

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 56/84

URTEIL

Verkündet am: 5. November 1985

Kriegl, Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der B- o- M AB, St (Sch), gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer Sture W,
Vr, St,

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.
und Dr.
Patentanwälte Dipl.-Ing.
und Dipl.-Chem. Dr.
-

g e g e n

die Ge Bi Corporation, No, I,
(Vereinigte Staaten von Amerika), gesetzlich vertreten
durch ihren Präsidenten John E. Pr,

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr.
;
Patentanwalt Dipl.-Ing.
straße, -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 1985 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Ochmann, Brodeßer, von Albert und Rogge

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 10. Mai 1984 abgeändert.

Das Patent ■■■■ wird für nichtig erklärt.

Die Kosten beider Rechtszüge werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Juni 1975 angemeldeten Patents ■■■■ (Streitpatents), das einen Einband für Papierblätter betrifft und für das die Priorität einer Anmeldung vom 1. Juli 1974 in den Vereinigten Staaten von Amerika in Anspruch genommen ist. Der Patentanspruch lautet:

"Einband für Papierblätter mit einem Rücken und über Falze daran anschließenden Front- und Rück-

- 3 -

kendecken sowie mit einer auf dem Rücken auf-
gebrachten, die Papierblätter aufnehmenden
thermoaktiven Haftschrift, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t, daß am Rücken
(110) neben der damit einstückigen Rücken-
decke (116) ein ebenfalls damit einstückiger
und nur durch einen Falz davon getrennter Front-
lappen (117) vorgesehen ist, die Frontdecke
(118) aus einem schon unterhalb der Aktivierungs-
temperatur der thermoaktiven Haftschrift (12) be-
schädigbaren transparenten Kunststoffmaterial
besteht, und die Frontdecke (118) mittels
eines Streifens (118a) eines druckempfind-
lichen Haftklebers an dem Frontlappen be-
festigt ist, und zwar mit seinem Rand im
Abstand von der thermoaktiven Haftschrift
(12)."

Die Klägerin hat die Ausführbarkeit dieser Lehre
bestritten und, gestützt auf eine Reihe vorveröffent-
lichter Druckschriften, geltend gemacht, der Gegenstand
des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen
Leistung. Nach Schluß der mündlichen Verhandlung vor
dem Bundespatentgericht hat sie ferner behauptet, der
Gegenstand des Streitpatents sei durch offenkundige Vor-
benutzung auf der Hannover-Messe im April 1974 neuheits-
schädlich vorweggenommen, und hierzu Zeugenbeweis ange-
treten.

Das Bundespatentgericht hat die Wiedereröffnung
der mündlichen Verhandlung abgelehnt und die Klage abge-
wiesen.



Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der diese ihr Begehren auf Nichtigerklärung des Streitpatents weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

Professor Dr. Dietrich Br███, D███-Ar███, hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Der Maschinenbauingenieur Dietrich J███ hat als Zeuge über die behauptete offenkundige Vorbenutzung ausgesagt.

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Ausführungen in den Entscheidungsgründen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Klägerin hat Erfolg. Sie führt unter Abänderung des angefochtenen Urteils zur Nichtigerklärung des Streitpatents.

I. Das Streitpatent bezieht sich auf einen Einband für Papierblätter, der aus einem Rücken und über Falze daran anschließenden Front- und Rückendecken besteht und auf dessen Rücken (innen) eine thermoaktive Haftschrift aufgebracht ist, die die einzubindenden Papierblätter aufnimmt. Die Streitpatentschrift schildert

einen solchen Einband als aus der belgischen Patentschrift   bekannt. Bei diesem Einband bestünden der Rücken sowie die Front- und Rückendecken aus einem Stück, und zwar aus einem relativ starken Papier- oder Kartonmaterial, das gegen Erwärmung relativ unempfindlich sei. Zum Einbinden der Papierblätter werde der Rückenbereich erwärmt und dadurch die thermoaktive Haftschrift erweicht, so daß die Papierblätter mit ihren Rändern in der Haftschrift befestigt werden könnten. Für vorzugsweise transparente, aus einem Kunststoffmaterial bestehende Einbände sei dieses Verfahren indes nicht geeignet, weil das Kunststoffmaterial durch das Erwärmen der thermoaktiven Haftschrift beschädigt werde. Kunststoffmaterial, das auch höheren Temperaturen widerstehe, sei teuer; ein schon bei niedrigen Temperaturen wirksamer thermoaktiver Haftkleber vermindere die Haltbarkeit der Einbindung. Bei einem anderen, aus der französischen Patentschrift    bekannten Bindeverfahren werde ein druckempfindlicher Selbstkleber verwendet, und zwar sowohl für das Einbinden der Papierblätter als auch für das Ankleben der Front- und Rückendecken an den Seitenteilen des Rückens. Eine solche Einbindung sei qualitativ schlechter als die Einbindung mittels eines thermoaktiven Haftklebers.

Befreit man die in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabenstellung von den in ihr bereits enthaltenen Lösungsmerkmalen, so ergibt sich als das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem, einen Einband für Papierblätter zu schaffen, in den diese fest eingebunden werden können und bei dem die jeweils obere Lage der einzubindenden Papierblätter durch eine preiswerte Frontdecke hindurch sichtbar ist.

Zur Lösung dieses Problems schlägt die Streitschrift vor, den Einband wie folgt zu gestalten:

- (1) Der Einbandrücken ist
 - (a) innen mit einem thermoaktiven Haftkleber beschichtet,
 - (b) mit einer Rückendecke und
 - (c) einem Frontlappen einstückig verbunden und
 - (d) zu der Rückendecke und dem Frontlappen hin mit je einem Falz ausgestattet.
- (2) Die Frontdecke
 - (a) besteht aus einem wärmeempfindlichen transparenten Kunststoffmaterial, das schon unterhalb der Aktivierungstemperatur des thermoaktiven Haftklebers beschädigt werden kann, und ist
 - (b) mittels eines Streifens eines druckempfindlichen Haftklebers an dem Frontlappen befestigt.
- (3) Die Frontdecke ist mit ihrem Rand im Abstand von der thermoaktiven Haftschicht aufgebracht.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs beziehen sich die darin verwendeten Worte "mit seinem Rand" zwar auf das vorhergehende Wort "Haftkleber". Damit wird ersichtlich zum Ausdruck gebracht, daß sich die gegen Wärme empfindliche Frontdecke im Abstand von dem

thermoaktiven Haftkleber befinden soll. Das ergibt sich aus den Angaben in der Beschreibung (Spalte 2 Zeile 65 bis Spalte 3 Zeile 5), wonach die bei Aktivierungstemperaturen in der Größenordnung von 150° C "leicht zu beschädigende Frontdecke 118 mit ihrem Rand ... einen Abstand von der thermoaktiven Haftschrift 12 besitzt ...," so daß "während dieses Bindevorgangs eine Beschädigung der transparenten Kunststoff-Frontdecke nicht zu befürchten" ist. Diese transparente Deckfolie - und nicht die zu ihrem Aufbringen auf den Frontlappen bestimmte druckempfindliche Haftschrift - soll vor den schädlichen Einflüssen der hohen Aktivierungstemperaturen, wie sie zum Erweichen der thermoaktiven Haftschrift erforderlich sind, bewahrt werden, mag der Rand der druckempfindlichen Haftschrift auch regelmäßig mit dem der Frontdecke zusammenfallen.

Ob das Merkmal (3) bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart ist, kann unentschieden bleiben. Denn das Streitpatent hat auch mit der erteilten Fassung des Patentanspruchs keinen Bestand.

II. Allerdings war der Gegenstand des Streitpatents an dessen Prioritätstag neu. Weder der druckschriftliche Stand der Technik noch die von dem Zeugen J. geschilderte offenkundige Vorbenutzung auf der Hannover-Messe 1974 nahmen ihn in allen Einzelheiten vorweg. Das gilt auch gegenüber dem Buch-Bindeglied nach der deutschen Offenlegungsschrift ■ ■ ■, bei dem es jedenfalls an einem Abstand zwischen der - im übrigen einstückig mit dem Einbandrücken verbundenen - Frontdecke und der auf der Innenseite des Rückens aufgebrachten thermoaktiven Haftschrift fehlt. Hinsichtlich der anderen vorveröffentlichten Druck-

schriften macht die Klägerin selbst nicht geltend, daß in ihnen ein Einband für Papierblätter mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs vorbeschrieben sei. Das ist auch nicht ersichtlich. Aus der Aussage des Zeugen J. über die Vorführung von Heftbindemappen auf der Hannover-Messe 1974 hat sich nicht mit hinreichender Sicherheit ergeben, daß der Zeuge seinerzeit auch Heftmappen mit Klarsichtfrontdecken vorgeführt hat, auf deren Rücken eine thermoaktive Haftschrift aufgetragen war. Der Zeuge hat auch über die Art des Kunststoffmaterials, aus dem die Frontdecken bestanden, keine präzisen Angaben gemacht, namentlich auch nicht in der Richtung, daß es sich dabei um schon unterhalb der Aktivierungstemperatur der thermoaktiven Haftschrift schadhafte werdendes Material gehandelt hat. Seine Bekundung, anfänglich im Randbereich der Frontdecken entstandene Wellen hätten sich wieder verloren, kann auch darauf hindeuten, daß für die transparenten Frontdecken ein Kunststoffmaterial verwendet worden ist, das auch höheren Temperaturen zu widerstehen vermochte. Ein solches Material soll aber bei dem Einband des Streitpatents aus Kostengründen gerade nicht eingesetzt werden.

III. Daß mit dem Gegenstand des Streitpatents ein technischer Fortschritt erzielt wird, stellt die Klägerin nicht in Abrede. Dieser Fortschritt ist darin zu sehen, daß es mit dem Einband nach dem Streitpatent möglich ist, die Papierblätter mittels einer thermoaktiven Haftschrift einzubinden, ohne daß bei der dazu notwendigen Erwärmung des Klebers die gegen Wärmeeinwirkung empfindliche transparente Kunststoff-Frontdecke beschädigt wird.

IV. Die Lehre des Streitpatents beruht indessen nicht auf einer erfinderischen Leistung. In der Beurteilung dieser Frage vermag der Senat weder den Ausführungen des Bundespatentgerichts noch den Erwägungen des gerichtlichen Sachverständigen beizutreten. Der Senat ist vielmehr davon überzeugt, daß ein auf dem Gebiet der industriellen Herstellung von Bürohilfsmitteln tätiger Durchschnittsfachmann, als welcher ein Techniker oder Ingenieur mit Berufserfahrung in der Entwicklung von Einbandmappen anzusehen ist, der über die notwendigen Materialkenntnisse hinsichtlich der in Betracht kommenden Einbandteile und Klebertypen verfügt oder sich diese Kenntnis anderweit verschafft, auf Grund des Standes der Technik in Verbindung mit seinem Fachkönnen am Prioritätstag in der Lage war, die Lehre des Streitpatents ohne erfinderische Bemühungen aufzufinden.

Zwar ist bei keinem der druckschriftlich vorgesehenen Einbände vorgesehen, die Papierblätter mittels einer thermoaktiven Haftschrift einzubinden und gleichzeitig eine Frontdecke aus wärmeempfindlichen Kunststoffmaterial der im Streitpatent beanspruchten Art zu verwenden. Einen Einbandrücken auf der Innenseite mit einem thermoaktiven Haftkleber zu beschichten, ihn mit der Rückendecke und der Frontdecke einstückig auszubilden und zwischen diesen und dem Rücken je einen Falz anzubringen, war jedoch aus der deutschen Offenlegungsschrift **2 151 151**, die der im Erteilungsverfahren berücksichtigten belgischen Patentschrift **2 151 151** entspricht, bekannt. Eine Frontdecke - falls erwünscht - nicht einstückig mit dem Einbandrücken zu verbinden,

sondern sie mittels einer druckempfindlichen Haftschicht auf einen mit dem Rücken einstückig verbundenen Frontlappen zu kleben, war, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, eine dem Fachmann geläufige Maßnahme und zudem aus der deutschen Patentschrift   vorbekannt. Bei dem darin beschriebenen Schriftgutbehälter sind die aus Karton oder Pappe bestehenden Teile, nämlich Rücken, Rückendecke und Frontlappen, einstückig verbunden, während die aus einer transparenten Folie bestehende Frontdecke auf den Frontlappen aufgeklebt ist.

Einem Fachmann durchschnittlichen Könnens, der einen Einband der in der deutschen Offenlegungsschrift    beschriebenen Art mit einer die obere Papierblattlage sichtbar machenden, preiswerten Frontdecke ausstatten wollte, mußte sich in Kenntnis der Wärmeempfindlichkeit transparenter Kunststoff-Folien sogleich der Gedanke aufdrängen, daß die Aufbringung eines solchen Materials in der Nähe eines mit Temperaturen in der Größenordnung von 150° C und mehr zu aktivierenden Heißklebers nicht ohne Gefährdung der Kunststoff-Folie, namentlich in deren Randbereich, möglich sein werde. Das bestätigt auch der gerichtliche Sachverständige. Der Fachmann mußte deshalb Überlegungen darüber anstellen, wie er die Folie, insbesondere deren der thermoaktiven Haftschicht am nächsten kommenden Randbereich, wirksam gegen die beim Einbinden der Papierblätter von der thermoaktiven Haftschicht ausgehende Erwärmung abschirmen und dadurch vor einer Beschädigung bewahren könne. Der gerichtliche Sachverständige hält es in diesem Zusammenhang für den nächstliegenden Gedanken, die

Folie dadurch der Gefahr einer unverträglichen Erwärmung zu entziehen, daß man sie erst im Anschluß an das Heißverkleben der Papierblätter, d.h. nach dem Erkalten des Heißklebers auf dem Frontlappen aufbringt. Diese Möglichkeit verbot sich jedoch dann, wenn der Einband wie beim Streitpatent eine Einheit sein soll, die als solche hergestellt und vertrieben und erst bei den Abnehmern mit den einzubindenden Papierblättern bestückt wird. Der weiteren Möglichkeit, ein gegen Wärmeeinwirkung unempfindliches Folienmaterial zu verwenden, standen Kostenerwägungen entgegen; der Einsatz eines schon bei niedrigen Temperaturen wirksamen thermoaktiven Haftklebers gewährleistete keine hinreichend feste Einbindung der Papierblätter und kam deshalb für die Lösung des angestrebten Ziels nicht in Betracht. Unter diesen Umständen lag es für den Fachmann nahe, der Gefahr einer Beschädigung der Deckfolie beim Erwärmen des Heißklebers dadurch aus dem Wege zu gehen, daß er die Folie, insbesondere ihren Randbereich, aus der Gefahrenzone des thermoaktiven Haftklebers heraushielt. Dazu bedurfte es, wie selbst einem technischen Laien unschwer einleuchtet, praktisch nur eines ausreichenden Abstandes zwischen dem Rand der wärmeempfindlichen Kunststoff-Folie und der thermoaktiven Haftschrift. Der gerichtliche Sachverständige hat ausgeführt, der Gedanke, einen solchen Abstand vorzusehen, sei jedenfalls "nicht ganz trivial". Diese Erwägung verhilft dem Kernpunkt der Lehre nach dem Streitpatent indessen noch nicht zu einem erfinderischen Rang. Erfinderisch ist nicht schon, was nicht platt selbstverständlich, also trivial ist; für eine erfinderische Leistung ist vielmehr erforderlich, daß der Durchschnittsfachmann weder auf Grund der im

Stand der Technik gebotenen Anregungen noch auf Grund der ihm zuzutrauenden fachmännischen Überlegungen in naheliegender Weise zum Gegenstand der Erfindung gelangen konnte. Ein berufserfahrener Ingenieur oder Techniker mit den auf dem vorliegenden Fachgebiet vorauszusetzenden Kenntnissen und Fähigkeiten kommt aber, wie auch der gerichtliche Sachverständige eingeräumt hat, auch auf den Gedanken, zum Schutz einer wärmeempfindlichen Kunststoff-Folie vor den schädlichen Einwirkungen der Aktivierungstemperatur eines thermoaktiven Haftklebers einen entsprechenden Abstand zwischen diesem und der Folie in Betracht zu ziehen. Dem Durchschnittsfachmann sind zudem, wie der gerichtliche Sachverständige ebenfalls bestätigt, Versuche zuzumuten, um herauszufinden, welchen Abstand er bei den jeweils eingesetzten Materialien einhalten muß, um die wärmeempfindliche Kunststoff-Folie aus dem für sie schädlichen Gefahrenbereich herauszubringen. Die Lehre des Streitpatents enthält keine genaue Anweisung für den zwischen Deckfolienrand und thermoaktiver Haftschrift einzuhaltenden Abstand. Die Behauptung der Beklagten, daß für den Schutz der Folie schon ein sehr geringer Abstand, beispielsweise in der Größenordnung des zwischen dem Einbandrücken und dem Frontlappen befindlichen Falzes, ausreiche, hat in dem Streitpatent keinen Niederschlag gefunden. Weder der Patentanspruch noch die Beschreibung geben in dieser Beziehung etwas her, und soweit die Patentzeichnung (Figur 2) einen praktisch auf die Breite des Falzes beschränkten Abstand zwischen Folienrand und thermoaktiver Haftschrift zeigt, reicht dies allein nicht aus, um einen solchen - geringen - Abstand als offenbart anzusehen. Tatsächlich kommt einem nur durch

den Falz gebildeter Abstand auch keine ins Gewicht fallende wärmedämmende Wirkung zu, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat. Eben- sowenig hat - entgegen den Angaben der Streitpatent- schrift (Spalte 2 Zeilen 22 - 25) - die druckempfind- liche Haftschrift, mittels derer die transparente Folie an dem Frontlappen befestigt ist, eine wärmeisolierende Funktion, zumal der Fachmann eine solche Kleberschicht üblicherweise nur dünn aufzutragen pflegt. Auch darin folgt der Senat den überzeugenden Ausführungen des ge- richtlichen Sachverständigen.

Demzufolge erschöpft sich der Kern der Lehre nach dem Streitpatent im wesentlichen darin, zwischen dem wärmeempfindlichen Deckfolienrand und der thermo- aktiven Haftschrift einen Abstand vorzusehen. Das aber war dem Durchschnittsfachmann - wie bereits ausgeführt - nahegelegt.

Da die Lehre des Patentanspruchs sich vom Stand der Technik, insbesondere von dem bereits in der deutschen Offenlegungsschrift **1 111 111** Offenbarten, nur durch dem Fachmann geläufige oder ihm nahegelegte Maßnahmen unterscheidet, kann sie, auch in ihrer Zu- sammenfassung, nicht als auf einer erfinderischen Lei- stung beruhend gewertet werden. Das gilt auch hinsicht- lich der gleichzeitigen Verwendung eines thermoaktiven Haftklebers für das Einbinden der Papierblätter und eines druckempfindlichen Klebers für das Befestigen der Deckfolie an dem Frontlappen. Denn eine solche Kombination unterschiedlicher Kleber war aus der deutschen Offenlegungsschrift **1 111 111** als unproble- matisch bekannt. Was schließlich die Auswahl des

transparenten Kunststoffmaterials betrifft, das schon unterhalb der Aktivierungstemperatur der thermoaktiven Haftschrift beschädigt werden kann, so ergab sich dieser Vorschlag in naheliegender Weise aus dem Interesse der Praxis, schon aus Kostengründen möglichst preiswerte Materialien für die Herstellung eines Massenartikels zu verwenden, wie ihn der Einband nach der Lehre des Streitpatents darstellt. Durch die Zusammenfassung sind dem insgesamt nahegelegten Lösungsvorschlag somit lediglich Merkmale hinzugefügt worden, die ihrerseits vorbekannt oder dem Fachmann nahegelegt waren.

Daß die Lehre des Streitpatents an dessen Prioritätstag nahelag, zeigen auch die Experimente, die der Zeuge J. im April 1974 auf der Hannover-Messe mit Heftbindemappen durchgeführt hat. Diese Mappen kamen dem Einband nach der Lehre des Streitpatents zumindest sehr nahe. So wurden nicht nur die einzubindenden Papierblätter mittels eines auf dem Rücken der Papierstapel aufgetragenen Heißklebers in die Heftmappen eingeklebt, sondern es wurden auch Mappen vorgeführt, deren Frontdecken aus einem PVC-ähnlichen transparenten Material bestanden und die mittels eines doppelseitigen Klebebandes in einem gewissen Abstand von den Heftrücken auf den daran anschließenden Frontlappen aufgeteilt waren. Vom Gegenstand des Streitpatents unterschieden sich die insoweit offenkundig vorbenutzten Heftbindemappen praktisch nur dadurch, daß die thermoaktive Haftschrift nicht auf dem Heftrücken aufgeteilt war und daß als transparentes Deckfolienmaterial kein solches - jedenfalls nicht gezielt - ausgewählt worden war, welches schon unterhalb der Aktivierungstemperatur des Heißklebers beschädigt werden konnte.

Schließlich handelt es sich bei den in der Lehre des Streitpatents zusammengefaßten Merkmalen auch nicht um solche, die etwa wegen ihres Zusammenwirkens als Kombination eine erfinderische Leistung erkennen lassen könnten; vor allem ist nicht ersichtlich, daß dadurch eine den Fachmann überraschende Wirkung erzielt wird.

V. Das Streitpatent kann nach alledem keinen Bestand haben. Es fällt daher der Nichtigkeitsklärung anheim.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit den §§ 91 Abs. 1 und 97 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen

Ochmann

Brodeßer

von Albert

Rogge