

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 46/84

URTEIL

Verkündet am:
19. Januar 1988
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Kaufmanns Karl K [REDACTED], E [REDACTED]straße [REDACTED], R [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

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

gegen

die unter der Firma Adolf S [REDACTED] handelnde Kommanditgesellschaft mit Sitz in N [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftenden Gesellschafter, die Kaufleute Adolf S [REDACTED], I [REDACTED] Straße [REDACTED], N [REDACTED], und Walter S [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED]

Klägerin und Berufungsbeklagte,

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

WIII

2

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 1988 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 25. Januar 1984 teilweise abgeändert.

Das Patent 1 284 273 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß an die Stelle der Patentansprüche 1 und 2 folgender - einziger - Patentanspruch tritt:

"Verwendung einer Postgutbegleitkarte, insbesondere Paketkarte, mit einem auf ihrer Unterseite angeordneten Aufklebeadreßzettel und zwischengelegtem Durchschreibepapier, die an mindestens zwei, vorteilhaft an drei Seiten durch Randverklebung miteinander verbunden sind, in der Weise, daß die Postgutbegleitkarte zusammen mit dem Aufklebeadreßzettel auf das Postgut aufge-

klebt und erst bei der Aufgabe zur Post von der Postsendung abgetrennt wird."

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu einem Viertel dem Beklagten und zu drei Vierteln der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war Inhaber des am 10. Dezember 1966 angemeldeten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Patents 1 284 273 (Streitpatents), das nach seiner Bezeichnung eine Postgutbegleitkarte, insbesondere Paketkarte betrifft.

Die Patentansprüche lauten in der erteilten Fassung:

- "1. Postgutbegleitkarte, insbesondere Paketkarte, auf deren Unterseite ein abtrennbar mit ihr verbundener Aufklebeadrezettel mit zwischengelegtem Durchschreibepapier angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Postgutbegleitkarte und der Aufklebeadrezettel, z.B. durch an sich bekannte Randverklebung, an mindestens zwei, vorteilhaft drei Seiten zu einer auf das Postgut aufklebbaren Einheit miteinander verbunden sind.
2. Postgutbegleitkarte nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Aufklebeadrezettel an einer Stelle,



z.B. einer Ecke, ausgeschnitten oder nicht mit der Postbegleitkarte verklebt ist oder eine andere, das Ergreifen erleichternde Ausbildung aufweist."

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des Streitpatents. Sie hat geltend gemacht, dem Gegenstand des Streitpatents fehle gegenüber den Postgut-Formularsätzen, welche die Firma He [REDACTED] in B [REDACTED] seit dem Jahre 1964 hergestellt und vertrieben habe, die Neuheit; zumindest aber sei der Gegenstand des Streitpatents gegenüber diesen Vorbenutzungshandlungen wie auch gegenüber mehreren vorveröffentlichten Druckschriften nicht erfinderisch.

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung verteidigt der Beklagte das Streitpatent nur mehr in der aus dem Urteils-tenor ersichtlichen Anspruchsfassung.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Sie beruft sich im zweiten Rechtszuge gegenüber der allein verteidigten Anspruchsfassung auf eine weitere vorveröffentlichte Druckschrift, nämlich die schweizerische Patentschrift 379 251.

Professor Dipl.-Ing. Jochen P., Ge., hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet. Ferner hat Professor Dr.-Ing. J., Leiter der Abteilung Maschinenbau, Fachgebiet Logistik, der Universität D., als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Beklagten hat teilweise Erfolg.

I. Das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin ist trotz des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitpatents weiterhin zulässig. Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der von ihr erstrebten Nichtigkeitsklärung des Streitpatents, da sie aus diesem von dem Beklagten wegen angeblicher Patentverletzung auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht gerichtlich in Anspruch genommen wird.

II. Der Patentanspruch in der verteidigten Fassung betrifft die Verwendung einer in bestimmter Weise ausgestalteten Postgutbegleitkarte, insbesondere Paketkarte, vor und bei der Aufgabe der Postgut- oder Paketsendung zur Post.

Die Streitpatentschrift schildert ein in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 713 696 beschriebenes Postpaket- oder Postgutformular als bekannt, das durch Verleimung am Kopf mit einem zweiten Blatt verbunden ist, welches nach dem Einlegen eines Kohlepapiers die Aufschrift der Paket- oder Postgutbegleitkarte aufnimmt; dieses zweite

Blatt könne als Doppel zum Einlegen in das Paket oder als Aufklebeadreibzettel verwendet werden; das Durchschreibeformular diene dem Zweck, mehrere Postpaketkarten, Begleit- zettel und Aufklebeadreibzettel in einem Arbeitsgang zu beschreiben, so daß es einer Einzelanfertigung mehrerer Begleitpapiere für jede Paket- oder Postgutsendung nicht bedürfe; durch das Aneinanderheften der Formularstücke am Kopf solle gewährleistet werden, daß die gemeinsame Beschriftung auf die hierfür vorgesehene Stelle gelange (Spalte 1 Zeilen 21-41). Dieses Formular werde indessen den Schwierigkeiten, die sich bei der Aufgabe einer größeren Zahl von Paketsendungen ergäben, nicht gerecht: Derjenige, der eine Vielzahl von Einzelsendungen zur Post aufgabe, müsse nämlich eine der Zahl der Pakete entsprechende Zahl von Paketkarten getrennt mit sich führen und jede dieser Karten bei der Aufgabe der Sendung dem zugehörigen Paket zuordnen; dies führe zu großen Zeitverlusten; auch bestehe bei zufälliger Namensgleichheit mehrerer Adressaten die Gefahr einer unrichtigen Zuordnung der Paketkarten (Spalte 1 Zeilen 6-20). Mit den aus den deutschen Gebrauchsmuster- unterlagen 1 713 696 bekannten Formularen sei es nicht möglich, dieses Problems Herr zu werden, weil die zunächst zusammengehaltenen Formulareteile nach dem Lösen aus dem Verbund keine Einheit mehr bildeten, so daß der Verwender nach wie vor eine der Paketzahl entsprechende Zahl von Paketkarten mit sich führen und diese bei der Aufgabe der Sendung dem zugehörigen Paket zuordnen müsse (Spalte 1 Zeilen 41-52).

Hiernach besteht das der Erfindung zugrunde liegende Problem darin, Postgutbegleit- oder Paketkarten sowie Auf-

klebeadresszettel so zu verwenden, daß - namentlich bei der Aufgabe einer größeren Zahl von Paketsendungen zur Post - das zeitraubende Zuordnen der Karten zu der jeweiligen Paketsendung entfällt und außerdem die Gefahr einer unrichtigen Zuordnung der Begleitkarten vermieden wird.

Gelöst wird dieses Problem nach dem von dem Beklagten verteidigten - einzigen - Patentanspruch durch die V e r - w e n d u n g einer Postgutbegleit- oder Paketkarte mit Aufklebeadresszettel auf folgende Weise:

- (1) Der Aufklebeadresszettel, der
 - (a) unterhalb eines zwischengelegten Durchschreibepapiers auf der Unterseite der Postgutbegleit- oder Paketkarte angeordnet und
 - (b) mit der Karte und dem Durchschreibepapier durch Randverklebung an mindestens zwei, vorteilhaft an drei Seiten verbunden ist, wird
 - (c) zusammen mit der Postgutbegleit- oder Paketkarte auf das Postgut aufgeklebt.
- (2) Die Postgutbegleit- oder Paketkarte wird erst bei der Aufgabe des Postgutes zur Post von der Sendung abgetrennt.

Die mit dem Aufklebeadresszettel verbundene Postgutbegleit- oder Paketkarte gelangt beim Aufkleben des Adreßzettels zusammen mit diesem auf die Sendung, mit der sie bis zu deren Aufgabe zur Post fest verbunden bleibt; bei der Auf-

gabe am Postschalter wird sie dann durch einfaches Abreißen von der Aufklebeadresse getrennt; dadurch entfällt bei der Postaufgabe das lästige und zeitraubende Heraussuchen der zu den einzelnen Sendungen gehörenden Begleitkarten; insbesondere gestaltet sich die Aufgabe von Massensendungen weniger zeitraubend und absolut zuverlässig (Spalte 1 Zeile 60 bis Spalte 2 Zeile 4).

III. Gegenstand der Prüfung des Streitpatents im Berungsverfahren ist nurmehr die von dem Beklagten verteidigte Fassung des - einzigen - Patentanspruchs. Gegen die insoweit beschränkte Verteidigung des mit Sachansprüchen erteilten Patents mit einem Verwendungsanspruch bestehen keine durchgreifenden Bedenken. Dem im Nichtigkeitsverfahren beklagten Patentinhaber steht es grundsätzlich frei, die Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer er sich gegen den Klageantrag auf Nichtigklärung verteidigen will. Handelt es sich bei dem verteidigten Patentanspruch um eine Beschränkung des in der erteilten Fassung geschützten Gegenstandes und ist die eingeschränkte Lehre in der Streitpatentschrift als zur unter Schutz gestellten Erfindung gehörig offenbart, dann ist die beschränkte Rechtsverteidigung auch im Patentnichtigkeitsverfahren zulässig. Beide Voraussetzungen sind hier gegeben.

Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung war eine Postgutbegleit- oder Paketkarte mit einem auf deren Unterseite angeordneten Aufklebeadreibzettel und zwischengelegtem Durchschreibepapier, welche durch Randverklebung an zwei oder drei Seiten zu einer Einheit von Karte und

Adreßzettel verbunden auf das Postgut aufgeklebt werden können. Dieser auf eine Sache gerichtete Patentanspruch gewährte dem Patentinhaber einen umfassenden Schutz unter Einbeziehung grundsätzlich aller Verwendungsmöglichkeiten einer mit den Merkmalen des Patentanspruchs ausgestalteten Postgutbegleit- oder Paketkarte (vgl. BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Demgegenüber ist der Schutz des von dem Beklagten verteidigten Patentanspruchs auf eine bestimmte Verwendung der Postgutbegleit- oder Paketkarte gerichtet und damit gegenüber der ursprünglichen, grundsätzlich alle Verwendungsmöglichkeiten umfassenden Anspruchsfassung auf diese bestimmte Verwendung beschränkt.

Die in dem verteidigten Patentanspruch umschriebene besondere Verwendung der durch Randverklebung mit einem Aufklebeadreßzettel zu einer lösbaren Einheit verbundenen Postgutbegleit- oder Paketkarte ist in der Streitpatentschrift als zur unter Schutz gestellten Erfindung gehörig offenbart. So enthält bereits der erteilte Patentanspruch 1 die Angabe, daß die genannten zu einer Einheit verbundenen Elemente auf das Postgut aufgeklebt werden können. In der Beschreibung ist darüber hinaus die jetzt beanspruchte bestimmte Verwendung der Postgutbegleit- oder Paketkarte, besonders hervorgehoben (Spalte 1 Zeile 60 bis Spalte 2 Zeile 4).

Unter den gegebenen Umständen begegnet auch der in der eingeschränkten Verteidigung eines Sachanspruchs als Verwendungsanspruch liegende Wechsel der Patentkategorie keinen Bedenken. So hat der erkennende Senat in einem vergleichbaren Fall unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes ausgesprochen,

daß ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch im Patentnichtigkeitsverfahren auf eine bestimmte Art der Verwendung des Erzeugnisses beschränkt werden könne, wenn diese Verwendung in der Patentschrift als zur unter Schutz gestellten Erfindung gehörig offenbart sei (Senatsurteil vom 17. September 1987 - X ZR 56/86 - Abschlußblende; zur Veröffentlichung in BGHR bestimmt). Auf die Ausführungen in jenem Urteil wird verwiesen.

IV. Dem Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Anspruchsfassung kann die Patentfähigkeit nicht abgesprochen werden.

1. Der Lehre des verteidigten Patentanspruchs, eine durch Randverklebung an zwei oder drei Seiten mit einem untergelegten Aufklebeadresszettel und zwischengelegtem Durchschreibepapier verbundene Postgutbegleit- oder Paketkarte mittels des Adresszettels gemeinsam auf das Postgut aufzukleben, sie darauf bis zur Aufgabe der Sendung zu belassen und die Postgutbegleit- oder Paketkarte erst bei der Aufgabe des Postgutes zur Post von der Sendung abzutrennen, ist - den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zufolge - in keiner der vorveröffentlichten Druckschriften beschrieben. Auch bei den als offenkundig vorbenutzt behaupteten Formularsätzen der Firma Hessdruck ist eine derartige Verwendungsweise für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, wenn er darauf nicht besonders angesprochen wird. Daß einzelne der vorbekannten oder vorbenutzten Formularsätze es dem Fachmann ermöglichen, sie im Sinne der Lehre des verteidigten Patentanspruchs zu verwenden, nimmt dieser nicht die Neuheit, solange diese Möglich-

keit tatsächlich nicht erkannt worden ist. Auch die Klägerin behauptet nicht, daß die Lehre des verteidigten Patentanspruchs in allen Einzelheiten neuheitsschädlich vorbeschrieben oder im Inland offenkundig vorbenutzt worden sei.

2. Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs weist ferner gegenüber sämtlichen vorbekannten oder vorbenutzten Formularsätzen den ihr in der Streitpatentschrift zugeschriebenen Fortschritt auf. Das bestätigt auch der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. J. [REDACTED], nach dessen überzeugenden Ausführungen die besondere Art der Verwendung der Postgutbegleit- oder Paketkarten und der mit diesen lösbar verbundenen Aufklebeadresszettel nicht nur die gleichzeitige und zuverlässig gleiche Beschriftung der Formblätter ermöglicht, sondern darüber hinaus - namentlich bei der Aufgabe von Massensendungen - die zuverlässige Zuordnung der Postgutbegleit- oder Paketkarten zu den einzelnen Postsendungen unter Ausschluß von Verwechslungen erheblich erleichtert und dadurch eine beachtliche Zeitersparnis mit sich bringt, indem das umständliche und zeitraubende Suchen der zu den einzelnen Sendungen gehörenden Begleitkarten und das besondere Zuordnen der richtigen Begleitkarte zu der jeweils richtigen Sendung entfällt.

3. Nach dem Gesamtinhalt der Verhandlung und dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch die Vernehmung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. J. [REDACTED] hat der Senat nicht die Überzeugung zu gewinnen vermocht, daß es zu dem Vorschlag des Streitpatents, eine Postgutbegleit- oder Paketkarte in Verbindung mit dem zugehörigen Aufklebeadresszettel in der nach dem verteidigten Patentanspruch vorgesehenen Art

und Weise zu verwenden, keiner das Können des Durchschnittsfachmanns übersteigenden Leistung bedurft hat. Der von dem gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. J. [REDACTED] aus dem Stand der Technik in seiner Gesamtheit gezogenen gegenteiligen Schlußfolgerung vermag der Senat nicht beizutreten.

Auf Grund der druckschriftlich vorbeschriebenen oder als vorbenutzt behaupteten Formularsätze im einzelnen war dem Durchschnittsfachmann, als welcher ein auf dem Gebiet der Herstellung von Druckformularen erfahrener und mit den Gepflogenheiten des Postversandbetriebes vertrauter Praktiker mit einer kaufmännischen oder drucktechnischen Ausbildung anzusehen ist, die Lehre des Streitpatents in der verteidigten Fassung eines Verwendungsanspruchs nicht nahegelegt. Das entspricht im Ergebnis auch den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. J. [REDACTED].

So erschöpft sich die Gemeinsamkeit der aus den deutschen Auslegeschriften 1 142 180 und 1 174 806 bekannten Durchschreibeformularsätze mit den nach der Lehre des Streitpatents zu verwendenden Postformularsätzen in der Randverbindung an zwei Seiten und dem Zwischenlegen von Durchschreibebältern. Dabei besteht die Besonderheit der vorbekannten Formularsätze darin, daß die Durchschreibebältern auf einfache Weise ohne Berührung der Finger mit den Farbschichten der Blätter aus dem Satz entnommen werden können. Für eine Verwendung der Formularsätze im Postversandbetrieb bieten die Auslegeschriften dagegen keinen Hinweis und insoweit auch keine Anregung.

Von dem Postpaket- oder Postgutformularsatz nach den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 713 696 ging ebenfalls keine zu dem Verwendungsvorschlag der verteidigten Lehre des Streitpatents hinführende Anregung aus. Das Gebrauchsmuster umschreibt zwar in seinem Schutzanspruch 1 einen Formularsatz, bei dem mit einer Postpaket- oder Postgutkarte ein zweites Blatt, z.B. durch Verleimung am Kopf, verbunden ist, welches nach Zwischenlegen eines Kohlepapiers die Aufschrift der Paket- oder Postgutkarte aufnimmt und das gegebenenfalls auch als Aufklebeadresszettel verwendet werden kann. Trotz dieser weitgehenden Übereinstimmung mit dem Aufbau des nach der Lehre des Streitpatents zu verwendenden Postformularsatzes findet sich in den Gebrauchsmusterunterlagen kein Hinweis darauf, den Formularsatz als Einheit auf die Postsendung zu kleben, ihn darauf bis zur Aufgabe bei der Post zu belassen und die Begleitkarte erst bei der Aufgabe der Sendung zur Post von der Sendung abzutrennen. Die Lehre dieses Gebrauchsmusters zielt vielmehr allein darauf ab, die umständlichen Einzelausfertigungen überflüssig zu machen und die richtige Ausfertigung aller Stücke zu gewährleisten.

In der Broschüre der Firma Joh. Wilh. Sch[redde] sind Paketkartensätze mit Firmenaufdruck und anhängenden selbstklebenden Aufschriftzetteln sowie mehrteilig zusammengesetzte Selbstbuchersätze aufgeführt, die aus einer Paketkarte und einem oder zwei gummierten Aufschriftzetteln zusammengesetzt sind. Über die Art der Verbindung der Einzelblätter enthält die Broschüre keine Angaben; jedoch werden sämtliche Formularsätze auch als Endlosformulare mit einer Verbindung an zwei Rändern angeboten. Eine spezielle

Art der Verwendung der Formularesätze ist der Broschüre nicht zu entnehmen. Namentlich fehlt jeglicher Hinweis auf eine Handhabung der Formularesätze im Sinne der Lehre des Streitpatents. Es ist daher nicht ersichtlich, welche Anstöße von den vorbekannten Formulareätzen hätten ausgehen sollen, um den Fachmann zu dem Verwendungsvorschlag nach der Lehre des Streitpatents hinzuführen.

Der in der schweizerischen Patentschrift 379 251 beschriebene Adressenklebzettel betrifft zwar einen als Einheit auf eine Postsendung aufzuklebenden Durchschreibesatz. Dieser dient jedoch nicht dem Zweck, das lästige und zeitraubende Suchen der zu den einzelnen Sendungen gehörigen Begleitkarten zu vermeiden und deren zuverlässig richtiges Zuordnen zu der jeweils richtigen Sendung zu gewährleisten; vielmehr geht es bei dem vorbeschriebenen Adreßzettel allein darum, auf bestimmten Postsendungen eine "Tasche" zu bilden, in die für den Empfänger bestimmte Formulare eingelegt werden, welche erst bei der Auslieferung der Sendung beim Empfänger dem Formulareatz entnommen werden. Der erkennende Senat ist nicht davon überzeugt, daß der Durchschnittsfachmann aus dieser speziellen Ausbildung und Zweckbestimmung eines Aufklebeadreßzettels eine Anregung für die in dem verteidigten Patentanspruch gelehrt Verwendung von Postgutformularen gewinnen konnte.

Bei den nach der Behauptung der Klägerin offenkundig vorbenutzten Formulareätzen der Firma He... für die Firma Pe... Ka... Wi... Pa... & Co und die Co... Pa... GmbH handelt es sich um Mehrfachdurchschreibeformulareätze, die für den Paket- oder Postgutversand nach dem

Selbstbucherverfahren bestimmt sind. Die einzelnen Formularsätze sind durch eine mehrseitige Randverbindung abtrennbar zusammengefügt. Sie bestehen aus einem Aufklebeadresszettel und zwei oder vier gleich bedruckten Formularblättern, die z.B. als Doppel, Beilegezettel oder als Begleitkarten verwendet werden können. Daß bei diesen Formularsätzen auch das unterste Blatt als Aufklebeadresszettel verwendet werden könnte, wie der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. J. [REDACTED] ausführt, legt es mangels jedweden Hinweises in dieser Richtung nicht schon nahe, dies auch zu tun. Das gilt erst recht hinsichtlich der Formularsätze, bei denen jeweils das oberste rückseitig gummierte Blatt als Aufklebeadresszettel ausgebildet ist. Eine solche Anordnung der Satzbestandteile schließt nicht nur eine Verwendung dieser Formularsätze für eine Verwendung, wie sie das Streitpatent lehrt, von vornherein aus, sondern sie lenkt von einer solchen Verwendung geradezu ab.

Der Senat vermag auch nicht mit der für die begehrte Nichtigerklärung des Streitpatents hinreichenden Sicherheit festzustellen, daß die vorbeschriebenen oder vorbenutzten Formularsätze bei einer zusammenfassenden Betrachtung dem Durchschnittsfachmann den Lösungsvorschlag des Streitpatents in der verteidigten Fassung nahegelegt haben. Die gegenteilige Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. J. [REDACTED], der es auf Grund der aus der schweizerischen Patentschrift 379 251 und aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 173 696 bekannten Formularsätze in Verbindung mit den Ausführungsbestimmungen zur Postordnung, die eine Verwendung wischfester Durchschriften und

Durchschläge für die Aufschriften gewöhnlicher Paketsendungen gestatten, als naheliegend ansieht, einen Selbstbucherformularsatz, wie er beispielsweise von der Firma Hes[REDACTED] für die Firma Ped[REDACTED] Ka[REDACTED] Wil[REDACTED] Pa[REDACTED] & Co hergestellt worden ist, oder einem solchen nach Anspruch 1 des deutschen Gebrauchsmusters 1 713 696 als Einheit auf die Postsendung zu kleben und den Formularsatz bis zur Aufgabe bei der Post als Einheit auf der Sendung zu belassen, überzeugt den Senat nicht.

Der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. J[REDACTED] stützt seine Beurteilung im wesentlichen auf folgenden Gedankengang: Der Fachmann erkenne, daß der Formularsatz nach dem deutschen Gebrauchsmuster 1 713 969 es grundsätzlich ermögliche, die an ihrem Kopfrand miteinander verbundenen Formulareile, nämlich die Paket- oder Postgutkarte und den darunter angeordneten Adreßzettel nach dessen Aufkleben als Einheit auf der Postsendung zu belassen. Auch habe der Fachmann die Verbindung der Formulareile bei Bedarf an mehr als nur einem Rand vorsehen können, ohne dazu erfinderisch tätig werden zu müssen. Das Belassen einer Einheit von Formulareilen auf einer Postsendung sei zudem aus der schweizerischen Patentschrift 379 251 bekannt gewesen. Auf Grund dessen sei nicht ersichtlich, aus welchem Grunde der Fachmann eine aus einer Paket- oder Postgutkarte und einem mit dieser verbundenen, auf die Sendung aufgeklebten Adreßzettel bestehende Einheit habe auflösen sollen, bevor dazu eine Notwendigkeit bestehe, d.h. also die Paket- oder Postgutkarte von dem Aufklebeadreßzettel abzutrennen, bevor die Sendung bei der Post aufgegeben wird. Dieser Gedankengang vermag den Senat nicht zu überzeugen. Mit der bloßen

Erkenntnis der Eignung des Formularsatzes nach dem deutschen Gebrauchsmuster 1 713 696 für einen Verbleib auf der Sendung bis zu deren Aufgabe bei der Post und der dem Fachmann möglichen Verbindung der Formulareteile an mehr als nur einem Rand war der Weg für eine Verwendung des Formularsatzes im Sinne der verteidigten Lehre des Streitpatents weder gewiesen, noch war dazu angeregt, ihn zu beschreiten. Es bedurfte vielmehr eines weiteren Anstoßes, um den Fachmann zu dem Verwendungsvorschlag des Streitpatents hinzuführen. Der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, daß dazu die Kenntnis der schweizerischen Patentschrift 379 251 genügt habe, vermag der Senat nicht beizutreten. Weder die Zusammensetzung des in der schweizerischen Patentschrift beschriebenen Formularsatzes noch dessen Verwendungszweck haben mit der Verwendungslehre des Streitpatents etwas gemeinsam. Es wird keine mit einem Aufklebeadresszettel verbundene Paket- oder Postgutbegleitkarte auf der Sendung belassen, sondern es sind andersartige Formblätter, z.B. Nachfrageformulare, unter dem als flacher Behälter (Tasche) ausgebildeten Adresszettel angeordnet. Die Auflösung der Formulareinheit, nämlich die Entnahme der Formblätter, findet erst beim Adressaten statt. Das dem verteidigten Verwendungsanspruch des Streitpatents zugrundeliegende spezielle Problem einer Vereinfachung und Erleichterung des Zuordnens der Paket- oder Postgutbegleitkarten zu der jeweiligen Sendung bis zu deren Aufgabe bei der Post wird darin überhaupt nicht angesprochen.

Auch aus der begrifflichen Übereinstimmung des "Belassens von Formularsätzen als Einheit auf einer Postsendung" läßt sich mangels einer dahingehenden konkreten

Anregung, das der streitigen Erfindung zugrunde liegende Problem zu lösen, nicht ohne weiteres darauf schließen, daß dem Fachmann damit der entscheidende Anstoß für den Verwendungsvorschlag nach der verteidigten Lehre des Streitpatents vermittelt worden sei. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß die abweichende Beurteilung dieser Frage durch den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. J. [REDACTED] von einer patentrechtlich unzulässigen Betrachtung "ex post" beeinflusst ist, die ihm den Blick auf die der Erfindungslehre zugrunde liegende Leistung möglicherweise verstellt hat. Dahin könnte ihn die aus der Rückschau einfach erscheinende Problemlösung geführt haben. Bei der Beurteilung der dem verteidigten Lösungsvorschlag des Streitpatents zugrunde liegenden Leistung ist zudem zu berücksichtigen, daß die im Streitpatent vorgeschlagene Verwendung der Postgutbegleit- oder Paketkarte einen beträchtlichen Fortschritt mit sich gebracht hat, was auch der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. J. [REDACTED] ausdrücklich bestätigt. Insbesondere bei der Massenversendung von Paketen führt die im Streitpatent gelehrtte Verwendung zu einer erheblichen Zeitersparnis, indem sie das lästige und zeitraubende Zuordnen der einzelnen Begleitkarten zu den einzelnen Sendungen entbehrlich macht; zugleich stellt sie sicher, daß jede Postgutbegleit- oder Paketkarte bis zur Aufgabe der Sendung bei der Post zuverlässig der richtigen Sendung zugeordnet bleibt, so daß Verwechslungen ausgeschlossen sind. Es verdient ferner Beachtung, daß das deutsche Gebrauchsmuster 1 713 696 nahezu elf Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt war und auch die schweizerische Patentschrift 379 251 immerhin mehr als zwei Jahre zuvor veröffentlicht worden ist. Wenn

gleichwohl die im Streitpatent gelehrtte Verwendung der Postformularsätze weder in den vorveröffentlichten Druckschriften noch im Zusammenhang mit den vorbenutzten Postpaketformularen der Firma He [REDACTED] auch nur andeutungsweise angesprochen ist, so rechtfertigt das insgesamt eher den Schluß, daß es offenbar mehr als einer durch den Stand der Technik nahegelegten Leistung des Durchschnittsfachmanns bedurfte, um auf den Gedanken zu kommen, die mit dem untergelegten Aufklebeadreßzettel verbundene Postgutbegleit- oder Paketkarte als Einheit auf die Postsendung aufzukleben, sie darauf - fest verbunden - zu belassen und die Karte erst bei der Aufgabe zur Post von der Sendung abzutrennen. Für die Annahme einer erfinderischen Leistung spricht schließlich auch, daß das Verfahren nach der verteidigten Lehre des Streitpatents - dem unbestritten gebliebenen Vorbringen des Beklagten zufolge - in der Massenversandpraxis zunächst eine große Verbreitung gefunden hat und daß auch heute noch eine Reihe von Versandunternehmen von dieser Lehre Gebrauch macht.

Nach alledem hat das Streitpatent in der eingeschränkten Fassung des von dem Beklagten verteidigten Verwendungsanspruchs Bestand.

In diesem Umfang ist das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin unbegründet. Soweit der Beklagte das Streitpatent in der Fassung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 nicht mehr verteidigt, fällt es der Nichtigkeitsklärung anheim. Dementsprechend ist das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts teilweise abzuändern.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 84 Abs. 2 und 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

Maltzahn