

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 64/95

Verkündet am:
8. Oktober 1998
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 1998 durch die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis, Scharen und Dr. Müller

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 1995 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 12. Oktober 1988 unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 19. November 1987 angemeldeten europäischen Patents 0 316 572 (Streitpatents), das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt ist. Das Streitpatent betrifft ein Kissen, insbesondere ein Gesundheits-Kopfkissen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"Kissen (1), insbesondere Gesundheits-Kopfkissen (1) mit einer Hülle (2) und einer Füllung (3) und mit folgender Merkmalskombination:

- daß die Hülle (2) aus einem im wesentlichen undehn-
baren Gewebe besteht, die Hülle (2) im leeren Zu-
stand eine Flächenform aufweist, die ausgehend von
einem Rechteck mit einem Seitenverhältnis von etwa
3:4 eine erste längere Seitenkante besitzt, die
mittig eine nach innen gerichtete Auswölbung (4)
aufweist, während die andere, zweite längere Sei-
tenkante mittig eine nach außen gerichtete Auswöl-
bung (5) aufweist,
- daß die Füllung (3) aus im wesentlichen kugelförmigen Faseraggregaten besteht, die aus sphärisch miteinander verwickelten Fasern und/oder Fäden gebildet sind und



- daß die in die Hülle (2) gefüllten Faseraggregate ein Schüttgewicht aufweisen, welches dem drei- bis siebenfachen Schüttgewicht der Faseraggregate im nicht zusammengepreßten Zustand außerhalb der Hülle (2) entspricht."

Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents mit Ausnahme der nicht angegriffenen Patentansprüche 3 und 5 und der auf diese Patentansprüche zurückbezogenen Unteransprüche begehrt.

Der Beklagte hat das Streitpatent nur in folgender Fassung seines Patentanspruchs 1 verteidigt:

"Kopfkissen (1) mit einer Hülle (2) und einer Füllung (3) und mit folgender Merkmalskombination:

- daß die Hülle (2) aus einem im wesentlichen undehnbaren Gewebe besteht, die Hülle (2) im leeren Zustand eine Flächenform aufweist, die ausgehend von einem Rechteck mit einem Seitenverhältnis von etwa 3:4 eine erste längere Seitenkante besitzt, die mittig eine nach innen gerichtete Auswölbung (4) aufweist, während die andere, zweite längere Seitenkante mittig eine nach außen gerichtete Auswölbung (5) aufweist und die schmalste Breite der Hül-

le (2) mittig angeordnet ist und etwa 2/3 der größten Länge der Hülle (2) entspricht,

- daß die Füllung (3) aus im wesentlichen kugelförmigen Faseraggregaten besteht, die aus sphärisch miteinander verwickelten Fasern und/oder Fäden gebildet sind und
- daß die in die Hülle (2) gefüllten Faseraggregate ein Schüttgewicht aufweisen, welches dem drei- bis siebenfachen Schüttgewicht der Faseraggregate im nicht zusammengepreßten Zustand außerhalb der Hülle (2) entspricht."

Auf diese Patentansprüche sollen die übrigen Patentansprüche in der erteilten Fassung unter Streichung des erteilten Patentanspruchs 4 zurückbezogen sein.

Der Beklagte hat die Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt, soweit sie sich gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang richtet.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 und 2, seines Patentanspruchs 4 ohne jegliche Rückbeziehung auf Patentanspruch 3, seiner Patentansprüche 6 bis 8 ohne jegliche Rückbeziehung auf Patentansprüche 3 und 5, seiner Patentansprüche 11 und 12 ohne jegliche Rückbeziehung auf Patentansprüche 3, 5, 9 und 10, seiner Patentansprüche 14 bis 16 ohne jegliche Rückbeziehung auf Patentansprüche 3, 5, 9, 10 und 13 sowie

seines Patentanspruchs 18 ohne jegliche Rückbeziehung auf Patentansprüche 3, 5, 9, 10, 13 und 17 teilweise für nichtig erklärt.

Dagegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er die Abweisung der Nichtigkeitsklage begehrt, soweit er das Streitpatent in erster Instanz noch verteidigt hat.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Herr Prof. Dr.-Ing. Wulfhorst, Direktor des Instituts für Textiltechnik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert, vertieft und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Beklagten hat keinen Erfolg.

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist nur der vom Beklagten bereits in erster Instanz verteidigte eingeschränkte Umfang des Streitpatents, wobei auch im Berufungsverfahren die Patentansprüche 3 und 5 der erteilten Fassung einschließlich der Unteransprüche, soweit sie auf diese Patentansprüche rückbezüglich sind, nicht angegriffen sind.

Mit Recht hat das Bundespatentgericht das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt, weil sich der Gegenstand der verteidigten Fassung der Patentansprüche für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

I. Das Streitpatent stellt ein Kopfkissen unter Schutz. In der Streitpatentschrift ist angegeben, daß neben den üblichen Kissen von meist rechteckiger Grundfläche, deren Ecken auch abgerundet sein könnten, bereits sogenannte Gesundheits-Kopfkissen mit den verschiedensten Umrißformen bekannt seien. So sei ein dreieckiges Kissen bekannt, das in der Mitte eine dreieckige Mulde aufweise. Bei Rückenlage des Benutzers liege der Kopf in der Mulde, während der Nacken von einem Seitenwulst abgestützt werde, in der Seitenlage liege der Kopf auf einer der Seitenwulste auf. Bekannt sei auch ein im wesentlichen rechteckiges Kissen, in dessen einer Längskante eine als Nackenrolle dienende Wulst angeordnet sei. Diese Kissen seien relativ schwierig herzustellen, paßten sich den Bedürfnissen der Benutzer nicht ausreichend an oder hätten den Nachteil, daß sich das Material der Kissenfüllung leicht verschiebe, so daß der Kopf bei der Benutzung des Kissens alsbald nicht mehr auf, sondern neben den Füllungsbestandteilen liege.

Hier will das Streitpatent Abhilfe schaffen und ein Kissen bereitstellen, das einfach herstellbar ist, sich den Bedürfnissen des Benutzers besonders leicht anpassen läßt und dem Kopf des Benutzers sowohl in der Rückenlage als auch in der Seitenlage eine ausreichende Abstützung bietet (Sp. 2 Z. 22-27).

Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der verteidigten Fassung ein Kopfkissen mit folgenden Merkmalen:

1. Einer Hülle
 - 1.1 aus im wesentlichen undehnbarem Gewebe
 - 1.2 mit einer Flächenform im leeren Zustand,
 - 1.2.1 ausgehend von einem Rechteck
 - 1.2.2 mit einem Seitenverhältnis von etwa 3:4, wobei
 - 1.2.3. die eine (erste) längere Seitenkante mittig eine nach innen gerichtete Auswölbung und
 - 1.2.4 die andere (zweite) längere Seitenkante mittig eine nach außen gerichtete Auswölbung aufweist,
 - 1.2.5 die schmalste Breite der Hülle
 - 1.2.5.1 mittig angeordnet ist und
 - 1.2.5.2 etwa $\frac{2}{3}$ der größten Länge der Hülle entspricht.
2. Die Füllung besteht aus Faseraggregaten,
 - 2.1. die im wesentlichen kugelförmig sind und
 - 2.2 aus sphärisch miteinander verwickelten Fasern und/oder Fäden gebildet sind,

- 2.3 mit einem Schüttgewicht im eingefüllten Zustand, das dem Drei- bis Siebenfachen des Schüttgewichts im nicht zusammengepreßten Zustand außerhalb der Hülle entspricht.

II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu. In keiner der vorgelegten Druckschriften ist ein Kissen mit allen Anspruchsmerkmalen beschrieben. Auch die Klägerin zieht das nicht in Zweifel, so daß eine Erörterung insoweit entbehrlich ist.

2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist deshalb nicht patentfähig, weil ein Fachmann durchschnittlichen Könnens das im verteidigten Anspruch beschriebene Kissen ohne erfinderische Tätigkeit durch einfache Kombination des aus der US-Patentschrift 3 312 987 und der europäischen Offenlegungsschrift 0 203 469 Bekannten auffinden konnte. Der hier maßgebliche Fachmann ist ein an einer Fachschule oder Berufsschule ausgebildeter Textiltechniker, der über praktische Erfahrungen aus dem Bereich der "Wohn- und Heimtextilien" sowie der "Konfektions- und Vliesstofftechnik" verfügt und der durch eine mehrjährige Tätigkeit spezielle Berufserfahrungen in der Entwicklungsabteilung eines Herstellers von "Schlafartikeln" gesammelt hat.

In der US-Patentschrift 3 312 987 ist ein Kopfkissen mit einer Hülle (30) aus einem im wesentlichen undehnbaren Gewebe (Sp. 2 Z. 64-65 u. Sp. 4 Z. 7-9) beschrieben, das für einen erholsamen Schlaf geeignet sein soll (Sp. 2 Z. 16). Wie den Fig. 1, 3 und 6 zu entnehmen ist, weist das

Kissen eine Flächenform auf, die ausgehend von einem Rechteck mit einem bestimmten Seitenverhältnis eine erste längere Seitenkante besitzt, die mittig eine nach innen gerichtete Auswölbung hat, während die andere, zweite längere Seitenkante mittig eine nach außen gerichtete Auswölbung aufweist. In der US-Patentschrift 3 312 987 sind keine Maßangaben des vornehmlich als Nackenstütze dienenden Kissens enthalten. Die schematische Darstellung der Kissenhülle in Fig. 6 schließt damit grundsätzlich alle Größen und Formvariationen des "C-förmig" ausgebildeten Kissens ein, die für den in dieser Patentschrift angegebenen Zweck brauchbar, d.h. geeignet sind, den Kopf am Nacken-, Kinn- und Wangenbereich mit unterstützender Kraft zu tragen (vgl. Sp. 2 Z. 24-29), und darüber hinaus auch ein Schlafen in Seiten- und Bauchlage ermöglichen (vgl. Sp. 2 Z. 38-42). Dieses Kopfkissen entsprechend den Bemessungsangaben des verteidigten Patentanspruchs 1 in der Weise zu gestalten, daß das Seitenverhältnis etwa 3:4 (Merkmal 1.2.2) und die schmalste Breite etwa $\frac{2}{3}$ der größten Länge (Merkmale 1.2.5 u. 1.2.5.2) entspricht, ist keine erfinderische Leistung. Der gerichtliche Sachverständige hat angegeben, daß es auf dieses konkrete Zahlenverhältnis nicht ankomme. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß das Seitenverhältnis nach der Lehre des Streitpatents etwa 3:4 und die schmalste Breite der Hülle etwa $\frac{2}{3}$ ihrer größten Länge entsprechen soll und dieser Bemessungsrahmen durch die schematischen (nicht vermaßten) zeichnerischen Darstellungen in den Fig. 1, 3 und 6 der US-Patentschrift 3 312 987 erfaßt wird. In Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht vermag der Senat in der äußeren Gestaltung des Kopfkissens nach dem Streitpatent (Merkmale 1 bis 1.2.5.2) deshalb keine erfinderische Tätig-

keit zu erkennen. Auch der gerichtliche Sachverständige konnte keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Kissenform nach der Lehre des Streitpatents und der in der US-Patentschrift 3 312 987 beschriebenen ermitteln.

Als Füllmaterial enthält das Kopfkissen nach der US-Patentschrift 3 312 987 eine mit Luft füllbare Blase. Daß luftgefüllte Blasen als Kissenfüllung hart und unbequem sein können, wird in Sp. 1 Z. 31-48 dargelegt und begründet. Dies ist nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen auch jedem einschlägigen Fachmann bekannt. Deshalb ist bei dem "kleinen, faltenfreien Gesichtskissen" nach der US-Patentschrift 3 312 987 auch eine Schicht aus weichem Schaumstoff vorgesehen, welche die Blase zumindest teilweise umschließt, um so ein Gefühl von Weichheit ("feeling of softness") zu erzeugen.

Die Herstellung des aus der US-Patentschrift 3 312 987 bekannten Kopfkissens ist ersichtlich aufwendig, weil die Füllung aus zwei Komponenten (Blase und Schaumstoff) bestehen soll. Dies wird den Fachmann anregen, sich nach anderen Füllmaterialien umzusehen und sich bei den einschlägigen Herstellern von Chemiefasern entsprechend beraten zu lassen, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat. Geeignete synthetische Füllmaterialien für Kissen waren nach Angaben des gerichtlichen Sachverständigen schon vor dem Anmeldetag des Streitpatents auf dem Markt. Im übrigen sind in der vorveröffentlichten europäischen Offenlegungsschrift 0 203 469 im wesentlichen kugelförmige Faseraggregate beschrieben, die aus sphärisch miteinander verwickelten Fasern und/oder Fäden gebildet sind

und die als Kissenfüllungen dienen sollen. Dieses Füllmaterial soll den Vorteil haben, nicht zu klumpen; darüber hinaus soll es durch Schütteln und Klopfen wieder in den ursprünglichen flaumigen und weichen Zustand zurückgeführt werden können.

Der gerichtliche Sachverständige hat angegeben, daß kein technisch-funktionaler Zusammenhang zwischen der im Streitpatent vorgeschlagenen Kissenform und der Kissenfüllung bestehe. Es gebe nichts, was den Fachmann davon abhalten könne, die im wesentlichen in ihrer äußeren Gestaltung und fehlenden Dehnbarkeit bereits aus der US-Patentschrift 3 312 987 bekannte Kissenhülle mit geeigneten thermoplastischen Chemiefasern zu füllen, wie sie beispielsweise aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 203 469 bekannt waren. Übernimmt der Fachmann diese Faseraggregate zur Füllung der Kissenhülle, so muß er nur noch den Füllgrad, d.h. die in das Kissen einzufüllende Masse an Faseraggregaten festlegen. Insoweit erhält er bereits aus der US-Patentschrift 3 312 987 den Hinweis, daß eine zu pralle Füllung unbequem sein kann. Aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 203 469 erhält er den weiteren Hinweis, daß der Grad der Füllung und damit die Weichheit von den persönlichen Wünschen des Benutzers abhängen (Sp. 16 Z. 15 ff.). Zusätzlich wird er darüber belehrt, daß bereits bei Kopfkissen "normaler" Größe an eine Überfüllung mit Faseraggregaten ("fiberfill") gedacht werden kann (Sp. 10 Z. 33 ff.). Dies wird den Fachmann veranlassen - was nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen ohnehin zu seiner normalen Arbeitsweise gehört -, durch einfache Versuche herauszufinden, welche Einfüllmasse zweckmäßig ist. Er wird dabei

ohne weiteres eine solche pralle oder weniger pralle Füllung auffinden, die nach Meinung der Patentinhaberin einem Füllgrad von drei bis sieben im Sinne des Merkmals 2.3 des verteidigten Patentanspruchs 1 entspricht. Deshalb kann die Angabe eines sinnvollen Bereichs für den Füllgrad der Kissen ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Auch in der Kombination der Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 kann nichts Erfinderisches erblickt werden. Es wird auch kein unerwartetes Ergebnis erzielt, sondern das erreicht, was zu erwarten war: Ausgehend von der im wesentlichen bekannten Kopfkissenhülle und unter Verwendung des bekannten, für ein Kopfkissen geeigneten Füllmaterials aus im wesentlichen kugelförmigen Faseraggregaten wird - unter sinnvoller Variation des Füllgrades - ein den Bedürfnissen des Benutzers angepaßtes Kopfkissen hergestellt.

III. Ein erfinderischer Gehalt der angegriffenen Unteransprüche wird vom Beklagten nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3
PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Jestaedt

Maltzahn

Melullis

Scharen

Müller