

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 19/79

URTEIL

Verkündet am

14. Mai 1981

Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der O[REDACTED]-Chemie GmbH, Z[REDACTED]straße [REDACTED], S[REDACTED]
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Edgar W[REDACTED]

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt [REDACTED]
[REDACTED]

gegen

die B[REDACTED] u. Co. GmbH, F[REDACTED]-Anlage [REDACTED]
F[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre Geschäfts-
führer Dr. Kurt R[REDACTED], Sch[REDACTED], Ni[REDACTED],
Dr. Peter Wo[REDACTED], Id[REDACTED] Weg 1, Gl[REDACTED] und
Dr. Hans Erich Sch[REDACTED], Kr[REDACTED] Straße [REDACTED], Ne[REDACTED]

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED]
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
Dipl.-Ing. [REDACTED], Dipl.-Chem.
Dr. [REDACTED]

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom
20. November 1978 wird auf Kosten
der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Juli 1968 angemeldeten Patents 1 784 161 (Streitpatents), das eine First- oder Gratabdeckung betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

"First- oder Gratabdeckung für mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte Dächer, bestehend aus an der Dachkonstruktion befestigten, den oberen Abschluß des Firstes oder Grates bildenden Abdeckkappen sowie aus zwischen diesen und den Dacheindeckungsplatten angeordneten Dichtungstreifen, die mit ihren Rändern auf den dem First oder Grat zugekehr-

- 3 -

ten Rändern der Dacheindeckungsplatten aufliegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtungstreifen aus einem biegsamen Träger (1) sowie aus einem an dessen Unterseite angeordneten zusammendrückbaren Dichtungskörper (2) bestehen, der sich an die Oberseite der darunter liegenden Dacheindeckungsplatten (8) anschmiegt."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Erfindung nach dem Streitpatent fehlten die Neuheit und die Erfindungshöhe. Sie hat außerdem eine offenkundige Vorbenutzung behauptet.

Die Klägerin hat beantragt,
das Streitpatent für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter. Sie bestreitet die Neuheit der Erfindung nach dem Streitpatent nicht mehr, verneint aber deren technischen Fortschritt und deren Erfindungshöhe.

Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.



Professor Dr. Klopfer, Bempflingen, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung bleibt ohne Erfolg.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine First- oder Grat-
abdeckung für mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte Dächer.

Die Streitpatentschrift schildert die Nachteile einer bekannten Abdeckung dieser Art dahin, daß für die verschiedenen Formen von Dacheindeckungsplatten verschieden ausgebildete Dichtungstreifen vorrätig gehalten werden mußten und daß eine genaue Anpassung der Ränder dieser Dichtungstreifen an die Oberseiten der Dacheindeckungsplatten bei einer Verwendung des Dichtungstreifens als Gratabdichtung problematisch sei, da die Aufstandsfläche für die Ränder der Dichtungstreifen im Bereich der Grate nicht nur von der Form der Dacheindeckungsplatten, sondern auch noch von der Dachneigung abhängig sei.

2. Als Aufgabe der Erfindung nennt die Streitpatentschrift, eine First- oder Gratabdeckung der in Frage stehen-

den Art so auszubilden, daß sie bei den verschiedensten Dacheindeckungsplatten sowie bei den verschiedensten Dachneigungen universell verwendbar ist. Aus den in der Streitpatentschrift aufgeführten Nachteilen der bekannten First- oder Gratabdeckung und der Vorteile der vorgeschlagenen Lösung ergibt sich weiter, daß die angestrebte Abdeckung einfach und wirtschaftlich hergestellt und verlegt werden soll.

Diese Aufgabe soll nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents durch die Kombination der folgenden Merkmale gelöst werden:

First- oder Gratabdeckung für mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte Dächer, bestehend aus

1. Abdeckkappen, die

- a) an der Dachkonstruktion befestigt sind,
- b) den oberen Abschluß des Firstes oder Grates bilden.

2. Dichtungstreifen, die

- a) zwischen den Abdeckkappen und den Dacheindeckungsplatten angeordnet sind,
- b) mit ihren Rändern auf den dem First oder Grat zugekehrten Rändern der Dacheindeckungsplatten liegen,
- c) aus einem biegsamen Träger und
- d) aus einem an dessen Unterseite angeordneten Dichtungskörper bestehen, der

- aa) zusammendrückbar ist,
- bb) sich an die Oberseite der darunter liegenden Dacheindeckungsplatten schmiegt.

II.

Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents war am Anmeldetag neu i.S. von § 2 PatG 1968. In keiner der veröffentlichten Entgegenhaltungen ist eine First- oder Gratabdeckung für mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte Dächer mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbart.

1. Die als Dachfugenabdeckungskörper vorzugsweise für die Firstabdeckung für mit Dachsteinen, Dachziegeln oder ähnlichem abgedeckten Dächer bezeichneten länglich ausgebildeten Abdeckkappen nach den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 967 871 haben ein entlang einer oder mehrerer Kanten abgewinkeltes oder bogenförmiges Profil. Sie bestehen nicht aus einem biegsamen Material und besitzen an ihrer Unterseite keinen zusammendrückbaren Dichtungskörper, der sich an die Dacheindeckungsplatten schmiegt. Sie passen sich nicht von selbst der Form der Dacheindeckungsplatten an. Für jede Art von Oberfläche der Dacheindeckungsplatten und jede Dachneigung müssen die Dachfugenabdeckkörper nach dieser Entgegenhaltung anders gestaltet sein.

Es sind nur die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Streitpatents vorhanden.

2. Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 823 484 offenbaren eine Vorrichtung zum Abdichten von Fugen oder Spalten, insbesondere bei Bauwerken. Diese besteht aus einem Dichtstreifen aus Schaumstoff, an dessen einer Seite eine Befestigungsfolie angebracht ist. Nach einer anderen Ausführungsform kann die Befestigungsfolie auch beiderseits mit Dichtungsstreifen versehen sein. Damit soll das technische Problem gelöst werden, den Dichtstreifen mit Hilfe der Folie an dem betreffenden Bauteil anzunageln oder durch Umbördeln eine Befestigung der Folie zu schaffen.

Die Verwendung der beschriebenen Vorrichtung zur First- oder Gratabdeckung ist nicht offenbart. Diese Abdeckung kann dafür auch nicht verwendet werden, da sie nicht, wie die Vorrichtung nach dem Streitpatent, nach zwei Seiten abdichten kann.

3. Nach den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 897 143 wird eine Dachfirstpfanne aus verzinktem Blech geschützt, das nach der Beschreibung halbrund geformt und durch Verstärkungsrillen versteift ist. Nach einem Unteranspruch können an den Abdeckkappen Streifen von Walzblei angebracht sein, die zwecks Dichtung des Spalts zwischen den Abdeckkappen und den Dacheindeckungsplatten an die Oberfläche der Dachdeckungsplatten anzudrücken sind.

Gegenüber dem Streitpatent fehlt der biegsame Dichtungsstreifen mit dem zusammendrückbaren Dichtungskörper (Merkmale 2 a - d).

4. Die in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 782 931 offenbarte Erfindung betrifft einen Dachziegel, an

deren Rändern Schaumkunststoffstreifen - nach Anspruch 2 in der Form von Klebestreifen - angebracht sind.

Bis auf das Merkmal 2 d, aa fehlen sämtliche übrigen Merkmale des Streitpatents.

5. Die Prospekte "band-99" und "owaband 99", die vor dem Anmeldetag veröffentlicht sein sollen, beschreiben ein Fugenabdichtungsband aus gleichmäßig porösem schwammartigen Kunststoff, das nach Kneten und Pressen zum Dichten und Füllen von Fugen an Bauwerken verwendbar ist.

Merkmale des Streitpatents sind nicht offenbart.

6. Die "Terostat-Information 36", die ebenfalls vorveröffentlicht sein soll, beschreibt eine dauerplastische Dichtungsschnur, die bei der Neuverlegung von Wellplatten aller Art zu deren Abdichtung verwendbar ist.

Merkmale des Streitpatents sind nicht offenbart.

7. Die Erfindung nach der französischen Patentschrift 1 293 103 betrifft eine "Abdeckung für Dehnungsfugen zwischen Gebäuden", die aus einem Überlappungsband aus festem und flexiblen oder festem und steifem Material sowie aus Mitteln zur Befestigung des Überlappungsbandes über der Dehnungsfuge besteht, wobei die Befestigungsmittel auf der Unterseite des Bandes im Abstand voneinander angeordnet sind und im wesentlichen als Spreizklammern wirken. Bei einigen Ausführungsformen ist das Überlappungsband mit versteifenden Wangen versehen. Durch Aufkleben von nachgiebigen Bändern, z.B. aus

einem expandierten oder geschäumten Kunststoff kann auch eine seitliche Abdichtung des Äußeren gegen die Fuge erreicht werden.

Abgesehen von der anderen Verwendung dieser Vorrichtung offenbart diese Entgegenhaltung lediglich das Merkmal 2 d, aa des Streitpatents.

III.

Die Lehre nach dem Anspruch 1 des Streitpatents hat gegenüber dem Stand der Technik einen technischen Fortschritt gebracht.

Zum Vergleich können von den Entgegenhaltungen nur die Unterlagen der deutschen Gebrauchsmuster 1 967 871 und 1 897 143 herangezogen werden. In allen übrigen sind keine First- oder Gratabdeckungen beschrieben; die dort offenbarten Vorrichtungen sind für eine solche Verwendung auch nicht geeignet.

1. Gegenüber den Abdeckkappen nach den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 967 871 bietet die Abdeckung nach dem Streitpatent den Vorteil, daß sich der Dichtungstreifen von selbst jeder Form der Oberseite der Dacheindeckungsplatten anpaßt, wenn er von der Abdeckkappe mit leichtem Druck angepreßt wird. Diese Anpassungsfähigkeit wird durch das biegsame Material des Dichtungstreifens und durch die Zusammendrückbarkeit des Dichtungskörpers erreicht. Dadurch wird auch ein höherer Grad an Dichtung erzielt als mit der aus verhältnismäßig steifem Material

bestehenden starren Abdeckkappe nach der Entgegenhaltung. Diese muß für jede Art von Oberfläche der Dacheindeckungsplatte und jede Dachneigung anders gestaltet werden.

2. Gegenüber der Vorrichtung des deutschen Gebrauchsmusters 1 897 143 zeichnet sich die nach dem Streitpatent bereits durch die erhebliche Kostenersparnis beim Material und bei der Herstellung sowie durch die infolge einfacherer Montage bedingte Zeit- und Arbeitersparnis aus, die sich damit ebenfalls kostensparend auswirkt.

IV.

Die Klägerin hat den erkennenden Senat nicht davon zu überzeugen vermocht, daß sich die technische Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents für den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat, dieser somit keine erfinderische Leistung zugrunde liegt.

Als Durchschnittsfachmann ist hier nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, mit denen die Parteien übereinstimmen, ein Bautechniker anzusehen, der Erfahrungen in der Herstellung von Baustoffen und -zubehör besaß.

1. Die in den Prospekten "band-99", "owaband 99" und "Abdichtung von Wellplatten" beschriebenen Dichtungsbänder (-schnüre) gaben dem Fachmann keine Anregung in Richtung der Lösung der technischen Probleme, die mit der Abdeckung von Firsten und Graten verbunden sind. Bei diesen

handelt es sich um ganz spezielle Fugen, nämlich um Zwischenräume, die durch die eigenartige Gestaltung des Fugenhohlraums und durch eine außergewöhnliche Breitenschwankung gekennzeichnet sind, wie der gerichtliche Sachverständige für den Senat überzeugend dargelegt hat. Die angeblich vorbeschriebenen Dichtungsbänder mögen bei der Verlegung großformatiger Platten, wie es Wellplatten sind, als Dichtung verwendbar sein. Als Abdeckung von Firsten und Graten können sie aber nicht einmal in Betracht gezogen werden. Sie lagen außerhalb des technischen Bereichs, den der Fachmann bei der Aufgabe des Streitpatents in Betracht gezogen hat.

Aus dem gleichen Gesichtspunkt ist es zu verneinen, daß der durch das Gebrauchsmuster 1 782 931 geschützte Dachziegel mit Schaumstoffdichtungstreifen eine Anregung für die Ausgestaltung einer First- oder Gratabdeckung gegeben hat.

Auch der französischen Patentschrift 1 293 103 konnte der Fachmann keinen Hinweis darauf entnehmen, wie man Fugen am Fuße von Firsten und Graten plattengedeckter Dächer abdichten kann. Dieses Patent befaßt sich in seinem Kern mit der Befestigung (Verankerung) einer relativ steifen Abdeckplatte, die über einen Bauwerksspalt gelegt wird und nur ganz geringe Verformungen zuläßt. Unter Berücksichtigung der weiteren Ausführungsbeispiele, die eine Abdichtung an den für diesen Zweck besonders ausgebildeten Rändern des Profils vorsehen, kommt man zu keinem anderen Ergebnis. Der Schwerpunkt des französischen Patents ist die (optische) Abdeckung einer Fuge, beim Streitpatent hingegen die Dichtungsfunktion am First oder Grat eines Daches.

Der in den Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 967 871 beschriebene Dachfugenabdeckkörper, vorzugsweise für die Firstabdeckung von mit Dachsteinen und ähnlichem gedeckten Dächern wird zwar, wie der Dichtungstreifen nach dem Streitpatent, nach den Dachdeckungsplatten und vor den Abdeckkappen verlegt. Die zu dichtenden Zwischenräume unregelmäßiger Gestalt sollen durch eine Profilierung oder eine Prägung eines starren Körpers, der sich dadurch dem einen Rand des Zwischenraums mit großer Genauigkeit anpaßt, abgedichtet werden. Der oben liegende Rand der Fuge, welcher dem unteren Rand der Abdeckkappen entspricht, wird nicht gedichtet. Hier kann kein Wasser eindringen, weil der Dachfugenabdeckkörper sich nach oben fortsetzt. Einen Hinweis darauf, durch einen kompressiblen Werkstoff, der selbsttätig den Fugenspalt komplett ausfüllt, die notwendige Dichtigkeit und in Verbindung mit einem biegsamen Träger eine Verwendbarkeit für die von Fall zu Fall verschiedenen Zwischenräume an Firsten und Graten zu erzielen, konnte der Fachmann den Unterlagen des Gebrauchsmusters aber nicht entnehmen. Vielmehr wurde dieser durch die Lehre dieses Gebrauchsmusters von einer Lösung, wie sie das Streitpatent vorschlägt, abgelenkt.

Ebensowenig brachten die Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 823 484 den Fachmann auf den Gedanken, diese für die Abdichtung von Bauwerksfugen und -spalten bestimmte und dafür auch nur geeignete Vorrichtung zu einer First- oder Gratabdeckung nach dem Streitpatent umzugestalten. Der Fachmann hätte dazu zunächst der bereits fernliegenden Anregung für diese andere Verwendung bedurft, er hätte dann die vorbeschriebene einseitige Fugenabdichtung zweiseitig dichtend ausbilden und dem Dichtstreifen wesentlich

größere Abmessungen geben müssen. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, die den Senat überzeugen, waren diese Schritte insgesamt durch die Unterlagen des Gebrauchsmusters nicht nahegelegt. Der Durchschnittsfachmann wäre nicht auf den Gedanken gekommen, diese Vorrichtung zur Abdeckung und Dichtung des Zwischenraums an Firsten oder Graten zu verwenden.

Schließlich lag es nicht nahe, die durch das Gebrauchsmuster 1 897 143 geschützte Dachfirstpfanne aus verzinktem Stahlblech mit zur Dichtung angebrachten Walzbleistreifen in einen biegsamen Dichtungsstreifen mit zusammendrückbarem Dichtungskörper umzugestalten, der als besonderer Teil unter den üblichen keramischen Abdeckkappen befestigt wird. Dem vorbekannten Gegenstand liegt eine andere Aufgabe zugrunde und dessen Lösung geht technisch einen ganz anderen Weg.

2. Auch die Betrachtung des Standes der Technik in seiner Gesamtheit läßt nicht erkennen, daß die Lösung nach Anspruch 1 des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt war.

a) Mit dem Dichtungsstreifen des Streitpatents werden von Fall zu Fall verschiedene Zwischenräume, und zwar auf beiden Seiten des Firstes oder Grates abgedichtet. Alle im Bauwesen üblichen Maßnahmen für die Schließung oder Abdeckung von Bauwerksfugen, wie Schaumstoffstreifen, dauerelastische Fugenmassen, dauerplastische Fugenmassen, Abdeckprofile usw. sind auf den Zwischenraum am Fuße von Firsten und Graten plattengedeckter Dächer nicht anwendbar, weil sie dort entweder nicht einzubauen sind oder nicht dauerhaft dichten.

b) Das Decken von Dächern mit plattenähnlichen Teilen ist eine sehr alte Bauweise. Das Problem einer unter den schwierigen Arbeitsbedingungen eines geneigten Daches leicht ausführbaren, aber dennoch dauerhaften und kostengünstigen Dichtung am Übergang von den Dachdeckungsplatten der Dachflächen zu den Abdeckkappen der Firste und Grate besteht, seit es diese Bauweise gibt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ist praktisch ausschließlich kalk- oder zementgebundener Mörtel zum Schließen der Fuge zwischen Dachdeckungsplatten und Abdeckkappen benutzt worden. Auch heute noch werden Dächer, die mit kleinformatigen Platten wie Dachziegeln und Betondachsteinen gedeckt werden, an den Firsten und Graten bei weitem am häufigsten mit Mörtel gedichtet. Daß die erfindungsgemäße Dichtung erst 1968 angemeldet wurde, obwohl ein Bedürfnis nach einer Abdichtung, welche die bekannten Nachteile der Mörteldichtung vermeidet, bestand, ist bereits ein Anzeichen für vorhandene Erfindungshöhe.

Das wird unterstützt durch den bereits vom Bundespatentgericht herangezogenen Umstand, daß zwischen der Veröffentlichung der Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 823 484 (Dichtstreifen mit Befestigungsfolie) und der Anmeldung des deutschen Gebrauchsmusters 1 967 871 (Dachfugenabdeckkörper) ein Zeitraum von sieben Jahren vergangen war, ohne daß man eine befriedigende Lösung bei den First- und Gratabdeckungsrichtungen gefunden hatte.

c) Bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung muß berücksichtigt werden, daß das Streitpatent entgegen

der Ansicht der Klägerin ein Kombinationspatent ist, bei dem eine Betrachtung der Einzelmerkmale, wie sie die Klägerin anstellt, rechtlich unzulässig ist, da dies zu einem unrichtigen Ergebnis führen muß. Die Erfindung spiegelt sich in der Kombination wieder, die patentrechtlich ein selbständiges Ganzes ist und den Gegenstand des Patents darstellt. Zur Bewertung der Erfindungshöhe ist auf das zugrunde liegende und mit der Erfindung zu lösende technische Problem zurückzugehen. Es ist hier die Ausbildung einer First- oder Gratabdeckung derart, daß diese bei den verschiedensten Dacheindeckungsplatten und bei den verschiedensten Dachneigungen und den von Fall zu Fall verschiedenen Zwischenräumen am First oder Grat verwendbar sowie einfach und wirtschaftlich herzustellen und zu verlegen ist. Dem Stand der Technik ist bereits eine solche Zielsetzung nicht zu entnehmen. In ihm war aber auch kein dieser Zielrichtung entsprechender Lösungsvorschlag angeregt oder gar nahegelegt gewesen. Das Wesentliche nach dem Streitpatent ist das vorteilhafte Zusammenwirken sämtlicher Lösungsmerkmale, das zu einer First- oder Gratabdeckung geführt hat, die vielseitig verwendbar und dennoch konstruktiv einfach, kostengünstig und einfach herzustellen sowie einfach, schnell und kostensparend und gleichwohl dichtend zu verlegen ist. Die Klägerin hat nicht nachgewiesen, daß der Fachmann diesen Vorschlag aufgrund seines Wissens und Könnens aus dem Stand der Technik herleiten konnte. Ihrer Meinung, daß die Zusammenfügung der Lehren der Gebrauchsmuster 1 967 871 und 1 823 484 unter Hinzunahme des "owa-Bandes" die Lehre des Streitpatents ergäbe, liegt die patentrechtlich hier nicht vertretbare Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Aggregation zugrunde. Die Anregungen aus

dem Stand der Technik sind als Ganzes zu berücksichtigen, Sie sind aber nur dann beachtlich, wenn sie darin münden, daß sie die geschützte Lehre dem Fachmann am Anmeldetag nahelegten. Das war hier nicht der Fall. Vielmehr führte der Stand der Technik insgesamt an den Problemen, die bei einer First- oder Gratabdeckung bestehen, vorbei, so daß die Lösung nach dem Streitpatent nicht nahegelegt war.

V.

Die Unteransprüche stellen nach den glaubhaften Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen keine platten Selbstverständlichkeiten dar, sondern sind zweckvolle Ausgestaltungen des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents. Sie behalten daher mit diesem ihren Bestand.

VI.

Die Zurückweisung der Berufung hat die Kostenbelastung der Klägerin nach § 110 Abs. 3 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO zur Folge.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse