

Nachschlagewerk: ja (nur zu I 7 der Entscheidungsgründe)

BGHZ: nein

PatG §§ 13, 26 Abs. 5

D i a - R ä h m c h e n I V

Ist bei der Erteilung eines Patents dessen Schutzbegehren gegenüber dem in den bekanntgemachten Ansprüchen enthaltenen Schutzbegehren erweitert worden (hier: durch Einfügung des Wortes "vorzugsweise" bei einem Merkmal), so ist im Nichtigkeitsverfahren, wenn der Patentfähigkeit der Erweiterung eine druckschriftliche Vorveröffentlichung (z.B. die bekanntgemachte Anmeldung selbst) entgegensteht, der Schutzzumfang des Patents durch Beseitigung der Erweiterung (hier: durch Streichung des Wortes "vorzugsweise") auf den der bekanntgemachten Anmeldung zukommenden Schutzzumfang zurückzuführen.

BGH, Urt. v. 27. November 1969 - X ZR 15/66 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 15/66

URTEIL

Verkündet am
27. November 1969
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentrechtssache

der Firma L [REDACTED] Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar K [REDACTED],
A [REDACTED], N [REDACTED] Straße [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte: Klägerin und Berufungsklägerin,
Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
Ka [REDACTED]
Patentanwälte Dr. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED], A [REDACTED],
U [REDACTED] platz [REDACTED] -

gegen

1. die Firma F [REDACTED]-Projektion Johannes J [REDACTED], Inhaber
Johannes J [REDACTED], E [REDACTED], H [REDACTED] Straße [REDACTED],
2. die Firma Ag [REDACTED]-G [REDACTED] Aktiengesellschaft, L [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,

Beklagte und Berufungsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigte
für beide Beklagte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
Ka [REDACTED]
für die Beklagte zu 1: Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED],
Lü [REDACTED], O [REDACTED] Weg [REDACTED];
für die Beklagte zu 2: Patentanwälte Dr.-Ing. E. Ho [REDACTED]
[REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED] und Dr.
rer.nat.K. H [REDACTED], M [REDACTED],
Maria-T [REDACTED]-Straße [REDACTED] -

betreffend das Patent Nr. 1 103 048

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider und Ballhaus

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts vom 24. Juni 1965 teilweise abgeändert:

Der Patentanspruch 1 des Patents 1 103 048 erhält - teils zur Klarstellung, teils zur Beseitigung einer unzulässigen Erweiterung - folgende Fassung:

- "1. Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende



Stützflächen an allen Rändern gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt, wobei die inneren, hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück bilden."

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu drei Vierteln und den beiden Beklagten zu einem Viertel auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagten sind Inhaber des aufgrund einer Anmeldung des Diplomkaufmanns Walter Z[REDACTED] vom 2. September 1957 erteilten, einen Diapositivrahmen aus Kunststoff betreffenden Patents 1 103 048 (Streitpatent). Das Patent 1 103 048 ist der Beklagten zu 1, auf die Z[REDACTED] die Anmeldung nach der Bekanntmachung übertragen hatte, als Zusatz zu ihrem Patent 1 071 369 (Hauptpatent) erteilt worden. Im Laufe dieses Berufungsverfahrens ist das Streitpatent durch Verzicht der Beklagten zu 1 auf ihr Hauptpatent selbständig und die Beklagte zu 2 Mitinhaberin des Streitpatents geworden.

Die Patentansprüche des Streitpatents 1 103 048
lauten in der erteilten Fassung:

- "1. Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, nach Patent 1 071 369,

dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

2. Diapositivrahmen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Rahmenhälfte mit einer am äußeren Umfang der Rahmenhälfte ringsum verlaufenden Nut versehen ist, welche sich beim Schließen des Diapositivrahmens durch Zusammendrücken der beiden Rahmenhälften durch die dabei auftretende Dehnungsbeanspruchung mit vergleichsweise großer Kraft elastisch über eine entsprechend geformte, am äußeren Umfang der zweiten Rahmenhälfte ringsum verlaufende Nase legt.
3. Diapositivrahmen, dessen eine Rahmenhälfte nach Anspruch 1 oder 2 ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die andere Rahmenhälfte aus einem glasklaren, ausreichend wärmefesten, verspritzbaren Kunststoff besteht, wobei an die Stelle des Deckglases ein als planparallele Platte ausgebildeter Teil der Rahmenhälfte selbst tritt."

In der am 23. März 1961 ausgegebenen Auslegeschrift 1 103 048 hatte der Anspruch 1 folgenden Wortlaut gehabt:

"1. Diapositivrahmen aus thermoplastischem Kunststoff, bestehend aus zwei schalenartigen Rahmenhälften mit darin durch Umspritzen bei der Herstellung fest eingelagerten Deckgläsern,

dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so eingesetzt sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften auch ein größerer Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt."

Die demgegenüber im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 vorgenommene und von der Klägerin als Erweiterung gewertete Einfügung des Wortes "vorzugsweise" vor den Worten "durch Umspritzen" beruht auf einer Eingabe der Beklagten zu 1 als damaliger Anmelderin vom 2./8. August 1961.

Die Klägerin hat gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG in erster Instanz beantragt, das Patent 1 103 048 hinsichtlich seines Anspruchs 1 für nichtig zu erklären, hilfsweise, es insoweit für teilnichtig zu erklären, als im Oberbegriff des Anspruchs 1 das Wort "vorzugsweise" gestrichen wird.

Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts hat durch Urteil vom 24. Juni 1965 die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Sie beantragt nunmehr, das Patent 1 103 048 unter Aufhebung des angefochtenen Urteils insgesamt für nichtig zu erklären.

Die Klägerin stellt Ausführbarkeit, Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe der patentierten Lehre in Abrede. Sie hält dem Streitpatent das im angefochtenen Urteil noch nicht berücksichtigte französische Patent 902 764, das deutsche Patent 689 229, die deutschen Gebrauchsmuster 1 466 198, 1 727 812 und 1 732 713 sowie hinsichtlich des Anspruchs 2 die Zeichnungen der erst in der Berufungsverhandlung vorgelegten US-Patentschrift 2 603 017 und hinsichtlich des Anspruchs 3 das ebenfalls erst in der Berufungsinstanz eingeführte US-Patent 2 505 250 entgegen. Auf weitere in der ersten Instanz erörterte Entgegenhaltungen ist die Klägerin im Berufungsrechtszug nicht mehr eingegangen. In der Einfügung des Wortes "vorzugsweise" vor den Worten "durch Umspritzen" im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents sieht die Klägerin eine unzulässige Erweiterung des Schutzgegenstandes gegenüber den bekanntgemachten Anmeldeunterlagen (Auslegeschrift). Sie vertritt die Ansicht, die Anmelderin habe im Erteilungsverfahren zunächst auf einen Schutz für solche Ausführungsformen verzichtet, bei denen Deckgläser und Rahmenhälften nicht durch Umspritzen, sondern auf andere Weise zu einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden seien; aber auch unabhängig von einem derartigen Verzicht könnten sich die Beklagten für die nachträgliche Erweiterung im Wortlaut des erteilten Patents allenfalls auf eine Priorität vom 8. August 1961 berufen; sie müßten sich daher sowohl die zuvor, am 23. März 1961 ausgegebene Auslegeschrift zu ihrem eigenen Patent als auch die

ebenfalls vor dem 8. August 1961 (was die Beklagten bestreiten) unter den Bezeichnungen "Lifacolor" und "recticolor" auf den Markt gebrachten Dia-Rähmchen als neuheitsschädlich entgegenhalten lassen, so daß zumindest - im Wege der teilweisen Vernichtung - das Wort "vorzugsweise" im Oberbegriff des Anspruchs 1 gestrichen werden müsse.

Die Beklagten beantragen:

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen,
hilfsweise, und zwar in nachgenannter Reihenfolge:

den Patentanspruch 1 in der Form zu bestätigen,

1. daß im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 in Spalte 6 Zeile 12 hinter den Worten "vordringende Stützflächen" zur Klarstellung die Worte "an allen Rändern" eingefügt und im Oberbegriff in Zeile 5 die Worte "nach Patent 1 071 369" gestrichen werden,

oder:

2. daß der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 zur Klarstellung folgende Fassung erhält:

"dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen an allen Rändern gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den

Deckgläsern verbleibt, wobei die inneren hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspinnende Filmstück bilden",

oder:

3. daß der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 zur Klarstellung folgende Fassung erhält:

"dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch die den Deckgläsern zugewandten Seiten der inneren hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen an allen Rändern gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt, wobei die inneren hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen mit ihren den Deckgläsern abgewandten Seiten zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspinnende Filmstück bilden."

Professor Dr. Cario in Braunschweig ist zum gerichtlichen Sachverständigen ernannt worden. Er hat unter dem 31. Januar 1969 ein schriftliches Gutachten erstattet und hat dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Überschrift und dem Gattungsbegriff des Patentanspruchs 1 einen Diapositivrahmen aus Kunststoff. Der Erfinder geht nach der Beschreibung (Sp. 1 Z. 5 - 8; Sp. 2

Z. 21 - 27) davon aus, daß es an sich bei solchen Rahmen wie auch bei Rahmen aus anderem Material bekannt war, das Filmstück dadurch besser zu schützen, daß es - und zwar nach einer Vielzahl bekannter Verfahren - zwischen zwei Deckgläser aus optisch einwandfreiem Spiegelglas gelegt wird. Die in der Beschreibung erwähnten vorbekannten Formen der Einrahmung zwischen zwei Deckgläsern hält der Erfinder jedoch aus unterschiedlichen Gründen für unzulänglich:

Bei einer der vorbekannten Ausführungsformen werde das Filmstück in eine Papiermaske mit passendem Bildausschnitt eingeklebt und das dergestalt vorbereitete Filmstück zwischen zwei Deckgläsern geeigneter Größe durch Umkleben mit U-förmig geknickten Klebestreifen festgehalten; nachteilig sei hierbei unter anderem, daß das Einrahmen wegen der Vielzahl der erforderlichen Arbeitsgänge umständlich und zeitraubend sei (Sp. 1 Z. 15 - 24).

Bei einem anderen vorbekannten Rahmen seien die Deckgläser an eine an der Gegenseite selbstklebende Doppelmaske angeklebt und würden durch diese nach Entfernung einer Schutzschicht von ihrer selbstklebenden Oberfläche und Einlegung des Bildstücks fest miteinander verklebt; nachteilig sei bei dieser Ausführungsform unter anderem, daß ein einmal eingerahmtes Filmstück praktisch nicht mehr ohne die Gefahr starker Beschädigung aus dem Rahmen entfernt werden könne und daß der Rahmen mangels einer schützenden Umfassung der Deckgläser bruchempfindlicher sei als bei anderen Ausführungsformen (Sp. 1 Z. 33 - 43 und Sp. 1 Z. 50 bis Sp. 2 Z. 20).

Bei einem weiteren, als Wechselrahmen bekannten Diapositivrahmen werde das Filmstück zwischen zwei Deckgläser gelegt und mit diesen zusammen in einen Metall- oder Kunststoffrahmen gelegt oder geschoben; diese Ausführungsform sei jedoch nur beschränkt staubdicht und feuchtigkeitssicher, da weder an den Schließflächen der Rahmenteile noch an den Falzen, in die die Deckgläser eingelegt werden, eine völlige Abdichtung gegeben sei (Sp. 2 Z. 21 - 43).

Bei sämtlichen beschriebenen vorbekannten Ausführungsformen hat der Erfinder ferner als erheblichen Nachteil angeführt, daß nicht oder jedenfalls nicht mit Sicherheit vermieden werden könne, daß sogenannte Newtonsche Ringe auftreten, die sich beim Bildwurf, insbesondere in hellen Bildteilen, sehr störend bemerkbar machen (Sp. 1 Z. 24 - 32; Sp. 1 Z. 47 - 49; Sp. 2 Z. 44 - 48).

Bei den sogenannten Newtonschen Ringen handelt es sich, wie in der Beschreibung des Streitpatents erläuternd ausgeführt wird (Sp. 1 Z. 26 - 30 und Sp. 2 Z. 44 - 48), um Interferenzerscheinungen des durchfallenden Lichts, die immer dann auftreten, wenn die glänzende Rückseite des Filmstücks unmittelbar das ihr gegenüberliegende Deckglas berührt. Wie der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil in seinem Gutachten hierzu noch ergänzend ausgeführt hat, beruhen die Interferenzerscheinungen im durchgehenden Licht darauf, daß ein Teil des Lichtes an den Grenzflächen Luft/Film und Luft/Glas doppelt reflektiert wird, dadurch zwar wieder in die ursprüngliche Richtung gelangt, jedoch mit Phasenverschiebung, und nun in Wechselwirkung mit dem ohne Reflexion durchgehenden Teil des Lichtes tritt, was je nach dem Ausmaße der

Phasenverschiebung im Verhältnis zur Wellenlänge des Lichtes zu einer Verstärkung oder Schwächung der Lichtintensität bzw. zu einer Farbabweichung führt. Die Störung macht sich umso stärker bemerkbar, je geringer der Abstand zwischen Glas und Film ist und kann nach den mit den Feststellungen des angefochtenen Urteils übereinstimmenden Darlegungen des Sachverständigen dann vernachlässigt werden, wenn der effektive Abstand zwischen den spiegelnden Flächen während der Projektion an jeder Stelle des zu projizierenden Filmstücks mindestens 0,002 mm beträgt.

2. Dem Streitpatent liegt nach den Angaben der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, "einen Diapositivrahmen aus Kunststoff zu entwickeln, der die geschilderten Nachteile der bisher bekannten Diapositivrahmen völlig vermeidet" (Sp. 3 Z. 4 - 7). Die Aufgabe besteht demnach darin, einen Diapositivrahmen aus Kunststoff zu schaffen, der

- a) ein einfaches und schnelles Einrahmen gestattet,
- b) ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verhindert,
- c) die Deckgläser gegen Bruch schützt,
- d) ein Auswechseln der Filmstücke ohne Beschädigungsgefahr ermöglicht und
- e) das Auftreten der Newtonschen Ringe vermeidet.

3. Die Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe wird nach Spalte 2 Zeile 49 bis Spalte 3 Zeile 3 und Spalte 3 Zeilen 8 bis 16 der Beschrei-

bung, die insoweit lediglich den Patentanspruch 1 wörtlich wiedergibt, zunächst darin gesehen, daß ein Rahmen mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 zusätzlich in der aus dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 zu entnehmenden Weise ausgebildet wird. Das wird jedoch in dem weiteren Text der Beschreibung dahin modifiziert, daß eine ideale Lösung der Teilaufgaben b) (Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit) und e) (Vermeidung von Newtonschen Ringen) erst dann erreicht wird, wenn zusätzlich die erst im Anspruch 2 erfaßte besondere Verbindung der beiden Rahmentteile miteinander vorgenommen wird. Denn erst nach eingehender Erläuterung dieser zusätzlichen Maßnahmen (Sp. 3 Z. 17 bis 35) wird festgestellt (Sp. 3 Z. 33 bis 35 und Z. 39 bis 40), daß mit dieser erfindungsgemäßen Ausgestaltung das Filmstück völlig staub- und feuchtigkeitsdicht abgeschlossen sei; und in Spalte 3 Zeile 64 bis Spalte 4 Zeile 5 wird ausdrücklich gesagt, daß der mit Sicherheit erreichte Ausschluß von Newtonschen Ringen auch auf den besonderen Schließmechanismus gemäß Anspruch 2 zurückzuführen sei.

4. Das Bundespatentgericht und ihm folgend der Sachverständige sehen die Lösung der Aufgabe des Streitpatents und damit zugleich den Gegenstand der gemäß Anspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre in enger Anlehnung an Formulierung und Gliederung des Anspruchswortlauts darin, daß

- a) Rahmenhälften verwendet werden, bei denen nach der Lehre des älteren Patents 1 071 369 die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind,

- b) die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen,
- c) die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkonten vordringende Stützflächen gehalten sind, daß bei geschlossenem Rahmen noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

Werden dagegen die teils im Oberbegriff, teils im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen einzelnen Merkmale nach ihrer sachlichen Zusammengehörigkeit geordnet, wird ferner gemäß dem Hilfsantrag 1 der Beklagten die durch den Wegfall des früheren Hauptpatents 1 071 369 nach § 10 Abs. 2 Satz 1 PatG gegenstandslos gewordene Bezugnahme auf dieses Patent gestrichen, und werden schließlich zur Klarstellung gemäß dem Hilfsantrag 2 der Beklagten die nachstehend unter E 1 und E 2 bezeichneten Merkmale hinzugefügt, so ergibt sich als Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ein Diapositivrahmen mit folgenden Merkmalen:

- A. Der Rahmen besteht aus zwei mechanisch ohne weiteres miteinander verbindbaren Hälften.
- B. Die Rahmenhälften übernehmen alle mechanischen Rahmenfunktionen.
- C. Jede der beiden Rahmenhälften ist
 - 1. aus thermoplastischem Kunststoff gebildet,
 - 2. starr,
 - 3. schalenförmig gestaltet und
 - 4. mit einer fensterbankartigen Öffnung für ein Deckglas versehen.

D. Die Deckgläser sind

1. mit den Rahmenhälften zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden, und zwar vorzugsweise durch Umspritzen,
2. a) so in die fensterbankartigen Öffnungen der Rahmenhälften (C 4) eingesetzt, und
b) so durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten,
daß auch bei zusammengedrücktem Zustand der beiden Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

E. Die Stützflächen (D 2 b) beider Rahmenhälften

1. halten die Deckgläser an allen Rändern,
2. und bilden (mit ihren Rückseiten) zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück.

5. Diese Merkmalsaufstellung bedarf in einigen Punkten noch der näheren Erläuterung:

a) Durch das Merkmal D 2 soll, wie in der Beschreibung (Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z. 5) hervorgehoben wird, ein zur Verhinderung Newtonscher Ringe ausreichender Abstand zwischen Film und Glas gewährleistet sein. Der "gewisse" Zwischenraum, der zwischen den Deckgläsern verbleiben soll, bestimmt sich demnach so, daß auch bei unterschiedlich dickem Filmmaterial und auch bei einer etwaigen Durchkrümmung des eingelegten Filmstücks der Abstand des Filmstücks von dem einen und von dem anderen Deckglas stets und an allen Stellen den zur Vermeidung Newtonscher Ringe erforderlichen Mindestabstand von je 0,002 mm mit Sicherheit überschreitet. Welcher Abstand

von Deckglas zu Deckglas danach bei der Herstellung des Diapositivrahmens konkret vorzusehen ist, kann der Fachmann, der auf die physikalischen Zusammenhänge in der Patentschrift ausdrücklich hingewiesen wird, unschwer errechnen oder durch einfache Versuche ermitteln.

b) Genau genommen kommt es allerdings weniger auf den Abstand von Deckglas zu Deckglas als vielmehr auf den Abstand des eingelegten Filmstücks von dem einen und von dem anderen Deckglas an, also auch darauf, in welchem Abstand von den Deckgläsern das Filmstück eingelegt wird. In dem erteilten Anspruch 1 ist das zwar nicht ausdrücklich vermerkt, wie denn überhaupt das Wort "Filmstück" in diesem Anspruch gar nicht vorkommt. In der Beschreibung ist jedoch an mehreren Stellen (Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z. 3 und Sp. 4 Z. 47 bis 52) ausdrücklich gesagt, daß "das Filmstück" - in der Zeichnung Fig. 4 mit "7" bezeichnet - so "gehalten" bzw. "eingespannt" ist, daß es - das Filmstück - "an keiner Stelle mit den Deckgläsern in Berührung kommt", und ferner, daß es "durch die inneren, hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen der Rahmenhälften gehalten" wird bzw. "zwischen die Innenflächen der Rahmenhälften (1, 4) eingespannt" ist, wobei "die inneren Stützränder (1 a, 4 a) je einen ihrer Dicke entsprechenden Zwischenraum bilden". Der Anmelder hatte das ursprünglich auch in den Ansprüchen zum Ausdruck bringen wollen, indem er mit der Patentanmeldung einen Unteranspruch 5 bzw. mit der Eingabe vom 15./18. September 1959 einen Unteranspruch 3 mit dem Kennzeichen vorlegte, "daß das zwischen die Rahmenhälften eingelagerte Filmstück durch die inneren Flächen der Rahmenhälften plangedrückt wird

und dadurch die Deckgläser an keiner Stelle berührt". Ob dieser Unteranspruch 3, wie der Prüfer zur Begründung seiner Streichung im Bescheid vom 7. Oktober 1960 bemerkte, "keine Vorrichtung, sondern eine Wirkung" zum Ausdruck brachte, insbesondere ob diese Bemerkung für den gesamten Inhalt des Unteranspruchs 3 zutraf, mag auf sich beruhen. Der Senat hält es jedenfalls für zweckmäßig, das oben unter E 2 aufgeführte, den Ort der Einspannung des Filmstücks kennzeichnende und nach dem gesamten Inhalt der Patentschrift als selbstverständlicher Bestandteil der patentierten Lehre erscheinende Merkmal gemäß dem Hilfsantrag 2 der Beklagten zum besseren Verständnis, also zur "Klarstellung" in den Wortlaut des Patentanspruchs 1 aufzunehmen; eine "Beschränkung", welche die Erstreckung des Schutzzumfangs auf etwaige Äquivalente ausschliesse, liegt darin nicht (vgl. dazu Benkard, PatG 5. Aufl. § 13 Rdn. 37 i.V.m. § 6 Rdn. 108 Seite 461 Mitte).

c) Das Gleiche gilt von der Aufnahme des oben unter E 1 aufgeführten Merkmals "an allen Rändern" in den Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 der Beklagten. Die "inneren, hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen" sollen nicht nur die Deckgläser halten (wie im erteilten Anspruch 1 ausdrücklich gesagt ist), sondern bilden (wie durch die Aufnahme des Merkmals E 2 in den Anspruch 1 klargestellt wird) mit ihren Rückseiten zugleich die Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück. Das Filmstück aber soll, wie es in Spalte 3 Zeile 64 bis Spalte 4 Zeile 2 der Beschreibung heißt, "durch die inneren Stützflächen in einer optisch einwandfreien Ebene gehalten" oder, wie es in dem oben bei

5 b erwähnten ursprünglichen Unteranspruch 5 bzw. 3 hieß, "durch die inneren Flächen der Rahmenhälften plangedrückt" werden. Ob dieser Erfolg auch auf andere Weise erreicht werden kann als dadurch, daß das Filmstück an allen vier Seiten auf den inneren Stützflächen aufliegt und dementsprechend das Deckglas an allen vier Rändern durch die inneren Stützflächen gehalten wird, ist hier nicht zu erörtern. Die nächstliegende Art, den gewünschten Erfolg zu erreichen, ist jedenfalls die in der Streitpatentschrift gezeigte Art: nach Spalte 4 Zeilen 47 bis 49 soll "das Filmstück (zwischen die Innenflächen der Rahmenhälften) an allen Rändern eingespannt" sein, und die in Fig. 4 und 5 der Patentzeichnung gezeigte Halterung des Deckglases durch die inneren Stützflächen soll sich, weil nirgends etwas anderes gesagt oder gezeigt ist, ersichtlich nicht nur auf die durch den Schnitt AB in Fig. 1 getroffenen zwei Seiten, sondern auf alle vier Seiten des um die fensterbankartige Öffnung herum verbleibenden Rahmenkörpers beziehen. Der Senat hat es deshalb für zweckmäßig gehalten, zum besseren Verständnis, also zur "Klarstellung" der patentierten Lehre, auch das Merkmal E 1 in den Wortlaut des Patentanspruchs 1 aufzunehmen. Eine "Beschränkung", welche die Erstreckung des Schutzzumfangs auf etwaige Äquivalente ausschliesse, liegt auch darin nicht.

6. Die Ausführbarkeit der vorstehend erläuterten und klargestellten Lehre gemäß Anspruch 1 des Streitpatents hat der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten mit eingehender und überzeugender Begründung bejaht, der nichts hinzuzufügen ist. Da die Klägerin nach Erstattung des schriftlichen Gut-

achtens auf ihre insoweit zunächst erhobenen Bedenken nicht mehr zurückgekommen ist, kann von weiteren Ausführungen dazu abgesehen werden.

7. Im Rahmen der Erörterungen über den der Prüfung in diesem Nichtigkeitsverfahren zu unterziehenden Gegenstand des Streitpatents 1 103 048 ist schließlich noch die der weiteren Prüfung zugrunde zu legende Fassung des Patentanspruchs 1 durch Beseitigung der in der Einfügung des Wortes "vorzugsweise" (Patentschrift Sp. 6 Z. 3) liegenden unzulässigen Erweiterung festzulegen:

a) Ebenso wie in dem Patentverletzungsprozeß X ZR 89/65, der in der Revisionsinstanz mit dem gleichzeitig verkündeten und ebenfalls zur Veröffentlichung bestimmten Urteil des erkennenden Senats "Allzweck-Landmaschine" abgeschlossen wird, handelt es sich auch in dem hier zur Entscheidung stehenden Patentnichtigkeitsverfahren weniger um die in Rechtsprechung und Schrifttum zum Nichtigkeits- und Verletzungsprozeß zu- meist erörterte Frage der nachträglichen Erweiterung bzw. Veränderung ("aliud") des "Gegenstandes" der in der ursprünglichen Anmeldung "offenbarten" Erfindung (vgl. dazu Reimer, PatG 3. Aufl. § 13 Rdn. 3, § 6 Rdn. 4; Benkard aaO § 13 Rdn. 26, § 47 Rdn. 17, § 7 Rdn. 16, - je mit weit. Nachw.), als vielmehr um die in Rechtsprechung und Schrifttum vorwiegend im Zusammenhang mit dem Erteilungsverfahren erörterte Frage der nachträglichen Erweiterung bzw. Veränderung ("aliud") des in den ursprünglichen Patentansprüchen niedergelegten "Schutzbegehrens" (vgl. dazu Reimer aaO § 26 Rdn. 37, 41 u.ö.; Benkard aaO § 26 Rdn. 58, 59, 68 - 70, - je mit weit. Nachw.). Auf eine solche nachträgliche Erweiterung bzw.

Veränderung, sei es des "Gegenstandes" der Anmeldung, sei es des "Schutzbegehrens", - mag sie nach § 26 Abs. 5 PatG i.d.F. vom 9. Mai 1961 bzw. § 26 Abs. 5 Satz 1 PatG i.d.F. vom 2. Januar 1968 im Erteilungsverfahren "zulässig" gewesen sein oder nicht -, kommt es an sich im Nichtigkeitsverfahren, wo das angegriffene Patent grundsätzlich in der erteilten Fassung der Prüfung zugrunde zu legen ist (Benkard aaO § 13 Rdn. 22), und im Verletzungsprozeß, wo das Klagepatent grundsätzlich ebenfalls in der erteilten Fassung hinzunehmen ist (Benkard aaO § 6 Rdn. 113, § 47 Rdn. 17 u.ö.), nicht an, - es sei denn, es handele sich um eine nach dem Inkrafttreten des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF geschehene "Erweiterung" (vgl. dazu Reimer aaO § 26 Rdn. 40 bei b, S. 988/89; Benkard aaO § 26 Rdn. 73, 74). Eine unzulässige Erweiterung bzw. Veränderung des "Schutzbegehrens" kann jedoch ebenso wie eine unzulässige Erweiterung bzw. Veränderung des "Gegenstandes" der Anmeldung, - und zwar auch ohne daß ein Fall des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF vorliegt -, im Nichtigkeitsverfahren oder im Verletzungsprozeß dann von Bedeutung werden, wenn (im Nichtigkeitsverfahren) ein vor der Erweiterung eingetretenes, der Patentfähigkeit der Erweiterung entgegenstehendes Ereignis (§ 2 PatG) festgestellt wird, oder wenn (im Verletzungsprozeß) eine die Erweiterung verletzende, aber vorher geschehene - bzw. vorher begonnene (§ 7 Abs. 1 PatG) - Benutzung verfolgt wird. So liegen die Dinge in dem hier zur Entscheidung stehenden Nichtigkeitsverfahren:

b) Der Oberbegriff des mit der Auslegeschrift 1 103 048 am 23. März 1961 bekanntgemachten Patentanspruchs 1 lautete:

"Diapositivrahmen aus thermoplastischem Kunststoff, bestehend aus zwei schalenartigen Rahmenhälften mit darin durch Umspritzen bei der Herstellung fest eingelagerten Deckgläsern, ..."

Im erteilten Patent 1 103 048 dagegen lautet der Oberbegriff des Patentanspruchs 1:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser ... mit ihnen (d.i. mit den Rahmenhälften) vorzugsweise durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, ..."

Diese Fassung des Oberbegriffs ist ausweislich der Erteilungsakten erstmals mit der Eingabe vom 2./8. August 1964 vorgeschlagen worden, und zwar von der jetzigen Beklagten zu 1, die inzwischen die Anmeldung von dem ursprünglichen Anmelder Z [REDACTED] erworben hatte, diese Anmeldung nunmehr als Zusatzanmeldung zu ihrem bereits erteilten Patent 1 071 369 weiterverfolgte und den Oberbegriff des Anspruchs 1 der erworbenen Anmeldung an den Anspruch 1 des Patents 1 071 369 angleichen wollte, in dem es hieß:

"Rahmen für Filmabschnitte mit zwei Rahmenhälften, die ... je aus einem Rähmchen aus Kunststoff und einer ... Glasplatte bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckglas mit der Umrahmung aus thermoplastischem Kunststoff vorzugsweise durch Umspritzen in einer Spritzform zu einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden ist."

c) Die Einfügung des Wortes "vorzugsweise" in den Patentanspruch 1 gemäß der Eingabe vom 2./8. August

1961 und dem ihr folgenden Patenterteilungsbeschuß vom 1. März 1962 stellte eine nach § 26 Abs. 5 PatG aF nicht zulässige Erweiterung des im bekanntgemachten Anspruch 1 enthaltenen Schutzbegehrens dar. Durch die Bekanntmachung war das Patentbegehren für die weiteren Abschnitte des Erteilungsverfahrens festgelegt worden (vgl. BGH GRUR 1966, 146, 147/48 - "Beschränkter Bekanntmachungsantrag" -). Nach dem Wortlaut des bekanntgemachten Anspruchs 1 aber sollte sich das Schutzbegehren nur auf solche Diapositivrahmen beziehen, bei denen die Deckgläser in die Rahmenhälften aus thermoplastischem Kunststoff "durch Umspritzen bei der Herstellung fest eingelagert" sind. Es mag zwar sein, daß der Schutzzumfang des bekanntgemachten Anspruchs 1 über den Wortlaut hinaus sich auch auf solche Diapositivrahmen erstreckte, bei denen die Deckgläser in anderer Weise als durch "Umspritzen bei der Herstellung" in die Rahmenhälften aus thermoplastischem Kunststoff fest eingelagert sind. Die - insoweit mit der späteren Patentschrift 1 103 048 übereinstimmende - Auslegeschrift 1 103 048 nannte selbst zwei solche Möglichkeiten: a) die in Fig. 5 der Patentzeichnung gezeigte Ausführungsform, bei der die Deckgläser nach der Herstellung der Rahmenhälften in eine an deren innerem Umfang ringsum verlaufende elastische Nut eingedrückt werden (Auslegeschrift Sp. 4 Z. 37 bis 51 = Patentschrift Sp. 4 Z. 53 bis 68), und b) die im Unteranspruch 3 genannte Ausführungsform, bei der die eine der beiden Rahmenhälften aus einem "glasklaren", ausreichend wärmefesten, verspritzbaren Kunststoff bestehen soll, so daß an die Stelle eines besonderen "Deckglases" ein als planparallele Platte ausgebildeter Teil der Rahmenhälfte selbst tritt. Während

sich aber der Schutzzumfang des bekanntgemachten Anspruchs 1 nur auf solche "Äquivalente" erstreckte, die in der Auslegeschrift ausdrücklich genannt oder doch aus ihr herleitbar waren und, - soweit es sich um sogen. "nicht glatte" Äquivalente handelte -, nach der herrschenden "Dreiteilungslehre" (vgl. Reimer aaO § 6 Rdn. 6 mit Rdn. 14; Benkard aaO § 6 Rdn. 105 mit Rdn. 126, 127) in einem Verletzungsfall vom Verletzungsrichter erst noch auf ihre Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik hätten geprüft werden müssen, erstreckte sich der erteilte Anspruch 1 nach der Einfügung des Wortes "vorzugsweise" schon seinem Wortlaut nach, also für den Verletzungsrichter bindend, auf alle denkbaren Ausführungsformen, bei denen die Deckgläser in anderer Weise als durch das nur "vorzugsweise" genannte "Umspritzen" mit den zugehörigen Rahmenhälften aus thermoplastischem Kunststoff zu je einer körperlichen Benutzeinheit verbunden sind. Diese Erweiterung des Patentbegehrens, insbesondere die Ausdehnung auf die nicht glatten Äquivalente, war nach der Bekanntmachung nicht mehr zulässig (vgl. Benkard aaO § 26 Rdn. 64).

d) Die in der Einfügung des Wortes "vorzugsweise" liegende Erweiterung des Schutzbegehrens muß im gegenwärtigen Nichtigkeitsverfahren wieder beseitigt werden, da ihr jedenfalls schon die vor der Erweiterung veröffentlichte Auslegeschrift zum Streitpatent selbst entgegensteht. Zwar nannte die Auslegeschrift, wie vorstehend unter 7 c) ausgeführt, ausdrücklich nur zwei Möglichkeiten, wie Deckglas und Rahmen anders als durch "Umspritzen bei der Herstellung" miteinander verbunden bzw. zu einer Einheit gemacht werden könnten. Es bedurfte aber angesichts dieser Hinweise in der

Auslegungsschrift keines erfinderisches Bemühens mehr, um noch nach irgendwelchen weiteren Möglichkeiten zu suchen, wie die Einheit von Deckglas und Rahmen zu erreichen sei. Ob es eine erfinderische Leistung sein konnte, eine bestimmte weitere Möglichkeit zu finden, ist in dem hier zur Erörterung stehenden Zusammenhang schon deshalb unerheblich, weil durch die das Schutzbegehren erweiternde Einfügung des Wortes "vorzugsweise" gerade nicht "bestimmte", sondern alle "irgendwelchen" weiteren Möglichkeiten in den Schutzzumfang einbezogen worden sind.

e) Die durch Streichung des Wortes "vorzugsweise" erfolgende Beseitigung der Erweiterung des Schutzbegehrens im erteilten Patentanspruch 1 hat nicht zur Folge, daß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 insoweit nunmehr auf den Wortlaut des bekanntgemachten Anspruchs 1 ("durch Umspritzen bei der Herstellung fest eingelagert") beschränkt wäre. Das wäre patentrechtlich durch nichts begründet. Das Schutzbegehren wird vielmehr nur auf das im bekanntgemachten Anspruch 1 enthaltene Schutzbegehren zurückgeführt, und der Anspruch 1 behält seinen dem bekanntgemachten Anspruch zukommenden Schutzzumfang, erstreckt sich also insbesondere weiterhin auf solche Äquivalente, auf die sich der bekanntgemachte Anspruch erstreckt hat. Das ist hier nicht anders als im Falle einer "Klarstellung" (vgl. dazu oben bei 5 b und 5 c am Ende), oder in dem Falle, daß ein im Beschränkungsverfahren (§ 36 a PatG) erweiterter Patentanspruch gemäß § 13 a PatG in seiner erteilten Fassung wiederhergestellt wird (vgl. dazu Benkard aaO § 13 a Rdn. 4), oder schließlich in dem Falle, daß eine nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG nF keine "Rechte" gebende Erweiterung in einem aus anderem Grunde anhängig gemach-

ten Nichtigkeitsverfahren nach § 13 PatG im Wege der "Klarstellung" (so Benkard aaO § 13 Rdn. 16 a) oder in einem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a PatG (so Reimer aaO § 13 a Anm. 2) beseitigt wird.

II. Der vorstehend bei I 4 dargestellte, bei I 5 näher erläuterte und bei I 7 auf das Schutzbegehren der Bekanntmachung zurückgeführte Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung, wie sie ihm durch die Entscheidungsformel dieses Berufungsurteils gegeben werden soll, ist durch keine der im Berufungsverfahren erörterten vorveröffentlichten Druckschriften neuheits-hindernd vorweggenommen, ist also neu im Sinne des § 2 PatG.

1. In der erst im Berufungsverfahren in den Rechtsstreit eingeführten französischen Patentschrift 902.764 aus dem Jahre 1945 wird ebenfalls ein Dia-Rahmen beschrieben, der im Sinne der (oben bei I 4 so bezeichneten) Merkmale A und B des Streitpatents aus zwei mechanisch ohne weiteres miteinander verbindbaren und alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmenden Hälften besteht. Die Verbindung erfolgt in der Weise, daß die im Umfang etwas kleiner bemessene Rahmenhälfte 2 (Deckel) in die mit einem erhöhten Rand versehene Rahmenhälfte 1 eingesetzt und durch Reibungskräfte festgehalten wird, die durch Vorsprünge der einen Rahmenhälfte, denen teilweise Aussparungen oder Durchbrüche der anderen Rahmenhälfte entsprechen, hervorgerufen bzw. verstärkt werden. Es wird weiter vorgeschlagen, an den Stoßstellen der Rahmenhälften ein auf ihren Werkstoff einwirkendes Lösungsmittel, z.B. Benzol, Äther oder Azeton, aufzutragen; diese Maßnahme wird jedoch nur als Möglichkeit der Abdichtung des Rahmens gegen das Eindringen von Staub

genannt, wird also offenbar nicht zur Verbindung der beiden Rahmenteile für erforderlich gehalten. Die Rahmenhälften nach der französischen Patentschrift sind ferner entsprechend den Merkmalen C 1 bis 4 des Streitpatents aus thermoplastischem Kunststoff, starr, schalenförmig und mit einer fensterbankartigen Öffnung für ein Deckglas versehen.

Die französische Patentschrift befaßt sich insbesondere auch mit der Vermeidung von Newtonschen Ringen. Zu diesem Zweck sind an jeder Rahmenhälfte zwei die Deckgläser an ihren Längsseiten haltende und etwas überragende Stützleisten vorgesehen, die zugleich als Auflage für den Film dienen und damit eine Abstandhaltung zwischen Film und Glas ermöglichen sollen. Eine Anordnung solcher Stützleisten auch an den Querseiten ist nicht vorgesehen und bei dem zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiel auch gar nicht möglich, da hier der zur Verfügung stehende Raum für die dem Verschließen des Rähmchens dienenden Vorsprünge benötigt wird. Außerdem sind die Stützleisten bewußt schmal gehalten, weil neben ihnen noch Aussparungen vorgesehen sind, in die sich die über die Leisten hinausragenden Ränder des Films einlegen sollen.

Die Glasplatten sollen mit den Kunststoffteilen verbunden werden, und zwar "durch Kleben, Umbörderung der Ränder oder durch Einbettung im Spritz- oder Projektionsvorgang"; damit ist auch das Merkmal D 1 des Streitpatents vorweggenommen. Insbesondere mit dem Vorschlag einer "Umbörderung der Ränder" ist angesichts der räumlichen Anordnung der Stützleisten ferner zugleich der Gedanke offenbart, die Stützleisten derart umzubiegen, daß sie sowohl als rückwärtige Halterung

für die Deckgläser als auch als Auflagefläche für das Filmstück dienen, womit auch die Merkmale D 2 und E 2 des Streitpatents jedenfalls der äußeren Erscheinungsform, wenn auch nicht notwendig der Wirkung nach weitgehend vorweggenommen sind. Es fehlt jedoch vor allem das Merkmal E 1 des Streitpatents (Stützflächen an allen Rändern), und schon aus diesem Grunde ist die Neuheitsschädlichkeit der französischen Patentschrift 902 764 zu verneinen.

2. Die weiteren Entgegenhaltungen stehen der Lehre des Streitpatents erheblich ferner als die zuvor erörterte französische Patentschrift und scheiden daher ebenfalls als neuheitsschädlich aus, wie auch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Zweifel gezogen hat.

a) Die deutsche Patentschrift 689 229 sowie die deutschen Gebrauchsmuster 1 466 198 und 1 732 713 befassen sich nicht mit der Verhinderung von Newtonschen Ringen und beschreiben, wie sowohl der Nichtigkeitssenat im angefochtenen Urteil als auch der gerichtliche Sachverständige im Gutachten ausgeführt haben, auch keine Maßnahmen, die objektiv geeignet wären, die Bildung von Newtonschen Ringen einigermaßen zuverlässig zu verhindern. Auch sonst ist in diesen Entgegenhaltungen nichts offenbart, was für die Lehre des Streitpatents gemäß seinem Anspruch 1 von Bedeutung wäre und nicht bereits der zuvor erörterten französischen Patentschrift 902 764 entnommen werden könnte.

b) Durch die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 727 812 sind zwar die Merkmale A, B und C des Streitpatents als vorbekannt nachgewiesen, die Deckgläser sind jedoch nicht

mit der zugehörigen Rahmenhälfte zu einer Benutzungseinheit verbunden (Merkmal D 1). Stützflächen für die Abstandhaltung zwischen Glas und Filmstück fehlen ebenfalls (Merkmal D 2 und E 2), weshalb eine unmittelbare Berührung von Glas und Filmstück möglich ist und auch ausdrücklich in Kauf genommen wird. Die Entstehung von Newtonschen Ringen soll zwar auch bei dieser Entgegenhaltung verhindert werden, jedoch auf eine von der Lehre des Streitpatents völlig verschiedene Weise, nämlich dadurch, daß das an der Blankseite des Films liegende Deckglas aufgeraut wird.

III. Die Lehre des Streitpatents hat auch einen für die Patentfähigkeit ausreichenden Fortschritt gebracht.

1. Gegenüber der französischen Patentschrift 902 764 ist der wesentliche Vorteil der Lehre des Streitpatents nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen darin zu sehen, daß eine Entstehung von Newtonschen Ringen nicht nur unter idealen Bedingungen, sondern auch bei ungünstigen Verhältnissen zuverlässig verhindert wird. Bei der Lehre nach der französischen Patentschrift wird das Filmstück lediglich an seinen Längsseiten von bewußt schmal gehaltenen Längsleisten gehalten, die zudem das Filmstück gerade in dem Bereich erfassen, in dem dieses durch die Perforation erheblich geschwächt ist, so daß der hier auf das Filmstück ausgeübte und der Planlage dienende Druck nur in beschränktem Maße auf den für die Projektion benötigten Mittelteil des Filmstücks übertragen werden kann. Mit diesen Maßnahmen kann eine ausreichende Planlage des Filmstücks und somit - angesichts der bei einem Dia-Rähmchen einzuhaltenden geringen Bauhöhe -

eine zuverlässige Verhinderung von Newtonschen Ringen nur unter den besonders günstigen, oft aber nicht gegebenen Bedingungen erreicht werden, daß das Filmstück von vornherein möglichst eben und bei der Projektion keinen besonderen thermischen Belastungen ausgesetzt ist. Nach den einleuchtenden weiteren Ausführungen des Sachverständigen sind bei der Lehre des Streitpatents schon deshalb wesentlich günstigere Voraussetzungen gegeben, weil die zugleich als Auflageflächen für das Filmstück dienenden "Stützflächen" nicht nur an den Längsseiten der Deckgläser, sondern an allen vier Seiten vorgesehen sind und sich als mögliche Auflageflächen für das Filmstück von der fensterbankartigen Öffnung in der Mitte bis hin zum äußersten Rand in einer solchen Breite erstrecken bzw. fortsetzen, daß der gesamte nicht für die Projektion vorgesehene Rest des Filmstücks zu dessen "Einspannung" herangezogen wird. Hierdurch wird eine ausreichende Auflagefläche für das Filmstück geschaffen, die eine Berührung von Film und Glas und damit eine Entstehung von Newtonschen Ringen auch bei ungünstigen Bedingungen zuverlässig verhindert. Insbesondere werden durch die Auflageflächen an den Querseiten auch etwaige in Längsrichtung verlaufende Durchbiegungen des Filmstücks ausgeglichen, was zwar nach den Darlegungen des Sachverständigen unter Umständen auch bei einer auf die Längsseiten beschränkten Einspannung erreicht werden kann, dann aber nur bei breitflächiger Einspannung, wie sie bei der französischen Patentschrift ebenfalls nicht vorgesehen ist.

Mit überzeugender Begründung ist der Sachverständige auch der Behauptung der Klägerin entgegengetreten, durch die allseitige Einfassung des Filmstücks sei während der Projektion ein Druckausgleich zwischen den Luft-

kammern beiderseits des Filmstücks nicht möglich, mit der Folge, daß das Filmstück zumindest bei längerer Projektion durch größere Erwärmung der Luft in der der Lichtquelle zugewandten Luftkammer gegen das Deckglas auf der anderen Seite gedrückt werde. Wie der Sachverständige hierzu ausgeführt hat, ist der Abschluß an den Rändern des Filmstücks zwar ausreichend, um ein Eindringen von Staub zu verhindern, andererseits aber nicht so dicht, daß ein Druckausgleich verhindert wird; außerdem wäre eher noch ein - für die Entstehung Newtonscher Ringe weniger gefährliches - Ausbauchen in Richtung auf die Lichtquelle zu erwarten, da eine Erwärmung der Luft in den Luftkammern nur in unbeachtlichem Maße unmittelbar durch die Lichtstrahlen oder durch Wärmeabgabe von den Gläsern her, im wesentlichen vielmehr durch Wärmeabgabe seitens des durch Lichtabsorption erwärmten Filmstücks erfolge, die Wärmeabgabe seitens des Filmstücks aber gerade auf dessen der Lichtquelle abgewandten, unbeschichteten (glänzenden) Seite größer sei. Die Erwärmung des Filmstücks selbst führt zwar zu einer Ausdehnung, nicht jedoch zu einer Ausbeulung des Filmstücks, da auch seine allseitige "Einspannung" nach der Lehre des Streitpatents immer noch eine gewisse Ausdehnung in der Filmebene und eine gewisse seitliche Verschiebung im Bereich der Auflageflächen gestattet.

Ein weiterer Vorteil der Lehre des Streitpatents gegenüber der französischen Patentschrift ist darin zu sehen, daß durch die allseitige Auflage der Rahmenflächen an allen Rändern des Filmstücks eine allseitige gute Abdichtung gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit erfolgt, ohne daß die Abdichtung bei

einem Teil der Seiten noch durch den zusätzlichen Einsatz von Klebemitteln oder dergleichen verbessert werden müßte.

2. Der Fortschritt des Streitpatents gegenüber der deutschen Patentschrift 689 229 sowie gegenüber den deutschen Gebrauchsmusterschriften 1 466 198 und 1 732 713 besteht vor allem darin, daß eine Lehre zur Vermeidung von Newtonschen Ringen gegeben wird; auf etwaige weitere Vorteile der Lehre des Streitpatents gegenüber diesen drei Entgegenhaltungen braucht danach nicht mehr eingegangen zu werden.

3. Gegenüber der deutschen Gebrauchsmusterschrift 1 727 812 wird nach der Lehre des Streitpatents das Einlegen des Filmstücks erleichtert und ein Herausfallen der Gläser bei geöffnetem Rahmen durch die feste Verbindung der Gläser mit den Rahmenhälften verhindert. Ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit ist bei einer Ausführung nach dem Gebrauchsmuster 1 727 812 - im Gegensatz zu einer solchen nach dem Streitpatent - insbesondere deswegen leicht möglich, weil die Deckgläser mit Spiel im Rahmen gelagert sind; das Spiel der Glasscheiben kann außerdem zu einer Beschädigung des Films führen. Das Auftreten von Newtonschen Ringen wird zwar auch bei dieser Entgegenhaltung nach den Darlegungen des Sachverständigen zuverlässig verhindert, jedoch auf eine von der Lehre des Streitpatents so verschiedene Weise, daß dadurch die Fortschrittlichkeit des Streitpatents nicht ernstlich in Frage gestellt wird.

IV. Der Lehre des Streitpatents ist schließlich auch die für die Patentfähigkeit erforderliche Erfindungshöhe zuzuerkennen.

Von allen im Berufungsrechtszug erörterten Entgegnungen steht der Lehre des Streitpatents die französische Patentschrift 902 764 am nächsten. Der Unterschied gegenüber dieser Vorveröffentlichung besteht, wie oben bei III 1 dargelegt, vor allem darin, daß durch die Anordnung breiter Auflageflächen an allen Seiten eine sichere Planlage des Filmstücks im erforderlichen Abstand von den Deckgläsern gewährleistet und hierdurch das Auftreten von Newtonschen Ringen zuverlässig vermieden wird. Für diese Verbesserung gegenüber der französischen Patentschrift war keiner der übrigen Entgegnungen eine wesentliche Anregung zu entnehmen. Einer Abwandlung des Rähmchens nach der französischen Patentschrift in Richtung auf die Lehre des Streitpatents stand im übrigen bereits der Umstand entgegen, daß dort der unmittelbar an die Querseite des Filmstücks anschließende Raum für die dem Verschuß des Rähmchens dienenden Vorsprünge benötigt wird und es somit, um zum Streitpatent zu gelangen, einer völligen Umkonstruktion bedurft hätte. Nach den zusammenfassenden Schlußfolgerungen des gerichtlichen Sachverständigen, die sich der Senat zu eigen macht, kann daher die Lehre des Streitpatents weder durch die französische Patentschrift 902 764 allein noch in Verbindung mit dem sonstigen Stand der Technik als nahegelegt angesehen werden.

Für die Bejahung der Erfindungshöhe im vorliegenden Fall spricht ferner sehr wesentlich der auch vom Sachverständigen hervorgehobene Umstand, daß es trotz eines seit langem bestehenden erheblichen Bedürfnisses und trotz vielfältiger Bemühungen der Fachwelt erstmals mit der Lehre des Streitpatents gelungen ist, ein Diarähmchen zu schaffen, das allen wesentlichen Anforderun-

gen gerecht wird, die Nachteile früherer Ausführungsformen vermeidet und insbesondere sowohl eine sichere Planlage des Filmstücks als auch einen zur Vermeidung von Newtonschen Ringen ausreichenden Abstand zwischen Film und Glas gewährleistet. Wie der Sachverständige hierzu im einzelnen ausgeführt hat, nahm die Herstellung von Diapositiven infolge der Einführung und Durchsetzung der Kleinbildfotografie sehr schnell einen erheblichen Umfang an und führte insbesondere schon bald zum Aufbau großer Sammlungen für Dokumentations-, Lehr- und Forschungszwecke, für die sämtliche mit der Lehre des Streitpatents erstrebten und erreichten Vorteile von großer Bedeutung waren. Dem vorhandenen Bedürfnis entsprach auch ein außergewöhnlich starkes Bemühen der Fachwelt um eine stetige Verbesserung der Dia-Rähmchen. Nach der unwidersprochen gebliebenen Behauptung der Beklagten sind allein in Deutschland in der Vorkriegszeit 32 Patente und 81 Gebrauchsmuster, nach dem Kriege 72 Patente und 443 Gebrauchsmuster auf Dia-Rähmchen erteilt worden, und nach einer von den Beklagten überreichten Aufstellung in der Zeitschrift "Der Photohändler" vom 1. Oktober 1961 sind zu dieser Zeit auf dem deutschen Markt nicht weniger als 207 Diarähmchen unterschiedlicher Bezeichnung angeboten worden. Angesichts derart vielfältiger Bemühungen auf einem so engen Fachgebiet waren im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents nur noch geringe Fortschritte zu erwarten. Wenn gleichwohl das Streitpatent noch zwölf Jahre nach der Veröffentlichung der französischen Patentschrift 902 764 noch eine so erhebliche Verbesserung ihrer Lehre gebracht hat, dann kann dem Streitpatent ein erfinderischer Rang nicht abgesprochen werden. Dies gilt umsomehr, als auch in den rund vier weiteren Jahren von

der Anmeldung bis zur Bekanntmachung des Streitpatents nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten keine von anderer Seite stammenden und der Lehre des Streitpatents entsprechenden Vorschläge bekannt geworden sind.

V. Kann nach alledem der Anspruch 1 des Streitpatents - in der ihm durch die Entscheidungsformel dieses Berufungsurteils gegebenen Fassung - bestehen bleiben, so müssen auch die Ansprüche 2 und 3 von Bestand bleiben. Sie bringen keine platten Selbstverständlichkeiten, sondern zweckmäßige Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens des Hauptanspruchs und sind daher zumindest als sog. echte Unteransprüche zu halten, ohne daß sie gesondert auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe gegenüber dem Stand der Technik zu prüfen wären. Der Anspruch 2 ist nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen auch ausführbar. Zum Anspruch 3 sei noch bemerkt, daß er eine von der Lehre des Hauptanspruchs abweichende Gestaltung nur für die eine der beiden Rahmenhälften vorschlägt.

VI. Mit der vom Senat verfügten Streichung des Wortes "vorzugsweise" im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents (oben bei I 7) wird auf die Berufung der Klägerin hin ihrer Nichtigkeitsklage - teilweise - stattgegeben. Im übrigen aber war die Nichtigkeitsklage abzuweisen und die Berufung der Klägerin insoweit zurückzuweisen. Die vom Senat ferner verfügten "Klarstellungen" (oben bei I 5 b und c) stellen keine Teilvernichtung, sondern nur eine mit der Abweisung der Nichtigkeitsklage verbundene "Maßgabe" dar (vgl. Benkard aaO § 13 Rdn. 37 a).

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG und bezieht sich auf die gerichtlichen und die außergerichtlichen Kosten beider Instanzen. Da die Klägerin nach diesem Berufungs-urteil mit ihrer Klage und ihrer Berufung teilweise Erfolg hat, waren nunmehr auch die Beklagten mit einem Teil der Kosten zu belasten. Die Kostenentscheidung gilt in der verfügten Weise auch für und gegen die Beklagte zu 2, die zwar erst im Laufe des Berufungsverfahrens, nachdem sie Mitinhaberin des Streitpatents geworden war, als Mitbeklagte in den Rechtsstreit eingetreten ist, bis dahin aber von Anbeginn des Rechtsstreits ab als ausschließliche Lizenznehmerin und Neben-intervenantin daran beteiligt gewesen ist.

Spreng

Löscher

Claßen

Schneider

Ballhaus