

I ZR 148/57

Verkündet
am 24. Februar 1959
[REDACTED], Justizobersekretär,
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitssache

Carl M [REDACTED] in E [REDACTED]/N.,

Beklagten und Berufungsklägers,

-- vertreten durch: Rechtsanwalt [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

g e g e n

die Firma T [REDACTED] S.A. in B [REDACTED] (Schweiz),

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 24. Februar 1959 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Wieland, Dr.
Christoph, Dr. Spreng und Dr. Löscher

für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung
des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts
vom 4. Juni 1957 wird auf Kosten des Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand :

Der Beklagte ist Inhaber des am 30. Juni 1949 angemeldeten, auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten Patents ■■■ 171, das eine Schieblehre und ein Verfahren zu ihrer Herstellung betrifft. Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 17. Juni 1949 ist in Anspruch genommen. Die Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Schieblehren unter Verwendung eines die Lichtblendung vermeidenden, mattierten Veredelungsüberzuges aus Chrom od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß bei der Herstellung nur die Zunge, soweit sie die Skalen trägt, mit mattiertem Veredelungsüberzug versehen wird und die Führungsbahnen der Zunge keinen Veredelungsüberzug erhalten, so daß nach dem Veredeln der Oberfläche die Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge nicht nachgearbeitet zu werden brauchen.
2. Nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellte Schieblehre.
3. Schieblehre nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zunge bis auf die äußeren schmalen Randstreifen, die der Führung des Schiebers dienen, vertieft ist, indessen so wenig, daß der zweckmäßig etwas über die Skalen der Zunge reichende Schieber gerade reibungslos über die Vertiefung hinweggleiten kann.
4. Schieblehre nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die matt veredelte Oberfläche mattweiß und die nichtveredelten Führungsbahnen stahlblau gehalten sind.

- 3 -

Die Klägerin hat unter Berufung auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG Klage erhoben mit dem Antrag, das Patent für nichtig zu erklären und dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 durch die schweizerische Patentschrift **350** vorweggenommen sei. Patenthindernd sei auch ein offenkundig vorbenutzter Winkelmesser nach der Zeichnung Dess No.EA "Rapporteur d'angles" vom 3. September 1943. Bei diesem Winkelmesser sei der Skalenteil matt verchromt; die Chromschicht des Randteiles, auf dem ein Teil der Einstellvorrichtung geführt werde, könne auch weggelassen werden, wenn die Gefahr des Rostens nicht bestehe. Schließlich stehe dem Streitpatent das deutsche Patent 835 654 als älteres Recht entgegen. Auch der Patentanspruch 3 sei auf Grund der genannten Vorbenutzung und infolge des älteren Rechts nicht patentfähig. Überdies sei er gegenüber der USA-Patentschrift **941** nicht fortschrittlich. Der Patentanspruch 4 unterscheide sich sachlich nicht von dem Inhalt des Hauptanspruchs. Er stelle eine platte Selbstverständlichkeit dar.

Der Beklagte hat dem Klagantrage widersprochen und Klageabweisung beantragt. Er bestreitet eine offenkundige Vorbenutzung; auch sei der Gegenstand des Patents im Stande der Technik nicht vorweggenommen und das ältere Recht treffe die Patentansprüche nicht. Die entgegengehaltene USA-Patentschrift enthalte das Merkmal des angegriffenen Anspruchs 3 überhaupt nicht.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Patentamts hat das Patent in vollem Umfang vernichtet. Das ältere Recht stehe zwar dem Streitpatent nicht patenthindernd entgegen. Auch sei die Neuheit der Patentansprüche 1 und 2 gegeben, es fehle ihnen aber die Erfindungshöhe. Die Unteransprüche 3 und 4



seien eine bloße Fortentwicklung des Patentanspruchs 1, als solche echte Unteransprüche, und müßten daher ebenfalls vernichtet werden.

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat der Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, die Klage abzuweisen. Die Erfindungshöhe müsse bejaht werden; sie ergebe sich nicht zuletzt daraus, daß andere Fachleute zwar dem Streitpatent nahekommende Lösungen gefunden hätten, nicht aber dessen besonders günstige Gestaltung. Die Erfindungshöhe sei augenfällig gemacht durch den Vorteil, den das Patent gebracht habe.

Hilfsweise beantragt der Beklagte, die Patentansprüche 1 und 3 zu einem einheitlichen Anspruch 1 folgenden Wortlauts zusammenzufassen: "Verfahren zur Herstellung von Schieblehren unter Verwendung eines die Lichtblendung vermeidenden, mattierten Veredelungsüberzuges aus Chrom od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß bei der Herstellung die mittlere Bahn der Zunge, die die Skalen trägt, gegenüber den beiden Randstreifen, die der Führung des Schiebers dienen, vertieft wird, indessen nur so wenig, daß der zweckmäßig etwas über die Skalen der Zunge reichende Schieber gerade reibungslos über die Vertiefung hinweggleiten kann, und daß nur dieser vertiefte mittlere Teil der Zunge mit mattiertem Veredelungsüberzug versehen wird, während die Führungsbahnen der Zunge keinen Veredelungsüberzug erhalten, so daß nach dem Veredeln der Oberfläche die Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge nicht nachgearbeitet zu werden brauchen."

Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung. Dem Streitpatent stehe das ältere Recht entgegen. Überdies sei es, wie von dem Patentamt dargelegt, neuheitsschädlich vorweggenommen, zumindest fehle ihm aber die Erfindungshöhe.

Das ergebe sich auch daraus, daß Schieblehren nach dem Klagepatent schon 1943 hergestellt worden seien, wobei man die Herstellung als eine Selbstverständlichkeit angesehen habe. Dafür werde Beweis angeboten.

Der Beklagte bestreitet die behauptete Herstellung.

Prof. Dr. Leinweber, Berlin, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten verfaßt. Er hat dieses in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und auf Vorhalt der Parteien ergänzt.

Entscheidungsgründe :

- I. a) Schieblehren werden zum Messen von Außen- und Innendurchmessern und von Abstandsmaßen benötigt. Da es hierbei vielfach auf Bruchteile von Millimetern ankommt, muß eine große Genauigkeit beim Ablesen der Maße auf der Schieblehre gesichert sein. Von wesentlicher Bedeutung für ein genaues und leichtes Ablesen ist neben der Ausführung der Teilstriche selbst der Zustand der Oberfläche, in der die Teilung eingearbeitet ist. Die Oberflächen der Schieblehren müssen, um glatte, gerade und scharfe Ränder der Teilstriche zu erzielen, geglättet werden. Solche geglätteten, metallischen Oberflächen erzeugen jedoch eine das Auge blendende Flächen Spiegelung und erschweren damit das Ablesen der Maße.

Der Erfinder des Streitpatents geht davon aus, daß man die Blendung bei Schieblehren dadurch zu vermeiden versucht habe, daß man der gesamten Oberfläche der Schieblehre durch mechanische, chemische oder elektrische Behandlung ein stumpfes, mattes Aussehen verlieh. Es sei ferner bekannt, Schieblehren mit einem Edelmetallüberzug zu versehen, an dem

nur der die Skalen tragende Teil matt veredelt sei. Die zur Herstellung solcher Schieblehren angewandten Verfahren hätten jedoch schwerwiegende Nachteile. Habe man nämlich die ganze Oberfläche mit einem Metallüberzug versehen, der sich mit einer gleichmäßigen Dicke nicht auftragen lasse, so mache sich eine teure Nachbearbeitung notwendig; die Oberfläche der Führungen des Schiebers und die Führungskanten der Zunge müßten nämlich sehr sorgsam nachbehandelt werden, zumal sich besonders an den schmalen und scharfen Kanten stets mehr Edelmetall absetze als auf der breiten Zungenfläche. Darüber hinaus könne auch eine sorgsam ausgeführte Nachbearbeitung doch nicht mehr die ideale, glatte Fläche wieder erzeugen, die vorher vorhanden gewesen sei. Das habe die nachteilige Folge, daß der Schieber nur ruckweise bewegt werden könne, zumindest aber nicht mit der gewünschten Leichtigkeit, die erforderlich sei, um ihn sofort an die gewünschte Stelle auf der Zunge zu bringen.

- b) Das Streitpatent stellt sich die Aufgabe, eine Schieblehre herzustellen, deren Skaleneinteilung mattiert ist, die aber die Nachteile der bisher bekannten Schieblehren bei der Mattierung vermeidet. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, die Schieblehre unter Verwendung eines die Lichtblendung verhindernden matten Veredelungsüberzuges (also z.B. aus Chrom) derart herzustellen, daß nur die Zunge, soweit sie die Skalen trägt, mit matten Veredelungsüberzug überzogen wird, nicht aber die Führungsbahnen der Zunge. Diese Herstellungsmethode soll die Nachbearbeitung der Führungen des Schiebers und der Führungskanten der Zunge nach Veredeln der Oberfläche überflüssig machen.

Der Patentanspruch 2 stellt eine nach diesem Verfahren hergestellte Schieblehre unter Schutz.

als erfindungswesentlich an, daß nur die Skalen der Schieblehre mattiert werden, die übrigen Teile aber im Normalzustand bleiben (wenn es im älteren Recht heißt, die Führungsteile sollen geschliffen sein, so ist dies der Normalzustand).

Über die Art der Herstellung einer Schieblehre der gekennzeichneten Weise sagt das ältere Recht nichts aus. Als Sachpatent schließt es indes jede Art der Herstellung ein, die für den Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Überlegung auf der Hand liegt (RG MuW 1940, 232 mit weiteren Nachweisen).

So betrachtet stellt sich also zunächst die Frage, was unter "mattiert" im Patentanspruch 1 des älteren Rechts zu verstehen ist und ob darunter auch die Herstellung einer Mattierung mittels eines Veredelungsüberzuges, wie sie das Streitpatent vorsieht, fällt. Die Beantwortung der Frage hängt davon ab, ob im Zeitpunkt der Anmeldung des älteren Rechts von einem Durchschnittsfachmann erwartet werden konnte, daß er eine Mattierung auch durch einen Veredelungsüberzug (wie Mattverchromen) herstellen würde, oder ob ihm für diese Aufgabe nur andere Mittel (wie z.B. mechanische Bearbeitung mittels Sandstrahlen) bekannt waren. Der erkennende Senat ist mit dem Sachverständigen der Meinung, daß es dem Durchschnittsfachmann im maßgeblichen Zeitpunkt bereits geläufig war, daß eine Mattierung auch durch einen mattierten Veredelungsüberzug erzielt werden kann. Ein solches Vorgehen war nämlich speziell für Schieblehren durch die am 16. Oktober 1945 veröffentlichte schweizerische Patentschrift Nr. 258 350, deren Patentanspruch 1 eine Schieblehre unter Schutz stellt, die wenigstens zum Teil mattveredelt ist, bereits offenbart und der Fachwelt bekannt. Wie sich aus der Beschreibung dieser Patentschrift ergibt, sollte durch die Mattveredelung sogar das gleiche wie in dem älteren Recht erreicht werden, nämlich eine Verbesserung der Ablesegenauigkeit durch Verhinderung

der Blendung. Liest der Durchschnittsfachmann den Anspruch des älteren Rechts, so entnimmt er ihm also u.a. die Lehre, die Skalen durch Veredeln zu mattieren.

Darüber hinaus kann er ferner entnehmen, daß von vornherein nur die Skalen, nicht aber andere Flächen der Schiebelehre, mit einem Veredelungsüberzug versehen werden sollten; denn diese Flächen sollten ja geschliffen sein. Diese Lösung drängt sich, wenn man von Aufgabe und Zielsetzung des älteren Rechtes ausgeht, und den Patentanspruch I liest, geradezu auf. Für den Durchschnittsfachmann wäre es sinnlos, wenn er z.B. bei der Herstellung einer Schiebelehre aus rostfreiem Metall, wie sie zur Zeit der Anmeldung des älteren Rechts zum Stande der Technik gehörte, nur um die Mattierung der Skalen zu erreichen zunächst das gesamte Werkzeug veredelte, um sodann die zur Führung bestimmten Bahnen der Schiene glatt zu schleifen. Er wird vielmehr selbstverständlich von vornherein nur die Skala mit einem matten Veredelungsüberzug versehen, während die Führungsbahnen ebenso selbstverständlich ohne Überzug bleiben. Von einer solchen Bearbeitung der Schiebelehre lenkte auch nicht etwa die erwähnte schweizerische Patentschrift 550 ab. Dies gilt selbst dann, wenn der Auffassung des Beklagten gefolgt wird, wonach diese Patentschrift nur eine Mattveredelung der Skalen von Schieblehren im Auge hat, die auch außerhalb des Bereichs der Skalen mit einem Veredelungsüberzug versehen sind. Denn das Problem der Teilveredelung war, wie der Sachverständige unwidersprochen ausgeführt hat, bereits seit Jahrzehnten gelöst, so daß es dem Durchschnittsfachmann keine Schwierigkeit bereitete, in Fällen, in welchen es der Zweck erforderte, nur eine Teilveredelung der Schiebelehre, nämlich auf der Skala vorzunehmen, den übrigen Teil der Schiebelehre aber ohne jeden Überzug zu lassen.

Gegen eine Mattveredelung nur eines Teiles der Schiebelehre bestanden auch, wie der Sachverständige ausgeführt hat, keine Vorurteile, sofern man das Problem sauberer Abgrenzung

zwischen veredelter und unveredelter Fläche gut lösen konnte. Über diese Lösung enthalten beide Patente indessen nichts, so daß dieses Problem für die Entscheidung über die Identität außer Betracht zu bleiben hat.

Schon der Wortlaut des Patentanspruches 1 des älteren Rechts schließt also eine Herstellungsmethode ein, die sich in nichts von der im Anspruch 1 des Streitpatents offenbarten Lehre unterscheidet.

Dieser Auslegung des Anspruchs 1 des älteren Rechts wird zwar von dem Beklagten entgegengehalten, daß in der zugehörigen Beschreibung (S. 2 Zeile 28) nur von einer Mattierung durch Sandstrahlen oder durch chemische Mittel die Rede sei; Veredeln (z.B. Verchromen) sei keines dieser beiden Mittel, es werde galvanisch erzielt. Indes ist die Beschreibung für die Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung des älteren Rechts nicht maßgeblich; entscheidend ist vielmehr, was der Durchschnittsfachmann aus dem Patentanspruch entnehmen kann. Aber selbst wenn man in dieser Richtung Bedenken hätte und eine Mattierung durch Mattveredelung nicht schon aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 entnehmen wollte, müßte man auf Grund des Standes der Technik diese Mattierungsmethode zumindest als glattes patentrechtliches Äquivalent zu den in der Beschreibung ausdrücklich erwähnten Mattierungsverfahren ansehen und damit als zum Gegenstand des älteren Rechts gehörig betrachten. Auch aus dieser Sicht ergibt sich demnach eine Identität des Patentanspruches 1 der beiden Patente.

Der Beklagte hat schließlich noch vorgebracht, daß der Patentanspruch 1 in Verbindung mit dem Patentanspruch 4 erkennen lasse, daß das ältere Recht eine Mattverchromung (und folglich wohl auch jede andere Art Mattveredelung) nur vorsehe, wenn die Schichtlehre zur Gänze verchromt (veredelt) werde; dies wolle aber das Streitpatent gerade vermeiden.

Bei dieser Auslegung des Hauptanspruchs 1 des Patents 654 wird jedoch die Bedeutung und das Wesen eines Unteranspruchs verkannt und praktisch an Hand des Unteranspruchs eine Einengung des Hauptanspruchs vorgenommen. Dies ist jedoch nicht angängig. Unteransprüche sind Ausgestaltungen des Hauptanspruchs; als solche können sie den Erfindungsgegenstand nicht einschränken, sie sollen ihn vielmehr lediglich in einer besonderen, zweckmäßigen Ausgestaltung wiederholen. Von da her betrachtet liegt an Stelle der von dem Beklagten gegebenen Auslegung eher der Schluß nahe, daß der Unteranspruch 4 des älteren Rechts gerade deswegen gebildet wurde, weil nach dem Hauptanspruch nur eine Verchromung auf der Skala, nicht aber auf der ganzen Schieblehre in Frage kam, der Fall der Verchromung der gesamten Schieblehre aber vom Schutz nicht ausgeschlossen werden sollte.

Da sich somit der Erfindungsgedanke des Anspruchs 1 des Streitpatents schon aus dem Anspruch 1 des älteren Rechts entnehmen läßt, ohne daß es hierzu etwa der Ermittlung eines allgemeinen Erfindungsgedankens bedarf, ergibt sich eine Identität dieser Patentansprüche. Diese Gleichheit wird noch deutlicher, wenn man den Patentanspruch 2 des Streitpatents, der die nach dem Verfahren hergestellte Schieblehre unter Schutz stellen soll, mit dem Anspruch 1 des älteren Rechts vergleicht. Die nach dem älteren Recht geschützte Schieblehre ist an der Skala mattiert, z.B. durch einen Mattveredelungsüberzug, im übrigen geschliffen (was man nach Aussage des Sachverständigen schon seit über 100 Jahren tut). Auch die Schieblehre nach dem Streitpatent ist an der Skala durch Mattveredelung mattiert, im übrigen geschliffen. Die Identität dieser beiden Ansprüche ist offensichtlich.

Aus alledem folgt, daß die Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents auf Grund der Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG zu vernichten sind.

Bei der Ausgestaltung der Erfindung nach dem Unteranspruch 3^a wird davon ausgegangen, daß es zum leichteren und genaueren Ablesen zweckmäßig ist, wenn der Schieber etwas über die Mattierung übergreift. Dabei können und würden sich jedoch die übergriffenen Stellen blank reiben, wenn Skala und Führungsfläche auf einer Ebene liegen. Es wird daher die Aufgabe gestellt, dies zu vermeiden, und die Aufgabe dadurch gelöst, daß bei der nach dem Hauptanspruch ausgestalteten Schieblehre die Zunge, soweit sie die Skala trägt, vertieft wird. Die Vertiefung soll so gering sein, daß gerade die Reibung, aber auch in der Parallaxe ihre Ursache findende Ablesefehler vermieden werden.

Der gleiche Erfindungsgedanke liegt auch dem Patentanspruch 2 des älteren Rechts zugrunde. Auch dort soll die Skala auf der Schieblehre versenkt angebracht werden derart, daß sie von den Führungsrändern des Schiebers nicht mehr berührt wird; auf diese Weise soll (Beschreibung S. 1 Zeile 17 - 23) ein Blankscheuern der Mattierung durch die übergreifenden Führungsränder vermieden werden. Daß die Vertiefung nur so gering sein darf, daß Ablesefehler durch Parallaxe verhindert werden, brauchte als Selbstverständlichkeit nicht erwähnt zu werden. Die Ausgestaltungen der Schieblehren sind also nach den fraglichen Unteransprüchen der beiden Patente gleich.

Beide Unteransprüche sind auf Schieblehren bezogen, bei denen nur die die Skaleneinteilung tragende Fläche mattiert ist. Zwangsläufig ergibt sich demnach bei der oben im einzelnen dargelegten Identität der Hauptansprüche auch eine Identität der Unteransprüche. Demgemäß war auch der Unteranspruch 3 des Streitpatents zu vernichten.

IV. Der Beklagte hat hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents mit einem Anspruch beantragt, der inhaltlich im wesentlichen eine Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 5 darstellt. Er unterscheidet sich von den früheren Einzelansprüchen nur dadurch, daß der den bisherigen Patentanspruch 5 betreffende Teil von einem Vorrichtungs- in einen Verfahrensanspruch umgewandelt wurde. Dies vermag die Beurteilung der Identitätsfrage jedoch nicht zu ändern, weil die Patentkategorie - wie oben unter II dargelegt - nicht entscheidend ist. Sind aber die früheren Patentansprüche 1 und 5, gleich in welche Patentkategorie sie gekleidet sind, getrennt nicht haltbar, dann kann auch ihrer Zusammenfassung in einen Patentanspruch, bei der es sich bloß um eine Aneinanderreihung der einzelnen Elemente der früheren Ansprüche handelt, ein Schutz nicht zugebilligt werden.

V. Der Unteranspruch 4 ist nach Ansicht des Sachverständigen eine platte Selbstverständlichkeit. Der Beklagte hat dem nicht widersprochen. Er kann nach Wegfall der Ansprüche 1 - 3 keinen selbständigen Bestand haben, was keiner weiteren Erörterung bedarf.

Nach alledem war die Berufung gegen die Entscheidung des Patentamts zurückzuweisen, ohne daß es eines Eingehens auf die von der Klägerin weiter geltend gemachten Ver-

nichtungsgründe bedurfte.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 PatG.

Bock

Krüger-Nieland

Christoph

Spreng

Löscher