BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Xa ZR 140/05

Verkündet am:
28. Mai 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Bauschalungsstütze

EPÜ Art. 69; PatG § 14

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im Nichtigkeitsverfahren keine andere Bedeutung als im Verletzungsprozess. Sie haben regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist.

BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Achilles und Dr. Berger

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2005 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 25. Januar 1992 am 15. Januar 1993 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 553 666 (Streitpatents). Die Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

"1. Höhenverstellbare Stütze für Schalungen im Bauwesen, bestehend aus einem Außenrohr (12) mit einer Gewindemutter und einem Innenrohr (11), das an der Außenfläche ein Gewinde (14) aufweist, wobei das Gewinde (14) über den Umfang des Innenrohrs (11) gesehen unterbrochen ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Gewinde (14) von Segmenten (13, 13', 13", 13"') gebildet ist, die in Aussparungen (19, 19', 19", 19"') des Außenrohrs (12) ragen.

2. Höhenverstellbare Stütze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der Außenfläche des Innenrohrs (11) ein Maßstab (20) vorgesehen ist.

3. Höhenverstellbare Stütze nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Außenfläche des Außenrohrs (12) Befestigungseinrichtungen, insbesondere Einbuchtungen (18, 18', 18", 18'"), vorgesehen sind."

2 Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstands für nichtig zu erklären.

3 Die Beklagte hat das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht nur noch im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang des nicht mehr verteidigten Patentanspruchs 4 für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Ein Antrag auf Nichtigerklärung ist ferner vom Tribunal de Grande Instance de Paris mit Urteil vom 23. Mai 2003 und von der Cour d'Appel de Paris mit Urteil vom 18. Mai 2005 zurückgewiesen worden. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Patentgerichts hat auch die Kammer für Geistiges Eigentum des Tribunale di Torino mit Urteil vom 10. März 2006 Patentanspruch 1 des Streitpatents für gültig erachtet.

5 Gegen das Urteil des Patentgerichts wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie den Antrag auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents weiterverfolgt.

6 Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt Patentanspruch 1 hilfsweise mit der Einfügung des Wortes "rohrumgebene" vor "Ausspa-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

rungen" und weiter hilfsweise durch die zusätzliche Einfügung "dass die Stütze (10) aus Aluminium gefertigt ist und" am Anfang des Kennzeichens.

7 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. G. , A. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein Gutachten vorgelegt, das Prof. Dr.-Ing. K. , W. , in ihrem Auftrag erstellt hat.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage zu Recht und mit zutreffender Begründung abgewiesen.

9 I. Das Streitpatent betrifft eine höhenverstellbare Stütze für Schalungen im Bauwesen.

10 1. Die Patentschrift bezeichnet Stützen als durch die französische Patentschrift 2 222 870 (Koehl, Anl. A 2) bekanntgeworden, die aus einem Außenrohr mit einer Gewindemutter und einem Innenrohr bestehen, das an der Außenfläche ein (korrespondierendes) Gewinde aufweist, wobei dieses über den Umfang des Innenrohrs gesehen (durch eine Nut) unterbrochen ist.

11 Die Patentschrift führt weiter aus, dass das Innenrohr "bei den bekannten Stützen" als Spindel ausgeführt sei, die mit einer Gewindemutter des Außenrohrs zusammenwirke; an der Außenfläche seien Ausformungen vorgesehen, in

denen Aussteifungen über Steckschrauben befestigbar seien. Mit diesen bekannten Stützen sind, wie auch die erneute Verwendung des unbestimmten Artikels bei der Einführung der Gewindemutter deutlich macht, nicht diejenigen nach der französischen Patentschrift gemeint, die derartige Ausformungen nicht zeigt, sondern die Baustützen nach der auf dem Deckblatt als weitere Entgegenhaltung erwähnten deutschen Offenlegungsschrift 36 41 349 (Ischebeck, Anl. B 1), die bereits in der Veröffentlichung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung (Sp. 1 Z. 9-14) unter Bezugnahme auf einen Ischebeck-Prospekt erwähnt werden.

12 2. Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet es die Patentschrift, die bekannten Stützen derart weiterzubilden, dass sie in ihrer Handhabung verbessert werden und den Erfordernissen auf der Baustelle besser gerecht werden.

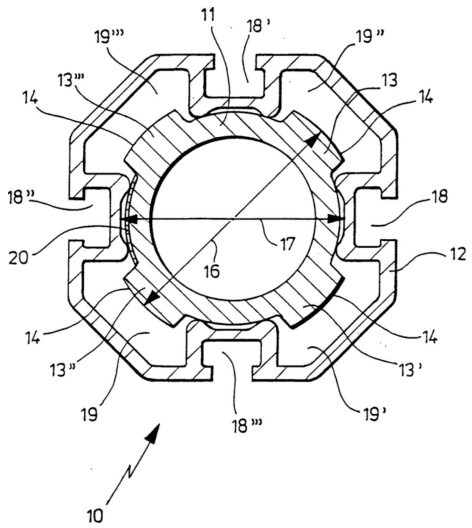
13 Hierzu soll durch Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Stütze mit folgenden Merkmalen zur Verfügung gestellt werden (*Einfügungen der Hilfsanträge kursiv*):

(1) Die Stütze ist
  (a) höhenverstellbar und
  (b) für Schalungen im Bauwesen geeignet;
  (c) aus Aluminium;
(2) die Stütze besteht aus
  (a) einem Außenrohr mit einer Gewindemutter und
  (b) einem Innenrohr mit einem Gewinde;
(3) das Gewinde
  (a) befindet sich auf der Außenfläche des Innenrohrs und
  (b) wird von Segmenten gebildet,

(aa) zwischen denen das Gewinde über den Umfang des Innenrohrs gesehen unterbrochen ist und

(bb) die in *rohrumgebene* Aussparungen des Außenrohrs ragen.

14 Die einzige Zeichnung des Streitpatents zeigt ein Ausführungsbeispiel (Gewindemutter nicht dargestellt):



15 Die Formulierung des Merkmals 1 b, über dessen Bedeutung die Parteien streiten, macht deutlich, dass eine "Stütze für Schalungen im Bauwesen", wie es im Patentanspruch 1 heißt, nicht notwendigerweise eine Stütze sein muss, die für Bauschalungen benutzt wird. Denn Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken *als solche* dessen Gegenstand regelmäßig nicht (BGH, Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, GRUR 2006, 570 Tz. 21 - extracoronales Geschiebe; Urt. v. 7.6.2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage). Insofern kommt es entgegen der Auffassung der Berufung auch nicht darauf an, ob dieser Gegenstand im Verletzungspro-

zess oder im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beurteilt wird. Denn unabhängig davon, ob der Gegenstand eines Patents für die Beurteilung seiner Patentfähigkeit oder zur Prüfung, ob das betreffende Patent verletzt wird, ermittelt wird, sind nach gefestigter Rechtsprechung stets gleiche Maßstäbe anzulegen (s. nur BGHZ 172, 108 Tz. 13 - Informationsübermittlungsverfahren I, BGH, Urt. v. 7.11.2000, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher). Die Zweckangabe ist damit aber nicht etwa bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; BGH, Urt. v. 2.12.1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; BGH GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage). Dies bedeutet im Streitfall etwa, dass die Bestandteile der Stütze so dimensioniert sein müssen, dass die Stütze diejenigen Lasten zu tragen vermag, die von einer Bauschalungsstütze aufgenommen werden müssen.

16 Die Aussparungen im Außenrohr, in die nach Merkmal 3 b bb die Gewindesegmente ragen, werden, wie in der Zeichnung dargestellt, durch Einbuchtungen (18, 18', 18'', 18''') geschaffen, durch "die im Innenraum des Außenrohrs Aussparungen gebildet" werden (Sp. 2 Z. 45-49). Da andernfalls das Außenrohr aufgelöst würde, sind die "Aussparungen" keine materialfreien Öffnungen, sondern, wie die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 deutlich macht, vom Außenrohr umgebene Freiräume, in denen die Gewindesegmente angeordnet werden.

17 3. Auf die dargestellte erfindungsgemäße Lösung beziehen sich, obwohl sie in der Patentschrift *vor* dieser stehen, erkennbar die Vorteilsangaben in Spalte 1, Zeilen 16 bis 37, in denen es heißt, dass "dies" (die erfindungsgemäße Lösung, nicht die zuvor erwähnten Ausformungen am Außenrohr der Ischebeck-Stütze) den Vorteil habe, dass das Gewinde verschmutzungsunempfindlicher sei. Mörtelreste könnten einfacher abgeklopft werden, weil zwischen den Gewindestücken (= Segmenten) ein größerer Freiraum ausgebildet sei und das Gewinde selbst geschont werde, da die mechanische Einwirkung auf das Innenrohr nicht unmittelbar am Gewindeabschnitt erfolgen müsse. Weiterhin sei die Herstellung kostengünstiger, weil hierfür vermehrt Aluminium verwendet werde und ein segmentiertes Gewinde weniger Rohstoff benötige und sich einfacher auf der Außenfläche des Innenrohrs ausprägen lasse. Durch das Eingreifen der Gewindesegmente in Aussparungen des Außenrohrs sei das Innenrohr gegenüber dem Außenrohr auf einfachste Weise verdrehfest ausgebildet.

18 Das technische Problem lässt sich hiernach in allgemeiner Form dahin umschreiben, eine Baustütze zur Verfügung zu stellen, die kostengünstig herstellbar und einfach handhabbar ist.

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

20 Die höhenverstellbare Stütze nach Patentanspruch 1 sei neu. Bei der Stütze nach der Entgegenhaltung Koehl fehle es jedenfalls an Aussparungen im Außenrohr, in welche die Segmente des Innenrohres hineinragten. Die höhenverstellbare Tragkonstruktion nach der US-Patentschrift 3 228 646 (Hinrichs, Anl. A 1) weise weder ein Außenrohr noch ein Innenrohr auf, sondern ein von

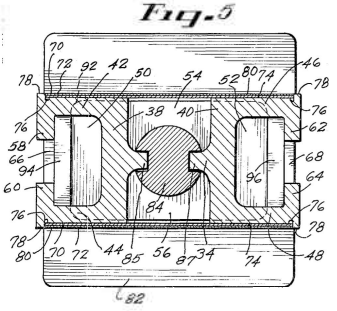
einem im Querschnitt offenen Strangpressprofil gebildetes Außenteil und ein Innenteil aus einem massiven Gewindestab.

21 Die Lehre des Patentanspruchs 1 habe sich für den Fachmann, einen Fachhochschulingenieur mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Schalungselementen, auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Bei der Stütze nach der Entgegenhaltung Koehl greife in die Nut ein sich radial zum Innenrohr erstreckender Bolzen ein, um eine Anschlagbegrenzung für das Innenrohr gegenüber dem Außenrohr zu bilden. Eine Anregung, das durch die Nut unterbrochene Gewinde in mehrere Segmente aufzuteilen, sei dieser Druckschrift ebenso wenig wie der Entgegenhaltung Ischebeck zu entnehmen. Sie erhalte der Fachmann auch nicht durch die Entgegenhaltung Hinrichs, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung wesentlich gestützt habe. Die Schrift beschreibe und erläutere eine höheneinstellbare Tragkonstruktion zum Abstützen von Regalen, Arbeitsplatten, Pulten und dergleichen, die auch als Raumteiler Verwendung finden könne; eine solche Tragkonstruktion werde der Fachmann auf der Suche nach einer Verbesserung der Koehl- oder Ischebeck-Stütze für Schalungen im Bauwesen erst gar nicht in Betracht ziehen. Selbst wenn er dies täte, würde er den Figuren 4 und 5 der US-Schrift allenfalls ein offenes Profil entnehmen, dessen Steg im unteren Bereich teilweise entfernt sei, um eine Aufnahme für eine höhenverstellbare Fußstütze zu schaffen, wobei Teile des Steges als Verdrehsicherung in Nuten der Fußstütze eingriffen. Diese Anordnung so zu interpretieren, dass hierdurch das Gewinde des Gewindestabes von Segmenten gebildet sei, die in Aussparungen des Außenteils hineinragten, sei allenfalls in Kenntnis der Erfindung im Wege einer unzulässigen Ex-post-Betrachtung möglich.

22 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.

23 1. Die Neuheit wird auch von der Berufung nicht mehr in Zweifel gezogen.

24 2. Die Berufung meint - ausgehend von der Annahme, dem Streitpatent liege, da schon die Baustütze nach Koehl wegen der Unterbrechung des Gewindes durch die Nut verschmutzungsunempfindlich sei, das Problem eines auf einfache Weise gegenüber dem Außenrohr verdrehfesten Innenrohrs zugrunde - der Fachmann (ein Konstruktionsingenieur) stoße bei der Suche nach einer Lösung auf die Entgegenhaltung Hinrichs und entnehme dieser zwei teleskopartig ineinander verschiebbare rohrartige Elemente, bei denen das Gewinde an dem einen Bestandteil des Sockelteils (pedestal assembly 16) bildenden Innenstab (externally threaded rod 84) in Seitenrillen (side channels 54, 56) des äußeren Elements (structural support member 18) ragten (s. die nachstehende Figur 5). Wenn es bei Hinrichs heiße, dass Zungen (tangs 85, 87) verschiebbar in Nuten (longitudinal grooves 104, 108) des Stabes (rod 84) angeordnet seien (Sp. 4 Z. 55-57), werde ein der streitpatentgemäßen Anordnung entsprechender Sachverhalt lediglich aus einer anderen Sichtweise beschrieben.



25 Letzteres ist eine objektiv mögliche Sichtweise, kann aber nicht begründen, dass die Entgegenhaltung Hinrichs dem Fachmann Veranlassung zu einer Umgestaltung der Koehl-Stütze im Sinne des Streitpatents gegeben hat. Denn bei unbefangener Betrachtung verhält es sich bei Hinrichs ebenso wie bei

Koehl: Am äußeren Stützelement befinden sich Zapfen oder dergleichen, die in eine Nut des inneren Stützelements eingreifen. Der Unterschied gegenüber Koehl besteht nur darin, dass das äußere Stützelement bei Hinrichs eine Art Doppel-T-Profil bildet und der die beiden wiederum U-förmig ausgebildeten "vertikalen" T-Schenkel verbindende Steg (web 34) in seinem unteren Bereich durch einen Schlitz durchschnitten wird, so dass sich Zungen ergeben, die einstückig mit dem äußeren Stützelement ausgebildet sind und beidseitig jeweils in eine Nut des inneren Stützelements eingreifen.

26 Zwar mag die bei Koehl verwendete Verdrehsicherung mittels der Ansatzschraube (vis à téton 7) aus fachmännischer Sicht, wie auch der gerichtliche Sachverständige gemeint hat, unpraktisch erschienen sein. Die demgegenüber elegante Lösung bei Hinrichs, das äußere Stützelement selbst mit zungenartigen Vorsprüngen zur Verdrehsicherung einzusetzen, musste dem Fachmann jedoch als für Bauschalungen unbrauchbar erscheinen, da sie erforderte, das äußere Stützelement im Verstellbereich zu teilen. Je größer der Verstellbereich, desto nachteiligere Folgen mussten sich hieraus für die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Stütze ergeben. Deren Kompensation durch erhöhte Wandstärken hätte dem Ziel einer kostengünstig herstellbaren Bauschalungsstütze widersprochen. Dementsprechend hat der Sachverständige aus fachlicher Sicht einen Rückgriff auf die bei Hinrichs verwirklichte Verdrehsicherung nachdrücklich und überzeugend für fernliegend gehalten.

27 Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Ausbildung liegt darin, dass die Segmentierung des Innengewindes einerseits die Reinigung begünstigt und es andererseits erlaubt, die Gewindesegmente in Aussparungen des Außenrohrs zu legen und sie auf diese Weise gleichzeitig zur Verdrehsicherung zu nutzen. Für diesen Gedanken gibt weder die Entgegenhaltung Koehl noch

die Entgegenhaltung Hinrichs etwas her. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, beruht es auf einer Ex-post-Sichtweise in Kenntnis der Erfindung, bei der Hinrichs-Stütze statt eines geteilten, mit zungenartigen Vorsprüngen in den inneren Gewindestab eingreifenden äußeren Stützelements ein in "Aussparungen" dieses äußeren Stützelements greifendes segmentiertes Gewinde zu erkennen. Zu der für einen solchen Perspektivwechsel erforderlichen Abstraktion der räumlichen Zuordnung der beiden Stützelemente hatte der Fachmann keinen Anlass.

28 3. Eine "Zusammenschau" der Entgegenhaltungen Ischebeck und Hinrichs ist in dieser Hinsicht erst recht nicht weiterführend.

29 Insbesondere kann der Klägerin nicht in der Annahme gefolgt werden, der Fachmann, der die Hinrichs-Stütze für den Einsatz im Bauwesen adaptieren wolle, werde auf die Entgegenhaltung Ischebeck stoßen und die dort gewählte Ausgestaltung von Außen- und Innenrohr heranziehen. Abgesehen davon, dass schon nicht erkennbar ist, was den Fachmann veranlassen sollte, die Hinrichs-Stütze zur Verwendung als Schalungsstütze in Betracht zu ziehen und zu verändern, bleibt bei dieser Sichtweise wiederum unberücksichtigt, dass Hinrichs keine Segmentierung des Gewindes lehrt, auch wenn man bei einem entsprechenden Perspektivwechsel objektiv eine solche in der Einbringung von zwei Nuten in den Gewindestab sehen kann. Zu dem gedanklichen Ausgangspunkt für die erfindungsgemäße Lehre, derartige Gewindesegmente in Aussparungen des Außenrohrs zu legen, wie sie die Ischebeck-Stütze aufweist, gelangt der Fachmann daher auf der Grundlage der Entgegenhaltung Hinrichs ebenso wenig wie auf der Grundlage der vorbenutzten und in dem als Anl. K 10 vorgelegten Prospekt der Beklagten gezeigten Schalungsstützen mit Innenrohren, die

mit zwei einander gegenüberliegenden Axialnuten versehen sind, die das Entfernen von Mörtelresten aus dem Gewindegang erleichtern.

30 Dies wird im Gutachten des Parteisachverständigen der Klägerin nicht hinreichend beachtet, der die Zeichnungen der Entgegenhaltungen Ischebeck und Hinrichs gegenüberstellt und meint, mit der Anpassung der Geometrie des äußeren Elements der einen Entgegenhaltung an die Geometrie des inneren Elements der anderen löse der Fachmann mit dem ihm eigenen Wissen "nur einfache geometrische Aufgaben". Dass der Fachmann eine solche geometrische Aufgabe zu lösen vermocht hätte, kann füglich nicht zweifelhaft sein. Es ist indessen, wie ausgeführt, nicht erkennbar, inwiefern sie sich ihm - was allein entscheidend ist (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 56/05 Tz. 37 - Airbag-Auslösesteuerung, zur Veröffentlichung bestimmt) - hätte stellen sollen.

31 4. Die übrigen, in das Verfahren eingeführten Schriften liegen noch weiter ab; dies sieht auch die Klägerin nicht anders.

32 IV. Mit Patentanspruch 1 haben auch die Weiterbildungen seines Gegenstands in den Patentansprüchen 2 und 3 Bestand.

33 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Achilles Berger

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.06.2005 - 3 Ni 31/04 (EU) -