

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

X ZR 109/93

Verkündet am:
5. März 1996
Karst
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 1996 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 2. März 1993 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Januar 1988 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 87 [REDACTED].1 angemeldeten deutschen Patents 38 [REDACTED] (Streitpatent), das eine Sammelstation zur Aufnahme von Fässern bzw. Gefäßen für Abfälle, insbesondere in Gewerbebetrieben betrifft. Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Sammelstation zur Aufnahme von Fässern bzw. Gefäßen für Abfälle, insbesondere in Gewerbebetrieben, mit einem die Gefäße bzw. Fässer geschützt aufnehmenden Gehäuse,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gehäuse (1) unter etwa diagonalen Aufteilung zweier einander gegenüberliegender Seitenflächen in eine Unterschale (6) mit wannenartigem Boden und einer zwischen den höheren Enden der Seitenflächen erstreckten hohen Rückwand (8) sowie in eine Oberschale (5) unterteilt ist, welche um eine nahe, des oberen Randes der Rückwand (8) quer zu den Seitenflächen verlaufende Achse in eine Offenlage hochschwenkbar ist, und daß die Gelenke zwischen Ober- und Unterschale (5, 6) derart am oberen Rand der Rückwand (8) angeordnet bzw. ausgebildet sind, daß beim Hochklappen der Oberschale (5) nach hinten über die Ebene der Rückwand (8) hinaus kein hinderlicher Überstand entsteht und die hochgeklappte Oberseite der Oberschale (5) in vertikaler Verlängerung



der Rückwand (8) steht und die aufgeklappte Vorderwand der Oberschale (5) ein Dach für die Unterschale (6) bildet.

Wegen der weiteren Schutzansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Schutzrecht hat die Klägerin mit der Begründung, sein Gegenstand sei weitgehend neuheitsschädlich vorweggenommen, zumindest aber fehle ihm die Erfindungshöhe, Klage erhoben mit dem Ziel, es im Umfang der erteilten Schutzansprüche 1 und 2 für nichtig zu erklären. Dem hat das Bundespatentgericht mit seinem Urteil vom 2. März 1993 entsprochen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Schutzrecht in erster Linie in der erteilten Fassung und mit verschiedenen Hilfsanträgen verteidigt.

Mit dem ersten Hilfsantrag bittet sie, den Hauptanspruch mit folgendem Inhalt aufrechtzuerhalten, wobei die Unterschiede gegenüber dem erteilten Anspruch durch Unterstreichung hervorgehoben sind:

"Sammelstation zur Aufnahme von Fässern bzw. Gefäßen für die Umwelt belastende Abfälle in Gewerbebetrieben mit einem die Gefäße bzw. Fässer geschützt aufnehmenden Gehäuse,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß das Gehäuse (1) unter etwa diagonalen Aufteilung zweier einander gegenüberliegender Seitenflächen in eine Unterschale (6) mit wannenartigem Boden und einer zwischen den höheren Enden der Seitenflächen erstreckten hohen Rückwand (8) sowie in eine Oberschale (5) unterteilt ist, welche um eine nahe des oberen Randes der Rückwand (8) quer zu den Seitenflächen verlaufende Achse in eine Offenlage hochschwenkbar ist, und daß die Gelenke zwischen Ober- und Unterschale (5, 6) derart am oberen Rand der Rückwand (8) angeordnet bzw. ausgebildet sind, daß beim Hochklappen der Oberschale (5) nach hinten über die Ebene der Rückwand (8) hinaus kein hinderlicher Überstand entsteht und die hochgeklappte Oberseite der Oberschale (5) in vertikaler Verlängerung der Rückwand (8) steht und die aufgeklappte Vorderwand der Oberschale (5) ein den Gehäuseinnenraum sowie den Vorraum vor dem Gehäuse nach oben abschirmendes Dach für die Unterschale (6) bildet."

Der zweite Hilfsantrag greift diesen Wortlaut auf und fügt am Schluß folgende Worte an:

"... und daß der Raum unter dem Dach zumindest Stehhöhe aufweist."

Der dritte Hilfsantrag geht von diesem Wortlaut mit der Maßgabe aus, daß das die Ergänzung einleitende Wort "und" entfällt und fügt darüber hinaus folgende Worte an:

"... und daß im Gehäuse (1) in etwa gleicher Ebene wie der der Rückwand (8) gegenüberliegende Rand der Wanne eine Plattform (3) oder dergleichen angeordnet ist."

Im zweiten und dritten Hilfsantrag, die den Unteranspruch 2 in den Hauptanspruch einbeziehen, schließen sich die bisherigen Unteransprüche 3 bis 14 unter entsprechender neuer Nummerierung und teilweise inhaltlicher Überarbeitung an.

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und beantragt, die Berufung auch hinsichtlich der geänderten Ansprüche zurückzuweisen. Sie hält die in den neuen Patentansprüchen formulierten Änderungen zum Teil für unzulässige Erweiterungen und im übrigen für überflüssig.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Professor Dr.-Ing. Dieter Thormann, geschäftsführender Leiter des Instituts für Maschinenelemente und Fördertechnik an der Technischen Universität Braunschweig, ein Gutachten erstellt und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Streitpatent ist mit den verteidigten Ansprüchen nicht schutzfähig, da es in keiner Fassung als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden kann (§ 1 Abs. 1, § 4 PatG 1981), so daß die Voraussetzungen einer Nichtigserklärung nach den §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG erfüllt sind.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Sammelstation zur Aufnahme von Fässern und Gefäßen für Abfälle, insbesondere in Gewerbebetrieben, mit einem die Fässer bzw. Gefäße geschützt aufnehmenden Gehäuse. Wie die Streitpatentschrift einleitend ausführt, fallen in industriellen und handwerklichen Gewerbebetrieben oft die Umwelt belastende Abfälle in flüssiger und fester Form an, für deren Sammlung und Aufbewahrung bis zu der vom Hausmüll getrennten Entsorgung als Sondermüll die für Hausmüll üblichen Sammelstationen ungeeignet seien. Insbesondere böten diese keinen ausreichenden Schutz gegenüber einem Verschütten beim Einfüllen in die Sammelgefäße oder bei deren Undichtigkeit. Den besonderen Anforderungen für gewerbliche Abfälle genügende Sammelstationen würden nicht angeboten. Aus der deutschen Patentschrift 145 252 sei lediglich ein Klappbodenbehälter zur Aufnahme von Metallabfällen aus der Werkstückbearbeitung bekannt, der - zur Erleichterung der Befüllung - in eine Spänegrube eingesetzt und zur Entleerung aus dieser herausgehoben werden könne, wobei der Klappboden nach unten in eine Schräglage geklappt werde, um den Inhalt des Behälters auszuschütten.

2. Dem Streitpatent liegt das technische Problem (die sogenannte Aufgabe) zugrunde, eine für die Verwendung in Gewerbebetrieben besonders geeignete Sammelstation zu schaffen, die die getrennte Sammlung und Lagerung verschiedener Abfälle ermöglicht, wobei die der Sammlung und Lagerung dienenden Gefäße zum einen gut zugänglich und zum anderen gut geschützt untergebracht und zur Abholung bereitgehalten werden.

3. Zur Lösung dieses Problems schlägt die Streitpatentschrift nach dem in der Berufungsinstanz mit dem Hauptantrag verteidigten Patentanspruch 1 eine Sammelstation zur Aufnahme von Fässern bzw. Gefäßen für Abfälle, insbesondere in Gewerbebetrieben, mit folgenden Merkmalen vor:

"1. Die Sammelstation besteht aus einem Gehäuse,

- a) das die für die Sammlung und Aufbewahrung des Abfalls bestimmten Fässer bzw. Gefäße geschützt aufnimmt.

2. Das Gehäuse ist unter

- a) etwa diagonalen Aufteilung zweier gegenüberliegender Seitenflächen
- b) in eine Oberschale
- c) und eine Unterschale geteilt.

3. Die Oberschale weist (neben den dreieckförmigen Seitenflächen)

- a) eine obere Fläche, die in geschlossenem Zustand das Gehäuse abdeckt, und
- b) eine Vorderwand auf, die im geschlossen Zustand von der Oberfläche nach unten bis zur Unterschale reicht.

4. Die Unterschale

- a) hat einen wannenartigen Boden,
- b) sowie eine Rückwand, die sich zwischen den hohen Enden der Seitenflächen erstreckt.

5. Nahe der Oberkante der Rückwand der Unterschale verläuft quer zu ihren Seitenwänden eine Schwenkachse.

6. Die Oberschale kann um diese Schwenkachse hochgeschwenkt werden.

7. Die Gelenke zwischen Ober- und Unterschale

- a) sind derart angeordnet bzw. ausgebildet, daß beim Hochklappen der Oberschale nach hinten über die Ebene der Rückwand hinaus kein hinderlicher Überstand entsteht,

- b) die hochgeklappte Oberschale in vertikaler Verlängerung der Rückwand steht und

- c) die aufgeklappte Vorderwand der Oberschale ein Dach für die Unterschale bildet."

4. Die in der erteilten Fassung des Hauptanspruchs beschriebene Lehre war im Prioritätszeitpunkt neu. Sie ist insbesondere nicht - wie die Klägerin meint - durch die am

14. Dezember 1978 offengelegte und damit vorveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 27 25 910 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich die patentgemäße Lehre maßgeblich zunächst durch die Lage der Schwenkachse, um die die Oberschale zum Öffnen und Schließen eines Gehäuses geschwenkt werden kann. Nach der Lehre der Entgegenhaltung ist diese nicht nahe der Oberkante der Rückwand der Unterschale angeordnet. In der Schrift wird vielmehr ausgeführt, sie sei in Richtung auf die Vorderseite des Gehäuses versetzt angeordnet (Schutzanspruch 1 und dessen Erläuterung in der Beschreibung S. 2 übergreifend S. 3). Da die aus dieser Druckschrift ersichtliche Lehre eine Aufstellung des Gehäuses an einer senkrechten Wand ermöglichen will, bedingt diese Lage der Schwenkachse eine besondere Gestalt der Rückwand. Weil die Oberseite der Oberschale nach hinten über den Drehpunkt herausragt, und damit einen zusätzlichen Schwenkraum verlangt, muß dieser dadurch eröffnet werden, daß die Rückwand in ihrem oberen Bereich in Richtung auf das Gehäuseinnere eingezogen wird. Damit steht die Oberfläche nach dem Verschwenken nicht mehr lotrecht in Verlängerung der Rückwand, sondern nur in Verlängerung einer senkrecht durch die am weitesten nach hinten ragende Kante des Gehäuses gezogenen Linie.

Zu Unrecht meint die Klägerin auch, die Lehre des Streitpatents sei durch diese Druckschrift deshalb neuheitsschädlich vorweggenommen, weil sie mit dem Hinweis, daß die Schwenkachse nach vorne verschoben sei, mittelbar auch einen älteren Stand der Technik schildere, bei dem sich diese Ach-

se in der Ebene der Rückwand befinde. Abgesehen davon, daß aus dem Hinweis auf die Verlagerung noch keine genaue Lage der Schwenkachse im vorausgegangenen Stand der Technik abgeleitet werden kann, betrifft dieser Gesichtspunkt lediglich einen der Unterschiede zwischen dem Streitpatent und der Lehre der Offenlegungsschrift. Dafür, daß der Fachmann bei deren Lektüre sämtliche Merkmale des Streitpatents in einer dessen Neuheit ausschließenden Weise automatisch mitliest, sind Anhaltspunkte nicht zu erkennen. Auch der gerichtliche Sachverständige hat eine völlige Vorwegnahme des Streitpatents durch den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt verneint.

5. Die Lehre des Streitpatents beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da ihr Gegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt war. In diesem konnte ein Fachmann durchschnittlichen Könnens eine Sammelstation mit den Merkmalen des Streitpatents nach dem erteilten Hauptanspruch ohne erfinderisches Bemühen mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens auffinden.

a) Durchschnittsfachmann in diesem Sinne ist hier nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, ein Techniker oder qualifizierter Facharbeiter. Die Erstellung gattungsgemäßer Sammelstationen stellt an den Konstrukteur keine besonderen Anforderungen; bei ihr sind insbesondere keine Probleme zu bewältigen, für die eine akademische Vorbildung unerlässlich erscheint. Demgemäß kommt es auch bei Personen, die über eine solche Vorbildung verfügen, in erster Linie auf das handwerkliche Geschick und das entsprechende Interesse an.

b) Ein solcher Fachmann wird bei Entwicklung und Konstruktion eines gattungsgemäßen Sammelbehälters für Abfälle aus Gewerbebetrieben von der deutschen Offenlegungsschrift 27 25 910 ausgehen, die - am 14. Dezember 1978 offengelegt und damit vorveröffentlicht - seinem Kenntnisstand zuzurechnen ist. Diese enthält nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen den am nächsten kommenden Stand der Technik.

Dieser Schrift konnte der Fachmann die Lehre entnehmen, zur Herstellung einer insbesondere vor Witterungseinflüssen geschützten Aufbewahrung (S. 2 Z. 13 f.) unter anderem auch von Müllbehältern (S. 2 Z. 9) ein aus zwei Teilen bestehendes Gehäuse (Merkmal 1) zu verwenden, dessen Oberteil das untere Teil sowohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand abdeckt. Um dies und damit eine geschützte Aufbewahrung zu ermöglichen, haben Ober- und Unterteil Seitenflächen in Form von miteinander in etwa korrespondierenden Dreiecken, die - im geschlossenen Zustand - zusammengesetzt ein Viereck mit etwa rechteckiger oder quadratischer Gestalt (S. 5 übergreifend S. 6) ergeben. Auf diese Weise wird das Gehäuse nicht nur in diagonalen Aufteilung der Seitenflächen in das Ober- und Unterteil geteilt (Merkmal 2); zugleich wird damit vielmehr auch eine Form des Oberteils erreicht, bei der sich durch Verbindung der etwa rechtwinklig aufeinander treffenden Kanten seiner Flächen eine schalenförmige Gestalt ergibt, die in geschlossenem Zustand nach oben und nach vorne das Gehäuse abdeckt (Merkmal 3 a) und deren nach vorne zeigende Wand bei fest geschlossenem Gehäuse von der Oberfläche nach unten bis zur Unterschale reicht (Merkmal 3 b), wie über die Beschreibung hinaus auch durch die

zugehörigen Abbildungen verdeutlicht wird. Nach einem Verschwenken der Oberschale um 90° erhält die Vorderwand eine in etwa waagerechte Lage, durch die bei der in der Schrift näher erläuterten Anordnung das Gehäuseunterteil abgedeckt werden kann.

Im Rahmen der Schilderung der verschiedenen möglichen Ausführungsformen wird dem nacharbeitenden Fachmann auf S. 6 Z. 1 a als eine denkbare Gestalt die Verwendung eines Gehäuseunterteils mit ebenfalls geschlossenem Boden vorgeschlagen. Wenn dabei zugleich der Verzicht auf einen solchen als zweckmäßiger bezeichnet wird, erkennt der Fachmann - wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat - schon aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres, daß dies in erster Linie für andere Einsatzzwecke aus der Vielzahl der geschilderten Alternativen zweckmäßig ist, nicht jedoch die von ihm ins Auge gefaßte Verwendung als Sammelbehälter für gewerbliche Abfälle betreffen kann.

Bei der Konstruktion von zur Sammlung und Aufbewahrung von Abfällen geeigneten Einrichtungen insbesondere im gewerblichen Bereich muß er aufgrund der öffentlich-rechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben im besonderen Maße bedacht sein, Verunreinigungen des Untergrundes und der Kanalisation infolge unachtsamen Füllens oder von Undichtigkeiten der Sammelgefäße in größtmöglichem Umfang auszuschließen. Zu Recht weist die Klägerin darauf hin, daß insbesondere die abfallrechtlichen Vorschriften an den Betrieb solcher Einrichtungen hohe Anforderungen stellen, deren Wahrung in größtmöglichem Umfang schon mit Blick auf die Akzeptanz der jeweiligen Konstruktion wesentliches Anliegen bei deren Ent-

wicklung sein muß. Hier bietet sich ihm die Verwendung einer Auffangwanne an (Merkmal 4 a), die - wie ihm aufgrund seines Fachwissens bekannt ist - den Vorteil bietet, auch austretende Flüssigkeiten und sonstige Abfälle dauerhaft auffangen zu können.

Wie er der Schrift weiter entnehmen kann, ist bei der gewählten Konstruktion von Ober- und Unterschale eine Abdichtung der Unterschale gegen insbesondere Witterungseinflüsse auch bei Offenstellung der Behälter auf einfache Weise dadurch zu erreichen, daß die obere Schale durch eine am rückwärtigen Ende der Vorrichtung liegende Schwenkachse geschwenkt wird (Merkmal 6), bis sie an deren hinterem Ende so steht, daß die Oberschale in vertikaler Verlängerung der durch die Unterkante der Rückwand gezogenen Lotrechten steht (Merkmal 7 b teilweise) und die Vorderwand eine waagerechte, ein Dach für die Unterschale bildende Lage einnimmt (Merkmal 7 c).

Unter Hinweis darauf, daß nur so das wünschenswerte Heranrücken der gesamten Vorrichtung an eine senkrechte Mauer, etwa eine Hauswand, möglich sei, wird der Fachmann in der Offenlegungsschrift auf S. 5 Z. 7 f. ferner über die Notwendigkeit konstruktiver Maßnahmen belehrt, mit denen verhindert wird, daß die hintere Außenkante der Oberschale bei der Schwenkbewegung über eine durch die am weitesten nach hinten zeigende Kante der Rückwand gezogene Senkrechte hinausgreift (Merkmal 7 a). Auch dieses Merkmal ist damit in der Entgegnung vorbeschrieben. Über deren Lehre hinausgehende Anweisungen enthält die Streitpatentschrift nicht. Die im Patentanspruch 1 bezeichnete Lehre verlangt nur allgemein

eine Anordnung von Schwenkachse und Gelenken oder Scharnieren zwischen Ober- und Unterschale, mit der ein hinderlicher Überstand vermieden wird. Darüber, welche Maßnahmen er zu diesem Zweck zu ergreifen hat, wird der Fachmann in der Streitpatentschrift weder im Patentanspruch noch in der zugehörigen Beschreibung unterrichtet. Diese geht mithin davon aus, daß deren Konstruktion dem allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns zuzurechnen ist.

Um von der Lehre der Offenlegungsschrift zu der des Streitpatents zu gelangen, bedurfte es lediglich geringer, das Können des Durchschnittsfachmanns nicht übersteigender Veränderungen.

Schon generell muß der Konstrukteur bei der Fortentwicklung technischer Vorrichtungen auch bemüht sein, vorhandene Vorrichtungen zu vereinfachen. Wie der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, wird das im besonderen Maße Ziel der Lehre der Offenlegungsschrift nacharbeitenden Fachmanns sein, dem das dort vorgeschlagene Behältnis als für die Aufbewahrung von Müllbehältern mit Problemabfall aufwendig und kompliziert erscheint. Er wird daher vor allem bestrebt sein, diese Konstruktion auf einen dem Verwendungszweck angemessenen Gegenstand zu reduzieren. Dieser legt ihm, wie der gerichtliche Sachverständige nachvollziehbar und überzeugend ausgeführt hat, die Verwendung eines quaderförmigen Gehäuses nahe, von dem er auch bei einer von der Offenlegungsschrift nicht beeinflussten Überlegung als der einfachsten in Betracht kommenden Form ausgehen würde.

Betrachtet er die Lehre der Vorveröffentlichung unter diesem Blickwinkel, so wird er, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, bemerken, daß die - die Abweichung von den Merkmalen 5, 7 a und teilweise auch 7 b begründende - Lage der Schwenkachse und die dadurch ausgelöste aufwendigere Konstruktion sowohl der Lagerung der Oberschale als auch der Gestalt der Rückwand im wesentlichen auf dem Versuch beruht, ein erleichtertes Öffnen der Vorrichtung durch die Verwendung von Gegengewichten und eine damit in verschiedenen Stellungen begründete Gleichgewichtslage der Oberschale zu erreichen. Weil das Gegengewicht für sein Wirksamwerden einen Hebelarm voraussetzt, an dem es befestigt ist, mußte bei der Lehre der Entgegenhaltung die Schwenkachse nach vorne verlegt werden, wie sich ihm aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unschwer erschließt.

Daß es dieser Mittel zur Fixierung nicht notwendig bedurfte, sondern hierfür auch alternativ andere Möglichkeiten der Fixierung der Oberschale in verschiedenen Stellungen etwa durch die Verwendung von Stangen zur Verfügung standen, war dem Durchschnittsfachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt. Nahm er deren Verwendung und einen möglicherweise größeren Kraftaufwand in Kauf, bedurfte es aus seiner Sicht dieser in der Entgegenhaltung beschriebenen aufwendigen Konstruktion nicht, die ihm als Folge des Versuches erscheinen mußte, dem vorgestellten Gehäuse ein breites Spektrum möglicher Verwendungen auch im Rahmen großer Konstruktionen wie bei Unterständen und Verkaufskios-

ken zu eröffnen (vgl. S. 2 Z. 11 ff. der Beschreibung), bei denen die Größe der Oberschale Hilfsmittel auch zum Öffnen und Schließen unerläßlich machen kann.

Bei einer Sammelstation für gewerbliche Abfälle sind derartige Hilfsmittel schon im Hinblick auf deren Größe nach den anschaulichen und nachvollziehbaren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus der Sicht des die Offenlegungsschrift nacharbeitenden Fachmanns nicht in gleicher Weise geboten. Erforderlich ist hier in erster Linie nur eine Möglichkeit, die Oberschale beim Befüllen der Müllbehälter feststellen zu können. Hierfür bieten sich mit einer Verriegelungsstange oder ähnlichen Vorrichtungen einfachere Möglichkeiten als die Verwendung eines die Oberschale in ihrer Stellung fixierenden Gegengewichts an. Mit dem Verzicht hierauf eröffnet sich für den Fachmann zugleich die Möglichkeit, ein quaderförmiges Gehäuse zu verwenden, das ihm für den beabsichtigten Zweck besonders geeignet erscheinen mußte. Das legte es zugleich nahe, bei dessen weiterer Ausgestaltung auf den dem Durchschnittsfachmann auch aus dem täglichen Leben bekannten Formenschatz zurückzugreifen und - einer bei derartigen Gehäusen verbreiteten Gestaltung entsprechend - die Schwenkachse in die Nähe der oberen Kante der Rückwand der Unterschale zu verlegen (Merkmal 5). So hat das auch der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit dem sachverständig besetzten Bundespatentgericht gesehen. Bestätigt werden diese Überlegungen über die durch den gerichtlichen Sachverständigen bezeichneten Anwendungen derartiger Gehäuse in der Technik und im täglichen Leben, etwa in Form der Zigarrenkiste und der Wäschetruhe, hinaus durch die Lehre der Offenlegungsschrift. Deren Vorschlag, die Ach-

se, um die die Oberschale geschwenkt wird, nach vorne zu verlagern, entnahm der Fachmann nach der nachvollziehbaren und anschaulichen Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen als eine im Stand der Technik bekannte Alternative, diese Schwenkachse nach hinten, in die Ebene der Rückwand zurückzulegen, wobei ihm eine Lage in der Nähe der oberen Kante dieser Wand schon deshalb als besonders geeignet erscheinen mußte, weil sie eine besonders große Schwenkbewegung für die Oberschale ermöglicht.

Mit der Verlagerung der Schwenkachse auf die Oberkante der Rückwand nach Art des Merkmals 5 erübrigten sich zugleich die aufwendigen konstruktiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der weiteren Gestaltung der Rückwand, wie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unschwer erkennen mußte. Bei der Lehre der Offenlegungsschrift mußte diese Wand in ihrem oberen Bereich deshalb in Richtung auf das Innere des Gehäuses verschwenkt oder gezogen werden, um den beim Öffnen des Gehäuses nach hinten überstehenden Teil der Oberschale, an dem sich das Gegengewicht befindet, Platz zu machen und so eine Aufstellung der Vorrichtung an einer Wand zuzulassen. Mit dem Wegfall des Gegengewichts und der dadurch ermöglichten Verlagerung der Schwenkachse in die Ebene der Rückwand drängte sich ihm auf, diese in deutlich vereinfachter Weise als gerade nach oben weisende Fläche auszuführen mit der Folge, daß die hochgeklappte Oberschale in vertikaler Verlängerung nicht nur einer Lotrechten durch die am weitesten nach hinten zeigende Kante der Rückwand, sondern in deren Verlängerung selbst steht (restliches Merkmal 7 b).

Einen erfinderischen Überschuß begründen auch die in Merkmal 7 a erwähnten Gelenke und deren Ausgestaltung nicht. Der Begriff der Gelenke selbst wird, wie seine gleichzeitige Verwendung etwa mit dem Begriff der Scharniere in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 62; Sp. 4 Z. 62) lediglich als allgemeine Umschreibung für die Gestaltung der Verbindung zwischen Ober- und Unterschale verwendet; eine spezifische technische Formgebung wird insoweit dem nacharbeitenden Fachmann durch die Streitpatentschrift nicht offenbart.

II. 1. Die mit dem ersten Hilfsantrag verteidigte Fassung des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der des Hauptantrages dadurch, daß weitere Angaben zur Gestalt der Ober- schale aufgenommen sind. Die damit bezeichnete technische Lehre läßt sich durch eine dem Hauptanspruch entsprechende Merkmalsanalyse mit der Maßgabe umschreiben, daß Gegenstand des Anspruchs eine Sammelstation mit den Merkmalen des erteilten Hauptanspruchs ist, zu denen für das durch Aufklappen gebildete Dach die folgenden Merkmale hinzutreten:

7 d) das den Gehäuseinnenraum und

7 e) den Vorraum vor dem Gehäuse nach oben abschirmt.

2. Die mit der durch diesen Hilfsantrag beschriebenen Lehre verbundenen Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch sind zulässig.

Dem im Nichtigkeitsverfahren beklagten Patentinhaber steht es nach der Rechtsprechung des Senats grundsätzlich frei, den Umfang zu bestimmen, innerhalb dessen er sein Schutzrecht gegenüber der begehrten Nichtigerklärung verteidigen will (BGHZ 21, 8 f.; BGH, Beschl. v. 16.1.1990 - X ZB 24/87, GRUR 1990, 508 - Spreizdübel). Ihm ist allerdings verwehrt, dessen Schutzbereich über den erteilten Gegenstand hinaus zu erweitern, oder diesen Gegenstand durch einen anderen zu ersetzen (BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine).

Eine Erweiterung in diesem Sinne enthalten die Änderungen der Schutzansprüche mit dem durch den ersten Hilfsantrag verteidigten Inhalt nicht. Es handelt sich lediglich um zusätzliche, den Gegenstand des Schutzbegehrens beschränkende (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze) Merkmale, die in der Beschreibung der Streitpatentschrift (Sp. 2, Z. 33) ausdrücklich erwähnt sind und deren Zugehörigkeit zu der unter Schutz gestellten Lehre sich dem fachkundigen Leser der Streitpatentschrift ohne weiteres erschließt. Diese will eine gegen Witterungseinflüsse geschützte Sammelstation zur Verfügung stellen (Sp. 1 Z. 67, Sp. 2 Z. 36 f.), für die ein Dach aus der Sicht des Fachmanns unerlässlich ist. Als dieses bietet die Streitpatentschrift bei geöffnetem Zustand des die Sammelvorrichtung bildenden Gehäuses nur die dann waagerecht stehende Vorderseite der Oberschale an, die zudem ausdrücklich als das zur Lösung des technischen Problems bestimmte Mittel bezeichnet wird. Diese soll nach Sp. 2 Z. 36 auch den Vorraum überdecken.

3. Auch zur Entwicklung einer solchen Sammelstation bedurfte es indessen einer erfinderischen Tätigkeit nicht.

a) Aus der deutschen Offenlegungsschrift 27 25 910 war dem nacharbeitenden Fachmann bekannt, die Oberschale als Dach für den durch die Unterschale gebildeten Raum zu verwenden. Hierauf weist Anspruch 8 sowie die Beschreibung auf S. 6 Z. 7 f. ausdrücklich hin (Merkmale 7 c, 7 d).

b) Wählt der Fachmann für das Gehäuse die für ihn nach dem oben Gesagten naheliegende Quaderform, so steht dieses Dach zwangsläufig über die Unterschale hinaus und deckt einen Vorraum ab (Merkmal 7 e), dessen Größe auch im Streitpatent nicht festgelegt ist.

Als Behälter zur Aufnahme gewerblicher Abfälle insbesondere in flüssiger Form, deren geschützte Aufbewahrung einer der Anwendungsfälle für die patentgemäße Vorrichtung nach der Beschreibung des Streitpatents ist, kommen nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, in erster Linie Fässer und vergleichbare Gefäße in Betracht. Diese weisen in der Regel eine Form auf, bei der die Höhe ihre Breite bzw. Tiefe deutlich übersteigt. Der gerichtliche Sachverständige ist insoweit anschaulich von einem Verhältnis von 2 : 1 ausgegangen. Das legte es aus der Sicht eines mit der Entwicklung einer gattungsgemäßen Sammelstation befaßten Konstrukteurs nahe, dieser die Gestalt eines auf einer Schmalseite stehenden Quaders zu geben. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt. Eine Anordnung, bei der mehrere Gefäße aus der Sicht des Benutzers hintereinander aufgestellt werden

können, mußte dem Fachmann schon wegen der damit verbundenen Nachteile als ungeeignet erscheinen. Zum einen ist der Benutzer in einem solchen Fall gezwungen, das Befüllen der Gefäße in der hinteren Reihe über die der vorderen vorzunehmen, durch die er behindert und möglicherweise Gefahren ausgesetzt wird. Zum anderen können Gefäße aus der hinteren Reihe nicht ohne weiteres aus dem Gehäuse zum Abtransport herausgenommen werden, falls sie vor denen der ersten Reihe gefüllt sein sollten. Zu Recht hat der gerichtliche Sachverständige daher ausgeführt, daß der Fachmann eine Ausführung bevorzugen wird, die - aus der Sicht des Benutzers gesehen - lediglich eine Reihe von Müllbehältern aufnimmt. Das führte ihn zwangsläufig zu einer Form, bei der die Höhe des Gehäuses seine Tiefe übersteigt. Bei den Abmessungen der Sammelstation muß er lediglich an den Seiten und oberhalb der Müllbehälter Raum vorsehen, um die Gefäße greifen und Abweichungen von üblichen Größen der Behälter Rechnung tragen zu können. Für weitere Abweichungen bestand aus seiner Sicht kein Anlaß; das legte es ihm nahe, sich bei der Gestaltung des Gehäuses im übrigen an den Abmessungen der Behälter zu orientieren und demgemäß die Sammelstation mit einer ihre Tiefe übersteigenden Höhe auszustatten.

Bei dieser Ausgangsform führt die durch die deutsche Offenlegungsschrift 27 25 910 gelehrt diagonale Aufteilung der Seitenflächen notwendig dazu, daß die Oberschale nach einem Verschwenken nach oben über die Unterschale herausragt. Nach dieser Bewegung liegt die Vorderwand um 90° gedreht über der Unterschale. Da die Höhe des Gehäuses seine Tiefe übersteigt, ist das durch das Verschwenken entstandene Dach notwendig mit einer größeren Tiefe ausgestattet als das

Gehäuse. Dabei bietet sich dem Fachmann ohne weiteres an, diese zusätzliche Fläche nach-vorne überstehen zu lassen; eine andere, nach hinten weisende Anordnung hätte, wie er aufgrund einfacher Überlegungen erkennt, zur Folge, daß die Sammelstation nicht wie von ihm angestrebt unmittelbar an einer Wand aufgestellt werden kann (vgl. Merkmal 7 a).

Insoweit kann dem Streitpatent ein erfinderischer Überschuß auch nicht deshalb zugebilligt werden, weil es den Vorteil eines überstehenden Daches ausdrücklich hervorhebt. Diesen erkannt zu haben, genügt allein zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit nicht. Über den Stand der Technik hinausgehende Mittel zur Verwirklichung dieses Vorteils werden aber weder in der Fassung der Hilfsanträge als Gegenstand der Erfindung beansprucht noch ergeben sie sich aus der Patentbeschreibung. Daß - wie der Privatgutachter der Patentinhaberin ausgeführt hat - dazu eine bestimmte Konstruktion, insbesondere die Formgebung der Seitenflächen, die Verwendung bestimmter Winkel und weitere Einzelheiten erforderlich sind, wird in der Streitpatentschrift nicht erwähnt. Beschrieben wird vielmehr allein der mit der Lehre des Streitpatents insoweit - auch - beabsichtigte Effekt.

III. 1. Der Gegenstand der mit dem zweiten Hilfsantrag beanspruchten Lehre unterscheidet sich von der des ersten Hilfsantrages durch die Aufnahme des folgenden zusätzlichen Merkmals:

- 7 f) Der Raum unter dem Dach weist zumindest Stehhöhe auf.

2. Auch die Einbeziehung dieses weiteren Merkmals in den Schutzanspruch enthält eine inhaltliche Einschränkung der unter Schutz gestellten Lehre und ist als solche zulässig. Darauf, daß das Dach gegebenenfalls Stehhöhe aufweisen soll, ist in Sp. 2 Z. 51 der Beschreibung des Streitpatents ausdrücklich hingewiesen. Daß es sich dabei um ein zur Erfindung gehöriges Merkmal handelt, ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 2. Die von diesem offenbarte Sammelstation soll das Befüllen von (Abfall-)Sammelgefäßen ermöglichen, die in ihr geschützt aufbewahrt werden. Das bedingt eine Zugänglichkeit der Behälter, die im besonderen Maße gewährleistet wird, wenn das Dach beim Befüllen nicht im Wege steht, vor allem also dann, wenn unmittelbar an die Behälter herangetreten werden kann.

3. Die so bezeichnete Lehre beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ein Gehäuse, bei dessen Aufklappen ein Dach entsteht, unter dem eine Person stehen kann, konnte der Fachmann ebenfalls der deutschen Offenlegungsschrift 27 25 910 entnehmen. Diese lehrt - worauf auf S. 2 Z. 11 f. ausdrücklich hingewiesen wird - als Einsatzmöglichkeit des geschützten Gehäuses auch die Verwendung als Sitzplatz, Unterstand oder Verkaufskiosk. Eine solche Nutzung setzt, wie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens als nahezu selbstverständlich erkennen mußte, voraus, daß der Benutzer unter das Dach treten kann, dieses also zumindest Stehhöhe aufweist. Ein Unterstand, den der Benutzer nur gebückt betreten kann und in dem er diese Haltung beibehalten muß, würde aus der Sicht des Fachmanns seinen Zweck verfehlen.

Ohne Erfolg macht die Beklagte demgegenüber geltend, das Streitpatent müsse insoweit deshalb als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden, weil sich die beanspruchte Kombination nur bei Einhaltung bestimmter Abmessungen verwirklichen lasse. Zum einen sind Gegenstand der im Streitpatent offenbarten Lehre nicht diese Abmessungen, sondern nur die Kombination der angestrebten Effekte, die als solche im Stand der Technik bekannt waren. Zum anderen hat die Klägerin zu Recht darauf hingewiesen, daß das Streitpatent in der mit diesem Hilfsantrag verteidigten Fassung nicht die Einhaltung einer bestimmten Höhe vorschreibt. Schon der verwendete Begriff der Stehhöhe ist lediglich ein relativer, von der Größe des jeweiligen Benutzers abhängiger Wert. Hinzu kommt, daß dieser Wert nach der Lehre des Hilfsantrags nicht exakt eingehalten werden muß, sondern nur nicht unterschritten werden darf. Insoweit läßt sich zugunsten des Streitpatents daher auch nichts daraus herleiten, daß - wie die Beklagte geltend macht - das Gehäuse vergleichsweise bequem nur dann geöffnet und geschlossen werden kann, wenn das Dach in geöffnetem Zustand nicht zu weit von dem Benutzer entfernt ist.

IV. 1. Der Gegenstand der im dritten Hilfsantrag bezeichneten Lehre unterscheidet sich von den vorgenannten dadurch, daß er als weiteres Merkmal die Verwendung einer Plattform hinzunimmt. Damit läßt sich die von ihm erfaßte Sammelvorrichtung mit den Merkmalen des Hilfsantrages 2 und der folgenden Ergänzung beschreiben:

8. Im Gehäuse ist in etwa gleicher Ebene wie die Rückwand eine Plattform oder dergleichen angeordnet.

2. Die mit diesem Antrag bezeichnete Änderung gegenüber dem ursprünglichen Anmeldegegenstand ist unzulässig, weil sie diesen - wie die Klägerin mit Recht geltend macht - inhaltlich verändert. Die Verteidigung des Schutzrechtes mit veränderten Schutzansprüchen findet ihre Grenze in dem Gegenstand des erteilten Patents. Der Patentinhaber darf weder dessen Schutzbereich erweitern, noch an die Stelle der ihm erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere (ein aliud) setzen (BGHZ 66, 17 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Das ist der Fall, wenn der Fachmann diese in den geänderten Ansprüchen beschriebene Lehre nur unter Aufbietung einer schöpferischen Tätigkeit auffinden könnte, sie also nicht in der Patentschrift offenbart ist. Eine zulässige Änderung setzt daher voraus, daß die zusätzlich aufgenommenen Merkmale für den Durchschnittsfachmann bei Lektüre der Patentschrift ohne erfinderisches Bemühen als zu der beanspruchten Lehre gehörig zu erkennen waren (vgl. dazu BGH, Urt. v. 3.3.1977 - X ZR 22/73, GRUR 1977, 598 - Autoskooterhalle; BGHZ 66, 17 - Alkylendiamine I; 71, 152, 156 - Spannungsvergleichsschaltung; 110, 123, 125 - Spleißkammer; BGH, Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88 - Bodenwalze, GRUR 1991, 307; Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92 - Datenträger, NJW-RR 1995, 104). Daran fehlt es hier.

Zwar ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ebenso wie in der Patentschrift selbst auch von einer Plattform die Rede, die jedoch durch spezifische Merkmale gekennzeichnet wird, die in dem im Hilfsantrag hinzugetretenen Merkmal nicht wiederkehren. Der einzig erkennbare Zweck ist die Ableitung einer eventuellen elektrischen (statischen) Aufla-

dung, die bei in den Behältern aufbewahrten brennbaren Abfällen als gefährlich angesehen wird. Auf diesen besonderen Zweck wird in Sp. 3 Z. 6 ff. hingewiesen. Dort wird eine Plattform erwähnt, die mit zwei Stützen oder Füßen innerhalb und mit zwei weiteren außerhalb des wannenartigen Bodens der Unterschale ruht, so daß über diese eine elektrisch leitende Verbindung zu einer Erdleitung hergestellt werden kann. Das bedingt, daß die Stützen oder Füße mit dem das Gehäuse umgebenden Boden in Verbindung stehen, da sich sonst eine die als gefährlich bezeichnete statische Aufladung ableitende elektrische Verbindung nicht herstellen läßt.

Die im folgenden Satz in der Beschreibung des Streitpatents enthaltene Anregung, Ober- und Unterschale elektrisch leitend zu beschichten, wenn sie aus nicht leitendem Kunststoff gefertigt sind, versteht der nacharbeitende Fachmann als eine weitere Ausgestaltung dieses besonderen, auf die Ableitung überschüssiger Ladungen gerichteten Aufbaus. Das hat der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt. Seine Darstellung wird durch den nachfolgenden Satz (Sp. 3 Z. 22 ff.) bestätigt, der wiederum die Ableitung von elektrischen Aufladungen über die außerhalb der Schale stehenden Füße der Plattform aufgreift und nur verständlich ist, wenn auch die unmittelbar davorstehenden Angaben zur Beschichtung von Ober- und Unterschale diesen Fall betreffen. Anregungen dafür, die Plattform auch allein deswegen innerhalb des wannenartigen Bodens anzuordnen, um etwa ein Verschmutzen der Müllbehälter durch in der Wanne gesammelte Abfälle zu vermeiden, kann der Fachmann diesen Angaben der Streitpatentschrift nicht entnehmen, wie auch der gerichtliche Sachverständige annimmt. Ein derartiger

weitergehender Zweck der Plattform kann sich ihm allenfalls aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnis oder eines sonstigen weitergehenden Vorverständnisses erschließen. Damit aber handelt es sich nicht um eine durch das Streitpatent vermittelte Lehre.

Die erneute Erwähnung der Plattform in Sp. 4 Z. 20 f. vermittelt dem Fachmann keine weitergehende Erkenntnis. Nachvollziehbar und den Senat überzeugend hat der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, daß der die Streitpatentschrift lesende Durchschnittsfachmann in der an dieser Stelle angesprochenen Plattform lediglich die zuvor in S. 3 behandelte erkennt und ihr allein die Funktion beimißt, bei der Beseitigung elektrischer Aufladungen mitzuwirken.

Auf eine solche Plattform ist der Gegenstand der beanspruchten Lehre nach dem dritten Hilfsantrag nicht beschränkt. Dieser schließt insbesondere eine allein den Innenraum der Sammelstation ausfüllende Plattform ein, deren Zweck nicht die Ableitung derartiger Aufladungen, sondern in erster Linie nur die Verhinderung von Verschmutzungen sein kann. Da dieser aus der Sicht des fachkundigen Lesers in der Streitpatentschrift nicht erwähnt ist, wird damit der Gegenstand der in dem erteilten Anspruch unter Schutz gestellten Lehre verlassen.

V. Nach alledem fehlt dem Streitpatent in allen verteidigten Fassungen die Patentfähigkeit. Die Berufung ist daher mit der Kostenfolge aus § 110 Abs. 3 Satz 1 Patentgesetz 1981 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Melullis

