

23

BUNDESGERICHTSHOF 2083 097

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 18/65

URTEIL

Verkündet am  
27. Juni 1968  
Oechsler,  
Justizangestellte

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Herbert Z [REDACTED] KG in A [REDACTED] bei N [REDACTED],  
vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter  
Herbert Z [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in  
K [REDACTED] und  
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]  
und Dr.-Ing. [REDACTED] in M [REDACTED],  
T [REDACTED]straße -

gegen

Herrn Hans I [REDACTED] in L [REDACTED]/Schweiz,

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in  
K [REDACTED] und  
Patentanwalt Dr.-Ing. Ernst [REDACTED]  
in M [REDACTED], W [REDACTED]straße - .

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 1964 wird auf Kosten der Klägerin mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß am Ende des Patentanspruchs 1 des Patents 925 998 in der Fassung des angefochtenen Urteils die Worte "das eine einstellbare Klemmwirkung ermöglicht" gestrichen werden.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des am 17. Dezember 1951 angemeldeten deutschen Patents 925 998, das eine Einrichtung zum Aufbewahren von Gütern betrifft. Die erteilten Ansprüche 1 bis 3, 9 und 17 bis 21 lauten:

1. Einrichtung zum Aufbewahren von Gütern, wie Bücher, Akten oder sonstige Waren, welche Einrichtung eine Reihe von mit ihren offenen Seiten einander zugekehrten, praktisch ohne Zwischenräume hintereinander angeordneten Behältern (10) für die Güter aufweist, wobei zwischen je zwei Behältern ein Bedienungsgang dadurch frei gemacht werden kann, daß Behälter seitlich des zu bildenden Ganges in der Richtung der Reihe verschoben werden,

dadurch gekennzeichnet, daß längs der Behälterreihe die beiden Trume (13a, 13b) eines endlosen, biegsamen Zugorgans (13) verlaufen, welches mit einer Antriebsvorrichtung (19 bis 21) in Verbindung steht, und daß die Behälter (10) Mittel (22, 23) aufweisen, welche ermöglichen, die Behälter einzeln wahlweise mit dem einen oder dem anderen oder keinem Trum des Zugorgans zu kuppeln.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Behälter (10) zwei Klemmvorrichtungen (22, 23) aufweist, deren eine mit dem einen Trum (13a) und deren andere mit dem anderen Trum (13b) des Zugorgans zusammenzuarbeiten bestimmt ist.

3. Einrichtung nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Klemmvorrichtungen (22, 23) mit einem gemeinsamen Betätigungsorgan (26) in Verbindung stehen.

.....

9. Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß dem Betätigungsorgan (26) Anschläge (27) zugeordnet sind zur Begrenzung der größtmöglich einstellbaren Klemmwirkung.

.....

17. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Endbehälter der Reihe Mittel aufweisen, welche ein selbsttätiges Stillsetzen der betreffenden Behälter herbeiführen, wenn ein Fühlorgan dieser Behälter gegen einen fest stehenden Gegenstand fährt.

18. Einrichtung nach Ansprüchen 1, 2 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Fühlorgan mit den Klemmvorrichtungen (22, 23) des betreffenden Behälters (10) derart in Verbindung steht, daß es ein (in der Patentschrift fehlsam: kein) selbsttätiges Loskuppeln vom Zugorgan herbeiführen kann.



13

19. Einrichtung nach Ansprüchen 1 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Fühlorgan mit einem elektrischen Schaltkontakt in Verbindung steht, derart, daß beim Betätigen des Fühlorgans der Stromkreis eines elektrischen Antriebsmotors (20) unterbrochen wird.
20. Einrichtung nach Ansprüchen 1 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Fühlorgan eine waagerechte Stange ist, die sich rechtwinklig zur Richtung der Behälterreihe erstreckt und in Richtung der Reihe verschiebbar am betreffenden Behälter (10) gelagert ist.
21. Einrichtung nach Ansprüchen 1 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Behälter (10) mindestens ein Fühlorgan besitzt, so daß je zwischen zwei einander benachbarten Behältern und an den Außenseiten der Endbehälter der Reihe wenigstens ein Fühlorgan vorhanden ist.

Die Klägerin hat mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Klage beantragt, das Streitpatent durch Streichung der Ansprüche 1 bis 3, 17 bis 21 teilweise zu vernichten. Der Beklagte hat das Streitpatent schon in erster Instanz nur in beschränktem Umfang verteidigt und in erster Linie beantragt, die erteilten Ansprüche 1 und 2 durch einen die Merkmale dieser beiden Ansprüche enthaltenden neuen Hauptanspruch zu ersetzen, im übrigen die Klage abzuweisen; hilfsweise hat er die Aufnahme der kennzeichnenden Merkmale auch des erteilten, oben im Wortlaut mitgeteilten Anspruchs 9 in den vorgeschlagenen neuen Hauptanspruch sowie die Zusammenfassung der Merkmale der erteilten Ansprüche 17 und 18 in einem neuen Anspruch 17 angeregt.

Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden (Teilnichtigkeits-) Klage das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß

- a) an die Stelle der erteilten Ansprüche 1 bis 3 folgender Anspruch 1 tritt:

"Einrichtung zum Aufbewahren von Gütern, wie Büchern, Akten oder sonstigen Waren, welche Einrichtung eine Reihe von mit ihren offenen Seiten einander zugekehrten, praktisch ohne Zwischenräume hintereinander angeordneten Behältern für die Güter aufweist, wobei zwischen je zwei Behältern ein Bedienungsgang dadurch freigemacht werden kann, daß Behälter seitlich des zu bildenden Ganges in der Richtung der Reihe verschoben werden, wobei längs der Behälterreihe die beiden Trume eines endlosen biegsamen Zugorgans verlaufen, welches mit einer Antriebsvorrichtung in Verbindung steht, und wobei die Behälter Mittel aufweisen, um sie wahlweise mit dem einen oder dem anderen oder keinem Trum des Zugorgans zu kuppeln, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Behälter zwei Klemmvorrichtungen (22, 23) aufweist, deren eine mit dem einen Trum (13a) und deren andere mit dem anderen Trum (13b) des Zugorgans zusammenzuarbeiten bestimmt ist, und daß die beiden Klemmvorrichtungen mit einem gemeinsamen Betätigungsorgan (26) in Verbindung stehen, das eine einstellbare Klemmwirkung ermöglicht";

- b) an die Stelle der erteilten Ansprüche 17 und 18 folgender Anspruch 17 tritt:

"Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Endbehälter der Reihe Mittel aufweisen, welche ein selbsttätiges Stillsetzen der betreffenden Behälter herbeiführen, wenn ein Fühlorgan dieser Behälter gegen einen feststehenden Gegenstand fährt, wobei das Fühlorgan mit den Klemmvorrichtungen (22, 23) des betreffenden Behälters (10) derart in Verbindung steht, daß es ein selbsttätiges Loskuppeln vom Zugorgan herbeiführt".

Die Kosten des Verfahrens hat das Bundespatentgericht zu 1/3 der Klägerin, zu 2/3 dem Beklagten auferlegt.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Sie beantragt, in teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils das Patent 925 998 durch Streichung des Anspruchs 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils teilweise zu vernichten.

Der Beklagte beantragt

in erster Linie:

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen,

hilfsweise:

unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 in der Fassung des Bundespatentgerichts wie folgt zu fassen:

"dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Behälter (10) zwei mittels eines ebenfalls an jedem Behälter (10) gelagerten Betätigungsorganes (Schwenkarm 26) während des Betriebes von Hand steuerbare Klemmvorrichtungen (22, 23) angeordnet sind, deren Klemmwirkung auf einen die Höhe zu erwartender Gegenkräfte nicht übersteigenden Grenzwert (maximaler Fixwert) eingestellt werden kann",

äußerst hilfsweise:

unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin das angefochtene Urteil dahin abzuändern, daß in Anspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils der letzte Relativsatz "das eine einstellbare Klemmwirkung ermöglicht" weggelassen wird.

Wegen dieser beiden Hilfsanträge hat der Beklagte in der mündlichen Berufungsverhandlung Anschlußberufung eingelegt. Die Klägerin hat die Zurückweisung der Hilfsanträge beantragt.

Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. Dreher, Technische Hochschule München, ein schriftliches Gutachten (vom 3. Februar 1967) erstattet, nachdem er zuvor unter Zuziehung der Parteien eine - unstreitig nach dem Streitpatent gebaute - Aufbewahreinrichtung bei der Bayerischen Staatsbank in München besichtigt hatte. Der Beklagte hat ein Privatgutachten (vom 20. Februar 1968) eingereicht, das Dr.-Ing. Dr.jur. Eschebach, Senatspräsident beim Bundespatentgericht i.R., für ihn erstattet hat. Beide Sachverständige haben ihre Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I. Gegenstand der Prüfung im Berufungsverfahren sind nicht die erteilten Ansprüche 1 bis 3, sondern der vom Bundespatentgericht an ihre Stelle gesetzte neue Anspruch 1 (im folgenden: "Anspruch 1 BPatGer"). Der Beklagte will mit seinem Hauptantrag auf Zurückweisung der Berufung der Klägerin diesen Anspruch hinnehmen, während die Klägerin die Streichung auch dieses Anspruchs 1 BPatGer und somit der Sache nach die ersatzlose Streichung der erteilten Ansprüche 1 bis 3 anstrebt.

Bezüglich der erteilten Ansprüche 17 bis 21, deren Streichung die Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren zusätzlich verlangt hatte, nehmen beide Parteien die Entscheidung des Bundespatentgerichts hin, d.h. die Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 17 und 18 zu einem neuen Anspruch 17 und die Abweisung der Klage hinsichtlich der erteilten Ansprüche 19 bis 21.

12

II. 1. Das Streitpatent betrifft eine "Einrichtung zum Aufbewahren von Gütern, wie Bücher, Akten oder sonstige Waren" (Überschrift, Beschreibung S. 1 Z. 1 ff, S. 2 Z. 3 ff, Gattungsbezeichnung im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 und des Anspruchs 1 BPatGer). Der Anmelder bezeichnet es als bekannt, daß eine solche Aufbewahreinrichtung eine "Reihe von Behältern" aufweist, und zwar in der Weise, daß die Behälter "mit ihren offenen Seiten einander zugekehrt", daß sie "praktisch ohne Zwischenräume hintereinander angeordnet" und daß sie ferner "seitlich in der Richtung der Reihe verschiebbar" sind, um einen Bedienungsang zum Herausnehmen oder zum Einlagern von Gegenständen frei zu machen (S. 1 Z. 4 - 14). Als bekannt bezeichnet es der Anmelder ferner, an den zu verschiebenden Behältern eine Kraftquelle anzusetzen (Z. 16 ff aaO). In diesem Zusammenhang erwähnt er die Kupplung der Behälter mit einer sich längs der Behälterreihe erstreckenden Schubstange, die mittels einer Zahnung mit einer Antriebseinrichtung in Wirkverbindung stehe und in ihrer Längsrichtung verschiebbar gelagert sei; eine solche Antriebsvorrichtung sei aus wirtschaftlichen Gründen freilich nur für große Einrichtungen geeignet (aaO Z. 18 - 26). Jedoch wäre "auch bei kleineren Einrichtungen ein mechanischer Antrieb der Behälter erwünscht, insbesondere dann, wenn die Behälter zu groß sind, um von Hand verschoben werden zu können" (aaO Z. 26 ff).

2. a) Als Mittel dazu, auch für kleinere Aufbewahreinrichtungen zum Verschieben der Behälter einen "mechanischen" (richtiger wohl: maschinellen) Antrieb neben dem Handantrieb zu schaffen, werden in der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 7 ff) drei Maßnahmen empfohlen: Verlauf der beiden Trume eines endlosen biegsamen Zugorgans längs der Behälterreihe, Verbindung dieses Zugorgans mit einer Antriebsvorrichtung, und

Ausstattung der Behälter mit Mitteln, die es ermöglichen, die Behälter einzeln wahlweise mit dem einen oder dem anderen oder mit keinem der beiden Trume des Zugorgans zu kuppeln.

b) Diese drei vorgenannten Maßnahmen, die nach der Streitpatentschrift an sich schon zur "Lösung" einer weit gesteckten Aufgabe gehören sollen, erscheinen im Anspruch 1 BPatGer bereits im Oberbegriff. Die in der Streitpatentschrift ausdrücklich genannte, sehr weite Aufgabe, für kleinere Aufbewahreinrichtungen "einen" (d.h. irgendeinen) mechanischen Antrieb zu schaffen, verengt sich angesichts der Fassung des Anspruches 1 BPatGer also dahin, daß der zu schaffende "mechanische Antrieb" auf Grund seiner konstruktiven Gestaltung der Eigenart speziell kleinerer Aufbewahreinrichtungen in besonderem Maße gemäß, d.h. solchen Einrichtungen in wirtschaftlicher und betrieblicher Hinsicht besonders angepaßt sein soll. Hierzu gehört die wirtschaftliche Tragbarkeit der Anlage auf Grund verhältnismäßig niedriger Herstellungskosten (ausdrücklich genannt S. 2 Z. 17) wie auch die Einfachheit der Bedienung und die Brauchbarkeit im Betrieb.

Zu letzterem gehört zumindest, daß das Verschieben der Behälter zum Herstellen eines Bedienungsganges sich ohne Gefahr für das Aufbewahrgut vollzieht. Demgemäß muß der aufgabegemäße "mechanische Antrieb" so beschaffen sein, daß beim Verschieben der Behälter die "mechanischen" Kräfte nur allmählich und nur bis zu solcher Stärke sich auswirken, daß das Stapelgut in den Behältern nicht infolge der durch die Bewegung ausgelösten Kräfte umfällt, sondern seine Lage beibehält.

c) Einige Unteransprüche, (z.B. auch der erteilte Anspruch 9, der dem Betätigungsorgan zugeordnete Anschlüsse zur Begrenzung der größtmöglich einstellbaren Klemmwirkung vorsieht,) zielen erkennbar darauf ab, beim Betrieb der Anlage Gefahren auch von Personen abzuwenden, die sich bei Bewegung der Behälter etwa im Bedienungsgang befinden. Die Parteien streiten darüber, ob diese Gefahrenabwehr für Personen etwa als Teilaufgabe schon den erteilten Ansprüchen 1 bis 3, mithin auch dem Anspruch 1 BPatGer, oder ob sie erst als Sonderaufgabe einigen der nachgeordneten Unteransprüche zugrunde liegt. Dieser Streit der Parteien kann, wie unten (bei II 4 b) noch näher darzulegen ist, auf sich beruhen. Auch wenn man zugunsten der Klägerin annimmt, der Lehre der erteilten Ansprüche 1 bis 3 liege als Aufgabe nur der Güter-, nicht auch der Personenschutz zugrunde und die dort genannten Lösungsmittel seien nur daraufhin zu werten, ob sie Gefahren für das Aufbewahrgut bei Bewegung der Behälter vermeiden könnten, erweist sich der vom Beklagten im Berufungsverfahren verteidigte Anspruch als schutzfähig.

3. Eine Aufbewahreinrichtung gemäß den erteilten Ansprüchen 1 bis 3 weist im einzelnen folgende Merkmale auf:

- (a) sie besteht aus einer Reihe von Behältern;
- (b) die einzelnen Behälter sind
  - (aa) mit ihren offenen Seiten einander zugekehrt,
  - (bb) praktisch ohne Zwischenräume hintereinander angeordnet,
  - (cc) seitlich eines zwischen je zwei Behältern freizumachenden Bedienungsganges in Richtung der Reihe verschiebbar;

- (c) die Aufbewahreinrichtung hat ferner
  - (aa) eine Antriebsvorrichtung und
  - (bb) ein endloses biegsames Zugorgan,
  - (cc) die beide miteinander in Verbindung stehen;
- (d) die beiden Trume des Zugorgans verlaufen längs der Behälterreihe;
- (e) die Behälter weisen Mittel auf, die es ermöglichen, die Behälter einzeln wahlweise mit dem einen oder dem anderen oder keinem Trum des Zugorgans zu kuppeln;

- zu (a) bis (e): Oberbegriff und kennzeichnender Teil des erteilten Anspruches 1 -

- (f) jeder Behälter weist zwei Klemmvorrichtungen auf;
- (g) je eine Klemmvorrichtung jedes Behälters ist dazu bestimmt, mit je einem Trum des Zugorgans zusammenzuarbeiten;
- (h) die beiden Klemmvorrichtungen jedes Behälters stehen mit einem gemeinsamen Betätigungsorgan in Verbindung;

- zu (f) bis (h): kennzeichnende Merkmale der erteilten Ansprüche 2 und 3 - .

4. Die in Anspruch 1 BPatGer bezeichnete Aufbewahreinrichtung weist alle vorgenannten Merkmale a bis h auf, zusätzlich aber noch ein weiteres Merkmal, nämlich:

- (i) das gemeinsame Betätigungsorgan ermöglicht eine einstellbare Klemmwirkung.

a) Der gerichtliche Sachverständige hat begründete Bedenken geäußert, ob dieses Merkmal i technisch überhaupt einen Sinn gibt: als Relativsatz gefaßt und auf das Betätigungsorgan bezogen, besage es dem Wortlaut nach, daß das Betätigungsorgan die Klemmung ermögliche; in Wirklichkeit aber erfolge die Klemmung durch das jeweils zusammenarbeitende Klemmbackenpaar (festen und bewegliche Klemmbacke). Auch lasse sich durch das Betätigungsorgan die Klemmwirkung nicht "einstellen"; denn einstellbar sei allenfalls die Hebelübersetzung, während die im konkreten Betätigungsfall aufgewendete Kraft von Hand (Verschwenkkraft) den Grad der Klemmwirkung bestimme, d.h. die Klemmwirkung "einstelle".

b) Die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils (S. 11 - 13) ergeben hierzu folgendes: das Bundespatentgericht hat das Merkmal i dem Anspruch 9 entnommen und hat es dahin verstanden, "die Maßnahme der einstellbaren Klemmwirkung aus dem Anspruch 9" ermögliche ein "gefühlvolles Einkuppeln der Behälter".

Dieser Auslegung des Streitpatents vermag der erkennende Senat nicht zu folgen. Der erteilte Anspruch 9 spricht nicht von der "einstellbaren Klemmwirkung", sondern von der "Begrenzung der größtmöglich einstellbaren Klemmwirkung", handelt mithin nicht von der feinen Dosierung der Klemmwirkung, sondern von ihrer starren Begrenzung nach oben hin. Von den in Anspruch 9 genannten Anschlägen 27 heißt es ausdrücklich, daß sie dem Betätigungsorgan "zur Begrenzung der größtmöglich einstellbaren Klemmwirkung zugeordnet" sind. Bei Anspruch 9 wie bei einigen anderen, nicht angegriffenen und hier nicht interessierenden Unteransprüchen steht eindeutig im Vordergrund die Gefahrenabwehr für Personen, mithin etwas, was jedenfalls nicht Hauptinhalt der den An-

sprüchen 1 bis 3 zugrunde liegenden Aufgabe ist. Es geht nicht an, die Gefahrenabwehr für Personen, die erkennbar als einzige Aufgabe dem Anspruch 9 zugrunde liegt, von dort zu entnehmen und in die Lehre der erteilten Ansprüche 1 bis 3 hineinzulegen.

c) Letzteres hat das Bundespatentgericht freilich auch nicht getan, wie die mitgeteilten Stellen der Entscheidungsgründe eindeutig ergeben. Es hat vielmehr den von ihm angefügten Relativsatz, d.h. das Merkmal i, als nähere Umschreibung dessen verstanden, was an anderen Stellen des Urteils als "gefühlvolles Einkuppeln", als "Dosieren", als "Vermeiden rückartigen Einkuppelns" usw. bezeichnet ist.

Eines solchen Zusatzes bedurfte es jedoch nicht. Indem der Anspruch 1 BPatGer davon spricht, daß die beiden "Klemmvorrichtungen mit einem gemeinsamen Betätigungsorgan in Verbindung stehen", ist hinreichend Klarheit geschaffen, daß im Betrieb der Anlage die Klemmung durch Einwirken von Hand auf das "Betätigungsorgan" mehr oder weniger verstärkt, d.h. dosiert werden kann.

Der angefügte Relativsatz, wie ihn das Bundespatentgericht verstanden wissen will, enthält somit eine Überbestimmung, die nicht im Anspruch verbleiben darf. Denn der Relativsatz, für sich gelesen, gestattet durchaus unterschiedliche Auslegungen, wenn er überhaupt - entgegen den Bedenken des gerichtlichen Sachverständigen (vgl. oben zu 4 a) - technisch einen Sinn gibt. Jedenfalls verdeutlicht er nicht, sondern gibt im Gegenteil Anlaß zu Mißverständnissen und Fehlinterpretationen. Selbst wenn man bei der Auslegung des Relativsatzes die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils zu Hilfe nimmt, ist die Gefahr der

LN

Fehlauslegung nicht ausgeräumt, da das Bundespatentgericht den angefügten Zusatz zwar als Verdeutlichung des "gefühlvollen Einkuppelns" verstanden, zur Begründung aber einen Unteranspruch herangezogen hat, der nicht vom gefühlvollen Einkuppeln handelt, sondern ein Mittel angibt, das nichts mit der "Betätigung" der fertigen Anlage im Betrieb zu tun hat, sondern nützliches Bauteil zur Herstellung einer Anlage sein kann und dann der Betätigung des Schwenkarmes eine starre Grenze setzt, so daß möglicherweise jeder weitere Versuch zum - gefühlvollen oder auch ruckartigen - Einkuppeln gerade erfolglos werden muß.

Die Streichung des Merkmals i ist schon im Rahmen der Prüfung des (auf Zurückweisung der Berufung der Klägerin gerichteten) Hauptantrages des Beklagten geboten und bedarf keines besonderen Antrages. Denn die Streichung soll lediglich mögliche Mißverständnisse daran ausräumen, was der Gegenstand des vom Bundespatentgericht neu gefaßten Anspruchs 1 ist und was somit durch die Berufung der Klägerin zur Prüfung des erkennenden Senats gestellt ist. Anders als in sonstigen Fällen der Streichung eines echten Merkmals aus einem Anspruch führt die hier gebotene Streichung des bloßen Scheinmerkmals i nicht zu einer Erweiterung des gestützten Gegenstandes, sondern bewirkt eine bloße Klarstellung.

III. Eine die Merkmale a bis h aufweisende Aufbewahreinrichtung war im Prioritätszeitpunkt neu (Unionspriorität gemäß der Anmeldung in der Schweiz vom 12. Dezember 1951).

1. Deutsche Patentschrift 617 966 (1935).

Bei dem hier gezeigten "Gefachungsgeschränk für Bankschließfächer und andere Zwecke" sind wie beim Streit-

patent die einzelnen Behälter praktisch ohne Zwischenräume hintereinander angeordnet und in Richtung der Reihe verschiebbar. Auch erfolgt wie beim Streitpatent der Zugang zum einzelnen Behälter von einem durch Verschieben der Behälter freigemachten Bedienungsgang aus, wobei es unerheblich ist, daß die Fächer in der Regel nicht offen, sondern ihrem Verwendungszweck als Bankschließfächer entsprechend mit verschließbaren Klappen versehen sind. Die Beschreibung (S. 3 Z. 50) sieht überdies ausdrücklich auch offene Regale vor, wenn das Gefachungsgeschränk nicht als Bankschließfach, sondern etwa zur Aufbewahrung von Akten, Kartotheken, von Werkzeug oder von Fertigfabrikaten verwendet werden soll.

Längs der Behälterreihe verlaufen die Trume eines endlosen biegsamen Zugorgans, das mit einer Antriebsvorrichtung in Verbindung steht. Zugorgan ist hier jedoch nicht ein Seil, sondern eine "Kette oder dergleichen". Beim Ausführungsbeispiel der Zeichnung sind die Behälter in oben angeordneten Schienen verschiebar, die Kette befindet sich deshalb oberhalb der Behälterreihe, jedoch sieht die Beschreibung (S. 3 Z. 60) auch vor, den Boden als Fahrbahn für die Schränke zu benutzen und in diesem Falle die Bewegungsmittel (= Zugorgan) in abgedeckten Kanälen anzubringen, die im Fußboden liegen.

Abweichend vom Streitpatent liegen die beiden Trume des Zugorganes nicht neben-, sondern übereinander. Bei den an den Behältern angebrachten Kupplungsmitteln handelt es sich um Mitnehmerklauen eines Schwenkarmes, welche wahlweise in das obere oder das untere Kettentrum einhaken können. Statt einer kraftschlüssigen Klemmvorrichtung, wie sie das Streitpatent aufweist, ist hier eine formschlüssige Kupplung gegeben. Die auf die Behälter ein-

wirkenden Bewegungskräfte sind nicht wie beim Streitpatent dosierbar, das Anfahren erfolgt demgemäß mehr oder weniger ruckartig. Zur Sicherung der im Bedienungsgang befindlichen Personen sind als besondere Sicherungsmittel im Boden anzubringende, höhenbewegliche Plattformen vorgesehen (Beschreibung S. 3 Z. 37 ff). Abweichend vom Streitpatent können (wegen der Verbindung des Stellhebels 19 mit Ausrückschiene 22 und Führungsbock 23) die Schränke nicht wahlweise einzeln oder in Gruppen gemeinsam und gleichzeitig verschoben werden, sondern die Schränke jeder Schrankreihe werden (durch Betätigung des jeweils zugeordneten Stellhebels) "einzeln nacheinander bewegt" (vgl. Beschreibung S. 2 Z. 94 ff, insbesondere Z. 120 ff). Dies und vor allem das Fehlen einer Klemmvorrichtung sind die bedeutsamen Unterschiede gegenüber dem Streitpatent. Beachtlich ist andererseits, daß für die formschlüssige Kupplung bereits ein gemeinsames Bedienungsorgan (der Schwenkarm 17 mit den zwei Mitnehmerklauen 16) vorgesehen ist.

## 2. Schweizerische Patentschrift 256 188 (1949).

Auch dieses frühere Patent des Beklagten selbst erreicht ein Verschieben der mit ihren offenen Seiten einander zugekehrten Behälter noch durch formschlüssige Kupplungsmittel. Statt eines endlosen biegsamen Zugorgans wird hier jedoch eine mit Kerben versehene Kupplungsstange verwendet, die von einer Antriebsvorrichtung über ein Getriebe je um eine Gangbreite nach rechts oder nach links verschoben werden kann.

Die Lösung dieser schweizerischen Patentschrift steht dem Streitpatent ferner als die zuvor erörterte deutsche Entgeghaltung. Es fehlt nicht nur die Klemmvorrichtung,

sondern es ist hier auch nicht von dem Lösungsprinzip Gebrauch gemacht, als Zugorgan ein endloses umlaufendes Seil, eine Kette oder dergleichen zu verwenden und dessen beide gegenläufige Trume zur Verschiebung der Behälter in beiden Richtungen zu benutzen. Die Änderung in der Bewegungsrichtung der Kupplungsstange 8 erfolgt mit Hilfe komplizierter Schaltvorrichtungen. Auch müssen jeweils alle Behälter, die zur Freimachung eines Ganges oder später zur Schließung des freigemachten Ganges in ein und derselben Richtung verschoben werden sollen, zugleich verschoben werden (vgl. Beschreibung S. 2 Z. 49 ff, insbesondere Z. 67 - 72, und S. 3 Z. 15 - 19); diese mehreren Behälter einzeln nacheinander zu verschieben, ist nach der Konstruktion gemäß der schweizerischen Patentschrift nicht möglich.

### 3. US-Patentschrift 2 166 704 (1939).

Diese Druckschrift wurde erst im Berufungsverfahren dem Streitpatent entgegengehalten.

Es handelt sich um eine "Vorrichtung zur Lagerung von Waren in Lagerräumen". Hauptanliegen des dortigen Erfinders ist die bestmögliche Ausnutzung eines vorgegebenen Lagerraumes, und zwar durch Anordnung mehrerer Reihen von Behältern nebeneinander (vgl. hierzu Seite 1 links Zeilen 22 ff der Beschreibung und die Figuren 1, 2, 5 und 9 der Zeichnung). Anders als beim Streitpatent sind die in Richtung ihrer Reihe verschiebbaren Behälter jeder Reihe mit ihren geschlossenen Seiten einander zugekehrt; das Freimachen eines Ganges durch Verschieben von Behältern einer Reihe soll demgemäß nicht die Bedienung der Behälter von der Seite des freigemachten Ganges aus ermöglichen, sondern den Zugang zu den Behältern der jeweils dahinter befindlichen Reihe, und zwar den Zugang von vorne.

63

Die Mittel zum automatischen Verschieben der Behälter sind mehr beiläufig behandelt und nicht in allen Einzelheiten erkennbar dargestellt. Dem Streitpatent entgegengehalten ist hier nur Figur 7 der Zeichnung und die darauf bezügliche Beschreibungsstelle (S. 3 li. Sp. Z. 12 - 26). Gezeigt ist in der Figur 7 nur ein einziges Seil, dessen beide Trume senkrecht übereinander liegen. Vom Behälter aus ist (durch nachstehend noch zu beschreibende Kupplungsmittel) ein Zugriff nur auf das obere Trum dieses einzigen Seiles vorgesehen, im Regelfalle lassen sich somit die Behälter nur durch das obere Trum bewegen, und zwar in nur einer Richtung, es sei denn, daß man (wie in der Beschreibung S. 2 re Z. 63 ff zur Figur 6 gesagt) einen besonderen Umschaltmechanismus für das eine Zugorgan einbaut, der dann zusätzlich bedient werden muß. Gemäß Seite 3 li Z. 23 - 26 der Beschreibung kann freilich auch ein zweites, in Gegenrichtung umlaufendes Seil angebracht werden. Es heißt in der Beschreibung, daß in diesem Falle "die Einheit" mit getrennten Verbindungsmitteln versehen ist"; ein gemeinsames Betätigungsorgan für diese "getrennten Verbindungsmittel", etwa dem Schwenkarm 26 des Streitpatentes vergleichbar, wird nicht genannt, ist auch in der Zeichnung nicht zu erkennen.

Bei der Ausführung gemäß Figur 7 der Zeichnung läuft "das beständig umlaufende Seil oder ähnliche Glied v" zwischen zwei "brackets" w (Finger oder Klauen), die fest am Fuße des Behälters angebracht sind, und einem weiteren "bracket" w 1 hindurch, der von Hand mittels einer Stange w 2 vertikal nach unten und nach oben bewegt werden kann. Bei entsprechender Stellung des "bracket" w 1 zu den "brackets" w wird das umlaufende Seil "gegriffen" und

veranlaßt, den betreffenden Behälter mitzuziehen. Es handelt sich also um eine kraftschlüssige ("Klemm"-) Kupplung. Die Beschreibung zu Figur 7 der Zeichnung sieht statt der drei "brackets" auch noch "andere Methoden der mechanischen Bewegung der Einheiten" vor, womit andere Kupplungsmittel gemeint sind. Es heißt hierzu im folgenden Satz, eine "an der Einheit angebrachte zurückziehbare Reibungsoberfläche" könne in Kontakt mit einer "auf einem Förderband angebrachten ähnlichen Oberfläche" gepreßt werden; es sollen also zwei Scheuerflächen in lösbaren Kontakt miteinander gebracht werden. Die nur an dieser Beschreibungsstelle für das Zugorgan gebrachte Bezeichnung "conveyor band" (statt der an früheren Stellen verwendeten farblosen Bezeichnung "conveyor" oder auch "conveyor unit") stellt klar, daß in diesem Falle der zusammenwirkenden Scheuerflächen das Zugorgan Bandform haben muß.

Das US-Patent lehrt somit zwar ein kraftschlüssiges Kuppeln von Behälter und Zugorgan (Klemmvorrichtungen), diese vorbekannte Lösung ist jedoch aus vielerlei Gründen dem Streitpatent nicht neuheitsschädlich: Die in Richtung ihrer Reihe verschiebbaren Behälter sind mit ihren geschlossenen Seiten einander zugekehrt (vgl. demgegenüber Merkmal b/aa des Streitpatentes); ferner ist im hier allein interessierenden Falle der beidseits verschiebbaren Behälter nicht etwa nur ein einziges Seil (Zugorgan) vorhanden, sondern es werden, wenn man nicht Einbau und Bedienung eines besonderen Umschaltmechanismus<sup>1</sup> für das eine Zugorgan hinnehmen will, deren zwei benötigt, wobei die getrennten Klemmvorrichtungen jeweils mit dem oberen Trum der beiden Seile und nicht etwa mit den beiden Trumen eines einzigen Seiles zusammenwirken müssen (vgl. hierzu Untermerkmal c/bb sowie Merkmal g des Streitpatentes);

schließlich fehlt ein gemeinsames Betätigungsorgan für die beiden Klemmvorrichtungen der einzelnen Behälter (Merkmal h des Streitpatents).

Nach allem war eine die Merkmale des Anspruches 1 BPatGer aufweisende Aufbewahreinrichtung im Zeitpunkt der Priorität des Streitpatentes neu.

IV. Daß die Lehre des Streitpatentes einen Fortschritt gegenüber jeder der drei vorbekannten Lösungen gebracht und somit die Technik bereichert hat, wird von der Klägerin nicht ernstlich bestritten. Hierzu genügen folgende Hinweise:

Gegenüber den beiden Lösungen zu III 1 und 2 stellt die Verwendung kraftschlüssiger statt formschlüssiger Kupplungsmittel die entscheidende Verbesserung dar: Die Klemmwirkung kann dosiert werden, das Aufbewahrgut wird nicht ruckartig bewegt. Da die Kraftschlüssigkeit der Kupplung schon allein durch Aufhören der Krafteinwirkung sowie jedenfalls in der Regel und im Prinzip auch durch einsetzbare Gegenkräfte bestimmten Umfanges wieder lösbar ist und die Kupplung dann in sich zusammenfällt, ist eine Gefährdung von Personen im Betrieb der Anlage weit weniger zu besorgen als etwa bei Verwendung formschlüssiger Kupplungsmittel. Dies gilt selbst dann, wenn dem Betätigungsorgan nicht Anschläge 27 oder ähnliche Mittel "zur Begrenzung der größtmöglich einstellbaren Klemmwirkung zugeordnet" sind, wie es etwa Anspruch 9 des Streitpatentes im Interesse des Schutzes von Personen als zusätzliche nützliche Maßnahme vorsieht (vgl. oben zu II 4 b u. c).

Was die vorbekannte Lösung zu III 3 betrifft, so liegt der Fortschritt des Streitpatentes dieser gegenüber jedenfalls darin, daß für eine Bewegung der Behälter in Richtung und in Gegenrichtung nur ein einziges Zugorgan benötigt wird, dessen beide Trume zudem horizontal nebeneinander; also in nur geringer Bodentiefe, verlaufen; ein Umschaltmechanismus für dieses eine Zugorgan und dessen zusätzliche Bedienung entfällt. Die Betätigung der beiden Klemmvorrichtungen jedes Behälters durch ein gemeinsames Organ ist ein weiterer Vorzug des Streitpatentes; Fehlschaltungen, die bei getrennten Betätigungsorganen leicht unterlaufen können, sind praktisch vermieden.

V. Die Lehre des Streitpatents gemäß Anspruch 1 BPatGer beruht auch auf einer erfinderischen Leistung, die patentrechtlichen Schutz verdient.

Wie auch die Klägerin einräumt, war es nicht möglich, von nur einer einzigen der drei vorbekannten Lösungen aus unmittelbar zur Kombination des Streitpatentes zu gelangen. Sie meint jedoch, im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents habe es für den Durchschnittsfachmann nahegelegen, die technischen Prinzipien des deutschen Patents 617 966 (Zugriff auf die beiden Trume eines einzigsten Zugorgans mittels eines gemeinsamen Betätigungsorgans) sowie des US-Patents 2 166 704 (kraftschlüssige Kupplung von Behälter und Zugorgan durch von Hand betätigte Klemmvorrichtungen) gleichzeitig zu nutzen und in der Kombination der erfindungsgemäßen Aufbewahreinrichtung zu vollziehen.

Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Mit der bloßen Kenntnis an sich möglicher und schon praktizierter technischer Prinzipien für Aufbewahreinrichtungen war es nicht

25

getan. Die erfinderische Leistung besteht hier darin, daß den verschiedenen, in der Vergangenheit nur einzelnen genutzten Möglichkeiten der jeweils angemessene Platz im Rahmen einer Gesamtkombination eingeräumt wurde.

Dies überschreitet schon um deswillen eine bloße konstruierende Tätigkeit, weil jedes einzelne, hier zur Anwendung gelangte technische Prinzip für sich allein bereits die verschiedensten Möglichkeiten seiner praktischen Vollziehung in bestimmten Konstruktionen eröffnet. So ist z.B. der Weg zu einer Aufbewahreinrichtung bestimmter Art schon dadurch in gewisser Weise vorgezeichnet, daß als Zugorgan eine Kette und nicht ein Seil oder ein Band gewählt ist. Die Wahl eines einzigen wenig geeigneten Bauteils unter mehreren an sich möglichen kann den Mißerfolg der fertigen Kombination zur Folge haben oder doch hindern, daß mehrere an sich zur Verfügung stehende technische Prinzipien nebeneinander zum Einsatz kommen können. So ist in der Konstruktion nach dem deutschen Patent 617 966 die Verwendung zweier Mitnehmerklauen eines einzigen Schwenkarmes, die auf die gegenläufigen Trume eines einzigen Zugorgans zufassen, erkaufte durch die Formschlüssigkeit der Kupplung, denn ein Seil oder ein Band anstelle der verwendeten Kette ist als Zugorgan bei der konkret gewählten Art der Kupplung schwer vorstellbar. Umgekehrt ist bei der Ausführung gemäß Figur 7 der US-Lösung, wenn die insgesamt drei "brackets" als Kupplungsmittel dienen, schwerlich etwas anderes als gerade ein Seil als Zugorgan verwendbar. Werden dagegen gemäß Beschreibung S. 3 li. Sp. Z. 19 des US-Patents "zurückziehbare Reibungsoberflächen in Kontakt gedrückt", so kann kaum etwas anderes als ein (dem Verschleiß besonders stark ausgesetztes) Band ("conveyor band") in Betracht kommen. Für beide Ausführungsmöglichkeiten der US-Lösung ergeben sich aber,

wie die in der mündlichen Verhandlung angestellten Versuche und Überlegungen gezeigt haben, beträchtliche Schwierigkeiten, beide Trume eines einzigsten Zugorgans (Seil bzw. Band) über irgendwelche Zwischenglieder mit dem Behälter in Eingriff zu bringen, so daß die bei der US-Lösung erreichte Kraftschlüssigkeit der Kupplung durch die Notwendigkeit erkauft ist, zwei Zugorgane zu verwenden oder aber einen besonderen Umschaltmechanismus für das eine Zugorgan einzubauen und diesen zu bedienen.

Der Erfinder des Streitpatents hat demgegenüber nicht nur die verschiedenen, zu Eingang dieses Abschnitts genannten technischen Prinzipien gleichzeitig, zusammenwirkend und unter Ausschaltung der mit jedem Prinzip scheinbar zwangsläufig verbundenen Nachteile in seiner Kombination zu glücklichem Einsatz gebracht; er hat darüber hinaus erreicht, daß eine ganze Behältergruppe gleichzeitig und gemeinsam oder aber auch einzeln nacheinander verschoben werden kann, indem jeweils ein solcher Behälter kraftschlüssig mit dem Trum gekuppelt wird, der entweder mehrere in seiner Bewegungsrichtung befindliche Behälter oder nur einen davon oder gar keinen vor sich herschiebt. Die Lösung nach der deutschen Patentschrift 617 966 dagegen nimmt den für die Bedienung der Anlage schwerwiegenden Nachteil in Kauf, die Behälter immer einzeln durch Kuppeln und Entkuppeln verschieben zu müssen; und nach der schweizerischen Patentschrift 256 988 ist zwar die gleichzeitige Verschiebung einer ganzen Gruppe von Behältern möglich, aber immer die Verschiebung aller in Betracht kommenden Behälter auf einmal nötig, und das überdies in einer praktisch nur für Großanlagen brauchbaren Konstruktion (Vielzahl der Bauteile, komplizierte elektrische Schaltanordnungen).

LS

Schon das Bundespatentgericht (Urteil S. 16 ff.) hat bei Prüfung der Erfindungshöhe des Streitpatents dem sog. Zeitmoment besondere Bedeutung beigemessen. Es überrascht in der Tat, daß die schon seit 1935 bekannte Lösung nach dem deutschen Patent 617 966, die immerhin schon die Benutzung beider Trume eines einzigen Zugorgans sowie ein gemeinsames Betätigungsorgan kannte, bis zur Anmeldung des Streitpatents Ende 1951 nicht dahin fortentwickelt wurde, die formschlüssige Kupplung mit ihren - fast zutage liegenden - Nachteilen und Gefahren irgendwie durch eine kraftschlüssige Kupplung zu ersetzen. Statt einer Fortentwicklung in der genannten Richtung bringt jedoch das nur 4 Jahre vor dem Streitpatent angemeldete schweizerische Patent 256 988, dessen Erfinder zudem der Beklagte selbst ist, wieder eine formschlüssige Kupplung, nicht aber durch Kettenglieder und Mitnehmerklauen eines Schwenkarmes, sondern durch die mit Einkerbungen versehene Kupplungsstangen 8, in die an den Behältern angebrachte Kupplungsteile 11 eingreifen. Hier wie in der US-Lösung von 1939 wird das aus der deutschen Patentschrift 617 966 bekannte sinnvolle Mittel eines gemeinsamen Betätigungsorgans nicht genutzt, die US-Lösung verlangt für beidseitige Bewegung der Behälter entweder einen Umschaltmechanismus oder aber statt des einen endlosen Zugorgans deren zwei. Bei der schweizerischen Lösung fehlt das endlose Zugorgan, und die mechanischen Mittel zur Bewegung der Behälter sind, wie Beschreibung und Zeichnung deutlich machen, in ihrer Bedeutung weitgehend zurückgedrängt zugunsten elektrischer Schaltanordnungen. Der Erfinder des Streitpatents hat demgegenüber eine besonders einfache und sinnvolle Konstruktion vorgeschlagen, die in ihrer Herstellung wirtschaftlich tragbar und in der Bedienung recht einfach und verläßlich

ist, dies auch deshalb, weil die Bedienungsperson, die neben dem zu verschiebenden Behälter hergeht, den gesamten Kupplungs- und Entkupplungsvorgang steuern und kontrollieren kann, wobei die Einrichtung eines gemeinsamen Betätigungsorgans für beide Bewegungsrichtungen störende oder gar gefährliche Fehlschaltungen von vornherein ausschließt.

VI. Ist demnach eine Kombination mit den Merkmalen a bis h gemäß dem Anspruch 1 BPatGer schutzwürdig, so stellen die in den zahlreichen Unteransprüchen näher beschriebenen Ausgestaltungen zweckmäßige Weiterbildungen des im zuerkannten Hauptanspruch enthaltenen Erfindungsgedankens dar. Dies gilt auch für den neuen Anspruch 17, der an die Stelle der erteilten Ansprüche 17 und 18 getreten ist, sowie für die im erstinstanzlichen Verfahren gleichfalls angegriffenen Ansprüche 19 bis 21. Es besteht kein Anlaß, den Rechtsbestand auch nur des einen oder anderen Unteranspruches im jetzigen Berufungsverfahren von Amts wegen in Zweifel zu ziehen.

VII. Die Berufung der Klägerin war somit entsprechend dem Hauptantrag des Beklagten und unter Streichung des Merkmals i aus dem vom Bundespatentgericht formulierten Anspruch 1 (oben II 4) als unbegründet zurückzuweisen. Auf die Hilfsanträge des Beklagten kommt es danach nicht mehr an, seine insoweit eingelegte Anschlußberufung ist gegenstandslos.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 PatG und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Löschner      Claßer      Schneider      Trüstedt      Bruchhausen