

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 32/65

URTEIL

Verkündet am

6. Juni 1967
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Ernst S. [REDACTED] in A. [REDACTED] Krs. A. [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] in [REDACTED] und
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Phys. [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED] -

gegen

die Firma Gebr. S. [REDACTED] oHG., Rolladenfabrik in L. [REDACTED]/
H. [REDACTED], A. [REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] und
Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]
in [REDACTED] - .

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 1964 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. März 1957 angemeldeten Patents 1 043 602, das einen Gurtroller betrifft. Die Patentansprüche lauten:

1. Gurtroller mit einer eine Feder aufnehmenden Trommel, die in einem ortsfest angeordneten Träger drehbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Trommel (6) ein ihr zeitweiliges Festlegen zulassendes, lagenveränderliches und mit dem Trommelträger (11) zusammenwirkendes Element (19) zugeordnet ist.
2. Gurtroller nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß abbiegbar gehaltene Teile (19) der Trommelseitenwandung als mit dem Schenkel (11) des Trägers in Wirkverbindung tretende Sperrelemente benutzbar sind.
3. Gurtroller nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das die Trommel (6) wahlweise festlegende oder freigebende Element als ein der Trommelseitenwandung zugeordneter Schieber ausgebildet ist.

4. Gurtroller nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Drehschiebers als Sperrelement.
5. Gurtroller nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Verwendung eines gesondert hergestellten, entweder an einer der Trommelseitenwandungen oder an dem Träger befestigten Sperrelementes.
6. Gurtroller nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende der Trommeldrehachse (8) von einer Abdeckhaube (15) umgeben ist.
7. Gurtroller nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckhaube (15) abbiegbare, ihre Festlegung zulassende und in Ausnehmungen (16) der Drehachse eingreifende Teile (17) aufweist.

Die Klägerin hat behauptet, sie habe bereits 1956 Gurtroller mit einem dem Streitpatent entsprechenden Sperrelement geliefert. Außerdem seien die Ansprüche 1 bis 5 des Streitpatentes durch die französische Patentschrift 768 981 (1934) neuheitsschädlich vorweggenommen, zumindest fehle der Lehre des Streitpatentes die Erfindungshöhe. Die Ansprüche 6 und 7 des Streitpatentes enthielten nur belanglose bauliche Maßnahmen, die den Gedanken des Hauptanspruches nicht weiterbildeten. Nachdem die Klägerin zunächst völlige Vernichtung des Streitpatentes verlangt hat, hat sie in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht ihren Vernichtungsantrag auf die Ansprüche 1 bis 5 beschränkt.

Die Beklagte hat in erster Linie Klageabweisung verlangt und vorgegetragen: Wenngleich auch die Klägerin Gurtroller vertreibe, sei doch die Nichtigkeitsklage unzulässig,



denn die Klägerin sei von der Firma Eckermann vorgeschoben, die wegen Verletzung des Streitpatentes zur Lizenzzahlung verurteilt und auf Grund einer sodann getroffenen Nichtangriffsabrede ihrerseits an der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gehindert sei. Die jetzige Klage sei aber auch unbegründet: Die angebliche Vorbenutzung werde bestritten; die französische Patentschrift 768 981 sei nicht schutzhindernd, denn dort sei nicht ein Gurtroller beschrieben, sondern ein Metallzylinder zum Aufrollen eiserner Rolladen.

Hilfsweise hat die Beklagte beantragt, das Streitpatent nach Maßgabe zweier Hilfsanträge aufrecht zu erhalten, von denen der eine die Querlagerung der Trommelachse zum Trommelträger besonders hervorhebt, während der andere Hilfsantrag die Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 2 zu einem neuen Hauptanspruch zusammenfaßt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt, da es im Hinblick auf die genannte französische Patentschrift an der erforderlichen Erfindungshöhe fehle. Dies gelte auch für die Fassung des Anspruches 1 gemäß einem der beiden Hilfsanträge, ferner für eine die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 5 mitenthaltende Kombination, schließlich für die - nicht mehr ausdrücklich angegriffenen - Unteransprüche 6 und 7, in denen lediglich einfache handwerkliche Maßnahmen empfohlen seien, die eines eigenen erfinderischen Gehaltes entbehrten.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung hat die Beklagte zunächst Änderung der erstinstanzlichen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Streitpatentes nach Maßgabe der erstinstanzlichen Anträge verlangt. In der Berufungsverhandlung

hat die Beklagte erklärt, daß sie das Streitpatent nur noch mit dem folgenden - einzigen - Anspruch verteidige:

"Gurtroller mit einer eine Feder aufnehmenden Trommel, die an einem ortsfest angeordneten Träger drehbar gelagert ist und ein ihr zeitweiliges Festlegen zulassendes Element enthält, dadurch gekennzeichnet, daß abbiegbar gehaltene Teile (19) der Trommelseitenwandung als mit dem Schenkel des Trägers (11) in Wirkverbindung tretende Sperrelemente benutzbar sind."

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Berufung.

Auf Anfordern des Senats hat Prof. Dr. Kraemer, Technische Hochschule Karlsruhe, ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I. Die Beklagte hat den Einwand der Strohmannschaft der Klägerin in der Berufungsverhandlung fallen lassen. Gründe für eine Unzulässigkeit der Klage sind auch nicht ersichtlich: Die Klägerin vertreibt selber Gurtroller, auch solche mit den Merkmalen des Streitpatentes. Sie hat deshalb ein eigenes Interesse, solche Gurtroller von beliebigen Herstellern zu günstigsten Bedingungen und unbelastet durch Lizenzen beziehen zu können. Solange das Streitpatent besteht, ist die Klägerin in ihren Entschlüssen nicht frei.

II. 1. Das Streitpatent betrifft einen Gurtroller, d.h. jene allbekannte, neuerdings meist in einer Wandnische

untergebrachte Vorrichtung, die bei Hochziehen des Rolladens den dabei anfallenden und nach unten durchhängenden Gurtteil durch Aufwickeln aus dem Wege bringen soll. Getragen wird das Rolladengewicht nicht etwa von dem Gurtroller, sondern von der - oberhalb von ihm wandfest angebrachten - Gurtklemme, einem zweischenkligen Bauteil: Drückt der durch das Rolladengewicht gestraffte Gurt gegen den oberen Schenkel der Gurtklemme, so verschwenkt dieser den unteren Schenkel gegen ein ortsfest angeordnetes Widerlager; zwischen diesem unteren Schenkel der Klemme und dem Widerlager wird der Gurt gepreßt, und hier wird das Rolladengewicht gehalten. Greift die Bedienungsperson bei Hochziehen oder auch bei Herablassen des Rolladens oberhalb der Gurtklemme auf den Gurt zu, so übernimmt sie vorübergehend das Rolladengewicht. Die Gurtklemme tritt dann außer Einsatz, ihre Bremswirkung entfällt, da unterhalb des Zugriffpunktes der Gurt nicht mehr gestrafft ist und der Gurt nicht mehr zwischen dem unteren Schenkel der Klemme und dem Widerlager gepreßt wird. Erst die Ausschaltung der Gurtklemme bei der Rolladenbedienung schafft die Voraussetzungen für ein Wirksamwerden des mit einer spiraligen Feder versehenen Gurtrollers, sei es nun, daß er bei Hochziehen des Rolladens den anfallenden Gurtteil aufwickelt und so aus dem Wege bringt, sei es, daß er bei Herablassen des Rolladens gegen mäßigen Federwiderstand die benötigte gespeicherte Gurtlänge hergibt.

Anders als die Gurtklemme, die das Gewicht des Rolladens halten soll, erfüllt somit der Gurtroller eine bloße Ordnungsfunktion.

Das Ausführungsbeispiel des Streitpatentes (Beschreibung Sp. 3 Z. 21 ff sowie Zeichnung) beschreibt einen sog. "Innengurtroller", wie er heute ganz überwiegend in Gebrauch ist: Die Aufwickelvorrichtung ist in einer Wandnische untergebracht, so daß von außen nur eine Abdeckplatte und die an ihr angebrachte Gurtklemme sichtbar sind; wandseitig ist an der Abdeckplatte der sog. Trommelträger angeschweißt, ein einschenkliges oder auch zweischenkliges Bandoisen, an welchem die Drehachse starr befestigt ist, um die sich die Trommel des Gurtrollers dreht. Die Spiralfeder befindet sich im Innern der Trommel; je ein Ende der Feder ist mit der Drehachse und mit einer am Trommelumfang angebrachten Schraube verbunden. Diese "Gurtschraube" dient zugleich zur Befestigung des unteren Gurtendes bei der Montage und dem Einbau der Trommel in die Wandnische (vgl. Beschreibung Sp. 3 Z. 21 bis 41).

2. Nach Darstellung der Streitpatentschrift (Sp. 1 Z. 4 ff) ergeben sich bei der Montage derartiger Gurtroller vielfach Schwierigkeiten dadurch, daß der Monteur gezwungen ist, die Trommel, welche die bereits vorgespannte Feder enthält, mit der einen Hand festzuhalten, während er mit der anderen Hand Arbeiten durchführen, beispielsweise das untere Ende des Gurtes an der Gurtschraube oder an dem Knebel befestigen muß. Diese Handhabung sei einmal deswegen lästig, weil der Feder eine nicht unbeträchtliche Kraft innewohne, die überwunden werden müsse, und zum andern, weil der Monteur für die Durchführung der eigentlichen Arbeiten nur die eine Hand benutzen könne; dies sei nicht nur zeitraubend, sondern könne auch Anlaß zu Verletzungen geben, beispielsweise dann, wenn die Trommel ihm aus der Hand gleite und sich

dabei unter Entspannung der Feder drehe. Dabei könnten insbesondere scharfkantige Teile der Trommel zu Verletzungen der Hand des Monteurs führen.

3. Der Erfinder des Streitpatents hat sich nach den anschließenden Darlegungen der Streitpatentschrift die Aufgabe gestellt, einen Gurtroller zu schaffen, bei dem mit einfachen und wohlfeilen Mitteln die angeführten Mängel beseitigt sind. Als Lösung hat er in der Beschreibung und im erteilten Hauptanspruch empfohlen (aaO. Z. 28 ff), der Trommel ein Element zuzuordnen, das ihr Festlegen zuläßt, lageveränderlich ist und mit dem Trommelträger zusammenwirkt.

4. Die Verteidigung des Streitpatents nur noch im Rahmen des in der Berufungsverhandlung verlangten einzigen Anspruchs stellt eine zulässige Beschränkung dar. Der Sache nach handelt es sich, ähnlich dem im ersten Rechtszug gestellten Hilfsantrag II, um eine Zusammenfassung der in den erteilten Ansprüchen 1 und 2 genannten Merkmale. Die erfindungsgemäße Vorrichtung (Gurtroller) weist hiernach folgende Besonderheiten auf:

- (a) Der Gurtroller besitzt eine Trommel, die
 - (aa) eine Feder aufnimmt,
 - (bb) an einem ortsfest angeordneten Träger drehbar gelagert ist und die
 - (cc) ein ihr zeitweiliges Festlegen zulassendes Element enthält;

zu (a): Oberbegriff -

(b) Teile der Trommelseitenwandung sind

(aa) abbiegbar gehalten und

(bb) als mit dem Schenkel des Trägers in Wirk-
verbindung tretende Sperrelemente benutzbar;

zu (b): Kennzeichnender Teil.

III. Ein Gurtroller der vorgenannten Art war im Zeit-
punkt der Anmeldung des Streitpatentes neu:

1. Die im Erteilungs- und im Nichtigkeitsverfahren behaupteten Vorbenutzungsfälle betreffen sämtlich Gurt-
roller, die nicht etwa durch einen aus der Trommelseiten-
wandung herausbiegbaren Lappen gesperrt waren, sondern
durch einen in diese Seitenwandung eingesetzten Stift, der
entweder seitlich am Trägerschenkel anschlug oder zuvor
durch eine Bohrung dieses Schenkels geführt wurde, jeden-
falls nach der Montage herausgenommen und entfernt werden
sollte.

2. Eine Ausführung der vorgenannten Art (Trommel fest-
stellbar durch einen in zwei gegenüberliegende Löcher der
Trommelseitenwandungen eingesetzten Haltestift) ist auch
im deutschen Gebrauchsmuster 1.666.677 (1953) gezeigt,
das einen Federzug für Rolladenschränke betrifft.

3. Die französische Patentschrift 768 981 (1934)
beschreibt nicht einen Gurtroller, sondern einen Metall-
zylinder für eiserne Rolläden, mithin eine gurtlose Vor-
richtung. Die in der metallischen Windetrommel oben am
sog. "Baum" untergebrachte starke Spiralfeder soll sich

entspannen, wenn der Rolladen an seinem unteren Ende gefaßt und hochgezogen wird, während zum Herabziehen des Rolladens die Federkraft zu überbrücken ist; die Feder dient somit dazu, dem Gewicht des Rolladens das Gleichgewicht zu halten und erfüllt damit mehr als die bloße Ordnungsfunktion, die einem Gurtroller und der darin angebrachten Feder zukommt.

Hauptanliegen des französischen Patentes ist im übrigen die Reduzierung des Raumbedarfes bei aufgewickelter Rolladen, Lösungsmittel demnach in erster Linie eine besondere Gestaltung und Verbindungsweise der einzelnen Rolladenglieder miteinander. Mehr beiläufig (vgl. Beschreibung S. 2 Z. 60) und auch in diesem Zusammenhang wieder unter Hinweis auf die Möglichkeiten einer Raumeinsparung wird empfohlen, das Gehäuse mit seitlich vorstehenden Laschen (pattes) zu versehen und es durch einen gegen diese Laschen stoßenden einsetzbaren Stift (chéville) während der Montage festzukeilen, nach der Montage sodann diesen Stift zu entfernen.

IV. Wenngleich die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, die Montage von Gurtrollern zu erleichtern und gefahrlos zu gestalten, an sich wenig bedeutsam ist, kann doch davon ausgegangen werden, daß die Verwendung eines aus der Trommelseitenwandung herausbiegbaren Lämpchens als Sporrelement eine Verbesserung gegenüber früheren Lösungen darstellt, etwa gegenüber der Verwendung eines eingespreizten Schraubenziehers oder eines in die Trommelseitenwandung eingesetzten Stifts. Dies gilt gleichermaßen, ob nun der Gurtroller bereits vorgespannt und durch das abgebogene Lämpchen gesperrt an der Baustelle angeliefert

wird, oder ob diese Maßnahmen erst auf der Baustelle unmittelbar zum Zwecke der Montage erfolgen.

V. Dem Streitpatent fehlt aber die für den patentrechtlichen Schutz erforderliche Erfindungshöhe. Dies gilt auch für die besondere Ausführungsform, wie sie nach der Beschränkung des Streitpatents im Berufungsverfahren allein noch verteidigt wird:

Durch die gestellte Aufgabe, die Rotation der bei Beginn der Montage durch Federkraft gespannten Trommel vorerst zu unterbinden, war die Lösung im Grundsätzlichen bereits dahingehend vorgezeichnet, der Trommel ein Widerlager an einem ortsfesten Teil der Gesamtvorrichtung zu geben, das wieder entfernt werden kann. Daß dies nicht nur durch einen besonderen, in die Vorrichtung einzubauenden, einzusetzenden oder auch nur einzukeilenden Körper möglich war, sondern daß sich auch eine Deformierung der Trommelseitenwandung dazu eignete, im Zusammenwirken mit einem ortsfesten Bauteil die Rotation der Trommel zu sperren, war durch die oben erörterte französische Druckschrift bereits bekannt. Die dort beschriebene Vorrichtung ist zwar kein Gurtroller, sondern ein Metallzylinder für Rolläden, es handelt sich indes um ein dem Gegenstand des Streitpatents eng benachbartes technisches Gebiet, und dort wie hier ging es darum, speziell den Schwierigkeiten beim Montagevorgang zu begegnen. Auch ist kein Unterschied grundsätzlicher Art darin zu sehen, daß bei der französischen Lösung zusätzlich ein Stift einzusetzen und später wieder zu entfernen ist, während anderseits die Laschen nicht in die Ebene der Trommelseitenwandung zurückgebogen werden müssen wie beim Streitpatent, das einen Stift nicht

kennt: Diese Unterschiede beruhen einzig darauf, daß bei der französischen Vorrichtung ein zur Trommelachse rechtwinklig angeordneter Trägerschenkel fehlt, dieses zweite Sperrelement (Widerlager) somit durch den Stift erst geschaffen werden muß. Wenn aber selbst für diesen Fall des zunächst noch fehlenden zweiten Sperrelements eine aus der Trommelwandung herausgebogene Lasche als erstes Sperrelement bereits nutzbar gemacht wurde, so lag eine solche Maßnahme erst recht dort nahe, wo der rechtwinklig zur Trommelachse ortsfest und nahe der Trommelwandung angebrachte Trägerschenkel verfügbar war und sich als eines der benötigten beiden Sperrelemente anbot.

Der Erfinder des Streitpatents hat die Lehre des französischen Patents lediglich den andersartigen aber doch gut vergleichbaren Bedingungen angepaßt, wie sie beim Gurtroller gegenüber dem Metallzylinder eines eisernen Rolladens vorliegen. Auch diese Anpassung enthält nichts Erfinderisches, denn in dem oben erwähnten deutschen Gebrauchsmuster war bereits gelehrt, den Trägerschenkel als das ortsfeste Sperrelement (Widerlager für das zur Rotation neigende Bauteil) zu nutzen, wenngleich dort als Widerlager eines in die Trommelseitenwandung eingesetzten Haltestiftes und nicht eines aus dieser Seitenwandung herausgebogenen Läppchens. Nach der Auffassung des Senats handelt es sich danach bei dem in Rede stehenden Merkmal zwar um eine vorteilhafte und geschickte, aber doch nicht über das Handwerkliche hinausgehende Maßnahme.

Die vorstehende Wertung entspricht im Ergebnis der Auffassung des Nichtigkeitssenats. Auch die Bekundung des gerichtlichen Sachverständigen steht damit nicht in Widerspruch. Der Sachverständige bezeichnet die Lösung des

Streitpatents als "nett und gefällig", ohne ihr aber schon deshalb den für ein Patent erforderlichen erfinderrischen Rang zuzuerkennen. Im Gutachten (Bl. 17) hat der Sachverständige sich zu dem im Streitpatent angewendeten Lösungsmittel des abbiegbaren Läppchens wie folgt geäußert: Sei dieses Mittel speziell bei Gurtrollern ihm persönlich auch nicht bekannt, so sei doch ganz allgemein das Abbiegen von Blechläppchen zur Sicherung von Schrauben und Muttern gegen Verdrehen ein sehr altes Mittel des Maschinenbaus.

Die Berufung war sonach als unbegründet zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 42 Abs. 3 in Verbindung mit den §§ 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Nastelski Bock Spreng Spengler Claßen