



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 52/08

Verkündet am:
18. Februar 2010
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Formteil

EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3

Zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint.

BGH, Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2010 durch den Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 6. Februar 2008 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 1 140 562 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig erklärt, als Patentanspruch 1 über folgende Fassung hinausgeht, auf die sich - unter Wegfall der Patentansprüche 11 und 12 - die Patentansprüche 2 bis 10 in der Fassung der geänderten Patentschrift rückbeziehen:

"Formteil für Kraftfahrzeugkarosserien umfassend:

- ein langförmiges Hauptprofil (2);
- Kupplungsmittel (6), die an dem Hauptprofil (2) operativ angeschlossen sind, zur Verbindung eines entsprechenden Ankerungsbereichs (5a) von einer Karosserie (5) eines Kraftfahrzeuges, wobei die Kupplungsmittel (6) umfassen:
 - ein kontinuierliches Tragelement (7), das mit dem Hauptprofil (2) verbunden ist, wobei das Tragelement (7) eine vorbestimmte Anzahl von Kupplungssitzen (11) aufweist, die in einem vorbestimmten Abstand voneinander liegen, der zur Verbindung mit den entsprechenden im Ankerungsbereich (5a) liegenden Vorsprüngen geeignet ist; und
- einen Längssitz (8), der auf dem Hauptprofil (2) erhalten ist, zum Einfügen des kontinuierlichen Tragelementes (7), wobei der Längssitz (8) im Querschnitt eine Längsöffnung (10) auf-

weist, um einen Zugang zu den Kupplungssitzen (11) zu erlauben, und Unterschnitte (12) aufweist, die als Anschlag gegen einen entsprechenden Anschlagsabschnitt (13) des kontinuierlichen Tragelementes (7) wirken,

- wobei die Unterschnitte (12) des Hauptprofils (2) das Herausziehen der Kupplungsmittel (6) durch die Längsöffnung verhindern können,
- wobei jeder Kupplungssitz (11) mindestens einen Einfügebungsbereich (11a) zum Einfügen eines an der Karosserie verschweißten Befestigungsvorsprunges (9) und mindestens einen Verriegelungsbereich (11b), um die Bewegung des Formteils in einer Richtung weg von der Karosserie zu blockieren, aufweist,
- und wobei jeder Verriegelungsbereich (11b) einen vorspringenden Abschnitt (15) aufweist, dessen Dicke geringer ist als die Gesamtdicke des kontinuierlichen Tragelementes (7)."

Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden zu 3/4 der Klägerin und zu 1/4 der Beklagten auferlegt. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 140 562 (Streitpatents), das am 23. Dezember 1998 angemeldet worden ist. Es umfasst 16 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

2 "Moulding element for motor vehicle bodies comprising:

- a main section bar (2) of elongated conformation;
- attachment means (6) operatively associated to the main section bar (2) and destined to engage a corresponding securing area (5a) of a body (5) of a motor vehicle, said attachment means (6) including:
 - a continuous support element (7) engaged to the main section bar (2), said support element (7) presenting a pre-set number of attachment seats (11) located at a pre-set mutual distance suitable for engagement with the corresponding projections carried by said securing area (5a); and
 - a longitudinal seat (8) obtained on the main section bar (2) for receiving said continuous support element (7), the longitudinal seat (8) presenting in cross-section a longitudinal opening (10) to allow access to said attachment seats (11) and undercuts (12) acting in opposition on a corresponding bearing portion (13) of the continuous support element (7);

characterized in that said undercuts (12) of the main section bar (2) are capable of preventing extraction of the attachment means (6) through the longitudinal opening."

3

Auf Antrag der Beklagten ist das Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2006 beschränkt worden. Patentanspruch 1 lautet danach:

"Formteil für Kraftfahrzeugkarosserien umfassend:

- ein langförmiges Hauptprofil (2);
- Kupplungsmittel (6), die an dem Hauptprofil (2) operativ angeschlossen sind, zur Verbindung eines entsprechenden Ankerungsbereichs (5a) von einer Karosserie (5) eines Kraftfahrzeuges, wobei die Kupplungsmittel (6) umfassen:
 - ein kontinuierliches Tragelement (7), das mit dem Hauptprofil (2) verbunden ist, wobei das Tragelement (7) eine vorbestimmte Anzahl von Kupplungssitzen (11) aufweist, die in einem vorbestimmten Abstand voneinander liegen, der zur Verbindung mit den entsprechenden im Ankerungsbereich (5a) liegenden Vorsprüngen geeignet ist; und

- einen Längssitz (8), der auf dem Hauptprofil (2) erhalten ist, zum Einfügen des kontinuierlichen Tragelementes (7), wobei der Längssitz (8) im Querschnitt eine Längsöffnung (10) aufweist, um einen Zugang zu den Kupplungssitzen (11) zu erlauben, und Unterschnitte (12) aufweist, die als Anschlag gegen einen entsprechenden Anschlagsabschnitt (13) des kontinuierlichen Tragelementes (7) wirken;

dadurch gekennzeichnet,

dass die Unterschnitte (12) des Hauptprofils (2) das Herausziehen der Kupplungsmittel (6) durch die Längsöffnung verhindern können,

und dass jeder Kupplungssitz (11) mindestens einen Einfügebereich (11a) zum Einfügen eines Befestigungsvorsprunges (9) und mindestens einen Verriegelungsbereich (11b), um die Bewegung des Formteils in einer Richtung weg von der Karosserie zu blockieren, aufweist."

4 Die Klägerin greift mit der Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 12 an, deren Gegenstand sie für nicht patentfähig hält.

5 Die Beklagte hat das Streitpatent mit einer Fassung des Patentanspruchs 1 verteidigt, bei der an die Stelle des Kennzeichens des beschränkten Patentanspruchs die folgenden Merkmale treten:

- wobei die Unterschnitte (12) des Hauptprofils (2) das Herausziehen der Kupplungsmittel (6) durch die Längsöffnung verhindern können,
- wobei jeder Kupplungssitz (11) mindestens einen Einfügebereich (11a) zum Einfügen eines an der Karosserie verschweißten Befestigungsvorsprunges (9) und mindestens einen Verriegelungsbereich (11b), um die Bewegung des Formteils in einer Richtung weg von der Karosserie zu blockieren, aufweist,
- und wobei jeder Verriegelungsbereich (11b) einen vorspringenden Abschnitt (15) aufweist, dessen Dicke geringer ist als die Gesamtdicke des kontinuierlichen Tragelementes (7).

6 Sie hat außerdem weitere Hilfsanträge gestellt.

7 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang seiner Ansprüche 1 bis
12 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nicht-
8 erklart.

8 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie ihren
erstinstanzlichen Hauptantrag weiterverfolgt sowie das Streitpatent in der Fas-
9 sung von neun Hilfsantragen verteidigt.

9 Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

10 Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. Dr.-Ing. L. ,
Fachhochschule S. I. , ein schriftliches Gutachten erstattet,
das er in der mundlichen Verhandlung erlautert und erganzt hat.

Entscheidungsgrunde:

11 Die zulassige Berufung hat Erfolg. Das Streitpatent hat in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung Bestand.

12 I. Das Streitpatent betrifft ein Formteil fur Kraftfahrzeugkarosserien und
ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Formteils. Das Formteil ist insbe-
sondere dazu bestimmt, als Abschluss und/oder Schutz von Kraftfahrzeugka-
rosserien, beispielsweise Turen, Stofanger oder Randbereiche des unteren
Umfangs der Karosserie verwendet zu werden. Die Streitpatentschrift bezeich-
net es als bekannt, dass derartige Formteile aus einem bandformigen Kunst-
stoffteil bestehen, das mit Verbindungsmitteln fur den Einsatz an Karosserieteil-
en versehen ist. In der deutschen Offenlegungsschrift 42 17 513 (NiK 2) sei ein
Formteil beschrieben, das aus zwei Teilen bestehe, namlich einem Rahmen,
der an der Karosserie mittels Klebebandern und vom Rahmen vorstehender
Bolzen angebracht sei, und einer am Rahmen eingeschnappten Abdeckung.

Die Montage des komplett vormontierten Formteils an der Fahrzeugkarosserie erfolge durch verrastendes Einführen der Bolzen in zugehörige Öffnungen an der Fahrzeugkarosserie. Die Nachteile einer solchen Verankerungsart und anderer bekannter Ausführungsarten lägen entweder in der nicht zuverlässigen Verbindung mit der Karosserie oder aber darin, dass bei der Verwendung von an die Karosserie angeschweißten Bolzen für die Montage eines Formelementes zahlreiche Arbeitsschritte notwendig seien.

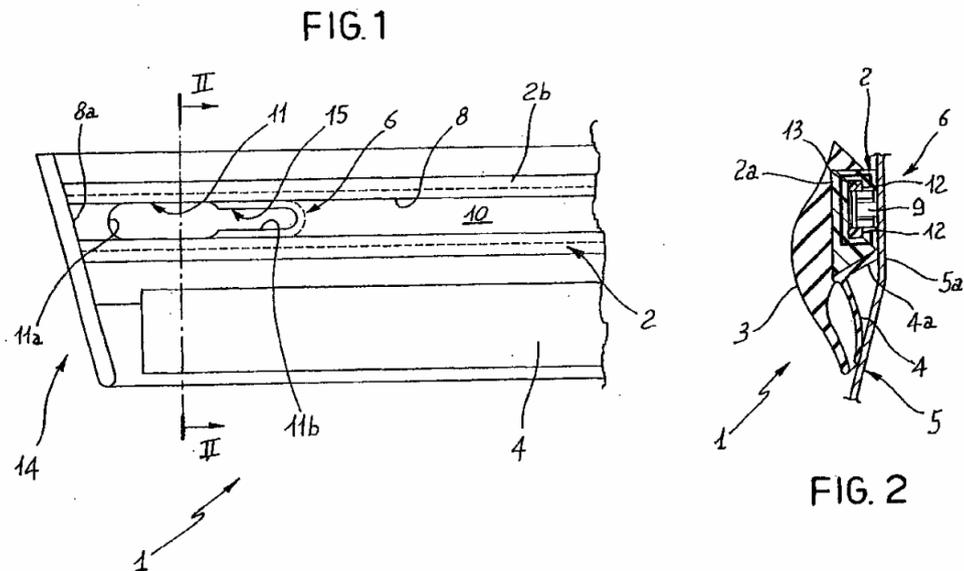
13 Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein Formteil bereitgestellt werden, das hohe Festigkeitswerte und eine dauerhaft zuverlässige Verankerung in der Karosserie gewährleistet und mit geringem Materialaufwand wirtschaftlich herzustellen und einfach zusammenzubauen ist. Das Streitpatent schlägt dazu im verteidigten Patentanspruch 1 ein Formteil für Kraftfahrzeugkarosserien mit folgenden Merkmalen vor:

1. einem langgestreckten Hauptprofil (2),
2. mit dem Hauptprofil (2) zusammenwirkenden Kupplungsmitteln (6) zur Verbindung mit einem Befestigungsbereich (*to engage a corresponding securing area 5a*) der Karosserie (5) eines Kraftfahrzeugs, umfassend
 - 2.1 ein zusammenhängendes Tragelement (*continuous support element 7*) und
 - 2.2 eine Längsaufnahme (*longitudinal seat 8*) im Hauptprofil zur Aufnahme des Tragelements;
3. das Tragelement (7),
 - 3.1 ist mit dem Hauptprofil (2) verbunden und
 - 3.2 weist eine vorbestimmte Anzahl voneinander beabstandeter Kupplungssitze (*attachment seats 11*) auf, die zur Verbindung mit entsprechenden [mit der Karosserie verschweißten] Vorsprüngen (9) des Befestigungsbereichs (5a) bestimmt sind;
4. die Längsaufnahme (8)

- 4.1 weist im Querschnitt eine Längsöffnung (*longitudinal opening* 10) auf, die den Zugang zu den Kupplungssitzen (11) erlaubt, und
- 4.2 ist mit Hinterschneidungen (12) versehen, die
 - 4.2.1 Anlagebereiche (*bearing portions* 13) des Tragelements (7) aufnehmen und
 - 4.2.2 das Herausziehen der Kupplungsmittel (6) durch die Längsöffnung (10) verhindern;
- 5. jeder Kupplungssitz (11) weist mindestens auf
 - 5.1 einen Einführungsbereich (11a) zum Einführen eines Befestigungsvorsprungs (9) und
 - 5.2 einen Verriegelungsbereich (11b), der
 - 5.2.1 eine Bewegung des Formteils in der Karosserie (5) abgewandter Richtung verhindert und
 - 5.2.2 mit einem vorspringenden Abschnitt (15) von geringerer Dicke als das Tragelement (7) insgesamt versehen ist.

14

Die Figuren 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel.



15 Die Ausgestaltung nach Merkmal 5 stellt die räumlich-körperlichen Mittel dafür zur Verfügung, dass das Formteil in der Weise montiert werden kann, dass durch eine Verschiebung des Formteils parallel zu seiner Längsachse eine formschlüssige Verbindung (Verriegelung) zwischen den Bolzen (Befestigungsvorsprüngen) und den Kupplungssitzen des in der Längsaufnahme des Hauptprofils aufgenommenen Tragelements hergestellt wird. Das Hauptprofil ist mit Hinterschneidungen versehen, die gegen einen entsprechenden Anlagebereich des Tragelements wirken, so dass dieses nicht aus der Längsöffnung herausgezogen werden kann. Jeder Kupplungssitz weist mindestens einen Einführungsbereich und einen Verriegelungsbereich auf, damit das Formteil an einen mit der Karosserie verschweißten Bolzen gefügt werden kann. Jeder Verriegelungsbereich ist mit einem vorspringenden Abschnitt versehen, der dünner ist als das Tragelement.

16 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

17 Es könne dahinstehen, ob das Merkmal 5.2.2 (im Urteil des Patentgerichts Merkmal m) in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart worden sei. Patentanspruch 1 in den in erster Instanz verteidigten Fassungen beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

18 Das deutsche Gebrauchsmuster 1 964 575 (NiK 5) offenbare dem Fachmann ein Formteil für Kraftfahrzeugkarosserien mit allen Merkmalen des Streitpatents außer dem Merkmal 5.2.2. Bei der Montage der Zierleiste nach der Druckschrift NiK 5 werde der Befestigungsvorsprung durch Einklipsen eines endseitig abgeschrägten Bolzenkopfs in eine Öffnung bzw. Ausbeulung der Befestigungsplatte bzw. Tragelements mit dem Tragelement verriegelt. Nach dem Verriegeln liege der Befestigungsvorsprung mit seinem Kopf gegen das Tragelement so an, dass die Befestigungsplatte und damit auch die Zierleiste gegen die Karosseriewand gedrückt würden. Der Schlitz des Befestigungselements

erstrecke sich in axialer Richtung der Befestigungsleiste beidseitig über seine Ausbeulung so weit hinaus, dass ein nachträgliches axiales Ausrichten der Zierleiste noch möglich sei. Beidseitig der Ausbeulung sei der Schlitz so verengt, dass offensichtlich nur die Durchführung des Schaftes des Bolzens erlaubt werde. Beim Ausrichten der Zierleiste werde daher die Befestigungsleiste mit ihrem Schlitz so verschoben, dass der Kopf des Bolzens über einem der seitlich der Ausbeulung liegenden verengten Bereiche des Schlitzes zu liegen komme. In dieser Position blockiere der Bolzenkopf durch seine gegenüber dem Schlitz breiteren Abmessungen die Bewegung der Zierleiste in einer Richtung weg von der Karosserie bzw. Karosseriewand. Die für die Verschiebung der Befestigungsleiste unerlässliche Krafteinleitung in die Befestigungsleiste müsse zwangsläufig über die Zierleiste erfolgen, da die Befestigungsleiste in eingeklipstem Zustand der Zierleiste von außen nicht mehr zugänglich sei. Der Fachmann - ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Fahrzeugkarosseriezubehörteilen - lese daher beim Gegenstand der NiK 5 mit, dass ein Axialsperrungsmittel vorhanden sein müsse, das eine Gleitbewegung zwischen der Zierleiste und dem kontinuierlichen Befestigungselement zumindest so weit blockiere, dass ein axiales Ausrichten der Zierleiste möglich sei. Der Fachmann erkenne, dass bei einer solchen Ausrichtung der Zierleiste eine zerstörungsfreie Demontage nicht möglich sei. Er habe daher Veranlassung, den Kupplungssitz für die an der Karosserie angeschweißten Bolzen so zu verbessern, dass eine Demontage vereinfacht werde und die abmontierte Zierleiste komplett wieder verwendbar sei. Dem deutschen Gebrauchsmuster 295 02 493 (NiK 6) könne der Fachmann einen Kupplungssitz entnehmen, der einen Einfügebereich zum Einfügen eines Befestigungsvorsprungs aufweise, indem ein Kopf des Befestigungsvorsprungs durch das kontinuierliche Tragelement hindurchgeführt werden könne. Zudem weise der Kupplungssitz einen Verriegelungsbereich mit Abmessungen auf, die nur die Durchführung des sich unmittelbar unterhalb des Kopfs befindlichen Schafts des Befestigungsvorsprungs erlaubten, um eine

Bewegung des Formteils weg von der Karosserie zu blockieren. Jeder Verriegelungsbereich sei beim Gegenstand der NiK 6 zudem mit einem vorspringenden Abschnitt ausgebildet, dessen Dicke, wie sich aus Figur 4 der NiK 6 entnehmen lasse, geringer sei als die Gesamtdicke des kontinuierlichen Tragelements, so dass der Kopf des Befestigungsvorsprungs vollständig innerhalb des kontinuierlichen Tragelements aufgenommen werde. Die NiK 5 enthalte zudem die Anregung, das Tragelement so auszubilden, dass es auch im montierten Zustand der Zierleiste zur Karosseriewand beabstandet sei, so dass auch mit einer Ergänzung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents um dieses Merkmal das Streitpatent keinen Bestand haben könne, ohne dass es darauf ankomme, ob ein Luftspalt zwischen Tragelement und Karosseriewand ursprungsoffenbart sei.

19 III. Diese Beurteilung kann keinen Bestand haben.

20 1. Die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist auf einen in den Anmeldeunterlagen als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbarten Gegenstand gerichtet und daher zulässig.

21 Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, Merkmal 5.2.2 enthalte eine unzulässige Erweiterung. Sie begründet dies damit, dass die Beschreibung einen vorspringenden Abschnitt zwar erwähne, über dessen Dicke im Verhältnis zum Tragelement oder gar über den Sinn und Zweck einer solchen Abmessung in der Beschreibung sowie den ursprünglichen Ansprüchen aber nichts gesagt sei. Soweit sich das Merkmal den Figuren 2, 5 und 6 entnehmen lasse, finde sich jedenfalls keinerlei Hinweis darauf, dass diese Zeichnungen eine besondere zur Erfindung gehörende Gestaltung oder erfinderische Abmessung der vorspringenden Abschnitte zeigten. Damit kann die Klägerin nicht durchdringen.

22 Zwar muss ein aus der Beschreibung in den Patentanspruch übernommenes Merkmal nach ständiger Rechtsprechung als zur erfindungsgemäßen Lehre gehörend zu erkennen sein (s. nur BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer). Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen sind indessen gleichwertige Offenbarungsmittel (BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator; BGH, Urt. v. 4.5.1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 762 - Zahnkranzfräser; Urt. v. 30.1.2007 - X ZR 156/02, GRUR 2007, 578, 580 - rückspülbare Filterkerze; EPA, ABI. EPA 1985, 193, 199 ff. - Wandelement/VEREINIGTE METALLWERKE; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 248; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 34 Rdn. 329). Soweit der Bundesgerichtshof zum Patentgesetz 1968 angenommen hat, ein Merkmal sei im allgemeinen dann nicht als zur Erfindung gehörig offenbart, wenn es nur aus der Patentzeichnung ersichtlich sei, auch wenn die Patentzeichnung nur eine einzige Ausführungsform zeige (BGHZ 83, 83 - Verteilergehäuse; ebenso noch Benckard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 34 Rdn. 30), hat er daran demgemäß für das geltende Recht nicht festgehalten (BGH GRUR 2007, 578, 580 - rückspülbare Filterkerze).

23 Das Merkmal 5.2.2 ist für den Fachmann in der Anmeldung als zur erfindungsgemäßen Lehre gehörend offenbart. Als Fachmann ist mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen von einem Maschinenbauingenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss auszugehen, der über praktische Erfahrung in Bezug auf die Fertigung und Konstruktion von äußeren Bauteilen in der Automobiltechnik verfügt. Ein solcher Fachmann entnimmt den Anmeldungsunterlagen, dass der Verriegelungsbereich mit Hinterschneidungen (16) versehen sein kann, die dadurch gebildet werden, dass der Verriegelungsbereich (11b) entsprechend Merkmal 5.2.2 mit einem vorspringenden Abschnitt (15) von geringerer Dicke als das Tragelement (7) insgesamt versehen wird, mit dessen Oberseite die Bolzenköpfe nach dem Zusammenbau zusammenwirken (S. 11 Z. 6-10 und Patentanspruch 14 der Anmeldung, Streitpatent

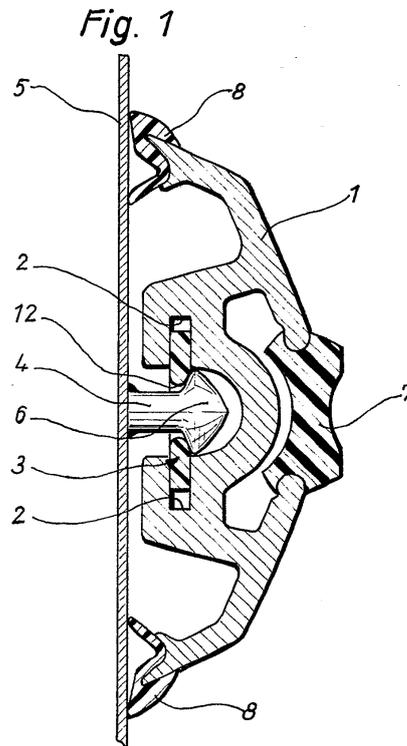
Tz. 48). Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, hat eine solche Ausgestaltung aus fachmännischer Sicht im Allgemeinen wie auch im Zusammenhang der Erfindung in erster Linie die Funktion, durch die "Ver schlankung" des vorspringenden Abschnitts einen (relativ) elastischen Bereich zur Verfügung zu stellen, durch dessen Verformung eine ungleichmäßige Anlage der Bolzen am Tragelement vermieden wird. Die zeichnerische Darstellung in den Figuren 3 bis 6 unterstreicht diese Bedeutung. Der Kraftfluss verläuft von den Bolzen zu dem vorspringenden Abschnitt, von dem die Kraft auf das Tragelement und über den Anlagebereich des Hauptprofils auf dasselbe übertragen wird, wodurch das Hauptprofil an die Karosserie gedrückt wird.

24 Dass die Beschreibung diesen Effekt nicht ausdrücklich erwähnt, ist danach unschädlich. Auch dass in Figur 8 eine andere Ausführungsform dargestellt ist, bei der eine größere Dicke der Kupplungssitze oder die Verwendung von Verkleidungsklips vorgesehen ist, spricht nicht dagegen, dass die in den Figuren 1 bis 6 dargestellte Ausführung zur erfindungsgemäßen Lehre gehört. Es reicht aus, dass sie in der Anmeldung als eine mögliche Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist.

25 2. Der Beurteilung der Patentfähigkeit durch das Patentgericht kann nicht beigetreten werden.

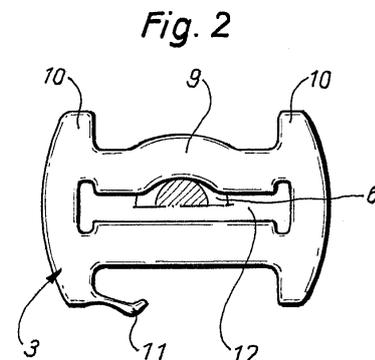
26 Das deutsche Gebrauchsmuster 1 964 575 (NiK 5) betrifft eine Fahrzeugkarosserie mit Zierleisten aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Befestigungselementen. Das Gebrauchsmuster will eine sichere und zuverlässige Befestigungsart für Zierleisten angeben, bei der die Karosserie dicht bleibe und Karosserieschäden vermieden würden. Es schlägt dazu vor, dass als Befestigungselement an die Karosseriewand Bolzen angeschweißt werden, um ein Anbohren der Karosserie zu vermeiden. Der einzelne Bolzen weist danach einen Kopf auf zum Halten einer aus Kunststoff, z.B. aus Polyamid, bestehenden Befestigungsplatte, die in Nuten der Zierleiste eingeführt wird. Der Bolzen wird

durch einen in der Befestigungsplatte angeordneten Längsschlitz hindurch gesteckt und liegt mit seinem Kopf gegen die Befestigungsplatte unter einer gewissen Spannung an, so dass die Befestigungsplatte und damit auch die Zierleiste gegen die Karosseriewand angedrückt werden. In die Zierleiste sind sich in Längsrichtung der Leiste erstreckende PVC-Keder eingelassen, und zwar ein Keder in der Mitte der Zierleiste, die beiden anderen jeweils an den Längsrändern der Zierleiste zwischen Zierleistenrand und Karosseriewand. Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel.



27

In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 wird, wie die Beschreibung erläutert, nochmals der Längsschlitz (12) der Befestigungsplatte (3) "mit einer Ausbeulung (9) an jener Stelle, an der der Kopf (6) des Bolzens (4) hindurchgeklipst ist", dargestellt (S. 6 Abs. 3). Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Längskanten des Schlitzes (12) zwecks besserer "Aufklipsung" auf den Bolzen angeschrägt seien. Es ist hiernach erkennbar und wird durch den Schnitt durch den Bolzen in Figur 2 zusätzlich verdeutlicht, dass die den Längsschlitz bildenden Stege der Befestigungsplatte - in in Figur 2 ohne Anspruch auf technische Präzision schematisch dargestellter Weise - durch das Hindurchführen des Bolzenkopfes (elastisch) verformt werden.



28 Nach der NiK 5 ist es zwar möglich, abweichend von der in den Figuren dargestellten bevorzugten Ausführungsform eine auch als Leiste bezeichnete einzige Befestigungsplatte für die Aufnahme sämtlicher Bolzen vorzusehen. Entgegen Merkmal 3.2 und der Meinung des Patentgerichts weist diese Befestigungsleiste jedoch keine vorbestimmte Anzahl voneinander beabstandeter Kupplungssitze auf, und die Kupplungssitze bestehen entgegen Merkmal 5 auch nicht aus einem Einführungs- und einem Verriegelungsbereich. Der gerichtliche Sachverständige hat dies nicht anders gesehen.

29 Den Erwägungen des Patentgerichts zu der Veranlassung für den Fachmann, den Kupplungssitz bei der NiK 5 so zu verbessern, dass eine gegebenenfalls notwendige Demontage der Zierleiste erleichtert wird, fehlt damit die Grundlage.

30 3. Für den Fachmann war der Gegenstand der Erfindung nach dem verteidigten Patentanspruch 1 auch nicht in anderer Weise durch den Stand der Technik nahegelegt.

31 a) Aus der NiK 5 war es dem Fachmann bekannt, ein im Querschnitt C-förmiges Profil (Merkmal 1) an der Fahrzeugkarosserie zu befestigen. Die Kupplungsmittel zur Herstellung einer Verbindung mit den an der Karosserie angeschweißten Bolzen können aus einem zusammenhängenden Tragelement in Gestalt einer Befestigungsleiste bestehen (Merkmal 2.1), das von den Nuten im C-Profil als Längsaufnahme im Sinne des Merkmals 2.2 aufgenommen und dadurch mit dem C-Profil verbunden wird (Merkmal 3.1). Diese Ausgestaltung entspricht zugleich Merkmal 4, wie das Patentgericht insoweit zutreffend ausgeführt hat.

32 Die Bolzen werden jedoch, wie ausgeführt, auf das Tragelement (oder die Tragelemente) aufgeklipst. Die vom Patentgericht gesehene Veranlassung, stattdessen auf einem einheitlichen Tragelement einzelne Kupplungssitze mit

jeweils einem Einfügebereich und einem Verriegelungsbereich vorzusehen, bestand tatsächlich nicht. Aus der NiK 5 lässt sich dementsprechend auch nichts für die erfindungsgemäße Gestaltung des Verriegelungsbereichs nach Merkmal 5.2.2 entnehmen.

33 Nimmt man gleichwohl an, der Fachmann habe Veranlassung gehabt, eine sicherere Verbindungstechnik zu erwägen und über eine Ersetzung der bei der NiK 5 verwirklichten kraftschlüssigen Verbindung zwischen Bolzen und Tragelement(en) etwa durch eine formschlüssige Verbindung nachzudenken, stand ihm dazu grundsätzlich die im Stand der Technik, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, seit langem bekannte und etwa in der vom Patentgericht angezogenen NiK 6 oder der in der Streitpatentschrift erwähnten deutschen Offenlegungsschrift 42 17 513 (NiK 2) beschriebene "Schlüssellochverbindungstechnik" zur Verfügung. Damit war deren Anwendung in der erfindungsgemäßen Weise jedoch noch nicht nahegelegt (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 = BIPMZ 2009, 432 - Airbag-Auslösesteuerung).

34 Denn weder aus der NiK 5, die ohnehin jeweils dem einzelnen Bolzen zugeordnete Befestigungsplatten bevorzugt, noch aus dem sonstigen Stand der Technik ergab sich die Anregung, ein von einer Längsaufnahme des Hauptprofils aufgenommenes zusammenhängendes Tragelement mit einer Mehrzahl von Kupplungssitzen zu versehen, die "Schlüssellochverbindungen" mit Befestigungsvorsprüngen der Kraftfahrzeugkarosserie erlauben. Ein solches Tragelement mit mehreren Schlüssellochverbindungselementen war im Stand der Technik ebenso wenig bekannt, wie die Ausgestaltung des Verriegelungsbereichs eines derartigen Tragelements mit einem vorspringenden Abschnitt, dessen Dicke geringer ist als die Gesamtdicke des Tragelements (Merkmal 5.2.2).

35 Dieses Merkmal dient - entgegen der Ansicht der Klägerin - nicht, jedenfalls nicht nur dazu, einen Aufnahmebereich für den Bolzenkopf zu schaffen, son-

dern, wie bereits ausgeführt, dazu, den Federungseffekt zu erreichen, der den Kraftfluss innerhalb der Leiste verändert und eine ebene Anlage des Hauptprofils an der Karosserie bewirkt. Dazu dient bei der NiK 5 der Keder (8), der zusammen mit der Befestigungsplatte (3) Form- und Lagetoleranzunterschiede der Bolzen auffängt. Die Leiste enthält bei der NiK 5 ein biegesteifes Aluminiumprofil, das geradlinig neben der Karosserie verläuft. Veranlassung von dieser Lösung abzugehen und durch die Ausgestaltung der Verriegelungsbereiche gemäß Merkmal 5.2.2 zu erreichen, dass die Leiste selbst an der Karosserie anliegt und nicht die Keder, ergab sich für den Fachmann aus der NiK 5 nicht.

36

b) Das auch in NiK 8a dargestellte Formteil NiK 8h, dessen offenkundige Vorbenutzung die Beklagte nicht in Abrede stellt, setzt schlüssellochförmige Ausnehmungen in der Karosserie voraus und kann daher nicht, wie das Streitpatent oder die NiK 5, mit an der Karosserie angeschweißten Bolzen zusammenwirken. Allerdings wird bei dem vorbenutzten Formteil die gleiche Verbindungstechnik angewendet wie beim Streitpatent, nämlich wiederum die dem Fachmann als solche bekannte und auf dem Gebiet der Erfindung auch sonst mehrfach angewandte "Schlüssellochverbindungstechnik". Auch waren Schlüssellochverbindungselemente bekannt, wie in der Anlage 2 des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen abgebildet, deren Dicke geringer ist als die Gesamtdicke des Schlüssellochverbindungselements. Zwar mag es für den Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, selbstverständlich sein, eine Umkehrung der Verbindungselemente (Bolzen und Aussparungen) vorzusehen, wenn dies von ihm gefordert wird oder zweckmäßig erscheint. Jedoch stellte sich bei dem vorbenutzten Formteil, bei dem Aussparungen in der Karosserie vorhanden sind, nicht das Problem, die bei der Lösung des Streitpatents erforderliche Elastizität und durch den Federungseffekt eine ebene Anlage des Hauptprofils an der Karosserie zu gewährleisten. Der von dem vorbenutzten Formteil ausgehende Fachmann hatte daher keine Veranlassung, überhaupt Überlegungen zu der Gestaltung des Verriegelungsbereichs gemäß

Merkmal 5.2.2 anzustellen und gelangte deshalb nicht in naheliegender Weise zur Lehre des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung.

37 4. Mit Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung haben auch die übrigen angegriffenen Patentansprüche Bestand. Es war jedoch klarzustellen, dass sie sich nunmehr auf diese Fassung des Patentanspruchs 1 rückbeziehen.

38 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit §§ 91 Abs. 1, 92 ZPO.

Meier-Beck

Mühlens

Berger

Grabinski

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.02.2008 - 4 Ni 55/06 (EU) -