

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 49/73

URTEIL

Verkündet am
25. September 1975
K r i e g l
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma T- P KG, K, W
Straße vertreten durch den persönlich haften-
den Gesellschafter M. F, K, Lallee,

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. ,
Dr. Dr. Dr.,
-, -

gegen

die Firma A H P Corp., N, (V.St.A.), vertreten durch den Vizepräsidenten Jack S,

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. Prof.Dr.Dr.
, Dr.-Ing. ,
und Dr. ,
-, -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentgerichts vom 25. Januar 1973 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 13. Februar 1959 angemeldeten, die Priorität vom 17. Februar 1958 beanspruchenden Patents 1 161 795. Die Ansprüche nach einer durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 26. Juli 1966 (3 Ni 5/66) ausgesprochenen Teilnichtigserklärung lauten wie folgt:

- "1. Behälter für Lacke oder Farben mit einer Verschlusskappe, die auf der Innenseite einen bei aufgesetzter Kappe in den Behälter hineinragenden Pinsel trägt, sowie mit einem durch Schütteln des Behälters in diesem frei bewegbaren Aufrührorgan, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter in an sich bekannter Weise rohrförmig ausgebildet ist und daß das Aufrührorgan (7) zylindrisch und mit einem zentralen Längskanal versehen sowie in seinem Außendurchmesser derart ausgebildet ist, daß ein Verkanten ausgeschlossen ist, und daß es ferner einen Innendurchmesser aufweist, der eine

- 3 -

Pinselführung stets ausschließt.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufrührorgan (7) aus einem schraubenförmig gewundenen Drahtstück besteht."

Die Klägerin erstrebt die Nichtigkeitsklärung des Patents in vollem Umfang.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung beantragt die Klägerin die Abänderung des Urteils und die Nichtigkeitsklärung des Patents.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Der Akademische Oberrat Dr.-Ing. Rainer Feiertag, Lehrbeauftragter der Universität Karlsruhe, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe

Die Berufung hat keinen Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft einen rohrförmigen Behälter für Lacke und Farben. Er trägt eine Verschlusskappe, an deren Innenseite ein Pinsel so angebracht ist, daß er bei aufgesetzter Kappe in den Behälter hineinragt. Außerdem ist der Behälter mit einem in seinem Innern durch Schütteln frei bewegbaren losen Aufrührorgan ausgestattet.



1. Die Patentschrift geht von bekannten Farben- und Lackbehältern aus, bei denen zum Aufrühren und besseren Durchmischen des sich am Boden absetzenden Farbpigments durch Schütteln dem Behälterinhalt Kugeln beigegeben wurden. Diese Kugeln seien bei Behältern, in die ein an der Verschlußkappe angebrachter Pinsel hineinragt, nicht brauchbar, weil sie beim Schütteln gegen die Pinselborsten schlugen und diese beschädigten (Sp. 1 Z. 14 - 20).

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zu schaffen, mit der die Farbe durch Schütteln gut aufgerührt wird, ohne die Pinselborsten zu beschädigen (Sp. 1 Z. 24 - 28).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen (Sp. 1 Z. 21 - 24), im Behälter ein mit einem zentralen Längskanal versehenes zylindrisches Aufrührorgan z.B. in Form eines schraubenförmig gewundenen Drahtstückes beweglich anzuordnen. Der Pinsel soll mit seinen Borsten während der Hin- und Herbewegung des Aufrührorgans frei durch den zentralen Längskanal des Aufrührorgans hindurchtreten (Sp. 1 Z. 28 - 31). Der Außendurchmesser des Aufrührorgans ("Drahtstück 7") soll so gewählt sein, daß das Aufrührorgan beim Hin- und Herschütteln des Behälters "von der Behälterwand so geführt wird, daß es sich nicht verkanten kann". Der Innendurchmesser soll genügend groß sein, damit die Pinselborsten beim Hin- und Herbewegen nicht berührt werden (Sp. 1 Z. 46 bis Sp. 2 Z. 26).

4. Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner jetzigen Fassung ist demnach ein Behälter für Lacke oder Farben mit folgenden Merkmalen:

- (1) der Behälter ist in an sich bekannter Weise rohrförmig ausgebildet;
- (2) er weist eine auf ihn aufsetzbare Verschlußkappe auf;
- (3) die Verschlußkappe trägt auf ihrer Innenseite einen in den Behälter hineinragenden Pinzel;
- (4) in dem Behälter ist ein beim Schütteln des Behälters frei bewegbares (loses) Aufrührorgan vorgesehen;
- (5) das Aufrührorgan ist
 - (a) zylindrisch ausgebildet;
 - (b) mit einem zentralen Längskanal versehen;
 - (c) in seinem Außendurchmesser derart ausgebildet, daß es nicht verkantet, und
 - (d) in seinem Innendurchmesser so gestaltet, daß es den Pinzel nicht berührt.

II. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem Stande der Technik neu.

1. Bei der Neuheitsprüfung ist auf den Zeitpunkt der amerikanischen Voranmeldung Nr. 715 640 vom 17. Februar 1958 abzustellen.

a) Der Senat hat keinen Anhalt dafür, daß der Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen des Streitpatents sich nicht mit der amerikanischen Voranmeldung deckt. Die gegenteilige in der mündlichen Verhandlung geäußerte Annahme der Klägerin ist nicht näher substantiiert; ihr war deshalb nicht nachzugehen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist in den ursprünglichen Unterlagen des Streitpatents ausreichend offenbart.

Die Frage, ob ein Erfindungsmerkmal bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart war, ist zu bejahen, wenn der Durchschnittsfachmann das Merkmal der Gesamtheit der Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörig entnehmen konnte; das ist auch dann der Fall, wenn er es erst durch Schlußfolgerungen aus anderen Angaben erkennen konnte, sofern er zu diesen Schlußfolgerungen beim Lesen der Unterlagen ohne nähere Überlegungen gelangen kann (BGH GRUR 1974, 208, 209 - Scherfolie).

In den ursprünglichen Unterlagen des Streitpatents ist zwar unter der Bezeichnung "Behältnis für Flüssigkeiten, insbesondere für Farben" in erster Linie Schutz für verschiedene Arten von Abstreifern für überflüssige Farbe beansprucht worden, auf den jedoch im Laufe des Erteilungsverfahrens verzichtet wurde. Sie enthielten jedoch den Anspruch 13, der sich auf einen Behälter bezog "... dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Hülse (10) einen beweglichen Mischer (27), beispielsweise eine schraubenförmig gewundene Feder, enthält". Über Gestaltung und Funktion des Mixers konnte der Fachmann der Beschreibung auf Seite 4 und der Figur 2 der Zeichnung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen entnehmen:

"Um eine Durchmischung des Inhalts der Hülse 10 zu ermöglichen, ist ein Mischer 27 in Form einer schraubenförmig gewundenen Feder in der Hülse vorgesehen. Der Innendurchmesser der Umrandung 14 des Einsatzes 13 ist etwas größer als der Außendurchmesser des Mixers 27, um einen größtmöglichen Weg für den Mischer während einer Schüttelbewegung des Behältnisses A zu schaffen."

Der gerichtliche Sachverständige hat zur Überzeugung des Senats ausgeführt, daß der Durchschnittsfachmann die Lehre, den Durchmesser des Mischers (Aufrührorgan) so zu gestalten, daß eine Pinselberührung ausgeschlossen ist, aus der den ursprünglichen Anmeldeunterlagen beigefügten Zeichnung Figur 2 in Verbindung mit dem zitierten Beschreibungsteil habe entnehmen können. Der Sachverständige hat dazu insbesondere ausgeführt, der Fachmann habe aus der deutlichen Darstellung der Zeichnung zusammen mit den erwähnten Textstellen der Anmeldefassung alle wesentlichen Merkmale erkennen können, insbesondere auch, daß eine Berührung des Pinsels durch den Mischer vermieden werde; er wisse nämlich, daß andernfalls die Lebensdauer des Pinsels verringert werde. Danach scheidet die von der Klägerin behauptete eigene "Vorbenutzung" des Gegenstandes des Streitpatents als neuheitsschädlich aus.

2. Die australische Patentschrift 218 572 betrifft einen Behälter mit einem in diesen hineinragenden, an der Verschlusskappe befestigten Pinsel. In der Flüssigkeit, zu deren Aufnahme der Behälter bestimmt ist (z.B. Nagellack), befinden sich eine oder mehrere Kugeln, die den Zweck haben, abgesetzten Bodensatz (Sediment) beim Schütteln des Behälters aufzurühren und wieder mit dem Lack zu vermischen. Die Form des Behälters ist in den Patentansprüchen nicht angegeben; in der Zeichnung ist eine unregelmäßig geformte, sich nach oben verjüngende Flasche dargestellt. Eine Führung des Aufrührorgans (der Kugeln) an den Wänden des Behälters und eine Formgebung, die eine Berührung des Pinsels verhindern könnte, ist nicht vorgesehen.

3. Die US-Patentschrift 2 631 826, Figuren 5 und 6, und die US-Patentschrift 2 793 012, Figuren 8 bis 11, zeigen wie das Streitpatent rohrförmige Behälter unter anderem auch für Lacke und Farben mit aufgesetzter Verschlusskappe, daran befestigtem, in den Behälter hineinragenden Pinsel und Aufrührorgane verschiedener Ausführungen, von denen sich das Aufrührorgan nach dem Streitpatent indessen grundlegend unterscheidet. Bei den Aufrührorganen nach den genannten US-Patentschriften handelt es sich nicht um im Innenraum des Behälters frei bewegliche, durch Schütteln des Behälters in Bewegung zu setzende Teile, sondern um Federn oder um eine federnd gelagerte Flügelscheibe, die von außen her durch Auf- und Abbewegung einer Spindel oder durch Drehen des Pinselstils beim Auf- und Abschrauben der Verschlusskappe bewegt werden. Ein Aufrührorgan nach Art des Streitpatents ist keiner der beiden Patentschriften zu entnehmen.

4. Die US-Patentschrift 2 677 459 scheidet für einen Neuheitsvergleich schon deswegen aus, weil der dort beschriebene Farbbehälter keinen in ihn hineinragenden Pinsel aufweist und damit einer anderen Gattung angehört als der Behälter des Streitpatents.

5. Der vorbenutzte Behälter nach der deutschen Patentschrift 1 036 205 ist nicht neuheitsschädlich. Er unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitpatents bereits dadurch, daß beim Streitpatent der Pinsel in den Behälter hineinragt, so daß die Gefahr der Beschädigung der Borsten durch das Aufrühr- und Mischorgan besteht, während beim Gegenstand der Vorbenutzung die Pinselborsten keiner Berührung mit dem im Behälter enthaltenen ringförmigen Aufrühr- und Mischorgan ausgesetzt sind. Dem Bundespa-

tentgericht ist deshalb darin beizutreten, daß der Gegenstand der Vorbenutzung bereits in einem entscheidenden Merkmal vom Streitpatent abweicht.

IV. Zur Frage des technischen Fortschritts hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt, das Streitpatent löse die Aufgabe, den Lack mit dem Sediment zu durchmischen und gleichzeitig den Pinsel vor Beschädigungen zu schützen, wesentlich einfacher und kostengünstiger als jede der Entgegenhaltungen.

1. Gegenüber dem australischen Patent 218 572, das die Durchmischung von Lack und Sediment durch lose im Behälter enthaltene Kugeln erreicht, aber keinen Schutz gegen Beschädigungen des Pinsels vorsieht, liegt der technische Fortschritt des Streitpatents, bei dem eine Berührung des Pinsels durch das Aufrührorgan vermieden wird, auf der Hand.
2. Gegenüber den in den US-Patentschriften 2 631 826 (Fig. 5 und 6) und 2 793 012 (Fig. 8 - 11) dargestellten Sedimentrührern weist der Gegenstand des Streitpatents den Vorteil auf, mit bedeutend weniger und bedeutend einfacher herzustellenden Teilen auszukommen, ohne daß die erstrebten Wirkungen weniger gut oder weniger sicher erreicht würden.
3. Ein Fortschrittsvergleich des Streitpatents mit dem US-Patent 2 677 459 ist im Hinblick auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen nicht möglich.
4. Dasselbe gilt hinsichtlich der Vorbenutzung gemäß Patent 1 036 205.

V. Der Gegenstand des Streitpatents ist erfinderisch.

Dem Bundespatentgericht ist zunächst darin beizutreten, daß die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, nämlich das Erreichen einer guten Durchmischung von Lack und sedimentiertem Farbpigment bei gleichzeitigem Schutz des Pinsels vor Beschädigungen durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. Zwar war es durch die australische Patentschrift 218 572 bereits bekannt, durch Schütteln des Behälters Sedimente mit Hilfe von Metallkugeln aufzurühren. Dieser Vorveröffentlichung ist aber nicht zu entnehmen, wie der in die Flüssigkeit eintauchende Pinsel vor Beschädigungen durch die Aufrührorgane geschützt werden kann. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend von gegensätzlichen Forderungen gesprochen, nämlich einerseits Sedimente mittels schwerer Mischelemente aufzurühren und andererseits dabei den Pinsel zu schonen. Es hat dabei darauf abgehoben, daß beiden Forderungen durch einfache und wenig aufwendige Maßnahmen entsprochen worden ist, und es dabei als wesentlich gewertet, daß der Lackbehälter zugleich als Führungselement für das frei bewegliche Aufrührorgan dient, das seinerseits mit einem zentralen Längskanal den Pinsel in einem hinreichenden radialen Abstand umgibt. Dafür finden sich, wie im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt ist, im Stand der Technik weder Vorbilder noch Anregungen.

VI. Der Anspruch 2 des Streitpatents hat als zweckmäßige und nicht selbstverständliche Ausgestaltung der Erfindung nach Anspruch 1 Bestand.

VII. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häüßer