

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 7/97

Verkündet am:
8. September 1998
Schanz
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. September 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Broß, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats IV) des Bundespatentgerichts vom 20. August 1996 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 8. Juni 1983 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität einer Gebrauchsmusteranmeldung vom 26. Januar 1983 angemeldeten deutschen Patents 33 20 617, das eine "vorgefertigte Verkleidungsschürze für Badewannen" betrifft und sechs Patentansprüche umfaßt. Die allein im Streit stehenden Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents lauten:

"1. Vorgefertigte Verkleidungsschürze für Badewannen, Duschtassen od. dgl., bestehend aus einer Tafel, die aus einem Tafelkern mit wenigstens auf einer Seite anzubringender Sichtverkleidung hergestellt ist und die auf wenigstens einen höhenverstellbaren Fuß gestützt ist, dadurch gekennzeichnet,

daß der Tafelkern (5) aus einem wasserfesten, beidseitig mit Glasgewebe armierten Kunststoff-Hartschaum besteht,

und daß an der Unterseite der Tafel (4) wenigstens eine metallene Strebe (10, 21, 21') aufgesetzt ist, mit der der höhenverstellbare Fuß (7, 8; 7', 19; 27) verbunden ist.

2. Verkleidungsschürze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als höhenverstellbarer Fuß (7, 8; 7', 19; 27) ein mit einem Gewindeteil (29) an oder in der Strebe (3) eingedrehter Gewindezapfen (19; 27) dient."



Eine Ausführungsform bei einer Badewanne zeigt die
nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Zeichnungen:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents sei mit Rücksicht auf den Stand der Technik, wie ihn insbesondere die britische Patentschrift 1 487 072, die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 937 861, die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 069 802, die deutsche Offenlegungsschrift 31 04 955 sowie die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 948 902 bildeten, nicht patentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent teilweise, nämlich im Umfang seiner Patentansprüche 1 und 2, für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in dem beantragten Umfang für nichtig erklärt.

Hiergegen wendet sich die Berufung des Beklagten, der das Streitpatent, soweit angegriffen, in seiner erteilten Fassung und hilfsweise mit einem Patentanspruch 1 verteidigt, in den auch das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 2 aufgenommen ist. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. Dieter Ostertag, Ordinarius für Haustechnik und Bauphysik an der Technischen Universität München, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Senat tritt der Beurteilung des Bundespatentgerichts bei, daß der Gegenstand des Streitpatents in dem angegriffenen Umfang nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und daß das Streitpatent insoweit nicht patentfähig ist (§§ 1, 4 PatG), weil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Dies führt zur Zurückweisung der Berufung. Als maßgeblichen Fachmann sieht der Senat dabei auf Grund der Erörterung in der mündlichen Verhandlung einen im Bereich des Innenausbaus tätigen Handwerker (z.B. Fliesenleger, Installateur oder Maurer) an, dessen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht über die eines Meisters hinausgehen.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine vorgefertigte Verkleidungsschürze für Badewannen, Duschtassen oder dergleichen. Ein Großteil der Badewannenverkleidungen wird aufgemauert und erhält anschließend eine Fliesenverkleidung, wobei eine durch eine Fliesentür verkleidete Revisionsöffnung freigelassen wird. Dieses Gewerk ist aufwendig und verteuert die Aufstellungskosten einer Badewanne erheblich. Das Streitpatent schildert Verkleidungsschürzen als aus der britischen Patentschrift 1 487 072 und den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 897 102 bekannt, die eine Verblendung durch Vorfertigung der Verkleidungsteile erleichtern. Diese Verkleidungsteile seien aber zu kostspielig herzustellen, zu umständlich zu montieren und zu mühsam an die verschiedenen Gegebenheiten anzupassen.

2. Durch das Streitpatent soll unter Vermeidung dieser Nachteile eine an verschiedene Flächengrößen und bauliche Gegebenheiten einfach anzupassende und preiswert vorzufer-
tigende Verkleidungsschürze zur Verfügung gestellt werden
(Beschreibung Sp. 2 Z. 30-35).

3. Hierzu schlägt das Streitpatent in seinem Patentan-
spruch 1 - unter zusätzlicher Anführung von Verwendungshin-
weisen, die nachfolgend weggelassen sind - eine (vorgefer-
tigte) Verkleidungsschürze mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Schürze besteht aus einer Tafel

1.1 aus einem Tafelkern aus einem wasserfesten Kunst-
stoff-Hartschaum,

1.2 der beidseitig mit Glasgewebe armiert ist,

2. an ihrer Unterseite ist (wenigstens) eine metallene
Strebe aufgesetzt,

3. die Strebe ist mit (wenigstens) einem höhenver-
stellbaren Fuß verbunden, auf den die Tafel ge-
stützt ist.

Patentanspruch 2 sowie mit diesem übereinstimmend Pa-
tentanspruch 1 nach Hilfsantrag definieren den höhenver-
stellbaren Fuß näher dahin, daß als solcher

3.1 ein mit einem Gewindeteil an oder in der Strebe
eingedrehter Gewindezapfen dient.

4. Als Vorteile dieser Lösung gibt die Beschreibung des Streitpatents insbesondere an, daß bei hoher Wärmeisolierung und Wasserfestigkeit eine leichte Bauweise möglich sei; das Material sei zudem leicht zu sägen und dauerhaft mit Fliesen oder Kacheln zu verkleben.

II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu, was auch die Klägerin nicht mehr in Abrede stellt. Keine der im Verfahren genannten Entgegnungen nimmt ihn vollständig vorweg.

2. Mit dem Bundespatentgericht ist der Senat jedoch davon überzeugt, daß es für den Fachmann keiner erfinderischen Leistung bedurfte, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu entwickeln.

Beim Innenausbau verwendbare Tafeln aus einem Tafelkern aus wasserfestem Kunststoff-Hartschaum mit beidseitiger Glasfaserarmierung in Form eines Glasfasergewebes im Sinne der Merkmale (1), (1.1) und (1.2) waren vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt und marktgängig, wie auch der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten und in der mündlichen Verhandlung angegeben hat. Dies ist von den Parteien nicht in Zweifel gezogen worden und entspricht auch dem durch Schutzrechtsveröffentlichungen belegten Stand der Technik. So sind schon in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 937 861 aus dem Jahr 1965 tafelförmige Verbundelemente beschrieben, die einen Kern aus Kunststoffschaum aufweisen können; zur Vermeidung von Ausknickungen wird hier die Anordnung einer mit

Metall- oder Drahtgeflecht, wenn auch noch nicht aus Glasfasergewebe, verstärkten Spezialbindemittelschicht zu beiden Seiten des Kerns vorgeschlagen; hier wird weiter die einseitige oder beidseitige Verwendung einer Außenschicht, etwa aus Platten oder Mosaiksteinchen, erwähnt. Das Verbundelement kann für Badewannen- und Brausetassenverkleidungen verwendet werden (Beschreibung S. 3). Aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 069 802 vom 19. Januar 1983 (Beschreibung S. 2 zweiter Absatz; Patentanspruch 4) sind aus Hartschaum hergestellte Tragplatten bekannt, wobei zur Versteifung und Verstärkung ein Glasfaservlies, allerdings hier kein Glasfasergewebe, aufgeklebt ist (Beschreibung S. 2 zweiter Absatz, S. 7 zweiter Absatz; Patentanspruch 4). Die deutsche Offenlegungsschrift 31 04 955 aus dem Jahr 1982 erwähnt in Patentanspruch 4 feuchtigkeitsbeständige Bautafeln, die mit einem Rastergewebe belegt sind und in die Kunststoffschäume wie Polyurethan oder Styrodur eingelegt ist. Das Rastergewebe ist an beiden Außenflächen aufgebracht und besteht vorzugsweise aus Glasfasern (Zusammenfassung). Diese Tafeln sind zum Aufbringen einer Sichtverkleidung geeignet (Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 069 802; Beschreibung S. 2 letzter Absatz; deutsche Offenlegungsschrift 31 04 955 Beschreibung S. 3 letzter Absatz).

Eine Lehre, diese entsprechend Patentanspruch 1 des Streitpatents einsetzbaren Tafeln mit einem höhenverstellbaren Fuß zu versehen, ist den genannten Entgegenhaltungen nicht zu entnehmen. Hierin kann eine erfinderische Leistung jedoch nicht gesehen werden. Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, ist es

wegen der beim Bau auftretenden Toleranzen zwingend notwendig, eine Einstellung der Montagehöhe der Verkleidungsplatten vorzusehen. Dies mit Hilfe eines höhenverstellbaren Fußes vorzunehmen, gehörte zu den Möglichkeiten, die dem Fachmann ohne erfinderisches Zutun zur Verfügung standen. Eine Höheneinstellung durch verstellbare Füße war, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, bereits lange vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents im Innenausbau geläufig. Dies belegt auch der in das Verfahren eingeführte Stand der Technik.

So war es aus der britischen Patentschrift 1 487 072 bekannt, Badewannen mit einer entfernbaren Schutzwand etwa aus Kunststoffplatten zu versehen, wobei auf der Unterseite mehr oder weniger tief eindrehbare Schrauben vorgesehen sein können (Beschreibung S. 2 Z. 62-69; Fig. 3). Bei diesen Schrauben handelt es sich, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, um Stellschrauben zur höhenverstellbaren Abstützung auf dem im allgemeinen recht unebenen Rohfußboden.

Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 948 902 zeigen und beschreiben einen Trennwandfuß für bodenfrei gestellte Fliesentrennwände. Dieser Fuß ist höhenverstellbar (Beschreibung S. 2 dritter Absatz), wird durch die Trennwand unten abschließende Fliesenstreifen geführt und mittels einer Schraubenmutter befestigt (Beschreibung S. 2 zweiter Absatz), wobei anstelle der Fliesenstreifen auch ein Kunststoffprofil verwendet werden kann (Beschreibung S. 3 erster Absatz). Zur Vermeidung von Korrosion soll

sichtbares Eisen hier nicht eingesetzt werden (Beschreibung S. 3 zweiter Absatz).

Somit liegt die Leistung des Erfinders des Streitpatents in der Vereinigung zweier gängiger Maßnahmen, nämlich des Einsatzes eines als geeignet bekannten Materials unter gleichzeitigem Vorsehen an sich ebenfalls bekannter Mittel zur Höhenverstellung und -justierung unter gleichzeitiger konstruktiver Anpassung an die Besonderheiten des weichen Materials, wobei für diese Anpassung die grundsätzliche Lösung ebenfalls schon vorgezeichnet war. Zudem mußte, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten und in der mündlichen Verhandlung überzeugend angegeben hat, eine Strebe schon deshalb vorgesehen werden, weil bei der begrenzten Druckfestigkeit des Hartschaums das Gewicht der Platte nur über eine relativ große Aufstandsfläche verteilt aufgefangen werden konnte (der gerichtliche Sachverständige hat dies im schriftlichen Gutachten als "platte Selbstverständlichkeit" bezeichnet). Diese Vereinigung zweier geläufiger Maßnahmen, die zwar eine gewisse "Pfiffigkeit" erfordert, durchschnittliches handwerkliches Können aber nicht übersteigt, führte den Fachmann zu einem Gegenstand mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents mit Ausnahme der Materialwahl für die Strebe. Diese ist aber, wie auch der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat und was ohne weiteres einleuchtet, sekundär; sie steht letztlich im Belieben des Fachmanns. Die Auswahl von Metall als eines der üblichen Materialien für Beschläge begründet jedenfalls weder für sich noch in Zusammenschau mit den übrigen Lösungsmerkmalen eine erfinderische Leistung.

Der Senat hat dabei auch berücksichtigt, daß Gegenstände nach dem Streitpatent nach dem allerdings nicht näher belegten Vortrag der Beklagten einen beträchtlichen Markterfolg erzielt haben und daß man sie als Massenartikel bezeichnen kann. Derartige Hilfskriterien, die bei der Gesamtbeurteilung der Frage, ob erfinderische Tätigkeit vorliegt, mit berücksichtigt werden müssen (vgl. Senat, Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 - elastische Bandage; schweizerisches Bundesgericht SMI 1994, 328, 335 - Slim Cigarette) können zwar einen Hinweis auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit liefern, aber allein keine verbindliche Aussage darüber rechtfertigen (vgl. Senat, aaO, - elastische Bandage; vgl. weiter etwa EPA T 24/81 ABl. EPA 1983, 133 = GRUR Int. 1983, 650 - Metallveredelung). Aus diesen Gesichtspunkten kann im vorliegenden Fall aber schon deshalb nichts Entscheidendes zugunsten des Streitpatents abgeleitet werden, weil der Fortschritt, den das Verlassen der konventionellen Wannenummauerung bringt, vor dem Prioritätstag bereits durch andere Lösungen bekannt war; dies hat auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt. Wirtschaftliche Erfolge deuten unter den vorliegenden Umständen nur darauf hin, daß es sich beim Gegenstand des Streitpatents um eine handwerklich geschickte Lösung handelt, angesichts des Rückgriffs auf wenige, für sich bekannte Elemente, deren Kombination zudem durch den Stand der Technik angeregt war, nicht aber auch darauf, daß eine erfinderische Leistung vorläge.

III. Auch in Verbindung mit dem zusätzlichen Merkmal des Patentanspruchs 2 des Streitpatents, das in den Patent-

anspruch 1 nach Hilfsantrag aufgenommen ist, wonach als höhenverstellbarer Fuß ein mit einem Gewindeteil an oder in der Strebe eingedrehter Gewindezapfen dient, ergibt sich kein Gegenstand, der sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte. Die Ausgestaltung verwirklicht lediglich eine einfache, zum Prioritätstag längst bekannte Lösungsmöglichkeit für die Höhenverstellung des Fußes, die der gerichtliche Sachverständige überzeugend als zum alltäglichen Handeln des Fachmanns gehörend bezeichnet hat. Dies entspricht der Beurteilung durch das sachkundige Bundespatentgericht.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG in der noch bis zum 31. Oktober 1998 geltenden Fassung (künftig § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in der Fassung des 2. PatGÄndG) in Verbindung mit § 97 ZPO.

Rogge

Broß

Melullis

Scharen

Keukenschrijver