

I ZR 153/58

Verkündet am 5. April 1960
Grunau Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma Gebrüder M [REDACTED] & Cie., GmbH in G [REDACTED],

Beklagte und Berufungsklägerin,

- vertreten durch die Rechtsanwälte Dres. W. u. J. [REDACTED],
Dr. W. u. J. [REDACTED], Dr. F. [REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED],

g e g e n

die Firma Gebrüder F [REDACTED], Metall- und Spielwarenfabriken
in M [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch Patentanwälte Dr. Max [REDACTED] und
Dr. Alfred [REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED],

betreffend die Erklärung der teilweisen Nichtigkeit des
Patents Nr. 832 721 hat der Erste Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 1960
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Weiß, Dr. Spreng,
Dr. Löscher, Jungbluth und Penle

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patent-
amts vom 6. Mai 1958 wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 28. Oktober 1950 laufenden, auf Grund des ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten Patentes 832 721, dessen Anspruch 1 lautet:

"Fahrzeug von Spielzeug- und Modellbahnanlagen, dessen Untergestell einen Rahmen hat, der im Gieß- oder Pressverfahren z.B. aus Zink, Buntmetall, Leichtmetall, Kunststoff od.dgl. hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachbildungen der Radachsaufhängung auf Stummeln (1 a) angebracht sind, die Gieß- oder Pressteile wie der Rahmen (1) sind, während die Lager (2 b) für die Laufradachsen (5) aus Blech (vorzugsweise aus Messing- oder Stahlblech) gefertigt, als Platten oder Pressprofile an den Stummeln nach oben gezogen und an den Stummeln (1 a) oder am Rahmen (1) festgemacht sind."

Wegen der Ansprüche 2 - 7 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin hat zunächst beantragt, das Patent durch Streichung der Ansprüche 1 und 7 teilweise für nichtig zu erklären. Darauf hat die Beklagte auf den Anspruch 7 verzichtet. Sodann hat die Klägerin den Vernichtungsantrag nur in Bezug auf den Anspruch 1 aufrechterhalten und beantragt, der Beklagten alle Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie hat geltend gemacht, der Anspruch 1 enthalte im kennzeichnenden Teil Merkmale, die schon in der Patentbeschreibung zutreffend als vorbekannt bezeichnet seien. Aber auch die im kennzeichnenden Teil weiter aufgeführten Merkmale, wie insbesondere die Lagerung der Radachse in einer Blechplatte, seien bekannt gewesen; schließlich habe auch die Kombination dieser Merkmale so nahe gelegen, daß

- 3 -

darin eine Erfindung nicht erblickt werden könne. Im einzelnen hat sie zum Stande der Technik verwiesen auf:

- a) Seite 16, Nr. 8523 eines Kataloges der Firma A. B. [REDACTED] & Co. AG., D. [REDACTED] (Schweiz) von 1950,
- b) Seite 111 der Zeitschrift "Modell-Eisenbahn-Bau", 1. und 2. Jahrgang 1949/50, Heft 6/7,
- c) Seite 74 der Zeitschrift "Model -Rail-Roader" 1949,
- d) Seite 15 des Heftes Nr. 15 der Zeitschrift "Miniaturbahnen" 1948/1949.

Auch der Anspruch 7 habe lediglich ein in der blechverarbeitenden Industrie allgemein gebräuchliches Verfahren zum Gegenstande gehabt.

Die Beklagte hat dem Antrag widersprochen und beantragt der Klägerin alle Kosten aufzuerlegen.

Durch die angefochtene Entscheidung hat der 2. Nichtigkeitsrat des Deutschen Patentamts das Patent hinsichtlich des Anspruchs 1 für nichtig erklärt und die Kosten des Verfahrens der Beklagten auferlegt.

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese ihre früheren Anträge wiederholt. Es ist Beweis erhoben worden durch Einfordern eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr. J. [REDACTED] von der Technischen Hochschule Karlsruhe. Der Sachverständige hat das Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand des Streitpatents.

Das Streitpatent betrifft die Ausgestaltung der Radachs-lagerung bei Fahrzeugen von Spielzeug- und Modellbahnanlagen,



deren Untergestell einen Rahmen hat. Als solche Fahrzeugrahmen verwendete man ursprünglich Blechrahmen, so z.B. in der deutschen Patentschrift 474 726 vom Jahre 1927 (vgl. Beschreibung des Streitpatents S. 1 Z. 33 - 38). Diese Vorläufer sind weitgehend durch Fahrzeuge mit Gußrahmen verdrängt worden, weil es bei Anwendung von Gußmasse möglich ist, die Bauteile feiner zu profilieren und ihnen dadurch ein naturgetreueres Aussehen zu geben als bei Verwendung von Blech. Die Radachsen lagen bei diesen neueren Ausführungen in Ausnehmungen der an den Rahmen angegossenen, also mit diesem ein Stück bildenden, sich nach unten erstreckenden Stummeln, deren Außenseiten die Profile von Federn, Federbunden, Achslagerkappen und dergleichen aufwiesen (S. 1 Z. 6 bis 15), so z.B. bei der Ausführung nach dem älteren Patent 800 828 der Beklagten.

Die Erfinder des Streitpatents haben es als Nachteile dieser Lösung empfunden, daß

- a) der Reibbeiwert eines Gießlagers größer ist als der eines Blechlagers, wobei davon auszugehen ist, daß aus wirtschaftlichen Gründen verhältnismäßig weicher Werkstoff (normalerweise Zinkspritzguß) verwendet wird (vgl. S. 1 Z. 22 - 29),
- b) auch der Lagerverschleiß bei Lagerung im Gußrahmen größer ist als bei Lagerung in Blech (vgl. S. 1 Z. 30 - 33).

Die Erfinder haben sich demgemäß die Aufgabe gestellt, die Laufleichtigkeit (vgl. a) und die Lebens- oder Laufdauer der Fahrzeuge (vgl. b) zu erhöhen, dabei aber auch der Forderung nach naturgetreuer Ausbildung möglichst gerecht zu werden (S. 1 Z. 38 - S. 2 Z. 2).

Als Lösung haben sie vorgeschlagen, die Lager für die Laufradachsen aus Blech anzufertigen und zu diesem Zwecke

Platten oder Pressprofile an den Stummeln nach oben zu ziehen und an den Stummeln oder am Rahmen festzumachen. Sie haben dazu ferner die Anweisung gegeben, die Stummel einstückig mit dem Rahmen zu gestalten; insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen der angefochtenen Entscheidung, S. 7, verwiesen. Wie der Richtigkeitssenat mit Recht hervorhebt, ergibt sich dieses Merkmal insbesondere aus den in der Beschreibung (S. 1 Z. 6 ff) enthaltenen Angaben über die Art der Befestigung der Stummel am Rahmen. Der Sachverständige hat überzeugend betont, daß die Einstückigkeit im Sinne eines Stoffschlusses auch schon aus dem Hinweis der Beschreibung folgt, die Stummel seien an den Rahmen "angegossen".

Dagegen kann dem Sachverständigen nicht darin beigegetreten werden, der Anspruch 1, um den es sich im vorliegenden Verfahren allein handelt, offenbare dem Durchschnittsfachmann auch die auf Seite 6 Ziff. 1, 4 und 5 des Gutachtens aufgeführten konstruktiven Merkmale.

Was zunächst die Lehre betrifft (Ziff. 1 aaO), die Stummel verkürzt zu gestalten, sie nämlich bereits oberhalb der Nachbildungen der Radachslagerkappen enden zu lassen, diese also nicht in Guß, sondern - für ihre Naturtreue nachteilig - in Blech auszuführen, so wird der Durchschnittsfachmann durch die Anweisung in Anspruch 1, die Blechplatten oder Pressprofile "an den Stummeln nach oben zu ziehen", gerade nicht dazu geführt, sie an den Stummeln nach unten zu ziehen und ihrem herausschauenden Teile die Funktion eines Schmuckteils zuzuweisen, die er nur schlechter als ein Gußteil erfüllen kann. Im Zusammenhang mit der Frage der Erfindungshöhe (S. 17 aaO) führt das Gutachten denn auch zutreffend aus, das Selbstverständliche sei nicht, die Lagerbleche zu zeigen, sondern im Gegenteil, sie hinter den Stummeln zu verstecken.

Die weitere Lehre (Ziff. 4 aaO), die Lager mehrerer Achsen einstückig aus einer Blechplatte herauszuarbeiten, glaubt der Sachverständige nach seinen mündlichen Erläuterungen "mindestens andeutungsweise" dem Anspruch 1 entnehmen zu können. Auch darin kann ihm jedoch ebensowenig beigetreten werden wie in dem Punkte (Ziff. 5 aaO) der Verbindung des "Radgestellrahmens" mit dem Spritzgußrahmen durch Niet 4. Diese technischen Anweisungen sind erst in dem Anspruch 3 und in der Beschreibung der Ausführungsbeispiele (S. 2 Zeilen 53, 54) enthalten. Der Senat schließt sich insoweit vielmehr auf Grund des eindeutigen Wortlauts des Anspruchs 1 der Auffassung der angefochtenen Entscheidung an, zumal auch die Verfahrensbeteiligten der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen in diesem Punkte nicht folgen.

Die Beklagte hat, erstmals in der mündlichen Verhandlung, zusammenfassend als das Wesen des Streitpatents nach Anspruch 1 bezeichnet, einen Doppelbügel, bestehend aus Guß- und Blechbügel zu schaffen, wobei jenem die Nachbildung der Schmuckteile, diesem die Lagerung der Radachsen zugewiesen sei und beide Bügel zur Erhöhung der Stabilität des gesamten Fahrzeuges zusammenwirkten. Es trifft zu, daß der Durchschnittsfachmann, dem die Verwendung von Blechbügeln als Radlagerbock an sich bekannt war, bei Anwendung der in Anspruch 1 nur ganz allgemein erteilten Lehre, die Lagerbleche irgendwie an den Stummeln oder am Rahmen zu befestigen, auch an die Verwendung von Winkelblechen und an ihre Zusammenfügung zu einem Bügel für je eine Achse denken wird. Eine solche Anordnung ist aber für den Anspruch 1 nicht erfindungswesentlich, denn seine Lehre, die Lagerbleche an den Stummeln oder am Rahmen zu befestigen, sagt, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, nichts über die Art aus, wie diese Befestigung geschehen soll; es kommen daher insbesondere auch

ebene Blechplatten in Betracht, die durch Stoffschluß, Kleben, Nieten, Formschluß usw. an den Stummeln oder am Rahmen befestigt sein können. Blechbügel sind daher nur eine der denkbaren, für den Durchschnittsfachmann naheliegenden Lösungsmöglichkeiten.

Die Lehre des Streitpatents besteht hiernach darin, für Modelleisenbahnfahrzeuge,

- a) deren Rahmen aus einem Stück mit den Stummeln gegossen sind,
- b) an diesen Stummeln Blechplatten nach oben zu ziehen und an den Stummeln oder am Rahmen zu befestigen,
- c) die Radachsen in diesen Blechplatten zu lagern.

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist hiernach eine Kombination von an sich bekannten Einzelelementen.

II. Neuheit.

Vorweggenommen ist eine Kombinationserfindung nur, wenn ihre sämtlichen Elemente durch eine Entgegenhaltung bereits in derselben technisch-funktionellen Verschmelzung bekannt gewesen sind. Bei dieser Prüfung muß daher das Streitpatent mit jeder einzelnen Entgegenhaltung für sich verglichen werden (BGHZ 16, 326, 331).

1. Von den im ersten Rechtszuge behaupteten druckschriftlichen Vorveröffentlichungen hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nur noch die Abbildung in dem Katalog der Firma Bucherer zur Erörterung gestellt. Wie die Klägerin mit Recht bemerkt, kommt es insoweit nicht auf die vom Patentamt mit herangezogene tatsächliche Ausführung des Modells dieser Herstellerin, sondern allein darauf an, was die Abbildung dem Durchschnittsfachmann offenbart. Obwohl es nach deren ersten Eindruck nahe zu liegen scheint, die Achse in

bekannter Weise im Blechbügel zu lagern, vermag jedoch der Durchschnittsfachmann nach dem mit der angefochtenen Entscheidung übereinstimmenden Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen diese Lehre aus der Abbildung nicht zu entnehmen. Das kann im übrigen für die Neuheitsprüfung auch auf sich beruhen; denn jedenfalls weist die Konstruktion Bucherer nicht das für den Anspruch 1 des Streitpatents wesentliche weitere Merkmal eines aus einem Stück gegossenen Rahmens auf.

2. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin ferner die von der Beklagten bestrittene offenkundige inländische Vorbenutzung eines Modelleisenbahnfahrzeuges der Firma R. [REDACTED], C. [REDACTED], behauptet. Ob die Ausführung dieser Herstellerin nach Maßgabe ihrer Zeichnung vom 17. Dezember 1947 oder die dem Streitpatent noch näher kommende Ausführung nach Art des vorgelegten, einen einstückigen Rahmen aufweisenden Musters der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents neuheitsschädlich ist, kann dahingestellt bleiben, weil dieser Lehre, wie noch auszuführen ist, die Erfindungshöhe fehlt.

III. Fortschritt.

Die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents hat allerdings die Technik jedenfalls dann bereichert, wenn, wie zu unterstellen ist, eine inländische offenkundige Vorbenutzung der von der Firma Rivarossi hergestellten Modelle vor dem Prioritätstage nicht stattgefunden hat. Es muß nämlich bei Modelleisenbahnfahrzeugen, deren Lager einer verhältnismäßig starken Beanspruchung ausgesetzt sind, als ein wesentlicher Fortschritt angesehen werden, die Laufleichtigkeit und die Zeitdauer, während der diese erhalten bleibt, zu erhöhen.

Als technischer Fortschritt kann ferner erachtet werden, daß bei der naheliegenden Verwendung eines Blechbügels die Einfügung der Radachse erleichtert wird, ein Vorteil, der

jedenfalls dann zum Tragen kommt, wenn in ebenfalls nahe-
liegender Weise ein kleiner Spielraum zwischen Stummeln und
Blechbügel bleibt. Auch bieten sich gewisse Stabilitäts-
vorteile, während nach der einleuchtenden Auffassung des
Sachverständigen die weitere Möglichkeit, ein verhältnis-
mäßig besonders dünnes Blech zu wählen, für die Verbesserung
der Laufeigenschaften nicht von erheblicher Bedeutung sein
dürfte.

Die weiteren vom gerichtlichen Sachverständigen und der
Beklagten erörterten Vorteile, nämlich

- a) die Verbesserung der Stabilität des Fahrzeugs durch
Bildung einer die Bleche auf die Stummel abstützen-
den "Schulter" (Anspruch 2) und durch Schaffung
einer durchgehenden Blechverbindung mehrerer Lager
durch Stege (Anspruch 3),
- b) die Vereinfachung der Fertigung durch Verwendung
eines aus einer Blechplatte herausgearbeiteten
Radgestellrahmens,

sind dagegen nicht Auswirkungen der Lehre des Anspruchs 1.
Da dieser aber allein Gegenstand des vorliegenden Nichtig-
keitsverfahrens ist, müssen diese technischen Vorteile, wie
zur Frage der Erfindungshöhe noch auszuführen sein wird, aus
Rechtsgründen außer Betracht bleiben.

IV. Die Erfindungshöhe ist nach Auffassung des Senats
in Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung zu ver-
neinen. Gegenstand der rechtlichen Beurteilung ist auch hier
nur der mit der Klage allein angefochtene Anspruch 1. Obwohl
das Patentnichtigkeitsverfahren weitgehend der Parteiherr-
schaft entzogen ist, steht doch in der Rechtsprechung und
Rechtslehre seit langem fest, daß über die Sachanträge der
Parteien, insbesondere über den Klageantrag grundsätzlich

nicht hinausgegangen werden darf, der den Umfang der Prüfung bestimmt (RGZ 72, 242; BGHZ 21, 8, 11 = GRUR 1956, 409, 410 - Spritzgußmaschine; BGHZ 10, 22, 27). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt allerdings für den Fall, daß von einem zu vernichtenden Anspruch weitere Ansprüche abhängen, die nicht selbständig schutzfähig sind (BGHZ 16, 326, 332 = GRUR 1955, 467, 468); solche Ansprüche sind auch ohne einen darauf gerichteten Antrag von Amts wegen zu vernichten. Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, daß es zulässig wäre, bei Prüfung der Erfindungshöhe der Lehre des allein angefochtenen Anspruchs 1 Merkmale heranzuziehen, die dem Durchschnittsfachmann nicht in diesem, sondern erst in weiteren, nicht angefochtenen Ansprüchen offenbart sind. Insoweit ist die Prüfung vielmehr durch den gestellten Klageantrag begrenzt. Davon gehen auch die Verfahrensbeteiligten aus. Zu prüfen ist daher nur, ob die in Anspruch 1 offenbarte Lehre ohne Einbeziehung der in den weiteren Ansprüchen enthaltenen konstruktiven Lösungen erfinderisch ist.

Das ist zu verneinen. Denn dem mit dem gesamten Stande der Technik vom Anmeldetag vertrauten Durchschnittsfachmann war es ohne erfinderische Überlegung, d.h. ohne schöpferische geistige Leistung möglich, die Lagerung der Radachse in einer Blechplatte vorzuschlagen, die an den Stummeln hochgezogen und an ihnen oder dem Rahmen irgendwie befestigt ist. Der Hauptgedanke des Anspruchs 1, die auf der Hand liegenden, oben gekennzeichneten Vorzüge der Blechlagerung für die Laufleichtigkeit wieder aufzunehmen und auf Gußrahmen anzuwenden, mithin die Aufgabenstellung als solche, war nicht erfinderisch. Zwar hat die Konstruktion der Firma Bucherer, obwohl sie einen Blechbügel verwendet, die Radachsen nicht in diesem, sondern in den an dem Bügel außen angesetzten gegossenen Schmuckteilen gelagert. Näheres ist jedoch über die Gründe dieser praktischen Ausführung

nicht ausgesagt. Aus ihr kann daher nicht geschlossen werden, der Gedanke der Blechlagerung sei in Vergessenheit geraten gewesen. Beizutreten ist vielmehr der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, daß es sich um eine "ganz normale Aufgabenstellung" handelte (Gutachten S. 18), daß die Entwicklung der Technik auf diesem Gebiete dazu drängte, die beiden Vorteile der Blechlagerung und der eine naturtreue Profilierung gestattenden Gießmethode zu vereinigen (aaO S. 18), und daß es endlich eine "ganz logische Folgerung" war, daß man zur Verbesserung der Laufeigenschaften besondere Lager aus besser geeignetem Werkstoff herstellte und mit dem Spritzgußteil des Rahmens so verband, daß die Wirklichkeitstreue nicht beeinträchtigt wurde (aaO S. 6).

Auch die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung, das außerhalb der Räder anzubringende Blech an den Stummeln oder am Rahmen zu befestigen, war zwar nicht zwangsläufig gegeben, aber doch ebenfalls naheliegend; es ist nicht ersichtlich, wo das Blech sonst hätte befestigt werden sollen. Die Wahl einer Blechplatte statt eines in die Stummel eingelassenen Blechstückes oder einer Blechbüchse ist ebenfalls nicht als erfinderische Leistung zu betrachten.

Der Senat tritt daher in der Beurteilung der Erfindungshöhe der Auffassung der angefochtenen Entscheidung bei. Sie steht mit dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen nicht in Widerspruch, soweit dieses sich nur auf Merkmale des Anspruchs 1 bezieht. Zu einer positiveren Beurteilung der Erfindungshöhe ist der Sachverständige lediglich unter Einbeziehung der Merkmale aus den Ansprüchen 2 und 3 gelangt, in denen er eine geschickte, überdurchschnittliches Können offenbarende Konstruktion erblickt (Gutachten S. 5, 17, 18). Auch in der mündlichen Verhandlung hat sich ergeben, daß seine Beurteilung der Erfindungshöhe entscheidend auf der

Heranziehung der durch die Ausbildung der Blechplatte gemäß Anspruch 3 und Abbildung 4 der Patentzeichnung beruht. Der Sachverständige hat hierzu insbesondere den "Erfindermut" hervorgehoben, der sich in dem Schritt der Erfinder zeige, einen so erheblichen Mehraufwand an Stoff für eine beide Achsen erfassende Platte und ferner eine so umständlich erscheinende Form derselben in Kauf zu nehmen. Das sei weitschauend im Interesse der Erzielung fertigungstechnischer Vorteile geschehen. Es kann auf sich beruhen, ob es sich dabei noch um patentrechtlich bedeutsame technische oder nicht vielmehr um wirtschaftliche Erwägungen der Erfinder gehandelt hat; denn jedenfalls betreffen diese Ausführungen zweifelsfrei nichts, was im Anspruch 1 des Streitpatents offenbart wäre.

V. Im vorliegenden Falle kann den in den weiteren Ansprüchen beschriebenen Vorrichtungen in ihrer Kombination mit dem Anspruch 1 nach dem Gutachten des Sachverständigen die Neuheit, der Fortschritt und auch die Erfindungshöhe mindestens nicht ohne weiteres abgesprochen werden. Die weiteren Ansprüche konnten daher nicht etwa von Amts wegen vernichtet werden.

VI. Da der auf Anspruch 1 bezüglichen Klage hiernach mit Recht stattgegeben worden ist, war die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Auch die vom Nichtigkeitssenat hinsichtlich des erledigten Anspruchs 7 getroffene Kostenentscheidung unterliegt keinen Bedenken. Diese Kosten muß die Beklagte tragen, da sie voraussichtlich unterlegen wäre, wenn sie auf diesen Anspruch nicht verzichtet hätte (§ 40 PatG). Insoweit wird auf die Ausführungen der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen, gegen die in diesem Punkte nichts vorgebracht

worden ist. Auch die Kosten des Berufungsverfahrens waren der Beklagten nach §§ 40, 42 Abs. 3 PatG aufzuerlegen.

Weiß Spreng Löscher Jungbluth Pehle