

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

---

PatG § 1

### Elastische Bandage

Zur Frage der Berücksichtigung von Markterfolg und Nachahmung durch Mitbewerber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Lehre zum technischen Handeln.

BGH, Urt. v. 18. September 1990 - X ZR 29/89 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 29/89

Verkündet am:  
18. September 1990  
Meyer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der B                    Anlagen GmbH, W            straÙe            , K            ,  
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Hans  
B                    , ebenda,

Beklagten und Berufungsklägerin,

- ProzeÙbevollmächtigter:

gegen

1. Heinz Sch                    KG, Norddeutsche Gummistrumpffabrik,  
M            allee            , F            , gesetzlich vertreten durch  
ihren persönlich haftenden Gesellschafter Heinz  
Sch                    , ebenda,

Klägerin I und Berufungsbeklagte,

- ProzeÙbevollmächtigte:

2. G                    & Company AG, Gr            straÙe            , St  
(Schweiz), gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand  
Werner G                    ebenda,

Klägerin II und Berufungsbeklagte,

- ProzeÙbevollmächtigte:

- 2 -

**Streithelferin auf seiten der Klägerinnen:**

Firma W & V GmbH & Co. KG, Wa.  
, Bayreuth, gesetzlich vertreten durch ihre persönlich  
haftende Gesellschafterin, die W & V  
Beteiligungs-Gesellschaft mbH, diese gesetzlich vertreten  
durch ihre Geschäftsführer Wolfgang W. und Günter  
V.

**- Prozeßbevollmächtigte:**

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 1990 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 21. September 1988 wird auf Kosten der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß Ziffer 1 des Urteilstenors folgende Fassung erhält:

Das europäische Patent 0 027 172 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. August 1980 unter Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung vom 7. September 1979 in der Bundesrepublik Deutschland angemeldeten europäischen Patents 0 027 172 (Streitpatents). Der gegen die Patenterteilung eingelegte Einspruch der Klägerin I ist von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen worden. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Klägerin I hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zurückgewiesen.

Das Streitpatent betrifft eine Bandage aus elastischem Bandagenstoff. Patentanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Bandage aus elastischem Bandagenstoff, insbesondere in Schlauchform für die Abstützung bzw. Kompression von Knie-, Sprung-, Ellbogen- und/oder Handgelenken, mit wenigstens einer im angelegten Zustand die Knochenvorsprünge des Gelenks umgebenden, die benachbarten Gelenkweichteile beaufschlagenden Kompressionseinlage, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß die Kompressionseinlage aus elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht.

Wegen der Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerinnen machen geltend, die beanspruchte Erfindung sei im Streitpatent nicht in einer Weise offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Außerdem sei der Gegenstand des Streitpatents gegenüber den ursprünglichen Anmel-

dungsunterlagen unzulässig erweitert worden. Schließlich sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, sondern sich in naheliegender Weise aus dem vorgelegten druckschriftlichen Stand der Technik ergebe.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Mit der Berufung verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Nichtigkeitsklage weiter.

Die Klägerinnen beantragen, die Berufung zurückzuweisen.

Im Berufungsrechtszug ist die Firma W. & V. GmbH & Co. KG dem Rechtsstreit als Streithelferin der Klägerinnen beigetreten, da die Beklagte sie wegen Patentverletzung aus dem Streitpatent gerichtlich in Anspruch genommen hat. Die Streithelferin schließt sich dem Antrag der Klägerinnen an.

Als Gerichtsgutachter hat Professor Dr.-Ing. G. E. , Direktor des Instituts für Te der De In für Te - und Fa forschung, Stu , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Bandage aus elastischem Bandagenstoff - insbesondere in Schlauchform für die Abstützung oder Kompression von Knie-, Sprung-, Ellbogen- und/oder Handgelenken - mit wenigstens einer im angelegten Zustand die Knochenvorsprünge des Gelenks umgebenden, die benachbarten Gelenkweichteile beaufschlagenden Kompressionseinlage. Solche Bandagen werden bei Gelenkverletzungen, wie sie beim Sport vorkommen, aber auch bei degenerativen Gelenkveränderungen verwendet. In der Streitpatentschrift ist angegeben, daß die Kompressionseinlage der bekannten, meist schlauch- oder strumpfförmigen, aus elastischen Gummi- oder Kunststoffäden hergestellten Bandagen, aus Schaumkunststoff hergestellt sei. Die bekannten Bandagen üben aufgrund ihrer Elastizität zwar eine stützende und gleichzeitig massierende Wirkung aus, die der Resorption des sich bei Gelenkverletzungen fast immer bildenden entzündlichen Ergusses dienen solle. Die Durchblutung sei insgesamt jedoch unbefriedigend, weil diejenigen Bereiche des Schaumkunststoffes, auf die keine Belastung ausgeübt werde, auch keine Kompression erfahren und sich die massierende Wirkung deshalb auf diese Bereiche nicht erstrecke, so daß dort die Durchblutung nach wie vor unbefriedigend bleibe. Ziel der Erfindung sei es, eine Bandage so zu gestalten, daß bei Gelenkverletzungen ein schnelles Abschwellen und eine bessere Resorption des Ergusses bewirkt und ein angenehmeres Tragen der Bandage erreicht werde.

Dieses Ziel soll erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, daß die Kompressionseinlage aus elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht.

## II.

1. Die Streitpunkte der unzulässigen Erweiterung, unzureichenden Offenbarung und Neuheit der Erfindung können unerörtert bleiben. Denn die Berufung der Beklagten kann jedenfalls deshalb keinen Erfolg haben, weil die Lehre des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

2. In der Streitpatentschrift ist angegeben, daß die in Patentanspruch 1 geschützte Bandage sich von den bereits bekannten elastischen Bandagen nur darin unterscheide, daß die Kompressionseinlage aus "elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht". Auch aus dem vorgelegten Stand der Technik ergibt sich, daß elastische Bandagen, die der Abstützung bzw. Kompression von Gelenken dienen, bekannt waren (vgl. etwa CH-PS 152 404; DE-PS 25 51 847; US-PS 3 194 233; AT-PS 181 686). Es war auch bereits bekannt, die Schaumstoffeinlage mit einer Aussparung zu versehen, die das Gelenk u-förmig oder ringförmig umschließt und die auf dem Gelenk benachbarte Weichteile einwirkt, diese massiert und dort die Durchblutung fördert (DE-AS 1 015 364). Bekannt war auch der positive Einfluß einer massierenden Wirkung auf die Heilung eines Gelenk-

ergusses (vgl. Sp. 1 Z. 18-22 d. Streitpatentschrift). Das alles ist zwischen den Parteien unstreitig und bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

In der DE-OS 27 22 563 ist eine Pelotte für Rückenstützbandagen beschrieben, die aus Silikonkautschuk besteht. Es heißt dort, daß die bisher zur Abstützung der Kreuz- und Lendenwirbel benutzten Schaumstoffpolsterungen deshalb unvorteilhaft seien, weil die Druckübertragung wegen der mangelhaften Anpassungsfähigkeit von Schaumstoffen nicht optimal sei, so daß Druck- und Scheuerstellen entstünden (aaO S. 4). Als Vorteil der Verwendung von Silikonkautschuk wird demgegenüber eine weitgehend gleichmäßige Druckübertragung herausgestellt, da sich die gallert- bzw. gelartige Masse jeder Körperform ausgezeichnet anpasse. Durch diesen "Kugellagereffekt" würden Druck- und Scheuerstellen vermieden. Aus dieser Schrift entnimmt der Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats dargelegt hat, daß die an einer Beanspruchungsstelle aufgebrachten Kräfte bei Verwendung von Silikonkautschuk (einem Elastomer) sich auf den ganzen eingespannten Bereich übertragen. Die Kräfte steigen mithin bei den in Betracht kommenden Verformungen über den ganzen Bereich etwa linear mit der Dehnung an.

Es lag für den Fachmann nahe, die bei der Verwendung von Silikonkautschuk-Pelotten in Rückenstützbandagen beschriebene Druckverteilung bei elastischen Bandagen mit Kompressionseinlagen nutzbar zu machen, wenn es darum ging, bei Gelenkverletzungen das Anschwellen und die Resorption von Blutergüssen in den das Gelenk umgebenden Weichteilen

zu fördern. Einen Hinweis, es insoweit mit Silikonkautschuk als Kompressionseinlage elastischer Bandagen zu versuchen, erhielt der Fachmann allein schon durch eine Bemerkung in den Gebrauchsmusterunterlagen 78 21 156, wo angegeben ist, daß die Abpolsterung einer Beinprothese mit Silikonkautschuk zu einer Verbesserung der Durchblutung des Beinstumpfes führt. Es wird beschrieben, daß der "weitgehend inkompressible, jedoch verformbare" Silikonkautschuk eine "außerordentlich starke Massagewirkung auf den Stumpf" ausübe, wodurch eine wesentliche Verbesserung der Durchblutung im Stumpfbereich eintrete (aaO S. 2). Ob sich diese Lehre bei der Anwendung der Polsterung von Prothesen bewährte oder, wie der Beklagte behauptet, später als unbrauchbar verworfen wurde, kann dahinstehen. Da der Fachmann (- ein Ingenieur der Werkstofftechnik, dem orthopädische und allgemeinmedizinische Kenntnisse zuzurechnen sind -) zur damaligen Zeit wußte, daß ein schnelleres Abschwellen bei Gelenkverletzungen und eine bessere Resorption des damit verbundenen Ergusses ebenfalls eine Frage der Durchblutung ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, wurde der mit der Entwicklung elastischer Bandagen befaßte Fachmann durch die DE-OS 27 22 563 und das DE-GM 78 21 156 angeregt, sich die im einzelnen beschriebenen durchblutungsfördernden Wirkungen von Silikonkautschuk nutzbar zu machen und mindestens den Versuch zu unternehmen, bei elastischen Bandagen die beschriebenen vorteilhaften Wirkungen von Silikonkautschuk durch Verwendung einer Kompressionseinlage aus diesem Material zu erproben. Der Senat folgt dem gerichtlichen Sachverständigen, daß diese Erprobung eine für jeden Fachmann naheliegende Maßnahme war.

Diese Bewertung steht nicht in Widerspruch zur Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, durch die das Streitpatent aufrechterhalten worden ist. Denn der Technischen Beschwerdekammer lag weder die DE-OS 27 22 563 noch das DE-GM 78 21 156 vor, so daß sie den Stand der Technik nicht vollständig hat würdigen können.

3. Das Bundespatentgericht hat erwogen, ob die von der Beklagten behauptete "Imitation und der Markterfolg" der von ihr vertriebenen patentgemäßen Bandagen "die Erfindungshöhe ... begründen" könnten. Sollte dieser Formulierung die Vorstellung zugrunde liegen, daß eine verbreitete Imitation oder ein großer Markterfolg die erfinderische Tätigkeit einer Lehre zum technischen Handeln "begründen" im Sinne von "ersetzen" könne, so wäre das ebenso rechtsirrig, wie die gegenteilige Ansicht, für Hilfserwägungen ("Beweisanzeichen", "Indizien") sei bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, ob sich eine Lehre zum technischen Handeln für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, kein Raum mehr, wenn die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik abgehandelt sind. Die Entscheidung darüber, ob eine neue Lehre auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nur durch eine Beurteilung aller Umstände des Falles gewonnen werden. Das abschließende Urteil setzt die Abwägung aller Elemente eines komplexen Sachverhalts voraus, wozu auch die Hilfserwägungen gehören. Eine in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einzubeziehende Hilfserwägung kann ein großer Markterfolg dann sein, wenn er auf einer sprunghaften (überraschenden) Bereicherung des Standes der Technik beruht, hingegen nicht, wenn er auf ein erfolgreiches Marketing oder darauf zurückzuführen ist, daß

ein Marktteilnehmer preisgünstiger als seine Mitbewerber produziert, weil er z.B. als erster auf am Markt angebotene, billigere Grundstoffe für sein Produkt zugegriffen hat. In gleicher Weise kann eine umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber als Hilfserwägung in die wertende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dann einzubeziehen sein, wenn sie darauf zurückzuführen ist, daß das neue Produkt den bisher am Markt angebotenen technisch deutlich überlegen ist und zurückverfolgt werden kann, daß die einschlägigen Fachfirmen überkommenen technischen Vorstellungen verhaftet geblieben sind und einen etwa zeitlich weit zurückreichenden Stand der Technik nicht aufgegriffen haben. Auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Einfluß wäre demgegenüber, wenn ein die technische Lehre schließlich nahelegender Stand der Technik bisher übersehen worden ist oder deswegen nicht zur Entwicklung eines marktfähigen Produkts geführt hat, weil es aus Preisgründen nicht absatzfähig gewesen ist. Denn das Verdienst, etwas im Stand der Technik angelegtes als erster aufgegriffen und daraus einen Markterfolg gemacht zu haben, an den sich die Mitbewerber durch Nachahmung anhängen wollen, ist kein technisches, sondern ein kaufmännisches.

Im Streitfall können die von der Beklagten ins Feld geführten, auf einen großen Markterfolg und eine umfangreiche Nachahmung gestützten Hilfserwägungen nicht zu einer Feststellung der erfinderischen Tätigkeit führen, weil der Stand der Technik dem Fachmann nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen durch die DE-OS 27 22 563 und das DE-GM 78 21 156 hinreichende Anregung gegeben hat, zu der Lehre des Patents zu gelangen. In

einem solchen Fall können Markterfolg und Nachahmung durch Mitbewerber den beim Studium des Falles anhand der Druckschriften gewonnenen ersten Eindruck von der mangelnden erfinderischen Tätigkeit wegen Naheliegens nicht wiederwenden, zumal beide erörterten patenthindernden Schriften im Herbst 1978 und damit erst knapp zwei Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden sind.

Die vom Hauptanspruch abhängigen Unteransprüche fallen mit diesem. Einen selbständigen erfinderischen Gehalt der Unteransprüche macht die Beklagte nicht geltend.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 2 PatG.

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß