

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 2

Gardinenrollenaufreier

Zur Priorität eines Erfindungsmerkmals, das der Fachmann den
Anmeldungsunterlagen ohne weiteres entnehmen kann, obwohl es
darin weder wörtlich noch bildlich dargestellt ist.

BGH, Urt. v. 23. November 1976 - X ZR 42/73 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 42/73

URTEIL

Verkündet am
23. November 1976
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Berufungssache

des Rentners Stefan H[REDACTED], A[REDACTED], F[REDACTED]straße [REDACTED],

Klägers, Berufungsklägers
und Anschlußberufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] -

gegen

1. den Zahnarzt Heribert L[REDACTED], M[REDACTED],
K[REDACTED]straße [REDACTED],

2. die Firma Harry S[REDACTED], R[REDACTED], M[REDACTED],
B[REDACTED], Inhaber: Kaufmann Harry S[REDACTED], ebenda,

Beklagte, Berufungsbeklagte
und Anschlußberufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwalt [REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED], und
Rechtsanwälte [REDACTED]
[REDACTED] und [REDACTED]. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer für Recht erkannt:

Auf die Anschlußberufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 1972 teilweise abgeändert:

Das Patent 1 233 549 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß an die Stelle der erteilten Patentansprüche 1 bis 8 der nachfolgende einzige Patentanspruch tritt:

Gardinenschnellaufreihvorrichtung bestehend aus einer der Gardinenschiene entsprechenden Hilfsschiene für Rollen, die über ein Mundstück auf die Gardinenschiene überzuleiten sind, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm oder einer L-Schiene bestehende Hilfsschiene S-förmig gestaltet ist und
- b) ein an sich bekanntes gabelförmiges Mundstück aufweist,
- c) welches so angebracht ist, daß die Hilfsschiene in Arbeitsstellung sich in einer senkrecht zur Lafebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene befindet.

Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen.

Die Gerichtskosten beider Rechtszüge tragen der Kläger zur Hälfte und die Beklagten zu



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

je einem Viertel. Jede Partei trägt ihre eigenen außergerichtlichen Kosten beider Rechtszüge selbst.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagten sind Inhaber des Patents 1 233 549 (Streitpatent). Das Patent betrifft einen Gardinenschnellaufreiherr, mit dem Aufhänger von Gardinen oder Vorhängen auf eine Laufschiene überführt werden. Als Anmeldetag ist in der Patentschrift der 14. Januar 1965 angegeben. Wegen der erteilten Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Kläger begehrt die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents. Er macht geltend, dem Gegenstand des Streitpatents fehlten die Neuheit, der technische Fortschritt, die Erfindungshöhe und die gewerbliche Verwertbarkeit. Zum Stand der Technik verweist der Kläger auf die deutsche Patentschrift 918 406 und weitere Druckschriften, die die Anbringung von Gardinen betreffen. Der Kläger ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Erteilungsverfahren erst in der Eingabe vom 7. Oktober 1966 vollständig beschrieben worden. Er hält dem Streitpatent deshalb weiter die Unterlagen des am 21. Oktober 1965 eingetragenen Gebrauchsmusters 1 925 580 und die diesem entsprechende Auslegeschrift 1 218 127 vom 2. Juni 1966 sowie die offenkundige Vorbenutzung seines Gardinenwaschaufreihers "Quick-Boy" entgegen.

Die Beklagten haben das Streitpatent im ersten Rechtszuge nur mit folgender Fassung des Patentanspruchs verteidigt:

"Gardinenschnellaufreither, bei dem die Schiene für die über ein Mundstück auf die Gardinenschiene überzuleitenden Rollen aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Schiene S-förmig ist und das Mundstück aus einem Gabelkamm und einer Steckhülse besteht, wobei das Mundstück so angebracht ist, daß die Schiene in Arbeitsstellung sich in einer senkrecht zur Laufbahnebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene befindet."

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt, soweit die erteilten Patentansprüche über die von den Beklagten verteidigte Fassung des Patentanspruches hinausgehen und im übrigen die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt der Kläger seinen Antrag auf vollständige Nichtigserklärung des Streitpatents weiter.

Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagten haben Anschlußberufung eingelegt, mit der sie zunächst beantragt haben,

das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Klage insoweit abzuweisen, als sie sich gegen das Patent 1 233 549 mit folgender Fassung des Patentanspruches richtet:

Gardinenschnellaufreiherr bestehend aus einer der Gardinenschiene entsprechenden Hilfsschiene für Rollen, die über ein Mundstück auf die Gardinenschiene überzuleiten sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die aus Rund- oder Profilmaterial bestehende Hilfsschiene S-förmig gestaltet ist und
- b) ein an sich bekanntes gabelförmiges Mundstück aufweist,
- c) welches so angebracht ist, daß sich die Hilfsschiene in Arbeitsstellung in einer senkrecht zur Lafebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene befindet,

hilfsweise, das Streitpatent mit der aus dem Tenor dieses Urteils ersichtlichen Anspruchsfassung aufrechtzuerhalten, wobei allerdings das Wort L-Schiene nicht funktionsgerecht T-Schiene geschrieben war.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beklagten den Hauptantrag der Anschlußberufung zurückgenommen und nur noch den Hilfsantrag der Anschlußberufung gestellt.

Der Kläger beantragt,

die Anschlußberufung zurückzuweisen.

Der Senat hat ein Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Privatdozent Akademischer Oberrat Dr. Rainer F██████, K██████, eingeholt. Der Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe

Die Anschlußberufung der Beklagten hat Erfolg. Die Berufung des Klägers ist dagegen unbegründet.

I.

1. Der mit der Anschlußberufung weiterverfolgte Antrag ist umfassender als der Patentanspruch in der Fassung des angefochtenen Urteils. Nach dem von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruch soll die Hilfsschiene für die Rollen der Gardinenschiene entsprechen, neben Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm auch aus einer L-Schiene bestehen und ein an sich bekanntes gabelförmiges Mundstück aufweisen.

2. Die Neufassung des Patentanspruches, wie sie vom Nichtigkeitssenat vorgenommen worden ist, beruht darauf, daß die Beklagten das Streitpatent im ersten Rechtszuge nur in einem beschränkten Umfange, nämlich nur mit der Fassung des Patentanspruches verteidigt haben, der gegenüber der Nichtigkeitssenat die Nichtigkeitsklage des Klägers abgewiesen hat. Die Beklagten sind im Berufungsrechtszuge an die im ersten Rechtszuge gewählte Art der Verteidigung ihres Patents gegenüber der Nichtigkeitsklage nicht gebunden. Sie können das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent im Berufungsrechtszuge im Wege der Anschlußberufung auch in einem weitergehenden Umfange verteidigen, als das im ersten Rechtszuge geschehen ist, solange und soweit die der Selbstbeschränkung Rechnung tragende Nichtigkeitsentscheidung noch nicht rechtskräftig geworden ist (BGH GRUR 1965, 480, 482 - Harnstoff).

3. Der von der Anschlußberufung neugefaßte Patentanspruch enthält eine Einschränkung des erteilten Patentanspruches. Er erweitert oder verändert den Gegenstand des erteilten Patents nicht in unzulässiger Weise.

a) Die Streitpatentschrift weist schon im einleitenden Satz der Beschreibung auf das Ziel der Erfindung hin, Aufhänger für Vorhänge oder Gardinen bequem auf eine Laufschiene zu überführen. Zu einer vorbekannten Vorrichtung für diesen Zweck bemerkt die Streitpatentschrift, sie habe sich wegen ihrer Ausbildung als lange Leiste, die abbiegbar gemacht sei, in der Praxis nicht durchsetzen können, weil die Gardinenleisten häufig in Nischen und unzugänglich angebracht seien (Sp.1, Z.22 - 28). Als der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nennt die Streitpatentschrift unter anderem, die auf die Gardinenschiene aufzubringenden Rollen in großer Zahl mit der anzuhängenden Gardine auf kleinstem Raum bequem an einem Arbeitstisch in die Vorrichtung bringen zu können (Sp.1, Z.37 - 41). Das Gewicht der Gardine soll beim Anbringen an der Laufschiene bequem bewältigt (Sp.3, Z.12/13) und die Vorrichtung leicht an der Gardinenschiene gehalten werden können (Sp.3, Z.14/15). Es gehörte deshalb zu der dem Gegenstand des Streitpatents zugrunde liegenden Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Gardinenrollen mit angehängter Gardine auch bei ungünstiger räumlicher Anordnung der Gardinenlaufschiene leicht (bequem) von einer Hilfsvorrichtung auf die Gardinenlaufschiene überführt werden können.

b) Der Lösungsvorschlag nach den erteilten Patentansprüchen ist im Patentanspruch 1 sehr abstrakt dahin umschrieben, daß der Gardinenschnellaufreißer eine Führung

für die auf die Gardinenschiene überzuleitenden Rollen aufweist, die aus Rund- oder Profilmaterial, z. B. aus einer T-Schiene besteht (Sp.4, Z.26 - 30). Das Mundstück zum Überleiten auf die Gardinenschiene besteht nach Anspruch 2 aus einem Gabelkamm mit zwei Zungen und ist nach Anspruch 3 als Steckhülse ausgebildet (Sp.4, Z.31 - 37). Im Anspruch 6 ist Schutz für die S- oder U-Form des Geräts beansprucht (Sp.4, Z.45 - 48). Der Anspruch 8 ist auf einen Gardinenschnellaufreihgerichtet, bei dem alle Rollenaufhänger z. B. als Außenläufer für I-förmige Gardinenschienen in bequemer Arbeitsstellung auf den Aufreihger aufzubringen, in den S- oder U-Bogen leicht zu halten und mit einer Bewegung auf die Gardinenschiene zu überführen sind (Sp.4, Z.54 - 63).

c) Der Lösungsvorschlag nach dem von der Anschlußberufung neugefaßten einzigen Patentanspruch besteht darin, daß der Gardinenschnellaufreihger aus einer Hilfsschiene für die Rollen besteht, die der Gardinenschiene entspricht; die Rollen werden über ein Mundstück an der Hilfsschiene auf die Gardinenschiene übergeleitet; die Hilfsschiene besteht aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm oder einer L-förmigen Schiene und ist S-förmig gestaltet; das Mundstück ist in an sich bekannter Weise gabelförmig; es ist so an der Hilfsschiene angebracht, daß diese sich in der Arbeitsstellung in einer senkrecht zur Lafebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene befindet.

d) Diese Neufassung des Patentanspruches schränkt den Gegenstand des erteilten Patentanspruches 1 ein. Der erteilte Patentanspruch 1 war allein darauf gerichtet,

daß die Führung für die Rollen - damit ist die Hilfsschiene gemeint - aus Rund- oder Profilmaterial, zum Beispiel aus einer T-Schiene, besteht. Der neugefaßte Patentanspruch enthält darüber hinaus weitere Merkmale der Hilfsschiene, nämlich den auf das Rundmaterial aufgesetzten Kamm, die S-förmige Gestalt der Hilfsschiene, deren gabelförmiges Mundstück und Angaben über die Lage der Hilfsschiene in der Arbeitsstellung, in der sie in einer senkrecht zur Lafebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene liegen soll. Diese Merkmale schränken den erteilten Schutzgegenstand auf einen Gardinenschnellaufreiherr mit den genannten Form- und Lageerfordernissen ein. Sie verändern den Schutzgegenstand des Streitpatents nicht in unzulässiger Weise. Das in den Oberbegriff des Patentanspruchs eingefügte Merkmal, daß die Hilfsschiene der Gardinenschiene entsprechen soll, ist nicht so zu verstehen, daß die Hilfsschiene der Formgestaltung der Gardinenschiene entsprechen soll. Dieses Merkmal ist nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung so aufzufassen, daß es die Funktion der Hilfsschiene näher umschreibt, die Aufhänger(rollen) von der Hilfsschiene auf die Gardinenschiene überleiten (übergeben) zu können. Dazu bedarf es nicht notwendig einer Übereinstimmung der Form der Hilfsschiene und der Gardinenschiene. Daß dem Rundmaterial ein Kammstück aufgesetzt sein soll, ist in der Beschreibung des Streitpatents erwähnt (Sp.3, Z.49/50) und in den Figuren 1 bis 3 der Patentzeichnung dargestellt (siehe dort Bezugszeichen 1 und 2). Die T-Form der Hilfsschiene ist im Anspruch 1 als Beispiel aufgeführt (Sp.4, Zeilen 29/30). Im erteilten Patentanspruch 6 war bereits die S-Form des Geräts unter Schutz gestellt,

womit ersichtlich die Form der Hilfsschiene gemeint war. Der erteilte Patentanspruch 2 bezog sich auf das Mundstück, das aus einem Gabelkamm mit zwei Zungen bestehen sollte. Damit war bereits die Gabelform des Mundstücks beansprucht. Aus dem durch die Patentzeichnung erläuterten Anspruch 8 des Streitpatents ist die Arbeitsstellung der S-förmigen Hilfsschiene in einer senkrecht zur Laufschienenebene verlaufenden Ebene als Wesensmerkmal der unter Schutz gestellten Erfindung zu entnehmen. Die Figur 1 der Patentzeichnung läßt eindeutig erkennen, daß der in dem Mundstück auslaufende Schenkel der Hilfsschiene in einem rechten Winkel zum Aufreiherr angeordnet ist. Da sich das Mundstück des Aufreihers beim Überführen der Aufhängerrollen in der normalerweise waagerecht verlaufenden Ebene der Gardinenlaufschiene befindet und der Benutzer des Aufreihers die aufgefädelten Aufhängerrollen im U-förmigen Teil der Hilfsschiene zu halten sucht, wie das in der Beschreibung (Sp.3, Zeilen 24/25) angegeben ist, ergibt sich die oben bezeichnete Lage der Hilfsschiene zur Laufschienenebene für den Betrachter ohne weiteres, ohne daß dies über die Patentzeichnung hinaus noch einer weiteren Erläuterung in der Patentbeschreibung bedurft hätte. Die von der Anschlußberufung vorgenommene Selbstbeschränkung des Streitpatents ist demnach zulässig. Das hat zur Folge, daß der von der Anschlußberufung formulierte Patentanspruch im Berufungsverfahren der Prüfung zu unterziehen ist, ob hinsichtlich seines Gegenstandes ein Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt.

II.

1. Gegenstand des neugefaßten Patentanspruchs des Streitpatents ist ein Gardinenschnellaufreiherr mit folgenden Merkmalen:

- (1) Er besteht aus einer der Gardinenschiene entsprechenden Hilfsschiene für die Rollen,
 - (a) die aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm oder einer L-Schiene besteht
 - (b) und S-förmig ausgebildet ist.
- (2) An der Hilfsschiene befindet sich ein an sich bekanntes gabelförmiges Mundstück, über das die Rollen von der Hilfsschiene auf die Gardinenschiene übergeleitet werden.
- (3) Das Mundstück ist so an der Hilfsschiene angebracht, daß diese sich in der Arbeitsstellung in einer senkrecht zur Lafebene der Gardinenschiene verlaufenden Ebene befindet.

2. Hinsichtlich des Gegenstandes des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruchs ist ein Nichtigkeitsgrund des § 13 Abs. 2 Nr. 1 PatG nicht gegeben.

a) Eine unzulässige Erweiterung einer Patentanmeldung über den Gegenstand des ursprünglichen Anmeldegegenstandes hinaus, wie sie der Kläger behauptet, ist für sich allein genommen kein Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Dort ist nur die mangelnde Patentfähigkeit des Patentgegenstandes nach den §§ 1 und 2 PatG als Nichtigkeitsgrund aufgeführt. Der Umstand, daß die Streitpatentschrift möglicherweise einen unrichtigen Anmeldetag nennt und daß der Gegenstand des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruches in den am 14. Januar 1965 eingereichten Unterlagen möglicherweise noch nicht vollständig beschrieben war, vermag der Klage allein nicht zum Erfolg zu verhelfen.

b) Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme des Gegenstandes des von der Anschlußberufung zuletzt verteidigten Patentanspruches liegt nicht vor. Der eingeschränkte Patentgegenstand ist bereits in den am 21. Januar 1965 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Anmeldungsunterlagen offenbart.

b1) Die Merkmale, daß die Hilfsschiene aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm bestehen und S-förmig ausgebildet sein soll, sind in der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung ausdrücklich genannt. Das Mundstück ist darin als aus einem Gabelkamm und einer Steckhülse bestehend beschrieben. Damit lehnte sich die Beschreibung genau an das in der Zeichnung gesondert dargestellte Mundstück an. Da dem Fachmann aus der vorveröffentlichten, einen Gardinenaufhängerrollenaufreiherr betreffenden Patentschrift 918 406 bereits verschiedene gabelförmige Mundstücke zum Überführen der Aufhängerrollen von der Hilfsschiene auf die Gardinenlaufschiene bekannt waren (vgl. die Figuren 5, 6, 7 und 8 der Patentschrift 918 406), konnte er ohne weiteres Nachdenken erkennen, daß die wörtliche Umschreibung des Mundstücks mit Gabelkamm und Steckhülse nur beispielhaft gemeint war und daß es für die bequeme und reibungslose Übergabe der Aufhängerrollen von der Hilfsschiene auf die Gardinenlaufschiene im wesentlichen auf die Gabelform des Mundstücks ankam. Deshalb ist auch dieses gegenüber den Unterlagen vom 21. Januar 1965 abstrakt formulierte Merkmal bereits in diesen Unterlagen offenbart. Die Arbeitsstellung der Hilfsschiene und des Mundstücks zur Gardinenlaufschiene konnte der Fachmann ebenfalls bereits anhand

der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung ohne weiteres der Zeichnung vom 17. Januar 1965 entnehmen. Dies hat der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt. Er hat das glaubhaft aus der Art der Abbildung des Gardinenschnellaufreihers in der Zeichnung vom 17. Januar 1965 im Zusammenhang mit der Beschreibung vom 21. Januar 1965 und der tatsächlichen Handhabung der Vorrichtung abgeleitet.

b2) Das weitere Merkmal, daß die Hilfsschiene aus einer L-Schiene bestehen soll, ist in der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung nicht genannt und in der Zeichnung vom 17. Januar 1965 nicht bildlich dargestellt. Dieses Merkmal kann aus Rechtsgründen nicht der Zeichnung vom 4. Januar 1965 entnommen werden. Der Beklagte zu 1 hat in einem am 14. Januar 1965 beim Deutschen Patentamt eingegangenen mit "Anmeldung zum Patent" überschriebenen Schreiben vom 11. Januar 1965 zu prüfen gebeten, ob zeichnerisch beigelegte Vorrichtung zum Patent oder Gebrauchsmuster erhoben werden könne, und bejahendenfalls um Schutz der vorgenannten Vorrichtung gebeten. In der beigelegten Zeichnung vom 4. Januar 1965 ist die Vorrichtung als Gardinenaufhängung bezeichnet. Dazu ist bemerkt: "Keine Einzelrolleneinführung sondern Aufreihung über Vorrichtung". Die Vorrichtung ist in zwei Ausführungen dargestellt wie in den Figuren 1 und 5 der späteren Patentzeichnung. Am oberen Rand der Zeichnung vom 4. Januar 1965 sind Schienen im Querschnitt dargestellt. T1 zeigt ein I-Profil; T2 zeigt ein kreisförmiges Profil mit einem Rechteck im Innern. Außerdem ist ein Schnitt A-A dargestellt, der ein kreisförmiges Profil mit einem oben angesetzten Steg zeigt. Die Auskunftsstelle beim Deutschen Patentamt antwortete

dem Beklagten zu 1 am 15. Januar 1965, auf seine Eingabe vom 11. Januar 1965 könne zur Zeit noch nichts veranlaßt werden, und übersandte ihm Merkblätter und Anmeldebestimmungen. Sie empfahl dem Beklagten zu 1, bei seiner Anmeldung darauf hinzuweisen, daß in der Auskunftsstelle bereits Zeichnungen unter der Nummer PA 019 250 (L) vorlägen, damit diese beigelegt werden könnten. Die Beklagten übersandten nunmehr mit Schreiben vom 17. Januar 1965 - beim Deutschen Patentamt eingegangen am 21. Januar 1965 - die Anträge auf Erteilung eines Patents, eine mit dem 12. Januar 1965 datierte Beschreibung und eine Zeichnung vom 17. Januar 1965. Sie erbaten die in der Auskunftsstelle eingegangenen Zeichnungen und Anträge zurück und baten, dafür "die jetzt von Ihnen erwünschten bezüglich vorgeschriebenen Anträge und Zeichnungen zu übernehmen". In der beigelegten Beschreibung wird ein anderes Profil als Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm nicht genannt. Auf der beigelegten Zeichnung fehlen die Profildarstellungen der Zeichnung vom 4. Januar 1965.

Nach der mit Schreiben vom 17. Januar 1965 ausgesprochenen Bitte, die bei der Auskunftsstelle eingegangenen Zeichnungen und Anträge zurückzusenden und dafür die "erwünschten" Anträge und Zeichnungen zu übernehmen, mit der die früher eingereichten Unterlagen endgültig fallengelassen wurden, können die Zeichnungen vom 4. Januar 1965 nicht mehr zu den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gerechnet werden, die die Priorität des Patentgegenstandes begründen. Diese Bitte kann andererseits aber auch nicht so verstanden werden, daß die Beklagten damit auf einen Schutz für diejenigen Ausbildungen des Gardinenschnellaufreihers verzichteten, die in den

Zeichnungen vom 4. Januar 1965, nicht aber in der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung und in der Zeichnung vom 17. Januar 1965 in Wort und Bild dargestellt waren, die der Fachmann jedoch der genannten Beschreibung und der Zeichnung ohne nähere Überlegung entnehmen konnte.

Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, daß ein Fachmann aus der am 21. Januar 1965 eingereichten Beschreibung und aus der Zeichnung vom 17. Januar 1965 ohne weiteres Nachdenken von der Hilfsschiene aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm zur Führung der Rollen und zur Verstärkung der Schiene zu einer $\perp$ -Schiene gelangen konnte. Der Fachmann habe ohne weiteres erkennen können, daß es bei der Hilfsschiene aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm für die Aufnahme und für die Führung der Rollen bei der Übergabe auf die Gardinenlaufschiene nur auf die neben dem Kamm (d.h. dem nach oben gerichteten Steg) liegenden im wesentlichen waagerechten Schultern des Rundmaterials ankomme. Deshalb habe ihm die Hilfsschiene aus Rundmaterial mit aufgesetztem Kamm eine $\perp$ -förmige Hilfsschiene nahegelegt, ohne daß dies nähere Überlegungen erfordert hätte.

Es stellt sich demnach die Frage, ob dem Merkmal der $\perp$ -Form der Hilfsschiene des eingeschränkten Patentgegenstandes, das bereits im erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents aufgeführt war, die Priorität des Eingangs der unter dem 12. Januar 1965 datierten Beschreibung und der Zeichnung vom 17. Januar 1965 beim Deutschen Patentamt, nämlich vom 21. Januar 1965, zuerkannt werden

kann, obwohl dieses Merkmal darin nicht ausdrücklich genannt oder bildlich dargestellt worden ist. Diese Frage ist zu bejahen. Der erkennende Senat hat es in seinem Urteil vom 15. Oktober 1974 - X ZR 79/72 - BGHZ 63, 150, 154 - Allopurinol - für die Beanspruchung der Priorität nach Art. 4 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft ausreichen lassen, daß sich einzelne nicht ausdrücklich erwähnte Merkmale der Erfindung dem Durchschnittsfachmann aus der Voranmeldung ohne weiteres, d.h. ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen ergeben. Er hat dazu auf einen Ausspruch im Urteil vom 22. Dezember 1966 - Ia ZR 225/63 - S.8 - Nadelrollenkäfig - (abgedruckt bei Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1965/66, 694, 700) verwiesen, wonach zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nicht allein das dort ausdrücklich Beschriebene, sondern auch dessen glatte Äquivalente zählen (BGHZ aaO S.155). Dieser Grundsatz gilt im Nichtigkeitsverfahren für die Beurteilung der Priorität des ersten Eingangs eines Erfindungsmerkmals im Patenterteilungsverfahren in denjenigen Fällen, in denen das betreffende Merkmal Eingang in den erteilten Patentanspruch gefunden hat. Solchenfalls wird dann aber bei einer Abweisung der Nichtigkeitsklage im Patentverletzungsstreit darauf zu achten sein, daß der Schutzzumfang des Patents hinsichtlich weiterer Äquivalente nach dem Offenbarungsgehalt der erstmaligen Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes im Patenterteilungsverfahren, nicht aber nach den dem Anmeldungsgegenstand zuzurechnenden glatten Äquivalenten zu bemessen ist. Demnach kommt dem nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen als eine glatt äquivalente Ausführungsform zu der Hilfsschiene aus Rund-

material mit aufgesetztem Kamm anzusehenden Merkmal der L-förmigen Hilfsschiene die Priorität vom 21. Januar 1965 zu. Somit sind sämtliche Merkmale des Gegenstandes des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruches bereits in den Anmeldungsunterlagen des Streitpatents offenbart gewesen, als am 21. Oktober 1965 die Gebrauchsmusterunterlagen 1 925 580 der Beklagten der Öffentlichkeit zugänglich wurden. Diese Unterlagen sind daher dem eingeschränkten Patentanspruch gegenüber nachveröffentlicht. Dasselbe gilt von der noch später veröffentlichten Auslegeschrift 1 218 127. Sie beeinträchtigen die Neuheit des eingeschränkten Patentgegenstandes ebensowenig wie die offenkundige Benutzung des Gardinenwaschaufreihers "Quick-boy", von der der Kläger selbst nicht behauptet, daß sie vor dem 21. Januar 1965 geschehen sei.

b3) Die Vorrichtung zum Überführen von Laufrollenaufhängern für Vorhänge oder Gardinen auf die Laufschienen nach der deutschen Patentschrift 918 406 nimmt den Gegenstand des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruches nicht vorweg. Diese im Jahre 1954 veröffentlichte Druckschrift beschreibt Halter für Laufrollenaufhänger in Form von Profilschienen mit verschiedenen Profilgestaltungen. So zeigen die Figuren 2, 9 und 16 beispielsweise ein C-förmiges Profil des Halters. Dem Rundmaterial nach dem von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruch des Streitpatents am nächsten kommt das U-förmige Schienenprofil nach Figur 4 der Patentschrift 918 406, das den unteren L-förmigen Teil der Gardinenlaufschiene umfaßt. Das U-förmige Profil gemäß Figur 8 der Patentschrift 918 406 weist einen aufgeschnittenen Schenkel (i) auf, der zu Zungen (r) geformt ist, die sich auf jede Seite des Laufschienensteges

für die Gardinenaufhängerrollen auflegen, wenn die auf dem Halter befindlichen Rollen auf die Laufschiene übergeleitet werden. Auf Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 122 bis 126 der Patentschrift 918 406, ist eine Besonderheit des Halters beschrieben, die eine Übergabe der Aufhängerrollen auf die Gardinenlaufschiene bei beengten räumlichen Verhältnissen am Ende der Laufschiene, zum Beispiel in Fensternischen oder Fensterecken, ermöglichen soll. Dort wird vorgeschlagen, die -förmige Schiene nach Figur 9 an den Flanschen (g⁵) einzuschneiden (d.h. einzukerben), damit sie gebogen werden kann, wenn das notwendig ist. Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten und in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, daß dem Fachmann an dieser Stelle der Patentschrift 918 406 nur das seitliche Abbiegen der Aufreiherschiene offenbart ist. Dem ist beizutreten, denn die Kerben in den beiden Stegen (g⁵) der -förmigen Aufreiherschiene (a) erlauben ein einwandfreies Biegen der Schiene (a) nur in einer waagerechten Ebene zu der Gardinenlaufschiene (e). Bei einer Biegung der Halterschiene (a) in einer senkrechten Ebene zu der Gardinenlaufschiene (e) würden sich infolge des -förmigen Profils der Halterschiene mit den eingekerbten Flanschen Verwindungen der Halterschiene ergeben, die den einwandfreien Lauf der Gardinenaufhängerrollen behindern würden. Diese Schwierigkeiten lenken den Leser der Patentschrift 918 406 davon ab, die Halterschiene (a) in einer senkrecht zur Gardinenlaufschiene verlaufenden Ebene zu biegen, wenn die Übergabe der Gardinenaufhängerrollen in räumlich beengten Verhältnissen am Ende der Gardinenlaufschiene erfolgen soll. Schon aus diesem Grunde nimmt die Patentschrift 918 406 den Gegenstand des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruches nicht vorweg.

46

c) Der gerichtliche Sachverständige sieht in der Möglichkeit, mit dem S-förmigen Aufreiherr nach dem Streitpatent einen Vorhang an sonst unzugänglichen Stellen in die Vorhanglaufschiene einführen zu können, den wesentlichen technischen Fortschritt des Streitpatents gegenüber dem Aufreiherr nach der Patentschrift 918 406. Dem ist im Ergebnis beizutreten. Der in einer waagerechten Ebene, d.h. seitlich abgebogene Halter mit einer C-förmigen Schiene nach der Patentschrift 918 406 ermöglicht zwar bereits die Überführung der Aufhängerrollen auf die Gardinenlaufschiene in Nischen oder Ecken. Die Handhabung des in einer waagerechten Ebene befindlichen Halters ist jedoch umständlich. Insbesondere unter dem Gewicht eines an den Aufhängerrollen angehängten Vorhanges neigt sich die waagerechte Schiene nach unten, so daß die Spitze des Halters nur mit Schwierigkeiten an die Laufschiene angesetzt werden kann. Es besteht die Gefahr, daß die Rollen mit dem eingehängten Vorhang aus einer nach unten geneigten Schiene herausrollen. Hängt der Vorhang hingegen in dem U-förmigen Teil des S-förmigen Aufreihers, so ist diese Gefahr gebannt. Der angehängte Vorhang übt auf die Spitze des S-förmigen Aufreihers keinen nach unten gerichteten Zug aus. Die Spitze der Hilfsschiene kann bequem an die Gardinenlaufschiene angesetzt werden. Dabei kann der Benutzer den Aufreiherr mit dem angehängten Vorhang bequem halten. Deshalb kann dem Gegenstand des von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruches der technische Fortschritt nicht abgesprochen werden.

d) Insoweit kann auch die Erfindungshöhe nicht verneint werden. Der Stand der Technik in der Patentschrift 918 406 gab dem Durchschnittsfachmann keine Anregung, den

Aufreihher S-förmig so auszubilden, daß sich die Schiene in der Arbeitsstellung in einer senkrecht zur Gardinenlaufschienenebene verlaufenden Ebene befindet. Diese Anordnung der Hilfsschiene des Aufreihers ergab, nachdem sie aufgefunden war, den überraschenden Vorteil der bedeutend erleichterten Handhabung des Aufreihers mit einem angehängten Vorhang. Die Patentschrift 918 406 war schon mehr als neun Jahre bekannt, ohne daß jemand auf den Gedanken gekommen wäre, die gebogene Schiene (a) in eine solche S-Form zu bringen, die in der Arbeitsstellung senkrecht zur Gardinenlaufschienenebene steht. Der Lösungsvorschlag nach dem von der Anschlußberufung neugefaßten Patentanspruch mag im nachhinein einfach erscheinen. Das nimmt ihm jedoch nicht die Erfindungshöhe, denn diese ist von dem Standpunkt aus zu beurteilen, der sich aus dem Stand der Technik vor der Anmeldung ergibt. Vom Stand der Technik in der Patentschrift 918 406 her betrachtet, ist der Gegenstand des neugefaßten Patentanspruches als das Ergebnis einer überdurchschnittlichen Leistung anzusehen, der deshalb die Erfindungshöhe nicht abgesprochen werden kann.

III.

Die Anschlußberufung der Beklagten ist demnach begründet. Deshalb war das angefochtene Urteil abzuändern und der Patentanspruch gemäß dem Antrag der Anschlußberufung neuzufassen. Die Berufung des Klägers ist dagegen unbegründet und deshalb zurückzuweisen.

Mit Rücksicht auf die teilweise Zurücknahme der Anschlußberufung, die zunächst darauf abzielte, auch Profil-

material für Innenläufer in den Patentgegenstand einzu-
beziehen, erscheint es billig, die Kosten des Verfahrens
nach §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG im
angegebenen Verhältnis auf die Parteien zu verteilen.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer