

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 10 Abs. 1 Satz 2, § 2 Satz 1

H a l t e o r g a n

Ein Zusatzpatent braucht sich von dem nicht vorveröffentlichten Hauptpatent nicht durch einen erfinderischen Schritt abzuheben (Bestätigung von RGZ 148, 297). Gegenüber einer vor dem 7. August 1953 eingereichten Zusatzanmeldung stellt die Bekanntmachung der Hauptanmeldung durch Auslegung ihrer Anmeldeunterlagen keine druckschriftliche Vorveröffentlichung dar (Ergänzung zu BGHZ 18, 81 und 37, 219).

BGH, Urt. v. 30. November 1967 - Ia ZR 54/64 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia_ZR_54/64

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, Berufungsklägerin
und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte:

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

gegen

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

Beklagte, Berufungsbeklagte
und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte:

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

betreffend das Patent 924 917 (Zusatz zu Patent 899 001).

- 2 -

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:

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 5. Dezember 1963 - 2 Ni 39/63 - wird zurückgewiesen.

II. Auf die Berufung der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das vorgenannte Urteil teilweise geändert und wie folgt neu gefaßt:

Das Patent 924 917 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß die Patentansprüche 3 und 4 ganz und im Patentanspruch 1 das Wort "Vorzugsweise" gestrichen werden.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

III. Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin zu 1/4 und der Beklagten zu 3/4 auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des vom 3. Juni 1953 an laufenden Patents 924 917. Das Patent ist ein Zusatz zu dem vom 6. Februar 1952 an laufenden Patent 899 001 und



betrifft nach der Patentüberschrift ein vorzugsweise an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan. Das Hauptpatent 899 001 ist Gegenstand des gleichzeitig zur Verhandlung und Entscheidung anstehenden Patentnichtigkeitsverfahrens Ia ZR 50/64 (= 2 Ni 3/63 BPatGer). Die Patentansprüche des Zusatzpatents 924 917 lauten in der erteilten Fassung:

- "1. Vorzugsweise an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan mit einer auf einer zugfesten Einlage aufgebrachten Kunststoffummantelung nach Patent 899 001, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Ummantelung (1) als auch die zugfeste Einlage (2) je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne unterhalb von Verschlußkappen (7) befestigt ist.
2. Halteorgan nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens je eine Befestigungsschraube an jedem Ende gemeinsam die Ummantelung (1) und die Einlage (2) festhält.
3. Halteorgan nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die die Ummantelung (1) und die Einlage (2) gemeinsam fassende Befestigungsschraube (6) von einem Hohlriet (8) umgeben ist.
4. Halteorgan nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als zugfeste Einlage ein gelochtes Stahlband (2) benutzt ist, das von einem flachgedrückten Hohl Schlauch (1) umgeben ist."

Die Klägerin hat auf Grund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das Patent 924 917 für nichtig zu erklären. Sie ist der Meinung, daß alle Ansprüche des Zusatzpatents durch die zugleich dem Hauptpatent entgegengehaltenen Druckschriften (deutsche Patentschrift 632 502, US-Patentschriften 2 194 461, 2 205 348, 2 242 283, französische Patentschrift 934 058)

sowie ferner durch die französische Patentschrift 1 029 123 und eine offenkundige Vorbenutzung der Firma Max B. in R. gemäß Zeichnung Nr. K 850.30 - 66.13 völlig vorweggenommen seien.

Die Beklagte hat rechtzeitig widersprochen und hat mit Schriftsatz vom 13. Mai 1963 beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat vom 5. Dezember 1963 laut Terminsprotokoll erklärt, daß sie die Ansprüche 1 bis 3 des Zusatzpatents als echte Unteransprüche zum Hauptpatent 899 001 ansehe und infolgedessen das Zusatzpatent nur mit einer Fassung des Anspruchs 1 ohne das Anfangswort "Vorzugsweise" verteidige. Im Schriftsatz vom 13. Mai 1963 hatte sie ferner einen mit ihrem späteren zweitinstanzlichen Hilfsantrag im wesentlichen übereinstimmenden, auf Zusammenziehung der Ansprüche 1 und 4 hinauslaufenden Hilfsantrag gestellt; dieser Hilfsantrag ist indes im Urteil des Nichtigkeitssenats weder erwähnt noch beschrieben worden.

Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts hat durch Urteil vom 5. Dezember 1963 - 2 Ni 39/63 - unter Abweisung der weitergehenden Klage das Patent 924 917 dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß der Patentanspruch 4 ganz und im Patentanspruch 1 das Wort "Vorzugsweise" gestrichen werden sollen.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien frist- und formgerecht Berufung eingelegt.

Die Klägerin beantragt,

unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Urteils das Patent Nr. 924 917 im Umfang der

Patentansprüche 1, 2 und 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als es den Patentanspruch 4 vernichtet hat, und auch insoweit die Nichtigkeitsklage abzuweisen,

hilfsweise,

das Streitpatent mit folgendem Hauptanspruch unter Wegfall des Anspruchs 4 aufrecht zu erhalten:

"An der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan mit einer auf einer zugfesten Einlage aufgebrachten Kunststoffummantelung nach Patent 899 001, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die von einem flachgedrückten Hohl Schlauch (1) gebildete Ummantelung (1) als auch die aus einem gelochten Stahlband (2) bestehende zugfeste Einlage (2) je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne unterhalb von Verschlusskappen (7) befestigt ist.

Ansprüche 2 und 3 wie seither."

Für den Anspruch 1 allein (ohne Zusammenziehung mit dem Anspruch 4) hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung eventuell folgende Fassung des kennzeichnenden Teils vorgeschlagen:

"dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Ummantelung (1) als auch die Schlaufen des in sich geschlossenen endlosen Drahtseiles (2) je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne innerhalb von Verschlusskappen (7) befestigt sind."

Beide Parteien beantragen ferner wechselseitig die Zurückweisung der gegnerischen Berufung.

Der vom Senat zum gerichtlichen Sachverständigen ernannte Professor Dr.-Ing. Karl Kollmann in Karlsruhe hat sich in einem schriftlichen Gutachten (vom 13. April 1967) sowie in der mündlichen Verhandlung zu den technischen Streitpunkten geäußert.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Die Anmeldung, die zu dem in der Parallelsache Ia ZR 50/64 erörterten Hauptpatent 899 001 geführt hat, war am 5. Februar 1952 eingereicht und am 26. Februar 1953 durch Veröffentlichung eines Hinweises im Patentblatt und Auslegung der Anmeldeunterlagen bekanntgemacht worden (§ 30 Abs. 2, 3 PatG damaliger Fassung). Die Anmeldung, die zu dem hier zu erörternden Zusatzpatent 924 917 (Streitpatent) geführt hat, ist erst nach der Bekanntmachung jener Hauptanmeldung, nämlich am 2. Juni 1953, eingereicht worden. Gleichwohl ist gegenüber dieser Zusatzanmeldung die Bekanntmachung jener Hauptanmeldung nicht als neuheitsschädliche druckschriftliche Vorveröffentlichung im Sinne des § 2 PatG zu werten. Denn der seit dem Beschluß des Großen Senats des Deutschen Patentamts vom 7. August 1953 (BlPMZ 1953, 336) geltende Rechtssatz, daß auch die ausgelegten Unterlagen von Patentanmeldungen "öffentliche Druckschriften" im Sinne des § 2 PatG sind, findet nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 18, 81 ff, 96; 37, 219 ff) gegenüber den vor dem 7. August 1953 eingereichten Patentanmeldungen keine Anwendung. Das gilt entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung auch für das Verhältnis einer vor dem 7. August 1953 eingereichten Zusatzanmeldung zu der vor dieser Einreichung bekanntgemachten Hauptanmeldung

desselben Anmelders. § 2 PatG stellt für die "Neuheit" oder "Nicht-Neuheit" einer zum Patent angemeldeten Erfindung eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung auf, die in einer bewußt geschaffenen und zwangsläufigen Starrheit lediglich an das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen von gewissen, in bestimmt bezeichneter Weise an die Öffentlichkeit gelangten Vorgängen ("öffentliche Druckschriften aus den letzten hundert Jahren", "offenkundige Vorbenutzung") anknüpft und das auf andere Weise erlangte Wissen außer Betracht läßt (vgl. dazu BGHZ 18, 81 ff, 87/88; 37, 219 ff, 232). Kann daher nach den Rechtssätzen, die in den genannten Entscheidungen des Großen Senats des Deutschen Patentamts und des Bundesgerichtshofs aufgestellt sind, die am 26. Februar 1953 erfolgte Bekanntmachung der Unterlagen des nachmaligen Hauptpatents 899 001 allen denjenigen, die vor dem 7. August 1953 eine andere Patentanmeldung getätigt haben, nicht als druckschriftliche Vorveröffentlichung entgegengehalten werden, so gilt das auch für den Anmelder selbst, wenn dieser vor dem 7. August 1953 eine Zusatzanmeldung eingereicht hat.

2. Die den Gegenstand des Streitpatents bildende Erfindung muß danach zwar, wenn das Streitpatent Bestand haben soll, den für jedes Patent geltenden Erfordernissen der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshöhe gegenüber dem Stande der Technik am Prioritätstag des Streitpatentes genügen. Von dem Gegenstand des Hauptpatentes dagegen, weil dieses nicht als vorveröffentlicht gilt, braucht sich die den Gegenstand des Streitpatents bildende Erfindung, sofern sie wirklich "die Verbesserung oder weitere Ausbildung" der durch das Hauptpatent geschützten Erfindung bezweckt (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG), nach der in Schrifttum und Rechtsprechung herrschenden

Meinung nicht durch einen erfinderischen Schritt zu unterscheiden; sie darf allerdings nicht wesensgleich mit der durch das Hauptpatent geschützten Erfindung sein und darf dieser gegenüber auch nicht lediglich eine "glatte Selbstverständlichkeit" darstellen; es sind jedoch an das Zusatzpatent in seinem Verhältnis zum Hauptpatent keine weitergehenden Anforderungen zu stellen als an einen entsprechenden Unteranspruch des Hauptpatents zu stellen wären (RGZ 148, 297; RPA GRUR 1942, 67; BPatGerE 6, 157 - 10. Senat -; Tetzner PatG 2. Aufl. § 10 Anm. 9; Lindenmaier PatG 4. Aufl. § 10 Rdn. 5 und 7; Reimer PatG 2. Aufl. § 10 Rdn. 8; Benkard PatG 4. Aufl. § 10 Rdn. 11; Busse PatG 3. Aufl. § 10 Anm. 6 bei 5 B b S. 246, - je m.w. Nachw.).

Der erkennende Senat schließt sich trotz neuerlicher gegenteiliger Ausführungen im Schrifttum (Zeunert in GRUR 1966, 285 ff) der herrschenden Meinung an (gegen Zeunert auch Conradt in GRUR 1966, 602; Meyer/Kockläuner in GRUR 1967, 63; Weißig in GRUR 1967, 224). § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG nennt zwar, wie Zeunert mit Recht betont, sowohl den Gegenstand des Hauptpatents als auch den Gegenstand des Zusatzpatents eine "Erfindung", und aus dem Verbot der Doppelpatentierung folgt, daß das Hauptpatent und das Zusatzpatent nicht genau "dieselbe" Erfindung zum Gegenstand haben dürfen; § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG verlangt aber eben gerade nicht, daß auch die "Verbesserung oder weitere Ausbildung" des Hauptpatents, welche das Zusatzpatent bezweckt, also der "Überschuß" des Zusatzpatents über das Hauptpatent, schon für sich allein gegenüber dem Stand der Technik eine "Erfindung" sein müßte; eine "andere" Erfindung als die des Hauptpatents im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG kann die "Erfindung" des Zusatzpatents gegenüber dem Stande der Technik, auf den es da-

bei allein ankommt, vielmehr durchaus auch dann sein, wenn sie sich von dem nicht vorveröffentlichten und deshalb nicht zum Stand der Technik gehörigen Hauptpatent nicht durch einen erfinderischen Überschuß abhebt. Die von Zeunert (aaO) für seine Auffassung wiederholt angeführte Entscheidung BPatGerE 3, 109 (11. Senat) kommt übrigens zumindest teilweise zu einem ähnlichen Ergebnis wie die herrschende Meinung. Die von Zeunert ebenfalls wiederholt angeführte Entscheidung des Bundesgerichtshofs in GRUR 1960, 545 ("Flugzeugbetankung II") kann nicht in seinem Sinne gedeutet werden; denn mit dem Satz am Schluß der Entscheidung - "dadurch, daß die Lehre der älteren Anmeldung möglicherweise erfinderisch ist, wird aber nicht auch die Lehre des Streitpatents selbst erfinderisch" - hat, wie sich aus den vorangehenden Ausführungen eindeutig ergibt, gerade nicht der Fall getroffen werden sollen, daß das damalige Streitpatent als Zusatzpatent zu der älteren Anmeldung erteilt gewesen wäre oder in ein Zusatzpatent dazu hätte umgewandelt werden können, sondern vielmehr lediglich der damals vorliegende Fall, daß für das Streitpatent eben ein "selbständiger" Patentschutz begehrt worden war.

Die bei den neuerlichen Auseinandersetzungen im Schrifttum mit unterschiedlichen Zielen und Ergebnissen gemachten Ausführungen zur Auslegung und Handhabung des § 4 Abs. 2 PatG können bei der hier in Rede stehenden Auslegung und Handhabung des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht weiterführen. Nach der "Erntemaschine"-Entscheidung des erkennenden Senats vom 17. März 1964 (BGHZ 41, 378), die bei diesen Auseinandersetzungen im Schrifttum anscheinend übersehen wird, ist bei der Prüfung der Identität einer späteren Anmeldung mit einer früheren Anmel-

dung nach § 4 Abs. 2 PatG auch ein der älteren Anmeldung zu entnehmender allgemeiner Erfindungsgedanke zu berücksichtigen, sofern er schutzfähig ist und durch das ältere Recht geschützt ist oder geschützt war. Würde dieser Grundsatz auch in den Fällen des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG anzuwenden sein, so würde "die Verbesserung oder weitere Ausbildung" einer früher angemeldeten Erfindung immer schon dann, wenn sie sich im Rahmen eines der älteren Anmeldung zu entnehmenden allgemeinen Erfindungsgedankens hält, auch nicht als bloße "Zusatzanmeldung" Schutz erlangen können; die Erteilung von Zusatzpatenten würde damit wohl überhaupt auf verhältnismäßig seltene Fälle beschränkt sein, und zwar gerade auf solche Fälle, in denen keine der Rechtswirkungen der Erteilung eines Patents als Zusatzpatents, weder die Verkürzung der Laufzeit (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG) noch der Fortfall der Jahresgebühren (§ 11 Abs. 2 Satz 1 PatG) noch die Erstreckung einer für das Hauptpatent abgegebenen Lizenzbereitschaftserklärung (§ 14 Abs. 1 Satz 2 PatG), eine innere Berechtigung hätte. Das kann nicht richtig sein. Sowohl die in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG genannte tatbestandliche Voraussetzung (Verbesserung oder weitere Ausbildung einer Erfindung desselben Anmelders) als auch die dort bezeichnete Rechtsfolge (Erteilung eines "Zusatz"-Patents mit Einfluß auf die Laufzeit und die Jahresgebühren) zeigen, daß es sich bei der Ermöglichung der Zusatzpatentierung in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG - auch materiellrechtlich - um etwas anderes handelt als bei dem Verbot der Doppelpatentierung in § 4 Abs. 2 PatG. Mit Recht hat daher schon die in der "Erntemaschine"-Entscheidung in Bezug genommene Entscheidung des Reichsgerichts vom 31. März 1942 (GRUR 1942, 349 ff), wie in der "Erntemaschine"-Entscheidung ausdrücklich bemerkt (BGHZ 41, 381), von dem zu § 4 Abs. 2 PatG entwickelten Grundsatz, daß bei der Identitätsprüfung

auch ein allgemeiner Erfindungsgedanke des älteren Rechts zu berücksichtigen sei, die Fälle des Verhältnisses von Haupt- und Zusatzpatent ausgenommen.

II. Zum Anspruch 1 des Streitpatents

1. In der Beschreibung des Zusatzpatents 924 917 geht der Erfinder davon aus (S. 2 Zeilen 1 - 6), daß die Rückenlehnen der Vordersitze von Kraftwagen, um den Fahrzeuginsassen das Aufstehen von den Sitzen und das Verlassen des Wagens zu erleichtern, Halteorgane erhalten, die sehr zuverlässig befestigt sein müssen, weil sie erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Er verweist sodann (S. 2 Zeilen 7 - 13) auf das Hauptpatent 899 001, nach dem das Halteorgan aus einer zugfesten Einlage mit daraufgebrachter Kunststoffummantelung gebildet wird, wobei die zugfeste Einlage durch an der Rückenlehne angeschraubte Böckchen gehalten wird und die Befestigungsstellen durch übergeschobene Verschlussskappen bedeckt werden. Er betont in diesem Zusammenhang (S. 2 Zeilen 14 - 19), daß insbesondere beim Verlassen des Wagens eine Kraft zur Auswirkung komme, die bestrebt sei, die Ummantelung von der zugfesten Einlage abzuziehen, und daß unter dieser Einwirkung die Ummantelung aus den Böckchen herausgezogen werden könne, was dem Aussehen des Wagens abträglich sei.

Der Erfinder des Streitpatents hat sich deshalb die Aufgabe gestellt (S. 2 Zeilen 20 - 23), die Konstruktion so zu verbessern, daß ein Herauswandern der Enden der Ummantelung aus den Verschlussskappen mit Sicherheit ausgeschlossen wird.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der Erfinder in der Beschreibung des Zusatzpatents (S. 2 Zeilen 24 - 28) und im erteilten Anspruch 1 vor, daß sowohl die Ummantelung (1) als auch die zugfeste Einlage (2) je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne unterhalb von Verschlußkappen (7) befestigt sein sollen.

Die danach der erteilten Fassung des Streitpatents zu entnehmende Lehre hat dadurch eine Einschränkung oder jedenfalls eine Klarstellung erfahren, daß der Nichtigkeitssenat - auf Vorschlag der Beklagten selbst - das Wort "vorzugsweise" am Anfang des Oberbegriffs des Anspruchs 1 gestrichen und daß die Beklagte diese Streichung nicht angefochten hat. Mochte es nach der erteilten Fassung des Streitpatents vielleicht zweifelhaft sein, ob die im Oberbegriff und im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannte "zugfeste Einlage" gerade die im Hauptpatent 899 001 unter Schutz gestellte "zugfeste Einlage" sein müsse, so ist es nach der Streichung des Wortes "vorzugsweise" eindeutig, daß die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gegebene Lehre, sowohl die Ummantelung als auch die zugfeste Einlage je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne unterhalb von Verschlußkappen zu befestigen, sich nur auf eine Ummantelung und eine zugfeste Einlage im Sinne des Hauptpatents 899 001 bezieht, also - mit den Worten des Anspruchs 1 des Hauptpatents 899 001 - auf "ein an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befestigendes Halteorgan, das in zwei Längskanälen die beiden Stränge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtseiles enthält, dessen die Ummantelung aus Kunststoff beiderseits überragende Enden die zur Aufhängung erforderlichen Schlaufen ergeben." Daß der Fachmann den Anspruch 1 des Streitpatents so liest und versteht, hat auch der

gerichtliche Sachverständige bestätigt. Einer noch stärkeren Verdeutlichung, wie sie die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eventuell vorgeschlagene Fassung des Anspruchs 1 bringen würde, bedarf es daher nicht.

Die so verstandene Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents stellt sich, soweit das im Nichtigkeitsverfahren überhaupt nachzuprüfen ist, unzweifelhaft im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG als eine "Verbesserung oder weitere Ausbildung" des Gegenstands des Hauptpatents 899 001 dar. Diese Lehre ist auch ausführbar. Der Klägerin ist zwar zuzugeben, daß die Zeichnungen des Streitpatents als "zugfeste Einlage" kein zweisträngiges Drahtseil, sondern ein gelochtes Stahlband zeigen. Der gerichtliche Sachverständige hat indes überzeugend dargelegt, daß der Fachmann die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents auch bei Verwendung eines zweisträngigen Drahtseiles als Einlage irgendwie ausführen kann, wenn auch weniger durch eine gemeinsame Befestigung von Einlage und Ummantelung gemäß Anspruch 2 oder gar gemäß Anspruch 3 des Streitpatents, so doch zum Beispiel durch Befestigung der Schlaufen der zweisträngigen Drahtseileinlage mittels der Zähne des Böckchens gemäß Anspruch 2 des Hauptpatents und Befestigung der Ummantelung mittels einer Schraube.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist gegenüber dem Stand der Technik am Anmeldetag des Streitpatents neu, fortschrittlich und erfinderisch gewesen. Das braucht in Anbetracht der gegebenen Verfahrenslage in diesem Urteil vom erkennenden Senat nicht mehr im einzelnen dargelegt zu werden. Der Senat

kann hier vielmehr darauf verweisen, daß er auf Grund der Verhandlung vom selben Tag in der Parallelsache Ia ZR 50/64 in dem gleichzeitig dort ergebenden Urteil zu dem Ergebnis gelangt ist, daß schon der Gegenstand des Hauptpatents 899 001 gegenüber dem Stande der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Ist nämlich der Gegenstand des Hauptpatents 899 001 gegenüber dem Stand der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch, so muß es der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegenüber demselben Stande der Technik erst recht sein, da er außer den sämtlichen Merkmalen des Hauptpatents (im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents) noch ein zusätzliches, das Hauptpatent verbesserndes Merkmal (im Kennzeichenteil des Anspruchs 1) aufweist. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen könnte das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents sogar für sich allein gegenüber dem Stand der Technik sicherlich als neu und jedenfalls auch als fortschrittlich, wenn auch vielleicht nicht gerade als besonders erfinderisch angesehen werden. Außer den in der Sache Ia ZR 50/64 entgegengehaltenen Druckschriften (deutsche Patentschrift 632 502, US-Patentschriften 2 194 461, 2 205 348, 2 242 283, französische Patentschrift 934 058) hat die Klägerin allerdings in der vorliegenden Sache noch die französische Patentschrift 1 029 123 sowie eine offenkundige Vorbenutzung der Firma Max B. in F. gemäß Zeichnung Nr. K 850.30 - 66.13 entgegengehalten. Sowohl die französische Patentschrift als auch die Zeichnung der Firma B. zeigen jedoch als zugfesteste Einlage keine zweisträngiges Drahtseil, sondern eine federnde Metall-einlage und stehen schon deshalb dem auch die Merkmale des Hauptpatents 899 001 umfassenden Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ebensowenig entgegen wie die

anderen den beiden Patenten entgegengehaltenen Druckschriften.

Dem Gegenstand des Hauptpatents 899 001 gegenüber braucht der Anspruch 1 des Streitpatents, wie unter I 2 dargelegt, nur die an einen echten Unteranspruch zu stellenden Anforderungen zu erfüllen. Das ist, wie nicht weiter ausgeführt zu werden braucht, unzweifelhaft der Fall.

3. Soweit die Klägerin die Vernichtung des Anspruchs 1 des Zusatzpatents 924 917 begehrt, ist ihre Berufung daher als unbegründet zurückzuweisen.

III. Zum Anspruch 4 des Streitpatents:

1. Nach dem Anspruch 4 des Streitpatents soll bei einem Halteorgan nach Anspruch 1 des Streitpatents - also bei einem gemäß dem Hauptpatent 899 001 ausgebildeten Halteorgan, bei dem sowohl die Ummantelung als auch die zugfeste Einlage je an ihren beiden Enden an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen unterhalb von Verschlußkappen befestigt ist, - als zugfeste Einlage ein gelochtes Stahlband benutzt werden, das von einem flachgedrückten Hohl Schlauch umgeben ist. Obwohl nun der in Anspruch 4 in Bezug genommene Anspruch 1 des Streitpatents in seinem Oberbegriff seinerseits auf das Hauptpatent 899 001 Bezug nimmt, kann doch jedenfalls das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptpatents (zweisträngiges Drahtseil in zwei Längskanälen einer Ummantelung) nicht als zu den Merkmalen des Anspruchs 4 des Streitpatents gehörig angesehen werden, weil das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 4

des Streitpatents (gelochtes Stahlband in einem flachgedrückten Hohl Schlauch) gerade etwas anderes ist und sein soll als das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptpatents. Der Anspruch 4 des Streitpatents fügt - anders als der Anspruch 1 des Streitpatents - den Merkmalen des Hauptpatents nicht lediglich ein weiteres Merkmal hinzu, sondern er ersetzt ein erfindungswesentliches Merkmal des Hauptpatents durch ein anderes. Der Anspruch 4 des Streitpatents hat daher, trotz der Bezugnahme auf den Anspruch 1 des Streitpatents und damit auf das Hauptpatent, sowohl gegenüber dem Anspruch 1 des Streitpatents als auch - soweit das in diesem Zusammenhang so gesagt werden kann - gegenüber dem Hauptpatent den Charakter eines sogen. Nebenanspruchs und ist als solcher, wenn er mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird, selbständig auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe gegenüber dem Stande der Technik zu prüfen (RG GRUR 1938, 422, 423; BGH GRUR 1955, 476, 477, 478 "Spülbecken"). Ob gleichwohl auch der Anspruch 4 des Streitpatents im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 Pat "eine Verbesserung oder weitere Ausbildung" des Hauptpatents darstellen könnte, kann unerörtert bleiben. Jedenfalls aber kann bei der Prüfung des Anspruchs 4 des Streitpatents auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe gegenüber dem Stande der Technik nicht auf die Ergebnisse dieser Prüfung bei dem Hauptpatent oder bei dem Anspruch 1 des Streitpatents verwiesen werden.

2. Als Ergebnis der demnach unabhängig von den vorangegangenen Prüfungen vorzunehmenden Prüfung des Anspruchs 4 des Streitpatents ist - im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sachverständigen - festzustellen, daß dieser Anspruch zwar durch die von der Klägerin angeführten und in der münd-

lichen Verhandlung erörterten Entgegenhaltungen (französische Patentschrift 1 029 123; US-Patentschrift 2 242 283; offenkundige Vorbenutzung der Firma Max B. gemäß Zeichnung K 850.30 - 66.13) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen ist, diesen Entgegenhaltungen gegenüber aber nicht die erforderliche Erfindungshöhe aufweist.

a) Im engeren Sinne neuheitsschädlich sind diese Entgegenhaltungen schon deshalb nicht, weil sie sich nicht auf Halteorgane an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen beziehen.

Die französische Patentschrift 1 029 123 bezieht sich auf Verbesserungen an Griffen oder Bügeln von Taschen, Koffern, Körben, Einkaufsbeuteln und im allgemeinen an mit Griffen versehenen Behältnissen und ähnlichen Gegenständen, um die Stärke und Lebensdauer ihrer Anfaßmittel zu erhöhen und das Tragen zu erleichtern. Die Figur 7 der Patentschrift zeigt, wie auch in der Beschreibung (Seite 2 links Absatz 6 und letzter Absatz) gesagt wird, in Draufsicht einen platten (flachen) Griff, dessen biegsames und elastisches (federnes) Teil aus einem flachen Stahlblech besteht, das in einer biegsamen Hülle untergebracht ist und an seinen beiden Enden mit Aussparungen versehen ist, in die ein Befestigungsniel eingeführt werden kann. Als Material für die Umhüllung werden in der Beschreibung sowie im Résumé unter Nr. 2 b Stoff, Leder, plastisches Material oder ein ähnliches Material vorgeschlagen; die Form soll rund, halbrund, platt usw. sein können. Die Figur 7 zeigt zwei die Stahlblecheinlage überdeckende und an deren Längsseiten überragende Lederstreifen, die längs der Stahlblecheinlage miteinander vernäht sind und somit

einen flachen Hohl Schlauch bilden.

Die US-Patentschrift 2 242 283 betrifft ebenfalls 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. Von der Umhüllung der Blattfedereinlage wird allgemein gesagt, daß es eine geeignete, rohrförmige, flexible Hülle sein soll (S. 1 links Z. 52/53); gezeigt sind aber nur zwei miteinander vernähte Lederstreifen.

Die Zeichnung K 850.30 - 66.13 der Firma Max B. [REDACTED] zeigt einen Traggriff, der ähnlich konstruiert ist wie der nach der US-Patentschrift 2 242 283. Als Material ist nach der Zeichnung ebenfalls Leder mit Stahleinlage vorgesehen. Einlage und Ummantelung haben an der einen Seite ein Langloch, durch das ein mit dem zu tragenden Gegenstand verbundener Niet ragt. Dieser Niet hält gleichzeitig die Abdeckhaube. Bei Gebrauch verhindert er, daß das Handgriffende aus der Abdeckhaube herauswandert, ohne jedoch eine Bewegung des Handgriffs gegenüber der Unterlage zu unterbinden.

b) Waren durch die unter a) erörterten EntgeGEnhaltungen Tragegriffe der dort beschriebenen Ausführungs-

arten bekannt, so bedurfte es keines erfinderischen Schritts, um ähnliche Griffe mit Blattfedereinlage als Halteorgane an der Rückenlehne der Sitze von Personenkraftwagen vorzuschlagen. Ob für das Durchstecken der Befestigungsschrauben je nach dem Verwendungszweck Rundlöcher oder Langlöcher und ob aus Fertigungsgründen mehrere Löcher zur Wahl oder jeweils nur ein Loch in Einlage und Umhüllung angebracht sind, macht keinen die Erfindungshöhe begründenden Unterschied aus. Auf die Unverdrehbarkeit der Umhüllung gegenüber der Einlage, auf die das Streitpatent und das Hauptpatent besonderen Wert legen, kommt es allerdings bei den Tragegriffen nach den Entgegenhaltungen weniger oder gar nicht an. Jedoch sind, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, tatsächlich die Umhüllungen nach den Entgegenhaltungen gegenüber den Einlagen je nach der Vorspannung, die ihnen gegeben wird, in gleicher Weise verdrehbar oder praktisch unverdrehbar wie die Umhüllungen nach Anspruch 4 des Streitpatents. Daß das Streitpatent die auch bei den Entgegenhaltungen tatsächlich mögliche, aber nicht ausdrücklich hervorgehobene praktische Unverdrehbarkeit der Umhüllung gegenüber der Einlage bewußt ausnutzt, vermag die Erfindungshöhe nicht zu begründen. Es mag schließlich fertigungstechnisch einfacher und deshalb fortschrittlich sein, statt zusammengefügter Lederstreifen flachgedrückte Hohlschläuche aus Kunststoff als Umhüllung zu verwenden. Indes hat auch schon die französische Patentschrift 1 029 123 die Verwendung von plastischem Material vorgeschlagen, das die Herstellung einer Umhüllung ohne Vernähung gestattet. Es kann deshalb zugunsten der Erfindungshöhe des Anspruchs 4 des Streitpatents auch nichts daraus hergeleitet werden, daß eben diese französische Patentschrift, die wenige Tage vor der Anmeldung des Streitpatents veröffentlicht worden

ist, als hauptsächliche Ausführungsform allerdings noch eine Umhüllung aus zusammengefügten Lederstreifen zeigt. Ebensowenig kann zugunsten der Erfindungshöhe des Anspruchs 4 des Streitpatents etwas daraus hergeleitet werden, daß der Erfinder selbst zur Zeit der Anmeldung des Hauptpatents die Lehre des Anspruchs 4 des Zusatzpatents noch nicht gefunden zu haben scheint.

3. Die Berufung der Beklagten gegen die Vernichtung des Anspruchs 4 des Streitpatents durch den Nichtigkeitssenat muß danach als unbegründet zurückgewiesen werden. Die Beklagte kann auch mit ihrem Hilfsantrag, die Ansprüche 1 und 4 des Streitpatents zusammenzufassen, keinen Erfolg haben. Würden die Ansprüche 1 und 4 zusammengefaßt, so könnte das nur dahin führen, daß der zusammengefaßte Anspruch 1, weil er als erfindungswesentliches Merkmal das gelochte Stahlband in einem flach gedrückten Hohl Schlauch aufweisen würde, aus denselben Gründen für nichtig zu erklären wäre wie der erteilte Anspruch 4.

IV. Zu den Ansprüchen 2 und 3 des Streitpatents

Der Nichtigkeitssenat hat die Ansprüche 2 und 3 des Streitpatents als echte Unteransprüche zu dessen Anspruch 1 angesehen. Der gerichtliche Sachverständige dagegen hat in seinem schriftlichen Gutachten die Auffassung vertreten, daß die Ansprüche 2 und 3 der Sache nach nur Unteransprüche zum Anspruch 4 des Streitpatents sein könnten, weil die in den Ansprüchen 2 und 3 genannte gemeinsame Befestigungsschraube für die Ummantelung und die Einlage nur dann angebracht werden könne, wenn die Einlage als gelochtes Stahlband gemäß Anspruch 4 ausgebildet sei, nicht aber, wenn sie als zweisträngiges endloses Drahtseil gemäß Anspruch 1 des Streitpatents in Verbindung mit

Anspruch 1 des Hauptpatents 899 001 ausgebildet ist. In der mündlichen Verhandlung hat der gerichtliche Sachverständige eingeräumt, daß auch bei Verwendung eines zweisträngigen endlosen Drahtseils als Einlage eine gemeinsame Befestigungsschraube für Einlage und Ummantelung technisch möglich ist, wenn sie auch wenig sinnvoll sei, weil dann entweder die Verlötung der Drahtseilenden zur Schlaufe entbehrlich oder aber trotz der Anpressung des Drahtseils durch die gemeinsame Befestigungsschraube noch eine zweite Schraube zum sicheren Festhalten der Schlaufe erforderlich sei. Er ist indes dabei verblieben, daß jedenfalls die Verwendung eines Hohlniets gemäß Unteranspruch 3 nur bei Verwendung eines gelochten Stahlbands als Einlage gemäß Anspruch 4 sinnvoll, bei Verwendung eines zweisträngigen endlosen Drahtseils gemäß Anspruch 1 dagegen sinnlos ist. Der erkennende Senat schließt sich dem an. Der Unteranspruch 3 kann daher als Unteranspruch zu Anspruch 1 nicht bestehenbleiben; ob er in einen Unteranspruch zu Anspruch 4 umgewandelt werden könnte, kann unerörtert bleiben, da er dann dessen Schicksal teilen und mit ihm vernichtet werden müßte. Der Unteranspruch 2 dagegen kann mit dem Anspruch 1 des Streitpatents bestehenbleiben.

V. Nach alledem war auf die Berufung der Klägerin in teilweiser Abänderung des Urteils des Nichtigkeitssenats auch der Anspruch 3 des Streitpatents 924 917 für nichtig zu erklären; im übrigen waren die Berufungen beider Parteien als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 PatG. Der erkennende Senat hat die Kosten ebenso verteilt wie der Nichtigkeitssenat, weil dem Streit um den Anspruch 4 die größere Bedeutung

zukommt als dem Streit um den Anspruch 1 des Zusatzpatents, während der Streit um die Ansprüche 2 und 3 nur eine nebensächliche Rolle spielt. Die Kostenentscheidung bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten beider Instanzen.

Spreng Bundesrichter Dr. Bock ist Löscher
 beurlaubt und an der Lei-
 stung der Unterschrift ver-
 hindert.

Spreng

Claßen Schneider