

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 50/89

URTEIL

18
Verkündet am:
30. April 1991
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Wolfgang F[REDACTED], L[REDACTED]straße [REDACTED], A[REDACTED],

Beklagter und Berufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt Dipl.-Phys. [REDACTED],
Dr.-Kurt-S[REDACTED]-Straße [REDACTED],
N[REDACTED] -

gegen

E[REDACTED], E[REDACTED] M[REDACTED] und Me[REDACTED] GmbH, B[REDACTED]-
straße [REDACTED], B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch die
Geschäftsführer Doris K[REDACTED] und Einhard P[REDACTED], ebenda,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED], Et[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 1991 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 1988 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents 30 41 530 (Streitpatents), das am 4. November 1980 angemeldet worden ist. Die erteilten Patentansprüche 1 und 2 lauten:

1. Anordnung zum Aufbewahren und Betrachten von Münzen und Medaillen mit einem aus durchsichtigem Material bestehenden, mindestens eine Ausnehmung zur Aufnahme der Münzen aufweisenden Trägerkörper und diese Ausnehmungen beiderseits abschließenden durchsichtigen Deckplatten, wobei der Trägerkörper und die Deckplatten durch Befestigungselemente zusammengehalten sind, derart, daß die aus Trägerkörper und Deckplatten bestehende Anordnung eine die Münzen einschließende formstarre Halterung bildet,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Ausnehmungen (5) im Trägerkörper (4) derart ausgebildet sind, daß sie die Münzen (2) in ihrem

- 3 -

Randbereich formschlüssig und im Abstand zu den beiden Deckplatten (6, 7) halten, und daß die Anordnung mindestens in ihren die Münzen (2) berührenden Bereichen aus einem die Münzoberfläche nicht beeinflussenden Werkstoff besteht.

2. Anordnung 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 wenigstens eine der Ausnehmungen zur Münzhalterung als konische Bohrung (12, 20, 21) von vorzugsweise 20° Neigung ausgebildet ist, deren Durchmesser an einer Stirnseite (13) des Trägerkörpers (4) kleiner als der Münzdurchmesser ist.

Wegen der Ansprüche 3 bis 9 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat gegen dieses Patent Nichtigkeitsklage erhoben, zuletzt Nichtigserklärung der Patentansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung beantragt und geltend gemacht, dem Streitpatent fehle in dem angegriffenen Umfang im Hinblick auf den im einzelnen dargelegten Stand der Technik die erforderliche Erfindungshöhe. Außerdem hat die Klägerin eine offenkundige Vorbenutzung behauptet. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent durch Urteil vom 7. Dezember 1988 im Umfang der Patentansprüche 1 und 2 für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten. Er verteidigt das Streitpatent nur noch in dem sich aus der Kombination der Patentansprüche 1 und 2 ergebenden Umfang und beantragt unter Zurücknahme der Berufung im übrigen,

das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben und die Klage abzuweisen.



Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Zur Begründung ihrer widerstreitenden Anträge wiederholen, vertiefen und ergänzen die Parteien im wesentlichen ihr bisheriges Vorbringen.

Prof. Dr.-Ing. Feldmann von der Technischen Universität Hamburg-Harburg hat auf Anforderung des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet und in der mündlichen Verhandlung erläutert.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg.

I.

Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zum Aufbewahren und Betrachten von Münzen und Medaillen. Bei einer vorbekannten Anordnung dieser Art nach der französischen Patentschrift 23 85 368 wird eingangs der Patentschrift bemängelt, daß diese zum einen keinen ungehinderten Blick auf alle Seiten einer Münze zulasse und im übrigen diese nicht ausreichend vor einem Verrutschen in der Halterung sichere, so daß die Deckplatte ober- bzw. unterhalb der Münze verkratze und damit an Transparenz verliere. Außerdem könne wegen einer relativ großflächigen Berührung zwischen der

Münze und dem sie umgebenden Material aufgrund einer Wechselwirkung der miteinander in Kontakt kommenden Werkstoffe eine nachteilige Veränderung der Münzoberfläche eintreten. Bei weiter bekannten Vorrichtungen mit einer deformierbaren farbigen Unterlage, in die eine Münze dauerhaft eingedrückt werden könne, sei jeweils nur eine Seite dem Betrachter zugänglich. In ebenfalls bekannten Münzalben mit Folienbeuteln könnten die Münzen nur liegend aufbewahrt werden; außerdem habe sich auch hier herausgestellt, daß eine Reaktion von Bestandteilen der Folie mit dem Metall der Münzen deren Aussehen verändere. Den gleichen Nachteil wiesen Halterahmen für Einzelmünzen mit zwei kraft- oder formschlüssig miteinander verbundenen Abdeckplatten auf, zwischen denen Klarsichtfolien zum Schutz der Münzen eingelegt seien. Die vorgesehenen Ausnehmungen mit kegelförmiger Innenrandfläche ergäben zudem nur ein verzerrtes Bild vom Rand der Münzen. Der bei anderen bekannten Halterungen vorgesehene konische Rand der Ausnehmungen weise eine so geringe Neigung auf, daß die Münzen in ihrer Lage nicht gesichert würden und etwa bei einem Umdrehen der Halterung herausfallen könnten. Ein schließlich im Stand der Technik vorgesehenes Einklemmen der Münzen in der Halterung setze besonders genau geformte Öffnungen voraus. Das mache das Herstellen derartiger Rahmen teuer und lasse eine Auswechslung der Münzen nicht zu.

Hiervon ausgehend wird das der technischen Lehre nach dem Streitpatent zugrundeliegende Problem ("die Aufgabe") darin gesehen, eine Anordnung zur Aufbewahrung von Münzen so auszugestalten, daß neben der Möglichkeit eines Betrachtens

der Münze von allen Seiten eine formstabile Halterung beliebiger Münzen, also auch solcher mit unebener Oberfläche oder einem unregelmäßigen Rand erzielt werden kann, bei der sowohl Beschädigungen der Münze als auch ein den Blick auf die Münze behinderndes Verkratzen der Anordnung soweit als möglich ausgeschlossen sind und die zu Kosten hergestellt werden kann, die in einem angemessenen Verhältnis zum Gebrauchswert der Einrichtung stehen.

Dieses Problem soll durch eine Kombination der in den erteilten Patentansprüchen 1 und 2 enthaltenen Merkmale gelöst werden, die in der eingeschränkten Fassung des verteidigten Patentanspruchs 1 in zulässiger Weise zusammengefaßt sind. Diese Merkmale lassen sich wie folgt aufgliedern:

Anordnung zum Aufbewahren und Betrachten von Münzen und Medaillen mit folgenden Merkmalen:

1. Sie weist einen Trägerkörper aus durchsichtigem Material auf.
2. In dem Trägerkörper befindet sich mindestens eine Ausnehmung zur Aufnahme von Münzen.
3. Die Ausnehmung wird beiderseits durch durchsichtige Deckplatten abgedeckt.
4. Der Trägerkörper ist
 - a) mit den Deckplatten durch Befestigungsvorrichtungen verbunden
 - b) und bildet mit diesen eine die Münzen einschließende formstarre Halterung.
5. Die Ausnehmungen im Trägerkörper
 - a) halten die Münzen in ihrem Randbereich form-schlüssig und

- b) im Abstand zu den Deckplatten.
- 6. Wenigstens eine der Ausnehmungen zur Münzhalterung ist
 - a) als eine konische Bohrung mit einer Neigung von vorzugsweise 20° ausgebildet
 - b) deren Durchmesser an einer Stirnseite des Trägerkörpers kleiner als der Münzdurchmesser ist.
- 7. Die Anordnung besteht mindestens in ihren die Münzen berührenden Bereichen aus einem die Münzoberfläche nicht beeinflussenden Werkstoff.

II.

Ob die mit diesen Merkmalen definierte technische Lehre gegenüber dem Stand der Technik neu und fortschrittlich war, bedarf keiner vertieften Erörterung. Die im Streit befindliche Lehre ist auch mit dem in der Berufungsinstanz verteidigten nur eingeschränkten Umfang in Übereinstimmung mit den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen gegenüber dem Stand der Technik nicht als erfinderisch zu werten. In dem angegriffenen Umfang hat das Bundespatentgericht das Patent daher zu Recht nach den §§ 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 a PatG in der hier maßgeblichen Fassung des Gesetzes vom 21. Juni 1976 (BGBl II S. 649) - Patentgesetz 1978 - für nichtig erklärt.

Für einen mit dem einschlägigen Stand der Technik vertrauten, mit der Entwicklung von Einrichtungen zum Aufbewahren von Münzen und Medaillen befaßten Durchschnittsfachmann war es am Prioritätstag des Streitpatents (04.11.1980) insbesondere aufgrund des Inhalts der französischen Patentschrift 23 85 368 und des deutschen Gebrauchsmusters

74 37 083 bei der notwendigen Zusammenschau mit dem sonstigen Stand der Technik nahegelegt, eine solche Anordnung mit den Merkmalen des Streitpatents auszubilden.

Durchschnittsfachmann auf dem hier interessierenden Sektor ist nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in erster Linie ein Techniker, der nicht notwendig über eine höhere Ausbildung verfügen muß. Auch konstruktive Erfahrungen werden weniger benötigt als solche auf fertigungs- und werkstofftechnischem Sektor verbunden mit Kenntnissen von den Ansprüchen an derartige Einrichtungen. Derartige Kenntnisse kann unter Umständen auch ein auf dem einschlägigen Sektor tätiger technischer Laie erworben haben.

Unter anderem aufgrund der französischen Patentschrift 23 85 368 waren Vorrichtungen zur Aufbewahrung von Münzen bekannt, die aus einem Trägerkörper aus durchsichtigem Material mit Ausnehmungen zur Aufnahme von Münzen bestanden, die jeweils durch in einem Trägerkörper befestigte durchsichtige Platten abgedeckt waren und insgesamt eine die Münzen einschließende formstarre Halterung bildeten (Merkmale 1 bis 4).

Um das nach der Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen ohne weiteres zu erkennende Problem zu lösen, bei einer solchen Vorrichtung ein Verkratzen der Deckplatten ober- und unterhalb des Trägerskörpers und eine Beschädigung der Oberfläche der Münzen durch deren Bewegung in der Ausnehmung zu verhindern, bedurfte es keines erfinderischen Bemühens. Schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens konnte

der Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennen, daß sich eine Eigenbewegung der Münze dadurch verhindern ließ, daß diese in der Ausnehmung verklemmt wurde. Die Münzen zu diesem Zweck im Abstand von den Deckplatten fest im Trägerkörper zu halten, ergab sich für den Durchschnittsfachmann außerdem ohne weiteres aus den Vorschlägen des deutschen Gebrauchsmusters 74 37 083. Insoweit hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt, daß schon nach dem Wortlaut dieses Schutzrechtes nicht nur vorgeschlagen wird, die Münzen in den Trägerkörper einzulegen. Die vorgestellten "Eindrücköffnungen" können vielmehr nur als Hinweis auf eine an die Form der Münze anknüpfende und diese unter Ausnutzung der Reibung festhaltende Verbindung zwischen Münze und Trägerkörper verstanden werden. Daß hier die besondere Gestaltung der Ausnehmung auch zur Befestigung der Münze in dem Trägerkörper ausgenutzt werden soll, wird bestätigt durch die weitere Beschreibung des Gegenstandes dieses Gebrauchsmusters. Zu dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel wird darauf hingewiesen, daß die dort vorgeschlagene besondere Form eine zusätzliche Verklemmung mit der Folge eines besonders sicheren Halts der Münze bewirke (S. 5 Z. 3-6). Das läßt nur den Schluß zu, daß ein solcher Sitz auch schon im übrigen durch diese Lehre angestrebt wird. Jedenfalls wird eine solche Verbindung aber mit dem in der Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel offenbart. Die in der Eindrücköffnung vorgesehenen Vorsprünge (bzw. der alternativ dazu vorgeschlagene umlaufende Rand) dienen nicht - wie der Beklagte meint - als Auflagefläche für die Münze. Durch sie soll vielmehr - wie bereits der Schutzanspruch 1 ausweist - ein Durchdrücken der Münze verhindert werden.

Durch diese Ausgestaltung wird die Münze daher jedenfalls auf einer Seite auch im Abstand von der Deckplatte gehalten. Durch diese Entgegenhaltung ist daher Merkmal 5a und teilweise Merkmal 5b vorweggenommen.

Soweit für eine derartige Vorrichtung die Ausnehmungen im Trägerkörper - wie etwa bei der französischen Patentschrift 23 85 368 - durch jeweils an diesem befestigte transparente Platten abgedeckt werden sollen, ergab sich für den Fachmann zwangsläufig weiter, daß die Münze nach dem Einsetzen nicht mehr über den Trägerkörper hinausragen darf. Nur so läßt sich die für die erwünschte staubsichere Aufbewahrung der Münze erforderliche dichte Verbindung zwischen Trägerkörper und Deckplatte erreichen. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens konnte der Durchschnittsfachmann dabei nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen auch ohne weiteres erkennen, daß es schon in diesem Zusammenhang nicht genügte, dem Trägerkörper die gleiche Stärke zu geben, wie sie die Münze aufwies. Da der Trägerkörper zur Aufbewahrung unterschiedlicher Münzen bestimmt ist und im übrigen auch Münzen einer Art herstellungs- und altersbedingt unterschiedliche Abmessungen aufweisen können, mußte er hier Toleranzen einkalkulieren, aufgrund derer die Münzen im Abstand auch zur oberen Deckplatte gehalten werden. Da das Merkmal 5 somit bereits aufgrund des allgemeinen Fachwissens nahegelegt ist, bedarf es keines Eingehens auf die Frage, ob dem Durchschnittsfachmann diese Erkenntnis auch durch die französische Patentschrift vermittelt wird.

Ohne weiteres aufzufinden war für den oben näher bezeichneten Durchschnittsfachmann auch der Vorschlag des

Streitpatents über die Ausführung der Öffnung, in der die Münze aufbewahrt wird. Daß hier nicht nur eine zylindrisch ausgeführte Öffnung in Betracht kam, sondern vorteilhaft eine solche nach Art einer konischen Bohrung, ergab sich für ihn zum einen aus dem auch eingangs der Patentschrift geschilderten Stand der Technik, in dem Öffnungen mit einem kegelförmigen Querschnitt vorgestellt wurden, und ferner aus der Figur 4 des deutschen Gebrauchsmusters 74 37 083 und der zu dieser Abbildung gehörenden Beschreibung. Dort ist für einen Teil der Eindrücköffnung eine konische Abschrägung gerade zu dem Zweck vorgesehen, ein (zusätzliches) Verkleben der Münze bei deren Halterung zu erreichen. Schließlich gehörte, wie der gerichtliche Sachverständige im einzelnen dargelegt hat, die Erkenntnis, daß sich bei Verwendung bestimmter konischer Formen feste Verbindungen erreichen lassen, zu dem Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, dem sie bereits im Rahmen seiner Ausbildung zum Techniker vermittelt worden ist. Für diesen war es zugleich naheliegend, die konische Form über einen weiten Bereich der Ausnehmung zu erstrecken. Dafür sprachen einmal ohne weiteres zu erkennende fertigungstechnische Gründe; eine solche Öffnung ist mit einfacheren Werkzeugen herzustellen als eine Ausnehmung mit unterschiedlichen Neigungen in ihrem Inneren. Hinzu kommt, daß sich auf diese Weise die dem hier maßgebenden Durchschnittsfachmann nach den Ausführungen des Sachverständigen bekannten Vorteile der Verbindung über die Konusform über einen weiteren Bereich nutzen, insbesondere unterschiedliche Abmessungen und Fertigungstoleranzen sowohl bei der Ausnehmung als auch bei der Münze eher ausgleichen lassen.

Unbeschadet der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, welchen Neigungswinkel der Fachmann dem Patentanspruch 1 in der noch verteidigten Form entnimmt, überstieg auch dessen Bestimmung das Können des Durchschnittsfachmanns am Prioritätstage nicht. Dieser konnte ihn aufgrund einfacher Versuche feststellen, zumal seine äußeren Grenzen durch einfach zu bestimmende Parameter festgelegt sind. Auch bei einer konisch abgeschrägten Öffnung kann die Münze nur in ihrem unteren Bereich festgeklemmt werden; der weitaus größere Teil bleibt demgegenüber notwendig schon deshalb frei, weil sich der die Münze aufnehmende Kunststoff nur in geringem Umfang verformen läßt. Eine form- oder kraftschlüssige Verbindung über die gesamte Höhe der Münze ist auf diese Weise nicht zu erreichen. Im einzelnen wird der Neigungswinkel dabei durch den Zweck der Ausnehmung bestimmt. Er muß einerseits zulassen, daß die Münze weit genug in die Öffnung eingeführt wird, insbesondere daß sie nicht über diese hinausragt. Zum anderen muß unten eine klemmende Verbindung zwischen Trägerkörper und Münze hergestellt werden, die zu einem festen Sitz führt. Daraus ergibt sich für den Fachmann ohne weiteres, daß die Schrägung nicht zu stark von der Senkrechten zur Grundfläche des Trägerkörpers abweichen darf, da diese nur dann weit genug in die Öffnung hineingedrückt werden kann. Zum anderen muß sie stark genug sein, um ein Verklemmen der Münze an ihrem unteren Ende zu ermöglichen. Dieser Winkel ist - wie der gerichtliche Sachverständige im einzelnen überzeugend dargelegt hat - für den Fachmann ohne besonderen Aufwand aufgrund einfacher Versuche zu ermitteln. Eines erfinderischen Bemühens bedurfte es hierfür ebensowenig wie für das Auffinden des Merkmals, den Durch-

messer der Öffnung an einem Ende kleiner als den Münzdurchmesser zu halten. Letzteres ergab sich zwangsläufig aus der gestellten Aufgabe, die Münze durch Verklemmen in der Öffnung zu halten.

Die erforderliche Erfindungshöhe weist das Streitpatent schließlich auch nicht wegen des Vorschlags auf, die Anordnung jedenfalls an den Stellen, an denen sie mit der Münze in Berührung kommt, aus einem Material zu fertigen, das mit dem Münzmetall nicht reagiert. Dabei handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit. Von dem angesprochenen Fachmann war am Prioritätstag des Streitpatents - wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat - zu erwarten, daß er dieses Problem aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres erkennt und sich zu dessen Lösung mit einem Fachmann für Kunststoffe in Verbindung setzt. Daß insoweit eine in der Fachwelt herrschende Fehlvorstellung hätte überwunden werden müssen, läßt sich auch dem Vorbringen des Beklagten nicht entnehmen. Daß in der Praxis vielfach Stoffe verwendet werden, die aufgrund chemischer Reaktionen zu einer Veränderung der Münzoberfläche führen, besagt hierfür nichts. Weitergehende Vorschläge, als mit einem Fachmann auf dem einschlägigen Gebiet der Kunststoffe wegen eines geeigneten Materials Verbindung aufzunehmen, enthält auch der Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Form nicht; daraus, daß er das nach der Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennbare Problem aufzeigt, läßt sich die Erfindungshöhe des Streitpatents nicht ableiten.

Da die Patentfähigkeit des Streitpatents mithin schon aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik zu verneinen ist, bedarf es keines Eingehens auf die von der Klägerin weiter behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen mehr.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit den §§ 97 Abs. 1, 515 Abs. 3 ZPO.

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis