein zusätzliches Element hinzukomme. Weiterhin sei Merkmal 1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents hinsichtlich des dichtenden Anschlusses dahin zu verstehen, dass damit in Bezug auf die Flexibilität und Klebbarkeit bestimmte Materialeigenschaften für ein dichtendes Anliegen der Materialbahnen an Teile der Lattung gefordert werden, die ein Walzbleistreifen im Sinne eines zusätzlichen Elements so nicht aufweise.

- 18 Der Gegenstand des Streitpatents beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. Der Kerngedanke zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe sei in Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 zu sehen, nämlich die seitlichen Anschlusselemente des Vollkragens, die quer zu den Latten der Dachkonstruktion anzubringen seien, mit einem Materialüberschuss (etwa in Form einer Plissierung oder Fältelung) auszustatten. Damit könnten die Materialbah-

nen um die Lattung so angeschmiegt werden, dass ein dichtender Anschluss auch in diesem Bereich entstehe, ohne die Latten zuvor entfernen und wieder anbringen zu müssen.

19 Für eine solche Ausbildung eines Anschlusskragens gebe es im Stand der Technik kein Vorbild. Der Fachmann, ein Bautechniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und der Fertigung von Dachfenstern, werde die NK1 außer Acht lassen, weil diese auf eine gänzlich andere Einbausituation abziele als der Gegenstand des Streitpatents. Bei der NK1 werde ein Bauteil zur Wasserableitung an die äußere Dachkontur angeschlossen, hingegen betreffe das Streitpatent den wasserdichten Anschluss an die den Blendrahmen umgebende innere Unterspannmembran. Dies wende sich eher an einen Dachdecker- oder Spenglermeister.

20 Der deutschen Offenlegungsschrift 34 42 276 (NK2) sei kein Hinweis auf Merkmal 3 zu entnehmen. Vielmehr weise die dort offenbarte Unterverwahrung für Dachfenster gerade die Probleme auf, die mit der Lehre des Streitpatents gelöst werden sollten.

21 Die Veröffentlichung der NK3 betreffe wie die NK1 die Abdeckung eines das Dach durchdringenden Bauteils nach außen hin. Dort fehle jeder Bezug zu einem Materialüberschuss für eine einzudichtende Materialbahn.

22 In der deutschen Offenlegungsschrift 43 33 247 (NK4) werde schließlich eine allgemein plastisch verformbare, gefaltete Abdeckung beschrieben, die zur Anpassung an unterschiedliche geometrische Gegebenheiten aufgrund ihrer gefältelten Struktur streckbar sei. Beispielhaft werde darin auch auf die Verwendung zum Überdecken von Anschlüssen im Bereich der äußeren Dachhaut verwiesen. Jedoch finde sich auch dort kein Hinweis auf einen abdichtenden Abschluss eines Blendrahmens an eine Membran einer Unterdachkonstruktion.

23 Da von keiner der Entgegenhaltungen eine Anregung in Richtung auf die die Erfindung tragenden Merkmale des Streitpatents ausgehe, könne auch keine denkbare Kombination in naheliegender Weise zum Patentgegenstand hinführen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und mit ihm auch die Unteransprüche hätten daher Bestand.

24 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

25 1. Die Lehre des Streitpatents ist allerdings neu (Art. 54 EPÜ).

26 Der Gegenstand des Streitpatents wird nicht von der NK1 vorweggenommen. Dieser fehlt es (bereits) an dem in Merkmal 2b vorgesehenen Kantenflansch für die seitlichen Anschlusselemente. Die in der NK1 beschriebene Schornsteineinfassung soll insbesondere eine variable Längenanpassung sowohl für die seitlichen als auch für die oberen und unteren Anschlusselemente erlauben, damit ein oder einige wenige Standardmaße solcher Einfassungen für verschiedene das Dach durchdringende Bauteile mit unterschiedlichen Dachneigungen verwendet werden können. Dies bedingt, die für Kürzungen vorzunehmenden Faltungen bzw. die für Streckungen vorzusehenden Plissierungen über die gesamte Breite eines Anschlusselements herzustellen. Für den dichtenden Anschluss an das dachdurchdringende Bauteil sind deshalb an diesem anzubringende Kappleisten vorgesehen, die U-förmig von oben über die Oberkanten der Anschlusselemente greifen und nach Einbringung eines dauerplastischen Kitts oder dergleichen einen regen- und feuchtigkeitssicheren Anschluss zwischen dem Anschlusselement und dem das Dach durchdringenden Bauteil bilden (NK1 S. 34 3. Abs., S. 37 f.). Ein Kantenflansch ist damit für die Anschlusselemente nicht vorgesehen.

27 2. Der Gegenstand des Streitpatents war dem Fachmann aber durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56 EPÜ).

- 28 Ausgehend von der NK2 hatte der vom Patentgericht zutreffend bestimmte Fachmann Anlass, die NK1 für seine Überlegungen mit heranzuziehen, weshalb sich aus der Kombination dieser beiden Entgegenhaltungen die Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise ergab.
- 29 a) Die NK2 zeigt eine Unterverwahrung aus vier miteinander verschweißten oder verklebten Einzelteilen, die jeweils eine der senkrechten Wandungen zum dichten Anschluss an ein Dachfenster bilden und aus einer bitumenbeständigen Kunststoffolie hergestellt werden kann (NK2, S. 4 Z. 6 bis 9, 19 bis 22, S. 6 Z. 1 bis 4). Der Anschluss an die Dachhaut wird an die Vordeckung hergestellt (NK2, S. 4 Z. 12 bis 17), die, wie es das Streitpatent selbst erläutert, der äußeren Unterdachmembran entspricht (Streitpatent Abs. 2, 4) und wofür die äußere Dacheindeckung (z.B. Dachziegel) und die sie tragende Lattung zuvor entfernt werden müssen. Damit offenbart die NK2 die Merkmale 1, 2a und 2c, aber auch das Merkmal 2b, denn für den dichtenden Anschluss an das Dachfenster soll die Wandung im Bereich der Dachfensteröffnung senkrecht hochgezogen werden, um so am Rahmen des Fensters eng anliegen zu können (NK2, S. 4 Z. 6 bis 12). Dies entspricht den Anforderungen eines inneren Kantenflanschs entsprechend der Lehre des Streitpatents.
- 30 b) Der Fachmann hatte Anlass, nach einer Lösung zu suchen, die den Aufwand reduziert, der sich daraus ergibt, dass nicht nur die äußere Dacheindeckung, sondern auch die darunter befindliche Dachlattung in dem erforderlichen Umfang entfernt werden müssen, um einen Anschlusskragen entsprechend der NK2 mit der äußeren Unterdachmembran verbinden zu können.
- 31 aa) Hierfür konnte er auch auf die NK1 zurückgreifen, auch wenn der als vorrangig herausgestellte Anwendungsbereich der NK1 von dem des Streitpatents abweichen mag. Der Fachmann kann für die Herstellung eines An-

schlusskragens für Oberlichtfenster auf Standardmaße bei Dachfenstern zurückgreifen und deshalb das Anliegen der NK1, variable Größen für Schornsteineinfassungen herzustellen, außer Acht lassen. Die NK1 enthält indessen weitere und explizit auch Dachfenster betreffende (Beschreibung S. 10 Z. 1, S. 29 letzter Abs.) Hinweise zu einer auch hierfür als hervorragend geeignet herausgestellten Lösung von Schwierigkeiten bei der Einfassung von dachdurchdringenden Bauteilen. Es war deshalb vom Fachmann zu erwarten, sich mit ihr zu beschäftigen und sie in seine Überlegungen mit einzubeziehen.

32

bb) Die NK1 offenbart eine Baukörperumfassung, die Wandungen eines Baukörpers wasser- und wetterdicht mit einer Dachhaut verbindet. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist diese Verbindung nicht auf die "äußere" Dachhaut beschränkt (NK1 S. 5). Als ein Ausführungsbeispiel stellt sie nämlich dar, dass bei Verwendung von Walzblei der äußere Rand der Umfassung an, in, unter oder auf die Dachhaut auf-, an- oder eingearbeitet werden kann (NK1 S. 21 2. Abs.). Es kann offen bleiben, ob der Fachmann dabei als Dachhaut nur die Dacheindeckung mit Dachziegeln oder -schindeln versteht; denn auch unter dieser Voraussetzung entnimmt er der NK1, dass das Walzblei unter dieser Schicht des Dachaufbaus zum Anschluss kommen kann. Der weiteren Beschreibung entnimmt der Fachmann, dass die Oberfläche in der in der NK1 als solche apostrophierte Kehlschalung (unter der aber auch die Dachschalung als solche zu verstehen sein könnte) um einen Schornstein herum stark gegliedert ist, wobei das Walzblei den Oberflächenstrukturen folgt (NK1 S. 21 3. Abs., S. 28 1. Abs.) und so große Witterungssicherheit erzielt wird (NK1 S. 28 1. Abs.). Dadurch wird dem Fachmann deutlich gemacht, dass bei einer aus Walzblei hergestellten Baukörperumfassung die unterhalb der Dacheindeckung befindlichen Dachlatten, die die darunter liegende Schicht strukturbildend überragen, vom Walzblei umschlossen werden können. Die Ausführungen in der

Beschreibung, wonach das Walzblei der von den Dachlatten und der Kehlschalung geschaffenen Oberflächenstruktur folgt, wird der Fachmann somit dahin verstehen, dass das Walzblei bei entsprechendem Materialüberschuss die Dachlatten witterungssicher bis auf die darunter liegende Schicht umschließen kann.

33 Der Fachmann kann die Ausführungen in der NK1 nur so verstehen, dass das an die Oberflächenstruktur der Dachlatten angepasste Walzblei nur an das angeschlossen werden kann, worauf die Dachlatten unmittelbar aufliegen: Das ist zunächst die Dachpappe und erst darunter die Dachschalung, auch wenn die Montage der Dachlatten (Schrauben, Nägel) aus Gründen der Festigkeit bis in die Dachschalung hineinreicht. Der Fachmann weiß, dass sich unmittelbar unter den Dachlatten zunächst die äußere wetterschützende Membran im Sinne des Streitpatents - typischerweise Dachpappe - befindet und darunter die Dachschalung, welche vom Streitpatent als "Außenverkleidung (6)" bezeichnet wird, oder sogleich die Sparren des Dachstuhls. Dieser Schichtenaufbau entspricht dem Vortrag beider Parteien. Die Beschreibung der NK1, wonach der Walzbleirand zum Zwecke höchster Witterungssicherheit innig und satt der gegebenen Dachhautstruktur angepasst wird und den sich aus den Dachlatten ergebenden Oberflächenstrukturen folgt (NK1, S. 27 f.), musste der Fachmann deshalb dahin verstehen, dass der Walzbleirand nicht nur der Oberfläche der Dachlatten, sondern auch dem darunter liegenden Bauteil bzw. der darunter liegenden Schicht folgt. Da sich unter den Dachlatten die vom Streitpatent als äußere wetterschützende Membran bezeichnete Schicht befindet, findet der Walzbleirand zwischen den Dachlatten seinen Anschluss an diese Schicht.

34 Soweit die NK1 die Verwendung eines Walzbleirandes in ihrer Beschreibung zunächst als einen an Kunststoffbahnen angeklebten Streifen darstellt, führt dies nicht von der Lehre des Streitpatents weg. Auch wenn mit dem Merk-

mal 2a nur Materialbahnen aus einem einheitlichen Material zu verstehen sein sollten, wird dies von der NK1 ebenfalls für das Walzblei offenbart, indem sie in ihrer Beschreibung weiterhin hervorhebt, dass die Baukörpereinfassung vollständig aus Walzblei gefertigt werden kann (NK1 S. 38 2. Abs.). Um einen auch die Dachlattenstruktur umgebenden und sogleich an die äußere Unterdachmembran anschließenden Rand herzustellen, offenbart die NK1 folglich auch die Herstellung der Baukörpereinfassung aus einem einheitlichen Material, dem Walzblei.

35 Es kann dabei offen bleiben, ob Walzblei zum dichtenden Anliegen überhaupt geeignet ist, denn zum einen ist der Offenbarungsgehalt der NK1 nicht auf den Einsatz von Walzblei beschränkt, das erst in Schutzanspruch 9 genannt wird, und zum anderen bringt die NK1 zum Ausdruck, dass "höchste Witterungsbeständigkeit" erzielt werden soll. Sieht der Fachmann, dass dies mit Walzblei nicht erreicht werden kann, wird er eine entsprechende Materialauswahl vornehmen und kann hierfür beispielsweise auf ein Verbundmaterial zurückgreifen, wie es in der deutschen Offenlegungsschrift 43 33 247 (NK4) für die Überbrückung des Zwischenraums zwischen einem dachdurchdringenden Bauteil und den umgebenden, profilierten Dacheindeckungsplatten mit Hilfe eines gefalteten, duktilen Werkstoffs dargestellt wird. Auch das Streitpatent legt sich hinsichtlich des flexiblen Materials nicht näher fest. Dass das Material im Wesentlichen nicht-elastisch sein soll, schließt zudem elastische Materialien nicht schon für sich aus, zumal die Übergänge zwischen elastischen und plastischen festen Körpern an der Elastizitätsgrenze fließend sind, wie dies auch in Patentanspruch 1 des Streitpatents zum Ausdruck kommt.

36 Damit offenbart die NK1 das Merkmal 1, wobei jedoch der dichtende Anschluss an den dachdurchdringenden Baukörper (Blendrahmen) nicht mittels eines inneren Kantenflanschs, sondern mit Hilfe von Kappleisten hergestellt

wird (NK1 S. 34 3. Abs., S. 38 1. Abs.). Die in der NK1 beschriebene Baukörpereinfassung bewirkt auch den dichtenden Anschluss an eine äußere wetterschützende Membran in einer Unterdachkonstruktion. Weiterhin offenbart die NK1 die Merkmale 2a (Anschlusselemente) und 2c (Seitenkante) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Die Seitenkante liegt dann entsprechend Merkmal 2c zwischen den Dachlatten auf der Unterdachmembran an.

37 Mit den Fältelungen oder Plissierungen gemäß dem vorgenannten Beispiel sieht die NK1 auch einen Materialüberschuss entsprechend dem Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 vor, der zumindest auch für die seitlichen Anschlusselemente parallel zu deren äußeren Seitenkante ausgerichtet ist. Figur 11 der NK1 offenbart, dass die Baukörpereinfassung im Sinn des Merkmals 3 auch um Dachlatten herum angepasst werden kann. Die dieser Zeichnung zu entnehmenden Fältelungen können nämlich sinnvollerweise nur parallel oder quer zu den Latten liegen. Für die Ausführung mittels eines Walzbleirands, der um Dachlatten und andere Oberflächenstrukturen herum angepasst werden kann, führt die NK1 aus, dass für diese Anpassung durch die Wellungen und Faltungen, die für eine Längenanpassung vorgesehen sind, automatisch ein Materialüberschuss vorgegeben sei, mit dem das Walzblei an die strukturierte Oberfläche angearbeitet werden kann (NK1 S. 21, 27 f.). Diese Ausführungen sind nicht auf einzelne Seiten der Baukörpereinfassung beschränkt.

38 c) Für den Fachmann hat es nahegelegen, das in der NK1 offenbarte Merkmal 3 mit den weiteren vollständig in der NK2 und teilweise auch in der NK1 offenbarten Merkmalen zu kombinieren, wenn der Kragen nur für Blendrahmen eines Oberlichtfensters verwendet werden soll. Die NK2 zeigt bereits einen vollständigen Anschlusskragen zum Anschluss an eine äußere Unterdachmembran. Aufgrund ihrer Fältelung oder Plissierung beschreibt die NK1, wie der Schwierigkeit begegnet werden kann, einen solchen Anschluss herzustellen, ohne die Dachlattung hierfür entfernen zu müssen. Dabei steht der von der NK1 und der Lehre des Streitpatents vorzusehende Kantenflansch nicht im Widerspruch zu dem durch Fältelungen oder Plissierungen herzustellenden Materialüberschuss. Insoweit sieht auch die NK1 den Anschluss mit Hilfe eines Formteils mit einer glatten Oberfläche an das dachdurchdringende Bauteil, nämlich mittels einer Kappleiste vor, die wie ein Kantenflansch einen dichten Anschluss bewirkt. Da der Anschlusskragen nach der NK1 und dem Gegenstand des Streitpatents nicht an flexible Längen angepasst werden, sondern nur den Standardmaßen von Dachfenstern entsprechen muss, bedarf es keiner gesonderten Kappleiste, so dass die gefältelten oder plissierten Anschlusselemente entsprechend der NK1 ohne Weiteres mit einem Kantenflansch entsprechend dem Anschlusskragen der NK2 vorgefertigt verbunden werden kann.

39 IV. Für einen erfinderischen Gehalt der Patentansprüche 2 und 3 ist weder allein noch in Verbindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 etwas ersichtlich.

40 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO sowie im Umfang der Erledigung der Hauptsache in erster Instanz auf § 91a ZPO.

Keukenschrijver

Mühlens

Richter Gröning ist in Urlaub und ortsabwesend und deshalb an der Unterschriftsleistung gehindert.

Keukenschrijver

Grabinski

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.03.2009 - 3 Ni 72/06 (EU) -