

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 17/72

URTEIL

Verkündet am

28. Februar 1974
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma V[REDACTED] Ke[REDACTED] Carl & Eugen R[REDACTED]
GmbH & Co KG, Ge[REDACTED]-He[REDACTED] (Württ.), gesetzlich
vertreten durch die geschäftsführende Gesellschafterin,
die Firma R[REDACTED]-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, diese
vertreten durch ihre Geschäftsführer Heinz R[REDACTED],
Siegfried R[REDACTED] und Wolfgang R[REDACTED], Ge[REDACTED]-He[REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Phys. [REDACTED],
Dipl.-Phys. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] -

gegen

die Firma Wilhelm F[REDACTED] KG, W[REDACTED], vertreten durch
die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma
F[REDACTED] GmbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer
Wilhelm F[REDACTED], W[REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt Dr. Ing. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 1974 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Dr. Frhr.von Gamm, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenat II)
des Bundespatentgerichts vom
28. September 1971 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. März 1962 angemeldeten Patents ■■■■ (Streitpatent), das unter der Bezeichnung "Ra■■■■" erteilt wurde. Die hier wesentlichen Patentansprüche haben in der Fassung des erteilten Patents folgenden Wortlaut:

- "1. Ra■■■■ mit nur einem etwa senkrecht stehenden durchlaufenden oder unterbrochenen Rahmen mit mindestens einer Querstrebe, an dem mehrere etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufende Auflagelängsholme zur Aufnahme von zu räuchernder Ware befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Wagen dadurch, daß sämtliche Querstreben (3, 4) dieses Rahmens (1, 2, 3, 4) außerhalb der waagerechten Ebenen der Auflagelängsholme (15) und des Fahrgestells (5, 6) angeordnet sind, ineinanderschließbar sind.

- 3 -

2. Wagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Rahmen (1, 2, 3, 4) in der Mittelebene des Wagens angeordnet ist, so daß der Wagen einen im wesentlichen H-förmigen Grundriß aufweist."

Wegen des Wortlauts der nachfolgenden Patentansprüche 3 und 4 in der Fassung des erteilten Patents wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat Nichtigkeitsklage erhoben und nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Sie hat auf die US-Patentschrift [REDACTED], die US-Design-Patentschrift [REDACTED], die französischen Patentschriften [REDACTED] und [REDACTED], die deutschen Patentschriften [REDACTED] und [REDACTED], sowie auf die Schrift von Riege "Handbewegliche Förderungsmittel" (1959) Seite 50 (Abb. 107), den Prospekt der schwedischen Firma Fabriken Odin AB (Seite 4 Fig. 19) und die einen Ra[REDACTED] betreffende Konstruktionszeichnung der dänischen Firma BRDR Frederiksen vom 24. September 1958 hingewiesen. Die Klägerin hat geltend gemacht, daß dem Gegenstand des Streitpatents im Hinblick auf die druckschriftlichen Vorveröffentlichungen die erforderliche Erfindungshöhe fehle.

Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklärung des Streitpatents widersprochen. Sie ist den Ausführungen der Klägerin entgegengetreten und hat darauf hingewiesen, daß der Gegenstand des Streitpatents nur mit der US-Patentschrift [REDACTED] verglichen werden könne, bei dem ähnliche Probleme gegeben seien.



Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise hat sie beantragt,

das Patent mit einem einzigen, durch Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 2 gebildeten Patentanspruch aufrechtzuerhalten.

Das Bundespatentgericht hat das Patent ■■■ durch Urteil vom 28. September 1971 wegen mangelnder Erfindungshöhe für nichtig erklärt.

Mit der Berufung erstrebt die Beklagte die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit einem neugefaßten Patentanspruch.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage mit der Maßgabe abzuweisen, daß der einzige verbleibende Patentanspruch folgende Fassung erhält:

"Rauchwagen mit nur einem etwa senkrecht stehenden, durchlaufenden oder unterbrochenen Rahmen mit mindestens einer Querstrebe, an dem mehrere etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufende Auflagelängsholme zur Aufnahme von an Stäben hängender, zu räuchernder Ware befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, daß in an sich bekannter Weise der Rahmen in der Mittelebene des Wagens angeordnet ist, so daß der Wagen einen im wesentlichen H-förmigen Grundriß aufweist, und daß die Wagen dadurch,

daß sämtliche Querstreben des Rahmens außerhalb der waagerechten Ebenen der Auflagelängsholme und des Fahrgestells angeordnet sind, so ineinanderschiebbar sind, daß die Rahmen dicht beieinander stehen."

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr. Ing. habil. J. J. [REDACTED] (früher Lehrgebiet Maschinenkunde und Lehrgebiet Feinwerktechnik der Universität K[REDACTED]) in der mündlichen Verhandlung ein Gutachten erstattet.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist nicht begründet.

I. Im Berufungsverfahren ist der von der Beklagten allein noch verteidigte neugefaßte einzige Patentanspruch zugrunde zu legen. Dem Patentinhaber steht es nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 21, 8, 10 ff. - Spritzgußmaschine I; BGH GRUR 1960, 542, 543 - Flugzeugbetankung I; GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran) frei, statt zuvor ein Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG durchzuführen, eine Beschränkung des Patents auch in dem anhängigen Nichtigkeitsverfahren durch die Erklärung herbeizuführen, das Patent werde nur noch in einem eingeschränkten Umfang verteidigt. Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dann nur noch die vom Patentinhaber verteidigte

Anspruchsfassung zu prüfen, sofern damit sachlich eine Beschränkung des Patents vorgenommen wurde und der so beschränkte Gegenstand in dem Patent offenbart war.

Der neugefaßte Patentanspruch stellt eine solche zulässige Beschränkung des Streitpatents dar, da der nunmehr allein in Frage stehende Patentanspruch der Sache nach eine Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung des erteilten Patents enthält. Die in den neuen Patentanspruch aufgenommene zusätzliche Angabe, daß die Rahmen der ineinandergeschobenen Rauchwagen dicht beieinander stehen, ist in der Beschreibung des Streitpatents enthalten (Sp. 4 Z. 6 - 9).

II. Das Streitpatent in der verteidigten Fassung betrifft nach seiner Bezeichnung, den einleitenden Worten der Patentbeschreibung (Sp. 1 Z. 1 - 7) und nach dem Gattungsbegriff des Patentanspruchs einen Ra[REDACTED] mit nur einem etwa senkrecht stehenden Rahmen, an dem mehrere etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufende Auflagelängsholme zur Aufnahme von zu räuchernder Ware befestigt sind. Ra[REDACTED] dieser Art finden zur Beschickung von Rauchkammern Verwendung; die auf sogenannten Rauchstecken aufgereichte Räucherware wird in den Wagen eingehängt und verbleibt so nach dem Einfahren in die Rauchkammer bis zur Beendigung des Räucherprozesses (Sp. 1 Z. 7 - 9).

1. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wagen zur Beschickung von Rauchkammern zu schaffen, der zwecks Raumersparnis im unbeladenen Zustand mit anderen Wagen der gleichen Bauart (seitlich versetzt) ineinandergeschoben werden kann (Sp. 1 Z. 47 - 51, Sp. 2 Z. 21 - 26).

2. Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach der Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem neugefaßten Patentanspruch ein Ra  vorgeschlagen, der nur einen, etwa senkrecht stehenden, durchlaufenden oder unterbrochenen (starren) Tragrahmen aufweist; dieser Rahmen wird dadurch gebildet, daß zwei (etwa) senkrechte Schenkel durch mindestens eine Querstrebe miteinander verbunden werden (Sp. 1 Z. 1 - 4; Sp. 3 Z. 5 - 9). Die senkrechten Schenkel des Rahmens sind auf den Längsträgern eines Fahrgestells befestigt (Sp. 3 Z. 9 - 13). An dem Rahmen sind (zu beiden Seiten der Rahmenschenkel) mehrere, etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufende Auflagelängsholme befestigt, die zur Aufnahme von zu räuchernder Ware bestimmt sind (Sp. 1 Z. 4 - 7; Sp. 3 Z. 26 - 29). Die eine oder die mehreren Querstreben des Rahmens sind außerhalb der waagerechten Ebenen der Auflagelängsholme und der Längsträger des Fahrgestells angeordnet, so daß beim (seitlich versetzten) Ineinanderschieben der leeren Wagen die Enden der Längsholme und der Längsträger des Fahrgestells durch die Ebene des senkrecht stehenden Tragrahmens durchtreten können, weil die außerhalb der Ebene der Längsholme liegenden Querstreben des Rahmens den Durchtritt dieser Längsholme durch den Rahmen nicht behindern (Sp. 1 Z. 47 bis Sp. 2 Z. 21; Sp. 3 Z. 22 - 25, Z. 32 - 35). Die leeren Wagen können deshalb so weit ineinandergeschoben werden, daß die Tragrahmen etwas parallel zueinander versetzt dicht beieinander liegen (Sp. 4 Z. 6 - 9). Nach dem neugefaßten Patentanspruch soll schließlich der Rahmen in der Mittelebene des Wagens angeordnet sein, so daß der Wagen einen im wesentlichen H-förmigen Grundriß aufweist. Dies entspricht einer in der Patentbeschreibung (Sp. 2 Z. 27 - 31; Sp. 3 Z. 5 - 39) und in der einzigen Abbildung der Patentzeich-

nung dargestellten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Rauchwagens, die auch Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der Fassung des erteilten Patents war.

3. Gegenstand des neugefaßten Patentanspruchs des Streitpatents ist demnach ein Ra[REDACTED] mit folgenden Merkmalen:

- (1) Der Rauchwagen besteht aus
 - (a) einem etwa senkrecht stehenden durchlaufenden oder unterbrochenen Tragrahmen und
 - (b) einem Fahrgestell mit Längsträgern;
- (2) der Tragrahmen wird aus zwei (etwa) senkrechten Schenkeln gebildet, die durch mindestens eine Querstrebe (starr) verbunden sind;
- (3) die senkrechten Schenkel des Tragrahmens sind auf den Längsträgern des Fahrgestells befestigt;
- (4) an den senkrechten Schenkeln des Tragrahmens sind (beidseitig) mehrere Auflagelängsholme befestigt, die etwa rechtwinklig zu der Rahmenebene verlaufen;

- Oberbegriff -

- (5) der Tragrahmen ist in der Mittelebene des Wagens angeordnet, so daß der Wagen einen im wesentlichen H-förmigen Grundriß aufweist;
- (6) die Querstreben des Tragrahmens sind außerhalb der waagerechten Ebenen der Auflagelängsholme und der Längsträger des Fahrgestells angeordnet, so daß

- (7) mehrere gleichartige Wagen (seitlich versetzt) so ineinandergeschoben werden könne, daß ihre Rahmen dicht beieinander stehen.

- kennzeichnender Teil -

III. 1. Die Klägerin zieht selbst nicht in Zweifel, daß der Gegenstand des Patentanspruchs des Streitpatents in der hier zu prüfenden Fassung (vgl. oben zu I) am Anmeldetag (29. März 1962) neu im Sinne der §§ 1 Abs. 1, 2 Satz 1 PatG gewesen ist. Durch die entgegengehaltenen vorveröffentlichten Druckschriften ist dieser Gegenstand nicht neuheitsschädlich vorweggenommen worden.

2. Der Gegenstand des neugefaßten Patentanspruchs des Streitpatents hat auch gegenüber jeder der entgegengehaltenen vorveröffentlichten Druckschriften einen technischen Fortschritt gebracht. Gegenüber den für den Fortschrittsvergleich allein in Betracht zu ziehenden Gegenständen der deutschen Patentschriften [REDACTED] [REDACTED] und [REDACTED] [REDACTED] liegt der technische Fortschritt darin, daß mehrere Rauchwagen in unbeladenem Zustand bis zum dichten Anliegen der Tragrahmen ineinandergeschoben und so raumsparend aufbewahrt werden können. Dies ist bei dem in der Beschreibung und in Abbildung 5 der Zeichnung des deutschen Patents [REDACTED] [REDACTED] dargestellten Rauchwagen nicht möglich, weil die Querstreben des Tragrahmens erkennbar in der gleichen Ebene angebracht sind wie die zur Aufnahme der Räucherstecken bestimmten Auflagelängsholme. Auch das in der deutschen Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] wiedergegebene Etagengestell für Backwaren, das einen H-förmigen Grundriß aufweist, kann mit anderen Gestellen gleicher Bauart

nur unvollständig, nämlich bis zum Anstoßen der vorderen Enden der Längsholme an den Querstreben des nächsten Wagens ineinandergeschoben werden. Zudem hat der erfindungsgemäße Ra[REDACTED] nach der Beladung eine größere Standfestigkeit als der R[REDACTED] nach der deutschen Patentschrift [REDACTED], da anders als bei dem Gegenstand dieser Entgegnhaltung die Belastung beiderseits des Tragrahmens erfolgt. Schließlich zeichnet er sich im Vergleiche zu dem aus mehreren Teilen lose zusammengeführten Etagengestell der deutschen Patentschrift [REDACTED] durch eine größere Stabilität aus.

3. Der Gegenstand des neugefaßten Patentanspruchs des Streitpatents weist jedoch nicht die erforderliche Erfindungshöhe auf.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, zum Zweck der Raumersparnis das (seitlich versetzte) Ineinanderschieben mehrerer Ra[REDACTED] gleicher Bauart bis zum dichten Anliegen der Tragrahmen zu ermöglichen, wird bei dem vorgeschlagenen Rauchwagen dadurch gelöst, daß die Querstreben der Tragrahmen außerhalb der Ebenen der jeweils rechtwinklig zur Rahmenebene verlaufenden Auflagelängsholme angeordnet sind. Dieser Vorschlag beruht auf der Erkenntnis, daß diese Teile das vollständige Ineinanderschieben gleichartiger Wagen behindern können und daß es deshalb erforderlich ist, die Querstreben des Tragrahmens aus dem Bereich der daran anstoßenden Auflagelängsholme zu entfernen und die sich gegenseitig behindernden Teile in verschiedenen waagerechten Ebenen anzuordnen. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu

in der mündlichen Verhandlung dargelegt, daß auf den verschiedensten Gebieten der Technik gleichartige Aufgaben tagtäglich zu lösen seien; er hat das mit dem Streitpatent offenbarte Lösungsprinzip als trivial bezeichnet. Der Senat ist zwar davon überzeugt, daß die Ausgestaltung des Ra[REDACTED] nach der Lehre des Streitpatents einen zweckmäßigen konstruktiven Schritt darstellt. Er ist aber auch davon überzeugt, daß der Gedanke, das vollständige Ineinanderschieben mehrerer Rauchwagen behindernde Teile der einzelnen Wagen in verschiedenen waagerechten Ebenen anzuordnen, von einem Fachmann durchschnittlichen Könnens erforderlichenfalls auf Grund weniger Versuche gewonnen werden konnte und der Vorschlag des Streitpatents demgemäß das von einem solchen Fachmann zu erwartende handwerkliche Können nicht übersteigt.

Dies muß umso mehr gelten, als am Anmeldetag durch den Stand der Technik auf den benachbarten Gebieten der Transportfahrzeuge für Betriebe mit vergleichbaren Bedürfnissen, z.B. für Bäckereien, Versandgeschäfte und Warenhäuser, die Aufgabe der raumsparenden Aufbewahrung einer Vielzahl solcher Fahrzeuge und das auch bei dem Gegenstand des Streitpatents verwirklichte Lösungsprinzip bekannt war. So ist den Darstellungen des in der US-Patentschrift [REDACTED] beschriebenen fahrbaren Gestells für Ablagebretter und des Einkaufswagens nach dem US-Design-Patent [REDACTED] zu entnehmen, daß das Ineinanderschieben mehrerer Transportfahrzeuge gleicher Bauart dann möglich ist, wenn in Längsrichtung verlaufende Teile der Fahrzeuge nicht in der gleichen waagerechten Ebene angebracht sind wie - aus konstruktiven Gründen erforderliche - (waagerechte) Querstreben.

Zwar besitzt der Rauchwagen nach dem neugefaßten Patentanspruch des Streitpatents - anders als die in diesen vorveröffentlichten Druckschriften beschriebenen Transportfahrzeuge - infolge der Anordnung nur eines senkrechten Tragrahmens einen im wesentlichen H-förmigen Grundriß. Auch hierbei handelt es sich jedoch im wesentlichen um die konstruktive Anpassung an den besonderen Verwendungszweck des Ra[REDACTED] nach dem Streitpatent. Hinweise auf das Vorliegen einer erfinderischen Leistung können daraus schon deshalb nicht entnommen werden, weil durch die in der Beschreibung des Streitpatents berücksichtigte deutsche Patentschrift [REDACTED] ein fahrbares Absetzgestell für Backwaren bekannt war, das ebenfalls einen H-förmigen Grundriß aufweist.

Da unter Berücksichtigung aller Umstände keine Anhaltspunkte gegeben sind, daß besondere technische Schwierigkeiten überwunden werden mußten, um zu dem Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, kann dahingestellt bleiben, ob am Anmeldetag schon lange ein Bedürfnis für einen Rauchwagen bestand, der die raumsparende Aufbewahrung einer Vielzahl unbeladener Rauchwagen gleicher Bauart ermöglichte. Selbst wenn ein solches Bedürfnis erst durch die mit dem Streitpatent offenbarte Lösung befriedigt worden wäre, könnte dieser Umstand allein die erforderliche Erfindungshöhe nicht begründen (vgl. BGH GRUR 1963, 568, 569 - Wimpernfärbestift; BGH bei Liedl 1965/66 S. 576, 599 - Hafendrehkran 01).

IV. Nach allem ergibt sich, daß das Streitpatent auch mit dem neugefaßten Patentanspruch nicht bestehen bleiben kann und durch das angefochtene Urteil zu Recht für nichtig erklärt worden ist.

Die Kostenentscheidung, die sich auch auf die außergerichtlichen Kosten der Parteien bezieht, beruht auf § 42 Abs. 3 PatG in Verbindung mit §§ 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.

Ballhaus

Bruchhausen

v. Gamm

Bendler

Häuser