

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 19/71

URTEIL

Verkündet am

17. Januar 1974
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentrechtssache

1. des Michael F [REDACTED], He [REDACTED] Post Wib [REDACTED],
E [REDACTED]weg [REDACTED],
2. des Cajo F [REDACTED], D [REDACTED], Wi [REDACTED]straße,
als Erben des am [REDACTED]. [REDACTED] 1970 verstorbenen Karl F [REDACTED],
He [REDACTED] Post Wib [REDACTED], E [REDACTED]weg [REDACTED],

Beklagte und Berufungskläger,

-- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Straße [REDACTED] -

gegen

die Firma Walter K [REDACTED] KG, Industrieofenbau, H [REDACTED],
Hi [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den persönlich
haftenden Gesellschafter Kaufmann Heinz A [REDACTED], H [REDACTED], Ka [REDACTED]-
E [REDACTED]-O [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

-- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] und
Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenat III)
des Bundespatentgerichts vom
14. Januar 1971 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagten sind Erben des am 6. Mai 1970 verstorbenen Inhabers des am 6. September 1954 angemeldeten, inzwischen erloschenen Patents ■■■■, dessen Ansprüche wie folgt lauten:

1. Mit einem heb- und senkbaren, beheizten Deckel versehener Wannenofen zur Herstellung von Metallüberzügen durch Tauchen der zu überziehenden Gegenstände in eine das Schmelzbad aufnehmende Wanne, insbesondere Verzinkungswannenofen, dadurch gekennzeichnet, daß der sich nur über einen Teil der Breite der Wanne (1) erstreckende und nach einer Seite hin versetzte Deckel (3) mit einem umlaufenden Rand (3') nach Art einer Wassertassendichtung in die Schmelze eintaucht.

- 3 -

2. Wannenofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden (5) der das Schmelzmetall (2) aufnehmenden Wanne (1) unterhalb des Tauchdeckels (3) höher liegt als in dem vom Deckel nicht überdeckten Teil der Wanne.
3. Wannenofen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden (5) der Wanne (1) unterhalb des Tauchdeckels (3) geneigt ausgebildet ist.

Die Klägerin, die von der Firma Ofenbau F. GmbH u. Co. KG wegen Verletzung dieses Patents in Anspruch genommen worden ist, hat beantragt, das Patent für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand im Anmeldezeitpunkt nicht mehr neu gewesen sei. Zudem seien wesentliche Merkmale offenkundig vorbenutzt und die übrigen Merkmale durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen, so daß dem Streitpatent jedenfalls die Erfindungshöhe fehle.

Der Rechtsvorgänger des Beklagten hat Klageabweisung beantragt.

Das Bundespatentgericht hat dem Klageantrag entsprochen.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung verfolgen die Beklagten den Klageabweisungsantrag weiter.

Hilfsweise beantragen sie, das Patent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 aufrecht zu erhalten:

1. Mit einem heb- und senkbaren, beheizten Deckel versehener Wannenofen zur Herstellung von Metallüberzügen durch Tauchen der zu überziehenden Gegenstände in eine das Schmelzbad aufnehmende Wanne, insbe-



sondere Verzinkungswannenöfen, wobei der sich nur über einen Teil der Breite der Wanne erstreckende und nach einer Seite der Wanne hin versetzte Deckel mit seiner einen Längskante etwa mit einer Längskante der Wanne zusammenfällt, dadurch gekennzeichnet, daß der Deckel (3) mit einem umlaufenden, nach Art einer Wassertassendichtung in die Schmelze eintauchenden Rand (3') versehen ist.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Berufung.

Auf Anforderung des Senats hat der Hüttendirektor a. D. Dipl.-Ing. Dr. P. ein schriftliches Gutachten erstattet und dessen Inhalt in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe

Die Berufung hat keinen Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft einen deckelbeheizten Wannenofen zur Aufnahme einer Metallschmelze, in die Gegenstände eingetaucht und so mit einem metallischen Überzug versehen werden sollen.

2. Die Patentschrift beschreibt Wannenöfen, insbesondere Verzinkungswannenöfen, bei denen der der Beheizung der Schmelze dienende, heb- und senkbare Deckel mittig über der Wanne angeordnet ist, so daß das zu überziehende Gut unterhalb des Deckels eingetaucht werden kann. Diese Öfen seien zum Überziehen (Verzinken) von Bändern und Drähten bis zu einem bestimmten Mindestquerschnitt geeignet. Bei dünneren Drähten habe sich jedoch erwiesen, daß

sie in Wannenöfen mit erfindungsgemäß seitlich versetztem Deckel schonender und sorgfältiger verzinkt werden könnten. Außerdem biete der seitlich versetzte Deckel den weiteren Vorteil, außer Drähten, Bändern und dergleichen auch Stückgut mühelos verzinken zu können, indem es seitlich neben dem Deckel in die Schmelze eingetaucht werde.

Der Patentschrift ist demnach als Aufgabe der Erfindung zu entnehmen, einen deckelbeheizten Wannenofen zu schaffen, der es ermöglicht, auch dünnere Drähte schonend und sorgfältig im Schmelzbad mit einem Metallüberzug zu versehen, und der neben dem Deckel genügend Raum für das Eintauchen auch größerer Gegenstände (Stückgut) bietet. Die Beklagten haben in der Berufungsverhandlung geltendgemacht, der Erfindung liege die weitere Aufgabe zugrunde, bei Herbeiführung der genannten Vorteile Wärmeverluste des Bades zu vermeiden. Diese Aufgabe ist zwar in der Patentschrift nicht erwähnt, kann aber aus der Tatsache hergeleitet werden, daß der Deckel mit einem umlaufenden, in die Schmelze eintauchenden Rand versehen ist, eine Maßnahme, die zur Lösung der zuerst genannten Aufgabe nicht beitragen kann.

3. Zur Lösung beider Aufgaben wird vorgeschlagen, den Deckel nicht mittig über der Wanne, sondern so anzuordnen, daß er sich nur über einen Teil ihrer Breite erstreckt und nach einer Seite hin versetzt ist, und daß er mit einem umlaufenden Rand nach Art einer Wassertassendichtung versehen ist, mit dem er in die Schmelze eintaucht.

Der Gegenstand des Streitpatents enthält demgemäß nach seinem Anspruch 1 folgende Merkmale:

- (1) Wannenofen, in dem Gegenstände durch Eintauchen in ein Schmelzbad mit einem Metallüberzug versehen werden, bestehend aus
- (2) einer das Schmelzbad aufnehmenden Wanne und
- (3) einem Heizdeckel, der
 - (a) heb- und senkbar ist,
 - (b) sich nur über einen Teil der Wanne erstreckt,
 - (c) nach einer Seite hin versetzt ist und
 - (d) mit seinem umlaufenden Rand nach Art einer Wassertassendichtung in das Schmelzbad eintaucht.

II. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents war gegenüber folgendem druckschriftlichen Stand der Technik am Anmeldetage neu:

1. Die norwegische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] beschreibt einen Wannenofen, der wie das Streitpatent durch seitliches Versetzen des Heizraumes einen breiten Arbeitsraum zum Eintauchen des zu verzinkenden Gutes gewinnt. Der Heizdeckel taucht aber nicht mit seinem unteren Rand in die Schmelze ein, sondern ruht fest auf Konsolen.

2. Die norwegische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] beschreibt einen von oben beheizten, halbkugeligen oder halbzyklindri-

schen Wannenofen mit mittig angeordnetem heb- und senkbaren Heizraum.

3. Die norwegische Patentschrift ■■■ zeigt einen Schmelzofen mit zwei Heizräumen, die durch einen Mittelpfeiler und einer mittig fest auf diesem ruhenden, also nicht heb- und senkbar gestalteten Deckelkonstruktion gebildet werden. Nach Figur 3 der Zeichnung laufen die zu verzinkenden Drähte unmittelbar unter dem Heizdeckel durch.

4. Die Lehre der norwegischen Patentschrift ■■■ kommt der des Streitpatents am nächsten. Der in dieser Entgeghaltung beschriebene Wannenofen ist wie der Gegenstand des Streitpatents mit einem heb- und senkbaren Heizdeckel ausgestattet, der sich nur über einen Teil der Wanne erstreckt und mit seinem unteren Rand in das Schmelzbad nach Art einer Wassertassendichtung eintaucht. Der Deckel ist nach dem beschriebenen Ausführungsbeispiel und der Zeichnung "mitten über dem Bad" aufgehängt (Übersetzung erster Satz des letzten Absatzes). Die Entgeghaltung weist auch auf eine abweichende Konstruktionsmöglichkeit hin (Übersetzung S. 3 Abs. 3), wonach der Deckel ("Kasten") "statt von der ... Aufhängevorrichtung von Böcken oder ähnlichen Vorrichtungen auf oder an der Kante der Pfanne getragen wird." Bei der Konstruktion nach dem Ausführungsbeispiel ist der Deckel im Gegensatz zum Streitpatent nicht seitlich versetzt, so daß ein abgegrenzter Arbeitsbereich nicht verbleibt. Bei der zweiten Variante ist ein frei heb- und senkbarer und allseitig in das Schmelzbad eintauchender Deckel nicht beschrieben.

5. Ob die französische Patentschrift ■■■ vorveröffentlicht ist, kann dahinstehen. Sie würde, auch wenn das der Fall wäre, das Streitpatent nicht neuheitsschädlich treffen, weil ihr zwar ein versetzter Deckel zu entnehmen ist, der sich jedoch fest auf einer der Wannenwände abstützt und nicht mit einem in das Schmelzbad eintauchenden Rand versehen ist.

III. Neu ist die Lehre des Streitpatents auch gegenüber der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, welche die Klägerin in ihrem an die Firma Ha■■■ KG gerichteten Angebot ■■■/53 vom 20./21. Juli 1953 mit zugehöriger Zeichnung Nr. ■■ erblickt. Nach den eigenen Angaben der Klägerin fehlt der Konstruktion nach diesem Angebot - ebenso wie der Lehre nach der französischen Patentschrift ■■■ - das Merkmal, daß der Deckel mit seinem umlaufenden Rand nach Art einer Wassertassendichtung in das Schmelzbad eintaucht.

IV. Ein technischer Fortschritt ist der Lehre des Streitpatents sowohl gegenüber jeder der druckschriftlichen Vorveröffentlichungen als auch gegenüber dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung zuzuerkennen. Sie verbindet die Vorzüge des heb- und senkbaren, in das Schmelzbad eintauchenden Deckels, der dem sich verändernden Badspiegel nachgeführt werden und somit stets einen luftdichten Abschluß des Heizraumes sichern kann, mit denen einer außermittigen Anordnung des Deckels. Durch diese wird einmal Raum für das Eintauchen auch größerer Gegenstände geschaffen. Zum anderen kann empfindliches Gut einer schonenderen Behandlung unterzogen werden, indem

es nicht der unmittelbaren Heizwirkung des Deckels ausgesetzt, sondern in dem von diesem nicht bedeckten Teil des Schmelzbades behandelt wird, was - insbesondere bei dünnen Drähten - der Gefahr einer Versprödung entgegenwirkt.

V. In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil und dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen vermag der Senat jedoch die Lehre des Streitpatents nicht als erfinderisch anzusehen.

Für den Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hatte, empfindliches Verzinkungsgut - wie dünne Drähte - wegen der Gefahr der Versprödung nicht unmittelbar unter dem Heizdeckel durchzuführen, und der weiterhin einen breiteren Arbeitsraum zum Tauchen von Stückgut benötigte, bot sich ein seitliches Versetzen des Deckels an, wie er den Figuren 1 und 2 der norwegischen Patentschrift   zu entnehmen war. Während bei dieser Vorveröffentlichung der Heizdeckel fest auf Konsolen ruht, zeigt die norwegische Patentschrift   einen heb- und senkbar über der Wanne aufgehängten Heizdeckel mit in das Schmelzbad eintauchender umlaufender Zarge. Für den Fachmann, der die Vorteile des seitlichen Versetzens mit denen der freien Heb- und Senkbarkeit des Deckels und seiner Abdichtung mittels eines Tauchrandes verbinden wollte, bedurfte es keines erfinderischen Aufwandes, um durch eine Kombination dieser bekanntn Merkmale zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen. Die Beklagten halten dem entgegen, der Fachmann, der sich entschlöße, zur Gewinnung eines größeren Tauchraumes von der mittigen Anordnung des Deckels abzugehen und ihn bis an die hintere Längswand zu versetzen, werde es als selbstverständlich ansehen, den Deckel zur Vermeidung von Wärmeverlusten

mindestens einseitig auf dem Wannenrand aufliegen zu lassen. Gerade in der Beibehaltung eines Deckels mit umlaufenden Tauchrand trotz seines Versetzens zum Wannenrand hin liege das Erfinderische des Streitpatents.

Dieser Argumentation kann der Senat nicht beipflichten. Denn in dem "Beibehalten" im Stande der Technik beschriebener Maßnahmen könnte ein erfinderischer Schritt allenfalls dann liegen, wenn sie mit den übrigen Merkmalen des neuen Vorschlages in einem nach Ansicht der Fachwelt unvereinbaren Widerspruch ständen, das heißt, wenn der Anwendung der bekannten Maßnahmen bei der erfindungsgemäßen Konstruktion ein allgemeines Vorurteil der Fachwelt entgegengestanden hätte. Dafür haben die Beklagten nichts Erhebliches vorgetragen. Tatsächlich ist auch nicht zu erkennen, welche Bedenken dagegen bestanden haben sollten, die Abdichtung des Deckels durch einen Tauchrand auch bei einer zum Wannenrand hin versetzten Lage des Deckels beizubehalten. Dem Einwand der Beklagten, der Fachmann würde den Wärmeverlust vermieden haben, der sich in diesem Fall durch das bloße Anliegen des Deckels am Wannenrand gegenüber einem auf diesem aufliegenden Deckel ergebe, steht entgegen, daß ein größerer Wärmeverlust als er bei mittiger Anordnung eines mit Tauchrand versehenen Deckels auftritt, jedenfalls nicht entstehen würde. Es ist daher nicht zu erkennen, warum der Fachmann den gleichen Wärmeverlust, wie er bei der Anordnung nach der norwegischen Patentschrift   auftritt, nicht auch beim seitlichen Versetzen des Deckels hinnehmen, sondern in diesem Fall nur an ein Aufstützen des Deckels auf dem Wannenrand denken

sollte. Das letztere ist schon deshalb nicht anzunehmen, weil er sonst zugleich auch auf den Vorteil der freien Absenkbarkeit des Deckels und damit auf die Möglichkeit, ihn jeweils der sich verändernden Oberflächenhöhe des Schmelzbades nachzuführen, verzichten müßte. Die Beibehaltung der von der norwegischen Patentschrift ■■■ gelehrten Verwendung eines umlaufenden Tauchrandes stellte demnach eine für den Fachmann naheliegende, also nicht erfinderische Maßnahme auch dann dar, wenn er zugunsten eines größeren Tauchraumes den Deckel zum Wannenrand hin versetzen wollte.

VI. Die Fassung des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag der Beklagten ergibt keine Gesichtspunkte, die eine abweichende Beurteilung der Frage der Erfindungshöhe rechtfertigen könnte.

VII. Die Unteransprüche 2 und 3 stellen lediglich zweckmäßige Ausführungsformen des Wannenofens nach Anspruch 1 dar und können auch in Verbindung mit diesem keine erfinderische Qualität beanspruchen.

VIII. Die Berufung war danach mit der Kostenfolge aus den §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häüßer