



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 174/04

Verkündet am:
6. Mai 2008
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin, die im Übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 28. September 2004 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das deutsche Patent 195 35 104 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach sowohl in In-Ziegel-Montage als auch in Auf-Ziegel-Montage mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient, wobei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17'), die direkt auf dem Dachsparren (12)

befestigbar ist, der als Auflage für den Kollektor (10) dienende kürzere Schenkel (17') eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte entspricht, und wobei zumindest ein Schenkel (17, 17') abgewinkelt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher (28) aufweist.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche Länge wie eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b) des Kollektors (10) hat.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-

Montage an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist."

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des am 21. September 1995 angemeldeten deutschen Patents 195 35 104 (Streitpatents), das eine "Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor auf einem Dach" betrifft und 11 Patentansprüche umfasst. Die Patentansprüche 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 lauten nach Durchführung des Einspruchsverfahrens (die Orthographie ist an die neuen Regeln angepasst):

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als Auflage für den Kollektor (10) dient.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zur Halterung des Kollektors (10) dienende Schenkel (17) höher als der als Auflage für den Kollektor dienende Schenkel (17') ist.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte (14) entspricht.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) aus Stahl besteht.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) Langlöcher (28) aufweist.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) außenseitig einen Vorsprung (18) aufweist, der in eine Vertiefung am unteren Rand des Kollektors (10) eingreift.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Halterung des Kollektors (10) dienenden Schenkel (17a, 17b) eine Abwinkelung (18a, 18b) vorgesehen ist, die ungefähr die gleiche Länge wie

eine parallel zur Dachebene vorstehende Wand (22a, 22b) des Kollektors (10) hat.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (16) bei Auf-Ziegel-Montage an einem stufenförmigen Halteeisen (34) befestigbar ist."

2 Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift des Streitpatents verwiesen.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber umfangreichem Stand der Technik, darunter dem OBO-Bettermann-Katalog "Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994), nicht patentfähig sei. Sie hat beantragt, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Hilfsweise hat er das Streitpatent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Einfügungen unterstrichen) sowie mit den auf diesen rückbezogenen Patentansprüchen 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 11 (in neuer Nummerierung als Patentansprüche 2 bis 8) und weiter Hilfsweise in der Fassung nach dem als Verwendungsanspruch formulierten Hilfsanspruch II verteidigt:

"1. Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach mit einer sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors (10) erstreckenden Schiene (16) mit zwei Schenkeln (17, 17'), dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (17, 17') senkrecht auf der Dachebene stehend unterschiedlich hoch sind und einer der Schenkel (17) zur Halterung des Kollektors (10) und der andere Schenkel (17') als

Auflage für den Kollektor (10) dient, [und] wobei die Schiene (16) einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat mit einer Grundfläche (24) zwischen den Schenkeln (17, 17'), die direkt auf dem Dachsparren befestigbar ist, wobei zumindest ein Schenkel (17, 17') angewinkelt ist."

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es ihm die Fassung nach Hilfsantrag I gegeben hat.

5 Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigkeitserklärung des Streitpatents unter Abänderung des angefochtenen Urteils. Sie stützt sich zusätzlich zu den schon in erster Instanz genannten Entgegenhaltungen auf behauptete offenkundige Vorbenutzungen von Montagevorrichtungen für Sonnenkollektoren durch die I. Solar AG seit 1993 und die mit verschiedenen Unternehmensveröffentlichungen (insbesondere Anl. E3 bis E5) unterlegte Vorbenutzung der S. Ltd. seit 1976 sowie auf weitere Dokumente aus dem Stand der Technik, darunter den OBO-Bettermann-Katalog "Verbindungs- und Befestigungs-Systeme" (November 1994). Die Anschlussberufung des Beklagten, mit der dieser die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage begehrt hat, hat der Senat als unzulässig verworfen (Sen.Beschl. v. 5.7.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung im Patentnichtigkeitsverfahren); die Kostenentscheidung hat er dabei der Schlussentscheidung vorbehalten. Der Beklagte tritt im Übrigen dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt hilfsweise das Streitpatent mit seinem ersten Hilfsantrag in der aus der Urteilsformel ersichtlichen Fassung, nach seinem zweiten Hilfsantrag mit weiteren einschränkenden Merkmalen.

nenden Schienen U-förmig und die Schenkel des U erstreckten sich parallel zur Dachebene. U-förmige Abschnitte der Schienen senkrecht zur Dachebene dienten der wasserdichten Verbindung zweier benachbarter Paneele (Beschr. Sp. 1 Z. 3 - 13). In der Praxis werde zwischen den Montagetechniken der In-Ziegel-Montage mit Integration der Kollektoren in die Dachziegelfläche und der Auf-Ziegel-Montage unterschieden, bei der die Kollektoren über den Dachziegeln montiert würden. Hierfür würden üblicherweise unterschiedliche Vorrichtungen verwendet, was die Lagerhaltung erschwere. Hausdächer wiesen in aller Regel Dachsparren (d.h. in Richtung der Dachschräge verlaufende Balken) und Dachlatten auf, wobei die Stärke der Dachlatten regelmäßig 24 mm betrage. Bei allen bekannten Montageeinrichtungen seien zusätzliche Halterungen für den Kollektor wie Haltekrallen erforderlich (Beschr. Sp. 1 Z. 61 - 65).

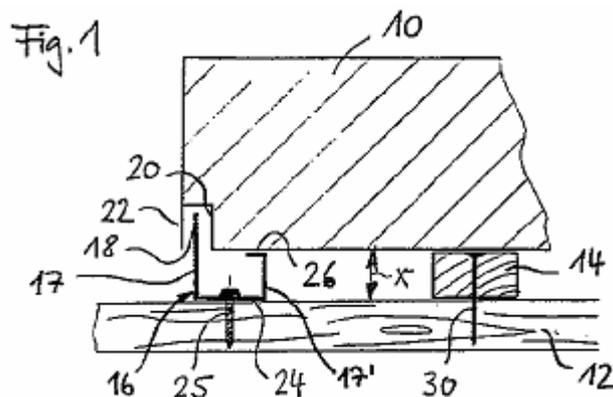
9 2. Durch das Streitpatent soll eine Vorrichtung zur Montage von Sonnenkollektoren bereitgestellt werden, die mit wenig Materialaufwand kostengünstig hergestellt werden kann, eine einfache und wenig aufwändige Montage ermöglicht, eine gute Stabilität aufweist und sowohl für die In-Ziegel-Montage wie für die Auf-Ziegel-Montage verwendet werden kann (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 66 - Sp. 2 Z. 7).

10 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 in der Fassung, die er durch das Bundespatentgericht erhalten hat, eine Vorrichtung zum Montieren von zumindest einem Sonnenkollektor (10) auf einem Sparren (12) und Latten (14) aufweisenden Dach,

- (1) die eine Schiene (16) aufweist, die
- (2) sich zumindest annähernd über die Breite des Kollektors erstreckt,
- (3) einem im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt hat

- (4) mit zwei Schenkeln (17, 17'), die
- (4.1) senkrecht auf der Dachebene stehend
- (4.2) unterschiedlich hoch sind und
- (4.3) von denen einer (17) zur Halterung des Kollektors und
- (4.4) der andere (17') als Auflage für den Kollektor dient,
- (4.5) wobei zumindest ein Schenkel abgewinkelt ist, und wobei
- (5) die Grundfläche (24) der Schiene zwischen den zwei Schenkeln direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann.

11 4. Einen schematischen Teilschnitt durch eine patentgemäÙe Vorrichtung zur In-Ziegel-Montage zeigt die verkleinert wiedergegebene Figur 1 des Streitpatents:



12 II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1, wie er vom Bundespatentgericht als schutzfähig angesehen wurde, war durch die u.a. in dem dem Bundespatentgericht noch nicht vorliegenden Prospekt (Anl. E4) "Solarhart Streamline" der S. W. H. Ltd. in P. , W. , im Jahr 1986 sowie in den Anl. E3 und E5 vorbeschriebenen Schiene zum Befestigen von solaren Heißwassersystemen jedenfalls für den Fachmann, einen Ingenieur oder erfahrenen Techniker, der mit der Entwicklung und Montage von

Sonnenkollektoranlagen vor allem in der mittelständischen Wirtschaft befasst war, nahegelegt. Die Vorveröffentlichung dieses Prospekts wie auch der beiden anderen Prospekte Anl. E3 (1994) und E5 (Información técnica e instalación manual Solahart, Januar 1986) ist durch die Druckdaten für den Senat überzeugend belegt und steht im Übrigen auch nicht im Streit. Der Prospekt zeigt eine Schiene in dem durch das Streitpatent beschriebenen Einsatz, die mit Ausnahme des Merkmals (5) alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung, wie sie vor dem Bundespatentgericht Bestand hatte, aufweist. Die gezeigte Schiene (Merkmal 1) erstreckt sich nämlich über mehr als die Breite des Kollektors (Zeichnung Seite 6; Merkmal 2), hat einen Querschnitt, der zwischen dem längeren Schenkel und dem diesem am nächsten liegenden der kürzeren Schenkel einen im Wesentlichen U-förmigen Abschnitt aufweist (Komponentenliste S. 4, Collector rail 1840; Merkmal 3), und zwar mit drei und damit auch mit zwei Schenkeln (ebenda; Merkmal 4), die senkrecht auf der Dachebene stehen und unterschiedlich hoch sind (Diagramm S. 6; Merkmale 4.1 und 4.2), von denen der längere zur Halterung des Kollektors und die beiden kürzeren als Auflage für den Kollektor dienen (Merkmale 4.3, 4.4). Dies ist zwar in der Anl. E4 nicht deutlich zu sehen, wird jedoch in der ersichtlich die gleiche Montagevorrichtung zeigenden Anl. E5, S. 58 ("Detalle de la sujeción del colector") deutlich gezeigt. Die Anwinklung eines Schenkels, und zwar des längeren, ist in Anl. E4, S. 4, Collector rail 1840, deutlich erkennbar (Merkmal 4.5). Dass die Grundfläche der Schiene zwischen den zwei Schenkeln auch direkt auf dem Dachsparren befestigt werden kann, wird allerdings nicht gezeigt, eine Befestigungsmöglichkeit etwa durch Bohrungen zu schaffen, durch die die Schiene am Sparren festgeschraubt werden kann, setzt jedoch nicht mehr als einfache, dem Fachmann geläufige Überlegungen voraus, nachdem die Befestigung nach Anl. E4 über eine Lasche an dem Befestigungsstreifen (Collector straps) 0847 (S. 4) erfolgt (Merkmal 5).

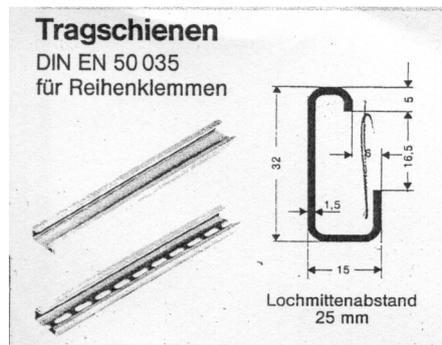
13

2. a) Dagegen ist die nunmehr mit Hilfsanspruch I verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 schutzfähig. In diese Fassung sind zunächst die beiden Möglichkeiten des Einbaus in In-Ziegel-Montage und Auf-Ziegel-Montage aufgenommen. Dies ist allerdings im Fall des Erzeugnisschutzes zunächst nur dann von Bedeutung, wenn und soweit es sich auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Schiene auswirkt (vgl. hierzu Sen.Urt. v. 1.4.2008 - X ZR 29/04, Umdruck S. 12), es sich mithin nicht um bloße, für sich nicht schutzbegrenzende Zweckangaben handelt (Sen. BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; vgl. schon Sen.Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Dies ist, wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, insoweit der Fall, als die In-Ziegel-Montage zur Folge hat, dass der als Auflage für den Kollektor dienende Schenkel eine Auflagefläche aufweisen muss, die von der Grundfläche in Dachlattenstärke beabstandet ist. Dies kommt in dem zusätzlichen Merkmal,

(3.1) dass der als Auflage für den Kollektor (10) dienende kürzere Schenkel (17') eine Auflagefläche (26) für den Kollektor (10) aufweist, deren Abstand (x) von der Grundfläche (24) der Schiene (16) der Stärke einer Dachlatte entspricht,

zum Ausdruck. Dieses Merkmal ist in dem erteilten Patent (Patentanspruch 4) enthalten, und in den ursprünglichen Unterlagen (ebenfalls in Patentanspruch 4) als zur Erfindung gehörend offenbart. Zwar besagt es nur, dass der Abstand der Stärke einer Dachlatte entsprechen soll. Diese Stärke ist auch im Patentanspruch nicht definiert, ergab sich zum Anmeldetag aber daraus, dass übliche Dachlatten damals entweder 24 mm oder 30 mm oder 40 mm stark waren. Auf diese Stärken muss der Abstand nach dem verteidigten Patentanspruch eingestellt sein. Zwar sind auch noch andere Möglichkeiten denkbar, mit denen der In-Ziegel-Einbau ermöglicht werden kann, wie das Einbringen einer Zwischen-

latte. Dies wird jedoch schon von dem zusätzlichen Merkmal (3.1) nicht erfasst. Diese Abstandsvorgabe ermöglicht es auf einfache Weise, ein und dieselbe Schiene nicht nur für die Auf-Ziegel-Montage, sondern - und zwar ohne zusätzlichen Aufwand und Gefahren für den Halt der Schiene - auch für die In-Ziegel-Montage nutzbar zu machen. Der Stand der Technik bot hierfür keine Anregung. Das gilt nicht nur für die vorgenannten "Solahart"-Unterlagen (insbesondere die Anlagen E3, E4 und E5), sondern auch für die bekannte und mit Ausnahme des oben beschriebenen Merkmals 3.1 alle Sachmerkmale erfüllende (wenn auch für die Kollektorenmontage nicht vorgesehene), allerdings eine für die In-Ziegel-Montage nicht geeignete Dimensionierung aufweisende Schiene des OBO-Bettermann-Katalogs (S. 122), die die Katalogabbildung wie folgt zeigt:



wie auch für die weiteren von der Klägerin genannten Dokumente, die von der Lösung des Streitpatents insgesamt weiter ab liegen.

- 14 b) Mit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I werden auch die mit diesem Patentanspruch verteidigten, weitere Ausgestaltungen darstellenden Patentansprüche 2 bis 6 durch die Schutzfähigkeit dieses Patentanspruchs in seiner hilfsweise verteidigten Fassung getragen.

15 III. Die Kostenentscheidung, die auch die Entscheidung über die bereits als unzulässig verworfene Anschlussberufung erfasst, beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. §§ 91, 92, 97 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, dass über die Anschlussberufung nicht mündlich verhandelt worden ist. Er hat im Rahmen der für die Entscheidung gegebenenfalls heranzuziehenden Billigkeitsgesichtspunkte (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG) weiter berücksichtigt, dass sich die Zurückweisung der Anschlussberufung auf den Verletzungsstreit nicht ausgewirkt haben dürfte; soweit dies der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht in vollem Umfang entsprechen sollte (Beschl. des früheren I. Zivilsenats vom 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79), könnte er an dieser nicht festhalten. Schließlich hat er berücksichtigt, dass sich sein Ergebnis

gegenüber dem Ergebnis, das das Bundespatentgericht gefunden hat, eher als korrigierende Verdeutlichung als als eine substantielle Abweichung darstellt. All dies lässt eine von der Entscheidung erster Instanz abweichende Kostenentscheidung nicht als veranlasst erscheinen.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2004 - 3 Ni 50/02 -