

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 41/68

URTEIL

Verkündet am

14. Januar 1971

Schwingen,

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma K[REDACTED], Auto-Komfort Wo[REDACTED] K. M[REDACTED] KG in
Wo[REDACTED], L[REDACTED]straße [REDACTED] - [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch die Kaufleute Klaus M[REDACTED] in Wo[REDACTED] und Uwe M[REDACTED]
in B[REDACTED]-Te[REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte:

Beklagte und Berufungsklägerin,

Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Ing. [REDACTED] in
[REDACTED], [REDACTED] -
[REDACTED] -

gegen

die Firma Herbert S[REDACTED], Inh. Herbert S[REDACTED] in H[REDACTED],
Ba[REDACTED]straße [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigte:

Klägerin und Berufungsbeklagte,

Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 1968 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Februar 1965 angemeldeten Patents   . Die Ansprüche lauten:

- "1. Lenkradbezug in Form eines an seinen Stirnenden zusammengeschweißten Bandes aus einem geschäumten, an sich porösen, auf seinen Außenflächen jedoch mit einer beim Schäumprozeß gebildeten geschlossenen Haut versehenen Kunststoff, das durch eine schraubenlinienförmig zu schlingende Schnur auf einem Lenkradkranz festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Band (1) Löcher (2) aufweist, die durch die beiden geschlossenen Außenhäute (4) und die zwischen diesen befindliche poröse Kunststoffschicht (3) gehen.

- 3 -

2. Lenkradbezug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (2) durch das Band (1) gestanzt sind.
3. Lenkradbezug nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die in Umfangsrichtung an die Innenseite des Lenkradkranzes (5) zu legenden und dort gegeneinander stoßenden Längsränder des Bandes als Schnittkanten (7) ausgebildet sind."

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG für nichtig zu erklären, da es nicht brauchbar, nicht fortschrittlich und nicht erfinderisch sei. Das Bundespatentgericht hat dem Antrag entsprochen. Mit der hiergegen eingelegten Berufung beantragt die Beklagte, unter Abänderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent mit den nachstehenden Ansprüchen zu bestätigen:

- "1. Lenkradbezug unter Verwendung eines an seinen Stirnenden zusammengeschnittenen und durch eine schraubenlinienförmig zu schlingende Schnur auf einem Lenkrad festlegbaren, geschäumten Kunststoffbandes mit einer beim Schäumprozeß auf seinen Außenflächen gebildeten geschlossenen Haut und durchgehenden Löchern, dadurch gekennzeichnet, daß der Bezug nur aus einem geschäumten, mit der luftundurchlässigen Haut (4) versehenen Kunststoffband (1) besteht, durch das die Löcher (2) hindurchgestanzt sind und dadurch in luftaustauschender Verbindung mit dem porösen Kern (3) des Bandes stehen.
2. Lenkradbezug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die in Umfangsrichtung an die Innenseite des Lenkradkranzes (5) zu legenden und dort gegeneinanderstoßenden Längsränder



des Bandes als Schnittkanten (7)
ausgebildet sind."

Die Beklagte regt ferner an, das Patent gemäß den mit Schriftsatz vom 29. April 1968 eingereichten Ansprüchen klarzustellen.

Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Berufung.

Auf Anfordern des Senats hat Dr.-Ing. Hans Be^u██████, M^u██████, das schriftliche Gutachten vom 29. Oktober 1969 erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Fassung der Patentschrift einen Lenkradbezug "in Form" eines an seinen Stirnenden zusammengeschweißten Bandes aus einem geschäumten, an sich porösen, auf seinen Außenflächen jedoch mit einer beim Schäumprozeß gebildeten geschlossenen Haut versehenen Kunststoff, das durch eine schraubenlinienförmig zu schlingende Schnur auf einem Lenkardkranz festlegbar ist (Eingang der Beschreibung und Oberbegriff des erteilten Hauptanspruchs). Nach Darstellung des Anmelders liegt ein solcher Lenkradbezug ausgesprochen angenehm in der Hand, ist dabei glatt und dennoch griffig, hat jedoch bei Erwärmung eine nachteilige Schweißbildung der Hand zur Folge.

Über die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe besteht unter den Parteien Streit.

Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß unter "Aufgabe" im patentrechtlichen Sinne nicht eine auf die Geistesrichtung des Erfinders abgestellte subjektive Charakteristik dessen, was der Erfinder gewollt hat, zu verstehen ist, sondern eine auf den von der Erfindung erreichten technischen Erfolg abgestellte objektive Charakteristik der Zielsetzung der patentierten Erfindung. Dabei können im Nichtigkeitsverfahren zur Ergänzung und Klarstellung dessen, was der Erfinder selbst in der Patentschrift ausdrücklich als Aufgabe bezeichnet hat, insbesondere auch die sonstigen Aussagen der Patentschrift über die "Vorteile", die das Patent zu erreichen behauptet, und ihre sonstigen Aussagen über die "Nachteile" vorbekannter Maßnahmen, die es zu beseitigen sucht, herangezogen werden (vgl. Urteil des Senats vom 27. Oktober 1966 - Hohlwalze - GRUR 1967, 194, 196 und die dort angezogene ältere Rechtsprechung des Senats).

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze kann hier in Übereinstimmung mit der Auffassung des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Urteil und mit der Meinung des gerichtlichen Sachverständigen als Aufgabe des Streitpatents nur in Betracht kommen, die bei älteren Lenkradbezügen angeblich vorhandenen Nachteile einer Schweißbildung der Hand zu vermeiden. Nur die Behebung dieses Mißstandes ist nämlich in der Beschreibung als eine durch das Streitpatent erzielbare vorteilhafte Wirkung genannt. Es kann deshalb, soweit die Aufgabe zu bestimmen ist, dahinstehen, ob durch die im Streitpatent gebotenen Mittel Verbesserungen gegenüber vorbe-

kannten Lenkradbezügen auch in anderer Richtung erreicht werden, etwa - wie die Beklagte behauptet - eine bessere Standfestigkeit des Bezuges, diese erzielt durch die Verwendung eines einlagigen Bandes mit beidseits geschlossener Außenhaut. Selbst wenn die Verwendung eines solchen Stoffes für einen Lenkradbezug (die in den ersten beiden Absätzen der Beschreibung freilich als bekannt hingestellt, von der Beklagten jedoch als in Wirklichkeit neu bezeichnet wird) tatsächlich neu sein sollte und wenn die Verwendung dieses Stoffes entsprechend der weiteren Behauptung der Beklagten eine bessere Standfestigkeit des Bezuges bewirkte, so ist es patentrechtlich für die Bestimmung der Aufgabe ohne Bedeutung, da die Patentschrift keine entsprechende Aussage enthält.

Nun weist allerdings die Beklagte darauf hin, im Streitpatent sei ausdrücklich als "Aufgabe" bezeichnet, "den bekannten Lenkradbezug zu verbessern und die aufgezeigten Nachteile zu vermeiden" (Sp. 1 Z. 14 - 16). Durch das Verbindungswort "und" sei zum Ausdruck gebracht, daß zusätzlich zur Vermeidung der Schweißbildung noch Wirkungen anderer Art durch das Streitpatent angestrebt seien. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß andere als die Vermeidung der Schweißbildung betreffende Wirkungen in der Beschreibung nicht als durch das Streitpatent anzustrebende und erzielbare vorteilhafte Wirkungen genannt sind. Der Leser der Patentschrift ist nicht gehalten und auch nicht in der Lage, den Stand der Technik zu erkunden und von sich aus zu ermitteln, was an vorteilhaften Wirkungen über das tatsächlich Offenbarte hinaus die Lehre des Streitpatents noch bieten könnte. Von dieser rechtsgrundsätzlichen Seite abgesehen legt aber auch die Beklagte der zitierten Beschreibungsstelle eine Bedeutung bei, die ihr nach dem

Gang des Erteilungsverfahrens nicht zukommt. Es handelt sich nämlich um eine vom Prüfer vorgenommene handschriftliche Neufassung, welche die im Schriftsatz der Anmelderin vom 20. Oktober 1965 gebotene, für eine Patentschrift etwas ungewöhnlich nachgenannte Formulierung ersetzen sollte: "Unter dieser Voraussetzung hat sich der Erfinder die Frage vorgelegt, ob sich dieser Nachteil nicht verhindern und damit der an sich bewährte Lenkradbezug in dieser Hinsicht nicht noch vervollkommen lasse" (vgl. ErtA Bl. 21). Der unmittelbar anschließende Satz: "Gemäß der Erfindung ist diese Aufgabe dadurch gelöst worden ..." ist unverändert in die Streitpatentschrift übernommen worden. Dies alles macht deutlich, daß die vom Prüfer vorgenommene Neufassung des vorangehenden Satzes lediglich darauf abzielte, die Vermeidung der Schweißbildung als (einzige) Aufgabe des Streitpatents noch nachdrücklicher - nämlich durch Einführung des Wortes "Aufgabe" schon in den umstrittenen Satz - hervorzukehren, nicht aber darauf, etwas Zusätzliches als weitere Aufgabe des Streitpatents einzuführen, bot doch das von der Anmelderin Offenbarte dazu keine Veranlassung.

Die dem Streitpatent demnach zugrunde liegende Aufgabe, die Schweißbildung der Hand zu vermeiden, soll nach dem jetzt allein noch verteidigten Hauptanspruch, der sachlich eine Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 2 darstellt und somit nach der zutreffenden Feststellung des angefochtenen Urteils (S. 8) zulässig ist, dadurch gelöst werden, daß der Bezug nur aus einem geschäumten, mit der luftundurchlässigen Haut versehenen Kunststoffband besteht, durch das die Löcher hindurchgestanzt sind und dadurch in luftaustauschender Verbindung

mit dem porösen Kern des Bandes stehen.

Die geschützte Kombination (Lenkradbezug) weist hiernach folgende Merkmale auf:

- (a) Der Bezug verwendet ein an seinen Stirnenden zusammengeschweißtes einziges Kunststoffband,
- (b) das Kunststoffband besitzt eine beim Schäumprozeß auf seinen Außenflächen gebildete geschlossene Haut,
- (c) durch das Band und seine Außenhaut sind Löcher hindurchgestanzt, wodurch eine luftaustauschende Verbindung mit dem porösen Kern des Bandes hergestellt ist,
- (d) das Band ist durch eine schraubenlinienförmig zu schlingende Schnur auf dem Lenkrad festlegbar.

II.

Nach Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen ist ein Lenkradbezug der vorbezeichneten Art nicht fähig, die Aufgabe zu lösen, die das Streitpatent sich gestellt hat. Der Senat tritt dem bei und verneint die Schutzfähigkeit des Streitpatentes, da es an der technischen Brauchbarkeit fehlt. Im einzelnen ist zu bemerken:

Die Formulierungen "Schweißbildung der Hand" (Sp. 1 Z. 12) und Verhinderung des "Entstehens von feuchten Stellen" (sc. am Lenkrad; Sp. 2 Z. 37) geben zutreffend wieder, worum es dem Anmelder geht: Es soll verhindert werden, daß Schweiß sich in der Hand und am Lenkradkranz

ansammelt und die Fahrsicherheit beeinträchtigt. Dabei soll das Ansammeln von Schweiß nicht etwa dadurch unterbunden werden, daß der Lenkradbezug auf Grund einer bestimmten stofflichen Substanz den Schweiß aufsaugt und aufnimmt (wie es etwa bei dem vorbekannten Lenkradbezug aus Kalbsleder der Fall ist), sondern der Schweiß soll entfernt werden, und zwar dadurch, daß ein beim wiederholten Zugriff auf das Lenkrad ausgelöster Luftzug den kontinuierlich sich bildenden Schweiß durch Verdunsten fortbringt, so daß sich kein Schweiß in der Hand ansammelt und keine feuchten Stellen am Lenkradkranz entstehen.

Der gerichtliche Sachverständige (Gutachten S. 3) bezeichnet den Lenkradbezug nach dem Streitpatent als "Luft-Selbstversorgungs-Anlage"; die Kraft der zugreifenden Hand werde nutzbar gemacht, so daß der Bezug wie ein "Miniatur-Blasebalg" wirke. Dem entspricht die Darstellung des Anmelders Spalte 2 Zeile 25 - 38 der Streitpatentschrift, wonach bei jedem Zugreifen der Hand Luft aus den Löchern ausgepreßt wird, um nach Entlastung des elastischen Materials auf demselben Wege wieder eingesaugt zu werden. Durch den verhältnismäßig häufigen Handwechsel am Lenkrad werde für ein "fortlaufendes Atmen des Lenkradbezuges" gesorgt und damit die Entstehung von feuchten Stellen verhindert.

Der gerichtliche Sachverständige bezeichnet den durch den erfindungsgemäßen Lenkradbezug angestrebten Effekt als völlig neuartig. Er stellt auch den durch ein System von Kanälen bewirkten Atmungsprozeß nicht an sich in Abrede, bezeichnet jedoch das Ausmaß der

erzielten Belüftung als schlechthin unzureichend, den laufend sich bildenden Handschweiß fortzubringen.

Zu diesem Ergebnis gelangt der gerichtliche Sachverständige auf Grund einer Auswertung des Prüfungszeugnisses der Bundesanstalt für Materialforschung vom 14. Dezember 1967, das die Beklagte mit Schriftsatz vom 9. Januar 1968 im jetzigen Nichtigkeitsverfahren vorgelegt hat. Um dieses Zeugnis hatte die Beklagte seinerzeit nachgesucht, um darzutun, daß ihr Bezug "atme", d.h. den Schweiß nach außen entferne, ihn also nicht in das Material lediglich aufsauge. Die Fragestellung, unter der s. Zt. das Zeugnis eingeholt wurde, berührt indes nicht die Brauchbarkeit der dort mitgeteilten Ergebnisse und die Zulässigkeit ihrer Auswertung für die jetzt im Vordergrund stehende Frage, ob die durch das Streitpatent angestrebte laufende Belüftung auch ausreichend ist, den kontinuierlich sich bildenden Schweiß durch Verdünsten fortzubringen.

Der gerichtliche Sachverständige hat die im Prüfungszeugnis der Bundesanstalt für Materialprüfung enthaltenen Meßergebnisse rechnerisch ausgewertet und ist dabei von folgenden Werten ausgegangen:

Dicke des Bezuges: etwa 2,4 mm;
absolute Grenze der Komprimierbarkeit: 0,085 mm
(mithin auf etwa 2,3 mm);
Kraftaufwand je Zugriff: 3 kp;
beförderte Luftmenge je Zugriff: 23 mm³;
Anzahl der Zugriffe auf das Lenkrad pro Minute: 10;
Größe der aktiven Handinnenfläche: 45 cm²;
stündliche Schweißausscheidung daselbst: 225 mg (bei nur leichter Arbeitsbelastung);

absolute Grenze für die Aufnahme von Feuchtigkeit
je Liter Luftmenge: 3,5 mg Feuchtigkeit.

Die Gegenüberstellung von Feuchtigkeitsanfall und zu ihrem Fortbringen benötigter Luftmenge ergibt nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen, daß eine (Luft-) Pumpleistung von 64 Litern pro Stunde, mithin von über 1 Liter pro Minute erforderlich wäre, den auf der aktiven Handinnenfläche kontinuierlich sich bildenden Schweiß fortzubringen. Die Pumpleistung des erfindungsgemäßen Bezuges beträgt indes nach Bekundung des gerichtlichen Sachverständigen nur 230 mm^3 pro Minute, mithin weniger als $1/4000$ des erforderlichen Liters pro Minute, mengenmäßig nicht mehr als dasjenige, was bei einer einzigen Handbewegung quer durch die Luft an Schweiß fortgebracht werden kann, indem man etwa eine einzige Schaltbewegung im Kraftwagen ausführt. Bei für das Streitpatent extrem günstigen Bedingungen werde, so hat der Sachverständige bekundet, allenfalls $1/300$ der erforderlichen Pumpleistung erzielt.

Diese vom gerichtlichen Sachverständigen auf der Grundlage des Prüfungszeugnisses vom 14. Dezember 1967 errechneten Werte zwingen zu der Feststellung, daß der erfindungsgemäße Lenkradbezug die ihm zugedachte Aufgabe, die Schweißbildung in der Hand sowie das Entstehen feuchter Stellen am Lenkrad zu verhindern, nicht zu erfüllen vermag. Soweit die Richtigkeit der zugrunde gelegten Ausgangswerte zur Klärung steht, hat die Beklagte nur vorgebracht, die von ihr selbst gefertigte Versuchsanordnung weise pro Zugriff nicht nur 23 mm^3 sondern 112 mm^3 beförderte Luftmenge aus. Diese Be-

hauptung bedarf keiner Überprüfung, denn selbst wenn die Pumpleistung, wie die Beklagte behauptet, das Fünffache beträgt und wenn ferner für das Streitpatent auch im übrigen extrem günstige Bedingungen angenommen werden, wird günstigenfalls nur 1/60 (statt: 1/300) der erforderlichen Pumpleistung erzielt. Dabei ist ganz unberücksichtigt geblieben, daß mehrere, vom Sachverständigen zugrunde gelegte Ausgangswerte für die Beklagte so günstig gewählt sind, daß sie schwerlich noch den tatsächlich gegebenen Bedingungen entsprechen. Dies gilt etwa für die Stärke des einzelnen Zugriffs (3 kp), für die Häufigkeit der Zugriffe (10 pro Minute), für die ganz ignorierte Begrenzung der Komprimierbarkeit und Elastizität des Bandes infolge Verwendung einer (notwendigerweise straff anziehenden) Schnur, ganz besonders aber für den als Feuchtigkeitsschweißabsonderung der inneren Handfläche angesetzten Wert von stündlich 225 mg. Dieser Wert ist auf der Grundlage der Schweißabsonderung der gesamten Körperoberfläche gewonnen, diese pro rata verglichen mit der 45 cm² großen aktiven Handinnenfläche; bewußt ist also vom Sachverständigen in seiner Berechnung außer Betracht gelassen, daß Handinnenflächen Stellen besonders starker Schweißabsonderung sind.

Nach allem vermag das Streitpatent in technischer Hinsicht nicht das zu leisten, was es nach seiner Aufgabenstellung zu leisten verspricht. Da der in der Aufgabe genannte, vom Anmelder erstrebte technische Erfolg mit den angegebenen Mitteln nicht erreicht werden kann, ist das Streitpatent im Hinblick auf die ihm zugrundeliegende objektive Zielsetzung unbrauchbar. Dies gilt auch, wenn man entsprechend der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Anregung der Beklagten in den Text des Anspruchs eine Aussage aufnimmt, daß die im Band anzubringenden Löcher "miteinander fluchten" und "durchgehende Kanäle

bilden"; der Mangel fehlender technischer Brauchbarkeit bleibt dadurch unbehoben. Gleiches gilt, wollte man den Gegenstand des verteidigten Hauptanspruchs durch Aufnahme des kennzeichnenden Merkmals des verteidigten Anspruchs 2 (= des erteilten Anspruchs 3) einengen; auch dann behält die überzeugende Aussage des gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten S. 11) ihre Gültigkeit, daß der erfindungsgemäße Lenkradbezug die ihm zugedachte Aufgabe, Schweißbildung der Hand und das Entstehen von Feuchtigkeit zu vermeiden, nicht zu erfüllen vermag.

Das Bundespatentgericht hat somit - im Ergebnis zu Recht - dem Streitpatent die Schutzfähigkeit abgesprochen. Eine Prüfung des Streitpatents auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe erübrigt sich, da schon die technische Brauchbarkeit fehlt. Die Berufung der Beklagten war als unbegründet zurückzuweisen. Die

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

Spreng

Trüstedt

Claßen

Bruchhausen

Ochmann