

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 86/65

URTEIL

Verkündet am

18. April 1967

Oechsler,

Justizangestellte

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in der Patentnichtigkeitssache

Bernhard G [REDACTED] in R [REDACTED] über L [REDACTED],

Kläger und Berufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt Dr. E. [REDACTED]
in [REDACTED] -

gegen

Otto W [REDACTED] in W [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Berufungsbeklagten.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 1967 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Clausen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 12. August 1965 abgeändert:

Das Patent 905 226 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß die Ansprüche 1 und 2 gestrichen werden.

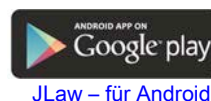
Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Erfinder und Anmelder des am 8. September 1951 angemeldeten deutschen Patents 905 226, für das die Priorität der Anmeldung in Frankreich vom 26. September 1950 beansprucht wird und das einen "Leiterteil, insbesondere für ausziehbare Feuerwehroleitern" betrifft. Die Anmeldung wurde am 28. Mai 1953 bekanntgemacht, das Patent ohne Einspruch auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilt. Die Ansprüche lauten:

1. Leiterteil, insbesondere für ausziehbar Feuerwehrleitern, mit einem zusammen mit dem hochkant stehenden Leiterholm als Fachwerkträger ausgebildeten Geländer, welches die an dem Leiterholm angreifenden Zug- und Druckkräfte aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, daß der die Griffleiste des Geländers bildende, vorzugsweise aus einem Rohr bestehende Obergurt des Fachwerkes an seinen beiden Enden stumpfwinklig nach unten gebogen und mit den Enden des Leiterholmes derart verbunden ist, daß der Holm zusammen mit der Griffleiste und den Stützen und Streben einen Trapezträger bildet.
2. Leiterteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Enden des die Griffleiste bildenden Rohres senkrecht zur Ebene des Leiterholmes breitgeschlagen und an den Enden des Holmes derart befestigt sind, daß sie die letzteren schützend umgreifen.
3. Leiterteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß in die breitgeschlagenen Enden des die Griffleiste bildenden Rohres Flach-eisen eingeschweißt sind, durch die die von ihnen umschlossenen Enden des Holmes geschützt sind.
4. Leiterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die breitgeschlagenen und/oder durch ein angeschweißtes Flacheisen verlängerten Enden des Geländerrohres um die Enden des Holmes herumgelegt und mit ihm verbunden sind.
5. Leiterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens in ihrem oberen Teil aus einem Rohrabschnitt bestehenden Verspannungsstützen (Ständer) an ihren unteren Enden breitgeschlagen und ebenfalls mit einem eingeschweißten Flacheisen versehen sind und daß an diesem flachen unteren Ende die Führungsrollen befestigt sind.



Der Kläger hat Teilvernichtung des Streitpatents durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 verlangt, da der Gegenstand des Streitpatentes insoweit durch die vier deutschen Patentschriften 564 740, 566 067, 568 275 und 688 105 neuheitsschädlich vorweggenommen sei, zumindest aber die Erfindungshöhe fehle.

Der Beklagte hat widersprochen und darauf hingewiesen, daß die drei erstgenannten Entgegenhaltungen nur Metallleitern betreffen, die letztgenannte eine Aufprotzleiter, bei welcher die in Abbildung 1 gezeigten Leiterteile gleichfalls - wie der Beklagte meint - ganz aus Metall bestünden. Der im Streitpatent geschützte Leiterteil habe dagegen Holme aus Holz, und die Erfindungsaufgabe bestehe darin, eine aus Holz und Metall bestehende Leiter zu schaffen, die in etwa die Festigkeit reiner Stahlleitern erreiche. Da in der Streitpatentschrift nicht hinreichend klar zum Ausdruck gebracht sei, daß der Leiterholm aus Holz und daß ferner der Obergurt des Fachwerkträgers notwendig - nicht nur vorzugsweise - aus einem Rohr bestehen müsse, hat der Beklagte beantragt, in Anspruch 1 die Eingangsworte des kennzeichnenden Teiles wie folgt zu fassen:

"... daß der Leiterholm aus Holz besteht und der die Griffleiste des Geländers bildende, aus einem Rohr bestehende Obergurt ..."

und im übrigen die Klage abzuweisen.

Der Nichtigkeitssenat hat unter Abweisung der Klage im übrigen die Teilvernichtung des Streitpatentes erklärt, indem er dem Formulierungsvorschlag des Beklagten zu Anspruch 1 stattgegeben hat. Auf diesen neugefaßten Anspruch 1 sind nach den Entscheidungsgründen (dort zu VII, S. 8 der

Urteilsausfertigung) die Ansprüche 2 bis 5 zurückzubeziehen. Die Gerichtskosten hat der Nichtigkeitssenat dem Kläger auferlegt, die außergerichtlichen Kosten gegeneinander aufgehoben.

Hiergegen wendet sich die Berufung des Klägers, mit der er Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung und Teilvernichtung des Streitpatentes durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 gemäß seinem erstinstanzlichen Antrag begehrt. Hilfsweise bittet der Kläger, festzustellen, daß die im Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. August 1965 vorgenommene Beschränkung auf "Leiterholm aus Holz" unzulässig ist.

Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Berufung.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. K. Möhler, Lehrstuhl für Ingenieurholzbau und Baukonstruktionen an der Technischen Hochschule Karlsruhe, ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Der Kläger hat als weiteres, von ihm als schutzhindernd bezeichnetes Material im Berufungsverfahren die beiden vorveröffentlichten US-Patentschriften 1 908 969 und 2 096 514 vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand der Erfindung.

1. In der Beschreibung ist eine "Aufgabe" des Streitpatents nicht ausdrücklich genannt; auch ähnliche Formulierungen wie: Zweck, Ziel usw. werden nicht gebracht. Es fehlt sogar eine Darstellung des Standes der Technik und die in solchen Fällen übliche Bemerkung, die Erfindung wolle bestimmte Nachteile vorbekannter Lösungen vermeiden. Der mit den Worten: "Die Erfindung betrifft ..." beginnende erste Absatz der Beschreibung bringt Formulierungen, die der Sache nach als Oberbegriff des Anspruchs 1 wiederkehren und die demnach weniger als Aufgabe des Streitpatents, denn als Gattungsbegriff, als Hinweis auf den Anwendungsbereich und die gewerbliche Verwertbarkeit der Erfindung, als Aufzählung schon bekannter Konstruktionselemente usw. verstanden werden könnten. Der mit "Erfindungsgemäß" beginnende zweite Absatz der Beschreibung entspricht dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, der dritte Absatz der Beschreibung (beginnend mit: "In Weiterbildung ...") entspricht dem Anspruch 2.

Der Nichtigkeitssenat ist der Auffassung, die "aus dem Gesamtzusammenhang erkennbare Aufgabe" des Streitpatentes bestehe darin, "eine Leiter zu schaffen, die auch Druckkräfte aufnimmt und in etwa die Festigkeit von Stahlleitern erreicht" (Urteilsausfertigung S. 4). Der Beklagte ist dieser Deutung beigetreten und hat schon im ersten Rechtszug ausdrücklich beantragt, in den Hauptanspruch die beiden zusätzlichen Merkmale aufzunehmen, daß der Leiterholm aus Holz und daß der die Griffleiste des Geländers bildende Obergurt - nicht nur vorzugsweise sondern notwendig - aus einem Rohr besteht. Beides ist bereits in der Streitpatentschrift als

eine mögliche Ausführung des Erfindungsgegenstandes offenbart, die Verwendung des Baustoffes Holz für den Holm freilich nicht im Wortlaut der Ansprüche, sondern lediglich in dem (einzigen) Ausführungsbeispiel (vgl. S. 2 Z. 25 der Beschreibung). Immerhin ist auch insoweit die nunmehr allein beanspruchte Lösung von vornherein deutlich als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben. Es liegt somit keine Änderung des Gegenstandes der Erfindung, sondern eine zulässige Beschränkung vor (vgl. die beiden Beschlüsse des erkennenden Senats vom 3. Februar 1966 in BGHZ 45, 102 = GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzüglar - und in GRUR 1966, 319, 321 - Seifenzusatz - sowie das zur Veröffentlichung bestimmte Urteil vom 29. November 1966 - Ia ZR 11/63, S. 16 f der Ausfertigung - Mehrschichtplatte).

Für die Beurteilung im Berufungsrechtszug ist die in der angefochtenen Entscheidung formulierte Fassung des Anspruches 1 zugrunde zu legen, da der Beklagte diese Fassung hingenommen hat.

2. Nach dem vom Nichtigkeitssenat angenommenen Gegenstand der Erfindung weist der streitpatentgemäße Leiterteil folgende Merkmale auf:

- (a) Der Leiterteil setzt sich zusammen aus Leiterholm und Geländer,
- (b) beide zusammen sind als Fachwerkträger ausgebildet,
- (c) der Leiterholm steht hochkant,
- (d) das Geländer nimmt die an dem Leiterholm angreifenden Zug- und Druckkräfte auf,

zu (a) - (d): im Oberbegriff genannt;

(e) der Leiterholm besteht aus Holz,

(f) der Obergurt des Fachwerkträgers

(aa) bildet die Griffleiste des Geländers,

(bb) besteht aus einem Rohr,

(cc) ist an seinen beiden Enden stumpfwinklig
nach unten gebogen,

(dd) ist mit den Enden des Leiterholmes ver-
bunden;

(g) Holm, Griffleiste, Stützen und Streben bilden
zusammen einen Trapezträger,

zu (e) - (g): kennzeichnender Teil.

II. Neuheit

1. Deutsche Patentschrift 564 740 (1932).

Die hier beschriebene "ausziehbare Metalleiter" weist bei den "Einzelleitern" Holme auf, die aus Formstäben von Metall zusammengesetzt sind und ein Hohlprofil ergeben; dieses ist im Inneren mit einem oder mit mehreren Versteifungsstegen versehen. Der Erfinder erwartet von dieser Konstruktion besondere Widerstandsfähigkeit gegen Druck- und Zugkräfte, gegen Biegemomente und gegen Verdrehungen der Leiter in sich selbst (Beschreibung S. 1 Z. 1 - 16). Um die Holme der Einzelleitern für größere Belastungen tragfähig zu machen, werden sie "durch eine fachwerkartige Verspannung versteift, deren Stäbe zum Zwecke der Steifigkeit im Querschnitt ein geschlossenes Hohlprofil bilden" (aaO. S. 1 Z. 58 ff und Anspruch 8).

Da der Holm aus Metall besteht und da ferner der Obergurt nicht an seinen beiden Enden stumpfwinklig nach unten gebogen ist, vielmehr besonders angesetzte Diagonalstreben die Verbindung von Obergurt und Holm herstellen (vgl. Abb. 4 und 5), fehlen zumindest die Merkmale e und f, Untermerkmale cc und dd des Streitpatentes.

2. Deutsche Patentschrift 566 067 (1932) und

3. deutsche Patentschrift 568 275 (1933).

Nach dem jeweiligen Eingangssatz der Beschreibungen handelt es sich nur um "eine weitere Ausbildung" der ausziehbaren Metalleiter nach dem deutschen Patent 564 740, deren Besonderheit in anderen Querschnittsausbildungen der Metallholme oder der Sprossen und in der besonderen konstruktiven Ausbildung der Verbindungen, Führungen und dergl. besteht. Wie bei dem zuvor erörterten Hauptpatent fehlen auch hier zumindest die Merkmale e und f, Untermerkmale cc und dd des Streitpatents. Während der Obergurt in der Zeichnung des Hauptpatents ovalen Querschnitt hat, besitzt er in den Zeichnungen der beiden Zusatzpatente kreisrunden Querschnitt und dürfte deshalb zur Aufnahme von Druckkräften besser geeignet sein.

4. US-Patentschrift 1 908 969 (1933).

Diese erst im Berufungsverfahren vorgelegte Druckschrift zeigt eine ausziehbare Feuerwehrleiter, bei der eine besondere Versteifungskonstruktion zugleich als Wasserleitung benutzt wird, so daß die Leiter "gegen die Wirkung ihrer Belastung und gegen die Strömungsrichtung des Wassers versteift" wird (Beschreibung S. 1 Z. 12 ff). Nach Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten S. 8) ist diese Versteifungskonstruktion zwar kein

Fachwerk im Sinne der Statik, in ihrer Wirkungsweise einer fachwerkartigen Versteifungskonstruktion aber ähnlich. Auf S. 2 Z. 82 ff heißt es hierzu, es seien Rohrfachwerk oder rohrförmige Versteifungen folgender Art vorgesehen: In diagonaler Richtung angeordnete rohrförmige Teile 38, die am rückwärtigen Ende auf den Stützen 17 und vorne auf den Stützen 39 der seitlichen Rahmentteile 4 (= Holme) der Leiter befestigt seien und deren Höhe vom unteren Teil der Leiter nach oben abnehme, bildeten einen dreieckigen Fachwerkträger mit dem seitlichen Holm 4 der Leiter, wobei an den Stützen 17 und an dem unteren Ende der Strebe 38 zusätzlich Versteifungsteile 38a und 38b angebracht seien (vgl. hierzu Fig. 5 und 8 der Zeichnung).

Nach Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten S. 8) bestehen die Holme aus Holz. Ausdrücklich gesagt ist dies in den Ansprüchen und in der Beschreibung nicht, wohl aber in den Figuren 17 und 18 der Zeichnung als eine mögliche Ausführung dargestellt, denn dort sind die Holme 4 im Querschnitt mit einer holzartigen Maserung gezeichnet.

Auch bei dieser vorbekannten Ausführung fehlt zumindest die stumpfwinklige Abblöschung des Obergurtes und die direkte Verbindung der Endteile mit dem Holm (Merkmal f, Untermerkmale cc und dd des Streitpatentes).

5. US-Patentschrift 2.096.514 (1937).

Diese gleichfalls erst im Berufungsverfahren vorgelegte Druckschrift zeigt eine ausziehbare Leiter, bei der ähnlich den Entgegenhaltungen oben zu 1 bis 3 wiederum in erster Linie die besondere Gestaltung des Profils der Holme Gegenstand der patentrechtlichen Lehre ist; die Holme bestehen

allerdings notwendigerweise aus Metall (vgl. Beschreibung S. 1 li. Sp. Z. 28 sowie alle 6 Ansprüche). In der Figur 1 der Zeichnung ist ein aus einem durchgehenden Hohlprofil 17 bzw. 18 bestehendes, an den Enden stumpfwinklig nach unten zu den Holmen abgebogenes Geländer gezeigt, das nach Wertung des gerichtlichen Sachverständigen jedenfalls hohl ist, wenngleich es auch einen anderen als nur kreisförmigen Querschnitt haben kann. Dieses Geländer besitzt eine fachwerkartige Verspannung. Die Beschreibung (S. 1 re. Sp. Z. 42 ff) bemerkt hierzu, die Leiterteile seien jeweils mit geeigneten Fachwerk- und Strebengliedern in Verbindung mit Handgeländern versehen, um die Leiter zu versteifen und um den Auf- und Abstieg ungefährlich zu machen.

Gegenüber dem Streitpatent fehlt zumindest die Verwendung von Holz für die Holme (Merkmal e).

6. Deutsche Patentschrift 688 105 (1940).

Bei der hier gezeigten "fahrbaren Aufprotzleiter" kommt es darauf an, beim Aufprotzen durch einen besonderen Kippmechanismus den Schwerpunkt nach unten zu verlagern und so die gesamte Anlage standfest und kippsicher zu machen. Mit der Lehre des Streitpatents hat dies nichts zu tun. Zwar ist bei dem Feuerwehrauto der Abbildung 1 in Seitenansicht auch eine Leiter mit nach unten abgewinkeltem Geländer gezeigt, jedoch nur in schematischer Darstellung. Trotz der gleichfalls gezeigten lotrechten Pfosten, welche Geländer und Holme miteinander verbinden, kann man nicht von einem eigentlichen Fachwerk sprechen, denn es fehlen die Querstreben, so daß eine gewisse Starrheit einzig durch die Dreiecke an den Enden der Leiterholme und nicht etwa über den gesamten Leiterverlauf erreicht wird.

Nach allem ist die Kombination des Streitpatents neu.

III. Fortschritt und Erfindungshöhe.

1. Ein gewisser Fortschritt des Streitpatentes gegenüber vorbekannten Lösungen kann bejaht werden. Er besteht insbesondere in der glücklichen Ausbildung der Vorsteifungskonstruktion. Die kombinierte Verwendung der Baustoffe Holz und Metall hat zur Folge, daß eine aus mehreren erfindungsgemäßen Leiterteilen zusammengesetzte ausziehbare Leiter verhältnismäßig leicht, gleichwohl aber recht stabil ist, so daß sie auch robusten Anforderungen, etwa im Betrieb der Feuerwehr, zu genügen vermag. Die in den Entgegenhaltungen oben zu 1 bis 3 und 5 erörterten reinen Metalleitern sind wesentlich schwerer und schwerfüßiger. Die Druckschrift oben zu 6 (Aufprotzleiter) gibt über Gewicht und Verwindungssteife der dort gezeigten Leiter nichts her, bei der Leiter gemäß der Druckschrift oben zu 4 fehlt jene besondere Verwindungssteife, die beim Streitpatent durch die fortlaufende Diagonalverstrebung erreicht wird.

2. Der Lehre des Streitpatents fehlt jedoch diejenige Erfindungshöhe, die für den patentrechtlichen Schutz zu fordern ist. Bei der Wertung kommt den beiden, erst im Berufungsverfahren vorgelegten US-Patentschriften besondere Bedeutung zu. Im einzelnen gilt folgendes:

Schon immer bestand das Bedürfnis, aus Teilelementen zusammengesetzte ausziehbare Leitern zu versteifen, zumal wenn sie außerordentlichen und unregelmäßigen Beanspruchungen auf Zug, Druck, Biegung und Drehung ausgesetzt sind. In allen oben erörterten Entgegenhaltungen ist demgemäß die Art der Versteifung irgendwie behandelt, indem -

bisweilen nebeneinander - auf die Profilgebung des Holmes abgestellt, zum andern die besondere Eignung eines als Fachwerkträger gestalteten Geländers für die Versteifung hervorgekehrt ist. Dieses letztgenannte Mittel bietet sich in der Tat jedenfalls dann an, wenn es - wie im Fall der Feuerwehrleiter - ohnehin nötig oder doch zweckmäßig ist, der Leiter ein Geländer zu geben: dieser an sich der Sicherung und Abstützung von Personen dienende Bauteil kann ohne weiteres den Obergurt eines Fachwerkträgers abgeben, der die auf den Holm ausgeübten Kräfte aufnimmt und in ihrer Wirkung auffängt. Auch die besondere Eignung von Hohlprofilen für die Stäbe der fachwerkartigen Verspannung bei ausziehbaren Leitern war in der deutschen Patentschrift 564 740 schon gezeigt und beschrieben (Anspruch 8 und Abbildungen 4 und 5), und in den Zeichnungen der beiden deutschen Patentschriften 566 067 und 568 275 haben diese Hohlprofile des Obergurts bereits kreisförmigen Querschnitt.

Bei dieser Sachlage kam es im wesentlichen darauf an, die in Anspruch 8 des deutschen Patents 564 740 für reine Metalleitern erteilte Lehre auf eine Kombination der Baustoffe Holz und Stahl anzuwenden. Nun ist aber die Verwendung von Holz für Leiterholme seit eh und je bekannt. Ein Vorurteil etwa des Inhalts, Leiterholme aus Holz bei erwartetem robusten Betrieb nicht zu verwenden, bestand nicht, waren doch in den Figuren 17 und 18 der US-Patentschrift 1 908 969 für Feuerwehrleitern Holme aus Holz gezeigt, ohne daß die Wahl gerade dieses Werkstoffs für den Holm und die Nützlichkeit einer Kombinierung mit dem Werkstoff Stahl für das Geländer in der Beschreibung auch nur herausgestellt worden wäre.

Was schließlich die im Streitpatent empfohlene Verbindung von Obergurt (Griffleiste des Geländers) und Untergurt (Holm) betrifft, d.h. den Verzicht auf besonders angesetzte Diagonalstreben an den Enden und statt dessen: stumpfwinklige Abbiegung des Obergurts an seinen beiden Enden nach unten und unmittelbare Verbindung dieser Enden mit den Enden des Leiterholms, so waren diese Merkmale des Streitpatents bereits in der Figur 1 der Zeichnung zur US-Patentschrift 2 096 514 gezeigt, ohne daß auch dort in der Beschreibung von dieser konstruktiven Besonderheit irgendwie die Rede wäre, geschweige denn die Nützlichkeit einer solchen Maßnahme irgendwie erläutert würde.

Auch die Zusammenfassung all dieser bekannten Merkmale zur Kombination des Streitpatents ist keine Leistung von erfinderischem Rang, sondern sie ist das Ergebnis gewiß nützlicher Überlegungen, die jedoch im Rahmen handwerklichen Könnens liegen. Nach dem durch die beiden, im Berufungsverfahren vorgelegten US-Patentschriften erlangten besseren Überblick über den Stand der Technik ging im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents die Entwicklung nicht einseitig dahin, reine Metalleitern zu schaffen, vielmehr standen auch bei modernen ausziehbaren Feuerwehrleitern Holz und Stahl nebeneinander als Baustoff für die Leiterholme zur Wahl. Dem sog. Zeitmoment kommt somit nicht die vom Nichtigkeitssenat angenommene maßgebliche Bedeutung bei Prüfung der Erfindungshöhe des Streitpatents zu. Weder die Kombinierung eines Geländers aus Stahl mit einem Holm aus Holz noch die stumpfwinklige Abbiegung des Obergurts und seine unmittelbare Verbindung mit den Holmenden überschreitet den Rahmen rein konstruktiver Überlegungen.

3. Fehlt somit der Lehre des Anspruchs 1 die Schutzwürdigkeit, so kommt auch dem Anspruch 2 kein selbständiger Erfindungsgehalt zu. Die dort erteilte zusätzliche Weisung,

das Ende des metallischen Rohres breit zu schlagen und am Ende des Holmes derart zu befestigen, daß es dieses Holmende schützend umgreift, liegt jedenfalls dann im Rahmen konstruktiver und fertigungstechnischer Überlegungen des Durchschnittsfachmanns, wenn es gilt, ein Fachwerk zu schaffen, das auf Zug und Druck beanspruchbar, darüber hinaus biegefest und drehsteif sein soll.

IV. Nach allem war auf die Berufung des Klägers das Urteil des Nichtigkeitssenats abzuändern und auf Teilvernichtung des Streitpatentes durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 zu erkennen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 in Verbindung mit §§ 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG und erstreckt sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten beider Rechtszüge.

Bock	Spreng	Löscher	Claßen	Schneider
------	--------	---------	--------	-----------