

Verkündet
am 1. Juli 1958
Grunau, Justizober-
sekretär, als Urkunds-
beamter der Geschäfts-
stelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma Maschinenfabrik Heinrich W [REDACTED], Alleininhaber
Heinrich W [REDACTED], in M [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
und Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]
in B [REDACTED], O [REDACTED]straße [REDACTED] -

gegen

Heinz N [REDACTED] in R [REDACTED], Zum N [REDACTED],
Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof.Dr. [REDACTED]
und Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Ing. Wilhelm [REDACTED]
in D [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 1. Juli 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Bock, Dr.Krüger-
Nieland, Dr.Spreng und Dr.Löscher

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird die Ent-
scheidung des 2.Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 7.Februar 1956, wie folgt, abge-
ändert:

Die Ansprüche 1 und 2 des deutschen Patents
Nr. 817 809 werden für nichtig erklärt.

- 1 a -

Die Kosten beider Rechtszüge werden dem
Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes mit Wirkung vom 2. Oktober 1948 an erteilten Patents 817 809. Das Patent betrifft eine ortsfeste kreissägenartige Vorrichtung zum Längszerteilen roher Holzstämmen. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

1. Ortsfeste kreissägenartige Vorrichtung zum Längszerteilen roher Holzstämmen und zum Spalten oder Austrennen von Brettern mit selbsttätiger, auf die hintere Stirnfläche wirkender Vorschubeinrichtung und rinnenförmiger Führung für den zu bearbeitenden Stamm, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrinne ohne Querunterbrechung so weit durchgezogen ist, daß der Holzstamm auf seiner ganzen Länge (in Vorschubrichtung) vor dem Kreissägeblatt (Rinnenteil 6), im gesamten Bereich des Sägeblattes (Zwischenstück 8) und hinter dem Sägeblatt (Rinnenteil 7) bis mindestens zum restlosen Ablauf der Sägebearbeitung geführt ist und der Vorschub mit konstanter, insbesondere vom Schnittwiderstand unabhängiger Vorschubgeschwindigkeit arbeitet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Wandungen der Führungsrinne im Bereich des Sägeblattes durch Ausbildung nach Art eines Rostes mit einsetzbaren Roststäben (10) Schlitz (12) gebildet sind zum Durchtritt des oder der Sägeblätter (4^a, 4^b) in beliebiger Stellung auf der Sägewelle (13).

Es schließen sich hieran die Unteransprüche 3 - 5 an.

Die Klägerin hat beantragt, die Patentansprüche 1 und 2 zu vernichten.



Zur Begründung ihrer auf § 13 Abs.1 Ziff.1 PatG gestützten Klage hat sie geltend gemacht: Der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 sei vor dem Anmeldetag durch die deutschen Patentschriften 302 298, 106 863 und 184 667 sowie die österreichische Patentschrift 2026 und ein Prospektblatt der Firma W [REDACTED] und M [REDACTED]-Anstalt GmbH M [REDACTED] druckschriftlich vorveröffentlicht. Auch sei der Gegenstand des Hauptanspruchs des Patents offenkundig vorbenutzt durch die W [REDACTED] und M [REDACTED]-Anstalt GmbH M [REDACTED]. Der Anspruch 2 sei, wenn der Hauptanspruch falle, für sich nicht mehr schutzfähig.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, den Hauptanspruch klarzustellen. Er macht geltend, daß keine der entgegengehaltenen Druckschriften die im Hauptanspruch gekennzeichnete Kombination behandle. Die behauptete offenkundige Vorbenutzung betreffe nur Lieferungen nach dem Prospektblatt der Firma W [REDACTED] und M [REDACTED]-Anstalt GmbH M [REDACTED] und käme daher ebenfalls nicht in Frage.

Der 2.Nichtigkeitssenat des Patentamts hat das Patent teilweise für nichtig erklärt und dem Patentanspruch 1 unter Zusammenfassung mit dem Patentanspruch 2 folgende Fassung gegeben:

"Ortsfeste kreissägenartige Vorrichtung zum Längszerteilen roher Holzstämmen und zum Spalten oder Austrennen von Brettern mit rinnenförmiger Führung vor und hinter dem Sägeblatt für den zu bearbeitenden Holzstamm und einer mit gleichbleibender Vorschubgeschwindigkeit arbeitenden, auf die hintere Stirnfläche des Holzstammes wirkenden Vorschubeinrichtung, gekennzeichnet durch ein im Bereich des Sägeblattes angeordnetes Füh-

rungszwischenstück (8), dessen in Längsrichtung der Führungsrinne liegenden auswechselbaren Roststäbe (10) Schlitz (12) zum Durchtritt des oder der Sägeblätter (4^a, 4^b) in beliebiger Stellung auf der Sägewelle (13) frei lassen."

Er hat den Anspruch 1 der Fassung der Patentschrift nicht für gewährbar angesehen, weil aus der vorveröffentlichten österreichischen Patentschrift 2026 zu entnehmen sei, daß bei Gattersägen eine Führungsrinne vor und nach dem Sägeblatt zuzüglich einer Vorschubeinrichtung bekannt sei und es keiner erfinderischen Leistung bedürft hätte, anstelle der Gattersäge nunmehr eine Kreissäge mit festen Führungsrinnen vor und hinter dem Werkzeug sowie mit konstanter Vorschubvorrichtung auszustatten. Dagegen sei das Zwischenstück der Führungsrinne in keiner Vorveröffentlichung vorweggenommen. Die Art der Ausbildung des Zwischenstücks im Bereich der Sägeblätter stelle eine Ausführungsform dar, welche auch nicht nahe gelegen habe. Die Fortschrittlichkeit dieser Ausführungsform rechtfertige sich, weil durch die bestimmte Ausführung des Zwischenstücks für die einwandfreie und ununterbrochene Führung des zu bearbeitenden Holzstammes vor, im Bereiche und hinter dem Sägeblatt Sorge getragen sei. Da in dem Oberbegriff eines Schutzbehrens auch als bekannt nicht Nachgewiesenes aufgenommen werden könne, weil der Oberbegriff nicht nur das Bekannte allein, sondern als Gattung alles das erfassen soll, was einem selbständigen Schutz nicht mehr zugänglich sei, sei zum Inhalt des Oberbegriffs des neuen Hauptanspruchs einmal das zum Stand der Technik Gehörende und zum anderen das zwar nicht bei Kreissägen, indes bei Gattersägen bekannte Merkmal der rinnenförmigen Führung auch hinter dem Sägewerkzeug gemacht worden, während in das Kennzeichen des Anspruchs 1 der Gegenstand des früheren Anspruchs 2 aufgenommen worden ist.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Der Beklagte hat ebenfalls Berufung eingelegt, diese jedoch wieder zurückgenommen.

Die Klägerin beantragt nunmehr, den im Nichtigkeitsverfahren neu aufgestellten Anspruch 1 für nichtig zu erklären und dem Beklagten die Kosten beider Rechtszüge aufzuerlegen. Sie hält dem Beklagten neben den bisherigen Vorveröffentlichungen, die sich auf den ursprünglichen Hauptanspruch 1 bezogen haben, noch die USA-Patentschriften 672 498 und 316 634 entgegen. Ferner behauptet sie eine offenkundige Vorbenutzung der Firma W. & D., T.-D., wie sie sich aus der Zeichnung 12 164, die schon über 20 Jahre alt sei, ergebe, sowie eine offenkundige Vorbenutzung durch die Firma VEB H.-S., und verweist hierwegen auf eingereichte Zeichnungen. Schließlich liege noch eine offenkundige Vorbenutzung der Firma Gebr. Sch., O., vor (Zeichnung 21 956).

Der Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen; hilfsweise stellt er den Antrag, den Patentanspruch 1, wie folgt, zu fassen:

"Ortsfeste kreissägenartige Vorrichtung zum Längszerteilen roher Holzstämmen und zum Spalten oder Austrennen von Brettern mit rinnenförmiger Führung für den zu bearbeitenden Stamm, die ohne Querunterbrechung so lang ist, daß sie den Holzstamm auf seiner ganzen Länge vor und hinter dem Kreissägeblatt sowie im Bereich des Kreissägeblattes führt, und einer auf die hintere Stirnfläche des Holzstammes wirkende Vorschubeinrich-

tung, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrinne im Bereich des Sägeblattes aus einer Anzahl von nebeneinander liegenden, einzeln einsetzbaren Stäben gebildet wird, zwischen denen Schlitz für den Durchtritt von Sägeblättern gebildet werden können."

Die offenkundige Vorbenutzung durch den VEB H [REDACTED] S [REDACTED] hat der Beklagte bestritten. Der nunmehrige Hauptanspruch 1 sei neu und fortschrittlich. Die Erfindungshöhe folge daraus, daß praktisch alle Grubenholzspaltmaschinen, die in den letzten Jahren in Betrieb genommen worden sind, die Kennzeichen des neuen Anspruchs des Streitpatents aufwiesen. Daraus würde ersichtlich, daß in der Praxis ein Bedürfnis nach der Lösung gemäß Streitpatent bestanden habe. Die Tatsache, daß kein Fachmann vor Anmeldung des Streitpatents dessen Lösung gefunden habe, spreche entscheidend für deren Erfindungshöhe.

Oberingenieur Dipl.Ing.Tschernjakow, S [REDACTED], hat auf Ersuchen des Senats ein schriftliches Gutachten von 23.März 1958 erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert.

Entscheidungsgründe:

I. 1.) Das angegriffene Patent geht davon aus, daß sich bei der Bearbeitung roher, nicht astfreier und krummer Hölzer, wie sie zur Verwendung als Grubenstempel üblich sind, Schwierigkeiten ergeben. Bei den bisher bekannten Spezialmaschinen, den Blockspaltmaschinen, bestehe die Gefahr, daß die Stämme trotz besonders ausgebildeter Führungen und Vorschubeinrichtungen infolge der Unregelmäßigkeit ihrer Oberfläche leicht "verlaufen" und dadurch

das Sägeblatt bis zum Bruch beanspruchen. Es entstehe ein hoher Verbrauch an Sägeblättern, viel Ausschuß an Holz, zusätzlich starker Zeitverlust und erhöhte Gefahr für das Bedienungspersonal. Das Patent stellte sich im ursprünglichen Hauptanspruch die Aufgabe, diese Nachteile durch eine Kombination der Elemente

- a) Führungsrinne ohne Querunterbrechung vor dem Sägeblatt, im Bereich des Sägeblatts und hinter ihm,
- b) Vorschubeinrichtung mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit

zu vermeiden. Der Holzstamm sollte nicht nur vor dem Kreissägeblatt, sondern im gesamten Bereich des Sägeblattes und hinter ihm bis zum restlosen Ablauf der Sägebearbeitung geführt werden. Dieser Patentanspruch ist durch den Nichtigkeitssenat vernichtet worden. Der Beklagte hat die hiergegen eingelegte Berufung zurückgenommen, so daß nunmehr nur noch von dem vom Nichtigkeitssenat gebildeten neuen Patentanspruch 1 auszugehen ist. Die Berufung ist mit Rücksicht auf die in der zweiten Instanz neu entgegengehaltene USA-Patentschrift 672 498 zurückgenommen worden. Diese zeigt eine durchgehende, ohne Querunterbrechung verlaufende Führungsrinne vor dem Sägeblatt, in seinem Bereich und hinter ihm.

2.) Gegenstand des Streitpatents, anhand dessen Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen sind, ist demnach nur noch die besondere Ausgestaltung der durchgehenden Führungsrinne. Es stellte sich für den Erfinder die Aufgabe, das "Verlaufen" der Stämme auch im Mittelstück der Führungsrinne zu vermeiden und gleichzeitig das Hindurchtreten eines oder mehrerer Sägeblätter durch dieses Mittelstück zu ermöglichen.

A

8

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der Erfinder vor, das Zwischenstück nach Art eines Rostes zu bilden. Das soll dadurch geschehen, daß in das Ende der vor dem Zwischenstück liegenden Teile der Rinne und am Beginn des nach dem Sägeblatt liegenden Endstücks Nuten eingebaut werden, in welche Flachstäbe eingeschoben werden können, die mit ihren Breitseiten aneinanderliegen und mit ihren oberen Schrägflächen die Rinnenwandung im Zwischenstück bilden. Die verschiedenen Rinnenteile bilden so eine einheitliche Fläche. An den Stellen, an welchen die Sägeblätter hindurchtreten müssen, läßt man einen oder zwei Flachstäbe weg, so daß ein schmaler Längsspalt bleibt.

II. Der Kläger hat seine Entgegenhaltungen in der mündlichen Verhandlung auf die USA-Patentschrift 672 498 sowie die durch Zeichnungen belegten offenkundigen Vorbenutzungen durch die Firmen W. [REDACTED] & D. [REDACTED], Gebr. Sch. [REDACTED] und VEB H. [REDACTED] Sägegatterbau beschränkt. Die Prüfung ergibt, daß die Neuheit des Erfindungsgegenstandes durch die Vorveröffentlichung und die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen nicht beeinträchtigt wird.

USA-Patentschrift 672.498: Dieses Patent befaßt sich mit einer von unten schneidenden Kreissäge, die ausdrücklich das Aufschneiden von verwickelten und verwachsenen Stämmen ermöglichen soll. Zur Lösung dieser Aufgabe benutzt der Erfinder eine Rinnenführung, die ohne Unterbrechung vor dem Sägeblatt, im Bereich des Sägeblattes und hinter ihm verläuft. Ein besonderes Zwischenstück im Bereich des Sägeblattes tritt jedoch bei diesem Patent nicht in Erscheinung. Es wird auch nur ein Sägeblatt verwendet, das durch einen sich über die gesamte Länge der Führungsrinne hinziehenden Schlitz hindurchtritt.

Die offenkundigen Vorbenutzungen der Firmen W [REDACTED] & D [REDACTED], T [REDACTED], und Gebr. Sch [REDACTED], O [REDACTED], gehen von flachen Auflagetischen aus, in die zum Durchtritt der von unten greifenden Sägeblätter Schlitzte gebildet sind. Eine rinnenförmige Führung ist in den Auflagetischen nicht vorgesehen. Eine neuheits-schädliche Vorbenutzung scheidet daher schon deswegen aus.

Die zum Beweis für die offenkundige Vorbenutzung des VEB H [REDACTED]-Sägegatterbau, [REDACTED], eingereichte Zeichnung ist unklar und läßt nicht erkennen, ob eine durchgehende Führungsrinne mit einem Zwischenstück nach Art des Streitpatents vorhanden ist. Auch spricht das von der Vorbenutzerin an die Klägerin gerichtete Schreiben, das sich im übrigen auf eine nicht nachprüfbare Zeichnung der Klägerin bezogen hat, nur von einer Ähnlichkeit, nicht aber von einer Vorwegnahme. Jedenfalls ist eine offenkundige Vorbenutzung des in Streit stehenden Zwischenstücks der Rinnenführung nicht ausreichend dargelegt, geschweige denn bewiesen.

III. Der technische Fortschritt, den das Zwischenstück der Führungsrinne mit sich bringt, kann nicht abgestritten werden. Das Zwischenstück ermöglicht es erst, nicht nur mit einem auf der Sägewelle feststehenden Sägeblatt zu arbeiten, wie es in der USA-Patentschrift 672 498 offenbart ist, sondern gleichzeitig mit mehreren Sägeblättern, die dazu noch beliebig seitlich auf der Sägewelle verschiebbar sind, ohne daß die durch die Führungsrinne beabsichtigte sichere Führung des zu schneidenden Holzes bis zur Beendigung des Sägevorganges beeinträchtigt wird. Auf die vom Beklagten vorgelegten Bescheinigungen, Abhandlungen und Beurteilungen, die sich im übrigen auf die Sägevorrichtung im ganzen,

nicht aber speziell auf das Zwischenstück beziehen, kommt es danach für die Beurteilung des technischen Fortschritts nicht mehr an.

IV. Entgegen der Ansicht des Beklagten kann jedoch die Erfindungshöhe nicht bejaht werden. Bei der Prüfung der Erfindungshöhe ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit zu betrachten und anhand einer Zusammenfassung der Vorveröffentlichungen und offenkundigen Vorbenutzungen zu beurteilen, ob es, um zu der neuen Gestaltung zu kommen, eines erfinderischen Schrittes bedurfte. Hierbei kann selbstredend nicht nur das engere Gebiet von Sägevorrichtungen für die Bearbeitung von Holz in Grubenbetrieben berücksichtigt werden, ein Gebiet, für das das Streitpatent nach Darstellung des Beklagten offenbar allein Bedeutung haben soll. Ganz abgesehen davon, daß das in Streit stehende Patent es auf einen solchen eng begrenzten Verwendungszweck nicht abstellt, muß bei der nahen Berührung mit Holzsägevorrichtungen, insbesondere Kreissägevorrichtungen auch der allgemein auf diesem Gebiet gegebene Stand der Technik bei der Prüfung der Erfindungshöhe zugrunde gelegt werden.

1. Nach der unbestrittenen Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen ist die Aufgabe, das Hindurchtreten eines oder mehrerer Kreissägeblätter durch die Auflagefläche für das zu sägende Holz bei Sägevorrichtungen mit flachen Auflagetischen, die mit mehreren im Abstand verstellbaren Sägeblättern arbeiten, durch verschiedene Ausführungsformen seit Jahrzehnten gelöst. Es werden im Bereich des Sägeblattes Einlegeplatten oder Einlegeroste in einer dem Durchmesser und dem Größtabstand der Sägeblätter entsprechenden Aussparung oder Unterbrechung der Tischplatte eingelegt bzw. auswechselbar eingebaut. Dies geschieht in vier verschiedenen Formen.

a) Die Einlegeplatte wird als Ganzes aus Holz ausgeführt und in die Tischaussparung eingepaßt und befestigt. Die Schlitzte werden in den jeweils gewünschten Abständen durch die in der Maschine sitzenden Kreissägeblätter selbst eingesägt.

b) Die Einlegeplatte (aus Holz, Eisen oder anderem Material) ist unterteilt, wobei jede Teilplatte einen oder mehrere Schlitzte zum Durchtritt des Sägeblattes enthält. Zwei oder mehrere Teilplatten füllen zusammen bis auf die Schlitzte die Tischaussparung.

c) Statt der Teilplatten können in die Tischaussparung nebeneinander einzelne Stege eingesetzt und befestigt werden, in deren Seitenflächen die nötigen Schlitzte ganz oder je zur Hälfte ausgespart sein können.

d) Es kann auch in die Tischaussparung ein ganzer Einlegerost eingesetzt werden, bei dem mehrere Stege der jeweils gewünschten Breite auf Haltebolzen aufgereiht und durch Zwischenscheiben im Abstand der Schlitzbreite gehalten werden.

Die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen der Firmen W. [REDACTED] & D. [REDACTED], T. [REDACTED] und Gebr. Sch. [REDACTED], C. [REDACTED] entsprechen den Ausführungsformen unter c).

2. Die bei flachen Tischen bekannten Lösungsmöglichkeiten zum Durchtritt eines oder mehrerer seitlich auf der Sägewelle beliebig verschiebbarer Sägeblätter durch die Auflagefläche auf Führungsrinnen zu übertragen, erforderte nach Ansicht des erkennenden Senats keine erfinderische Überlegung, sondern stellte eine konstruktive Maßnahme dar, auf die der Durchschnittsfachmann unter Berücksichtigung des ihm bekannten und geläufigen Stan-

des der Technik ohne weiteres kommen konnte, wenn er sich die Aufgabe stellte, ein oder mehrere Kreissägeblätter durch die Führungsrinne hindurchtreten zu lassen. Es war lediglich erforderlich, die bisher flach gehaltene Ausführungsform der auswechselbaren Stege, insbesondere der Art, wie sie oben unter c) geschildert sind, entsprechend dem Querschnitt der Führungsrinne zu knicken. Daß bei der Lösung des Streitpatents auf die seitliche Aussparung im Steg zum Durchtritt des Sägeblattes verzichtet wird, ist eine Lösung, die zwar praktische Vorteile in sich birgt, die Erfindungshöhe jedoch nicht herbeizuführen vermag.

3. Der Beklagte glaubt, die Erfindungshöhe daraus herleiten zu können, daß man, obwohl in der Praxis ein Bedürfnis nach der Lösung gemäß dem Streitpatent bestanden habe, Jahrzehnte gebraucht habe, zu der nunmehr gegebenen Lösung zu kommen. Dieses Vorbringen des Beklagten läuft im Ergebnis darauf hinaus, daß Vorrichtungen mit Führungsrinnen, wie sie aus der US-Patentschrift 672 498 bekannt geworden sind, erst durch die besondere Gestaltung des Führungszwischenstücks nach Art des Streitpatents brauchbar geworden seien. Es ist jedoch vom Beklagten nicht behauptet worden und es kann auch nicht behauptet werden, daß die Führungsrinne ohne das nach dem Streitpatent ausgestaltete Zwischenstück nicht verwendet werden könnte. Liegt aber die Ursache, daß Sägevorrichtungen mit durchgehender Führungsrinne lange Jahre nicht gebaut worden sind, nicht darin, daß ein besonderes Zwischenstück, z.B. nach Art des Streitpatents, gefehlt hat, dann kann auch nicht davon gesprochen werden, daß zwar jahrzehntelang ein Bedürfnis nach der Lösung gemäß dem Streitpatent bestanden und erst das Streitpatent diesem Bedürfnis entsprochen habe. Nur wenn ein solches Bedürfnis die ganze Zeit über be-

standen hätte, könnte aber der Umstand, daß von dem Bekanntwerden des USA-Patents 672 498 bis zur Lösung des Streitpatents mehrere Jahrzehnte vergangen sind, für die Erfindungshöhe von Bedeutung sein.

Bei dieser Sachlage konnte auch der vom Beklagten hilfsweise begehrte Patentanspruch 1 nicht gewährt werden. Es war die Entscheidung des Nichtigkeitssenats vielmehr dahin zu ändern, daß die Ansprüche 1 und 2 des Patents 817 809 für nichtig zu erklären waren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 42 Abs.3, 40 PatG.

Wilde

Bock

Krüger-Nieland

Spreng

Bundesrichter Dr.Löscher ist infolge Ortsabwesenheit an der Unterzeichnung verhindert.

Wilde