

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 20/83

URTEIL

Verkündet am
18. März 1986
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma F. A. Sch[REDACTED] jr, Wu[REDACTED] [REDACTED], Inhaber Franz
Arnold Sch[REDACTED], O[REDACTED] [REDACTED], Wu[REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED],
[REDACTED];
Patentanwalt Dr. [REDACTED],
Rechtsanwalt [REDACTED],
[REDACTED]straße [REDACTED],
[REDACTED] [REDACTED] -

gegen

den Geschäftsführer Josef Th[REDACTED], W[REDACTED]straße [REDACTED], S[REDACTED]
(Ö[REDACTED]),

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte
Dr.-Ing. Dipl.-Ing. [REDACTED],
[REDACTED]straße [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED];
Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Ochmann, von Albert, Rogge und Dr. Jestaedt

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 9. Februar 1983 abgeändert.

Das Patent 2 257 048 wird für nichtig erklärt.

Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 21. November 1972 angemeldeten Patents 2 257 048 (Streitpatents) mit der Bezeichnung "Sägeblatt für Gattersägen".

- 3 -

Der Patentanspruch lautet:

"Sägeblatt für Gattersägen, ein- oder beidseitig gezahnt, zur Verwendung mit Einschubangeln, deren Kasten unter Zugrundelegung einer bestimmten Schlitzbreite als Lehren ausgebildet sind, wobei die dem Sägeblatt zugewendeten Kastenleisten am Sägeblatt anliegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Sägeblatt (5', 5'') zumindest im Bereich, in welchem es in eingehängtem Zustand unter Registerdruck sowie beim Einschieben von den Wandungen (8, 9; 10, 11; 12, 13 bzw. 8' ...) des Angelkastenschlitzes (A, B ...) berührt wird, durch spanabhebende Bearbeitung, vorzugsweise Planschliff, unter Toleranz von $\pm$ (plus-minus) 0,2 mm auf die Stärke des Angelkastenschlitzes gebracht ist, während dieser Stärke gegenüber die Sägeblattstärke, gegebenenfalls ohne Berücksichtigung einer sich nur im mittleren Blattlängenbereich erstreckenden Beschichtungsstärke, beispielsweise von Hartchrom, zumindest im (bzw. in den) mittleren Zähne tragenden Randzonen-Längenbereich(en) größer ist."

Die Klägerin hat die Neuheit - auch auf Grund von Vorbenutzungshandlungen - und die Erfindungshöhe der Lehre des Streitpatents in Abrede gestellt; sie hat beantragt,



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

das Patent 2 257 048 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,

und eine Hilfsanregung gegeben.

Er ist dem Klagevorbringen entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat Zeugenbeweis über die von der Klägerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen erhoben. Es hat die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihren Klageantrag weiterverfolgt. Sie tritt weiteren Zeugenbeweis zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung an.

Der Beklagte strebt die Zurückweisung der Berufung mit der Maßgabe an, daß er das Streitpatent nur noch mit dem folgenden Patentanspruch verteidigt:

"Sägeblatt für Gattersägen, ein- oder beidseitig gezahnt, zur Verwendung mit Einschubangeln, deren Kasten unter Zugrundelegung einer einzigen bestimmten Schlitzbreite als Lehren ausgebildet sind, wobei die dem Sägeblatt zugewendeten Kastenleisten am Sägeblatt anliegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Sägeblatt

(5', 5'') zum Zwecke der Anpassung an eine einheitliche Schlitzbreite für mehrere Sägeblattstärken zumindest im Bereich, in welchem es in eingehängtem Zustand unter Registerdruck sowie beim Einschieben von den Wandungen (8, 9; 10, 11; 12, 13 bzw. 8' ...) des Angelkastenschlitzes (A, B ...) berührt wird, durch spanabhebende Bearbeitung, vorzugsweise Planschliff, unter Toleranz von $\pm$ (plus-minus) 0,2 mm auf die Stärke des Angelkastenschlitzes gebracht ist, während dieser Stärke gegenüber die Sägeblattstärke, gegebenenfalls ohne Berücksichtigung einer sich nur im mittleren Blattlängenbereich erstreckenden Beschichtungsstärke, beispielsweise von Hartchrom, zumindest im (bzw. in den) mittleren Zähne tragenden Randzonen-Längenbereich(en) größer ist."

Professor Dr.Ing. Sa■■■■, Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität Br■■■■■■■■■■, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung ergänzt und erläutert hat.

Der Senat hat die Zeugen Wü■■■■, Oc■■■■■■■■■■, Se■■■■ und Ro■■■■■■■■■■ uneidlich zu den Behauptungen der Klägerin vernommen.

Entscheidungsgründe

Die Berufung hat Erfolg. Das Streitpatent ist für nichtig zu erklären.

I. 1. Nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift betrifft die geschützte Erfindung ein ein- oder beidseitig gezahntes Sägeblatt für Gattersägen zur Verwendung mit Einschubangeln, deren Kasten unter Zugrundelegung einer bestimmten Schlitzbreite als Lehren ausgebildet ist, wobei die dem Sägeblatt zugewandten Kastenleisten am Sägeblatt anliegen. In der Streitpatentschrift ist ausgeführt, bei der Verwendung von Gattersägeblättern dieser Art sei jeweils die Breite des Einführungsschlitzes der Einschubangel auf eine bestimmte Sägeblattdicke, beispielsweise 1,8 mm, abgestimmt. Um ein Sägegatter immer mit denjenigen Sägeblättern auszustatten, die sich für die gerade anfallende Arbeit am besten eignen, sei es erforderlich, Sägeblätter gegeneinander auszutauschen. Zwar könne in eine Einschubangel ein Sägeblatt eingefügt werden, das geringfügig (bis 0,2 mm) dicker als das Sägeblatt sei, für das diese Einschubangel eigentlich bestimmt sei. In den anderen Fällen sei jedoch ein Austausch nur unter gleichzeitigem Auswechseln der zu den Sägeblättern gehörenden Einschubangeln möglich, weil das Einbringen eines Sägeblattes in eine Einschubangel, deren Schlitzbreite mehr als 0,2 mm schmaler als das einzusetzende Sägeblatt dick sei, zu einer Verformung des Angel-

kastens führe; dadurch verliere dieser seinen Wert als Lehre (Abstandhalter zwischen den einzelnen Sägeblättern). Das Auswechseln der Einschubangeln sei jedoch relativ umständlich und zeitaufwendig. Es könne dazu führen, daß Einschubangeln verschiedener Schlitzbreiten miteinander verwechselt würden und setze eine Vorratshaltung von Einschubangeln voraus.

2. Die Streitpatentschrift bezeichnet als Aufgabe der Erfindung, Sägeblätter von einer die Breite des Angelkastenschlitzes übersteigenden Dicke auch für Angelkasten-Lehren mit geringerer Schlitzbreite verwendbar auszubilden (Sp. 1 Z. 63 - 66). Da hierin bereits Lösungsmerkmale enthalten sind, kann von dieser Angabe nicht als Aufgabe ausgegangen werden. Vielmehr ist diese den Angaben in Spalte 2, Zeilen 6 bis 16 der Streitpatentschrift zu entnehmen. Danach liegt der Erfindung nach dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, bei einem Wechsel von dicken auf dünne Sägeblätter und umgekehrt sowie beim gleichzeitigen Einhang von Sägeblättern von untereinander unterschiedlicher Dicke Irrtümer zu vermeiden, Arbeitszeit einzusparen und die Vorratshaltung von Angeln zu verringern.

Nach dem Patentanspruch in der nur noch verteidigten Fassung soll dieses Ziel durch ein Gattersägeblatt erreicht werden, das die folgenden Merkmale aufweist:

- (1) Das Sägeblatt für Gattersägen ist ein- oder beidseitig gezahnt.
- (2) Es wird mit Einschubangeln verwendet.
- (3) Die zu den Einschubangeln gehörenden Angelkästen haben eine einzige bestimmte Schlitzbreite.
- (4) Die Angelkästen sind als Gatterlehren ausgebildet.
- (5) Die dem Sägeblatt zugewendeten Angelkastenleisten liegen am Sägeblatt an.
- (6) Das Sägeblatt ist zumindest im Bereich, in welchem es im eingehängten Zustand unter Registerdruck und beim Einschieben von den Wandungen des Angelkastenschlitzes berührt wird, spanabhebend bearbeitet.
- (7) Die spanabhebende Bearbeitung ist vorzugsweise Planschleifen.
- (8) Die spanabhebende Bearbeitung erfolgt zu dem Zwecke der Anpassung an eine einzige bestimmte Schlitzbreite für mehrere Sägeblattstärken.
- (9) Das Sägeblatt ist in dem vorgenannten Bereich an

beiden Sägeblattenden auf die Angelkastenschlitzbreite gebracht.

(10) Die Toleranz des plangeschliffenen Sägeblattendes beträgt $\pm 0,2$ mm.

(11) Die Sägeblattdicke ist zumindest im mittleren zähne-tragenden Randzonen-Längenbereich, gegebenenfalls ohne Berücksichtigung einer sich nur im mittleren Blattlängenbereich erstreckenden Beschichtungsstärke, größer als in der Einspann- oder Einschubzone.

Die verteidigte Fassung des Patentanspruchs stellt eine zulässige Beschränkung dar.

II.

1. Die Lehre des Streitpatents in der verteidigten Fassung war am Anmeldetag neu und hat die Technik bereichert. Das bestreitet die Klägerin nicht mehr.

2. Die Lehre des Streitpatents in der verteidigten Fassung hat für den Fachmann auf Grund des Standes der Technik, insbesondere nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nahegelegen. Sie beruhte somit nicht auf einer erfinderischen Leistung.

Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen sieht der Senat als Durchschnittsfachmann einen Techniker des Werkzeugmaschinenbaus an, der praktische Erfahrungen im Bau von Gattersägen besitzt. Der vom gerichtlichen Sachverständigen zunächst vertretenen Ansicht, als Fachmann komme bereits ein Meister in Betracht, kann nicht gefolgt werden, da bei der im Streitpatent vorgeschlagenen Lösung der Gedanke der Normierung der Angelkastenschlitze im Vordergrund stand, der nicht in das Tätigkeitsfeld eines Meisters fällt, der im Betrieb in der Regel eine praktische, handwerkliche Tätigkeit ausübt. Vielmehr kommt als Fachmann nur in Betracht, wer über die handwerkliche Tätigkeit hinaus auch mit Fragen der Rationalisierung und der Normierung in einem Betrieb befaßt ist. Das ist mindestens ein auf einer Fachschule ausgebildeter Techniker.

Wie sich nunmehr aus dem Patentanspruch in der verteidigten Fassung in Verbindung mit den Angaben in der Streitpatentschrift ergibt, liegt der Kern der Erfindung in der zweckbestimmten spanabhebenden Bearbeitung von Sägeblättern zu dem Zweck, für Sägeblätter verschiedener Dicke ein und dieselbe Garnitur von Angeln mit Angelkastenlehren zu verwenden, so daß eine Vorratshaltung von derartigen Angeln mit Kästen unterschiedlicher Schlitzbreite entfällt. Das bedeutet, daß eine Gattersäge mit Angelkästen von gleicher Schlitzbreite auskommt, weil die Enden der verschieden dicken Sägeblätter so abgeschliffen werden, daß diese in die Angelkästen mit einheitlicher

Schlitzbreite eingehängt werden können. Das führt zur Normierung der Angelkästen durch Anpassung der Sägeblattstärke in dem Bereich, der zum Einhängen bestimmt ist. Durch diese Normierung bedarf es keiner Vorratshaltung von Angelkästen mit verschiedener Schlitzbreite; es werden Schwierigkeiten beim Einhängen von verschieden dicken Sägeblättern in die Angelkästen vermieden, wodurch wiederum der Arbeits- und Zeitaufwand herabgesetzt wird.

Diese zweckbestimmte spanabhebende Bearbeitung der Enden von Sägeblättern war im vorbeschriebenen Stand der Technik nicht bekannt. Es war in Druckschriften auch keine Anregung gegeben, den Weg nach der Lehre des Streitpatents zu beschreiten.

Es war aber in der Werkzeugindustrie, insbesondere bei Bohr-, Feil- und Schleifmaschinen bekannt, den Schaft von Einzelwerkzeugen (z.B. Bohrer, Schleifscheiben) einheitlich zu bemessen, um Werkzeuge verschiedener Stärke und Art in ein und dieselbe Halterung eines Gerätes (z.B. Bohr- oder Feilmaschine) einsetzen zu können (vgl. die Prospekte Draper, Januar 1966; Otto von der Vecht Nachf., 1964; Stahlgruber, 1969). Hier war bereits die Normierungsidee verwirklicht und im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents in der Technik allgemein bekannt. Das war eine Anregung, auch auf anderen Gebieten des Werkzeug- und Maschinenbaus dem Normierungsgedanken Aufmerksamkeit zuzuwenden.

In den Betrieben mit Gattersägen wurden im Anmeldezeitpunkt Angeln mit verschiedener Schlitzbreite verwendet. Man nahm Farbkennzeichnungen vor, um Verwechslungen zu begegnen. Man mußte einen Vorrat von Angeln mit verschiedenen Schlitzbreiten haben und es kostete Zeit und zusätzliche Arbeit, die Angeln je nach Dicke des Sägeblattes und je nach Bedarf auszuwechseln. Diese Schwierigkeiten waren in den Betrieben bekannt. Damit aber waren sie auch dem Durchschnittsfachmann bekannt, denn er war in den Betrieben tätig, die die Sägebetriebe mit Sägen und Angeln belieferten. Diese Schwierigkeiten regten den Durchschnittsfachmann an, auch im Sägebetrieb nach Wegen der Normierung zu suchen. Es gab nur zwei Möglichkeiten: entweder eine Normierung der Sägeblätter, was wegen der Notwendigkeit der Verwendung verschieden dicker Sägeblätter schwierig war, oder eine Normierung des Angelkastenschlitzes.

Hierfür bekam der Durchschnittsfachmann eine weitere Anregung, wie die Zeugenvernehmung ergeben hat:

Sämtliche Zeugen haben glaubhaft bekundet, daß etwa in dem Jahrzehnt vor der Anmeldung des Streitpatents in den Sägebetrieben eine Umstellung von bis dahin vorwiegend verwendeten zwei Stärken auf eine Palette von Sägeblattstärken erfolgt war. Die Betriebe gingen dazu über, mit Sägeblattdicken von 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,4 mm und 2,6 mm, teilweise auch 2,8 mm zu arbeiten. Das führte dazu, daß die Sägeblatthersteller in dieser

Zeit verschiedentlich irrtümlich zu dicke Sägeblätter lieferten, die für die vorhandenen Angeln zu dick waren. Auf entsprechende Reklamationen der Sägewerke stellten die Sägeblatthersteller daraufhin nicht neue Sägeblätter her, sondern paßten die gelieferten zu dicken an die in dem betreffenden Betrieb vorhandenen Angelkastenschlitzbreiten an, indem sie von sich aus die Enden der Sägeblätter entsprechend soweit abschliffen, daß diese in die beim Besteller vorhandenen Angelkästen paßten. Zwar handelte es sich um Einzelfälle. Dennoch trat hierin bereits der Gedanke der Lehre des Streitpatents zutage: Anpassung an den Angelkastenschlitz durch Abschleifen der Enden des Sägeblatts. Zwar kam der Normierungsgedanke noch nicht in seiner Vollendung zum Ausdruck. Für den Fachmann aber war das in Verbindung mit der in der Werkzeugindustrie bekannten Normierung erkennbar bereits der Ansatz für die allgemeine Anpassung der Dicke der Sägeblattenden an eine einheitliche Breite der Angelkastenschlitze, also für die Normierung der Angelkästen.

Auf Grund dieser Sachlage muß festgestellt werden, daß die im Patentanspruch vorgeschlagene Lösung für den Fachmann am Anmeldetag nahegelegen hat. Der Schritt von der festgestellten Anpassung der Sägeblattenden an vorhandene Angelkästen in Einzelfällen bis zur Lehre des Streitpatents, die eine systematische Normierung zum Ziele hat, war nicht so groß, daß der Fachmann ihn nicht ohne erfinderische Tätigkeit hätte gehen können. Diese Feststellung wird durch die Angabe des

gerichtlichen Sachverständigen unterstützt, daß der Fachmann, wenn er die Schwierigkeiten im Betrieb (Vorratshaltung, Verwechslung, zusätzlicher Arbeits- und Zeitaufwand) gekannt hätte oder diese ihm mitgeteilt worden wären, auf den Gedanken der Normierung der Angelkästen kommen konnte.

Das Streitpatent fällt daher seiner Nichtigerklärung anheim, weil die Leistung, die zu der vorgeschlagenen Lösung der gestellten Aufgabe geführt hat, keine erfinderische war.

III.

Als Folge der Nichtigerklärung sind dem Beklagten die Kosten des Verfahrens beider Instanzen aufzuerlegen, § 110 Abs. 3 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Richter
am Bundesgerichtshof
Dr. Bruchhausen ist wegen
Urlaubs an der Leistung
der Unterschrift verhindert.

Ochmann

Ochmann

von Albert

Rogge

Jestaedt