

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 13, 2, 26 Abs. 5

Aufhänger

- a) Enthält ein Patent einerseits ein Merkmal, das im Laufe des Erteilungsverfahrens vor dem 1. Oktober 1968 offenbart und in den Patentanspruch eingefügt worden ist, nachdem dessen Gegenstand offenkundig benutzt worden war, aber andererseits eine patentfähige Unterkombination ohne das betreffende Merkmal, so ist das Patent nicht in vollem Umfange für nichtig zu erklären.
- b) In einem solchen Falle kann auch nicht das später eingefügte Merkmal gestrichen werden.
- c) Der Patentinhaber muß das später in den Patentanspruch eingefügte Merkmal gegen sich gelten lassen. Das Patent ist dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß das eingefügte Merkmal im Patentanspruch als im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs und als für sich allein bekannt bezeichnet wird.

BGH, Urt. v. 7. Dezember 1978 - X ZR 4/76 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 4/76

URTEIL

Verkündet am

7. Dezember 1978

Kriegl,

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Kaufmanns Johann L [REDACTED], A [REDACTED] W [REDACTED], I [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED];
Patentanwalt Dipl.-Ing. A. [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

gegen

die Kommanditgesellschaft S [REDACTED]-G [REDACTED] Kurt M [REDACTED],
F [REDACTED], vertreten durch die M [REDACTED] & M [REDACTED] Leder-
waren GmbH, F [REDACTED], diese vertreten durch den
Geschäftsführer Kurt M [REDACTED], F [REDACTED],

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED]
[REDACTED];
Patentingenieur Ernst [REDACTED],
[REDACTED];
Rechtsanwalt Kurt [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 27. Mai 1975 teilweise abgeändert:

Das Patent 12 78 371 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß der Patentanspruch folgende Fassung erhält:

"Aufhänger für Kleidungsstücke od. dgl., bestehend aus einem an den Enden durch Blechteile verstärkten Lederband od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß das Lederband (1) entlang seiner Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt ist und daß an beiden Enden des Lederbandes (1) die verstärkenden Blechteile (2) in Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt sind und daß die Blechteile (2) mittels im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs und für sich allein bekannter eindringender Rändergrate sowie mittels nach der



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

- 3 -

gleichen Seite vorspringender eingepprägter Vertiefungen (4), welche die Nählöcher (3) umgeben, fest mit dem Lederband (1) verbunden sind."

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin zu drei Viertel und dem Beklagten zu einem Viertel auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 9. Mai 1963 angemeldeten Patents 12 78 371 (Streitpatents), das einen Aufhänger für Kleidungsstücke betrifft. Das Streitpatent ist mit den folgenden beiden Ansprüchen erteilt worden:

- "1. Aufhänger für Kleidungsstücke u. dgl., bestehend aus einem an den Enden durch Blechteile verstärkten Lederband od. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß das Band (1) entlang der Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt ist, und die aus Streifen bestehenden, Rändergrate aufweisenden Blechteile (2) in der Querrichtung des Bandes (1) zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt und

durch die in das Band (1) eindringenden Grate befestigt sind.

2. Aufhänger für Kleidungsstücke u. dgl.
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Blechteile (2) eingestanzte Näh-
löcher, um die vorspringende Einprägungen
angeordnet sind, aufweisen."

Diese Ansprüche sind nach Erhebung der Nichtigkeits-
klage in einem Beschränkungsverfahren durch Beschluß des
Deutschen Patentamts vom 2. August 1974 durch den folgenden
Patentanspruch ersetzt worden:

"Aufhänger für Kleidungsstücke od. dgl.,
bestehend aus einem an den Enden durch
Blechteile verstärkten Lederband od. dgl.,
dadurch gekennzeichnet, daß das Leder-
band (1) entlang seiner Längsseiten bis zum
Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an
den aufeinanderliegenden Flächen verklebt
ist und daß an beiden Enden des Lederban-
des (1) die verstärkenden Blechteile (2) in
Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer
geschlossenen flachen Hülse herumgelegt sind
und daß die Blechteile (2) mittels eindrin-
gender Rändergrate sowie nach der gleichen
Seite vorspringender eingepprägter Vertiefun-
gen (4), welche die Nählöcher (3) umgeben,
fest mit dem Lederband (1) verbunden sind."

- 5 -

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei erst am 19. Januar 1968 vollständig offenbart worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber nicht mehr neu gewesen, da sie - die Klägerin - von 1965 bis 1967 Kleideraufhänger mit allen Merkmalen des Gegenstandes des Streitpatents offenkundig benutzt habe. Im übrigen sei die Lehre des Streitpatents durch folgende Druckschriften nahegelegt worden: die französischen Patentschriften 494 919, 584 146 und 1 246 684, die deutsche Patentschrift 163 600 und die deutsche Auslegeschrift 1 034 934.

Der Beklagte hat der Nichtigkeitsklärung widersprochen. Er vertritt die Ansicht, gegenüber dem vor dem 1. Oktober 1968 angemeldeten Streitpatent komme eine unzulässige Erweiterung nicht als Nichtigkeitsgrund in Frage. Außerdem habe der Fachmann den Gegenstand des Streitpatents mit allen seinen Merkmalen aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnehmen können.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent nach Vernehmung eines Zeugen mangels Neuheit für nichtig erklärt, weil die Lehre des Streitpatents, wie sie in der Streitpatentschrift aufgezeigt sei, auch Merkmale umfasse, die nicht ursprünglich offenbart, sondern erst am 27. September 1967 nachgebracht worden seien. Zu diesem Zeitpunkt seien aber Kleideraufhänger mit den nachgebrachten Merkmalen wegen der offenkundigen Benutzung bereits bekannt gewesen.

Mit der Berufung erstrebt der Beklagte die Abweisung der Klage. Er hat ferner zwei "Hilfsanträge" für die Fassung des Patentanspruchs gestellt:

1. Hilfsantrag:

"Aufhänger für Kleidungsstücke oder dergl., bestehend aus einem an den Enden durch Blechteile verstärkten Lederband oder dergl., dadurch gekennzeichnet, daß das Lederband (1) entlang seiner Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt ist, und daß die Blechteile durch gestanzte, durchgehende Nählöcher (3) und die in das Band eindringenden Lochrändergrate sowie mittels nach der gleichen Seite vorspringender eingepprägter Vertiefungen (4), welche die Löcher umgeben, fest mit dem Lederband verbunden sind."

2. Hilfsantrag:

"Aufhänger für Kleidungsstücke oder dergl., bestehend aus einem an den Enden durch Blechteile verstärkten Lederband oder dergl., dadurch gekennzeichnet, daß das Lederband (1) entlang seiner Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt ist und daß an beiden Enden des Lederbandes (1) die verstärkenden Blechteile (2) in Querrichtung des Lederbandes (1) zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt sind, und daß die Blechteile (2) mittels nach der Bandseite vorspringender eingepprägter Vertiefungen (4), welche die Nählöcher (3) umgeben, fest mit dem Lederband (1) verbunden sind."

- 7 -

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Der Dozent an der Fachhochschule Niederrhein Textil- und Bekleidungstechnik in M [REDACTED], Professor Dipl.-Ing. K. R [REDACTED], hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung ergänzt und erläutert hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung *hat teilweise* ~~bleibt ohne~~ Erfolg.

I. Nichtigkeitsgründe

Der Nichtigkeitsgrund des § 13a PatG kommt nicht in Betracht, weil das Merkmal der Rändergrate schon in der erteilten Fassung des Streitpatents enthalten war.

Eine Erweiterung oder Veränderung des Gegenstandes der Anmeldung im Laufe des Erteilungsverfahrens ist kein Nichtigkeitsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 PatG 1968, so daß auf diesen Grund allein die Nichtigkeitsklärung des 1963 angemeldeten Patents nicht gestützt werden kann. § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 findet auf den vorliegenden Fall keine Anwendung (Art. 7 § 1 Abs. 1 Satz 1 PatÄndG 1967). Wegen der Folgen einer nachträglichen Offenbarung des Erfindungsgegenstandes wird auf die Ausführungen zu III. verwiesen.

II. Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Beschränkungsbeschlusses

Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibungseinleitung einen Aufhänger für Kleidungsstücke u. dgl., der aus einem an den Enden durch Blechteile verstärkten Lederband od. dgl. besteht (Sp. 1 Z. 1 - 3).

1. In der Streitpatentschrift ist es als Nachteil eines bekannten, aus einem Lederband bestehenden Aufhängers mit an den Enden in Löchern angeordneten Blecheinfassungen bezeichnet, daß sich in der Gebrauchsstellung das Bandende bis zu der Blecheinfassung umbiegen und so zu einer schnellen Abnutzung und zum Zerreißen des auf Zug beanspruchten Bandendes führen könne (Sp. 1 Z. 9 - 14). Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird darin gesehen, haltbare Blecheinfassungen an den Enden des Aufhängerbandes in einfacher Weise mittels maschineller Vorrichtungen billig als Massenartikel herzustellen (Sp. 1 Z. 20 - 23).

2. Diese Aufgabe wird nach den Angaben der Streitpatentschrift dadurch gelöst, daß das Band entlang der Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt ist und daß an beiden Seiten des Lederbandes die verstärkenden Blechteile in Querrichtung des Lederbandes zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt sind und daß die Blechteile mittels eindringender Rändergrate sowie nach der gleichen Seite vorspringender eingepprägter Vertiefungen, welche die Nählöcher umgeben, fest mit dem Lederband verbunden sind (Sp. 1 Z. 23 - 30).

3. Der Gegenstand des Streitpatents ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- (1) Der Aufhänger für Kleidungsstücke oder dergleichen besteht aus
 - a) einem Lederband oder dergleichen und
 - b) aus Blechteilen, mit denen dessen Enden verstärkt sind;
- (2) Das Lederband ist
 - a) entlang seiner Längsseiten bis zum Aneinanderstoßen der Ränder gefaltet und
 - b) an den aufeinanderliegenden Flächen verklebt;
- (3) Die Blechteile sind
 - a) jeweils am Ende des Lederbandes in Querrichtung zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt und
 - b) fest mit dem Lederband verbunden, und zwar
 - c) mittels eindringender Rändergrate sowie
 - d) mittels eingepprägter Vertiefungen, die nach der gleichen Seite vorspringen und die Nählöcher umgeben.

III. Schutzzfähigkeit des Gegenstandes

1. Der Beurteilung der Patentfähigkeit des vorgenannten Gegenstandes ist der Stand der Technik am 27. September 1967 zugrunde zu legen. Denn die das Merkmal 3c, daß nämlich die Blechteile (auch) mittels eindringender Rändergrate, welche die Nählöcher umgeben, fest mit dem Aufhängerband verbunden sind, enthaltende Kombination ist erst mit der an diesem Tag beim Patentamt eingegangenen Eingabe des Anmelders vom 26. September 1967 in das Erteilungsverfahren eingeführt worden. Deshalb ist der für die Prüfung der Schutzzfähigkeit maßgebende Zeitpunkt dieser Tag (BGH GRUR 1970, 289, 292 - Dia-Rähmchen IV). Die weitere spätere Ergänzung (Teilmerkmal 3d), daß die Rändergrate nach der gleichen Seite vorspringen wie die darüber hinaus genannten eingepprägten Vertiefungen, bedarf als einzig in Betracht kommende und daher selbstverständliche Maßnahme keiner besonderen Erörterung.

a) Ein Hinweis auf das Merkmal 3c findet sich weder unmittelbar noch mittelbar in den am 9. Mai 1963 eingegangenen Anmeldungsunterlagen des Streitpatents. Die hier allein in Betracht zu ziehenden Ausführungsformen sind in den ursprünglichen Patentansprüchen 3 und 4 dadurch gekennzeichnet, daß die Endabschluß- und Befestigungsstücke aus Blech bestehen, die ringartig quer um die Aufhängerenden herumgelegt, mit durchgehenden Löchern (3) für die Vernäpfungsfäden ausgerüstet und durch um die Durchtrittslöcher (3) herum verlaufende Einprägungen mit dem Aufhängerstreifen verbunden sind und daß sich die Einprägungen über mehrere Durchtrittslöcher (3) und über den Zwischenraum zwischen diesen erstrecken (Bl. 11 ErtA). Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß die Verbindung zwischen den Blechstücken und

dem Band (Aufhängerstreifen) allein durch die Einprägungen bewirkt wird, nicht dagegen auch durch die "durchgehenden Löcher"; diese sind erkennbar nur vorhanden, um den Nähfaden durchführen zu können. Da die Verbindung zwischen den Abschluß- und Befestigungsstücken (auch als Endabschluß- und Befestigungsstücke bezeichnet) und dem Aufhängerstreifen an zwei Stellen mit denselben Worten beschrieben ist (vgl. Bl. 8, 9 ErtA), läßt der Wortlaut der Beschreibung ein weitergehendes Verständnis der ursprünglichen Anspruchsfassung nicht zu.

Der Fachmann konnte dem mehrfachen Hinweis, daß die Blechstücke mit "durchgehenden Löchern ausgerüstet" sind (Bl. 8, 9 ErtA), nicht die Lehre entnehmen, diese Löcher mittels eines besonderen Stanzverfahrens anzubringen, sie nämlich in die Blechteile zu stechen oder zu stoßen, so daß sich ausgeprägte Rändergrate nach Art eines Kragens bilden, die sich dann bei dem Zusammenfügen mit dem elastischen Bandmaterial in dieses einkrallen und dadurch neben den beschriebenen Einprägungen zu der festen Verbindung beitragen. Soweit in diesem Zusammenhang in der Beschreibung die Ausdrücke "durchgehende Löcher" (in den Blechstücken) und "Durchtrittsöffnungen" (an den Enden des Aufhängers) nebeneinander stehen, ist daraus kein Hinweis auf eine unterschiedliche Ausgestaltung oder voneinander verschiedene Merkmale zu entnehmen; denn nach Anspruch 3 und den Erläuterungen zu Figur 1 bezeichnen beide Ausdrücke dasselbe mit der Bezugszahl 3 bezeichnete Merkmal. Der Fachmann konnte aus den Angaben der Anmeldung nur schließen, daß Löcher in den beiden flachen Seiten eines Blechteils und im Aufhängerband selbst, also durch den Aufhänger "durchgehend" vorzusehen sind. Da das Aufhängerband aus elastischem Material

besteht, läßt sich ein Aufhänger auch dann annähen, wenn nur die Blechteile gelocht würden, nicht aber auch das Band. Dann sind zwar keine "durchgehenden Löcher" im Aufhänger vorhanden, Nähnadel und -faden lassen sich aber durch die gestanzten Löcher der Blechstücke und das Bandmaterial im wesentlichen ungehindert durchführen.

b) Das Argument des Beklagten, daß notwendigerweise beim Stanzen (von Blechteilen) Grate entstehen, ist nicht überzeugend. Zu dieser Auffassung hat der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, daß sich beim Lochstanzen gewollt Grate von Null bis zu einigen Millimetern Höhe erzeugen ließen. Erfahrungsgemäß tritt die Gratbildung an gestanzten Blechteilen bei der Verwendung mangelhafter oder abgenutzter Werkzeuge ein, nicht dagegen bei der Verwendung neuer Werkzeuge. Einen Hinweis, Grate erzeugende Werkzeuge zu verwenden, konnte der Fachmann der Patentanmeldung nicht entnehmen.

c) Die Anmeldungsunterlagen enthalten keinen Hinweis auf eine bestimmte Reihenfolge der zur Herstellung des Aufhängers erforderlichen Arbeitsgänge, aus der für den Fachmann ohne weiteres erkennbar gewesen wäre, daß das Entstehen von Graten, insbesondere an den Lochrändern, und das Einkrallen derselben in das Bandende erreicht werden sollten. Die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthaltenen Angaben zur Aufgabe der Erfindung beschränken sich auf die Aufzählung von nachteiligen Eigenschaften bekannter Aufhänger, die beseitigt werden sollten, damit der erfindungsgemäße Aufhänger eine erhöhte Festigkeit und lange Lebensdauer erreichen sollte. Die im Laufe des Erteilungsverfahrens in der Eingabe vom 26. September 1967 umschriebene Aufgabe,

daneben auch die Schwierigkeiten bei der Herstellung von Aufhängern aus Leder, Kunststoff oder anderen festen Materialien zu überwinden und einen Aufhänger zu schaffen, der möglichst einfach und billig als Massenartikel hergestellt werden könne (Bl. 49/50 ErtA), ist in der Patentanmeldung noch nicht angesprochen. Erst diese Eingabe enthält auch Angaben zur konstruktiven Ausgestaltung der Blechteile, zur Fertigung des Aufhängerbandes und zur Zusammenfügung der einzelnen Bestandteile.

Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, konnte ein Fachmann, der hier als ein im wesentlichen handwerklich geschulter Techniker mit praktischen Erfahrungen in der Herstellung von kleinen Stanzteilen gesehen werden muß, die Herstellung der erforderlichen Blechteile auf verschiedene Art und Weise vornehmen. Er konnte bereits vor dem Zusammenfügen von Blechteilen und Aufhängerband an bzw. in den Blechteilen die eingepprägten Vertiefungen und die Annähllöcher anbringen und dabei sein Vorgehen auch noch insoweit variieren, als diese beiden Einzelmaßnahmen entweder in verschiedener Aufeinanderfolge oder gleichzeitig vorgenommen werden konnten. Eine Gratbildung konnte er dabei allenfalls bei der Arbeitsweise in Betracht ziehen, bei der zunächst nur die Löcher ausgestanzt und erst danach die Einprägungen angebracht werden. Denn dabei können sich die Lochinnenränder bei dem anschließenden Prägen nach innen verkanten (verwinden) und dann in der Art von Graten vorstehen. Dabei handelt es sich jedoch um eine wenig vorteilhafte Arbeitsweise, da der Fachmann in der Regel bemüht sein wird, bei der Herstellung solcher Stanzteile mit möglichst wenig Fertigungsschritten auszukommen; auf deren Anwendung wurde der Fachmann in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ohne weiteres hingelenkt.

Der Fachmann konnte zwar auch - worauf der gerichtliche Sachverständige hingewiesen hat - erwägen, die nur der Außenform nach vorgestanzten Blechteile zunächst mit dem Lederstreifen zusammenzufügen und anschließend die Löcher und die Einprägungen einzustanzen. Nur bei dieser Arbeitsweise würde er infolge der elastischen Lederzwischenlage in dem oben liegenden Blechabschnitt zwangsläufig stets eine ausgeprägte, nach innen, d.h. auf das Lederband zu gerichtete Gratbildung an den Lochrändern erhalten. Die in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung enthaltenen Angaben über die Lehre des Streitpatents geben aber keinen Hinweis darauf, daß die in der Beschreibung dargelegte Aufgabe, einen besonders haltbaren Aufhänger zu schaffen, gelöst werden konnte, wenn sich an den Lochrändern der Blechteile - ausdrücklich nicht erwähnte - (Ränder)Grate ausbilden und daß erst diese die feste Verbindung zwischen den Blechteilen und dem Aufhängerband sicherstellen oder wesentlich verstärken. Denn nach der gesamten Beschreibung der Erfindung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen konnte ein Fachmann ohne weiteres auch die Überzeugung gewinnen, daß sich die - allein erwähnten - Einprägungen der Blechteile beim Zusammenfügen derselben mit dem elastischen Aufhängerstreifen nach dem ringartigen Herumlegen um das Band infolge des dabei erkennbar anzuwendenden Druckes in das elastische Material eindrücken und damit allein bereits die geforderte feste Verbindung schaffen, die verhindert, daß sich Blechteile und Aufhängerband unter Zugbelastung wieder voneinander lösen können.

Kommt es nach alledem nur bei zwei von mehreren in Betracht kommenden Arbeitsweisen zu der im Streitpatent nachträglich hervorgehobenen Gratbildung an den Lochrändern

und läßt sich - wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat - allein auf Grund der Angaben in der Patentanmeldung von einem Fachmann nicht ohne weiteres erkennen, daß sich entweder nur eine insoweit zur Gratbildung führende Arbeitsweise als allein anwendbar oder besonders vorteilhaft anbietet oder die Grate an den Lochrändern von funktionswesentlicher Bedeutung sind, so kann nicht anerkannt werden, daß die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen diese Lehre offenbarten. Für den Fachmann bestand nämlich kein Anlaß, sich über das Entstehen von Graten am Rand der Löcher und deren Wirkung auf die Verbindung der Blechteile mit dem Aufhängerband Gedanken zu machen und etwa die Löcher mittels einer besonders auszuwählenden Maßnahme, z. B. Stechen oder Stoßen, anzubringen, bei der das Entstehen von ausgeprägten Graten gewährleistet ist.

2. Im Ergebnis tritt der erkennende Senat danach dem Bundespatentgericht darin bei, daß das Merkmal, die Blechteile seien "mittels eindringender Rändergrate, ..., welche die Nählöcher umgeben, fest mit dem Lederband verbunden", in den am 9. Mai 1963 eingegangenen Unterlagen nicht offenbart ist. Daraus folgt, daß auch das weitere dann an sich selbstverständliche Merkmal, daß diese Grate nach der gleichen Seite wie die eingeprägten Vertiefungen vorspringen, nicht ursprünglich offenbart gewesen ist. Zutreffend ist auch die Feststellung, daß dieses Merkmal erst durch die am 27. September 1967 beim Deutschen Patentamt eingegangene Eingabe offenbart worden ist, in der erstmals ein ausdrücklicher Hinweis auf Lochstanzgrate, deren Anbringung und Funktion enthalten ist (Bl. 53 ErtA). Das bedeutet, daß für die vor dem 1. Oktober 1968 eingereichte Patentanmeldung auch im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren dieser Zeitpunkt als der

der ersten vollständigen Offenbarung des Gegenstandes des Streitpatents zu berücksichtigen ist. Zu diesem Zeitpunkt gehörte der Kleideraufhänger, den die Rechtsvorgängerin der Klägerin in den Jahren 1965 und 1966 hergestellt und vertrieben hat, zum Stand der Technik. Das Bundespatentgericht hat zu dieser "Vorbenutzung" einen Zeugen vernommen und aufgrund der Beweisaufnahme festgestellt, daß dieser Aufhänger in allen wesentlichen Merkmalen mit dem Gegenstand des Streitpatents übereinstimmt und offenkundig vorbenutzt worden ist. Dem hat der Beklagte mit der Berufung nicht widersprochen. Mit Rücksicht auf diese offenkundige Vorbenutzung kann der Gegenstand des Streitpatents in der beschränkten Fassung deshalb nicht als neu und damit nicht als patentfähig angesehen werden.

3. Entsprechendes gilt für die Fassung des Patentanspruchs, die der Beklagte mit dem ersten Hilfsantrag verteidigt. Die Frage, ob es sich dabei um eine Beschränkung oder um eine Klarstellung des Streitpatents handelt, kann hier dahingestellt bleiben, weil auch in dieser Anspruchsfassung neben einem - ebenfalls ursprünglich nicht ausdrücklich erwähnten - Hinweis darauf, daß die Blechteile gestanzte, durchgehende Nählöcher aufweisen, das erst nachträglich offenbarte Merkmal der Lochrändergrate, die nach der gleichen Seite wie die eingepprägten Vertiefungen vorspringen, enthalten ist.

IV. Schutzzfähigkeit der ursprünglich offenbarten Unterkombination (Teillehre)

1. a) In dem Streitpatent in der geltenden Fassung des Beschränkungsbeschlusses ist die Unterkombination (Teillehre)

geschützt, den Aufhänger für Kleidungsstücke oder dergleichen aus einem Lederband (Merkmale 1a und 2) und aus dessen Enden verstärkenden Blechteilen auszubilden, die jeweils am Ende des Lederbandes in Querrichtung zu einer geschlossenen flachen Hülse herumgelegt und mittels eingepprägter und die Nählöcher umgebender Vertiefungen fest mit dem Lederband verbunden sind (Merkmale 1b und 3a, b und d). Diese Teillehre des Streitpatents ohne das Merkmal 3c ist zwar in der Patentschrift nicht ausdrücklich erwähnt. Sie ist in ihr aber in Form einer aus dem Patentanspruch herleitbaren Unterkombination enthalten. Ein Fachmann durchschnittlichen Könnens konnte sie der erteilten und der "beschränkten" Patentschrift entnehmen. Er konnte nämlich erkennen, daß er auch durch eine Kombination der obengenannten Merkmale unter Weglassung des Merkmals der Rändergrate ein technisches Ergebnis erzielen konnte, das im Rahmen des Erfolgs der Gesamtkombination liegt (BGH GRUR 1973, 465 - Diebstahlssicherung). Diese Lehre war auch bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart, denn diese enthielten das Merkmal der Rändergrate noch nicht, und ist in der erteilten und in der beschränkten Fassung des Streitpatents verblieben. Sie erweist sich auch als patentfähig.

b) Die nach dem Tage der Anmeldung des Streitpatents erfolgte Benutzung des Kleideraufhängers durch die Klägerin bleibt bei der Prüfung ihrer Patentfähigkeit außer Betracht, weil der Unterkombination die Priorität des Anmeldetages (9. Mai 1963) zukommt.

c) Die Neuheit dieser Unterkombination ist auch gegenüber den Druckschriften gegeben, die vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden sind. In keiner ist ein Kleiderauf-

hänger mit allen Merkmalen der Unterkombination dargestellt; das macht auch die Klägerin nicht geltend.

2. Der Teillehre des Streitpatents ist auch ein technischer Fortschritt gegenüber den Entgegenhaltungen, die ebenfalls Aufhänger für Kleidungsstücke betreffen, zuzuerkennen.

a) Im Vergleich zu dem Aufhänger nach der bereits im Prüfungsverfahren erörterten deutschen Patentschrift 822 532, bei dem die Befestigungslöcher mit einer Metalleinfassung versehen sind und der mittels druckknopfartiger Platten am Stoff befestigt wird, wirkt sich die allseitige Umfassung der Bandenden zusammen mit der festen Verbindung zwischen Blechteilen und Bandenden in einer deutlichen Erhöhung der Zugfestigkeit aus. Zudem gestatten es bei der Lehre der Unterkombination des Streitpatents die Einprägungen darüber hinaus, die Nähfadenschlingen versenkt unterzubringen, so daß sie beim Tragen nicht stören können und auch vor äußeren Einflüssen besser geschützt sind.

b) Gegenüber dem Gegenstand der deutschen Patentschrift 163 600, bei dem ein Kleideraufhängerband an den Enden mit Metallschutzteilen nach Art von Kappen versehen ist, die an der Ober- und Unterseite korrespondierende Öffnungen haben, von denen die innere als eine den Stoff vollständig durchdringende, mit ausgebuchsten Wandungen versehene Öse ausgebildet ist, zeichnet sich die Unterkombination in gleich vorteilhafter Weise aus. Auch dort ist eine Verbindung von Metallkappen und Band - vor dem Annähen - nur über die nach Art eines Niets ausgestaltete Öse mit ausgebuchster Wandung vorgesehen. Das Zusammenfügen von Band und Schutzkappen ist aber ersichtlich umständlicher als bei dem Gegenstand der Unterkombination.

3. Die mit der Unterkombination nach dem Streitpatent vorgeschlagene Lösung beruht schließlich auch auf einer erfinderischen Leistung. Es bedurfte einer über das Können eines Durchschnittsfachmanns hinausgehenden Leistung, um von dem erörterten Stand der Technik zu dieser Lehre zu gelangen. Keine der drei von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung noch erörterten Druckschriften legte die Lehre des Streitpatents nahe.

a) Gegenstand der US-Patentschrift 518 681 ist eine Klammer (clip), auch Schutzstück (protector) genannt, für Posttaschen- und andere Bänder, mit denen entsprechende Behältnisse abgeschlossen werden können. Diese Klammer besitzt angeformte Flansche, die ein Bandende sowohl an seinem flachen äußeren Rand als auch den Umfang eines für das Durchstecken einer Befestigungs- bzw. Verbindungsklammer vorgesehenen Längsloches begrenzen (umfassen), und wird durch Nieten mit dem Bandende verbunden. Die Klammer ist aus einem Blechstück nach Art einer Kappe geformt, das das Band von der Stirnseite her übergreift. Diese Patentschrift beschränkt sich in diesem Zusammenhang auf den Hinweis, die Enden von speziellen Verschlussbändern mit einem Blechformteil zu umkleiden und dabei auch die Randbereiche des Bandes und die Innenkante eines in diesem angebrachten Langloches durch Abkantungen des Blechteils zu schützen. Daraus ergibt sich zwar, daß die Flansche innerhalb des Langloches bei entsprechender Bemessung einen Teil der in Längsrichtung des Bandes wirkenden Zugkräfte aufnehmen können; die eigentliche Verbindung zwischen den Klammern und den Bandenden erfolgt indessen mittels einer zweifachen Vernietung durch besondere Löcher. Das Einprägen von Vertiefungen um die

Löcher herum ist danach ebensowenig nahegelegt wie das ringförmige Herumlegen der Blechteile zu einer geschlossenen Hülse.

b) Die deutsche Auslegeschrift 10 34 934 beschreibt einen scharnierartigen Riemenverbinder, bei dem erfindungsgemäß sich widerhakenartig in das Riemenende eindrückende Befestigungsmittel vorgesehen sind, um eine elastischere und nachgiebigere Verbindung zu erhalten, durch die eine stoßartige Überlastung der Verbindung gedämpft wird (Sp. 2 Z. 35 - 43). In der Zeichnung (Fig. 3 und 4) dieser Druckschrift ist ferner dargestellt, daß die Scharnierbandteile daneben zur Verbindung mit den Riemen- oder Förderbandenden mit Krampen versehen sind, die das Bandende vollständig durchdringen. Dabei sind die Scharnierteile im Bereich der Krampen nach innen eingezogen, so daß die Krampen nach dem Einsetzen bündig mit der Oberfläche der Scharnierbänder abschließen (Sp. 4 Z. 15 - 18). Diese Einprägungen drücken sich - wie die Figuren 3 und 4 der Zeichnung zeigen - in den Riemen oder das Förderband ein und tragen dadurch ersichtlich zur Verbindung zwischen Scharnierteil und Bandende bei. Eine Anregung in Richtung auf die in dem Streitpatent offenbarte Unterkombination konnte der Fachmann dieser Entgegenhaltung aber nicht entnehmen. Diese Druckschrift beschreibt nach Aufgabe und Lösung einen Gegenstand aus dem Fachgebiet der Riemenverbinder, das mit dem der Kleidungsaufhänger nur entfernte Berührungspunkte hat. Die bei dem Gegenstand der deutschen Auslegeschrift 10 34 934 vorgesehenen eingeprägten Vertiefungen zur Aufnahme der auf und unter dem Band liegenden Schenkel der Krampen können hinsichtlich ihres speziellen Zwecks mit den Einprägungen beim Gegenstand des Streitpatents allenfalls insoweit verglichen werden, als in diesen die Nähfadenschlingen untergebracht werden können. Aber selbst

wenn man davon ausgeht, daß der Fachmann durch die deutsche Auslegeschrift eine diesbezügliche Anregung erhalten konnte, stellt dies die Erfindungshöhe nicht in Frage. Denn die im Streitpatent vorgeschlagene technische Lehre erschöpft sich nicht darin, Einprägungen an den Blechenden zu diesem Zweck vorzusehen; dem Fachmann wird durch diese Druckschrift nicht nahegelegt, neben den das Band durchdringenden Krampen mit den eingepprägten Vertiefungen eine größere Festigkeit der Verbindung zwischen Riemenverbinder und Bandende zu erzielen.

c) Bei dem Kleideraufhänger nach der deutschen Patentschrift 163 600 ist das Aufhängerband an den Enden mit Metallschutzteilen nach Art von Kappen versehen und nach Art einer Vernietung mit dem Stoff verbunden. Damit ist eine andere Art der Verbindung zwischen Kappen und Band gegeben und - bei grundsätzlich gleicher Aufgabenstellung - ein anderer Lösungsweg als beim Streitpatent eingeschlagen worden. Eine Anregung, die verstärkenden Blechteile an den Enden des Aufhängerbandes ringförmig herumzulegen und durch eingepprägte Vertiefungen die Verbindung zwischen den Blechenden und dem Aufhängerband herzustellen, wurde dem Fachmann durch diese Druckschrift nicht gegeben.

d) Aus alledem ergibt sich, daß sich der Kleideraufhänger mit den Merkmalen der Unterkombination von den am Anmeldetag bekannten wesentlich unterscheidet. Er eignet sich in besonderem Maße zu einer maschinellen Herstellung, bei der nur wenige Arbeitsgänge benötigt werden. Keine der erörterten Druckschriften legt die bei der Unterkombination zusammenwirkenden Merkmale nahe. Dies gilt auch in der Gesamtheit aller Entgegenhaltungen.

V. Folgerungen für die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage

Nach dem Vorstehenden ergibt sich für die zu treffende Entscheidung folgende Ausgangslage: Der vollständige Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Beschränkungsbeschlusses ist infolge seiner nach dem Anmeldetag des Streitpatents erfolgten Offenbarung wegen der dieser Offenbarung vorausgegangenen offenkundigen Benutzung nicht neu im Sinne von § 2 PatG und deshalb nicht patentfähig. Hinsichtlich der im Streitpatent in der Fassung des Erteilungs- und des Beschränkungsbeschlusses enthaltenen Unterkombination liegt dagegen kein Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 13 Abs. 1 PatG 1968 vor. Bei dieser Sachlage, bei der die schutzfähige Lehre der Unterkombination in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart, im erteilten Patent enthalten und darin auch nach der Beschränkung verblieben ist, ist es nicht gerechtfertigt, das Streitpatent im vollen Umfang für nichtig zu erklären; auch das Interesse der Allgemeinheit fordert in einem solchen Fall nicht die vollständige Nichtigserklärung.

Würde der Gegenstand des Streitpatents durch Streichung des zur Zeit seiner Offenbarung bereits vorweggenommenen Merkmals 3c auf den Gegenstand der ursprünglich offenbarten Unterkombination zurückgeführt, so würde dies über das von dem Beklagten im Erteilungsverfahren verfolgte Schutzbegehren hinausgehen. Zudem sähe sich die Klägerin, die das Streitpatent mit dem Ziel einer Nichtigserklärung mit der Nichtigkeitsklage angegriffen hat, wie auch die Allgemeinheit dann einem umfassenderen Schutzgegenstand gegenüber, den der Verletzungsrichter als bindend hinzunehmen hätte. Die Verhältnisse liegen hier anders als in den Fällen der das Patentertei-

lungsverfahren betreffenden Entscheidungen des erkennenden Senats (GRUR 1975, 310 - Regelventil; GRUR 1977, 714 - Fadenvlies).

Würde die Nichtigkeitsklage dagegen ohne Einschränkung abgewiesen, weil jedenfalls hinsichtlich der im Streitpatent geschützten Unterkombination kein Grund für eine vollständige Nichtigkeitsklärung des Streitpatents vorliegt, so könnte das den unrichtigen Eindruck erwecken, als ob auch das im Patentanspruch verbleibende Merkmal 3c für die Patentfähigkeit Bedeutung hätte. Um einer Irreführung in dieser Richtung vorzubeugen, erscheint es geboten, im Wege der teilweisen Nichtigkeitsklärung im Patentanspruch zum Ausdruck zu bringen, daß das Merkmal "daß die Blechteile (2) mittels eindringender Rändergrate, welche die Nählöcher (3) umgeben, fest mit dem Lederband (1) verbunden sind" im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs und für sich allein bekannt gewesen ist. Mit dieser Einfügung wird zweierlei erreicht: Einerseits muß der Beklagte dieses später offenbarte und in den Patentanspruch aufgenommene Merkmal 3c bei der Bestimmung des Patentgegenstandes und bei der Ermittlung des sachlichen Schutzbereiches des Streitpatents gegen sich gelten lassen. Andererseits wird damit zum Ausdruck gebracht, daß dieses Merkmal für die Patentfähigkeit des im Patentanspruch umschriebenen Patentgegenstandes keine Bedeutung hat und sich daraus entsprechende Folgerungen für die Bemessung des Schutzzumfangs ergeben.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3, § 40 Abs. 2 und § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat im Rahmen des gesetzlich eingeräumten Ermessens auch berücksichtigt, daß der Beklagte durch die unzulässige Erweiterung des Gegenstandes des Streitpatents zu der Erhebung der Nichtigkeitsklage Anlaß gegeben hat.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

von Albert