

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 43/94

Verkündet am:
28. Januar 1997
Schanz
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

B [REDACTED] W [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch die Vorstandsmitglieder Bernd P [REDACTED] und Dr. R [REDACTED] P [REDACTED], M [REDACTED],

Beklagte und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und Dr. Dr. [REDACTED];

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

gegen

A [REDACTED] F [REDACTED], Avenue de la G [REDACTED], P [REDACTED],
Frankreich,

und A [REDACTED] C [REDACTED], Boulevard V [REDACTED],
N [REDACTED], Frankreich,

frühere Klägerinnen,

sowie P [REDACTED] T [REDACTED] D [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Jean H [REDACTED], S [REDACTED],

und C [REDACTED] Deutschland AG, gesetzlich vertreten durch ihren alleinigen Vorstand Régis D [REDACTED], N [REDACTED]straße [REDACTED] K [REDACTED]

Klägerinnen und Berufungsbeklagte,

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

Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und Partner, [REDACTED], [REDACTED] -

2

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Broß, Dr. Melullis, Scharen und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentgerichts vom 6. Oktober 1993 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der den früheren Klägerinnen durch das angefochtene Urteil bereits auferlegten Kosten.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. Juli 1970 angemeldeten deutschen Patents 20 37 555 (Streitpatent), das Ausbildung und Anordnung eines Rückblickspiegels für Seitentüren von Kraftfahrzeugen betrifft. Das Patent ist mit zwei Patentansprüchen erteilt; sein Anspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"Ausbildung und Anordnung eines außerhalb des Inneren von Kraftfahrzeugen, insbesondere von Personenkraftwagen, vorgesehenen Rückblickspiegels im vorderen Bereich einer Seitentüre, die mit einer in Führungsschienen geführten, versenkbaren Seitenscheibe ausgerüstet ist und einen von der Türoberkante und dem Fensterrahmen begrenzten Fensterausschnitt aufweist, wobei die vordere Führungsschiene für die nur einen Teil des Fensterausschnitts abdeckende versenkbare Seitenscheibe aus der Türoberkante herausragt und mit dem schräg nach oben hinten verlaufenden vorderen Teil des Fensterrahmens verbunden ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die vor der vorderen Führungsschiene (50) befindliche, von der versenkbaren Seitenscheibe (2) nicht bedeckte fensterfreie Fläche des Fensterausschnitts (6) durch ein entsprechend ausgebildetes Halteteil des Rückblickspiegels (9) abgedeckt ist."

Wegen des weiteren Anspruchs wird auf die Patentschrift Bezug genommen. Der Wortlaut der erteilten Ansprüche stimmt mit dem der ursprünglichen Anmeldung nicht überein. Insoweit wird auf die Anmeldeunterlagen verwiesen.

Aus diesem Patent hat die Beklagte die Klägerinnen des vorliegenden Verfahrens auf Schadensersatz und Rechnungslegung in Anspruch genommen. Daraufhin haben die Klägerinnen mit der Begründung, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert und durch den druckschriftlichen Stand der Technik, insbesondere das vorbekannte Entwicklungsmodell "Exemplar I", eine vorveröffentlichte Designstudie American Motors AMX/2, die britische Patentschrift 1 098 723 und den das Modell Karman-Ghia-Cabriolet betreffende Datenblatt des VW-Ersatzteilkatalogs nahegelegt, Nichtigkeitsklage erhoben mit dem Ziel, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist diesem Begehren entgegengetreten.

Mit seinem Urteil vom 6. Oktober 1993 hat das Bundespatentgericht das Streitpatent für nichtig erklärt. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerinnen bitten um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Prof. Dr.-Ing. Rolf Gnadler, Mitglied der Leitung des Instituts für Maschinenkonstruktionslehre und Kraftfahrzeugbau der Universität Karlsruhe, ein Gutachten erstellt und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

I. Der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage steht nicht entgegen, daß das Streitpatent infolge Zeitablaufs erloschen ist. Zwar setzt nach der Rechtsprechung des Senats die Nichtigkeitsklage nach Ablauf der Geltungsdauer eines Patents ein schutzwürdiges Interesse des Klägers an der Nichtigerklärung voraus (vgl. Sen.Urt. v. 26.6.1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 176 - Schraubennahtrohr). Dafür genügt jedoch, daß der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens sich auf Rechte des Nichtigkeitsklägers auswirken kann und die Durchführung des Verfahrens der Wahrung dieser Rechte dient (Sen.Urt. v. 16.2.1982 - X ZR 78/80, GRUR 1982, 355 - Bauwerksentfeuchtung). Diese Voraussetzung ist hier schon mit Rücksicht auf die Inanspruchnahme der Klägerinnen aus dem Schutzrecht erfüllt.

Den Parteiwechsel auf seiten der Klägerinnen hat das Bundespatentgericht als jedenfalls sachdienlich angesehen und daher zugelassen. Der erkennende Senat schließt sich dem an. Gegen die Zulässigkeit des Parteiwechsels hat auch die Berufung keine Einwände erhoben.

II. Die Klage ist jedoch nicht begründet. Ohne Erfolg machen die Klägerinnen geltend, das Streitpatent sei gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert. Die Voraussetzungen des Nichtigkeitsgrundes nach der hier im Hinblick auf die Anmeldung des Streitpatents vor dem 1. Januar 1978 nach Art. IV in Verbindung mit Art. XI § 1 Abs. 1

und § 3 Abs. 7 IntPatÜG maßgeblichen materiellen Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 hat der Senat nicht feststellen können. Andere Gründe, die zur Vernichtung des Streitpatents führen könnten, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Die damit verbleibenden Zweifel wirken sich zum Nachteil der für die Voraussetzungen des Nichtigkeitsgrundes darlegungs- und beweispflichtigen Klägerinnen aus.

1. Gegenstand der Lehre des Streitpatents sind Ausbildung und Anordnung eines Rückblickspiegels für Seitentüren von Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen. Einen solchen Spiegel schildert die Streitpatentschrift einleitend als aus der deutschen Auslegeschrift 12 32 844 bekannt. Dieser sei teilweise in einem aus der Fahrzeugkontur nach außen ragenden Gehäuse untergebracht, das seinerseits unter einer ausstellbaren, vor der vorderen, bis zum horizontalen oberen Teil des Fensterrahmens verlaufenden Führungsschiene angeordnet ist. An dieser Konstruktion bemängelt sie, daß der Rückblickspiegel zwar weitgehend vor Witterungseinflüssen geschützt werde, seine Konstruktion und sein Einbau jedoch aufwendig und damit teuer und er selbst ästhetisch störend sei.

An weiter als bekannt dargestellten Anordnungen, bei denen der Rückblickspiegel auf die äußere Seite des Türaußenblechs geschraubt werde, beanstandet die Patentschrift, daß hierfür Bohrungen und besondere Befestigungselemente erforderlich seien. Das bedinge nicht nur einen erhöhten Fertigungsaufwand, sondern sei auch hinsichtlich der Stabilität der Befestigung unbefriedigend. Hinzu komme, daß bei dieser

Befestigung wegen der Bohrungen im Türblech und insbesondere aufgrund der schon bei geringen Stößen gegen den Spiegel auftretenden Verbiegungen des Blechs die Gefahr vorzeitiger Korrosion bestehe. Schließlich erwähnt die Streitpatentschrift die britische Patentschrift 1 098 723, die die Verwendung von Führungsschienen zur Führung einer versenkbaren Seitenscheibe lehre, über die Anordnung von Rückblickspiegeln jedoch keine Aussage treffe.

2. Ausgehend von diesem Stand der Technik bezeichnet die Streitpatentschrift es als das zu lösende technische Problem, einen Rückblickspiegel zu schaffen, der mehrere Vorteile aufweisen soll. Als ein zu lösendes technisches Problem gibt die Streitpatentschrift eine sichere Führung der Fensterscheibe an. Hierfür werden - als solche im Stand der Technik bekannte - vertikal in die Fensteröffnung hineinreichende Führungsschienen verwendet, von denen die hintere die Fensteröffnung begrenzt und die vordere so verläuft, daß in Richtung auf die vordere Seitenkante der Tür eine dreieckige Öffnung verbleibt, die von der bei geschlossenem Fenster auf den Raum zwischen den Führungsschienen beschränkten Fensterscheibe nicht bedeckt wird. Weiter wird eine organische Verbindung von Tür und Spiegel angestrebt, die dadurch erreicht werden soll, daß seine Halterung nach Form und Größe an die Dreiecksfläche angepaßt ist, die zwischen der vertikal verlaufenden vorderen Führungsschiene für die versenkbare Seitenscheibe und den in diesem Bereich schräg nach oben verlaufenden Rahmen entsteht, und so befestigt wird, daß sie diese Fläche dichtend abdeckt. Darüber hinaus will die Lehre des Streitpatents nach der in der Schrift formulierten Aufgabenstellung die von dem Spiegel ausgehende Unfallgefahr

verringern. Dem dient eine glatte Form des Spiegels und seines Gehäuses sowie dessen dichte Anbringung an der Fahrzeugtür.

Durch die Lehre des Streitpatents gelöst werden soll darüber hinaus ein weiteres, in der in der Schrift genannten Aufgabenstellung nicht ausdrücklich erwähntes technisches Problem, das sich aus der Kritik der Schrift im Stand der Technik ergibt. Durch die gewählte Konstruktion soll eine Befestigung des Spiegels an der Türaußenwand vermieden werden, die nach den Angaben der Streitpatentschrift eine Ursache für eine verstärkte Korrosionsgefahr bildet.

3. Zur Lösung dieser Probleme schlägt die Streitpatentschrift in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 eine Ausbildung und Anordnung eines Rückblickspiegels mit folgenden Merkmalen vor:

- (1) Der Rückblickspiegel ist im vorderen Bereich einer Seitentüre angebracht.
- (2) Die Seitentüre ist mit einer in Führungsschienen geführten versenkbaren Seitenscheibe ausgerüstet.
- (3) Die Tür weist einen von der Türoberkante und dem Fensterrahmen begrenzten Fensterausschnitt auf.
- (4) Die versenkbare Seitenscheibe deckt nur einen Teilbereich des Fensterausschnitts ab.

- (5) Die vordere Führungsschiene für die versenkbare Seitenscheibe ragt aus der Türoberkante heraus.
- (6) Die vordere Führungsschiene ist mit dem schräg nach oben verlaufenden vorderen Teil des Fensterrahmens verbunden.
- (7) Die vor der vorderen Führungsschiene befindliche, von der versenkbaren Seitenscheibe nicht bedeckte fensterfreie Fläche des Fensterausschnitts ist durch ein Halteteil des Rückblickspiegels abgedeckt.
- (8) Das Halteteil ist dazu entsprechend ausgebildet.

Der fachkundige Leser erkennt dabei, daß die in Merkmal (7) angesprochene Abdeckung den dreieckförmigen Teil des Fensterausschnitts zwischen dem schräg nach oben verlaufenden Teil des Rahmens und der vorderen Führungsschiene dichtend abschließen soll. Allerdings ist der Begriff der Abdeckung nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus der Sicht des Fachmanns nicht eindeutig. Von ihr wird danach sowohl bei einer bloßen den Durchtritt von Licht hindernden Funktion als auch bei einer abdichtenden Wirkung gesprochen. Was jeweils konkret damit bezeichnet werden soll, muß der Fachmann daher der weiteren Beschreibung, insbesondere der Funktion entnehmen, der die Abdeckung dient. Das führt ihn schon aufgrund einfacher Überlegungen dazu, daß hier ebenso wie bei der in Merkmal (4) angesprochenen Abdeckfunktion der versenkbaren Seitenscheibe ein dichtender Abschluß der Öffnung durch den Spiegel gemeint ist. Dieser ist, wie er unschwer erkennt, schon unerlässlich, um das Ein-

dringen von unerwünschter Feuchtigkeit oder unbefugte Zugriffe auf das Fahrzeug zu unterbinden. Durch die die übrige Fensteröffnung verschließende Seitenscheibe kann dies nicht erreicht werden. Die Scheibe wird an der der Dreiecksfläche abgewandten Seite der Führungsschiene geführt und reicht daher in die Dreiecksfläche nicht hinein. Von den in der Streitpatentschrift vorgeschlagenen Lösungsmitteln steht daher nur das Halteteil des Rückblickspiegels zur Verfügung, so daß mit der dort in Merkmal (7) offenbarten Abdeckung der Öffnung durch dieses Halteteil nur ein abdichtender Abschluß der Dreiecksfläche gemeint sein kann. Das bedingt, wie der Fachmann ebenfalls unschwer erkennt, zum einen, daß der Spiegel auf der Außenseite der die Dreiecksöffnung begrenzenden Führungsschiene und Rahmentteile aufliegt und zum anderen eine für diesen Zweck geeignete Formgebung des auf der Öffnung aufliegenden Teils des Spiegels hat.

4. Ein Spiegel mit diesen Merkmalen war, wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, im Prioritätszeitpunkt neu. Er ist in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen identisch vorbeschrieben; für eine Neuheitsschädliche Vorbenutzung sind Anhaltspunkte ebenfalls nicht zu erkennen. Auch eine Fortschrittlichkeit gegenüber dem Stand der Technik ist ihm nicht abzusprechen. Die Anbringung bei der zwischen vorderer Führungsschiene und vorderem Rahmen gebildeten Dreiecksöffnung vermeidet Biegebeanspruchungen des Blechs der Karosserie, wie sie bei einer Befestigung an der Türwand oder am Kotflügel nicht zu vermeiden sind.

5. Durch die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Anmeldung wird der Gegenstand des Schutzrechtes nicht im Sinne des § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 (§ 38 PatG 1981) unzulässig erweitert, so daß hier dahinstehen kann, ob eine unzulässige Erweiterung als solche einen eigenständigen Nichtigkeitsgrund nach dem Patentgesetz 1968 darstellt.

a) Von dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach der ursprünglichen Anmeldung unterscheidet sich der des erteilten Anspruchs - abgesehen von Änderungen in Form der Verlagerung einzelner Elemente aus dem Kennzeichnungsteil in den Oberbegriff mit lediglich redaktioneller Bedeutung - dadurch, daß das Schutzbegehren von einer Seitentür mit einer ursprünglich im Oberbegriff und unter c) beschriebenen Anordnung und Ausbildung eines Außenspiegels auf diese Anordnung und Ausbildung verlagert wurde und zugleich mit dem neu in den Anspruch aufgenommenen Halteteil eine bestimmte Form der Befestigung des Spiegels neu eingeführt wurde. Durch beide Abwandlungen wird das ursprüngliche Schutzbegehren lediglich in rechtlich unbedenklicher Weise eingeschränkt. So hat dies auch das sachverständig besetzte Bundespatentgericht bei seinen im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen gesehen.

b) Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats ist der Anmelder bzw. der Patentinhaber im Erteilungsverfahren nicht gehindert, sein Patent zu beschränken (BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432 - Spleißkammer; BGHZ 111, 21, 24 = GRUR 1990, 510, 511 - Crackkatalysator I; Sen.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88 - Bodenwalze, GRUR 1991, 307, 308), solange auf diese Weise weder der Schutzbereich erweitert

noch an die Stelle der zum Patent angemeldeten Erfindung eine andere (ein aliud) gesetzt wird (BGHZ 66, 17; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer; BGHZ 111, 21, 24 - Spreizdübel). Letzteres ist der Fall, wenn die Lehre in der nunmehr beanspruchten Form nicht in der Patentschrift offenbart ist (BGH, Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Datenträger). Die Anforderungen an die Offenbarung einer Erfindung ergeben sich für das hier anzuwendende alte Recht aus § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968. Danach wird unter der erforderlichen und zugleich für eine Beschränkung des Patentanspruchs ausreichenden Offenbarung eine solche Beschreibung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen verstanden, nach der eine Benutzung der Erfindung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt (vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1982 - X ZR 56/79, GRUR 1983, 169, 170 - Abdeckprofil). Dabei ist unerheblich, ob das hinzugetretene Merkmal in der Beschreibung gegenüber anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist. Ebensowenig gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der für die Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel (BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I).

c) Die Verlagerung des nach der ursprünglichen Fassung auf eine Fahrzeugtür mit einer näheren Ausgestaltung gerichteten Schutzbegehrens auf Ausrichtung und Ausbildung eines Rückblickspiegels enthält - wie auch die Klägerinnen nicht verkennen - lediglich eine inhaltliche Einschränkung. Anordnung und Ausbildung eines solchen Spiegels waren bereits Ge-

gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1. Unter Schutz gestellt werden sollte durch diesen Anspruch auch die Anordnung eines Rückblickspiegels im vorderen Bereich der Tür in der Weise, daß durch ihn der vor der vorderen Führungsschiene liegende Bereich des Tür- bzw. Fensterausschnitts abgedeckt wird. Diese Anordnung stellt aus der Sicht des fachkundigen Lesers der Schrift einen wesentlichen Teil der Erfindung dar, wie sich über die Beschreibung hinaus auch daraus ergibt, daß sich die weiteren Schutzansprüche der ursprünglichen Anmeldung ausschließlich mit ihm und seiner Gestaltung befassen.

d) Eine unzulässige Erweiterung enthält der neu gefaßte Patentanspruch auch nicht wegen des neu in den Anspruch eingeführten Halteteils. Auch dieses ist Gegenstand der mit der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Erfindung. Zwar ist ein solches Halteteil in der Schrift nicht ausdrücklich erwähnt. Auf diesen Wortlaut ist die Offenbarung nach den ursprünglichen Unterlagen jedoch nicht beschränkt. Von ihr wird über den Inhalt der Patentansprüche und den Wortlaut der Beschreibung hinaus alles erfaßt, was aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen Fachwissen für die unter Schutz gestellte Lehre unerläßlich oder üblich ist und deshalb keiner besonderen Erwähnung bedarf (vgl. BGHZ 128, 270, 276 = GRUR 1995, 30 - Elektrische Steckverbindung). Hierher gehören daher auch solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, daß sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektüre ohne weiteres erschließen, so daß er sie gewissermaßen in Gedanken mitliest, auch wenn ihm das nicht bewußt wird. Ist Gegenstand des Pa-

tentschutzes - wie hier - die Abwandlung eines ihm seit längerem aus dem Stand der Technik bekannten Gegenstandes, wird er dabei auch die ihm geläufigen Ausführungsformen einbeziehen, soweit dem die patentgemäße Lehre nicht entgegensteht.

Wie etwa die Abbildungen auf den S. 17 ff. der Zeitschrift "mot" (Heft 17/67) erkennen lassen, waren im Prioritätszeitpunkt vor allem Spiegel mit einem stangenförmig ausgebildeten Halteteil verbreitet, das das Spiegelgehäuse und den der Befestigung der Vorrichtung dienenden Fuß verbindet. Die Verbreitung dieses Formenschatzes mußte den fachkundigen Leser der ursprünglichen Anmeldeunterlagen, auf dessen Verständnis für ihre Interpretation abzustellen ist, zu der Vorstellung führen, daß auch die dort offenbarte Lehre von einem solchen, ihm bekannten Spiegel ausging. Das hat im Ergebnis auch der gerichtliche Sachverständige so gesehen. Auf Befragen hat er bestätigt, daß aus der Sicht des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt die Verwendung eines besonderen Halteteils selbstverständlich gewesen sei, zumal dessen Zwischenschaltung nach der Erfahrung des Fachmanns eine einfache Möglichkeit bietet, die Lage des Spiegels an die individuellen Bedürfnisse des Fahrers anzupassen.

An einem auf dieser Erfahrung aufbauenden Verständnis der Patentschrift, bei dem Gegenstand der Offenbarung jedenfalls auch Spiegel mit einem besonderen Halteteil sind, hat sich der gerichtliche Sachverständige nur wegen der Angaben in der ursprünglichen Beschreibung gehindert gesehen. Er hat zum einen gemeint, das Fehlen näherer Angaben zur konkreten Ausgestaltung von Spiegel und dessen Halterung in Patentanspruch 1 gebe Anlaß, die weiteren Angaben in der Schrift

heranzuziehen. Die auf Seite 4 beschriebenen Vorteile bei der Verringerung der Unfallgefahr und von Windgeräuschen seien aber - wie der Fachmann wisse - nur bei einem dichten Anliegen des Spiegelgehäuses am Fensterausschnitt gegeben. Das schließe aus seiner Sicht die Verwendung eines besonderen Halteteils aus. Diese Würdigung läßt zum einen unberücksichtigt, daß aus dem Fehlen näherer Angaben zur Gestaltung des Spiegels in Patentanspruch 1 zunächst nur der Wille des Anmelders gefolgert werden kann, alle möglichen und bekannten Ausführungsformen in sein Schutzbegehren einzubeziehen. Demgegenüber läßt sich der durch den Sachverständigen herangezogenen Beschreibung eine Beschränkung auch des Anspruchs 1 nicht entnehmen. Nach dem logischen Aufbau der Patentschrift steht die Beschreibung der mit der patentgemäßen Lehre verbundenen Vorteile nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Patentanspruch 1. Danach spricht vielmehr aus der Sicht des fachkundigen, mit dem Aufbau derartiger Schriften vertrauten Fachmanns alles dafür, daß die Beschreibung auf Seite 4 der Anmeldung in ihrer Untergliederung in einzelne Absätze dem Aufbau der Schutzansprüche folgt. Insbesondere die durch den Sachverständigen herangezogene Aufzählung der patentgemäßen Vorteile steht danach nicht nur nach ihrem Inhalt, sondern auch nach dem Aufbau der Schrift in einem engen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Patentanspruch 2. Noch deutlicher wird dieser Aufbau der Schrift durch den auf Seite 4 nachfolgenden Absatz, der auch seinem Inhalt nach nur auf den ursprünglich begehrten Schutzanspruch 3 bezogen werden kann.

Die Lehre des ursprünglichen Patentanspruchs 1 und die zugehörige knappe Beschreibung selbst bieten aus der Sicht des fachkundigen Lesers keinen Anlaß, das Schutzbegehren allein auf Spiegel ohne besonderes Halteteil zu beschränken. Ebenso wie dem Streitpatent in seiner erteilten Fassung kann der Fachmann auch diesen Unterlagen hinsichtlich der Anordnung und Ausgestaltung des Spiegels als Anliegen nur entnehmen, daß die bei der vorgestellten Fensterkonstruktion vor der vorderen Führung verbleibende Dreiecksfläche mit Hilfe eines Bestandteils des Spiegels abgedeckt werden soll und dieser daher diesem Zweck entsprechend ausgestaltet sein muß. Eine darüber hinausgehende Festlegung auf bestimmte Gehäuse- oder Befestigungsformen enthält dieser Anspruch nach Wortlaut und Funktionszusammenhang nicht. Die angestrebte Abdichtung kann, wie dem Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen bekannt ist, sowohl durch eine entsprechende Gestaltung des das Spiegelglas aufnehmenden Gehäuses als auch bei einer diesem Zweck entsprechenden Formgebung eines gesonderten Halteteils erreicht werden. Deren jeweilige nähere Ausgestaltung liegt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, im Belieben des Fachmanns.

6. a) Der Senat hat sich aufgrund des Vorbringens der Parteien, dem schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen und dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch nicht davon überzeugen können, daß ein Fachmann durchschnittlichen Könnens Ausbildung und Anordnung eines Außenspiegels mit den Merkmalen des Streitpatents allein aufgrund

seines allgemeinen Fachwissens im Stand der Technik hat auf-
finden können und es damit an der für die Schutzfähigkeit
nach den §§ 1, 2 PatG erforderlichen Erfindungshöhe fehlt.

b) Als der weiteren Beurteilung zugrundezulegender
Durchschnittsfachmann ist hier nach den überzeugenden Aus-
führungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Se-
nat folgt, ein Fachhochschulingenieur oder ein Techniker mit
langjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Automobil-
konstruktion anzusehen, der bei Entwicklungsaufgaben auf De-
signer zurückgreifen kann. Zu Recht hat der gerichtliche
Sachverständige hervorgehoben, daß der hier tätige Konstruk-
teur auch gestalterische Elemente einbringen und beachten
muß, so daß es darauf ankommt, daß er entweder über diese
Fähigkeiten verfügt oder sie sich anderweitig verschaffen
kann. Der Markterfolg insbesondere eines Personenkraftwagens
wird auch durch seine Gestalt und ästhetische Form bestimmt,
auf die der Konstrukteur mithin nicht nur bei der Gestaltung
des Kraftfahrzeugs selbst, sondern auch von dessen sichtba-
ren Teilen sein Augenmerk richten muß.

c) aa) Einem solchen Fachmann war nach den überzeugenden
Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der
Senat auch insoweit folgt, allerdings eine Tür mit den Merk-
malen (2) bis (6) aus der 1980 und damit vor der Anmeldung
des Streitpatents bekannt gemachten, in dessen Beschreibung
als Stand der Technik aufgenommenen britischen Patentschrift
1 098 723 bekannt.

Diese Schrift lehrt eine Kraftfahrzeugtür, insbesondere für Personenkraftwagen, mit einer in Führungsschienen geführten versenkbaren Seitenscheibe (Übers. S. 1, 2 - Merkmal (2)). Oberhalb eines aus einem durchgehenden Blech gefertigten Teils weist die Tür einen Fensterausschnitt auf, der - wie etwa Fig. 1 zeigt - nach oben und zu den Seiten durch einen Rahmen und nach unten durch die Oberkante der Tür begrenzt ist (Merkmal (3)). Aus der gleichen Abbildung ergibt sich weiter, daß die vordere Führungsschiene mit dem Bezugszeichen 14 nicht unmittelbar an der Vorderkante der Tür, sondern leicht versetzt nach hinten angeordnet ist. Dem entnimmt der Fachmann, daß die nach der Beschreibung versenkbare Seitenscheibe (vgl. u.a. S. 2 d. Übers.) nur einen Teil des Fensterausschnitts abdeckt. Nicht erfaßt wird insbesondere der in Richtung auf das vordere Ende des Wagens liegende Abschnitt vor der Führungsschiene (Merkmal (4)). Diese Führungsschiene ragt - wie weiter aus Abbildung 1 ersichtlich ist - aus der Türoberkante heraus (Merkmal (5)) und ist mit dem Teil des Fensterrahmens verbunden, der - ausgehend von dem vorderen Ende der Türoberkante - schräg nach oben hinten verläuft (Merkmal (6)). Vor der vorderen Führungsschiene entsteht so ein dreieckiger, von der Seitenscheibe nicht bedeckter Bereich, der nach der Lehre der Entgegenhaltung durch zwei keilförmige Platten dichtend abgedeckt werden soll, die in ihrer Form der dreieckigen Öffnung entsprechen und mit dem schräg nach oben verlaufenden vorderen Abschnitt des Fensterrahmens verschraubt werden (S. 5 d. Übers.).

bb) Wie durch die vorliegenden Druckschriften bestätigt wird, kannte der Fachmann ferner eine Anbringung des Rückblickspiegels im vorderen Bereich der Seitentüre (Merkmal (1)). An dieser Stelle ist der Rückblickspiegel in mehreren Fällen der auf Seite 18/19 vorveröffentlichten Abbildungen in Heft 17/67 und weiteren Abbildungen in Heft 12/67 der Zeitschrift "mot" befestigt. Auch in den vorveröffentlichten, Kfz-Modelle der Firma Saab betreffenden Prospekten und bei den druckschriftlich vor dem Prioritätstag veröffentlichten Abbildungen des Fahrzeugmodells "Exemplar I" befindet sich der Spiegel im vorderen Bereich der Tür.

cc) Von den im Stand der Technik bekannten Formen unterscheidet sich die Lehre des Streitpatents jedoch durch die Merkmale (7) und (8). Auch insoweit war im Prioritätszeitpunkt insbesondere eine Befestigung des Rückblickspiegels bekannt, bei der dieser nicht an einem äußeren Blech des Kotflügels oder der Tür, sondern im Bereich des Seitenfensters angebracht wurde. So hat der gerichtliche Sachverständige bestätigt, daß der Fachmann der Ersatzteilliste für das Karman-Ghia-Cabriolet eine Anbringung des Rückblickspiegels entnehmen konnte, bei der dieser über eine Lochbohrung in dem schräg nach hinten oben verlaufenden, die Fensteröffnung im vorderen Teil begrenzenden Rahmen befestigt wurde. Auch bei den aus den vorveröffentlichten Prospekten der Jahre 1966 bis 1969 ersichtlichen Fahrzeugmodelle Saab 95 und Saab 96 sind die Rückblickspiegel an dieser Stelle angeordnet, wie die vorliegenden vorveröffentlichten Prospekte erkennen lassen. Danach sind die Rückblickspiegel bei diesen Fahrzeugen an einer dreieckigen Fläche angebracht, deren

Oberkante von der Türkante schräg nach oben zum vorderen Rahmenteil verläuft und die durch das Türblech abgedeckt wird.

dd) Demgegenüber findet sich im Stand der Technik kein Vorbild für den Vorschlag des Streitpatents, die in Merkmal (7) beschriebene vordere Fläche des Fensterausschnitts durch das Halteteil eines (entsprechend gestalteten) Rückblickspiegels abzudecken. Es ist auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu erkennen, daß der Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt sonst Anregungen in diese Richtung gab, die eine Konstruktion mit den Merkmalen des Streitpatents nahelegen könnte.

Soweit - wie bei den Fahrzeugmodellen Saab 95 und Saab 96 und in der Ersatzteilliste für das Karman-Ghia-Cabriolet eine Befestigung im Bereich der Fensteröffnung vorgesehen ist, geschieht das nicht in einer die Lehre des Streitpatents nahelegenden Weise. Bei allen Entgegnungen wird nicht die zwischen vorderer Führungsschiene und Fensterrahmen verbleibende Dreiecksfläche durch ein entsprechend gestaltetes Teilstück des gesamten Rückblickspiegels dichtend abgedeckt. Bei den Fahrzeugmodellen der Firma Saab sitzt der Außenspiegel mit einem schmalen Arm auf einer kleinen Grundplatte, die ihrerseits auf dem in den Fensterausschnitt hochgezogenen Türblech befestigt ist, ohne das hochgezogene Blech insgesamt abzudecken. Der Ersatzteilliste für das Karman-Ghia-Cabriolet kann der Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen nur eine Befestigung des Spiegels über eine Lochbohrung im Rahmen der Fensteröffnung entnehmen.

Insoweit folgt der erkennende Senat dem gerichtlichen Sachverständigen daher in seiner Einschätzung, daß jedenfalls ohne die durch das Entwicklungsmodell "Exemplar I" vermittelten Kenntnisse die Lehre des Streitpatents im Stand der Technik ohne erfinderisches Bemühen nicht aufzufinden gewesen ist.

Das Automodell "Exemplar I" selbst ist nach dem unstreitigen Vorbringen der Parteien vor dem Prioritätstag nur im Ausland offenkundig vorbenutzt worden und gehörte damit nach der hier maßgeblichen Regelung in § 2 PatG 1968 nicht zum Stand der Technik. Zu berücksichtigen sind lediglich die druckschriftlich vorveröffentlichten Presseberichte über das Modell, die wesentliche Einzelheiten nicht erkennen lassen und daher allein keine Anregung für eine der Lehre des Streitpatents entsprechende Gestaltung und Anordnung des Rückblickspiegels geben können. Diesen Artikeln, insbesondere den Bildberichten in "mark 3", 1/1968, Seite 21 f. und "Quattroroute", 2/1968, Seite 94 ist ein Sportwagen zu entnehmen, bei dessen Seitenscheiben auf einen Rahmen und seitliche Führungen verzichtet wurde. Auf den vorliegenden Abbildungen erkennt man weiter einen Rückblickspiegel mit einem - von außen gesehen - keilförmigen Gehäuse. Dessen Befestigung bleibt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, ebenso unklar wie die weitere Frage, ob die Seitenscheibe die Fensteröffnung ganz oder teilweise ausfüllt und ob der Spiegel und gegebenenfalls in welcher Weise er teilweise Führungsaufgaben übernimmt.

Soweit der gerichtliche Sachverständige darauf verweist, der Fachmann werde hier auch eine Befestigung an einer bei geschlossener Scheibe verbleibenden dreieckigen Öffnung als mögliche Ausgestaltung in Betracht ziehen, weil er keine Befestigungslöcher und -schrauben erkennen könne, vermag sich dem der Senat nicht anzuschließen. Ohne erkennbaren Hinweis auf andere Befestigungsarten wird der Fachmann erfahrungsgemäß an den ihm nach dem Stand der Technik bekannten Formenschatz anknüpfen, bei denen der Spiegel an dem Außenblech der Tür oder am Blech der Kotflügel, im Ergebnis also immer an einem Karosserieblech befestigt ist. Die bei diesem Modell gebrauchten, an einen Kegel angenäherten Spiegelformen entsprechende Gestaltungen waren ihm in Form der von dem Sachverständigen nach einigen typischen Herstellern so genannten "Talbot-" bzw. "Sebring-Spiegel" bekannt, die nach seiner anschaulichen Darstellung über eine entsprechende Vorrichtung am Außenblech der Tür bzw. des Kotflügels befestigt wurden. In gleicher Weise wurde auch, wie sich aus seiner Abbildung im Rahmen der Zusammenstellung verschiedener Spiegel auf den Seiten 18 ff. in Heft 17/67 der Zeitschrift "mot" ergibt, der Spiegel bei dem Fiat 124-Spider angebracht. Schon das legte es mangels einer aus der Abbildung erkennbaren Abweichung von den ihm bekannten Befestigungsarten aus seiner Sicht nahe, auch bei dem in den genannten Veröffentlichungen wiedergegebenen Fahrzeug "Exemplar I" von den ihm bekannten Formen auszugehen.

Für weitergehende Überlegungen in Richtung auf die Lehre des Streitpatents gaben die Abbildungen des Fahrzeugs und die mit diesen verbundenen Berichte auch deshalb keine Anregung, weil sich das Problem, eine wegen der Führung der Sei-

tenscheibe verbliebene Öffnung zu verschließen, bei ihm nicht stellte. Die wiedergegebenen Fotografien und deren Beschreibung lassen aus der Sicht des fachkundigen Lesers nicht erkennen, daß die vorhandene Seitenscheibe die Fensteröffnung in ihrem vorderen Bereich nicht vollständig abdeckt. Hierfür ist auch sonst nichts ersichtlich. Als Führungsschiene könnten allenfalls die bei der Wiedergabe des Spiegels im Rahmen der Abbildung des gesamten Fahrzeugs in der Zeitschrift "Quattroroute" erkennbaren schräg verlaufenden Streifen angesehen werden. Daß diese derartige Schienen wiedergeben, hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend verneint, nach dessen Beurteilung die aus den Abbildungen ersichtlichen Streifen eher als Lichtreflexe erscheinen. Mit dieser Einschätzung ist seine weitere Annahme nicht zu vereinbaren, der fachkundige Betrachter der Abbildungen werde sie gleichwohl für Führungsschienen halten, weil ihm deren Verwendung geläufig sei. Das gilt um so mehr, als dem Fachmann derartige Schienen bei einer im übrigen rahmenlosen Tür ungewöhnlich und deren Vorhandensein daher überraschend erscheinen müssen. Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat und im Ergebnis durch die vorliegenden Entgegenhaltungen bestätigt wird, war, soweit auf Ausstellfenster verzichtet wurde, bei den im Prioritätszeitpunkt vorliegenden Konstruktionen eine einheitliche, das ganze Fenster verschließende Seitenscheibe üblich. Damit bestand keine technische Notwendigkeit für eine Unterteilung der Fensteröffnung. Dann war für eine Führung der Seitenfensterscheibe an dieser Stelle kein Raum, so daß der die Abbildungen betrachtende Fachmann schon deshalb für eine in diese Richtung gehende gedankliche Ergänzung der Abbildungen keinerlei Anlaß hatte. Ebensowenig gab es dann Veran-

lassung für weitergehende Überlegungen, den nur in seinen Umrissen erkennbaren Spiegel so umzugestalten, daß er eine in der Nähe der Stelle, an der er an der Tür befestigt war, vorhandene und von der Seitenscheibe nicht erfaßte Dreiecksfläche abdeckte. Gerade weil der Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige in anderem Zusammenhang überzeugend dargelegt hat, dazu neigt, sich an die ihm bekannten Problemlösungen zu erinnern und diese zugrunde zu legen, dürfte es aus seiner Sicht nahergelegen haben, zur Lösung des bei anderen Fahrzeugen mit einer Unterteilung der Scheibe auftretenden Problems, die Dreiecksfläche zu verschließen, auf die ihm aus der britischen Patentschrift 1 098 723 und von den Fahrzeugmodellen der Firma Saab bekannten Lösungen zurückzugreifen.

Über das Fehlen einer Anregung in Richtung auf die durch das Streitpatent vorgeschlagene besondere Gestaltung und Anordnung des Rückblickspiegels hinaus spricht indiziell für die Patentfähigkeit der beanspruchten Lehre auch deren wirtschaftlicher Erfolg und die umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber der Parteien. Zwar können beide allein die erfinderische Leistung nicht begründen (vgl. Sen.Urt. v. 27.11.1964 - Ia ZR 164/63, Liedl 1963, 64, 662, 669 - Schichtschleifmaschine; Urt. v. 19.7.1967 - Ia ZR 280/63, Liedl 1967, 1968, 223, 237 - Straßenbrücke; Urt. v. 2.7.1968 - X ZR 87/65, GRUR 1969, 182, 184 - Betondosierer; Urt. v. 21.5.1985 - X ZR 56/83, BLPmZ 1985, 374 - Ätzen), zusammen mit anderen Umständen können sie jedoch zur Beurteilung der Patentfähigkeit unterstützend herangezogen werden, etwa wenn die umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber darauf beruht, daß das neue Produkt dem bisher angebotenen technisch deut-

lich überlegen ist und zurückverfolgt werden kann, daß die einschlägigen Fachfirmen überkommenen technischen Vorstellungen verhaftet geblieben sind und gegebene Anregungen aus dem Stand der Technik nicht aufgegriffen haben (vgl. BGH, Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - elastische Bandage; vgl. auch Sen.Urt. v. 20.1.1987 - X ZR 70/84, BGHR PatG (1978), § 2 Abs. 1 - erfinderische Tätigkeit). Einen solchen Sachverhalt hat die Beklagte hier unwidersprochen vorgetragen. Nach ihrer Darstellung ist das in dem Streitpatent niedergelegte Konzept eines Außenspiegels von nahezu allen Wettbewerbern übernommen worden. Darin kommt ein technischer und wirtschaftlicher Erfolg von einigem Gewicht zum Ausdruck.

III. Die Lehre des Patentanspruchs 2 enthält nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen eine vorteilhafte, nicht selbstverständliche Ausgestaltung der patentgemäßen Lehre und hat daher neben diesem Bestand.

IV. Nach alledem war auf die Berufung der Beklagten das angefochtene Urteil abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG
in Verbindung mit § 91 ZPO.

Rogge

Broß

Melullis

Scharen

Pokrant