

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

X ZR 59/92

Verkündet am:
18. Oktober 1994
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

1. Johann-Friedrich R [REDACTED], O [REDACTED], K [REDACTED],
2. Ing. Karl-Heinz N [REDACTED], E [REDACTED], G [REDACTED]-El [REDACTED],

Beklagte und Berufungskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. Horst
W [REDACTED] und Partner, Wi [REDACTED]
Allee [REDACTED], K [REDACTED]-Wi [REDACTED] -

gegen

P [REDACTED]-Werk GmbH, M [REDACTED] Straße [REDACTED], Ra [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihre Geschäftsführer Prof. Walter H [REDACTED] und
Dipl.-Kfm. Edwin L [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing.
A. G [REDACTED] und Partner,
Ma [REDACTED]straße [REDACTED], Mü [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 1994 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 7. November 1991 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

I. Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 26 25 981 (Streitpatents), das am 10. Juni 1976 angemeldet wurde und eine "Vorrichtung zum Ausgießen von Flüssigkeiten aus Behältern" betrifft. Das Streitpatent umfaßt drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Ausgießen von Flüssigkeiten aus Behältern, insbesondere aus Wachskartonfaltpackungen oder Plastikschräuchen, bestehend aus einem rohrförmigen Körper, der an einem Ende zu einer in den Behälter einführbaren, durch einen vom Durchmesser des rohrförmigen Körpers ausgehenden Radius gebildeten Spitze zusammenläuft, am anderen Ende mit einer Auslauföffnung versehen ist und Begrenzungsmittel zur Begrenzung der Einführtiefe sowie unterhalb derselben mehrere Einlaufschlitze für die Flüssigkeit aufweist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der rohrförmige Körper (1) in der Nähe der Spitze
(2) Öffnungen (7) zum Durchlaufen der Flüssigkeit aufweist."

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte bereits erfolglos Einspruch gegen das Streitpatent erhoben. Sie macht im wesentlichen in Wiederholung ihres Einspruchsvorbringens geltend, das Streitpatent sei gegenüber den ursprünglichen Anmel-



dungsunterlagen unzulässig erweitert. Das jetzt als erfindungswesentlich herausgestellte Merkmal sei seinerzeit allein in den Zeichnungen enthalten, nach dem Gesamtinhalt der Patentanmeldung jedoch nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu erkennen gewesen. Im übrigen sei die Lehre des Streitpatents durch das deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 neuheitsschädlich vorweggenommen, jedenfalls fehlten ihr der technische Fortschritt und die Erfindungshöhe.

Die Klägerin hat beantragt,

das deutsche Patent 26 25 981 für nichtig zu erklären.

Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil das Streitpatent für nichtig erklärt.

II. Mit der Berufung begehren die Beklagten,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin tritt der Berufung entgegen und beantragt deren Zurückweisung.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. Klaus D. Fritsch von der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und vertieft hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil das Streitpatent im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt.

Die Nichtigkeitsklage ist trotz Ablaufs der Schutzdauer des Streitpatents weiterhin zulässig, weil die Klägerin damit Gelegenheit erhält, gegen sie erhobene Ansprüche aus Patentverletzung abzuwehren.

I. Da das Streitpatent vor dem 1. Januar 1978 beim Deutschen Patentamt angemeldet worden ist, sind die Nichtigkeitsgründe nach dem PatG 1968 zu beurteilen (IntPatÜG 1976 Art. IV i.V.m. Art. XI § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 5). Im übrigen, vor allem hinsichtlich des Verfahrens, ist das PatG 1981 anzuwenden. Der Senat folgt nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverständigen und in Würdigung des Beschlusses des 34. Senats (Technischen Beschwerdesenats XXI) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1986 nicht der vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung, Patentanspruch 1 des Streitpatents sei durch das deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 neuheitsschädlich vorweggenommen worden. Gleichwohl hat das Bundespatentgericht das Streitpatent im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt, weil ihm zur

Überzeugung des Senats aufgrund der schriftlichen und mündlichen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen die erforderliche Erfindungshöhe gefehlt hat (§ 1 PatG 1968).

1. Das Streitpatent betrifft nach dem Oberbegriff seines Patentanspruchs 1 eine

Vorrichtung zum Ausgießen von Flüssigkeiten aus Behältern, insbesondere aus Wachskartonfaltpackungen oder Plastikschläuchen, bestehend aus einem rohrförmigen Körper, der an einem Ende zu einer in den Behälter einführbaren, durch einen vom Durchmesser des rohrförmigen Körpers ausgehenden Radius gebildeten Spitze zusammenläuft, am anderen Ende mit einer Auslauföffnung versehen ist und Begrenzungsmittel zur Begrenzung der Einführtiefe sowie unterhalb derselben mehrere Einlaufschlitze für die Flüssigkeit aufweist.

Vorrichtungen dieser Art sind nach der Schilderung der Streitpatentschrift aus dem deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 bekannt (Sp. 1 Z. 32-34). Die Streitpatentschrift schreibt diesen bekannten Vorrichtungen den Nachteil zu, daß sie aufgrund der konischen oder gebogenen Form ihrer Spitze zwar notfalls auch zum Durchstechen eines aus Wachskarton oder dergleichen bestehenden Behälters eingesetzt werden können, daß aber das Einbringen der Vorrichtung in den Behälter nicht sicherstelle, daß im Bereich des Einstechlochs eine das "kleckerfreie" Ausgießen gewährleistende Abdichtung zustande komme (Sp. 1 Z. 35-42). Ein weiterer Nachteil sei darin zu sehen, daß es bei vollgefüllten Behältern schon beim Nachschieben der Vorrichtung bis zum Begrenzungsmittel

zu einem ungewünschten und unvermeidbaren Ausgießen von Flüssigkeit komme, weil die von der Spitze und dem nachfolgenden Abschnitt des rohrförmigen Körpers verdrängte Flüssigkeit gewaltsam durch den schmalen Spalt zwischen dem Rand des Einstechlochs und der Außenwand des rohrförmigen Körpers gedrückt werde (Sp. 1 Z. 42-51).

2. Vor diesem Hintergrund sieht die Streitpatentschrift das zu lösende technische Problem darin, die bekannte Vorrichtung nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 so auszubilden, daß auch beim Durchstechen der Behälterwand keine Flüssigkeit austreten könne (Sp. 1 Z. 59-62).

Die Lösung sieht Patentanspruch 1 des Streitpatents in einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs, bei der zusätzlich der rohrförmige Körper (1) in der Nähe der Spitze (2) Öffnungen (7) zum Durchlaufen der Flüssigkeit aufweist (Sp. 1 Z. 63 u. 64).

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 und 3 haben weitere Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents zum Gegenstand.

3. Die von der Klägerin auch im Berufungsrechtszug aufgeworfene Frage, daß der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und damit unzulässig erweitert sei, kann dahinstehen; denn der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents kann mangels Erfindungshöhe keinen Bestand haben, wovon sich der Senat nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverständigen überzeugt hat.

4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung ist entgegen der vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung neu. Er ist auch nicht durch das insoweit vom Bundespatentgericht angezogene deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 neuheitsschädlich vorweggenommen, wie der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat auf wiederholte Nachfrage bestätigt hat.

Der gerichtliche Sachverständige hat auf Befragen zunächst erläutert, daß nach der Streitpatentschrift die "Spitze" des rohrförmigen Körpers nicht in allen Beschreibungsteilen eindeutig definiert sei; vielmehr sei der Begriff sehr weit gefaßt. Die Beschreibung der Streitpatentschrift gebe dem hier einschlägigen Durchschnittsfachmann, einem Handwerkmeister oder Techniker mit praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Verpackungsmittel und Verpackungshilfsmittel, an verschiedenen Stellen unterschiedliche Hinweise. So könne er etwa Sp. 2 Z. 23 und 24 entnehmen, daß sich an einem Ende am rohrförmigen Körper (1) die Einstechspitze (2) befinde. Diese Beschreibungsstelle vermittele ihm zumindest in Verbindung mit Fig. 3 die Lehre, daß die Spitze nicht das gesamte Teil unterhalb des Ansatzes (5) ist. Demgegenüber entnimmt der Durchschnittsfachmann nach Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen, die sich der Senat zu eigen macht, Sp. 2 Z. 27 u. 28 sowie Sp. 2 Z. 34 u. 35, daß die Streitpatentschrift hier das gesamte Teil unter dem Ansatz (5) meint. Demgegenüber weist Sp. 2 Z. 49/50 den Durchschnittsfachmann darauf hin, daß die Spitze in diesem Zusammenhang (wie auch in Sp. 2 Z. 23 u. 24) nicht als das gesamte Teil unterhalb des Ansatzes (5) gesehen wird; denn dort

werden im Gegensatz zu den unterhalb des Ansatzes (5) vorgesehenen Öffnungen (3) in der Nähe der Spitze (2) weitere Öffnungen (7) beschrieben. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu zur Überzeugung des Senats ausgeführt, der Durchschnittsfachmann entnehme den unterschiedlichen Beschreibungsteilen mit seinem Verständnis das kennzeichnende Merkmal von Patentanspruch 1 des Streitpatents, daß die Öffnungen (7) in der Nähe der Spitze (2) sich nicht auf das gesamte Teil unterhalb des Ansatzes (5) beziehen.

Demgegenüber beschreibt das deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen für den Durchschnittsfachmann mit Spitze das gesamte Teil unterhalb des Begrenzungsmittels ab dem Übergang des zylindrischen Teils des Ausgießers in den kegeligen. Die in dieser Vorveröffentlichung beschriebenen Öffnungen (3) müssen, um beim Ausgießen voll wirksam werden zu können, im zylindrischen Teil des rohrförmigen Körpers angebracht werden. Diese Öffnungen im zylindrischen Hohlkörper gemäß der Vorveröffentlichung sollen, wie der gerichtliche Sachverständige hervorgehoben hat, gemäß Schutzanspruch 1 in der Nähe der Spitze (2) angebracht werden. Daraus schließe der Durchschnittsfachmann aber nicht, daß diese Öffnungen (3) auch in der Spitze angebracht werden sollen.

Zusammenfassend hat der gerichtliche Sachverständige die Auffassung vertreten, die sich der Senat zu eigen macht, daß die Öffnungen (7) nach Patentanspruch 1 des Streitpatents, die in der Nähe der Spitze (2) zusätzlich zu den Öffnungen (3) unterhalb des Ansatzes (5) vorgesehen sind, im deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 nicht vorbeschrieben sind.

5. Die Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents mag zwar fortschrittlich sein, ihr fehlt aber die für eine Schutzzfähigkeit erforderliche Erfindungshöhe.

Der Senat ist aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung, vor allem im Hinblick auf die mündlichen Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen zu der Überzeugung gelangt, daß der vorstehend unter 4. beschriebene Durchschnittsfachmann aufgrund einer Zusammenschau des deutschen Gebrauchsmusters 74 26 835 und der Schweizer Patentschrift 261 322 in der Lage war, die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ohne erfinderisches Bemühen aufzufinden.

Der Gegenstand nach der deutschen Gebrauchsmusterschrift 74 26 835, nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents seinen Oberbegriff bildet, weist im Unterschied zum Streitpatent lediglich Öffnungen (3) in der Nähe der Spitze, nicht aber zusätzliche Öffnungen (7), wie das Streitpatent, unterhalb dieser Öffnungen (3) zur Spitze hin auf. Das haben die Erwägungen zur Neuheitsprüfung vorstehend unter 4. ergeben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durch diese Vorveröffentlichung eine Anregung erhalten hat, zusätzlich zu den Öffnungen (3) unterhalb des Begrenzungsmittels (5) weitere Öffnungen (7) im Sinne von Patentanspruch 1 des Streitpatents näher zur Spitze (2) hin vorzusehen. Hierzu hat der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats begründet, daß der Durchschnittsfachmann keinen Grund hätte, zusätzlich zu den in der Vorveröffentlichung vorgesehenen Öffnungen (3) weitere zur Spitze hin an-

zubringen, wenn die Vorrichtung die ihr zugedachte Funktion erfüllt. Weitere Öffnungen brächten, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, für das Ausgießen nichts. Daß der Durchschnittsfachmann, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, den Nachteil für das Ausgießen erkenne, wenn er die Öffnungen (3) in den kegeligen Teil unterhalb des Begrenzungsmittels (5) bringe, und er sich deshalb veranlaßt sehe, unterhalb des Begrenzungsmittels (5) zusätzliche Öffnungen vorzusehen, ist nicht nahelegend; denn es ist vom Durchschnittsfachmann eher zu erwarten, daß er bei Erkennen des Nachteils seiner Maßnahme die Öffnungen (3) vom kegeligen Teil wieder zurück näher in Richtung des Begrenzungsmittels (5) verlegt.

Sonach vermag der Senat aufgrund der Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht zu erkennen, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens in nahegelegender Weise allein von der Lehre des deutschen Gebrauchsmusters 74 26 835 zur Vorrichtung von Patentanspruch 1 des Streitpatents hätte gelangen können. Dieser naheliegende Schritt war ihm jedoch aufgrund einer Zusammenchau dieser Vorveröffentlichung mit der Schweizer Patentschrift 261 322 möglich.

Diese lehrt eine Ausgießvorrichtung, die zum Einsetzen in Behälter, insbesondere für flüssige Konserven, bestimmt ist, gekennzeichnet durch eine wenigstens teilweise konische Schraube, auf der ein Stutzen angeordnet ist, dessen Bohrung sich in der Schraube fortsetzt und mit querliegenden Durchbrechungen der Schraube kommuniziert. Gemäß Unteranspruch 1 dieser Vorveröffentlichung ist eine Ausgießvorrichtung nach

dem Hauptanspruch vorgesehen, bei der die Schraube und ein Teil des Stutzens von einem Luftkanal (10) durchsetzt sind. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu ausgeführt, daß die Öffnungen (7) und die Öffnung des Kanals (10) für den Durchschnittsfachmann bei Lektüre dieser Vorveröffentlichung und bei Betrachten der Fig. 2 und 3 den Öffnungen (3) und (7) nach Patentanspruch 1 des Streitpatents entsprechen. Abgesehen von der Radiusform führt die abstrakte Beschreibung des Gegenstandes der Vorveröffentlichung nach deren Unteranspruch 1 mit Ausnahme des Gewindes zur Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents; denn unterhalb des Begrenzungsmittels sind ebenfalls zwei Öffnungen vorgesehen, die zum Ausgießen und die zum Entlüften. Zylinderform und Begrenzungsmittel sind ebenfalls vorhanden, so daß der Durchschnittsfachmann auch von daher für eine Zusammenschau des deutschen Gebrauchsmusters 74 26 835 und der Schweizer Patentschrift 261 322 keine Schwierigkeiten hat.

Bezüglich der Radiusform lehrt das deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 den Durchschnittsfachmann, daß gemäß den Schutzansprüchen 2 und 3 eine radiale und eine kegelförmige Ausbildung austauschbar sind.

Der gerichtliche Sachverständige hat eine objektive Übereinstimmung der Öffnungen nach der Schweizer Patentschrift 261 322 und der nach Patentanspruch 1 des Streitpatents bestätigt.

Der gerichtliche Sachverständige hat erläutert, wenn der Durchschnittsfachmann sowohl an die Lehre des Streitpatents als auch an die der Schweizer Patentschrift 261 322 glaube,

wirkten beide Lehren gleich. Auch wenn die Schweizer Patentschrift 261 322 das Problem des Unterdrucks anspricht (Sp. 1 Z. 3 ff.), ergibt sich nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen kein Unterschied zu den Öffnungen (3) und (7) nach Patentanspruch 1 des Streitpatents, weil diese Öffnungen während des Ausgießens ebenso wirkten wie die Öffnungen (7) und die des Kanals (10) nach der Schweizer Patentschrift 261 322. Der Durchschnittsfachmann wird durch die Lektüre dieser Vorveröffentlichung auch nicht vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents dadurch weggeführt, daß ein Luftkanal gelehrt wird. Die Beschreibung ergibt für den Durchschnittsfachmann keinen Hinweis etwa darauf, daß der Luftkanal (10) für den Durchtritt von Flüssigkeiten ungeeignet wäre, solche also sperren würde. Auch für eine irgendwie geartete Kapillarwirkung dieses Luftkanals (10) kann der Durchschnittsfachmann dieser Vorveröffentlichung nichts entnehmen. Und andererseits bewirken die Öffnungen (7) auch nach dem Streitpatent zunächst nur einen Druckausgleich zwischen dem üblicherweise im oberen Bereich der Packung vorhandenen Luftbereich und der Außenluft, bewirken aber in gleicher Weise eine Entlüftung wie es in der Schweizer Patentschrift 261 322 angestrebt wird; erst bei weiterem Eindringen der Vorrichtung in die Packung kann es zu einer Aufnahme von Flüssigkeit durch die Öffnungen (7) kommen.

Nach allem ist der Senat davon überzeugt, daß Patentanspruch 1 des Streitpatents dem Durchschnittsfachmann durch eine Zusammenschau der Lehren des deutschen Gebrauchsmusters 74 26 835 und der Schweizer Patentschrift 261 322 nahegelegt war.

II. Wollte man das Streitpatent eingeschränkt dahin verstehen, daß die Vorrichtung zylinderförmig ohne Außengewinde gestaltet sein soll, würde das keine andere Beurteilung der erfinderischen Leistung des Durchschnittsfachmanns rechtfertigen. Wenn er die Schweizer Patentschrift 261 322 mit dem deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 vergleicht, erkennt er ohne weiteres, daß das Außengewinde nach der Schweizer Patentschrift 261 322 ohne Einfluß auf den Druckausgleich ist. Der Durchschnittsfachmann erkennt am deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835, daß dieses Außengewinde nicht erforderlich ist, um das von ihm gesehene technische Problem des "klekerfreien" Ausgießens zu lösen.

Nach allem war die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents mangels Erfindungshöhe nicht patentfähig; mit ihm fallen die rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3, denen kein selbständiger Erfindungsgehalt zukommt.

- 15 -

III. Der Ausspruch über die Kosten beruht auf § 110
Abs. 3 Satz 1 PatG 1981, § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis

Greiner