

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 50/64

URTEIL

Verkündet am

30. November 1967

Oechsler,

Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Friedrich V [REDACTED], Metallwarenfabrik, in T [REDACTED]
[REDACTED] (Rhld.),

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] in [REDACTED];
Patentanwalt Dipl.-Ing. A. [REDACTED]
in [REDACTED], [REDACTED] -

gegen

die Firma Gebr. H [REDACTED] G.m.b.H. in W [REDACTED]
E [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof.Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] in [REDACTED];
Patentanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

betreffend das Patent 899 001.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 5. Dezember 1963 - 2 Ni 3/63 - wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des vom 6. Februar 1952 an laufenden Patents 899 001. Das Patent betrifft ein an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan. Das als Zusatz dazu erteilte Patent 924 917 ist Gegenstand des gleichzeitig zur Verhandlung und Entscheidung anstehenden Patentnichtigkeitsverfahrens Ia ZR 54/64 (= 2 Ni 39/63 BPatGer). Die Patentansprüche des Hauptpatents 899 001 lauten:

- "1. An der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan, dadurch gekennzeichnet, daß es in zwei Längskanälen die beiden Stränge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtseiles enthält, dessen die Ummantelung (1) aus Kunststoff beiderseits überragende Enden die zur Aufhängung erforderlichen Schlaufen ergeben.

- 3 -

2. Halteorgan nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Endschlaufen des Drahtseiles durch Zähne (5) gehalten sind, die aus an der Rückenlehne befestigten Böckchen (4) hervorragen.
3. Halteorgan nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Böckchen (4) schwalbenschwanzförmig (bei 4') gestaltet sind, so daß entsprechend ausgehöhlte Endkappen (7), die mittels Madenschrauben (8) in ihrer Endlage gesichert werden, auf die Böckchen aufgeschoben werden können.
4. Halteorgan nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Endkappen (7) im Innenraum derart abgesetzt sind, daß die Absetzung beim Aufschieben der Endkappen an der Ummantelung (1) einen Anschlag findet.
5. Verfahren zur Herstellung des Halteorgans nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst die Schenkel eines U-förmig zusammengelegten Drahtseiles durch zwei benachbarte Kanäle eines Kunststoffkörpers (1) hindurchgeführt und hierauf die freien Enden zwecks Endlosmachung mit einem zweckmäßig eingekerbten Bügel verlötet werden, worauf der Kunststoffkörper bis an den Bügel (3) herangeführt wird.
6. Verfahren zur Herstellung des Halteorgans nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein Drahtseil durch Verlötung seiner Enden endlos gemacht und beide Stränge unter Freilassung der an beiden Enden vorhandenen Ösen, zweckmäßig unter Verlegung der Lötstelle in die Mitte des Halteorgans, mit einer geeigneten Kunststoff- oder Gummimasse umpreßt werden.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Gummimasse auf das Drahtseil aufvulkanisiert wird."

Die Klägerin hat auf Grund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das Patent 899 001 durch Streichung der Patentansprüche 1, 2 und 3 teilweise für nichtig zu erklären. Sie ist der Meinung,



daß der Anspruch 1 des Streitpatents durch die deutsche Patentschrift 632 502, die US-Patentschriften 2 194 461 und 2 242 283 sowie die französische Patentschrift 934 058, die Ansprüche 2 und 3 ferner durch die US-Patentschriften 2 076 417 und 2 205 348 völlig vorweggenommen seien.

Die Beklagte hat rechtzeitig widersprochen und beantragt, die Klage abzuweisen.

Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts hat durch Urteil vom 5. Dezember 1963 - 2 Ni 3/63 - die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin frist- und formgerecht Berufung eingelegt. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
das Patent 899 001 im Umfang der Patent-
ansprüche 1, 2 und 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen,

hilfsweise,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß
der Hauptanspruch des Streitpatents unter Weg-
fall des Unteranspruchs 2 gemäß folgendem Hilfs-
antrag 1 oder unter Wegfall der Unteransprüche
2 und 3 gemäß folgendem Hilfsantrag 2 wie folgt
gefaßt wird:

1. Hilfsantrag:

"An der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan, dadurch gekennzeichnet, daß es in zwei Längskanälen die beiden durch diese Längskanäle hindurchgeführten Stränge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtseiles enthält, dessen die Ummantelung (1) aus Kunststoff beiderseits überragenden Enden die zur Aufhängung an je einem Bockchen erforderlichen Schlaufen ergeben."

2. Hilfsantrag:

"An der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan, dadurch gekennzeichnet, daß es in zwei Längskanälen die beiden durch diese Längskanäle hindurchgeführten Stränge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtseiles enthält, dessen die Ummantelung (1) aus Kunststoff beiderseits überragenden Enden die zur Aufhängung erforderlichen Schlaufen ergeben, welche Endschlaufen durch Zähne (5) gehalten sind, die aus an der Rückenlehne befestigten Bockchen (4) hervorragen, wobei die Bockchen (4) schwalbenschwanzförmig (bei 4') gestaltet und entsprechend ausgehöhlte Endkappen (7) auf die Bockchen aufgeschoben sind."

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung hilfsweise drei unterschiedliche andere Fassungen des Anspruchs 1 vorgeschlagen, die im wesentlichen darauf abzielen, die Vorrichtung nach Anspruch 1 auf die nach dem Verfahrensanspruch 5 hergestellte Ausführungsform zu beschränken.

Beide Parteien haben im übrigen ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholt und ergänzt.

Der vom Senat zum gerichtlichen Sachverständigen ernannte Professor Dr.-Ing. Karl Kollmann in Karlsruhe hat

sich in einem schriftlichen Gutachten (vom 1. Februar 1967) sowie in der mündlichen Verhandlung zu den technischen Streitpunkten geäußert.

Entscheidungsgründe:

I. Die von der Klägerin angegriffenen Ansprüche 1 bis 3 des Streitpatents 899 001 sowie der von ihr nicht angegriffene Anspruch 4 beziehen sich auf ein an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan, die von ihr ebenfalls nicht angegriffenen Ansprüche 5 bis 7 auf ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Halteorgans.

1. In der Einleitung der Beschreibung (S. 1 Z. 1 - 12) ist neben einem Halteorgan, das aus einer tauähnlich gewickelten Kordel gebildet ist, auch schon ein aus einer Kunststoffmasse bestehendes Halteorgan als bekannt vorausgesetzt, das entweder eine Kette enthält oder eine einsträngige Drahtseileinlage, deren beide Enden je zu einer Aufhängeschlaufe zurückgebogen und mit dem Drahtseilstrang verlötet sind.

Bei diesen vorbekannten Halteorganen hat es der Erfinder nach den Angaben der Beschreibung als nachteilig empfunden, daß Ketten von der hier zur Anwendung kommenden geringen Stärke sich in unerwünschter Weise längen (S. 1 Z. 5 - 7) und daß Ummantelungen von einsträngigen Drahtseileinlagen sich um das Drahtseil drehen lassen, so daß sie keinen festen Halt geben (S. 1 Z. 18 - 22). Außerdem bereite, wie es in der Beschreibung ferner heißt, die

Lötung der Schlaufen am Ende des Drahtseils Schwierigkeiten; zwar sei die Lötung an dem einen Ende ohne Gefährdung des wärmeempfindlichen Kunststoffs auszuführen, indem der Strang weit genug aus der Kunststoffummantelung herausgezogen werde; die Lötung an dem anderen Ende aber sei ohne Beschädigung der Ummantelung nicht durchführbar (S. 1 Z. 12 - 18).

2. Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, diese Nachteile zu beseitigen (S. 1 Z. 23/24), d.h. ein Halteorgan zu schaffen, das gegenüber bekannten Halteorganen folgende Vorteile haben soll: die in eine Kunststoffummantelung einzubringende Einlage soll a) zugfester als die bekannten Ketteneinlagen, b) gegenüber der Ummantelung unverdrehbar, und c) einfach und ohne Beschädigung der Ummantelung herstellbar sein.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der Erfinder in der Beschreibung (S. 1 Z. 24 - 29) und im Anspruch 1 des Streitpatents vor, das Halteorgan so auszubilden, daß es in zwei Längskanälen die beiden Stränge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtseils enthält, dessen die Kunststoff-Ummantelung beiderseits überragende Enden die zur Aufhängung erforderlichen Schlaufen ergeben.

Hinsichtlich der Vorteile dieser Lösung wird in der Beschreibung u.a. gesagt: die Verwendung zweier Drahtseilstränge ergebe eine besonders große Zuverlässigkeit und Tragfestigkeit (S. 2 Z. 16 - 18), die Kunststoff-Ummantelung könne nicht auf ihrem Träger gedreht werden (S. 2 Z. 18 - 20), und bei der Herstellung des Halteorgans (nach den Verfahrensansprüchen 5 bis 7) werde die Kunststoff-Ummantelung nicht gefährdet (S. 2 Z. 12 - 15).

3. Nach Anspruch 2 (Beschreibung S. 1 Z. 30 - 32; S. 2 Z. 57 - 62) können die im Anspruch 1 bezeichneten Endschlaufen des Drahtseils durch Zähne (5) gehalten sein, die aus an der Rückenlehne befestigten Böckchen (4) hervorragen. Diese Böckchen (4) können nach Anspruch 3 (Beschreibung S. 2 Z. 62 - 69) schwalbenschwanzförmig gestaltet sein, so daß entsprechend ausgehöhlte Endkappen (7), die mittels Madenschrauben (8) in ihrer Endlage gesichert werden, auf die Böckchen aufgeschoben werden können.

II. Die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung ist im Zeitpunkt der Anmeldung gegenüber dem von der Klägerin nachgewiesenen Stand der Technik neu gewesen.

1. Die deutsche Patentschrift 632 502 betrifft einen Haltegriff für Fahrzeuge, insbesondere für Eisenbahnfahrzeuge. In dieser Patentschrift ist in erster Linie die Aufgabe gestellt und gelöst, einen Griff zu schaffen, der allseitig federnd nachgiebig mit dem Fahrzeug verbunden ist. Insofern hat die Entgegenhaltung mit dem Streitpatent nichts zu tun. Mit dem Streitpatent vergleichbar ist allenfalls die auf Seite 2 Zeilen 54 bis 62 beschriebene und in Abbildung 2 dargestellte Ausführungsform, bei welcher der Haltegriff auch "in sich federnd" ist, indem er "aus einer Blattfeder besteht", die in eine Ummantelung eingeschlossen ist. Anders als beim Streitpatent soll aber eben eine "Blattfeder" verwendet werden und der Griff insgesamt "in seiner Längsrichtung und quer hierzu federnd beweglich" sein (S. 2 Z. 59/60).

2. Die US-Patentschrift 2 194 461 betrifft Befestigungen für Halteschlaufen in Personenkraftwagen. Durch die

erfindungsgemäße Art der Befestigung soll die Halteschleife nachgiebig in einer Stellung parallel zu dem Haltepfosten, an dem sie befestigt ist, gehalten werden, im Gebrauch aus dieser Lage gedreht werden können und nach Freigabe automatisch in die alte Lage zurückkehren (S. 1 links Z. 1 - 8). Insofern hat auch diese Entgegenhaltung mit dem Streitpatent nichts zu tun. Die Halteschleife selbst (S. 1 rechts Z. 28 - 34; Fig. 2 und 3) besteht wiederum - anders als beim Streitpatent - nicht aus einer zweisträngigen Drahtseieinlage, sondern aus einer in Schaumgummi eingebetteten Blattfeder, deren übereinanderzulegende Enden Öffnungen zum Einhaken in einen Ring an der Karosserie aufweisen.

3. Die US-Patentschrift 2 242 283 betrifft Verbesserungen bei Tragegriffen für tragbare Gegenstände wie z.B. für eine transportable Schreibmaschine (S. 1 links Z. 1/2 und Z. 37/38). Der Handgriff ist so konstruiert, daß er, wenn er nicht benutzt wird, flach anliegt, während er sich beim Gebrauch federnd auswölben läßt. Nach der dargestellten Ausführungsform (S. 1 links Z. 50 ff; S. 2 links Z. 24 ff; Figuren 4, 5, 7) besteht der Griff aus einer in zwei Lederstreifen (14) eingenähten Blattfeder (13), deren beide Enden Langlöcher (16) aufweisen, in welche ein winkelförmig abgebogener Lappen (22, 23) eines die Enden abdeckenden Blechgehäuses (18) eingreift. Die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents sind demnach auch hier nicht offenbart.

4. Die französische Patentschrift 934 058 zeigt Bügel oder Bänder aus einem lichtdurchlässigen, vorzugsweise biegsamen Kunststoff, der eine Einlage aus einem oder mehreren parallelen undurchsichtigen, ebenfalls vorzugs-

weise biegsamen "geradlinigen Teilen" wie z.B. Drähten, Schnüren, Metallbändern umgibt. Der Patentschrift kommt es vorwiegend auf die dekorative Wirkung des so gestalteten Bügels an. Nur beiläufig ist gesagt, daß die undurchsichtigen geradlinigen Teile auch als Verstärkungsorgane wirken (S. 1 Z. 27 - 34). In Bezug auf die Befestigung des Bügels an einem Gegenstand ist ebenfalls nur beiläufig gesagt, daß der Bügel je nach dem Zweck seiner Bestimmung "Schnallen, Haken od. dgl." aufweisen könne (S. 3 Z. 29 - 31). Wie ein Halteorgan an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen auszubilden und zu befestigen wäre, ist aus der Entgegnung nicht zu entnehmen.

5. Die (nur den Unteransprüchen 2 und 3 des Streitpatents entgegengehaltene) US-Patentschrift 2.076.417 betrifft Halterungen für Halteseile (Griffkordeln u.ä.) in Fahrzeugen. Die Patentschrift befaßt sich ausschließlich mit der Befestigung der das Ende der Kordel umgreifenden Hülse am Fahrzeug und kommt insoweit zu Lösungen, die im Prinzip ähnlich, in den Einzelheiten aber anders sind als die Lösungen der Unteransprüche des Streitpatents. Auf die den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents bildende Konstruktion des Halteorgans selbst geht die US-Patentschrift nicht ein; sie zeigt insbesondere nicht eine Ummantelung, in welche die beiden Stränge eines Drahtseils eingelegt sind.

6. Die (ebenfalls nur den Unteransprüchen 2 und 3 des Streitpatents entgegengehaltene) US-Patentschrift 2.205.348 befaßt sich ebenfalls nur mit der Befestigung von Halteseilen, Aufhängeleinen u.ä. in Kraftfahrzeugen

und mag insoweit die Unteransprüche 2 und 3 des Streitpatents teilweise vorwegnehmen. Für das Halteorgan selbst ist als eine bevorzugte Ausführungsform angegeben, daß das Seil (3) durch einen Kern (11) in Gestalt einer Kette verstärkt sein kann, deren letztes Glied (13) unmittelbar durch eine Schraube (12) am Sockel (1) befestigt wird (S. 1 rechts Z. 26 ff; Fig. 8). Das Streitpatent dagegen will Ketten als Einlagen von Halteorganen gerade vermeiden.

III. Wie sowohl der Nichtigkeitssenat als auch der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt haben, hat die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents auch einen technischen Fortschritt gegenüber jedem der bekannten Halteorgane gebracht, die in den oben bei II erörterten Entgegenhaltungen gezeigt oder in der Beschreibung des Streitpatents selbst angeführt sind. Der Fortschritt liegt in den schon in der Beschreibung zutreffend hervorgehobenen Vorteilen: bei dem Halteorgan nach dem Streitpatent ist die Einlage gegenüber der Ummantelung mit Sicherheit nicht verdrehbar, während sie bei der Verwendung von Blattfedern (vgl. Entgegenhaltungen II 1 - 3) nur bedingt, nämlich nur bei kleinen Kräften, gegenüber der Ummantelung nicht verdrehbar ist; - das Halteorgan nach dem Streitpatent ist zugfest und trotzdem leicht biegsam; - Einlage und Ummantelung können unabhängig voneinander und einfach hergestellt und einfach zusammenmontiert werden; - auch die Aufhängeösen lassen sich billig und einfach durch Biegen und Verlöten der Enden der Drahtseileinlage zu Schlaufen herstellen. Als weitere Vorteile im Vergleich zu den vorbekannten Lösungen hat der gerichtliche Sachverständige unter anderem genannt: daß das Halteorgan nach dem Streitpatent so herstellbar ist, daß die Schlaufenenden beidseits nur wenig aus der Ummante-

lung herausragen und somit die Befestigungsstellen recht nahe an die Ummantelung zu liegen kommen, - und daß, wenn statt des Drahtseils Bänder als Einlage verwendet würden, diese zunächst in weichem Zustand gestanzt und gelocht und danach noch gehärtet werden müßten.

Soweit es sich bei den genannten Vorteilen an sich um Vorteile bei der Herstellung des nach Anspruch 1 geschützten Halteorgans handelt, sind sie bei der Prüfung, ob der Anspruch 1 einen technischen Fortschritt gebracht hat, dennoch zugleich als Vorteile des auf diese Weise herzustellenden Halteorgans selbst zu berücksichtigen.

IV. Dem Anspruch 1 des Streitpatents ist, wiederum in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sachverständigen, schließlich auch die erforderliche Erfindungshöhe zuzuerkennen. Das Problem der Schlaufenbildung an den beiden Enden der Einlage des Halteorgans war lediglich bei dem in der Beschreibung des Streitpatents als bekannt vorausgesetzten Halteorgan aus Kunststoff mit einer einsträngigen Drahtseileinlage aufgetreten; dieses bekannte Halteorgan hatte jedoch eine nachteilige Lösung des Problems gebracht, die das Streitpatent gerade verbessern will und auch verbessert hat. Das Problem, ein drehwiderstandsfähiges Halteorgan zu schaffen, war im Stande der Technik noch nicht erörtert; der Stand der Technik konnte deshalb auch keine Anregungen geben, wie das Problem am besten zu lösen sei. Der Klägerin ist zwar zuzugeben, daß die französische Patentschrift 934 058, namentlich in den Figuren 3 und 4, zwei parallel geführte Drähte als Einlage zeigt; der französischen Patentschrift ist jedoch, - auch schon in Anbetracht der völlig anderen

Aufgabe, die ihr zugrunde liegt, - nirgends der Gedanke zu entnehmen, daß die Verwendung zweier parallel geführter Drähte als Einlage diese Einlage gegenüber der Umhüllung unverdrehbar machen könnte; entgegen der Meinung der Klägerin legte es die französische Patentschrift auch nicht nahe, die beiden umgebogenen Schlaufenenden des ebenfalls bekannten Halteorgans mit einsträngiger Drahtseileinlage zu einem zweiten Strang zu strecken, so daß der aus den Figuren 3 und 4 der französischen Patentschrift ersichtliche Querschnitt entstand. Diese Lösung gefunden zu haben, ist vielmehr das erfinderische Verdienst des Streitpatents. Die Lösung des Problems durch das Streitpatent zeigt, wie der gerichtliche Sachverständige betont hat, einen guten Überblick über die Fertigungsmöglichkeiten; dabei war die nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen eleganteste Ausführungsform in verfahrensmäßiger Hinsicht, nämlich die nach dem Unteranspruch 6, bei Kenntnis der Fertigungsmöglichkeiten im Prioritätszeitpunkt durchaus nicht ohne weiteres naheliegend. Die Lösung des Streitpatents ist schließlich nicht nur in funktioneller Hinsicht überzeugend, sondern ermöglicht, worauf der gerichtliche Sachverständige und die Beklagte mit Recht hinweisen, auch eine einfache und billige Massenerstellung.

V. Kann nach alledem der Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung bestehen bleiben, so braucht auf die in den Hilfsanträgen der Beklagten und den Hilfsvorschlägen der Klägerin formulierten eingeschränkten Fassungen des Anspruchs 1 nicht mehr eingegangen zu werden.

Bleibt der Anspruch 1 bestehen, so können dann auch die Ansprüche 2 und 3 des Streitpatents als "echte" Unter-

ansprüche bestehen bleiben; sie bringen zweckmäßige weitere Ausgestaltungen der Lehre des Anspruchs 1, die zwar durch den Stand der Technik nahegelegt oder sogar vorweggenommen sein mögen, aber doch keine platten Selbstverständlichkeiten darstellen.

VI. Die Berufung der Klägerin war daher als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Spreng

Bundesrichter Dr. Bock
ist beurlaubt und an
der Leistung der Unterschrift verhindert.

Löscher

Spreng

Claßen

Schneider