



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 6/10

vom

20. Dezember 2011

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Installiereinrichtung II

GebrMG § 1 Abs. 1, § 18 Abs. 4; PatG § 100, § 106, § 99 Abs. 1; ZPO § 91a
Abs. 1 Satz 1

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.

BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Antragsgegner war Inhaber des am 15. Februar 2001 angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters 201 21 189 (Streitgebrauchsmusters), das eine "Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen" betrifft und 20 Schutzansprüche umfasst; das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer mit Ende des Monats Februar 2011 erloschen.

- 2 Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die vom Antragsgegner im Lösungsverfahren verteidigte Fassung der Schutzansprüche hinausgeht, und den Lösungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.

3 Mit der Beschwerde hat die Antragstellerin ihren Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Antragsgegner hat das Streitgebrauchsmuster in der von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig angesehenen Fassung und mit mehreren Hilfsanträgen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht.

5 Hiergegen hat sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde des Antragsgegners gerichtet.

6 Nach Ablauf der Höchstschutzdauer des Streitgebrauchsmusters haben die Beteiligten das Verfahren in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

7 II. Infolge der Erledigungserklärungen ist unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nur noch über die Kosten des Lösungsverfahrens zu entscheiden (§ 18 Abs. 4 Satz 1 GebrMG i. V. m. §§ 106, 109, 99 Abs. 1 PatG, § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO). Diese sind dem Antragsgegner aufzuerlegen, da die Rechtsbeschwerde voraussichtlich ohne Erfolg geblieben wäre.

8 1. Die Rechtsbeschwerde ist infolge ihrer Zulassung statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 18 Abs. 4 Satz 1 GebrMG in Verbindung mit § 100 Abs. 2, 3, §§ 101 bis 109 PatG). Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beschränkt die Nachprüfung grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Rechtsfrage, die das Beschwerdegericht für klärungsbedürftig gehalten hat; eine vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung auf eine solche Frage ist ohne

Wirkung. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erlaubt die Überprüfung der Entscheidung nach Art einer Revision (st. Rspr. des Senats, vgl. Beschluss vom 29. April 2003 - X ZB 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation; Beschluss vom 29. Juli 2008 - X ZB 23/07, juris). Die Überprüfung durch den Senat ist danach nicht auf die vom Patentgericht aufgeworfene Frage beschränkt, inwieweit es für den Fachmann Anstöße, Hinweise oder Anregungen im Stand der Technik bedarf, um dort beschriebene Maßnahmen auf das ihm Bekannte anzuwenden.

9 2. Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen für mehrere Arbeitsplätze in einem Raum.

10 Als Aufgabe der Erfindung wird angegeben, eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen ist und die zu möglichst geringen Behinderungen (bei der Raumnutzung) führt.

11 Die in dem verteidigten Schutzanspruch 1 angegebene Lösung kann wie folgt gegliedert werden (Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze [a], insbesondere für Computer-Arbeitsplätze oder dergleichen in einem Raum, die miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbunden sind [b].
2. Ein aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubares System ist vorgesehen [c], das enthält

- 2.1 unterhalb einer Decke (12) des Raums und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle (18) zur Aufnahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen [d] und
- 2.2 an die Kanäle anschließbare nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säulen (21), die mit Versorgungsanschlüssen (23) versehen sind [f].

- 3. Für die Kanäle (18) sind Hängehalter (19) zum Aufhängen an der Decke (12) des Raums vorgesehen [e].
- 4. Die Säulen (21) sind um eine im Bereich der Kanäle (18) befindliche horizontale Achse (53) verschwenkbar angeordnet, um die Versorgungsanschlüsse (23) in Greifhöhe zu bringen [g].

12 3. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand der Schutzansprüche beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt im Sinne von § 1 Abs. 1 GebrMG.

13 Die Angabe in den Schutzansprüchen, dass die "Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe zu bringen" seien, verstehe der Fachmann, ein Maschinenbauingenieur (FH), der als Konstrukteur und Planer für Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen für verschiedene Anwendungsgebiete mit Versorgungsleitungen aller Art zuständig sei, so, dass die Versorgungsanschlüsse zumindest so weit aus dem Arbeitsbereich zu bringen seien, dass sie nicht mehr störten. Dies bedeute nicht, dass die Versorgungsanschlüsse überhaupt nicht mehr erreicht werden könnten. Denn das Streitgebrauchsmuster sehe als „oberhalb der

Greifhöhe einer erwachsenen Person gelegenen Bereich“ lediglich eine Höhe von 190 bis 215 cm vor. Unter nach unten gerichteten Säulen seien nicht notwendig senkrecht ausgerichtete Säulen zu verstehen.

- 14 Aus der schweizerischen Bauzeitung "Schweizer Ingenieur und Architekt" Nr. 24 vom 11. Juni 1998, S. 1, 10 bis 12 (D5) sei eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze bekannt, die sich von dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters lediglich dadurch unterscheidet, dass bei diesem die Säulen um eine im Bereich der Kanäle befindliche horizontale Achse verschwenkbar angeordnet seien, um die Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe zu bringen. Wenn der Fachmann von einer Einrichtung, wie sie in der schweizerischen Bauzeitung beschrieben sei, ausgehe, stehe er vor dem Problem, dass die dort beschriebenen Säulen, wenn sie sich in Unterrichtsräumen befänden, Vandalismus ausgesetzt seien. Zumindest könnten sie durch nicht sachgerechte Manipulation in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Dem Fachmann seien Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen nicht nur für Unterrichtsräume, sondern auch für andere Anwendungsgebiete bekannt, zu denen auch die Medizintechnik gehöre. Aus dem Prospekt der D. M. GmbH (D13) sei eine Einrichtung mit Versorgungsleitungen bekannt, die nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säulen, die mit Versorgungsanschlüssen versehen seien, enthalte und bei der die Säulen um eine horizontale Achse verschwenkbar angeordnet seien, um die Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe zu bringen. Dieser Umstand gebe dem Fachmann die Anregung, die aus der D5 bekannte und in Unterrichtsräumen eingesetzte Einrichtung durch die aus dem Prospekt der D13 als bekannt nachgewiesene Maßnahme zu ertüchtigen. Bei diesem Vorgehen ergebe sich zwangsläufig, die horizontale Achse dort zu belassen, wo die Säule bei der Einrichtung nach der D5 schon angelenkt sei, nämlich im Be-

reich der Kanäle. Damit bedürfe es für den Fachmann keines erfinderischen Schritts, um die Einrichtung nach der D5 derart auszugestalten, dass die Säulen um eine im Bereich der Kanäle befindliche horizontale Achse verschwenkbar angeordnet seien, um die Versorgungsanschlüsse in Greifhöhe zu bringen. Auch die Gegenstände nach den Hilfsanträgen beruhten nicht auf einem erfinderischen Schritt.

15 4. Diese Beurteilung hätte der Nachprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren voraussichtlich standgehalten.

16 a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt es sich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit um eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen (Senatsurteil vom 7. März 2006 - X ZR 213/01, BGHZ 166, 305 - Vorausbezahlte Telefongespräche). Dies gilt gleichermaßen für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht (Senatsbeschluss vom 20. Juni 2006 - X ZB 27/05, BGHZ 168, 142 - Demonstrationsschrank). Wie im Patentrecht ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Dies allein genügt jedoch nicht, um den Gegenstand der Erfindung als nahegelegt anzusehen. Hinzukommen muss vielmehr zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anre-

gungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 - einteilige Öse). Denn nur dann kann die notwendigerweise ex post getroffene richterliche Einschätzung, dass der Fachmann ohne erfinderisches Bemühen zum Gegenstand der Erfindung gelangt wäre, in einer Weise objektiviert werden, die Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber wie für seine Wettbewerber gewährleistet.

17 Dabei lässt sich keine allgemeine, vom jeweiligen Streitfall losgelöste Aussage darüber treffen, in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln. Es handelt sich vielmehr um eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere Ausbildungsgang und Ausbildungsstand der auf diesem Gebiet tätigen Fachleute zum Prioritätszeitpunkt und die auf dem technischen Fachgebiet übliche Vorgehensweise von Fachleuten bei der Entwicklung von Neuerungen ebenso eine Rolle spielen wie technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben, nicht-technische Vorgaben, die geeignet sind, die Überlegungen des Fachmanns in eine bestimmte Richtung zu lenken, und umgekehrt Gesichtspunkte, die dem Fachmann Veranlassung geben könnten, die technische Entwicklung in eine andere, von der Erfindung wegweisende Richtung voranzutreiben.

18 b) Diesen rechtlichen Vorgaben hat das Patentgericht genügt, indem es für die Annahme des Fehlens eines erfinderischen Schritts das Vorliegen einer

Anregung aus dem Stand der Technik für erforderlich gehalten hat. Es hat angenommen, die in der D13 vorgestellte Einrichtung ermögliche es, Geräte und deren Versorgungsanschlüsse je nach Bedarf am OP-Tisch zu positionieren oder sie aus dem Arbeitsbereich zu entfernen. Daraus entnehme der Fachmann die Anregung, die aus der D5 bekannte Einrichtung mit der Option der Höhenverstellung zu versehen.

19 c) Die hiergegen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde zeigen keine Rechtsfehler auf.

20 aa) Die Rechtsbeschwerde rügt die Interpretation des Offenbarungsgehalts der Entgegnung D5, der das Patentgericht zu Unrecht die Merkmale 2.1, 2.2 und 3 entnommen habe. Mit dieser Rüge wäre sie voraussichtlich nicht durchgedrungen. Die D5 spricht auf Seite 12, linke Spalte ausdrücklich davon, dass sämtliche Leitungen und Kanäle frei verlegt und jederzeit zugänglich seien. Dass diese Kanäle Bestandteile eines gerüstartig aufgebauten Systems sind, zieht die Rechtsbeschwerde zu Recht ebenso wenig in Zweifel wie deren Anordnung unterhalb der Raumdecke und oberhalb einer normalen Greifhöhe und ihre Bestimmung zur Aufnahme von Versorgungs- oder Datenleitungen, welche in der D5 gleichfalls ausdrücklich erwähnt werden. Soweit die Rechtsbeschwerde meint, nicht die Kanäle, sondern das unterhalb der Raumdecke angebrachte (die Kanäle aufnehmende) Deckenraster sei mit Hängehaltern an der Raumdecke befestigt und die Säulen seien ausschließlich an diesem Deckenraster befestigt, ist dies im Ergebnis nicht erfolgversprechend. Denn selbst wenn dies zuträfe, dienten die Hängehalter mittelbar auch der Aufhängung der Kanäle und wären die Säulen an die Kanäle im Sinne des Merkmals 2.2 insoweit „anschließbar“, als die Versorgungs- oder Datenleitungen aus den Kanälen aus- und in die Säulen eintreten müssen.

21 bb) Auch mit der Rüge, das Patentgericht habe der Entgegenhaltung D13 zu Unrecht eine Anregung dafür entnommen, die Einrichtung nach der D5 durch um eine horizontale Achse verschwenkbar angeordnete Säulen (Merkmal 4) zu ertüchtigen, hätte die Rechtsbeschwerde voraussichtlich nicht durchdringen können.

22 Nach Ansicht des Patentgerichts hatte der Fachmann Anlass, die D13, eine Veröffentlichung im Bereich der Medizintechnik, heranzuziehen. Dieser Annahme stehen Rechtsgründe nicht entgegen. Das Streitgebrauchsmuster betrifft ganz allgemein Einrichtungen zum Installieren von Versorgungsleitungen für mehrere Arbeitsplätze; beispielhaft werden Labors oder dergleichen genannt. Der Prospekt D13 betrifft „Ergonomische Arbeitsplatzsysteme für die Anästhesie und Chirurgie“. Die Rechtsbeschwerde zeigt nicht auf, dass der Antragsgegner Tatsachen vorgetragen hat, aus denen das Patentgericht hätte ableiten müssen, dass der maßgebliche Fachmann, ein Maschinenbauingenieur (FH), der als Konstrukteur und Planer für Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen für verschiedene Anwendungsgebiete mit Versorgungsleitungen befasst ist, üblicherweise Anregungen nicht beachtet, die sich aus solchen Einrichtungen im medizintechnischen Bereich ergeben. Dies liegt auch fern, weil, wie die Entgegenhaltung D5 anschaulich belegt, die konkrete Funktion des einzelnen Arbeitsplatzes für die konzeptionelle Ausgestaltung des Gesamtsystems von allenfalls nachrangiger Bedeutung ist. Der weitere Einwand der Rechtsbeschwerde, die D13 betreffe ein Versorgungssystem für nur einen Arbeitsplatz, während das Streitgebrauchsmuster eine Einrichtung für mehrere Arbeitsplätze beanspruche, führt ebenfalls nicht zum Erfolg. Der Fachmann hat Anlass, die versorgungstechnische Ausgestaltung eines einzelnen Arbeitsplatzes auch dann zu betrachten, wenn er mehrere Arbeitsplätze auszustatten hat, unabhän-

gig davon, ob eine Verbindung der Arbeitsplätze gewünscht ist oder nicht. Darüber hinaus betrifft das Merkmal 4 eine Maßnahme, die an jedem Arbeitsplatz gesondert vorzunehmen ist. Auch deswegen hat das Patentgericht es zu Recht als aus fachmännischer Sicht geboten angesehen, die Gestaltung einzelner Arbeitsplätze im Stand der Technik zu betrachten.

23 cc) Auch die weitere Annahme des Patentgerichts, der Entgegenhaltung D13 sei eine Ausgestaltung der dort beschriebenen Deckenversorgungseinheiten nach Merkmal 4 zu entnehmen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

24 In der D13 ist eine Einrichtung mit nach unten gerichteten Säulen gezeigt, die um eine horizontale Achse so verschwenkbar sind, dass sich eine Höhenverstellung um 600 mm ergibt (D13, Abb. auf S. 4 unten). Die Rechtsbeschwerde geht von einer Lehre des Streitgebrauchsmusters aus, wonach die Mediensäulen zwischen einer Gebrauchs- und Nichtgebrauchsstellung im Wege einer Klappbewegung vollständig verschwenkt würden, was in der D13 nicht offenbart sei. Eine Klappbewegung ist indessen nicht Merkmal der nach dem Streitgebrauchsmuster geschützten Einrichtung.

25 Die Rechtsbeschwerde wendet ein, dass sich die Säulen nach dem Streitgebrauchsmuster in der Nichtgebrauchsstellung oberhalb einer normalen Greifhöhe befänden, also ohne den Einsatz von Hilfsmitteln grundsätzlich nicht erreichbar und damit vollständig „aus dem Weg geräumt“ seien. Demgegenüber befinde sich das in der D13 offenbarte Deckenversorgungssystem stets in Greifhöhe; das dort verwendete Höhenverstellungssystem erlaube eine maximale Höhe von 2 Metern. Auch dieses Argument geht fehl, denn das Streitgebrauchsmuster verlangt lediglich oberhalb einer „normalen“ Greifhöhe liegende

Kanäle. Im Übrigen handelt es sich um eine reine Zweckmäßigsfrage, in welche Höhe die Säulen mit den Versorgungsanschlüssen verschwenkt werden.

- 26 dd) Hinsichtlich der Auslegung der Schutzansprüche nach den Hilfsanträgen und der entsprechenden Bewertung des Standes der Technik sind keine Rechtsfehler erkennbar; die Rechtsbeschwerde erhebt hierzu auch keine gesonderten Rügen.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.06.2010 - 35 W(pat) 429/09 -