

BUNDESGERICHTSHOF

42

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 11/88

URTEIL

Verkündet am:
4. Dezember 1990
Welte
Justizobersekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des John David C [REDACTED], [REDACTED] U [REDACTED], I [REDACTED], Ver-
einigtes Königreich,

Beklagten und Berufungsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte
Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. D. [REDACTED],
Dipl.-Ing. Ch. [REDACTED] und
Dr. rer. nat. U. [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED] -

gegen

die unter der Firma S [REDACTED] H [REDACTED] F [REDACTED] +
M [REDACTED] handelnde offene Handelsgesellschaft, F [REDACTED] straße [REDACTED],
L [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftenden
Gesellschafter Kurt F [REDACTED], Doris M [REDACTED] und Herbert
M [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte
Dipl.-Phys. Dr. H. [REDACTED] und
Dipl.-Phys. Dr. J. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 1990 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 29. September 1987 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents 27 46 580 (Streitpatents), das am 15. Oktober 1977 unter Inanspruchnahme der Unionsprioritäten vom 18. Oktober 1976 und 12. April 1977 angemeldet worden ist. Das Patent ist mit folgenden Patentansprüchen erteilt worden:

1. Perücke oder Haarteil mit einer netzartigen Montur und daran angeknüpften Haaren, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die netzartige Montur aus synthetischen Fäden oder Garnen besteht, deren mittlerer Durchmesser höchstens 0,11 mm und deren Reißkraft mindestens 0,2 kg beträgt und deren Steifheit mindestens 3:1 ist, und daß die Montur eine stabile Maschenstruktur mit einer Maschengröße von 6 bis 18 Maschen/cm sowie einen Berstdruck von mindestens 1,4 daN/cm² aufweist.

- 3 -

2. Perücke oder Haarteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die netzartige Montur der Kopfform entsprechend thermofixiert ist.
3. Perücke oder Haarteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die netzartige Montur eine Bobinet-Ware ist.

Die Klägerin hat gegen dieses Patent Nichtigkeitsklage erhoben, Nichtigkeitsklärung in vollem Umfang beantragt und geltend gemacht, dem Streitpatent fehle schon im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik zumindest die erforderliche Erfindungshöhe. Außerdem hat die Klägerin mehrere offenkundige Vorbenutzungen behauptet.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, daß der Patentanspruch 1 eine durch Einbeziehung des Anspruchs 3 eingeschränkte Fassung erhält. Er ist den Darlegungen der Klägerin zur Frage der Schutzfähigkeit des Streitpatents entgegengetreten und hat die offenkundigen Vorbenutzungen bestritten.

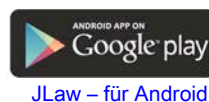
Das Bundespatentgericht hat durch Urteil vom 29. September 1987 das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt und dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Dagegen richtet sich die Berufung des Beklagten. Er beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen,



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



daß in den Patentanspruch 1 das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 3 eingefügt wird und der erteilte Patentanspruch 2 als einziger Unteranspruch unverändert bestehen bleibt.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.

Zur Begründung ihrer widerstreitenden Anträge wiederholen die Parteien im wesentlichen ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Professor Dr. Z. vom Deutschen Wollforschungsinstitut an der TH A. hat auf Anforderung des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Beklagten bleibt ohne Erfolg.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Perücke oder ein Haar-
teil, bestehend aus einer als Unterlage dienenden Montur und
daran angeknüpften Haaren. Nach der Patentbeschreibung soll
unter dem Ausdruck "Montur" ein Stück Maschengewebe zu ver-
stehen sein, das der Fläche und Form des Teils des Kopfes

entspricht, auf den die Perücke oder das Haarteil passen soll (Sp. 1 Z. 29 bis 32). Hinsichtlich vorbekannter Monturen wird in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Sp. 1 Z. 37 bis 56) bemängelt, sie könnten teilweise nur unzureichend an die Kopfform angepaßt werden, wodurch das natürliche Aussehen beeinträchtigt werde. In Bezug auf einen aus der vorveröffentlichten DE-OS 2 060 049 bekannten Stand der Technik wird sodann ausgeführt, es sei dort eine Montur aus eng gewebter, luftdurchlässiger Gaze vorgesehen, die jedoch keine stabile Maschenstruktur habe. Das Einziehen und Verknoten der Haare verursache Löcher. Die Gaze könne daher durch die Haare hindurch sichtbar werden. Eine dauerhafte Formgebung sei ohne weitere Hilfsmittel, wie Beschichtung mit Kunststoff vor dem Einknüpfen der Haare, nicht möglich.

Hiervon ausgehend wird das durch die Erfindung gelöste Problem (die "Aufgabe") darin gesehen, eine Perücke oder ein Haarteil zu schaffen, welche(s) eine unter Wärmeeinfluß gut verformbare Montur aufweist, die gut an die Kopfform anpaßbar ist, welche außerdem ein natürliches Aussehen, eine geringe Auftragsdicke und gute Luftdurchlässigkeit sowie Festigkeit hat (Sp. 2 Z. 2 bis 7).

Das genannte Problem soll gelöst werden durch die Kombination der in den erteilten Patentansprüchen 1 und 3 enthaltenen Merkmale, die in der verteidigten eingeschränkten Fassung des Patentanspruchs 1 in zulässiger Weise zusammengefaßt sind. Diese Merkmale lassen sich wie folgt aufgliedern:

Die Montur der Perücke oder des Haarteils

1. ist netzartig,
2. hat eine stabile Maschenstruktur,
3. ist eine Bobinet-Ware,
4. besteht aus synthetischen Fäden oder Garnen,
 - a) deren mittlerer Durchmesser höchstens 0,11 mm beträgt,
 - b) deren Reißkraft mindestens 0,2 kg beträgt,
 - c) deren Steifheit mindestens 3:1 beträgt,
5. hat eine Maschengröße von 6 bis 18 Maschen/cm
6. und einen Berstdruck von mindestens 1,4 daN/cm².

In der vorstehenden Merkmalsaufstellung ist nicht besonders berücksichtigt, daß nach der Patentbeschreibung unter einer Montur im Sinne des Klagepatents ein "Maschengewebe" zu verstehen sein soll. Eine solche in dem allgemeinen Begriff der Montur noch nicht enthaltene zusätzliche Anforderung ist in der weiteren Qualifizierung des Merkmals 3 hinreichend erfaßt und bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

II.

Die mit der Kombination der vorstehenden Merkmale definierte Lehre ist im Vergleich mit dem vorbekannten druckschriftlichen Stand der Technik unbestritten neu und fortschrittlich. Das sieht auch der gerichtliche Sachverständige so. Die in Streit stehende Lehre ist jedoch im Hinblick auf den Stand der Technik und in Übereinstimmung mit den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen als nicht erfinderisch zu werten. Das Patent ist daher gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 vom Bundespatentgericht zu Recht für nichtig erklärt worden.

1. In Übereinstimmung mit den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen kann davon ausgegangen werden, daß ein mit der Entwicklung von Perücken befaßter Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents einerseits über den Wissensstand eines Friseurmeisters und andererseits - etwa durch den Besuch einer entsprechenden Fachschule - über beträchtliche Grundkenntnisse im Bereich der Textiltechnik verfügte. Für einen solchen Fachmann war es auf Grund des als bekannt zu unterstellenden druckschriftlichen Standes der Technik naheliegend, eine Perückenmontur mit den Merkmalen des Streitpatents auszubilden.

2. Ein solcher Fachmann konnte insbesondere aus der etwa ein Jahr vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichten US-PS 3 905 378 entnehmen, daß eine gute Perückenmontur vor allem folgenden Anforderungen gerecht werden muß: Sie sollte leicht, weitgehend unsichtbar

und gut luftdurchlässig sein; sie sollte entsprechend einer vorbestimmten Kopfform geformt und sicher an der Kopfhaut befestigt werden können; sie sollte ferner bei normaler Benutzung nicht zerissen oder verformt werden; und auf Grund dieser Eigenschaften sollte es schließlich möglich sein, eine Perücke zu waschen und zu kämmen, während sie auf der Kopfhaut sitzt. Dies soll nach den Ausführungen der Entgegnhaltung dann erreicht werden, wenn die Montur aus einem Netzwerk geformt wird, das seinerseits durch ein transparentes einfaseriges Plastikmaterial, vorzugsweise durch Nylon gebildet wird. Eine stabile Maschenstruktur soll dadurch erreicht werden, daß die das Netzwerk bildenden Fäden an ihren Kreuzungspunkten miteinander verschweißt werden. Es wird darauf hingewiesen, daß eine Montur aus solchem Kunststoffmaterial unter Wärmebehandlung gut einer vorbestimmten Kopfform angepaßt und in dieser Form stabilisiert werden kann.

Insgesamt wird dem Fachmann mit dieser Entgegnhaltung eine Perückenmontur vorgeschlagen, welche bereits die Merkmale 1, 2, 4 (ohne Untermerkmale) und 5 aufweist. Das letztgenannte Merkmal ergibt sich daraus, daß in der Entgegnhaltung eine Maschengröße beispielhaft genannt ist, die innerhalb des im Merkmal 5 genannten Bereichs liegt, und daß dieser Bereich dem Fachmann auf Grund seiner allgemeinen Berufserfahrung ohnehin im wesentlichen dadurch vorgegeben war, daß die Maschenweite einerseits hinreichend groß sein muß, um noch ein Einknüpfen der Haare zu ermöglichen, und andererseits hinreichend klein sein muß, um einen natürlich wirkenden dichten Haarbesatz zu gewährleisten.

Wegen der konkreten Fadeneigenschaften (Untermerkmale 4a bis 4c) enthält die Entgegenhaltung keine weiteren Vorgaben; sie überläßt die Auswahl des geeigneten Fadens dem Fachmann. Nur beispielsweise wird eine Fadendicke von 0,005 inches (= 0,127 mm) genannt, damit wird jedoch die Verwendung dünnerer Fäden nicht ausgeschlossen. Ein Wert für den Berstdruck (Merkmal 6) wird nicht genannt.

Der wichtigste Unterschied zur Lehre des Streitpatents besteht darin, daß das Kunststoffnetz der Entgegenhaltung keine Bobinet-Ware ist. Zur Herstellung eines Netzes mit stabiler Maschenstruktur wird vielmehr vorgeschlagen, mit dem Ausgangsfaden zwischen zwei Nagelreihen eine erste Reihe paralleler Fäden und darüber um 90° versetzt eine zweite Reihe zu spannen, die beiden Fadenlagen unter Einwirkung von Druck und Hitze an den Kreuzungspunkten miteinander zu verschweißen und das so erhaltene Netzwerk dann der weiteren Verarbeitung zuzuführen. Ein derartiges Netzwerk hat für den Fachmann unschwer zu erkennende schwerwiegende Nachteile: Es ist umständlich herzustellen, die Fäden werden durch den Verschweißungsvorgang in ihrer Stabilität stark beeinträchtigt, und das Netzwerk ist sehr starr, was die weitere Verarbeitung erschwert und das Tragegefühl beeinträchtigt.

Für den Fachmann war es daher nahegelegt, sich nach einem anders strukturierten Netzmaterial umzusehen, das nicht mit diesen Nachteilen verbunden war, das insbesondere mit geringerem Aufwand in Serie gefertigt werden konnte, auch über eine möglichst stabile Maschenstruktur verfügte und mit dem auch die übrigen in der US-PS 3 905 378 herausgestellten Vorteile verwirklicht werden konnten. Insoweit

bot sich in erster Linie die Verwendung einer Bobinet-Ware an. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen gehörte es nämlich am Prioritätstag des Streitpatents zu dem bei einem Perückenmacher voraussetzenden textiltechnischen Grundwissen, daß sich gerade eine Bobinet-Ware im Vergleich zu anderen Web- und Wirkwaren infolge einer wesentlich festeren Faden-Verknüpfung durch eine besondere Maschenstabilität auszeichnet.

3. Die Verwendung einer Bobinet-Ware (= Tüll) ist zudem bereits in der dem Wissen des Durchschnittsfachmanns zuzurechnenden US-PS 2 814 301 aus dem Jahre 1957 als geeignete Unterlage bei Perücken vorgeschlagen worden. Zwar wird Bobinet-Ware dort nur für den mit Haaren besetzten vorderen Ansatz einer im übrigen aus Kunststoffolie bestehenden Unterlage vorgeschlagen. Damit war aber jedenfalls zum Ausdruck gebracht, daß vor allem eine Bobinet-Ware in Betracht kam, wenn man überhaupt an Stelle einer geschlossenen Folie eine netzartige Struktur als Unterlage nehmen wollte. Nachdem der Fachmann durch die bereits erörterte US-PS 3 905 378 über die grundsätzlichen Vorteile einer netzartigen Struktur belehrt worden war, ergab sich aus der US-PS 2 814 301 die Anregung, die dort vorgeschlagene Netzstruktur aus Bobinet-Ware für die gesamte Montur und nicht nur für einen Teil derselben zu verwenden. Dabei war zugleich ausdrücklich angegeben, daß eine solche Unterlage vorzugsweise aus Nylon hergestellt werden konnte (Sp. 2 Z. 2 = Übers. S. 3 Abs. 1).

4. Nachdem es dem Fachmann zumindest durch eine Zusammenschau der US-Patentschriften 2 814 301 und 3 905 378

nahegelegt war, eine Perückenmontur mit den Merkmalen 1 bis 5 (ohne die Untermerkmale 4 a bis 4 c) zu schaffen, bedurfte es - um zur Lehre des Streitpatents zu kommen - noch der Auswahl eines geeigneten Fadens mit den Untermerkmalen 4 a bis 4 c. Entgegen der vom Beklagten vertretenen Ansicht und in Übereinstimmung mit der Beurteilung durch das Bundespatentgericht und mit den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen erforderte das jedoch keine Tätigkeit, die für sich genommen oder in Kombination mit den zuvor erörterten Maßnahmen als erfinderisch gewertet werden könnte.

Da in den genannten beiden Patentschriften Nylonfäden ohne weitere Konkretisierung des in Betracht kommenden Bereichs als geeignete Ausgangsmaterialien genannt waren, war der Fachmann unmittelbar aufgerufen, sich selber um die Auswahl geeigneter Fäden zu bemühen. Im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungszweck mußte es für ihn eine Selbstverständlichkeit sein, daß die Fäden einerseits möglichst dünn und daher weitgehend unsichtbar und andererseits ausreichend reißfest sein mußten; im übrigen gab der erörterte Stand der Technik dem Fachmann keine Vorgaben, die geeignet gewesen sein könnten, ihn bei seiner Suche nach geeigneten Fäden in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Um zu einem geeigneten Faden zu kommen, mußte sich der Fachmann danach umsehen, welche Materialien aus Nylon oder ähnlichem Stoff von der einschlägigen Industrie für welche speziellen Anwendungszwecke angeboten wurden. Solche Informationen bot insbesondere die Technische Mitteilung Nr. 1082 der Firma ICI aus dem Jahre 1964, in der u.a. die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des unter der Marken-

bezeichnung "Brulon" angebotenen Nylontyps 66 (in anderer Schreibweise auch als Nylon 6,6 bezeichnet) beschrieben werden. Hierzu werden u.a. ein Durchmesser von 0,0035 inches und eine Reißkraft von 3710 kg/cm² angegeben, was bei einer Umrechnung auf die in den Merkmalen 4 a und 4 b genannten Maßeinheiten den dort angegebenen Werten entspricht. Das Nylon mit diesen Eigenschaften hat zugleich eine dem Merkmal 4 c entsprechende Steifheit, was in Übereinstimmung mit der nicht angegriffenen Feststellung des angefochtenen Urteils aus den Angaben der Streitpatentschrift (Sp. 3 Z. 40 ff.) entnommen werden kann. Da das so charakterisierte Fadenmaterial nach den Angaben der "Technischen Mitteilung Nr. 1082" bereits in großem Umfang für den Einsatz von Perücken und Haarteilen eingesetzt wurde, konnte der Fachmann dieses Material nicht unberücksichtigt lassen.

Allerdings wird in der ICI-Mitteilung unter der Bezeichnung "Brulon" ein den Anforderungen des Streitpatents entsprechendes Fadenmaterial nur in einer "Standard-Länge" von 112 cm angeboten und wäre in dieser Form nicht zur Herstellung einer Perückenmontur geeignet gewesen. Der Fachmann wußte jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, daß eine Nylon-Faser, auch wenn sie letztlich in kurzen Schnittlängen ausgeliefert wird, zunächst stets als Endlos-Produkt hergestellt wird; ihm konnte es daher nicht zweifelhaft erscheinen, daß die Firma ICI oder eine ihrer Lizenznehmerinnen auf Anfrage und bei einem wirtschaftlich hinreichend interessanten Angebot bereit und in der Lage gewesen wäre, die gleiche Faser auch in großen Längen auf Spulen auszuliefern. Das kommt auch in der ICI-Mitteilung dadurch zum Ausdruck, daß Nylon 66 nicht nur

unter der Kennzeichnung "Brulon" und anderen Kennzeichen als geschnittene Ware mit definierten Längen sondern außerdem als Endlos-Material - "continous" - z.B. unter der allgemeinen Bezeichnung "Monofaser 243" speziell für Webzwecke in verschiedenen Stärken angeboten wird, u.a. in der Stärke von 0,004 inches auf Anfrage; das entspricht einer Stärke von 0,1016 mm und liegt immer noch im Rahmen des Merkmals 4 a.

Da dem Fachmann die Verwendung von Nylonfäden für eine Perückengarnitur nicht erst durch die ICI-Mitteilung nahegebracht werden mußte, sondern bereits durch die zuvor erörterten US-Patentschriften ausdrücklich empfohlen worden war, hatte er keine Veranlassung zu Überlegungen darüber, ob sich die in der ICI-Mitteilung erwähnte Verwendung von Nylon ("Brulon") in einer Stärke von 0,089 mm für Perücken an sich nur auf eine Verwendung für das Perückenhaar bezogen haben könnte. Allein schon der Umstand, daß dieses Material überhaupt für Perücken angeboten wurde, mußte unter den gegebenen Umständen dazu führen, es auch für die Monturherstellung in Betracht zu ziehen. Das gilt umsomehr, als es dem Fachmann nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ohnehin eine vertraute Vorstellung war, daß Perückenhaare und Montur vielfach aus dem gleichen Material gefertigt wurden. Etwaige Bedenken wegen einer ausreichenden Festigkeit konnten durch die hierzu gemachten Maßangaben der ICI-Mitteilung behoben werden.

5. Der Beklagte beruft sich ohne Erfolg auf den von ihm behaupteten Umstand, daß die erfindungsgemäße Montur erstmals im Jahre 1976 geschaffen worden sei, obwohl die tech-

nischen Voraussetzungen schon viele Jahre vorher gegeben gewesen seien und obwohl die erfindungsgemäße Montur mit ihren erheblichen Vorteilen einem schon lange bestehenden Bedürfnis gerecht geworden sei. Dieser Umstand ist im vorliegenden Fall deswegen kein gewichtiges Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, weil er schon mit dem geringen Marktgewicht der Perückenhersteller gegenüber den Herstellern synthetischer Fäden erklärt werden kann. Da der einzelne Perückenhersteller jeweils nur relativ bescheidene Mengen Fäden für seine Perückenmonturen einkauft, hat er es schwer, die ihn beliefernden Hersteller davon zu überzeugen, daß es für diese auch wirtschaftlich lohnend sein könnte, einen seinen besonderen Bedürfnissen entsprechenden neuen Web- oder Wirkstoff in das Produktionsprogramm aufzunehmen. Von dem Bedarf der Textilindustrie hängt es wiederum ab, wie weit sich auch die Hersteller von Nylonfäden bereit und in der Lage zeigen, Fäden in der jeweils gewünschten Qualität und Menge zu liefern. Solche allein auf wirtschaftlichen Gründen beruhende Schwierigkeiten bei der praktischen Ausführung einer Lehre sprechen nicht dagegen, daß die Lehre an sich nahegelegen hat, wie das für die hier in Streit stehende Lehre des Streitpatents im einzelnen dargelegt wurde.

6. Die Festlegung eines bestimmten Berstdrucks gemäß Merkmal 6 liefert zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keinen ins Gewicht fallenden Beitrag, da sich der Berstdruck praktisch zwangsläufig aus den übrigen, die Festigkeit des Gewebes bestimmenden Merkmalen ergibt. Inso weit schließt sich der Senat den überzeugenden Ausführungen des angefochtenen Urteils und des gerichtlichen

Sachverständigen an, denen der Beklagte nicht entgegengetreten ist.

III.

Mit dem Patentanspruch 1 war zugleich auch der Patentanspruch 2 für nichtig zu erklären, da er lediglich eine Thermofixierung vorschlägt. Das war insbesondere schon aus der US-PS 3 905 378 bekannt und daher nicht geeignet, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu begründen.

Da die Patentfähigkeit des Streitpatents schon aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik zu verneinen ist, kommt es auf die von der Klägerin zusätzlich behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen nicht mehr an.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Melullis