

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 3/97

vom

16. Juni 1998

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das deutsche Patent 42 05 356

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Alpinski

PatG 1981 §§ 1, 35

In der Beschreibung eines Gegenstandes durch Meßwerte und Meßwertrelationen kann eine Lehre zum technischen Handeln liegen. Wird dadurch ein Lösungsweg aufgezeigt, handelt es sich nicht um eine bloße Beschreibung der Aufgabe.

BGH, Beschl. v. 16. Juni 1998 - X ZB 3/97 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter
Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und
Keukenschrijver

am 16. Juni 1998

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 13. Senats
(Technischer Beschwerdesenat VIII) des Bundespatentge-
richts vom 29. Oktober 1996 wird auf Kosten der Ein-
sprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inha-
berin des am 21. Februar 1992 unter Inanspruchnahme einer
österreichischen Priorität vom 22. September 1991 angemel-
deten deutschen Patents 42 05 356 (Streitpatent), das einen
Alpinski betrifft.

- 3 -

Gegen die Erteilung des Streitpatents hat die Rechtsbeschwerdeführerin Einspruch eingelegt, den sie damit begründet hat, die Angaben in Patentanspruch 1 erschöpften sich in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe. Außerdem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat das Streitpatent widerrufen. Patentanspruch 1 sei unzulässig, da er keine Erfindung offenbare. Dies gelte auch für die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7.

Auf die dagegen eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin hat das Bundespatentgericht das Streitpatent mit den von der Patentinhaberin beantragten Änderungen in den Dimensionsangaben aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt:

"Alpinski mit einer im Verhältnis zur Länge kleinen Breite und einem aufgebogenen Vorderende, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Biegeeigenschwingungsfrequenz FB nach ÖNORM S 4025 zu den nach ÖNORM S 4022 gemessenen Biegekennwerten des Skivorderteils FB/CS größer oder gleich 0,55 cm/N sec,

des Skimittelteils FB/CS größer oder gleich 0,35 cm/N sec,



und zum arithmetischen Mittel aus dem Biegekennwert des Skivorder- und -mittelteils $FB/((CM + CS)/2)$ größer oder gleich 0,37 cm/N sec ist."

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7 wird auf den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 29. Oktober 1996 in Verbindung mit der Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Einsprechende,

den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 29. Oktober 1996 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die infolge Zulassung durch das Bundespatentgericht nach § 100 Abs. 1 PatG statthafte und im übrigen zulässige Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

In gegliederter Fassung schützt der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltene Hauptanspruch des Streitpatents einen Alpinski mit folgenden Merkmalen:

1. Der Alpinski hat eine im Verhältnis zur Länge kleine Breite.

2. Der Alpinski hat ein aufgebogenes Vorderende.
3. Das Verhältnis von Biegeeigenschwingungsfrequenz FB - nach ÖNORM S 4025 - zu den Biegekennwerten - gemessen nach ÖNORM S 4022 - beträgt:
 - 3.1 beim Skivorderteil FB/CS größer oder gleich 0,55 cm/N sec;
 - 3.2 beim Skimittenteil FB/CM größer oder gleich 0,35 cm/N sec.
 - 3.3 Das Verhältnis von Biegeeigenschwingungsfrequenz FB zum arithmetischen Mittel aus dem Biegekennwert des Skivorder- und -mittelteils beträgt $FB/((CM + CS)/2)$.

A. Das Bundespatentgericht hält den verteidigten Patentanspruch 1 für zulässig. Durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Parameter sei der unter Schutz gestellte Alpinski eindeutig beschrieben. Die zur Beschreibung der körperlichen Eigenart des geschützten Alpiskis angegebenen Parameter seien zuverlässig festzustellende Meßgrößen. Durch diese Meßgrößen und ihr Verhältnis zueinander sei dieser Alpinski eindeutig von anderen Alpinskiern zu unterscheiden, für die Patentschutz nicht beansprucht werde. Es sei nicht erforderlich und auch unpraktikabel, sämtliche möglichen Wege zur Erreichung der den Gegenstand des Patentanspruchs 1 kennzeichnenden Parameter in den Hauptanspruch

mitaufzunehmen, wie sie zum Teil in den Unteransprüchen unter Schutz gestellt seien. Es genüge die Angabe nachmeßbarer Kennwertrelationen, die die Eigenart des geschützten Alpinskis beschrieben, da dem Fachmann in der Streitpatentschrift Wege aufgezeigt würden, welches Material er auszuwählen und wie er es anzuordnen habe, um den im Hauptanspruch angegebenen Mindestwert für das Verhältnis zwischen Biegeeigenschwingungsfrequenz und den jeweiligen Biegekennwerten zu erreichen. Aufgrund der Festlegungen im Hauptanspruch in Verbindung mit der Beschreibung von vier Ausführungsbeispielen sei der Fachmann - ein graduierter Ingenieur oder ein Diplomingenieur mit fundierten Kenntnissen der Mechanik und der Materialkunde - ohne weiteres in der Lage, die Parameter für die beanspruchten Kennwerte durch entsprechende Materialauswahl und -anordnung so zu beeinflussen, daß er den im Hauptanspruch angegebenen Mindestwert zu erreichen vermöge.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu, weil in keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ein solcher Alpinski beschrieben sei. Die im Streitpatent erwähnte Untersuchung an 144 Skimodellen mit den dabei ermittelten Meßwerten gehöre nicht zum Stand der Technik. Die sich daraus ergebenden Verhältniswerte wichen deutlich von den beanspruchten Werten ab, zumal die Messungen der Einzelwerte im Ingenieurgutachten wesentlich genauer durchgeführt worden seien (Toleranzen von maximal 1,5 %) als Messungen mit den in den Normen (z.B. nach ISO 5902, entsprechend ÖNORM S 4022) zugestandenen Toleranzen von 10 %.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. In den beiden Normen ÖNORM S 4022 (entsprechend ISO 5902) und ÖNORM S 4025 (entsprechend ISO 6267) würden Labormessverfahren zur Bestimmung der elastischen Eigenschaften von Alpinskiern (Ermittlung der Biege Kennwerte) und der Biegeschwingungen (Ermittlung der Periodendauer, Eigenfrequenz und Halbwertszeit) erläutert. Ein Anhaltspunkt, eine Verhältniszahl festzulegen, die die Biegeeigenfrequenz F_B (gemäß ÖNORM S 4025) zu zwei der fünf in der ÖNORM S 4022 angegebenen Biege Kennwerte (C_S , C_M aus C_M , C_S , C_R , C_A und C_B) und zum arithmetischen Mittelwert $(C_S + C_M)/2$ dieser zwei Parameter in Relation setze, sei diesen Normen ebenso wenig zu entnehmen, wie der beanspruchte Wertebereich für die Verhältniszahlen. Diese beanspruchte Lehre könne auch aus den US-Patentschriften 3 260 532 und 4 804 200 nicht hergeleitet werden, da in diesen Schriften keine Verhältniszahlen von Biegeeigenfrequenz zu Biege Kennwerten aufgeführt seien. Es sei eine erfinderische Leistung, die im Patentanspruch 1 genannten Bezugsgrößen gezielt zueinander in Relation zu setzen, um dadurch Meßgrößen zu erhalten, die eine Aussage über die gezielte Vereinigung gegenläufiger Eigenschaften ergebe.

B. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe zu wenig beachtet, daß die entscheidenden Merkmale des Hauptanspruchs des Streitpatents für das Verhältnis der Bezugsgrößen ein Mindestmaß angäben, so daß alle darüber hinausgehenden Werte beansprucht seien. Die Mindestmaße lägen dicht über den Verhältniswerten, die das Ingenieurgutachten an den untersuchten 144 Skimodellen festgestellt habe.

Durch die Festlegung von Mindestwerten erhalte die Patentinhaberin Patentschutz für jegliche Verbesserung der Eigenschaften eines Alpinskis, die sich in den beanspruchten Verhältnissen ausdrückten, unabhängig davon, mit welchen konstruktiven Mitteln diese Verbesserungen erreicht würden, und auch unabhängig davon, ob sie solche konstruktiven Mittel offenbart habe oder nicht.

Die Aufnahme eines solchen Mindestwerts in den Patentanspruch biete in Wahrheit keine Lösung des technischen Problems, sondern erschöpfe sich in einer Umschreibung der Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liege. Aus der Streitpatentschrift ergebe sich als Aufgabenstellung, das Verhältnis der Dämpfungseigenschaften zur Steifigkeit - die nicht erhöht werden solle - zu verbessern. Nach den einleitenden technischen Erläuterungen sei aber die Biegeeigenschwingungsfrequenz FB ein Maß für die Dämpfungseigenschaften und seien die Biegekennwerte CS und CM ein Maß für die Biegesteifigkeit. Nach diesen Erläuterungen sei das im Hauptanspruch beschriebene Verhältnis also ein unmittelbares Maß für das, was mit der formulierten Aufgabe angestrebt werde, nämlich eine Verbesserung der Dämpfungseigenschaften (Laufruhe und Tempostabilität) ohne Erhöhung der Steifigkeit.

Im übrigen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht neu. In der Streitpatentschrift sei ausgeführt, daß es sich bei den 144 untersuchten Skimodellen um marktgängige Produkte verschiedener Hersteller gehandelt habe. Damit seien Skier mit

den durch das Ingenieurgutachten festgestellten Verhältnissen bekannt gewesen. Für die Neuheitsprüfung sei unerheblich, ob die gefundenen Meß- und Verhältnisswerte zum Stand der Technik gehörten, d.h. ob an den 144 bekannten Modellen jeweils die Biegeeigenschwingungsfrequenz FB und die Biegekennwerte vermessen und daraus die Verhältnisswerte errechnet waren. Für die Neuheitsfrage sei allein entscheidend, daß Alpinski mit diesen jederzeit feststellbaren Eigenschaften auf dem Markt gewesen seien und damit zum Stand der Technik gehörten. An der Neuheit fehle es bereits, wenn sich die Bereichsgrenzen der untersuchten 144 Skimodelle mit den im Patentanspruch 1 beanspruchten überschnitten. Es sei denkwidrig, wenn das Bundespatentgericht die Lehre des Hauptanspruchs für neu halte, weil die Messungen der Einzelwerte im Ingenieurgutachten genauer (mit Toleranzen von maximal 1,5 %) gemessen worden seien, als nach den Normen ÖNORM S 4025 und S 4022 (Toleranzen von 10 %) vorgeschrieben sei. Denn nach Patentanspruch 1 sollten die Biegeeigenschwingungsfrequenz und die Biegekennwerte nach diesen Normen bestimmt werden. Aufgrund der danach maßgeblichen breiten Fehlergrenze erfasse der Patentanspruch auch Skier, bei denen die Verhältnisswerte deutlich unter den beanspruchten Mindestwerten lägen. Zudem liege in der Erkenntnis, die Bezugsgrößen gezielt zueinander in Relation zu setzen, um dadurch Meßgrößen zu erhalten, die eine Aussage über die Vereinigung gegenläufiger Eigenschaften machten, keine erfinderische Leistung.

C. Die Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

1. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Lehre des Patentanspruchs 1 einen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften beschreibt, den der Fachmann aufgrund der Angaben im Patentanspruch 1 unter Heranziehung der Beschreibung (insbesondere der Ausführungsbeispiele) und seines allgemeinen Fachwissens herstellen kann, ohne dazu eine erfinderische Tätigkeit entfalten zu müssen. Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ein Alpinski mit konkreten (körperlichen) Merkmalen (Eigenschaften). Die besonderen Eigenschaften des Alpinskis sind in Patentanspruch 1 durch Meßwerte und Meßwertrelationen beschrieben, insbesondere durch ein bestimmtes Verhältnis von Biegeeigenschwingungsfrequenz zum arithmetischen Mittel aus dem Biegekennwert des Skivorder- und -mittelteils in Form eines Mindestwerts. Durch diese Meßwerte und Meßwertrelationen wird ein Alpinski mit bestimmten physikalischen Eigenschaften beschrieben, nämlich ein Ski, der ohne Erhöhung seiner Steifigkeit bessere Dämpfungseigenschaften und damit eine höhere Laufruhe und Tempostabilität aufweist (vgl. Sp. 2 Z. 28-31). Ohne Rechtsverstoß hat das Bundespatentgericht darin eine Lehre zum technischen Handeln gesehen: Es wird in Patentanspruch 1 angegeben, wie ein Alpinski beschaffen sein muß, d.h. welche Meßwerte und Meßwertrelationen erreicht sein müssen, um die angestrebten verbesserten Laufeigenschaften zu erzielen. Die Angaben im Hauptanspruch zeigen einen Lösungsweg auf, wie die angestrebten verbesserten Laufeigenschaften erreicht werden können. Da Patentanspruch 1 einen Lösungsvorschlag zur Verbesserung der Laufeigenschaften eines Alpinskis unterbreitet, stellt sich das von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Problem der Zu-

lässigkeit des Patentschutzes für eine "Aufgabenerfindung" nicht, womit ihr Hauptangriff gegenstandslos ist. Daß die in Patentanspruch 1 niedergelegte Lehre zum technischen Handeln für einen Fachmann ausführbar ist, zieht die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel.

2. Auch die gegen die Neuheit dieser Lehre gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

Zutreffend führt die Rechtsbeschwerde aus, daß die 144 untersuchten Skimodelle im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents zum Stand der Technik gehört haben, weil diese Modelle von verschiedenen Herstellern auf den Markt gebracht worden waren. Zutreffend ist auch, daß es für die Frage der Neuheit ohne Bedeutung ist, ob es am Prioritätstag bekannt war, daß das Verhältnis der Biegeeigenschwingungsfrequenz und der in Patentanspruch 1 genannten Biegekennwerte eine wesentliche Größe für die Beurteilung des Schwingungsdämpfungsverhaltens eines Alpinskis ist. Waren Alpinskier mit den in Patentanspruch 1 des Streitpatents beschriebenen Eigenschaften bekannt, fehlte es an der Neuheit des patentgeschützten Gegenstandes auch dann, wenn eine Methode zur Feststellung dieser Eigenschaften nicht bekannt war. Denn ein bekannter Gegenstand wird nicht dadurch zu einem neuen Gegenstand, daß er besondere Eigenschaften aufweist, die man bisher nicht festgestellt hat oder nicht feststellen konnte (vgl. BGH, Urt. v. 24.03.1998 - X ZR 39/95 - Leuchtstoff).

Einem solchen Trugschluß ist das Bundespatentgericht indessen nicht erlegen. Es hat festgestellt, daß die in Patentanspruch 1 beanspruchten Verhältniswerte oberhalb der in dem Ingenieurgutachten an den 144 Skimodellen gemessenen Werte liegen und ist deshalb davon ausgegangen, daß Alpinski mit diesen besonderen Eigenschaften am Prioritätstag noch nicht bekannt waren. Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, es sei "denkwidrig", wenn das Bundespatentgericht davon ausgehe, der im Patentanspruch 1 geschützte Alpinski sei neu, "weil die Messungen der Einzelwerte im Ingenieurgutachten genauer - mit Toleranzen maximal 1,5 % - gemessen wurden, als nach den Normen (Toleranzen von 10 %) vorgeschrieben ist", hat sie keinen Erfolg, weil von einer "denkwidrigen" Begründung der Neuheit durch das Bundespatentgericht keine Rede sein kann.

Zutreffend weist die Rechtsbeschwerde zwar darauf hin, daß die Biegeeigenschwingungsfrequenz FB und die Biegekennwerte CS und CM anspruchsgemäß nach den Normen ÖNORM S 4025 und S 4022 zu messen sind. Dies bedeutet jedoch nicht, daß bei den beanspruchten Werten auch die in den Normen zugestandenen Toleranzen zu berücksichtigen wären, was dazu führen würde, daß beispielsweise der Mindestwert im Verhältnis von Biegeeigenschwingungsfrequenz FB und Biegekennwert des Skivorderteils FB/CS maximal 10 % unterhalb von 0,55 cm/N sec liegen könnte. Die Toleranzen der genannten Normen erlauben es, daß die tatsächlichen Kennwerte von den vom Hersteller veröffentlichten um +/- 10 % abweichen dürfen. Auf der Grundlage der in den Normen definierten Kennwerte wird dem Hersteller zugestanden, mit seiner Fertigung

von den etwa in einer Produktwerbung veröffentlichten Angaben in bestimmtem Umfang abzuweichen. Dieser Zusammenhang ist jedoch für die Messung der im Hauptanspruch des Streitpatents genannten Werte ohne Bedeutung. Hier kommt es allein auf eine möglichst genaue Ermittlung der tatsächlichen Werte an. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts zu dem genannten Ingenieurgutachten können die Messungen mit einer Toleranz von maximal 1,5 % durchgeführt werden, so daß allenfalls erwogen werden könnte, diese Toleranz bei den beanspruchten Werten zu berücksichtigen. Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des Beschwerdegerichts sind bei den Untersuchungen der Patentinhaberin die Meßreihen mit einer Toleranz von maximal 1,5 % durchgeführt worden, woraus sich die in der Patentschrift genannten Meßergebnisse ergeben haben. Die Rechtsbeschwerde hat nicht konkret dargetan und belegt, daß und welche der untersuchten Alpinski unter Berücksichtigung der Meßungenauigkeit von 1,5 % in den durch Patentanspruch 1 geschützten Bereich fallen könnten. Es spricht vielmehr einiges dafür, daß die Toleranz von 1,5 % bei den Meßergebnissen der im Ingenieurgutachten untersuchten 144 Alpinski bei der Formulierung des im Patentanspruch 1 festgelegten Mindestwerts berücksichtigt worden ist. Die Rechtsbeschwerde führt im übrigen ausdrücklich an, die beanspruchten Mindestwerte der Merkmale 3.1 bis 3.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents lägen über den Verhältniswerten der bekannten Alpinski (Rechtsbeschwerde 10, 11 unter Hinweis auf den eigenen Vortrag in der Einspruchsbeurteilung S. 3 unten, BeiA Einspruchsteil 4).

3. Schließlich rügt die Rechtsbeschwerde, es stelle keine erfinderische Leistung dar, das Verhältnis der im Patentanspruch 1 genannten Werte - Biegeeigenschwingungsfrequenz FB und Biegekennwerte CM und CS - in ein Verhältnis zueinander zu setzen, weil es sich insoweit um bekannte Werte handele, mit denen die Laufeigenschaften eines Skis beurteilt würden, und es zu den Aufgaben eines konstruierenden Ingenieurs gehöre, die verschiedenen Eigenschaften eines Produkts aufeinander abzustimmen.

Auch mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Sie setzt mit diesem Vorbringen lediglich ihre eigene tatsächliche Würdigung an die Stelle derjenigen des Beschwerdegerichts. Es entspricht indes ständiger Rechtsprechung, daß die Rechtsbeschwerde nicht darauf gestützt werden kann, die tatsächliche Würdigung des Beschwerdegerichts sei unzutreffend (BGH, Beschl. v. 15.03.1984 - X ZB 6/83, GRUR 1984, 797, 798 f. - Zinkenkreisel; BGH, Beschl. v. 04.10.1988 - X ZB 25/87, BIPMZ 1989, 133, 134 - Gurtumlenkung; BGH, Beschl. v. 14.05.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 756 - Informationssignal). Der angefochtene Beschluß kann lediglich daraufhin überprüft werden, ob er auf einem Verkennen des Rechtsbegriffs der "erfinderischen Tätigkeit" und damit auf einer Verletzung materiellen Rechts beruht oder - bei einer entsprechenden Verfahrensrüge (§ 102 Abs. 4 Nr. 3 PatG) - ob gegen prozessuale Vorschriften, die Lebenserfahrung oder die Denkgesetze verstoßen worden ist oder bei der Entscheidungsfindung wesentliche Umstände außer acht gelassen worden sind.

Im vorliegenden Fall ist all dies nicht festzustellen. Das Bundespatentgericht hat im Hinblick auf die Normen (ÖNORM S 4025 und S 4022), in denen die genannten Werte definiert sind, festgestellt, daß dort keine Anhaltspunkte dafür zu finden sind, als Kriterium zur Definition eines leichten, weichen und kantengriffstarken Alpinskis mit dennoch hoher Laufruhe eine Verhältniszahl festzulegen, die die Biegeeigenschwingungsfrequenz FB zu zwei der fünf in der ÖNORM S 4022 angegebenen Biegekennwerte und zum arithmetischen Mittelwert dieser zwei Parameter in Relation setzt.

Die erfinderische Tätigkeit sieht das Bundespatentgericht darin, das Verhältnis der Bezugsgrößen gezielt zueinander in Relation zu setzen, um dadurch Meßgrößen zu erhalten, die eine Aussage über die gezielte Vereinigung gegenläufiger Eigenschaften eines Alpinskis ergeben. Ein Rechtsfehler tritt insoweit nicht hervor.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten, § 107 Abs. 1 PatG.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Keukenschrijver