



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 166/97

Verkündet am:  
29. Februar 2000  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 15. Juli 1997 verkündete Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerinnen zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war bei Klageerhebung eingetragener Inhaber des am 3. September 1987 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Gebrauchsmuster-Voranmeldung vom 11. September 1986 angemeldeten, unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 259 787 (Streitpatents). Das Streitpatent be-

trifft ein Warenregal und umfaßt zwei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Warenregal mit einem oberen Schwerlastbereich und einem unteren Selbstbedienungsbereich, umfassend Regalständer (1) mit jeweils zwei im Profil generell U-förmigen Säulen (7, 8), wobei die von der jeweils anderen Säule abgewandte Basisfläche (9) jeder Säule (7) mit Aussparungen (10) zum Einhängen von Regaltraversen (2) des Schwerlastbereichs versehen ist, wobei die beiden Seitenflächen (11) jeder Säule (7) unter Bildung einer Längsfuge auf der der anderen Säule zugewandten Seite aufeinander zugekantet sind und wobei die Enden von die beiden Säulen (7, 8) verbindenden Gitterstreben (14) in die Längsfugen eingreifen,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß in den auf beiden Seiten der Längsfuge gelegenen Stirnflächen (12) mindestens einer Säule (7) zusätzliche Aussparungen (15) zum Einhängen von Regalelementen (4, 6) des Selbstbedienungsbereichs vorgesehen sind.

Wegen des auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentanspruchs 2 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben Klage mit dem Ziel erhoben, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie haben geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu und beruhe auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Klägerinnen, mit der sie beantragen,

das europäische Patent 0 259 787 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und bittet um Zurückweisung der Berufung.

Prof. Dr.-Ing. R., ..., hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

#### Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Senat vermag nicht festzustellen, daß die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe bestehen (Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG).

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Warenregal mit einem oberen Schwerlastbereich und einem unteren Selbstbedienungsbereich. Solche Regalkombinationen werden in Selbstbedienungsmärkten eingesetzt. Der Selbstbedienungsbereich dient dabei der verkaufsgerechten Präsentation von Waren. Da-

zu werden Wandregale benutzt, bei denen die die Waren aufnehmenden Fachböden, Gondeln, Körbe oder sonstigen Behälter an Konsolen befestigt sind, die ihrerseits an beispielsweise an einer Gebäudewand befestigten Säulen eingehängt sind und von diesen frei herausragen. Der Schwerlastbereich dient dazu, u.a. auf Paletten gepackte Warenvorräte in oberen, oberhalb normaler Reichweite angeordneten Etagen zu lagern, die aus Gitterständern und zwischen diesen eingefügten Traversen aufgebaut sind, wobei die Selbstbedienungsregale in dem freien Raum unterhalb der Palettenetagen der Schwerlastregale aufgestellt werden (Streitpatent Sp.1 Z. 1-19). Die Kombination von Schwerlast- und Selbstbedienungsteil bei einem Warenregal wird in der Streitpatentschrift als aus der deutschen Patentschrift 29 13 981 bekannt bezeichnet, wobei das Schwerlastregal dort aus zwei Hälften besteht, und die Ständer des Selbstbedienungsregals zwischen die benachbarten Längstraversen der Regalhälften eingefügt sind.

2. Die Streitpatentschrift nennt als Aufgabe der Erfindung die Schaffung eines kombinierten Schwerlast- und Selbstbedienungsregals, das zu einem geringeren Kosten- und Raumaufwand führt als bei dem aus der deutschen Patentschrift 29 13 981 bekannten Warenregal, bei dem die Gesamtzahl der erforderlichen Ständer und der damit verbundene Investitionsaufwand hoch, die Raumnutzung dagegen unbefriedigend sei (Sp. 1 Z. 32-47).

3. Der Anspruch 1 des Streitpatents schlägt hierzu ein Warenregal vor, dessen Merkmale das Bundespatentgericht wie folgt gegliedert hat:

1. Das Warenregal hat einen oberen Schwerlastbereich und einen unteren Selbstbedienungsbereich.

2. Das Warenregal umfaßt von jeweils zwei Säulen gebildete Regalständer.

2.1 Die Säulen haben ein generell U-förmiges Profil.

2.2 Die von der jeweils anderen Säule abgewandte Basisfläche jeder Säule hat Aussparungen zum Einhängen von Regaltraversen des Schwerlastbereichs.

2.3 Die beiden Seitenflächen jeder Säule sind unter Bildung einer Längsfuge auf der der anderen Säule zugewandten Seite aufeinander zu gekantet.

2.4 In die Längsfugen greifen die Enden von die beiden Säulen verbindenden Gitterstreben ein.

2.5 In den beiderseits der Längsfugen gelegenen Stirnflächen mindestens einer Säule sind zusätzliche Aussparungen zum Einhängen von Regalelementen des Selbstbedienungsbereichs vorgesehen.

4. Der Kern der Erfindung ist nach der Patentschrift ein Warenregal mit Regalständern, die ihrer grundsätzlichen Bauweise nach Schwerlastregalständer sind, gleichzeitig jedoch als Zwischen- oder als Endständer eines Selbstbedienungsregals zum Einhängen üblicher Konsolen dienen (Sp. 1 Z. 50-56). Dabei sind die Aussparungen zum Einhängen der Elemente des Selbstbedie-

nungsregals und die Aussparungen zum Einhängen der Traversen des Schwerlastregals an entgegengesetzten Flächen eines über die eingeschweißten Gitterstreben im wesentlichen geschlossenen Profils angeordnet, was dem Regalständer hohes Tragvermögen verleiht (Sp. 1 Z. 56 bis Sp. 2 Z. 27).

Eine erfindungsgemäße Ausführungsform zeigen die Figuren 1 und 2 der Patentschrift, wobei Fig. 2 einen Schnitt durch eine Säule eines Regalständers mit Teilen der daran eingehängten Traversen, Konsolen und Wandelemente zeigt.

II. Das Bundespatentgericht hat in dem angefochtenen Urteil festgestellt, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu, keiner der entgegengehaltenen Druckschriften sei ein Warenregal mit allen Merkmalen des angegriffenen Patentanspruchs 1 zu entnehmen.

Das sehen die Parteien und der erkennende Senat nicht anders.

Die Vorveröffentlichungen enthalten entweder keinen Hinweis auf eine Kombination von Schwerlast- und Selbstbedienungsregal (Merkmal 1) oder sie verwirklichen nicht den Gedanken, die rückwärtigen Säulen des Schwerlastre-



gals gleichzeitig als Träger für die Elemente des Selbstbedienungsregals zu verwenden (Merkmal 2.5).

III. Der Senat ist nicht davon überzeugt, daß die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ).

1. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ und damit der Patentfähigkeit ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, daß die Bewertung der für eine Erfindung aufzubringenden Entwicklungsarbeit davon abhängt, welche Kenntnisse und Fähigkeiten von einem mit Entwicklungsarbeiten auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet betrauten Durchschnittsfachmann erwartet werden können. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats, daß den Kenntnissen des maßgeblichen Durchschnittsfachmanns zwar nicht ein umfassendes Wissen auf allen Gebieten der Technik zugerechnet werden kann, daß andererseits aber auch nicht nur von einem streng auf die von ihm bearbeitete Spezialmaterie beschränkten Wissen ausgegangen werden kann. Über den zum jeweiligen technischen Spezialgebiet gehörenden Stand der Technik hinaus ist das zu berücksichtigen, was sich der maßgebliche Durchschnittsfachmann bei seiner Ausbildung an allgemeinem Grundlagenwissen angeeignet hat. Zusätzlich ist das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen, auf dem sich in größerem Umfang gleiche oder ähnliche Probleme stellen (BGH, Beschl. v. 04.10.1988 - X ZB 25/87, BIPMZ 1989, 133 ff. - Gurtumlenkung). Maßgeblich ist ein Techniker, der sein Augenmerk darauf richtet, welche praktischen Anweisungen zum technischen Handeln der Stand der Technik enthält und der die sich auf dem Fachgebiet einstellenden Vorgänge entsprechend dem erkannten oder an

ihn herangetragenen Bedarf praktisch und theoretisch übersehen kann (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 4 Rdn. 124).

Durchschnittsfachmann ist danach hier derjenige, der sich mit der Entwicklung von Regalen befaßt und in der Lage ist, dem Bedarf der Kunden entsprechend Regalkonstruktionen zu liefern. Wie auch der gerichtliche Sachverständige bei der Erläuterung seines Gutachtens ausgeführt hat, handelt es sich um einen Techniker (Meister oder Ingenieur) mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Regalen, der das einschlägige Schrifttum kennt, zu dem auch die nachstehend erörterten Schriften gehören. Der Durchschnittsfachmann kennt danach die Verwendungsanforderungen von Regalen in der Lagertechnik wie auch im Ladenbau. Er hat bei seinen Überlegungen die bekannte Kombination von Schwerlast- mit Selbstbedienungsregalen im Auge, die er als aufwendig und in der Raumausnutzung unbefriedigend erkannt hat.

2. Als nächstliegenden Stand der Technik sieht der Senat in Übereinstimmung mit den Parteien und dem gerichtlichen Sachverständigen die deutsche Patentschrift 29 13 981. Sie bietet eine Lösung für ein kombiniertes Regal aus einem Palettenhochregal und einem Selbstbedienungsregalteil, bei der wie beim Streitpatent die Regalkonstruktion Regalständer umfaßt, die aus jeweils zwei durch Gitterwerk (Quer- und Diagonaltraversen) miteinander verbundenen Säulen bestehen. Dabei sind hier je zwei Ständer hintereinandergeschaltet. Das Selbstbedienungsregal ist jedoch im Unterschied zum Streitpatent mit gesonderten Tragsäulen ausgestattet, die zwischen die Hochregalständer eingeklemmt und dort verschraubt sind. Die Elemente des Selbstbedienungsteils werden nicht in Öffnungen der Hochregalträger eingehängt, sondern in die als Schlitzlochständer ausgebildeten gesonderten zusätzlichen Tragsäulen. Ähn-

lichkeiten bestehen danach zur Lehre des Streitpatents, was den Schwerlastbereich betrifft, während die Lösung für den Selbstbedienungsbereich grundsätzlich verschieden von derjenigen des Streitpatents ist: die Merkmale 2.4 und 2.5 fehlen. Weiterhin hat sich auch der gerichtliche Sachverständige außerstande gesehen, der Schrift zu entnehmen, ob dort U-Profile verwendet werden und ob die Profile Längsfugen aufweisen (Merkmale 2.1 und 2.3). Er hat im Ergebnis keine Anregungen zu erkennen vermocht, die Anordnungen der Elemente des Selbstbedienungsbereichs nach der Lehre des Streitpatents zu gestalten. Der Senat sieht das nicht anders.

3. a) Der allgemeine Gedanke einer Kombination aus Schwerlast- und Selbstbedienungsregal ist auch angesprochen in der Veröffentlichung über Regalausführungen in der Zeitschrift "Moderner Markt" 1975 Nr. 3. Diese gehörte unstreitig zum Stand der Technik. Aus den in der Veröffentlichung enthaltenen Zeichnungen ist jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige im Termin erläutert hat, auch für ihn nicht zu entnehmen, wie im einzelnen die Aufhängung der Selbstbedienungselemente vorgesehen ist. Der Sachverständige hat dazu ausgeführt, es sei nach den Zeichnungen auch denkbar, daß die Regalbretter im Selbstbedienungsbereich an der Wand befestigt seien. Die Lösung sei nur grob skizziert. Mehr als die schon aus der deutschen Patentschrift 29 13 981 bekannte Idee läßt sich danach auch dieser Veröffentlichung nicht mit ausreichender Deutlichkeit entnehmen.

b) Nur sehr allgemeine Anregungen für ein kombiniertes Schwerlast-Selbstbedienungsregal ergeben sich auch aus den Akten über die Erteilung des deutschen Patents 29 13 981. In diesen der allgemeinen Akteneinsicht unterliegenden (§ 31 Abs. 2 PatG) und deshalb ebenfalls zum Stand der Tech-

nik gehörenden Unterlagen hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. August 1980 auf Bescheide des Deutschen Patentamts hin u.a. vorgetragen, es sei beim dortigen Anmeldegegenstand erstmals gelungen, ein Regalsystem zu schaffen, in dem sowohl die handelsüblichen Warenträger wie auch genormte Container und sogenannte Euro-Paletten untergebracht werden könnten. Weiter heißt es dort:

"Durch das Vorsehen der Schlitzlochständer zusätzlich zu den Ständerprofilen beim Anmeldegegenstand wird erreicht, daß das an den Schlitzlochständern eingehängte Selbstbedienungsregalsystem unabhängig von den Containermaßen der Ständerprofile wird. Darüber hinaus können dank der Maßnahme gemäß der Erfindung die Profilständer wesentlich einfacher gestaltet werden, als wenn diese sowohl als Stützlochständer als auch als Profilständer verwendet würden."

Aus dem letzten Satz ist zwar der Gedanke zu entnehmen, Selbstbedienungs- und Schwerlastregalteile an demselben Ständer zu montieren; wie dieser im einzelnen umzusetzen ist, ist dort jedoch nicht ausgeführt. Außerdem wird in dieser Darstellung gerade der dem Streitpatent zugrundeliegende Gedanke verworfen, die Ständer zugleich als Profil- und Schlitzlochständer zu verwenden; die angemeldete erfindungsgemäße Lösung - das Vorsehen zusätzlicher Schlitzlochständer - sei dem vorzuziehen als wesentlich einfachere Gestaltung. Die Ausführungen führen mithin eher von der Lösung des Streitpatents weg als zu ihr hin.

4. Der Senat hat auch nicht feststellen können, daß die Lehre des Streitpatents durch andere Vorveröffentlichungen einzeln oder in einer Gesamtschau nahegelegt waren.

a) Die deutsche Offenlegungsschrift 29 51 806 betrifft, wie dort auf S. 4 und 5 dargestellt, insbesondere Regalanordnungen für Paletten mit einer besonderen Verriegelung. Selbstbedienungsregale oder gar kombinierte Schwerlast-Selbstbedienungsregale werden nicht erwähnt. Einhängemöglichkeiten für Selbstbedienungselemente sind demzufolge nicht vorgesehen. Ähnlichkeiten mit dem Streitpatent bestehen insofern, als für die Ständer U-Profile mit einer Längsfuge vorgesehen sind, wobei allerdings die Längsfuge kein Gitterwerk aufnimmt und keine erkennbare Funktion hat. Unklar bleibt demzufolge auch, ob die Längsfuge so breit angelegt ist, daß sie Gitterstreben aufnehmen könnte.

Ähnlich dem Streitpatent sind seitlich der Längsfuge Lochreihen angeordnet, die zur Aufnahme von Längs- und Querträgern dienen. Auf S. 12 der Offenlegungsschrift wird dazu ausgeführt, die in Längsrichtung (zur Verbindung der beiden Säulen bzw. Tragpfeiler eines Regalständers) verlaufenden horizontalen Träger seien mit ausgelochten Lippen versehen, um die Regalplatten zu tragen. Solche horizontalen Träger könnten auch in Längsrichtung zur zusätzlichen Stabilisierung zwischen benachbarten Paaren von Tragpfeilern eingesetzt werden, seien dann aber nicht mit Lochungen versehen. Damit ist die Möglichkeit des Einhängens von Regalelementen eines Selbstbedienungsbereichs weder geschaffen noch nahegelegt.

b) Dies gilt ebenso für die italienische Patentschrift 154 231. Sie beschreibt einen Universalpfofen für Waren- und Geschäftsregale, wobei die Idee der Kombination von Schwerlast- und Leichtlast- bzw. Selbstbedienungsregalen nicht angesprochen wird. Der Universalpfofen weist zudem, worauf auch der gerichtliche Sachverständige hingewiesen hat, kein generelles U-Profil im Sinne des Streitpatents auf. Der Pfofen hat auch keine für den Selbstbedienungsteil zu verwendenden Einhängeöffnungen an den Stirnseiten.

c) Bei dem Regal "Multipal N" schließlich handelt es sich um ein reines Hochregal. Längsfugen und Lochreihen sind zwar vorhanden, sie befinden sich jedoch an anderer Stelle, als dies das Streitpatent vorsieht, und sind auch in anderer Weise miteinander kombiniert.

Der Senat hat nach alledem in Übereinstimmung mit den fachkundigen Richtern des Bundespatentgerichts und dem gerichtlichen Sachverständigen nicht feststellen können, daß der Durchschnittsfachmann imstande war, den Gegenstand des Streitpatents in naheliegender Weise aufzufinden. Insbesondere war dem Fachmann das Nebeneinanderlegen von funktionalen Längsfugen und Lochreihen auf engem Raum grundsätzlich nicht ohne weiteres nahegelegt.

Der auf Patentanspruch 1 zurückbezogene abhängige Patentanspruch 2 hat mit dem Patentanspruch 1 Bestand. Weiterer Feststellungen hierzu bedarf es nicht.

Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Übergangsregelung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatÄndG) übergangsweise weiter anwendbaren § 110 Abs. 7 PatG a.F. in Verbindung mit §§ 91, 92, 97 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens