Berichtigt durch Beschluß
vom 19. Februar 2003
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 155/99

Verkündet am:
17. Dezember 2002
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers, die im übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 15. April 1999 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts im Kostenausspruch aufgehoben und im übrigen abgeändert und wie folgt neu gefaßt:

> Das europäische Patent 0 261 266 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß in seinem Patentanspruch 1 die Worte "oder mit ihm verschraubten" sowie der Klammerzusatz "(z.B. 275, Fig. 29, 375, Fig. 30)" entfallen und daß sich die Patentansprüche 2 bis 11 auf den so beschränkten Patentanspruch 1 beziehen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 2/3 und der Beklagte 1/3.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 25. September 1986 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 261 266 (Streitpatents), das einen Schwenkhebelstangenverschluß betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 36 73 648 geführt wird. Das Streitpatent umfaßt 14 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Mit Zylinderschloß (164) versehener Schwenkhebelstangenverschluß für Montage in zwei vorzugsweise gleich großen und vorzugsweise rechteckigen Durchbrüchen (32, 34) von Blechschranktüren (12), bestehend aus einem Schloßkasten (16) mit durch das Türblatt (12) nach außen geführter Schwenkhebelbetätigungseinrichtung zum Antrieb von zumindest einer parallel zur Türkante verlaufenden Verschlußstange (18) und mit einem den Schwenkhebel (114) in seiner eingeschwenkten Stellung festhaltenden Zylinderschloß (164), wobei der Schwenkhebelverschluß eine die Aufnahmemulde für den Schwenkhebel (114) bildende Grundplatte (168, 268, 368, 468) umfaßt, die im Bereich der Durchbrüche (32, 34) einstückig von ihr ausgehende und in die Durchbrüche eindringende und die Grundplatte in den Durchbrüchen ausrichtende Ansätze (169, 170; 269, 270) aufweist und den Verschluß mit dem Türblatt (12) fest verbindet, wobei der eine Ansatz (169, 269) eine Aufnahme für das im Ende des Schwenkhebels (114, 214) angeordnete Zylinderschloß (164) bildet, und dieser Ansatz (169, 269) zusammen mit einem von ihm ausgehenden (z.B. 175 in Fig. 14) oder mit ihm verschraubten Halteteil (z.B. 275, Fig. 29, 375, Fig. 30) das

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

Türblatt (12) im Bereich des einen Durchbruchs (34) zentrierend einklemmt, **dadurch gekennzeichnet**, daß die zumindest eine Verschlußstange (18) aus Flachbandmaterial gefertigt ist und durch den Schloßkasten (16) einstückig hindurchreicht, daß der andere Ansatz (170, 270) ein Teil des Schloßkastens (16) ist und daß dieser andere Ansatz (170, 270) zusammen mit einem weiteren Teil (z.B. 71, Fig. 16; 171, 146, Fig. 24) des Schloßkastens (16) das Türblatt (12) im Bereich des ersten Durchbruchs (32) zentrierend einklemmt."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Der Kläger ist seit 1993 einer der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der E. , die 1993 eine auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gestützte, das Streitpatent betreffende Nichtigkeitsklage erhoben hat. Diese Klage ist mit dem das Urteil des Bundespatentgerichts vom 26. August 1993 (3 Ni 6/93 (EU)) bestätigenden Urteil des Senats vom 24. Oktober 1996 (X ZR 29/94, GRUR 1997, 272 - Schwenkhebelverschluß) rechtskräftig abgewiesen worden.

Der Kläger hat vorgetragen, an der Erhebung einer neuerlichen Nichtigkeitsklage ein eigenes unmittelbares rechtliches Interesse zu haben, da er vom Beklagten aus dem Streitpatent in einem Verletzungsprozeß vor dem Landgericht Düsseldorf in Anspruch genommen und dort rechtskräftig verurteilt worden sei. Außerdem habe der Beklagte gegen ihn, u.a. gestützt auf das Streitpatent, ein Strafverfahren angestrengt, das mit einem rechtskräftigen Strafbefehl geendet habe. Er hat mit der Nichtigkeitsklage im wesentlichen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht patentfähig, weil er sich für den

Fachmann ergänzend zu dem im ersten Nichtigkeitsverfahren berücksichtigten Stand der Technik in naheliegender Weise aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 07 701, der europäischen Patentanmeldung 0 054 225 und den Beschlagteilen ergebe, die der Öffentlichkeit durch die von der Firma R. ab Juli 1985 in beträchtlichem Umfang ausgelieferten Schranksysteme mit der Bezeichnung " ... " zugänglich geworden seien.

Das Bundespatentgericht hat die für zulässig gehaltene Klage als unbegründet abgewiesen. Mit der Berufung verfolgt der Kläger sein Begehren, das Streitpatent für nichtig zu erklären, weiter. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. H. eingeholt, das der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert hat. Die Akten des vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahrens 3 Ni 6/93 (X ZR 29/94) waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Klägers hat teilweise Erfolg.

I. Die Nichtigkeitsklage ist zulässig. Das am 25. September 1986 angemeldete und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte Streitpatent steht in Kraft. Es ist anerkannt, daß die als Popularklage ausgestaltete Nichtigkeitsklage wegen des öffentlichen Interesses an der Nichtigerklärung zu Unrecht erteilter Patente ohne Darlegung eines besonderen Rechts-

schutzinteresses durch den Nichtigkeitskläger zulässig ist. Der Nachweis eines besonderen Interesses an der Nichtigerklärung eines Patents ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats nur dann erforderlich, wenn das bekämpfte Patent vor der Erhebung der Nichtigkeitsklage infolge Verzichts, durch Zeitablauf, wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren oder wegen Rücknahme erloschen ist oder wenn einer der genannten Erlöschensgründe während des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens eintritt (BGH Urt. v. 29.9.1964 - Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231 - Zierfalten; vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 81 PatG Rdn. 41 m.w.N.). Daher ist es zulässig, wenn nach rechtskräftiger Abweisung der Nichtigkeitsklage einer Handelsgesellschaft nunmehr der Geschäftsführer oder Gesellschafter seinerseits Nichtigkeitsklage erhebt (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 22 PatG Rdn. 22). Ein solcher Kläger ist nicht Rechtsnachfolger (§ 325 ZPO) des früheren Nichtigkeitsklägers; ihm können die in dem vorausgegangen Nichtigkeitsverfahren getroffenen Feststellungen nicht entgegengehalten werden.

II. Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung umfaßt u.a. die Ausbildung eines Schwenkhebelstangenverschlusses mit einer Grundplatte, von der ein einstückig mit ihr ausgebildeter Ansatz ausgeht, der mit einem das Türblatt im Bereich des Durchbruchs (34) zentrierend einklemmenden Halteteil (z.B. 275 Fig. 29, 375 Fig. 30) **verschraubt** ist. Die Kombination der Merkmale des Streitpatents nach Patentanspruch 1 mit einem solchen Halteteil erstreckt den beanspruchten Gegenstand auf Ausführungsformen, die nicht auf erfinderischer Leistung beruhen. Das Streitpatent kann deshalb mit diesem Anspruch keinen Bestand haben; es ist durch Streichung der Worte "oder mit ihm verschraubten" sowie des Klammerzusatzes "z.B. 275, Fig. 29, 375 Fig. 30" im Patentanspruch 1 einschließlich der auf diese Alternative rückbezogenen Unteransprüche 4 bis 6 teilweise für nichtig zu erklären (Art. 56, 138 Abs. 1 a EPÜ; Art. 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; § 22 Abs. 1 Satz 1 PatG). In diesem Umfang hat die Berufung Erfolg. Im übrigen ist die Berufung jedoch unbegrün-

det, da der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch unter Berücksichtigung des vom Kläger gegenüber dem ersten Nichtigkeitsverfahren neu eingeführten Stands der Technik nicht davon überzeugt ist, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 dem Fachmann am Anmeldetag des Streitpatents durch den vorgelegten Stand der Technik und sein allgemeines Fachwissen nahegelegt war.

1. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ist der Fachmann auf dem hier einschlägigen Gebiet ein Techniker mit langjährigen betrieblichen Erfahrungen in der Konstruktion von Blechschränken, der sich auf nahe verwandten Gebieten wie dem der Fensterbeschläge, Torverschlüsse und Autoschlösser grob auskennt und sich dort zu findende Lösungen nutzbar macht. Die Parteien haben dem zugestimmt; hiervon ist der Senat auch im vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren ausgegangen.

Ein solcher Fachmann verfügt nicht über die systematische Schulung eines Fachhochschulingenieurs; er löst die ihm gestellten konstruktiven Aufgaben nicht durch systematische Problemanalyse, sondern durch Kombination seines Erfahrungswissens. Der Entwicklungsauftrag wird diesem Fachmann in der Regel von Führungskräften gestellt, die Fachhochschulingenieure sind und die dem Techniker bei der Kontrolle von Entwürfen gelegentlich auch konstruktive Hinweise geben. Die eigentliche "Arbeit am Objekt" und das Auffinden der Problemlösung sind danach aber nicht Aufgabe der genannten Führungskräfte, sondern bleiben Aufgabe des Technikers, der die Lösungsvorschläge aus seinem Erfahrungswissen entwickelt. Der gerichtliche Sachverständige hat dies in seinem schriftlichen Gutachten bestätigt und in der mündlichen Verhandlung dahin verdeutlicht, daß der genannte Techniker eine Ausbildung zum technischer Zeichner, Techniker oder Ingenieur, manchmal auch zum Meister absolviert hat, wobei der Schwerpunkt der Ausbildung auf der Qualifikation im techni-

schen Bereich liegt und die mit entsprechenden Entwicklungsarbeiten betrauten Personen typischerweise langjährig erfahrene Mitarbeiter mit eigener Erfahrung aus Fertigung und Montage sind (Gutachten S. 2).

2. Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft einen Schwenkhebelstangenverschluß, wie er für Blechschranktüren etwa in Schaltschränken Verwendung findet. Derartige Schwenkhebelstangenverschlüsse sind nach der Beschreibung des Streitpatents aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 054 225 und der deutschen Auslegeschrift 35 06 870 bekannt. Als nachteilig bemängelt die Beschreibung an der Ausführung dieser Konstruktionen, daß sie viel Platz in Anspruch nehmen und keine Unterbringung in dem bei manchen Blechschranktüren vorhandenen Verkantungsraum erlauben (vgl. Sp. 1, Z. 34 f.). Ein weiterer Nachteil dieser Konstruktionen besteht nach der Beschreibung des Streitpatents darin, daß die Führung der Stangen dadurch erschwert wird und daß infolge ihrer Anlenkung an einem doppelarmigen Hebel neben einer Axialbewegung gleichzeitig auch eine dazu senkrechte Bewegung ausgeführt wird (Sp. 1, Z. 39 f.). Die Beschreibung weist darauf hin, daß der aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 155 343 bekannte Schwenkhebelstangenverschluß diese Nachteile zwar nicht aufweist und so schmal ist, daß er auch im Verkantungsraum einer Blechschranktür untergebracht werden kann (Sp. 1, Z. 47 f.). An dieser Konstruktion bemängelt die Beschreibung jedoch, daß neben zwei rechteckigen Durchbrüchen im Türblatt noch zusätzliche Durchbrüche vorgesehen werden müssen, durch die Befestigungsschrauben hindurchgeführt werden, wodurch die Herstellung des Türblatts verteuert, die Baulänge vergrößert und die Montage des Verschlusses kompliziert werden. Zwar kann der in der Schrift offenbarte Verschluß durch besondere Ausgestaltung der Enden der Schubstangen, nämlich durch Anordnung von Verzahnungen an deren beiden Schmalseiten, sowohl für links als auch für rechts anschlagende Schaltschranktüren verwendet werden. Nachteilig an dieser Kon-

struktion ist der Beschreibung zufolge jedoch, daß die Verschlußstangen nicht in einfacher Weise bei bereits vormontiertem Schloß gewechselt werden können, weil zunächst das Ritzel aus dem Schloßkasten demontiert, danach die Stangen herausgenommen, in der gewünschten Weise wieder eingesetzt und sodann das Ritzel erneut montiert werden müssen (Sp. 2, Z. 11 f.).

Demgegenüber soll mit der Erfindung ein Schwenkhebelstangenverschluß geschaffen werden, der im Verkantungsraum einer Blechschranktür untergebracht werden kann, eine möglichst leichtgängige Schubstangenverbindung erlaubt, einfach im Türblatt montiert werden kann, für links- und rechtsanschlagende Türen gleichermaßen verwendbar ist, ohne umständliche Demontagearbeiten umgerüstet werden kann und einen sicheren Verschluß gewährleistet (Sp. 2, Z. 39 f.).

Hierzu schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 einen Schwenkhebelstangenverschluß mit folgenden Merkmalen vor, wobei fakultative Merkmale (wie etwa daß die beiden Durchbrüche "vorzugsweise gleich groß und vorzugsweise rechteckig" sein sollen) weggelassen sind:

1. Der Schwenkhebelstangenverschluß wird in zwei Durchbrüchen (32, 34) von Blechschranktüren montiert.

2. Er besteht aus einem Schloßkasten (16)

3. mit einem Schwenkhebel (114) und

4. einer Schwenkhebelbetätigungseinrichtung,

   4.1 die durch das Türblatt (12) nach außen geführt ist,

4.2 zumindest eine Verschlußstange (18) antreibt,

4.2.1 die parallel zur Türkante verläuft,
4.2.2 aus Flachbandmaterial gefertigt ist,
4.2.3 durch den Schloßkasten einstückig hindurchreicht und

5. mit einem Zylinderschloß (164)

5.1 das den Schwenkhebel (114) in seiner eingeschwenkten Stellung festhält,

6. sowie einer Grundplatte (168, 268, 368, 468),

6.1 die eine Aufnahmemulde für den Schwenkhebel (114) bildet,
6.2 Ansätze (169, 170; 269, 270) aufweist,

6.2.1 die im Bereich der Durchbrüche (32, 34) einstückig von der Grundplatte ausgehen,
6.2.2 in die Durchbrüche eindringen,
6.2.3 die Grundplatte in den Durchbrüchen ausrichten und

6.3 den Verschluß fest mit dem Türblatt (12) verbinden.

7. Der eine Ansatz (169; 269)

7.1 bildet eine Aufnahme für das im Ende des Schwenkhebels angeordnete Zylinderschloß und

7.2 klemmt zusammen mit einem von ihm ausgehenden (z.B. 175 in Fig. 14) oder mit ihm verschraubten Halteteil (z.B. 275 in Fig. 29; 375 in Fig. 30) das Türblatt (12) im Bereich des einen Durchbruchs (34) zentrierend ein.

8. Der andere Ansatz (170; 270)

8.1 ist ein Teil des Schloßkastens (16),

8.2 klemmt zusammen mit einem weiteren Teil (z.B. 71 in Fig. 16; 171, 146 in Fig. 24) des Schloßkastens (16) das Türblatt (12) im Bereich des ersten Durchbruchs (32) zentrierend ein.

Diese Gliederung entspricht der im Urteil des Senats aus dem früheren Nichtigkeitsverfahren; von ihr ist auch das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil ausgegangen. Auch die Parteien haben diese Gliederung ihren Ausführungen zugrunde gelegt.

Die einzelnen Teilprobleme werden, wie der fachkundige Leser aus der Beschreibung des Streitpatents unschwer entnimmt, jeweils im Zusammenwirken eines Teils der genannten Merkmale gelöst. Für die Unterbringung im Verkantungsraum ist zum einen die Verwendung zumindest einer Verschlußstange verantwortlich (Merkmal 4.2), die parallel zur Türkante verläuft (Merkmal 4.2.1), aus Flachbandmaterial besteht (Merkmal 4.2.2) und einstückig durch den Schloßkasten hindurchreicht (Merkmal 4.2.3); zum anderen wird die Unterbringung im Verkantungsraum dadurch erreicht, daß der Schloßkasten, durch den die Verschlußstange einstückig hindurchgeführt wird, einen Ansatz (170, Merkmal 8) aufweist, der Teil des Schloßkastens ist (Merkmal 8.1), zusammen mit weiteren Teilen das Türblatt im Bereich des ersten Durchbruchs (32) zentrie-

rend einklemmt (Merkmal 8.2) und damit die parallel zum Türblatt angeordnete Verschlußstange dicht an das Türblatt heranführt. Die einfache Montage wird dadurch ermöglicht, daß die eine Aufnahmemulde für den Schwenkhebel bildende Grundplatte (Merkmal 6) ebenfalls Ansätze (169, 170) aufweist (Merkmal 6.2), die im Bereich der Durchbrüche einstückig von der Grundplatte ausgehen (Merkmal 6.2.1), von denen der eine Ansatz (170) durch den einen Durchbruch (32) und der andere Ansatz (169) durch den anderen Durchbruch (34) die Grundplatte ausrichtend hindurchgreift (Merkmal 6.2.3). Dabei wirken der Ansatz der Grundplatte und der Ansatz des Schloßkastens (16) so zusammen, daß das Türblatt einerseits im Bereich des ersten Durchbruchs (32) zwischen Grundplatte und Kappenteil (71), andererseits durch das von der Grundplatte ausgehende Halteteil (175) im Bereich des zweiten Durchbruchs (34) zentrierend eingeklemmt wird. Der fachkundige Leser ersieht daraus unschwer, daß die Befestigung des Verschlusses lediglich an den Durchbrüchen erstens durch Aufsetzen der Grundplatte und zweitens durch Festziehen der den Schloßkasten mit der Grundplatte verbindenden Schrauben erfolgt. Ihm ist auch ohne weiteres ersichtlich, daß der Schwenkhebelstangenverschluß ohne zusätzliche Bohrungen im Türblatt montiert wird und durch bloßes Öffnen der Verschraubung des Kappenteils mit der Grundplatte nachträgliche Änderungen in der Anordnung der zusammenwirkenden Teile des Schwenkhebelstangenverschlusses auf einfache Art möglich sind. Der Schwenkhebelstangenverschluß nach Patentanspruch 1 des Streitpatents wird daher nicht am Türblatt oder das Türblatt mittels besonderer Bohrungen durchgreifend verschraubt, sondern mittels des Ansatzes (170) im Zusammenwirken mit dem Kappenteil (71) im Bereich des Durchbruchs (32) sowie im weiteren Zusammenwirken mit dem Ansatz (169) und dem Halteteil (175) im Bereich des Durchbruchs (34) zentrierend verklemmt und danach durch Betätigung der Befestigungsschrauben des Kappenteils mit der Grundplatte verspannt.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu. Keine der Entgegenhaltungen im früheren Nichtigkeitsverfahren haben einen Schwenkhebelstangenverschluß mit sämtlichen in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gezeigt. Dies hat der Senat in seinem früheren Nichtigkeitsurteil im einzelnen ausgeführt. Von der Neuheit der patentierten Lehre geht insoweit auch der Kläger aus.

Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend dargestellt und in der mündlichen Verhandlung näher erläutert, daß nichts anderes für den vom Kläger im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ergänzend eingeführten Stand der Technik gilt. Weder der Prospekt "P. " noch die deutsche Offenlegungsschrift 34 07 701 offenbaren einen Gegenstand mit sämtlichen Merkmalen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Streitpatents.

Bei dem Verschluß nach dem unstreitig vorveröffentlichten Prospekt "P. " von R. wird, wie der Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen unschwer erkennt, der an der einen Seite der Schranktür anliegende Verschluss mit der auf der anderen Seite der Tür anliegenden Schloßplatte mittels außerhalb der Durchbrüche angeordneter und durch oder in das Türblatt geführter Befestigungsaufnahmen (Bohrungen) befestigt (Prospekt S. 10). Von der Lehre des Streitpatents unterscheidet er sich aber schon durch diese für die Befestigung unerläßlich vorzusehenden Bohrungen, deren Vermeidung wesentliches Anliegen des Streitpatents ist.

Die deutsche Offenlegungsschrift 34 07 701 betrifft einen Schaltschrank mit einer Tür, die zwei Durchbrüche aufweist. An der Tür werden ein Verschlußelement und zwei gleich ausgebildete und symmetrisch zur horizontalen

Mittelachse der Durchbrüche angeordnete Schloßplatten angebracht, wobei eine Schloßplatte das durch einen Durchbruch der Tür geführte Verschlußbetätigungselement trägt, während die weitere Schloßplatte jeweils den anderen Durchbruch abdeckt. Zwar ist es der Beschreibung der Offenlegungsschrift zufolge zweckmäßig, daß der Verschluß auf seiner der Tür zugekehrten Seite einen Zentrieransatz aufweist, der auf den Querschnitt des ersten Durchbruchs hin ausgelegt ist (Patentanspruch 6, Beschreibung S. 8, Z. 20-23). Mit der Grundplatte einstückig ausgebildete Ansätze, Halteteile und ein Kappenteil, die die Grundplatte sowohl in dem einen wie in dem anderen Durchbruch zentrieren und den Schloßkasten so mit der Grundplatte verklemmen, daß auf eine Verschraubung am Türblatt selbst oder dieses durchgreifend verzichtet werden kann, sind dieser Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen.

4. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat jedoch davon überzeugt, daß der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, soweit mit ihm eine Kombination seiner Merkmale mit einem an einem Ansatz verschraubten Halteteil (z.B. 275 Fig. 29, 375 Fig. 30) - auch in deren näherer Ausgestaltung nach den Patentansprüchen 4 bis 6 - beansprucht wird.

Wie der Fachmann aus den Figuren 29 und 30 des Streitpatents erkennt, handelt es sich bei den angeschraubten Halteteilen (275, 375) um Mittel, die mit das Türblatt durchgreifenden Schrauben eine Verschraubungsstelle des Schwenkhebelstangenverschlusses im Bereich des zweiten Durchbruchs (34) und damit neben der Verspannung des Verschlusses durch Aufschrauben des Kappenteils (71) auf der Grundplatte im Durchbruch (32) eine zweite Verspannungsstelle zur Festlegung des Verschlusses am Türblatt darstellen. Es handelt sich hierbei um eine Verschraubung der Teile des Schwenkhebelstangenverschlusses an einer von dem ersten Durchbruch (32) entfernt liegenden Stelle

mit das Türblatt durchgreifenden Mitteln, wie sie dem Fachmann aus dem Stand der Technik am Prioritätstag nahegelegt war.

Die deutsche Offenlegungsschrift 34 07 701 zeigt die verspannende Befestigung von Schloßkasten und Schloßplatten an von den Durchbrüchen des Türblatts entfernt liegenden Stellen mittels Schrauben, die durch Befestigungsaufnahmen (14, 15 und 16) in das Türblatt oder das Türblatt durchgreifend in die Schloßplatten geführt werden und die Teile des Schwenkhebelverschlusses gegeneinander verspannen. Nichts anderes gilt für die europäische Patentanmeldung 0 054 225, die einen Schwenkhebelverschluß offenbart, bei dem die Verschlußteile einerseits mittels einer einen ersten Türblattdurchbruch übergreifenden Befestigungsmutter (27) und andererseits mittels einer einen zweiten Türblattdurchbruch übergreifenden becherartigen Mutter (50) an zwei Stellen jeweils gesondert verspannt werden. Danach war die Anordnung von zwei Befestigungsstellen, an denen die Verschlußteile jeweils gesondert mittels an ihnen angreifender Verspannungsmittel verspannt werden, eine dem Fachmann am Prioritätstag geläufige Maßnahme, die - wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten zum Patentanspruch 4 ausgeführt hat (Gutachten S. 14) - dem Ersetzen einer zentralen Verschraubung durch mehrere Verschraubungen durch Verändern der Lage der Befestigungsstellen dient, wie sie dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt und leicht aus den vorbekannten Lösungen zu gewinnen sind. Der gerichtliche Sachverständige hat dies in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage dahin bestätigt, daß auch die nähere Ausbildung der im Bereich des zweiten Durchbruchs (34) angreifenden Halteteile als Klemmwinkel oder Kappen (Patentansprüche 5 und 6) keine das Können des Fachmanns überschreitende konstruktive Maßnahme darstellt, weil sie in ihrer Wirkungsweise der Verwendung von Unterlegscheiben entsprechen.

5. Demgegenüber hat das Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Senats ergeben, daß das Streitpatent in der Fassung des Patentanspruchs 1 im übrigen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Die im Streitpatent insoweit unter Schutz gestellte Lösung konnte der Fachmann nicht schon nach seinem allgemeinen Fachwissen in naheliegender Weise auffinden. Zwar hat der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt und in der mündlichen Verhandlung nochmals erläutert, daß es dem Fachmann geläufig war, Spannkreise aus Zug- und Druckgliedern in verschiedenen Variationen aufzubauen und dabei auch Funktionsdifferenzierungen vorzunehmen (Gutachten S. 12). Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung aber auf Nachfrage bestätigt, daß die Ausbildung des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Streitpatents mit einstückig an der Grundplatte ausgebildeten Ansätzen, die die Grundplatte so in den Durchbrüchen zentrieren und verklemmen, daß die Teile des Schwenkhebelverschlusses ohne zusätzliche Verspannungsmittel durch Anziehen der das Kappenteil mit der Grundplatte verspannenden Schrauben festgelegt wird, keineswegs einen trivialen Lösungsansatz darstellt, weil bei dieser Lösung die Zentrier- und Haltefunktionen auf die einander gegenüberliegenden Durchbrüche verteilt werden und durch die Ausbildung mit der Grundplatte einstückig ausgeführter Ansätze zwischen der Spiel erfordernden einfachen Montage und der Notwendigkeit einer möglichst spielfrei ausgeführten Haltefunktion vermittelt wird.

Wie der Senat bereits im Urteil vom 24. Oktober 1994 ausgeführt hat, bestehen erhebliche konstruktive Unterschiede zwischen der europäische Offenlegungsschrift 0 054 225 und dem Gegenstand des Streitpatents, so daß die europäische Offenlegungsschrift für sich genommen dem Fachmann den Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht nahegelegt hat. Dies

gilt, wie der Senat ausgeführt hat, bereits bezüglich der Verschlußstangen. Während die Verschlußstangen beim Gegenstand des Streitpatents aus Flachbandmaterial gefertigt sind und durch den Verschlußkasten hindurchreichen, sind sie nach der europäischen Offenlegungsschrift rund, reichen nur bis in den Verschlußkasten und sind zudem an einem doppelarmigen Hebel angelenkt. Ferner liegt der Verschlußkasten nach dem Streitpatent am Türblatt an, so daß das Türblatt durch das Anziehen der Schrauben zwischen den Ansätzen (170) verklemmt wird; demgegenüber ist der Verschlußkasten nach der europäischen Offenlegungsschrift mit Abstand vom Türblatt angeordnet. Dieser Schrift ist daher keine Anregung zu entnehmen, den Verschlußkasten unmittelbar an das Türblatt zu verlegen. Bezüglich der Befestigung des Schwenkhebelverschlusses am Türblatt unterscheidet sich das Streitpatent von der in der europäischen Offenlegungsschrift offenbarten Ausführung dadurch, daß beim Gegenstand des Streitpatents die Grundplatte bereits mit ihren in die beiden Durchbrüche (32) und (34) eingreifenden Ansätzen die Grundplatte am Türblatt nahezu kraftschlüssig hält und zentriert, so daß nur die abschließende Festlegung des Verschlusses durch Anziehen der Schrauben des Kappenteils erfolgen muß, während die europäische Offenlegungsschrift dem Fachmann offenbart, daß die Festlegung des Verschlusses mittels zweier voneinander unabhängiger Muttern stattfindet, von denen die eine Befestigungsmutter (27) den einen Durchbruch übergreifend das Lagergehäuse gegen das Türblatt verspannt und die andere (Bechermutter 58) den anderen Durchbruch übergreifend den Aufsatz (46) gegen das Türblatt verspannt. Hierdurch erfährt der Fachmann keine Anregung, die Grundplatte mit einstückig an ihr angeordneten Ansätzen so auszubilden, daß diese nahezu kraftschlüssig von den Durchbrüchen aufgenommen, in ihnen zentrierend verklemmt und mittels Anziehen der Schrauben im Kappenteil so an der Grundplatte festgelegt wird, daß er an dem Türblatt verspannt ist. Die Konstruktion des Schwenkhebelverschlusses nach der Druckschrift weist den Fachmann daher insgesamt in andere Richtung. Auch der Kläger zeigt keinen

Umstand auf, der den Fachmann bei Lektüre der Druckschrift in die Richtung der Lösung des Streitpatents weisen könnte.

Weiter kann nicht festgestellt werden, daß die deutsche Offenlegungsschrift 34 07 701 für sich genommen dem Fachmann den Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nahegelegt haben könnte. Der Offenlegungsschrift liegt das Problem zugrunde, Schaltschränke so auszugestalten, daß sie mit den unterschiedlichsten Verschlußbetätigungs- und Schloßelementen bestückbar sind und nur eine einheitliche Türtype erfordern, ohne die Variationsmöglichkeiten der Verschlüsse einzuschränken. Dies wird der Beschreibung zufolge dadurch erreicht, daß die beiden Türdurchbrüche gleich und symmetrisch zur horizontalen Mittelachse der Tür angeordnet werden, anstelle nur einer Schloßplatte weitere Schloßplatten an der Tür anbringbar sind, die jeweils nur ein Verschlußbetätigungselement oder nur ein mit einem Schloßelement kombiniertes Verschlußbetätigungselement tragen und daß das mit einem Schloßelement kombinierte Verschlußbetätigungselement jeweils nur durch einen Durchbruch der Tür geführt ist, während eine weitere Schloßplatte jeweils den anderen Durchbruch abdeckt (Beschreibung Offenlegungsschrift S. 6 Abs. 4, 5). Dagegen sieht der Gegenstand des Streitpatents eine einstückig beide Durchbrüche übergreifende Grundplatte vor, die in beiden Durchbrüchen mittels Ansätzen zentriert und verklemmt wird und es erlaubt, von den beiden für den Schwenkhebelverschluß vorgesehenen Rechteckdurchbrüchen so Gebrauch zu machen, daß bei einer Auswechslung des Schwenkhebelverschlusses gegen einen anderen nicht mehr benötigte Zusatzlöcher weder abgedeckt, noch abgedichtet oder sonstwie beseitigt werden müssen (Beschreibung Streitpatent Sp. 3, Z. 26-36). Auch eine Anregung, die den Schwenkhebel aufnehmende Grundplatte unter Verzicht auf gegenüber den beiden Durchbrüchen zusätzliche Befestigungsausnehmungen im Türblatt so auszubilden, daß sie mittels einstückig an ihr angebrachter Ansätze im Zusammenwirken mit dem Halteteil

(175) sowie dem Kappenteil (71) sowohl an dem einen wie an dem anderen Türdurchbruch gleichzeitig zentriert und verklemmt wird, hat der Fachmann aus der Offenlegungsschrift 34 07 701 nicht erhalten. Zwar offenbart die Offenlegungsschrift dem Fachmann, daß der Verschluß an seiner der Tür zugekehrten Seite einen Zentrieransatz aufweisen kann, der auf den Querschnitt des ersten Durchbruchs ausgelegt ist und so in den Durchbruch eingreift, daß der Verschluß zentriert wird (Unteranspruch 6, Beschreibung S. 8, Z. 20-23). Sie offenbart dem Fachmann auch, daß er das Getriebe für die Schubstange in einen Verschluß mit U-förmigem Profil verlegen kann, das an das Türblatt angeschraubt wird, so daß der Verschluß am Türblatt anliegt. Dabei wird die Grundseite des Profils genutzt, um den Verschluß mittels eines an den Durchbruch angepaßten Teils im Durchbruch zu zentrieren. Der Verschluß übernimmt daher sowohl die Funktion einer Getriebelagerung als auch eines Zentriermittels. Wie sich aus dem Rückbezug des Unteranspruchs 6 auf die Ansprüche 2 bis 5 der Offenlegungsschrift ergibt, wird infolge der Befestigung des Verschlusses in den Befestigungsausnehmungen des Türblatts aber lediglich der Verschluß (einseitig) in Preßsitz mit dem Türblatt gebracht und zentriert. Dagegen wird beim Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht lediglich der Schloßkasten in Preßsitz mit dem Türblatt gebracht. Vielmehr wird die den Schloßkasten und die Grundplatte mit der Aufnahme für den Schwenkhebelverschluß zentrierende und verklemmende Kraft durch das Zusammenwirken der einstückig mit der Grundplatte ausgebildeten Ansätze mit dem Halteteil (175) und dem die Getriebeanordnung übergreifenden, zum Türblatt hin offenen Kappenteil (71) in der Weise ausgeübt, daß Grundplatte und Kappenteil das Türblatt zwischen sich so verklemmen, daß der Schloßkasten und die Grundplatte auf den Durchbruch zentriert und auf Mittel, die den Verschluß an einer weiteren Stelle gegen das Türblatt verspannen, verzichtet werden kann. Hinweise darauf, daß Verschluß und Schloß- oder Grundplatte ohne außerhalb der Durchbrüche liegende Befestigungsmaßnahmen am Türblatt befestigt werden können, erhält der

Fachmann weder aus der Beschreibung noch aus den Zeichnungen der Offenlegungsschrift.

Nichts anderes gilt für den Prospekt "P. ". Zwar stellt dieser Prospekt in den Abbildungen Seite 10 eine den Verschluß auf der der Tür abgewandten Seite abdeckende Schloßplatte (5) mit aufgeschraubter Schließnase (2) dar; die dort dargestellte Schloßplatte (5) dient aber lediglich der Abdeckung des Verschlusses. Denn nach Entfernen der Schloßplatte (5) durch Lösen der Senkschrauben (1, 4) wird der Verschluß nach wie vor mit seiner der Tür zugewandten Platte durch die Zylinderschraube 11 auf dem Türblatt gehalten. Diese Schraube bringt, wie sich aus den Erläuterungen zum Verschlußumbau unter Nr. 3 ergibt, nicht etwa die auf der dem Verschluß gegenüberliegenden Seite des Türblatts angeordnete Schloßabdeckung (9) in das Türblatt zentrierende Verklemmung mit dem Verschluß. Vielmehr wird die Schloßabdeckung (9) unabhängig von der Befestigung des Verschlusses durch die Zylinderschraube (11) von der Zylinderschraube (10) auf dem Türblatt gehalten und damit unabhängig von der Befestigung des Verschlusses auf das Türblatt aufgeschraubt. Hinweise, die dem Fachmann nahelegen könnten, unter Verzicht auf Verschraubungen des Verschlusses und der auf der gegenüberliegenden Seite des Türblatts liegenden Abdeckung Grundplatte und Schloßkasten allein durch gegeneinander zentrierende Verklemmung am Türblatt zu befestigen, enthält auch der Prospekt mithin nicht. Wie die deutsche Offenlegungsschrift weist auch der Prospekt den Fachmann in andere Richtung, nämlich nur einen Durchbruch zur Zentrierung des Verschlusses zu nutzen und den Verschluß wie die auf der gegenüberliegenden Seite des Türblatts angeordnete Abdeckung unabhängig voneinander mittels in der Tür außerhalb der Durchbrüche ausgebildeter Befestigungsaufnahmen (Bohrungen) zu verspannen.

Wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage bestätigt hat, erhielt der Fachmann auch aus der Zusammenschau der am Prioritätstag im Stand der Technik vorbekannten Schwenkhebelstangenverschlüsse keine Anregung zur Ausbildung eines Gegenstandes mit der Gesamtheit der Kombinationsmerkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der eingeschränkten Fassung. Vielmehr hat der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten - dort allerdings im Zusammenhang mit der Erörterung des Patentanspruchs 7 - darauf hingewiesen, daß das mit den Merkmalen des Patentanspruch 7 näher ausgebildete Kappenteil gemeinsam mit der Grundplatte des Schlosses für die Funktionen des Klemmens, Zentrierens und der Getriebelagerung (Lagerung für Ritzel und Stange) einen hohen Grad an Integration aufweist, der durch schematisches Variieren in der gezeigten vorteilhaften Form nicht zu gewinnen ist. Dies gilt, wie die Erörterungen mit dem gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben haben, bereits für die Gesamtheit der Kombinationsmerkmale nach Patentanspruch 1 in der beschränkten Fassung und nicht erst für die nähere Ausgestaltung des Schlosskastens nach Patentanspruch 7. Es kann daher nicht festgestellt werden, daß Patentanspruch 1 in der nunmehr eingeschränkten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

6. Mit dem eingeschränkten Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche Bestand, soweit sie nicht als bloße zweckmäßige Ausführungsformen der nicht als erfinderisch anzusehenden Alternative aus Patentanspruch 1 für nichtig zu erklären sind (Patentansprüche 4 bis 6).

III. Auf die Berufung ist das angefochtene Urteil daher teilweise abzuändern, das Streitpatent im erkannten Umfang für nichtig zu erklären und die weitergehende Klage unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO abzuweisen.

Melullis Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Asendorf

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 155/99

vom

19. Februar 2003

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Februar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

beschlossen:

Der Tenor des Senatsurteils vom 17. Dezember 2002 wird wegen eines Schreibversehens dahin berichtigt, daß er wie folgt lautet:

Auf die Berufung des Klägers, die im übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 15. April 1999 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts im Kostenausspruch aufgehoben und im übrigen abgeändert und wie folgt neu gefaßt:

Das europäische Patent 0 261 266 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß in seinem Patentanspruch 1 die Worte "oder mit ihm verschraubten" sowie der Klammerzusatz "(z.B. 275, Fig. 29, 375, Fig. 30)" **einschließlich der Patentansprüche 4 bis 6** entfallen, sich die Patentansprüche **2 bis 11** auf den so beschränkten Patentanspruch 1 beziehen **und in Patentanspruch 7 der Rückbezug auf die Patentansprüche 4 bis 6 entfällt**.

Melullis Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Asendorf