

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 46/78

URTEIL

Verkündet am

13. Januar 1981
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der B [REDACTED] AG, R [REDACTED] Straße [REDACTED], F [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihren Vorstand Lorne R. W [REDACTED], K [REDACTED] weg [REDACTED],
K [REDACTED]-J [REDACTED], Dipl.-Kfm. Albrecht S [REDACTED], G [REDACTED]-
straße [REDACTED], K [REDACTED]/Ts., William B [REDACTED], B [REDACTED] weg [REDACTED], K [REDACTED]/Ts.,
Dipl.-Kfm. Jürgen K [REDACTED], B [REDACTED] Straße [REDACTED], F [REDACTED],
Dipl.-Soz. Alexander K [REDACTED] D [REDACTED] Straße [REDACTED], H [REDACTED]
heim, Rechtsanwalt Wolfgang K [REDACTED], F [REDACTED] weg [REDACTED], Bad S [REDACTED].
und Dr. Paul G. S [REDACTED], N [REDACTED] Straße [REDACTED], Bad S [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED], [REDACTED],
und Rechts- und Patentanwalt
Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

gegen

1. die T [REDACTED] E [REDACTED] E [REDACTED] GmbH, G [REDACTED]-G [REDACTED]-Straße [REDACTED], D [REDACTED].
[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer
Kaufmann Satoshi T [REDACTED], G [REDACTED] G [REDACTED]-Straße [REDACTED], D [REDACTED],

Klägerin zu 1 und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. [REDACTED], Dipl.-Ing.
[REDACTED] Dipl.-Chem. [REDACTED], Dr. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

2. die R [REDACTED] GmbH, G [REDACTED] Straße [REDACTED], K [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer John C [REDACTED] K [REDACTED],

Klägerin zu 2 und Berufungsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 1981 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 19. Januar 1978 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Berufung - an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 1. Juni 1963 angemeldeten Patents 1 429 117 (Streitpatents), das ein handbetätigtes Feuerzeug mit elektrischer Funkenzündung betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

Handbetätigtes Feuerzeug mit elektrischer Funkenzündung und einem schlagartig belastbaren piezoelektrischen Wandler, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß ein Betätigungsdruckstück

- 3 -

(120) beim Niederdrücken zunächst eine auf ein den Schlag ausübendes Masseelement (122) wirkende Feder (121) spannt und dann eine das Masseelement haltende Sperrvorrichtung auslöst, daß Druckstück, Spannfeder, Masseelement und piezoelektrischer Wandler (116) gleichachsig angeordnet sind und daß die Sperrvorrichtung ein Sperrglied (124) aufweist, das im wesentlichen unmittelbar mit einem Masseelement und dem Druckstück in Verbindung tritt.

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Streitschrift Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Erfindung nach dem Streitpatent fehle die Erfindungshöhe. Die Klägerin zu 2) hat darüber hinaus behauptet, das Merkmal der gleichachsigen Anordnung der im Patentanspruch 1 genannten Vorrichtungsteile sei erst nach der am 25. Juni 1965 veröffentlichten österreichischen Patentschrift 241 008, die eine Nachanmeldung zur Anmeldung des Streitpatents beinhalte, mit der Änderung der Anmeldung vom 30. Oktober 1967 offenbart worden.

Die Klägerinnen haben beantragt,

das Patent 1 429 117 im Umfang des Patentanspruchs 1 sowie der Patentansprüche 5 und 6 hinsichtlich ihrer Rückbeziehung auf den Anspruch 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat

Klageabweisung

beantragt.



Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig erklärt.

Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte ihr Patent. Sie beantragt,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerinnen beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Professor Dr. Ing. habil. Feiertag, Universität (TH) Karlsruhe, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach dem Inhalt der Patentschrift ein handbetätigtes Feuerzeug mit elektrischer Funkenzündung und einem schlagartig belastbaren piezoelektrischen Wandler.

Am Anmeldetag war es nach den Angaben in der Streitpatentschrift bekannt, mittels eines durch ein Masseelement schlagartig belasteten piezoelektrischen Wandlers eine elektrische Spannung zu erzeugen und mit dieser zum Beispiel einen Lötbrenner, eine Brennkraftmaschine oder ein mit einem Fotoapparat gekoppeltes Blitzgerät zu zünden. Zur mechanischen Kraftübertragung verwendete man dabei unter anderem einen handbetätigten Hebel, eine Nockenscheibe oder den Auslöser eines Fotoapparats, Federn und Sperrvorrichtungen. Diese Anordnungen sollen viel Platz erfordert haben und kompliziert gewesen sein, so daß sie für den Einbau in Feuerzeuge nicht in Betracht gekommen sein sollen. Bei diesen verwendete man elektrische Zündvorrichtungen mit einem elektrodynamischen Generator oder einem magnetelektrischen Wandler. Diese Konstruktionen sollen aufwendig, schwer und teuer gewesen sein.

2. Als Aufgabe der Erfindung nennt die Streitpatentschrift, eine von Hand betätigbare Zündvorrichtung mit Hochspannungs-Funkenstrecke anzugeben, bei der der Aufwand an elektrischen Bau- und Schaltungsteilen ganz erheblich vermindert ist, auf eine sich verbrauchende Stromquelle verzichtet werden kann und die Anordnung so klein und kompakt ausgebildet ist, daß sie bequem in einem Feuerzeug, ja sogar in einem Taschenfeuerzeug Platz finden kann.

Das Bundespatentgericht hat die folgende - nach seinen Angaben "präzisierte" - Aufgabe seiner Entscheidung zugrunde gelegt: Eine von Hand betätigbare Zündvorrichtung mit Hochspannungs-Funkenstrecke, bei der auf eine sich verbrauchende Stromquelle verzichtet werden kann und die so klein und kompakt ausgebildet ist, daß sie bequem in einem Feuerzeug,

ja sogar in einem Taschenfeuerzeug Platz finden kann, derart auszugestalten, daß der Aufwand an elektrischen Bau- und Schaltungsteilen verringert ist.

Auf Grund der Beschreibung des Streitpatents und unter Berücksichtigung des Ganges des Erteilungsverfahrens wird keine der beiden genannten Aufgabenformulierungen dem mit der Erfindung nach dem Streitpatent verfolgten Ziel gerecht. Auszugehen ist von der Angabe in der Beschreibungseinleitung, daß bereits ein Feuerzeug vorgeschlagen worden sei (deutsche Auslegeschrift 1 164 141), bei dem die mittels des Betätigungsorgans zugeführte Energie zunächst mechanisch gespeichert und dann schlagartig dem Wandler zugeführt wird, wobei dieser eine zur Funkenzündung erforderliche Spannung abgibt. Sie ist, wie sich aus ihrer Stellung vor der Darstellung des Standes der Technik und dem Vermerk auf dem ersten Blatt der Streitpatentschrift, daß diese DAS als ältere Anmeldung in Betracht gezogen worden sei, ergibt, nicht als bekannter Stand der Technik zu berücksichtigen, da sie erst am 27. Februar 1964, also nach der Anmeldung des Streitpatents, ausgelegt worden ist. Diese Angabe grenzt den Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem der älteren Anmeldung ab. Das wird deutlich aus dem Zwischenbescheid des Prüfers vom 14. April 1969, mit dem dieser auf den Gegenstand der älteren Anmeldung und die Notwendigkeit der Aussetzung der Anmeldung des Streitpatents hingewiesen hat. Der Anmelder hat daraufhin die erwähnte Angabe in die Beschreibung aufgenommen und den Oberbegriff entsprechend neu formuliert. Damit hatte er klargestellt, daß er selbständigen Schutz nicht für die Verwendung eines schlagartig belastbaren piezoelektrischen Wandlers als unabhängige Stromquelle in einem Feuerzeug beansprucht, der eine zur Funkenzündung erforderliche Spannung

abgibt. Durch die Bezugnahme in der Streitpatentschrift auf die DAS 1 164 141 wird eindeutig klargestellt, daß der Gegenstand der Erfindung nach dem Streitpatent sich von dem jener Anmeldung unterscheiden soll. Aus der vorgeschlagenen Lösung und der Darstellung ihrer Vorteile ergibt sich, daß die Erfindung nach dem Streitpatent in ihrem Kern auf eine in einem mit einem piezoelektrischen Element ausgerüsteten handbetätigbaren Feuerzeug unterzubringende mechanische Schlagvorrichtung abzielt, mit der die für den Funkenüberschlag notwendige Spannung im Piezoelement bewirkt wird. Die Streitpatentschrift beschreibt bei der Darstellung des Lösungsvorschlags nur die Schlagvorrichtung und deren Vorteile, nämlich, daß diese Vorrichtung unter anderem als Kraftwandler wirke, der die zur Verfügung stehende Handkraft so weit verstärke, daß der piezoelektrische Wandler eine für den Funkenüberschlag ausreichende Spannung abgebe, sowie klein und einfach ausgebildet sei, eine gedrungene Bauform ergebe und die Gesamtanordnung sich nur in einer Raumkoordinate erstrecke.

Aus alledem ergibt sich das Ziel der Erfindung nach dem Streitpatent:

für ein handbetätigtes Feuerzeug mit elektrischer Funkenzündung und einem schlagartig belastbaren piezoelektrischen Wandler mit geringem Aufwand an elektrischen Bau- und Schaltungsteilen eine als Kraftwandler dienende Schlagvorrichtung zu finden, die baulich einfach und so klein und kompakt ist, daß sie sogar in einem Taschenfeuerzeug untergebracht werden kann, und die sich im wesentlichen in einer Raumkoordinate erstreckt.

3. Als Lösung dieser Aufgabe ist dafür im Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vorgeschlagen:

Handbetätigtes Feuerzeug mit

- (1) elektrischer Funkenzündung;
- (2) einem schlagartig belastbaren piezoelektrischen Wandler (116);
- (3) einem den Schlag ausübenden Masseelement (122);
- (4) einem Betätigungsdruckstück (120), das beim Niederdrücken
 - a) zunächst eine Feder (121) spannt, die auf das Masseelement (122) wirkt,
 - b) dann eine das Masseelement haltende Sperrvorrichtung auslöst;
- (5) einer Sperrvorrichtung, die ein Sperrglied (124) besitzt, das im wesentlichen unmittelbar mit dem Masseelement und dem Betätigungsdruckstück in Verbindung tritt;
- (6) gleichachsiger Anordnung von Betätigungsdruckstück, Spannfeder, Masseelement und piezoelektrischem Wandler.

Zum Gegenstand der Erfindung ist zur Klarstellung zu bemerken, daß er sich nicht etwa allein in der Schlagvorrichtung erschöpft, sondern die Gesamtkombination - aus allen oben wiedergegebenen Merkmalen - umfaßt. Wenn auch die Schlagvorrichtung den Kern der Erfindung darstellt, weil sich in ihr der Erfindungsgedanke unmittelbar verwirklicht, so darf aber nicht außer acht gelassen werden, daß nach der Streitpatentschrift gerade in ihrem Zusammenwirken mit den elektrischen Bauteilen (piezoelektrischer Wandler, Elektroden, Zündfunkenstrecke) zum Ausdruck kommt, daß es sich insgesamt um eine "Zündvorrichtung" und nicht allein um eine "Schlagvorrichtung" handelt.

4. Dem Vorbringen der Klägerin zu 2, das Merkmal (6) - gleichachsige Anordnung von Betätigungsdruckstück, Spannfeder, Masseelement und piezoelektrischen Wandler - sei nicht ursprünglich, sondern erst durch die Eingabe vom 30. Oktober 1967 offenbart worden, kann nicht gefolgt werden. Es ist zwar richtig, daß dieses Merkmal wörtlich weder in einem der ursprünglich angemeldeten Patentansprüche noch in der Beschreibung genannt war. Das aber ist unschädlich, ebenso wie es - zur Richtigstellung der Ausführungen des Bundespatentgerichts - unerheblich ist, was sich der Anmelder dabei vorgestellt hat, denn es kommt allein darauf an, ob der Fachmann dieses Merkmal bereits den ursprünglichen Unterlagen ohne weiteres als offenbart und in seiner Bedeutung für den Erfindungsgedanken entnehmen konnte (vgl. BGH GRUR 1977, 598, 600 - Autoskooter-Halle). Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, die die Feststellungen des Bundespatentgerichts bestätigen, war das der Fall.

Die Figur 11 der ursprünglichen Anmeldung, auf die die Anmelderin ihr Patentbegehren mit der Eingabe vom 30. Oktober 1967 beschränkt hat, ließ den Fachmann in Verbindung mit der dazugehörigen Beschreibung auf S. 12 Abs. 2 und 3 der ursprünglichen Anmeldungsschrift ohne weiteres klar und verständlich erkennen, daß nach dieser Ausführungsform Betätigungsdruckstück, Spannfeder, Masseelement und piezoelektrischer Wandler gleichachsig, d.h. in einer Ebene hintereinander angeordnet waren. Er konnte daraus auch entnehmen, daß diese Anordnung der aufgabengemäßen Raumersparnis und Einfachheit der Gesamtvorrichtung diene. Unterstützende Hinweise für dieses Merkmal ergaben sich u.a. aus dem ursprünglichen Patentanspruch 12, wonach zwei elektrisch parallel geschaltete piezoelektrische Körper mechanisch in Reihe liegen sollten, und

aus dem ursprünglichen Patentanspruch 13, nach welchem diese piezoelektrischen Körper mit den Endelektroden "... gleich-
achsig in einer gemeinsamen Verformungseinrichtung angeordnet
sind" und "... die Verformungskräfte axial auf die beiden ein-
ander abgewandten Enden einwirken".

Die Ansicht der Klägerin zu 1), das Druckbetätigungsteil
liege nach der Offenbarung in der Streitpatentschrift, insbe-
sondere nach der zeichnerischen Darstellung mit den übrigen
Teilen des Zündmechanismus nicht in einer Komponente, über-
zeugt den Senat nicht. Nach den Angaben des gerichtlichen
Sachverständigen, denen der Senat folgt, war die unmittelbare
Kraftausübung auf das Betätigungsdruckstück (120) - beispiele-
weise mittels eines Druckknopfs - eine dem Fachmann ohne wei-
teres geläufige Möglichkeit. Unter diesen Umständen ist es
unerheblich, ob daneben noch andere Lösungsmöglichkeiten offen-
bart sind.

Bei der weiteren Prüfung ist daher der in der Streitpa-
tentschrift angegebene Anmeldetag zugrunde zu legen.

II.

1. Die Lehre nach dem Streitpatent war am 1. Juni 1963,
dem Anmeldetag, neu i.S. von § 2 PatG. Die Klägerinnen haben
das nicht bestritten. In keiner der vorveröffentlichten Ent-
gegenhaltungen ist eine Zündvorrichtung eines handbetätigten
Feuerzeugs mit einem schlagartig belastbaren piezoelektrischen
Element offenbart.

2. Die Klägerinnen ziehen auch nicht in Zweifel, daß
der Lehre des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik
ein technischer Fortschritt zuzusprechen ist.

III.

1. Das Bundespatentgericht hat die Erfindungshöhe verneint. Es hat dazu im wesentlichen ausgeführt, der einschlägige Fachmann habe aus der belgischen Patentschrift 622 140, der US-Patentschrift 2 824 980 und der Zeitschrift "Product Engineering" die allgemeine Erkenntnis gewonnen, daß piezoelektrische Wandler bei Anzündvorrichtungen für Brenner von Kleinfeuerungen mit Erfolg angewendet worden seien; er habe damit eine deutliche Anregung für das Merkmal "erregbarer elektrischer Wandler, dessen Erregung durch ein plötzlich bewegbares Masseelement bewirkt wird", erhalten. Dem einschlägigen Stand der Technik (britische Patentschrift 712 803, US-Patentschriften 2 649 488, 2 856 564 und 2 972 937) habe er ferner entnehmen können, elektrische Wandler als piezoelektrische Wandler auszubilden und diese durch den Schlag eines plötzlich bewegbaren Masseelements zu erregen. Im übrigen habe die Schlagfunktion des Masseelements im Rahmen dessen gelegen, was der Fachmann allein aufgrund seines Könnens als Konstrukteur ohne erfinderischen Aufwand zu leisten in der Lage gewesen sei.

2. Diese Bewertung ist verfahrensfehlerhaft zustande gekommen. Das Bundespatentgericht hat nicht den von ihm ermittelten, oben unter Ziffer I 3 wiedergegebenen Gegenstand des Streitpatents auf seinen erfinderischen Gehalt überprüft. Seine Beurteilung der Erfindungshöhe erschöpft sich in den beiden Kombinationsmerkmalen "schlagartig belastbarer piezoelektrischer Wandler" und "Schlag ausführendes Masseelement". Sie geht insbesondere deshalb am Gegenstand des Streitpatents vorbei, weil sie sich nur mit denjenigen Merkmalen der Gesamtkombination befaßt, für die nach der oben wiedergegebenen

Angabe in der Beschreibung im Hinblick auf die ältere Anmeldung DAS 1 164 141 ein selbständiger Schutz gar nicht beansprucht ist. Im angefochtenen Urteil fehlt dagegen eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Gesamtkombination, die als wesentlichen Kern die besonders gestaltete Schlagvorrichtung mit der gleichachsigen Anordnung des Betätigungsdruckstücks, der Spannfeder, des Masseelements und des piezoelektrischen Wandlers und mit der ein Sperrglied aufweisenden Sperrvorrichtung enthält, wobei das Sperrglied im wesentlichen unmittelbar mit dem Masseelement und dem Betätigungsdruckstück in Verbindung tritt, erfinderisch ist oder nicht. Es beruht deshalb auf einem wesentlichen Mangel; es ist im Sinne von § 551 Ziff. 7 ZPO nicht mit Gründen versehen.

Es ist nicht sachdienlich, von einer Zurückverweisung abzusehen und in der Sache selbst zu entscheiden. Dazu hätte der gesamte Stand der Technik erstmals im zweiten Rechtszuge im Hinblick auf die Gesamtkombination nach dem Gegenstand des Streitpatents gewürdigt und die Kernfrage des Rechtsstreits entschieden werden müssen, ob diese erfinderisch ist oder nicht. Es ist den Parteien nicht zuzumuten, insoweit auf eine gerichtliche Instanz zu verzichten. Deshalb hat der erkennende Senat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 539 ZPO).

IV.

Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Bundespatentgericht zu beachten haben, daß bei der Beurteilung der Erfindungshöhe einer Gesamtkombination nicht danach

zu fragen ist, ob einzelne Elemente der Kombination oder aus diesen gebildete Unterkombinationen vom Stand der Technik nahegelegt sind. Es ist vielmehr allein entscheidend, ob im Stande der Technik Anregungen im Hinblick auf die unter Schutz gestellte Gesamtkombination aller Merkmale gegeben waren oder nicht. Das Bundespatentgericht wird insbesondere nicht aus dem Auge verlieren dürfen, daß es beim Streitpatent darauf ankam, bei einem mit einem piezoelektrischen Element ausgerüsteten Feuerzeug auf einem verhältnismäßig kleinen Raum und bei einer sich im wesentlichen nur in einer Raumkoordinate erstreckenden Gesamtanordnung eine Zündvorrichtung unterzubringen, und daß bei dieser nur die Fingerdruckkraft zur Betätigung der Zündvorrichtung zur Verfügung stand. Bei der Bewertung der US-Patentschrift 2 070 121 wird besonders deren Raumbedarf in allen drei Raumkoordinaten zu beachten sein. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Fachmann, wie die Klägerinnen im zweiten Rechtszuge selbst eingeräumt haben, verschiedene Änderungen vornehmen mußte, ehe er die für eine Zündvorrichtung mit einem in einer Spule mit hoher Windungszahl rasch beweglichen permanent-magnetischen Kolben vorgeschlagene mit einem Druckknopf betätigte Zündvorrichtung bei einem piezoelektrisch gezündetem Feuerzeug verwenden konnte. Das Bundespatentgericht wird auch der Tatsache Aufmerksamkeit schenken müssen, daß schon vor der Anmeldung des Streitpatents drei andere Erfinder nach der Darstellung der Klägerinnen dem Streitpatent entsprechende Vorrichtungen im Ausland zum Erwerb von Schutzrechten angemeldet hatten, was unter Umständen nachzuprüfen sein wird. Diese Tatsache kann nämlich in besonders gelagerten Einzelfällen für eine Verneinung der Erfindungshöhe sprechen (BGH GRUR 1953, 120 - Glimmschalter; 1953, 120, 122 - Rohrschelle; 1953, 384, 385 - Zwischenstecker), während sie im allgemeinen nicht hierfür herangezogen werden kann, weil in solchen Fällen demjenigen

ein Patent gebührt, der zuerst die Erfindung beim Deutschen Patentamt angemeldet hat (§ 3 Satz 3 PatG 1968).

V.

Da der Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, überläßt der Senat dem Bundespatentgericht die Entscheidung über die Kosten der Berufung.

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer