

23

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 42/85

Verkündet am
4. Dezember 1986
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Fabrikanten Alfred B[REDACTED], I[REDACTED], L[REDACTED]-
Ni[REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

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

gegen

die St[REDACTED]-Propaganda Vertriebs GmbH, C[REDACTED] Straße [REDACTED],
M[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer,
den Kaufmann Wolfgang St[REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED],
B. [REDACTED], [REDACTED],
Dipl.-Ing. [REDACTED],
Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED],
[REDACTED]straße [REDACTED], [REDACTED];
Patentingenieur Dr. [REDACTED],
[REDACTED]allee [REDACTED], [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 1986 durch die Richter Brodeßer, von Albert, 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 17. Januar 1985 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte war Inhaber des am 12. April 1967 angemeldeten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Patents 16 29 975 (Streitpatents).

Die Patentansprüche lauten:

- "1. Mit der Hand zu betätigender, drehbarer Halter für zu zerkleinerndes Gut wie Zwiebeln, Früchte, Gemüse od. dgl., der während des Zerkleinerns des Gutes zunächst über der Arbeitsplatte eines plattenartigen Schneid- oder Reibgerätes und schließlich mit einem Ringflansch

auf der Arbeitsplatte aufliegend verschiebbar angeordnet ist und der aus einem das Gut gegen das Zerkleinerungsgerät pressenden Druckstempel besteht, der eine der Arbeitsplatte zugewandte Vertiefung für das Gut aufweist, in welcher konzentrisch Haltestifte zum Aufspießen des Gutes angebracht sind, wobei im Halter mittig ein Ausschiebestempel geführt ist, mit welchem das Gut nach dem Aufsetzen des Halters auf der Arbeitsplatte ausschiebbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Druckstempel als ein das Schneidgut zum größten Teil umgebendes konkaves Gehäuse (12a) ausgebildet ist, an dessen Boden die Haltestifte (13) befestigt sind, wobei der Ausschiebestempel (15) an seinem Ende mit kurzen Spitzen (16) versehen ist, die das Restgut festhalten, sobald der Ringflansch (20a) auf Randleisten (2) der Arbeitsplatte (1) aufliegt und das Restgut unter Einwirkung des Ausschiebestempels (15) von den Haltestiften (13) abgleitet.

2. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an der zum Zerkleinerungsgerät weisenden Seite des Ringflansches (20a) ein als Führung dienender Kragen (21) angeordnet ist."

Die Klägerin hat Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem ursprünglich Offenbar-ten unzulässig erweitert worden; im Hinblick auf die



US-Patentschrift 1 951 466 und die deutschen Patentschriften 844 652 und 663 782 fehle ihm auch die Erfindungshöhe.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Mit seiner Berufung verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Nichtigkeitsklage weiter.

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Zwischen den Parteien ist ein Verletzungsstreit anhängig.

Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer F [REDACTED], W [REDACTED], hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung bleibt erfolglos.

Das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin ist trotz des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitpatents weiterhin zulässig. Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der von ihr erstrebten Nichtigklärung des Streitpatents, da

sie aus diesem vom Beklagten wegen angeblicher Patentverletzung in Anspruch genommen wird.

II. 1. Das Streitpatent betrifft einen mit der Hand zu betätigenden, drehbaren Halter für zu zerkleinerndes Gut, wie Früchte oder Gemüse, der beim Zerkleinern des Gutes auf einer Arbeitsplatte mit Schneid- oder Reibeinrichtungen eingesetzt wird.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift besteht bei einem bekannten Gerät dieser Art der Halter aus einer flachen, nur die Dicke des Ringflansches aufweisenden Platte, in die eine ebenfalls flache Vertiefung mit ebenem Boden eingearbeitet ist. Die in der Vertiefung angeordneten Haltestifte für das Gut könnten deshalb nur sehr kurz sein. Sie dürften nicht über die untere Begrenzungsebene des Halters ragen, da sie andernfalls mit den Schneidmessern in Berührung kämen. Das zu zerkleinernde Gut werde demzufolge in der flachen Vertiefung durch den Schneiddruck verschoben, die kurzen Haltestifte gelockert, und das zu zerkleinernde Gut falle infolgedessen bald aus dem Halter.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Ziel der Erfindung, den Halter so auszubilden, daß das zu zerkleinernde Gut in weiten Grenzen unabhängig von der Größe des Gutes während des Verschiebens und gegebenenfalls Drehens des Halters im Zuge des Zerkleinerungsvorganges sicher gehalten wird.

Dieses Ziel soll nach dem Anspruch des 1 des Streitpatents durch einen Halter für zu zerkleinerndes Gut, wie

Zwiebeln, Früchte, Gemüse oder dergleichen, mit folgenden Merkmalen erreicht werden:

- (1) Der Halter besteht aus einem Druckstempel, der
 - (a) mit der Hand zu betätigen ist und
 - (b) auf oder über der Arbeitsplatte gedreht und verschoben werden kann.
- (2) Der Druckstempel ist als konkaves Gehäuse ausgebildet,
 - (a) das das Schneidgut zum größten Teil umgibt,
 - (b) an dessen Boden innen Haltestifte konzentrisch befestigt sind und
 - (c) das einen Ringflansch zur Auflage auf der Arbeitsplatte besitzt.
- (3) Der Druckstempel besitzt einen Ausschlebestempel, der
 - (a) mittig im Gehäuse geführt und
 - (b) an seinem unteren Ende mit kurzen Spitzen versehen ist, wobei
 - (c) die Spitzen das Restgut festhalten, sobald der Ringflansch auf Randleisten

der Arbeitsplatte aufliegt und das Restgut unter Einwirkung des Ausschiestempels von den Haltestiften abgleitet.

Die Angabe im Patentanspruch 1, daß der Halter während des Zerkleinerns des Gutes (zunächst) "über der Arbeitsplatte" des plattenartigen Schneid- und Reibgerätes "verschiebbar angeordnet" sein soll, beschreibt kein gegenständliches Merkmal des Halters, sondern lediglich seine Einsatzweise. Der Halter ist mit der Arbeitsplatte nicht durch Anlenkung verbunden, sondern frei beweglich. Das Merkmal besagt daher nur, daß aus dem Halter herausragendes Schneidgut auch ohne Aufsetzen des Halters auf die Schneidplatte zerkleinert werden kann.

Auch die weitere Angabe im Patentanspruch (Merkmal 2 a), daß das Gehäuse das Schneidgut zum größten Teil umgibt, beschreibt kein gegenständliches Merkmal des Halters, sondern besagt lediglich, daß das Schneidgut (zunächst) aus dem Halter herausragt. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, konnte der Fachmann diesem Merkmal keine bestimmte Angabe zur Dimensionierung des Halters entnehmen.

Endlich beschreibt auch die Angabe, daß die kurzen Spitzen am Ausschiestempel das Restgut festhalten, sobald der Ringflansch auf Randleisten der Arbeitsplatte aufliegt und das Restgut unter Einwirkung des Ausschiestempels von den Haltestiften abgleitet (Merkmal 3 c) kein gegenständliches Merkmal des Halters. Vielmehr wird dadurch lediglich das Zusammenwirken der gegenständlichen Merkmale des Anspruchs 1 beschrieben, vor allem des Merkmals 3 b, wenn der

Ausschiebestempel in Funktion tritt. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen konnte der Fachmann dieser Wirkungsangabe keine eindeutige Aussage über die Dimensionierung der kurzen Spitzen im Verhältnis zu den Haltestiften entnehmen.

2. Ob sämtliche Merkmale der Lehre des Patentanspruchs 1 bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur beanspruchten Erfindung gehörig offenbart waren, kann unentschieden bleiben. Denn das Streitpatent hat auch mit der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 keinen Bestand.

3. Allerdings war der Gegenstand des Streitpatents an dessen Prioritätstag neu. Unstreitig ist in keiner der vorher veröffentlichten Druckschriften ein Halter mit sämtlichen Merkmalen gemäß Anspruch 1 beschrieben.

4. Ob mit der Lehre des Patentanspruchs 1 ein technischer Fortschritt erzielt wird kann ebenfalls dahingestellt bleiben, da sie jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Leistung beruht.

Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, daß sich die Lehre des Patentanspruchs 1 am Anmeldetag für den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat.

Als Durchschnittsfachmann ist nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ein Fachhochschulingenieur oder Techniker anzusehen, der mit den

Problemen der Gemüse- und Früchteverarbeitung im Haushalt vertraut ist, und der überdies über die für die Herstellung entsprechender Haushaltsgeräte erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der Kunststofftechnik und des Formenbaus verfügt.

Für einen solchen Fachmann war es keine über sein durchschnittliches Können hinausgehende - erfinderische - Leistung, vom Stand der Technik zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen.

Aus der vorveröffentlichten US-Patentschrift 1 951 466 war am Anmeldetag des Streitpatents ein gegenüber der Schneid- oder Arbeitsplatte frei zu handhabender Obst- und Gemüsehalter bekannt, der bereits sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 aufwies. Der darin beschriebene Halter hat - auf den ersten Blick erkennbar - den Nachteil, daß das zu zerkleinernde, in der Regel konvex geformte Schneidgut wegen der flachen Form und des ebenen Bodens der Ausnehmung in Verbindung mit den entsprechend kurzen Haltestiften nur einen verhältnismäßig geringen, namentlich auch einen zu geringen seitlichen Halt findet. Dieser Nachteil springt insbesondere bei Betrachtung der Figur 3 der US-Patentschrift ins Auge, die den Einsatz des Halters anhand einer aufgespießten Kartoffel zeigt, die nur zu einem geringen Teil von der Ausnehmung umgeben ist und in die die Haltestifte des Druckstempels entsprechend der geringen Höhe der Ausnehmung nur zu etwa einem Drittel eingedrückt sind. Angesichts dessen lag es für den Durchschnittsfachmann auf der Hand, eine Verbesserung der bekannten Halteeinrichtung dahin anzustreben, daß das zu

zerkleinernde Schneidgut unabhängig von seiner Größe während des Verschiebens und Drehens des Halters sicherer gehalten wird. Ein für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ins Gewicht fallender Lösungsansatz (vgl. BGH GRUR 1985, 369, 370 - Körperstativ) ist darin nicht zu finden.

Der Lösungsvorschlag des Streitpatents, die relativ flache, der Form unterschiedlich großen Schneidgutes nicht hinreichend angepaßte zylinderförmige Ausnehmung des Halters nach der US-Patentschrift 1 951 466 durch eine konkave, halbkugelförmige Halterausnehmung zu ersetzen, damit sich konvexes Schneidgut entsprechender Größe an den Seiten des Gehäuses besser abstützen und so zusätzlichen Halt gewinnen kann, ergab sich nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen für den Durchschnittsfachmann auf Grund einfacher Überlegungen aus den offen zutage liegenden Mängeln des in der US-Patentschrift vorbeschriebenen Halters.

Da der vorbekannte Halter mit seinen kurzen Haltestiften zum sicheren Halten größerer Früchte ersichtlich nicht ausreichte, zog der Fachmann - den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zufolge - als nächstliegende Maßnahme eine Verlängerung der Haltestifte ins Auge. Bei dieser Überlegung erkannte er zugleich, daß eine Verlängerung der Haltestifte über die untere Begrenzungsebene des Halters dazu führen würde, daß die Haltestifte beim fortschreitenden Zerkleinern des Schneidgutes auf die Arbeitsplatte aufstoßen und dabei gegen die in der Arbeitsplatte angeordneten Schneidmesser geraten und diese beschädigen. Aus dieser Erkenntnis mußte sich dem

Fachmann der Gedanke aufdrängen, daß sich eine Verlängerung der Haltestifte zur sicheren Fixierung auch größeren Schneidgutes nicht in Richtung auf die Arbeitsplatte und damit auf die Schneidmesser, sondern allein in der entgegengesetzten Richtung, nämlich in Richtung der Halterausnehmung, verwirklichen ließ. Daraus ergab sich zugleich die Notwendigkeit, die Ausnehmung des Halters, an dessen Boden die Haltestifte befestigt sind, entsprechend tiefer auszubilden.

Im Ergebnis erschöpfen sich diese Maßnahmen - Ausbildung einer konkaven, halbkugelförmigen Halterausnehmung und Anordnung entsprechend langer, der Tiefe der Ausnehmung angepaßter Haltestifte - in einer der Problemstellung entsprechenden größeren Dimensionierung der aus der US-Patentschrift 1 951 466 vorbekannten Halterteile.

Im übrigen besteht die konstruktive Abwandlung des Halters nach der Lehre des Streitpatents gegenüber dem in der US-Patentschrift vorbeschriebenen Halter lediglich noch darin, daß der Ausschiestempel nach dem Streitpatent an seinem unteren Ende mit kurzen Spitzen versehen ist. Auch darin kann indessen nichts Erfinderisches gesehen werden. Denn abgesehen davon, daß es nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine dem Fachmann geläufige Maßnahme war, die Griffigkeit einer Fläche durch auf dieser angebrachte kurze Spitzen zu verbessern, war es auch durch die Schneidvorrichtung nach der deutschen Patentschrift 663 782 nahegelegt, die Haltewirkung des aus der US-Patentschrift 1 951 466 bekannten Ausschiestempels durch Übernahme der in der deutschen Patentschrift 663 782

(Abbildung 4) gezeigten kurzen Spitzen am unteren Ende des Ausschiebestempels zu verstärken. Ebenso wie diese Spitzen bei der in der deutschen Patentschrift beschriebenen Schneidvorrichtung in das Schneidgut eingreifen, um zu gewährleisten, daß das Schneidgut beim Drehen sicher mitgeführt wird (vgl. Seite 2 Zeilen 33 bis 38 der deutschen Patentschrift), hindern sie bei einer Vorrichtung, wie sie das Streitpatent lehrt, umgekehrt ein Verschieben des Schneidgutes im Halter, jedenfalls in der letzten Phase des Schneidvorgangs. Die Übernahme der aus der deutschen Patentschrift 663 782 bekannten Stempelspitzen und deren Nutzbarmachung für eine Haltevorrichtung, wie sie das Streitpatent zum Gegenstand hat, ging nicht über das Können des Durchschnittsfachmanns hinaus.

An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß die im Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Maßnahmen eine auf einen einheitlichen technischen Erfolg gerichtete Kombination darstellen. Denn der Durchschnittsfachmann war auf Grund seines Fachkönnens und der ihm zugänglichen Hinweise und Anregungen im Stand der Technik nicht nur in der Lage, die Einzelmerkmale des Patentanspruchs 1 aufzufinden; er konnte sie auch ohne erfinderisches Zutun zu der beanspruchten Kombination vereinigen. Die hierzu erforderlichen Schritte bedingen einander weitgehend und stellen sich auch in ihrer Gesamtheit als das Ergebnis einer konsequenten Gedankenfolge dar, wie sie von einem Durchschnittsfachmann auf dem einschlägigen Gebiet erwartet werden konnte. Der Senat folgt auch in dieser Beurteilung den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen.

Angesichts dieser eindeutigen Sachlage können auch die von dem Beklagten vorgebrachten Hilfserwägungen, namentlich auch der Hinweis auf den seit dem Bekanntwerden der US-Patentschrift 1 951 466 bis zum Anmeldetag des Streitpatents verstrichenen langen Zeitraum, eine abweichende Bewertung der Frage der Erfindungshöhe nicht rechtfertigen.

5. Der Unteranspruch 2 des Streitpatents teilt das Schicksal des Hauptanspruchs. Eine selbständige erfinderische Bedeutung des Unteranspruchs 2 wird vom Beklagten auch nicht geltend gemacht.

III. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Brodeßer

von Albert

Maltzahn

Jestaedt

Broß