

Nachschlagewerk : ja
Amtliche Sammlung : nein

2534 008

PatG § 13

Auch im Nichtigkeitsverfahren kann geprüft werden, ob ein im Patentanspruch enthaltenes Merkmal eine Überbestimmung enthält; eine solche Feststellung kann jedoch nur in den Gründen der Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens ausgesprochen werden (abweichend von RG in Mitt. 1940, 61).

BGH, Urt. v. 30. September 1958 - I ZR 54/57 -
Deutsches Patentamt

I ZR 54/57

Verkündet
am 30. September 1958
Grunau, Justizobersekretär
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 S [REDACTED] & G [REDACTED] in P [REDACTED],
Oberer Haldenweg 5,

- vertreten durch: Klägerin und Berufungsklägerin,
Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED],
Dr.-Ing. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED]
in S [REDACTED] -

g e g e n

Vinzenz Z [REDACTED] in Z [REDACTED],

- vertreten durch: Beklagten und Berufungsbeklagten,
Rechtsanwälte Eberhard [REDACTED],
Dr. Eberhard [REDACTED]
und Gerhard [REDACTED]
in S [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 1958
unter Mitwirkung der Bundesrichter Prof. Dr. h. c. Wilde,
Dr. Bock, Dr. Christoph, Dr. Weiß und Dr. Spreng

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung
des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom
27. November 1956 wird auf Kosten der Klägerin zurück-
gewiesen.

Von Rechts wegen

15

- 2 -

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 29. Oktober 1949 laufenden, auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten Patents Nr. 835 181, für das die Unions-Priorität auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 2. Dezember 1944 in Anspruch genommen ist.

Der einzige Patentanspruch lautet:

"Vorrichtung zum Schneiden von Knollengemüse u. dgl., bestehend aus einer als Unterlage dienenden Platte mit einem Schlitz, in dem ein Schneidorgan angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schneideorgan (4) mit zwei im Abstand voneinander gleichlaufenden Schneiden (8,9) vorgesehen ist, die bogenförmig gegeneinander gerichtet sind und daß das so ausgebildete Schneidorgan (4) an der Unterlegplatte (1) begrenzt drehbar aufgehängt ist, wobei dessen Schwerpunkt bei horizontaler Unterlegplatte (1) unterhalb der Lagerachse (5,6) liegt, so daß beim Hin- und Herschieben des Schneidgutes die beiden Schneiden (8,9) wechselweise zur Wirkung kommen."

Die Klägerin hat gemäß §. 13 Abs. 1 Nr. 1 Patentgesetz beantragt, das Patent in vollem Umfange für nichtig zu erklären. Zur Begründung ihrer Klage hat sie vorgetragen, durch die

deutschen Patentschriften Nr. 25 692,
109 828,
167 368,
226 634,
408 304,

die britische Patentschrift
Nr. 395 105 und

die USA-Patentschrift Nr. 2 240 410



seien die Elemente des Streitpatents sämtlich bekannt gewesen. Auch habe das Streitpatent weder einen technischen Fortschritt gebracht noch stelle es eine erfinderische Leistung dar.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat bestritten, daß durch die entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen die Rechtsbeständigkeit seines Patents in Frage gestellt sei.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat die Klage abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrage, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung das Streitpatent für nichtig zu erklären. Zur Begründung hat sie weiter ein Gutachten des Dipl.-Ing. W. Kortendieck am Institut für Werkzeugmaschinen an der Technischen Hochschule S. [REDACTED] vom 19. Juli 1957 vorgelegt. Auf die britische Patentschrift Nr. 395 105 als Entgegenhaltung hat die Klägerin im Berufungsverfahren verzichtet.

Der Beklagte hat um Zurückweisung der Berufung gebeten.

Professor Dr.-Ing. Walter Schmidt von der Technischen Hochschule K. [REDACTED] hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung zum Schneiden von Knollengemüse und derartigem Material, bestehend aus einer diesem als Unterlage dienenden Platte mit einem Schlitz, in dem ein Schneidorgan angebracht ist. Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich, daß der Erfinder eine Vorrichtung zum Schneiden von Knollengemüse und dgl. schaffen wollte, bei der durch Hin- und Herschieben des Schneidgutes auf einer Unterlage zwei Schneiden wechselweise zur Wirkung kommen (Seite 1 Zeile 6 - 16). Auf Seite 1 Zeile 25-32 erwähnt er ferner, daß durch seine Ausführung die Gefahr von Fingerverletzungen vermindert werde. Der Erfinder schlägt ein Schneidorgan mit zwei im Abstand voneinander gleichlaufenden Schneiden vor, die bogenförmig gegeneinander gerichtet und an den Enden vereinigt sind. Außerdem soll das so gestaltete Schneidorgan an der Unterlegplatte begrenzt drehbar aufgehängt sein, wobei der Schwerpunkt des Schneidkörpers bei horizontaler Unterlegplatte unterhalb der Lagerachse liegt, so daß beim Hin- und Herschieben des Schneidgutes die beiden Schneiden wechselweise zur Wirkung kommen.

Das Streitpatent will also ein Schneiden im Hin- und Hergang ermöglichen; es soll auch der Rückwärtsgang ausgenutzt werden. Diese Aufgabe wird durch die vorgeschlagene Ausbildung der Schneidvorrichtung auch erfüllt. Sie bewirkt, daß beim Verschieben des Schneidgutes die von ihm zuerst berührte Schneide des Schneidorgans nach unten und die zweite Schneide nach oben in Schneidlage gedrückt wird.

Nach dem Vorübergleiten des Schneidgutes kehrt das Schneidorgan infolge seiner Aufhängungsart jeweils von selbst in seine Ruhelage zurück. Der an der Unterlage angebrachte Schlitz begrenzt die Drehung des Schneidkörpers. Die beiden Schneiden gelangen also beim Hin- und Herschieben des Schneidgutes wechselweise zum Schnitt.

Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ist es dafür ohne technische Bedeutung, ob der Schwerpunkt des Schneidkörpers bei horizontaler Platte, was der Erfinder vorschlägt, unterhalb der Lagerachse liegen soll. Die dadurch erstrebte stabile Lage des Schneidkörpers wird wegen seines geringen Gewichts nach diesem Gutachten nicht durch diese Schwerpunktlage, sondern durch die relative Lage von Schneide, Platte und Anschlag erreicht. Diesen Ausführungen des Sachverständigen tritt der Senat bei. Nach Meinung des Reichsgerichts (Mitt. 1940, 61) ist im Nichtigkeitsverfahren zwar nicht zu prüfen, ob eine Überbestimmung des Erfindungsgegenstandes vorliegt, da das Ziel des Nichtigkeitsverfahrens nur die Feststellung des Gegenstandes des Patents sei. Dieser Ansicht haben sich Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz 4. Aufl. § 13 Anm. 2 und Benkard aaO 3. Aufl. § 13 Anm. 1 c angeschlossen. Busse aaO 2. Aufl. § 13 Anm. 7 C hält die Streichung eines überflüssigen Merkmals als Überbestimmung für zulässig; gleicher Ansicht auch Tetzner aaO 2. Aufl. § 13 Anm. 34, § 26 Anm. 21. Reimer aaO 1. und 2. Aufl. § 13 Anm. 26 hat sich dafür ausgesprochen, daß wenigstens in den Entscheidungsgründen das überflüssige Merkmal als Überbestimmung bezeichnet werden solle. Letzterer Auffassung schließt sich der Senat an, da eine solche Feststellung

in den Gründen der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren sachdienlich erscheint. Denn auf diese Weise wird eine im Nichtigkeitsverfahren oft mit Mühe und großen Kosten gewonnene Erkenntnis auch dem Verletzungsrichter zugänglich gemacht. Dadurch wird andererseits der dem Verletzungsrichter im Grundsatz zustehenden Entscheidung über die Abgrenzung des Schutzzumfanges des Patents nicht vorgegriffen, da eine solche Feststellung in den Gründen der Nichtigkeitsentscheidung den Verletzungsrichter nicht bindet, sondern für ihn nur als Hilfsmittel bei Auslegung des Patents zur Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung von Bedeutung ist (RGZ 170, 346, 355, 357, 358). Die vom Erfinder vorliegend vorgeschlagene Schwerpunktlage des Schneidkörpers kann daher in den nachfolgenden Erörterungen außer Betracht bleiben.

Als Gegenstand des Klagpatents ist danach eine Kombinationserfindung einer Schneidvorrichtung für Gemüse u. dgl. anzusehen, die eine als Unterlage für das Schneidgut dienende Platte mit einem Schlitz besitzt, in dem sich der Schneidkörper befindet. Dieser besteht

- 1) aus zwei im Abstand voneinander gleichlaufenden Schneiden, die
- 2) bogenförmig gegeneinander gerichtet und
- 3) an den Enden vereinigt sowie
- 4) in der Unterlegplatte begrenzt drehbar aufgehängt sind und
- 5) die beim Hin- und Herschieben des Schneid-

gutes wechselweise, in zwei entgegengesetzten Richtungen, zur Wirkung kommen.

Dieser Erfindungsgedanke war am Prioritätstage des Streitpatents neu, fortschrittlich und erfinderisch.

II. 1.) Die deutsche Patentschrift Nr. 25 692 aus dem Jahre 1883, die einen Gemüsehobel betrifft, weist einen Schneidkörper auf, der ebenfalls in dem Schlitz einer Platte angebracht ist, die als Unterlage für das Schneidgut dient. Der Schneidkörper besteht aus einem oder mehreren zweisehnidigen Messern, deren Schneiden aber nicht gegeneinander gerichtet sind. Diese Messer sind in dem Schlitz auch drehbar gelagert. Sie können so gestellt werden, daß entweder die eine oder die andere Schneide mehr oder weniger aus der Platte zum Schneiden herausragt. Nach dem Schwenken wird das Messer jedoch festgeschraubt, so daß es in der jeweils eingestellten Lage während des Schneidens verharret. Es fehlt somit auch an dem Merkmal der Schwenkbarkeit des Schneidorgans während des Arbeitens. Es kann mit diesem Schneidkörper auch nur in einer Richtung geschnitten werden, da die andere Schneide außerhalb der Arbeitsstellung festgehalten ist. Ein kontinuierliches Schneiden beim Hin- und Herschieben des Schneidgutes, wie es das Streitpatent vorschlägt, ist daher nicht möglich.

2.) Die deutsche Patentschrift Nr. 109 828 aus dem Jahre 1899 hat gleichfalls einen Gemüsehobel zum Gegenstand, dessen Schneidkörper in dem Schlitz einer dem Schneidgut als Unterlage dienenden Platte angebracht ist. Das

Schneidgut wird in einem sog. Schlitten eingelagert und in diesem hin- und herbewegt. Dieser Gemüsehobel hat mehrere zweischneidige Schneidkörper, die jedoch nicht, wie beim Streitpatent, bogenförmig sind. Jeder Schneidkörper besitzt zwei parallele, also nicht gegeneinander gerichtete Schneiden, die zudem leicht nach oben gebogen sind. Dadurch erstrebt und erreicht der Erfinder aber auch die Möglichkeit eines doppelten Schnittes, also ^{im} Vorwärts- und Rückwärtsgang. Dabei wird indessen, anders als beim Streitpatent, das Schneidgut durch die zuerst erreichte Schneide ergriffen. Weiter fehlt es bei der Vorrichtung des entgegengehaltenen Patents an dem Merkmal der Schwenkbarkeit des Schneidkörpers während des Schneidens, da diese Schneidkörper fest angeordnet sind.

3.) Die deutschen Patentschriften Nr. 167 368, 226 634 und 408 304 aus den Jahren 1904, 1909 und 1923 beziehen sich auf einen Gemüsehobel mit einseitig geschärftem, fest vor dem Schlitz einer dem Schneidgut gleichfalls als Unterlage dienenden Platte angebrachten, gewöhnlichen Tisch- oder Küchenmesser. Es fehlen somit die Formgestaltung des Schneidorgans gemäß dem Streitpatent und seine Schwenkbarkeit während des Arbeitens. Außerdem ist bei der entgegengehaltenen Vorrichtung, da ihre Messer nur eine Schneide aufweisen, ein Schneiden in zwei entgegengesetzten Richtungen, also im Vorwärts- und Rückwärtsgang, nicht möglich.

4.) Die schließlich noch entgegengehaltene USA-Patentschrift Nr. 2 240 410 aus dem Jahre 1941 betrifft nach der Überschrift "Schälmesser" (paring knife). Auch in der Beschreibung ist fast ausschließlich von Schälmessern (paring knives und peeling) die Rede. Nur auf S. 2 letzte Zeile

der Beschreibung wird von "shredding" (Schnitzeln) gesprochen, womit offenbar Scheibenschneiden oder Zerschnitzeln gemeint ist. Der Schneidkörper dieses Patents sitzt nicht wie beim Streitpatent auf einer Platte, sondern ist auf einem Handgriff drehbar gelagert und wird frei von Hand gehalten. Er hat dieselbe Querschnittsausbildung wie der Schneidkörper nach dem Streitpatent und ist entweder mit ein oder mit zwei Schneidblättern versehen. Dieser Schneidkörper arbeitet indessen nicht durch eine Bewegung des Schneidgutes wie beim Streitpatent, sondern der Schneidkörper wird gegen die Oberfläche des zu schneidenden Gemüses geführt, wobei dieses fest in der Hand gehalten wird. Durch die Drehbarkeit des Schneidkörpers nach dem USA-Patent soll eine dauernde Anpassung an die Form des Schälsgutes und dieselbe Schnitttiefe bei beliebiger Handhaltung erreicht werden. Bei der Schwenkbarkeit des Schneidgerätes nach dem Streitpatent steht die Möglichkeit im Vordergrund, beim Hin- und Herbewegen des Schneidgutes mit dem Schneidkörper zu schneiden, ohne daß der Rückgang leer verläuft. Dabei wird die Dicke des Schnittes durch die Begrenzung der Schwenkbarkeit des Schneidkörpers beim Arbeiten durch Anschlag an die Platte gewährleistet. Die Schwenkbarkeit des Schneidkörpers nach dem Streitpatent ist also nicht neu, hat aber eine andere Funktion als bei dem Schneidkörper des USA-Patents. Dieses sieht allerdings auch ein Schneiden in zwei entgegengesetzten Richtungen vor. Hierdurch soll jedoch nur ermöglicht werden, daß Rechts- und Linkshänder mit gleicher Leichtigkeit das Schneidgerät verwenden können (Beschreibung S. 2 Z. 1 - 4).

Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ist der im USA-Patent vorgeschlagene Schneidkörper zum Scheibenschneiden und Schnitzeln unpraktisch. Da der Schneidkörper des USA-Patents nicht durch Anschläge begrenzt ist, hat er nämlich vor allem beim Ansetzen eines jeden Schnittes das Bestreben, dem Schnitt auszuweichen. Das Messer dreht sich infolge der Reibung zwischen führender Fläche und Schneidfläche. Nur wenn das Messer ganz sorgfältig an einer Kante des Schneidgutes angesetzt und unter Anwendung einer verhältnismäßig hohen Anpreßkraft durchgezogen wird, gelingt es, eine Scheibe zu schneiden.

Nach allem ist eine Schneidvorrichtung mit der oben bezeichneten konstruktiven Ausgestaltung des Streitpatents am Prioritätstage nicht unbekannt gewesen.

III. Auch der technische Fortschritt der Schneidvorrichtung nach dem Streitpatent ist zu bejahen. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob mit den Mitteln des Streitpatents eine Verminderung der Gefahr von Fingerverletzungen der Bedienungspersonen dieses Schneidgerätes erreicht wird, was das Streitpatent verspricht und der Nichtigkeitssenat des Patentamts auch bejaht hat. Denn auch unabhängig davon ist der technische Fortschritt der streitigen Erfindung als gegeben anzusehen. Aus dem vorerörterten Stande der Technik kann mit den Schneidvorrichtungen der DRP Nr. 25 692, 167 368, 226 634 und 408 304 nur in einer Richtung, nicht jedoch im Vorwärts- und Rückwärtsgang geschnitten werden, was die Hauptaufgabe des Streitpatents ist. Diese

Arbeitswirkung im Vorwärts- und Rückwärtsgang ermöglicht zwar der Gemüsehobel entsprechend dem DRP Nr. 109 828. Ihm gegenüber hat aber die Schneidvorrichtung nach dem Streitpatent zunächst den Vorzug größerer Funktionstüchtigkeit, da die in der Patentschrift 109 828 im Gegensatz zum Streitpatent vorgeschlagene Abwinklung der Schneiden nach oben, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, sehr unpraktisch ist. Abgesehen davon ergibt sich eine Bereicherung der Technik durch das Streitpatent im Verhältnis zum DRP Nr. 109 828 auch daraus, daß eine Herstellung der Schneidvorrichtungen des Klagepatents billiger ist. Das folgt schon daraus, daß das DRP Nr. 109 828 zur Einlagerung des Schneidgutes während des Schneidens einen sog. Schlitten vorschlägt. Allerdings ist dieses Schneidgerät auch ohne einen solchen Schlitten verwendbar; denn dieser hat nur den Zweck, mehrere Stücke des Schneidgutes zugleich hin- und herzuführen. Indes auch ohne einen Schlitten ist die Herstellung eines Gemüsehobels nach DRP Nr. 109 828 kostspieliger als ein solches gemäß dem Streitpatent, da das Patent Nr. 109 828 in der Mitte des Schneidgerätes zwischen den Messern Stützen, Stege, vorsieht, die bei dem Gegenstand nach dem Streitpatent entbehrlich sind.

Im Verhältnis zu dem USA-Patent Nr. 2 240 410, dessen Schneidkörper dem des Streitpatents am nächsten kommt und auch zum Schneiden in entgegengesetzter Richtung verwendet

werden kann, ermöglicht die Schneidvorrichtung nach dem Klagepatent ein besseres und leichteres Arbeiten und eine sicherere Führung bei der Hin- und Herbenutzung. Das ergibt sich schon daraus, daß nach dem Vorschlag des Streitpatents das Schneidgut auf einer festen Unterlage hin- und hergeführt wird. Da der Schneidkörper des USA-Patents nicht durch Anschläge begrenzt ist, hat er, wie bereits oben angeführt, vor allem beim Ansetzen eines jeden Schnittes das Bestreben, dem Schnitt auszuweichen. Das Messer dreht sich infolge der Reibung zwischen führender Fläche und Schnittfläche. Nur wenn das Messer ganz sorgfältig an einer Kante des Schneidgutes angesetzt und unter Anwendung einer verhältnismäßig hohen Anpreßkraft durchgezogen wird, gelingt es, eine Scheibe zu schneiden.

IV. Die Lehre des Streitpatents stellt schließlich einen erfinderischen Schritt gegenüber dem Gesamtstand der Technik am Tage der beanspruchten Priorität dar. Bei Beurteilung dieser Frage ist mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon auszugehen, daß es sich bei den Fachleuten für den Bau von Gemüsehobeln im allgemeinen nicht um Ingenieure handelt, die als Konstrukteure für dieses Fach ausgebildet sind. Denn die Herstellung solcher Gemüsehobel wird überwiegend in dem Handwerk angenäherten Kleinbetrieben hergestellt. Als Durchschnittsfachmann ist daher hier ein mit praktischen Erfahrungen ausgestatteter, qualifizierter Handwerker anzusehen. Für einen solchen Durchschnittsfachmann lag der Gedanke nicht nahe, anstatt eines normalen Tisch- oder Küchenmessers in eine Platte den dem Streitpatent

am nächsten kommenden Schneidkörper nach dem USA-Patent einzubauen, um damit Scheiben und Schnitzel zu schneiden. Die Schneideblätter nach dem USA-Patent sind, wie bereits oben angeführt, zum Scheibenschneiden praktisch ungeeignet. Das mußte der Erfinder ohne weiteres erkennen, wenn er versuchte, mit einem solchen Schneidkörper zu schneiden. Um trotzdem einen solchen Schneidkörper durch Einbau in eine Unterlegplatte zu einem brauchbaren Gemüsehobel zu machen, bedurfte es der weiteren Ausgestaltung des Schneidkörpers des USA-Patents. Zunächst war es erforderlich, diesen Schneidkörper an jedem Ende mit einem Lagerzapfen auszustatten, um eine zuverlässige Lagerung zu erzielen. Diese Ausgestaltung lag allerdings für den Durchschnittsfachmann nahe. Außerdem war es notwendig, die Drehung des Schneidkörpers durch Anschläge zu begrenzen. Denn nur so war die Gewähr gegeben, daß der Schneidkörper sofort richtig mit der Schneide ansetzt und jede Scheibe bis zum Schluß richtig abgeschnitten wird. Dieses Erfordernis hat der Erfinder in einfachster Form durch Anschlagenlassen des Schneidkörpers an der Platte gelöst. Um zur Lösung des Streitpatents zu kommen, war schließlich die Erkenntnis erforderlich, daß die beim Schneidkörper nach dem USA-Patent gegebene Möglichkeit des Schneidens in zwei entgegengesetzten Richtungen zum Schneiden für den Hin- und Hergang, also für ein kontinuierliches Schneiden, ausgenützt werden könne, was in der USA-Patentschrift nicht offenbart ist. Bei der diese Wirkung gewährleistenden Ausgestaltung des Schneidkörpers nach dem Streitpatent handelt es sich sonach entgegen der Meinung der Klägerin nicht nur um eine geschickte Übernahme und Kombination einzelner bekannter Elemente. Auf diese Weise

hat der Erfinder des Streitpatents einen neuen Weg zur Herstellung eines billigeren, leicht handlicheren und funktions-tüchtigeren Gemüsehobels als die bis dahin bekannten gewiesen, für den der Bedarf besonders groß ist. In Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung und dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen war daher der Erfindung des Streitpatents das notwendige Maß an Erfindungshöhe zuzuerkennen.

Die Berufung der Klägerin war somit zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 40, 42 PatG.

Wilde	Bock	Christoph
Weiß	Spreng	