

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 7/75

URTEIL

Verkündet am
20. April 1978
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der M- I GmbH, H, gesetzlich
vertreten durch die Geschäftsführer Karl S, H
und Rolf W, H,

Beklagten und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. ,
;
Patentanwälte Dipl.-Ing. W. ,
und Dipl.-Ing. I. ,
-

gegen

1. die Kommanditgesellschaft i E- und A
GmbH & Co, W, gesetzlich ver-
treten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin,
die Klägerin zu 2,
2. die E- und A GmbH, W,
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Klä-
ger zu 3,
3. den Kaufmann Heinrich Hubert S, W,

Kläger und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Phys. R. ,
Dipl.-Phys. H. und
Dipl.-Ing. S. ,
-

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 21. August 1974 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. April 1960 angemeldeten Patents 1 224 661 (Streitpatent), das ein Handgerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von Selbstklebeetiketten betrifft und dessen Anspruch 2 lautet:

- "2. Handgerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von auf einem Trägerband in Bandform haftenden Selbstklebeetiketten, dessen Gehäuse nur wenig breiter ist als das zu verarbeitende Etikettenband und bei dem das Trägerband von einer z.B. aus einem Rollenpaar bestehenden Abzugsvorrichtung zwangsläufig absatzweise jeweils um eine Etikettenlänge um eine Umlenkvorrichtung, an der

- 3 -

sich jeweils das in Spendstellung gelangende Etikett vom Trägerband löst, gezogen und dabei das Selbstklebeband um die Länge eines Selbstklebeetiketts aus dem Gerät gestoßen wird, bei dem ferner am Etikettenaustritt ein elastisches Anpreßglied sowie zwischen der Umlenkvorrichtung und dem Anpreßglied eine das in Spendstellung stehende Etikett vom Band trennende Schneideinrichtung angeordnet ist und bei dem die Abzugsvorrichtung und ein Druckwerk so gekoppelt sind, daß während jedes Bedienungszyklus ein Etikett zum Anbringen bereitgestellt wird, das während eines der vorangehenden Bedienungszyklen bedruckt worden ist, dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Anpreßglied aus einer vor einer das Trägerband (28) etwa um 180° umlenkenden Umlenkante (31) an der vorderen und unteren Gehäuseschmalkante drehbar gelagerten, elastischen Walze (32) besteht und zwischen dieser Walze (32) und der Umlenkante (31) eine mit dem Bewegungsmechanismus für die Abzugsvorrichtung (21, 23) und dem Druckwerk (10 bis 14) gekoppelte Schneidvorrichtung (33, 34) angeordnet ist, an der das in Spendstellung gebrachte und mit der vorderen Kante unter der Walze (32) liegende Etikett nach dem Abtrennen vom Band mit seiner hinteren Kante haftet und zwischen der Umlenkante (31) und der Abzugsvorrichtung (21, 23) über einer Gegendruckplatte (30) für das Band (28) das Druckwerk (10 bis 14) senkrecht zum Etikettenband verschiebbar angeordnet ist."

Die Kläger streben die Nichtigerklärung dieses Patentanspruchs aus den Gründen des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG an. Sie haben vorgetragen, es werde keine nacharbeitbare Lehre zum technischen Handeln vermittelt, da ein Gerät mit den vorgeschlagenen Merkmalen nicht zum Ausgeben von Etiketten geeignet sei. Außerdem seien mehrere Merkmale der beanspruchten Vorrichtung erst nach deren Vorbenutzung durch die Beklagte und nach Eintragung ihres denselben Gegenstand be-



- 4 -

treffenden Gebrauchsmusters 1 857 929 in die Anmeldung aufgenommen worden. Den im einzelnen angegebenen druckschriftlichen Vorveröffentlichungen gegenüber fehlten dem Patentanspruch 2 auch der technische Fortschritt sowie die Erfindungshöhe. Die Lösungsmerkmale durch die sich der Patentanspruch 2 von der Lehre der US-Patentschrift 2 656 063 unterscheidet, dienen der Lösung verschiedener Aufgaben, für die sie in naheliegender Weise vorbekannten Lösungen zu entnehmen gewesen seien. Da es an einem funktionellen Zusammenwirken fehle, könnten diese Merkmale die Erfindungshöhe nicht begründen.

Die Kläger haben beantragt,

das Patent 1 224 661 im Umfang des Anspruchs 2 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat die Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.

Sie hat vorgetragen, für den Durchschnittsfachmann seien alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs aus den ursprünglichen Unterlagen erkennbar. Geräte nach diesem Anspruch seien auch funktionsfähig. Der Stand der Technik weise keinen vergleichbar vorteilhaften Lösungsvorschlag auf und lege den Gegenstand des Anspruchs 2 nicht nahe.

Das Bundespatentgericht hat der Klage mit der Begründung stattgegeben, der Lehre des Patentanspruchs 2 fehle es an der erforderlichen Erfindungshöhe.

Mit der Berufung verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Hilfsweise regt sie an, die Patentansprüche 2 und 12 miteinander zu verbinden. Sie hat ein Privatgutachten des Professors Dr.-Ing. G. D. [REDACTED] vom 24. Oktober 1977 vorgelegt.

Die Kläger möchten die Berufung zurückgewiesen haben.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Dipl.-Ing. Rudolf K. [REDACTED], M. [REDACTED], eingeholt. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Die Nichtigkeitssklage ist unbegründet.

I. Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibungseinleitung und dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2 ein Handgerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von auf einem Trägerband haftenden Selbstklebeetiketten. Derartige Geräte werden in großem Umfang insbesondere für die Preisauszeichnung im Selbstbedienungseinzelhandel verwendet.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift waren die folgenden Etikettiergeräte bekannt, die folgende Nachteile aufwiesen:

a) Bei einem Gerät wird durch absatzweisen Abzug des Trägerbandes und des selbstklebenden Etikettenbandes jeweils ein Etikettenabschnitt vor einen Anpreßfuß gebracht. Der mit einer elastischen Auflage versehene Anpreßfuß drückt zunächst die vordere Hälfte des abgezogenen Etikettenabschnitts gegen den zu etikettierenden Gegenstand. Durch senkrechtes Verschieben des Gerätes gegen den Gegenstand wird das Etikett durch ein am Anpreßfuß befestigtes Messer vom Etikettenband abgeschnitten und die restliche Hälfte des Etiketts angeedrückt. Die pistolenartige Form und die Notwendigkeit, das Gerät genau an den Gegenstand anzusetzen und gegen diesen vorzuschieben, mache, wie es in der Patentschrift heißt, die Handhabung unbequem und ermögliche es nicht, stärker gewölbte oder druckempfindliche Gegenstände zu etikettieren. Auf Grund der relativ weiten Entfernung des Druckwerks von der Etikettenausgabe würden nach Umstellung des Druckwerks noch mehrere Etiketten mit dem zuvor eingestellten Druck ausgegeben.

b) Bei einem anderen bekannten Gerät zum Ausgeben und Anbringen unbedruckter Etiketten werden Etiketten verwendet, die in Reihe auf einem Trägerband haften. Das Trägerband wird um eine Umlenkkante gezogen, so daß sich die Selbstklebeetiketten auf Grund ihrer Steifigkeit vom Trägerband lösen. Durch eine hinter der Umlenkkante angeordnete Anpreßrolle werden die Etiketten an den Gegenstand angerollt. Das Trägerband wird durch eine Treibrolle, die gleichzeitig mit der Anpreßrolle unter Druck über den Gegenstand geführt wird, abgezogen. Dieses Gerät soll sich nach den Angaben der Streitpatentschrift nur zum Etikettieren ebener Gegenstände mit einer Reihe von Etiketten eignen. Es habe keine Vorrichtung, die das Band zwangsweise um jeweils eine Etikettenlänge abziehe.

2. Das Streitpatent nennt als Aufgabe, ein Etikettiergerät zu schaffen, das in einem kurzzeitigen und einfachen Arbeitsgang die Vorgänge des Bedruckens, Ausgebens und Anbringens von Selbstklebeetiketten zusammenfaßt und für beliebig geformte, auch nachgiebige Gegenstände anwendbar ist.

Während die Vorrichtung nach Anspruch 1 zur Verwendung von einzeln auf dem Trägerband haftenden Etiketten bestimmt ist, bezieht sich der angegriffene Patentanspruch 2 auf die Verwendung eines durchgehenden Etikettenbandes, das auf dem Trägerband haftet und durch das Etikettiergerät in Einzel-etiketten getrennt wird.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe wird im Anspruch 2 vorgeschlagen, bei einem Etikettiergerät, dessen Gehäuse nur wenig breiter ist als das Etikettenband, an der vorderen, unteren Gehäuseschmalkante eine elastische, drehbar gelagerte Anpreßrolle anzuordnen. Eine Abzugsvorrichtung zieht das Trägerband zwangsläufig absatzweise jeweils um eine Etikettenlänge über eine Kante und lenkt es dabei um etwa 180° um. An der Umlenkkante löst sich das Etikettenband vom Trägerband; es wird danach von einer zwischen der Umlenkkante und der Anpreßrolle angeordneten Vorrichtung abgeschnitten. Diese Abzugsvorrichtung und ein Druckwerk sind so gekoppelt, daß während jedes Bedienungszyklus ein Etikett zum Anbringen bereitgestellt wird, das während eines der vorangegangenen Zyklen bedruckt worden ist. Hierbei wird das Etikett aus dem Gehäuse gestoßen. In dieser Spendstellung haftet es nach dem Abtrennen mit seiner hinteren Kante an der Schneidvorrichtung, während seine vordere Kante unter der Anpreßwalze liegt. Das Druckwerk ist zwischen der Umlenkkante und der Abzugsvorrichtung und über einer Gegendruckplatte für das Band senkrecht verschiebbar zum Etikettenband angeordnet.

- 8 -

4. Gegenstand des Patentanspruchs 2 ist daher ein Handgerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von Selbstklebeetiketten, die in Bandform auf einem Trägerband haften, mit folgenden Merkmalen:

1. Das Gehäuse ist nur wenig breiter als das zu verarbeitende Etikettenband.
2. Das Trägerband wird von einer z.B. aus einem Rollenpaar bestehenden Abzugsvorrichtung um eine Umlenkkante abgezogen, und zwar
 - a) zwangsläufig absatzweise jeweils um eine Etikettenlänge,
 - b) wobei sich das Etikettenband vom Trägerband löst,
 - c) das Trägerband um etwa 180° umgelenkt wird und
 - d) das Etikettenband aus dem Gerät gestoßen wird.
3. Eine elastische, drehbar gelagerte Anpreßwalze ist
 - a) an der vorderen, unteren Gehäuseschmalkante und
 - b) vor der Umlenkkante angeordnet.
4. Eine Schneidvorrichtung ist zwischen Umlenkkante und Anpreßwalze angeordnet,
 - a) die das in Spendstellung gelangende Etikett vom Band trennt und
 - b) an der das abgeschnittene Etikett mit seiner hinteren Kante haftet.
5. Ein Druckwerk befindet sich
 - a) zwischen Umlenkkante und Abzugsvorrichtung,
 - b) über einer Gegendruckplatte für das Band und
 - c) senkrecht zum Etikettenband verschiebbar.

6. Das in Spendstellung stehende Etikett liegt mit der vorderen Kante unter der Anpreßwalze.
7. Der Bewegungsmechanismus für Schneidvorrichtung, Abzugsvorrichtung und Druckwerk ist so gekoppelt, daß während jedes Bedienungszyklus ein Etikett bedruckt und ein bereits bedrucktes Etikett abgeschnitten und zum Anbringen bereitgestellt wird.

II. Mit den aus dem Patentanspruch 2 zu entnehmenden technischen Mitteln war der Durchschnittsfachmann am Anmeldetag in der Lage, die gestellte Aufgabe zu lösen.

1. Etikettiergeräte nach dem Streitpatent sind zur Verwendung von Etiketten unterschiedlicher Form bestimmt. Von der jeweils vorgegebenen Etikettenform hängt es ab, welche Maßnahmen erforderlich sind, um zu verhindern, daß das in Spendstellung gelangte Etikett vor dem Anrollen auf die zu etikettierende Ware aus dem Gerät herausfällt. Für die Verwendung eines durchgehenden Etikettenbandes ist in Anspruch 2 als Lösungsmittel das Merkmal 4 b) angegeben, nach dem das abgeschnittene Etikett mit seiner hinteren Kante an der Schneidvorrichtung haftet. Ohne daß hierzu in der Streitpatentschrift nähere Angaben gemacht sind, wird die Haftung des abgeschnittenen Etiketts ersichtlich dadurch bewirkt, daß das Messer (33) das vom Trägerband gelöste Etikettenband mit dessen haftender Unterseite gegen die Schneidkanten (34) drückt und dann durchtrennt. Das dort haftende abgetrennte Etikett wird durch das Anrollen des Geräts auf dem zu etikettierenden Gegenstand und durch das hiermit verbundene Zurückziehen des Geräts abgelöst.

2. Der Streitpatentschrift ist nicht zu entnehmen, ob eine Haftung an beiden Schneidkanten auftritt. Tat-

sächlich ist es unvermeidlich, daß das Etikettenband durch das Schneidmesser mit seiner haftenden Seite gegen beide Schneidkanten gedrückt wird. Während das Haften an der der Anpreßwalze benachbarten Gegenschneide erwünscht ist, um das Herausfallen des abgetrennten Etiketts vor seinem Anbringen zu verhindern, kann ein Haften des Etikettenbandes auf der Gegenschneide, die der Umlenkkante (31) benachbart ist, dessen Vorschub, um das nächste Etikett in Spendstellung zu bringen, behindern. Über diese mögliche nachteilige Wirkung und über die Mittel, um diese zu vermeiden, enthält die Patentschrift keine Angaben. Das ist jedoch für die Frage der Ausführbarkeit der Lehre nach Anspruch 2 des Streitpatents ohne Bedeutung. Dem Fachmann war nämlich die entscheidende Richtung geläufig, in der er ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit auf Grund seines dem Durchschnitt entsprechenden Fachwissens mit Erfolg weiterarbeiten konnte. Der gerichtliche Sachverständige hat zwar hierzu ausgeführt, die Steifigkeit des Etikettenbandes und die Wahl eines geeigneten Klebstoffs allein genügten nicht, um beim Vorschub die Haftung des Etikettenbandes an der Gegenschneide zu überwinden. Bei einer Umlenkung um 180° sei schon eine geringe Steifigkeit des Etikettenbandes geeignet, um dessen Trennung vom Trägerband zu erreichen. Der Aufgabe, auch unebene Gegenstände etikettieren zu können, müsse die Anweisung entnommen werden, ein Etikettenband zu verwenden, das geringe Eigensteifigkeit aufweise, um sich Unebenheiten anpassen zu können. Um den für die Funktionsfähigkeit des Geräts notwendigen unbehinderten Vorschub des Etikettenstreifens zu erreichen, müßten demnach zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. eine besondere Ausbildung der Gegenschneide, getroffen werden. Dies hätte das Können des Durchschnittsfachmanns am Anmeldetag überstiegen.

Die Erörterung in der mündlichen Verhandlung hat demgegenüber ergeben, daß dem Durchschnittsfachmann mit den Kenntnissen am Anmeldetag die Lösung des Problems, die Haftung zwischen Geräteteilen und der Haftschicht eines Selbstklebebandes zu vermindern, bekannt war. So war vorgeschlagen, Rollen, die mit haftenden Bändern in Berührung kommen, mit einer unebenen Oberfläche (US-Patentschrift 2 511 857), insbesondere einer Rändelung (US-Patentschrift 2 663 444) und scharfen Spitzen (US-Patentschrift 2 656 063) zu versehen. Weiter gehörte es zum damaligen Zeitpunkt zum Wissen des Durchschnittsfachmanns, zur Verringerung der Haftung geeignete Materialien wie Silikon-gummi zu verwenden oder Oberflächen, auf denen keine Haftung eintreten soll, mit einem geeigneten Lösungsmittel zum Beispiel mit Silizium zu behandeln (US-Patentschrift 2 909 301). Hiernach hat der Senat keine ernsthaften Zweifel daran, daß in Fällen, in denen die Eigensteifigkeit des Etikettenbandes nicht ausreichte, um seine Haftung an der der Umlenkkante benachbarten Gegenschneide zu überwinden, der Durchschnittsfachmann in der Lage war, die Haftung des Etikettenbandes an der Gegenschneide durch Formgebung, Größenbemessung und/oder Wahl eines geeigneten Werkstoffes zumindest so weit herabzusetzen, daß sie die technische Brauchbarkeit der nach dem Patentanspruch 2 geschützten Vorrichtung nicht in Frage stellte. Nach dieser auf Grund der Erörterung in der mündlichen Verhandlung gewonnenen Überzeugung des Senats bedurfte es weiterer Aufklärung in dieser Richtung nicht mehr.

3. Die Bedenken gegen die Brauchbarkeit, die von den Klägern daraus hergeleitet werden, daß das Etikettenband durch das Messer zwischen den Gegenschneiden eingeklemmt werden könnte, teilt der Senat ebenfalls nicht. An der der Umlenkkante benachbarten Gegenschneide kann das Band nicht

eingeklemmt werden, weil es hier durch das Zusammenwirken des Messers und der Gegenschneide abgesichert wird. Ein Einklemmen des Bandes an der gegenüberliegenden Gegenschneide kann ohne weiteres durch die Wahl eines geeigneten Abstandes zwischen dem Messer und der Gegenschneide verhindert oder, soweit erforderlich, eingeschränkt werden.

4. Auch wird die Brauchbarkeit nicht dadurch in Frage gestellt, daß das Anbringen der Etiketten nur bei angezogenem Hebel (d. h. betätigter Schneidvorrichtung) möglich ist, da sich andernfalls vorzeitig das folgende Etikett nachschiebt. Soweit die Patentschrift angibt, daß das Etikett zum Anrollen bei losgelassenem Handhebel hervortritt, betrifft dies nicht die Ausführungsform nach Anspruch 2. Die Lehre zur konstruktiven Gestaltung des Geräts mit einer Schneidvorrichtung wird nicht dadurch unvollständig, daß es anders bedient werden muß, als ein Gerät ohne eine Schneidvorrichtung.

5. Selbst wenn zugunsten der Kläger die Behauptung als richtig unterstellt wird, die Beklagte habe eine besondere Ausgestaltung der Schneidvorrichtung zum Gegenstand einer weiteren Patentanmeldung gemacht, so kann nach dem oben Gesagten hinsichtlich der technischen Brauchbarkeit nichts Entscheidendes hieraus hergeleitet werden. Einer weiteren Aufklärung dieses Punktes bedurfte es deshalb nicht.

III. Beide Parteien gehen zutreffend davon aus, daß es sich beim Patentanspruch 2 um einen Nebenanspruch handelt, der auf Patentfähigkeit zu prüfen ist (BGH GRUR 1965, 475, 478 - Spülbecken). Der Gegenstand dieses Anspruchs war im Anmeldezeitpunkt neu im Sinne des § 2 PatG.

1. Ihm kommt der Altersrang des Anmeldetags zu, so daß die Unterlagen des den gleichen Gegenstand betreffenden Gebrauchsmusters 1 857 929 und angebliche Vorbenutzungshandlungen der Beklagten nicht zum Stand der Technik gehören.

a) Das Merkmal 2 c) (Umlenkung des Trägerbandes um etwa 180°) ist in den ursprünglichen Unterlagen hinreichend deutlich offenbart. In der ursprünglichen Anmeldung ist die Umlenkkante als Merkmal genannt, das der Ablösung des Etikettenbandes vom Trägerband dient. Zwar würde die Umlenkkante diese Funktion auch dann erfüllen können, wenn der Umlenkwinkel geringer als 180° wäre. Eine Umlenkung um etwa 180° ist aber in den Zeichnungen (Figuren 1 und 5) allein dargestellt und aus der Beschreibung als bevorzugt zu entnehmen. Dort ist ausgeführt, daß die Abgabekante gemäß der Erfindung als Umlenkkante dienen soll, um eine möglichst einfache, gedrungene und raumsparende Konstruktion zu ermöglichen. Hierfür bot es sich an, das Trägerband hinter der Umlenkkante zwischen Gegendruckplatte und Klappboden zu führen. Dies ist gleichbedeutend mit einer Umlenkung um etwa 180° , da das Trägerband zunächst über der Gegendruckplatte und nach der Umkehrung unter dieser entlang laufen soll (Beschreibung zu Figur 1 bis 4, wo die Gegendruckplatte als Drucktisch bezeichnet ist). Hieraus konnte der Durchschnittsfachmann ohne weiteres entnehmen, daß eine Umlenkung um 180° in besonderer Weise geeignet war, die für eine einfache und handliche Bedienung des Geräts wesentliche gedrungene und raumsparende Konstruktion zu erreichen. Damit konnte er das Merkmal 2 c) aus den ursprünglichen Unterlagen in seiner Bedeutung für den Erfindungsgedanken erkennen.

b) Es kann dahinstehen, ob sich den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auch entnehmen läßt, daß das in

Spendstellung gelangte Etikett mit seiner hinteren Kante an der Schneidvorrichtung haften soll (Merkmal 4 b). Jedenfalls hat die Beklagte in ihrer Eingabe vom 25. Mai 1960, eingegangen beim Deutschen Patentamt am 27. Mai 1960 - also noch vor der behaupteten Vorbenutzung und vor der Offenlegung der Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 857 929 - darauf hingewiesen, daß das Haften an der der Anpreßrolle benachbarten Gegenschneide erwünscht sei, da es das Herausfallen des Etiketts vor dem Anbringen verhindere. Weiter hat sie darin beschrieben, wie die unerwünschte Haftung an der gegenüberliegenden Gegenschneide überwunden werde. Sie hat ausdrücklich betont, daß sie "für diese Verhältnisse besonderen, selbständigen Schutz begehre". Hierzu hat sie drei Ansprüche eingereicht, die als vorläufige Formulierung gedacht waren.

Die Kläger ziehen nicht in Zweifel, daß hiermit das Merkmal 4 b) ausreichend deutlich offenbart ist; sie meinen aber, daß diese Offenbarung nicht Bestandteil des angemeldeten Gegenstands geworden sei, weil sie nicht in der vorgeschriebenen Form in Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen eingereicht worden sei. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Erfüllung von Formerfordernissen ist, wie die Regelung in §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 28 c Abs. 1 Satz 1 PatG zeigt, im Laufe des Erteilungsverfahrens möglich. Ihre nachträgliche Erfüllung hat keine Verschiebung des Altersrangs einer Anmeldung zur Folge. Nicht nachholbar sind nur solche Erfordernisse, die Voraussetzung dafür sind, daß überhaupt ein Erteilungsverfahren eingeleitet werden kann. Hierzu gehört die Erklärung, daß ein Schutzrecht in Form eines Patents erworben werden soll sowie die schriftliche Formulierung des Anmeldungsgegenstandes und der Eingang dieser Unterlagen beim Deutschen Patentamt (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. 1968

§ 26 Rdn. 1). Diese unabdingbaren Voraussetzungen sind hier erfüllt. Zur Einleitung eines Erteilungsverfahrens ist es dagegen nicht erforderlich, daß der anzumeldende Gegenstand in der Form von § 26 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG i. V. m. §§ 3, 3 a AnmbestPat beschrieben und beansprucht ist. Ausreichend ist vielmehr, daß der Gegenstand der Anmeldung offenbart ist und die Anmeldung erkennen läßt, für welchen Gegenstand Schutz begehrt wird. Dies gilt für die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in gleicher Weise wie für eine Erweiterung der Anmeldung nach dem Anmeldetag, die nach dem hier anwendbaren § 26 Abs. 5 PatG in der bis zum 30. September 1968 geltenden Fassung zur Begründung eines Altersrangs geeignet war. Im vorliegenden Fall hat die Beklagte spätestens in ihrer Eingabe vom 25. Mai 1960 keinen Zweifel daran gelassen, daß sie für das Merkmal 4 b) Schutz beanspruche. Daher war es unschädlich, daß sie dieses Merkmal nicht gleichzeitig ausdrücklich in die Beschreibung einbezog.

Weiter berufen sich die Kläger zu Unrecht darauf, das Merkmal 4 b) sei jedenfalls deshalb nicht Bestandteil der Anmeldung, weil es in später eingereichten Anspruchsfassungen nicht mehr genannt worden sei. Auch wenn nicht alle weiteren Formulierungsversuche das Merkmal enthielten, so ist das allein noch kein Anhaltspunkt dafür, daß die Beklagte den Gegenstand der Anmeldung durch einen Verzicht auf das einmal ausreichend offenbarte und als erfindungswesentlich bezeichnete Merkmal hat beschränken wollen. Schließlich ist auch durch die Bekanntmachung keine Beschränkung eingetreten (vgl. BGH GRUR 1977, 714 - Fadenvlies), da die ausgelegten Unterlagen das genannte Merkmal enthielten.

2. In keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist der Gegenstand des Patentanspruchs 2 vollständig vorbeschrieben. Das ist zwischen den Parteien nicht streitig und bedarf deshalb keiner näheren Erörterung.

IV. Mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 2 wird ein technischer Fortschritt erzielt.

Die US-Patentschrift 2 656 063, die dem angegriffenen Anspruch am nächsten kommt, betrifft ein pistolenartig geformtes Gerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von Selbstklebeetiketten. Es ist zur Verwendung eines durchgehenden Etikettenbandes bestimmt, das mit einem schützenden Deckstreifen versehen ist. Während jedes Arbeitszyklus wird ein Etikett bedruckt, abgeschnitten und angedrückt. Zum Antrieb sind zwei Walzenpaare für das Etikettenband (73/80) und das Deckband (74/81) vorgesehen. Letzteres dient gleichzeitig zur Umlenkung des Deckbandes. Das Deckband verläßt nach einer Umlenkung von etwas mehr als 90° das Gerät. Die Walzen arbeiten, angetrieben von einem Drücker, zwangsläufig absatzweise, wobei die Schublänge auf unterschiedliche Etikettengrößen einstellbar ist. An der Vorderseite des Geräts ist ein Anpreßfuß (33) vorgesehen, der mit einem Gummikissen (151) belegt ist. Der Anpreßfuß ist gegenüber dem Rahmen des Gerätes verschiebbar. Zum Anbringen des Etiketts wird der Anpreßfuß gegen den zu etikettierenden Gegenstand und gegen den Widerstand einer Feder gegenüber dem Gerät verschoben. Dabei wird das vor dem Anpreßfuß durch eine Öffnung einer Schneidvorrichtung laufende Etikettenband abgeschnitten. Das Gummikissen (151) ist größtenteils mit dem Anpreßfuß (33) fest verbunden. Am unteren Ende ist es aber gegenüber dem Fuß frei und bildet in Ruhelage eine Biegung (153). Am Ende der Biegung

ist das Kissen an einem Glied (154) mit dem Rahmen verbunden. Durch dieses Glied wird das untere, abgebogene Ende des Kissens beim Anpressen des Geräts gegen den zu etikettierenden Gegenstand und der hierdurch verursachten Verschiebung des Fußes (33) nach vorne gedrückt und damit das Etikett in seiner ganzen Länge angepreßt (Figuren 9 und 10).

Da dieses Gerät mit dem Anpreßfuß auf den zu etikettierenden Gegenstand aufgesetzt und zum Abschneiden und Anbringen des Etiketts gegen diesen angepreßt werden muß, eignet es sich nur für Gegenstände, deren Oberfläche dort, wo der Anpreßfuß aufgesetzt wird, nicht druckempfindlich ist. Infolge der starren Stirnseite des Anpreßfußes kann sich das Gummikissen nicht beliebig geformten Aufbringflächen anpassen; daher kann das Etikett nur auf einer weitgehend ebenen Fläche angebracht werden. Im Gegensatz hierzu wird das Etikett beim Streitpatent unter geringem Kraftaufwand mit seiner vorderen Kante an der Aufbringfläche zum Haften gebracht ("angetupft") und dann ebenfalls unter geringem Kraftaufwand mit der Unebenheiten folgenden, elastischen Anpreßwalze auf seiner ganzen Länge zum Haften gebracht. Diese Handhabung ermöglicht es, auch an druckempfindlichen, stark gekrümmten oder besonders kleinen Oberflächen zu etikettieren. Gegenüber dem vorbekannten Gerät hat das Gerät nach der Lehre des Anspruchs 2 des Streitpatents damit den erheblichen Vorteil, für im wesentlichen alle Arten von Waren verwendbar zu sein. Den hierin liegenden technischen Fortschritt hat auch der gerichtliche Sachverständige abweichend von seinem schriftlichen Gutachten in der mündlichen Verhandlung anerkannt. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die Verschmutzung der Schneidvorrichtung bei dem Gerät nach der US-Patentschrift 2 656 063

in verstärkter oder gleicher Weise auftritt wie bei dem Gerät nach Anspruch 2 des Streitpatents und ob die Vorteile in der Handhabung des Geräts nach dem Streitpatent geeignet waren, den Nachteil der notwendigen Reinigung auszugleichen.

Auch im weiteren Stand der Technik gibt es kein Gerät, das den dargestellten Vorteil aufweist. Außer der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 2 764 934, die ebenfalls nicht für unebene oder druckempfindliche Gegenstände geeignet ist, ist kein Gerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von Selbstklebeetiketten verwendbar. Ein Fortschrittsvergleich ist daher schon deswegen nicht möglich.

V. Die Lehre des Patentanspruchs 2 beruht schließlich auch auf einer erfinderischen Leistung. Das Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige haben dies zwar verneint, doch sind sie dabei von einer patentrechtlich unzutreffenden Wertung des Erfindungsgegenstandes ausgegangen.

1. Das Bundespatentgericht hat die Erfindungshöhe im wesentlichen mit der Begründung verneint, es würden durch die einzelnen Merkmale mehrere Teilaufgaben durch eine je auf sie bezogene Maßnahme gelöst, ohne daß mehrere dieser Maßnahmen jeweils gemeinschaftlich oder insgesamt zur Erreichung eines Gesamterfolgs beitragen. Auch der gerichtliche Sachverständige sieht in der Gestaltung des Streitpatents nur eine mosaikartige Zusammenstellung vorteilhafter Einzelmerkmale aus dem Stand der Technik.

Diese Wertung wird der Lehre des Patentanspruchs 2 nicht gerecht. Dessen Elemente in ihrer konkreten Ausgestaltung, insbesondere Anpreßrolle, Umlenkkante, Schneidvorrichtung, Druckwerk und Abzugsvorrichtung mit ihrem

Bewegungsmechanismus wirken sich gegenseitig beeinflussend, fördernd und ergänzend auf das Ziel hin, Etiketten von einem durchgehenden Band in einem einfachen Arbeitsgang zu bedrucken, abzuschneiden, auszugeben und auf nahezu allen in Betracht kommenden Waren anzubringen. Dieses Zusammenwirken der Merkmale einer geschützten Lehre zur Lösung einer Aufgabe stellt eine Kombination im patentrechtlichen Sinne dar (vgl. BGH GRUR 1959, 22, 24 - Einkochdose; BGH GRUR 1960, 542, 544 - Flugzeugbetankung I; BlfPMZ 1963, 365, 366 - Schutzkontaktstecker).

Aus der Entscheidung "Flugzeugbetankung I" (aaO) können andere Voraussetzungen für eine Kombination im patentrechtlichen Sinn - entgegen der Meinung der Kläger - nicht hergeleitet werden. Der dort verwendete Begriff der "funktionellen Verschmelzung", der auch sonst in die Rechtsprechung Eingang gefunden hat (vgl. die Nachweise bei Benkard, Patentgesetz 6. Aufl. § 1 PatG Rn 85 ff und bei Reimer, aaO § 1 Rn 66), gibt keinen Anlaß, für das Vorliegen einer Kombination eine engere als die hier vorliegende Verbindung der Funktion der Elemente, etwa im Sinne einer gegenseitigen Abhängigkeit, zu fordern. In der Rechtsprechung des Senats findet eine solche Ansicht keinen Rückhalt.

2. Die Zusammenfassung der Merkmale zu der im Anspruch 2 geschützten Kombination war eine erfinderische Leistung. Durch die US-Patentschrift 2 656 063 war ein funktionsfähiges Gerät zum Bedrucken, Ausgeben und Anbringen von Etiketten, die von einem Trägerband gelöst und von einem durchgehenden Etikettenband abgeschnitten werden, zwar bekannt. Zur Lösung der dem Anspruch 2 zugrunde liegenden Aufgabe genügte es aber nicht schon, diese Vorrichtung durch bekannte Merkmale aus dem Stand der Technik unter Ausnutzung ihrer

bekannten Einzelwirkungen zu ergänzen. Allerdings läßt sich der Gedanke, zum kraftsparenden Anbringen von Etiketten eine an der vorderen unteren Gehäuseschmalkante drehbar gelagerte, elastische Anpreßwalze zu verwenden, ohne weiteres aus den US-Patentschriften 2 569 140, 2 511 857, 2 368 262 und 2 586 835, der schweizerischen Patentschrift 81 856 sowie der deutschen Patentschrift 838 265 herleiten. Insbesondere die erstgenannte Druckschrift zeigt, daß es vorteilhaft ist, das an der Spendöffnung hervortretende Etikett durch eine davor an der vorderen unteren Gehäuseschmalkante drehbar gelagerte Anpreßwalze anzurollen.

Vom Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich das Gerät nach der US-Patentschrift 2 569 140 durch das Fehlen eines Druckwerks und einer Schneidvorrichtung. Von dieser Druckschrift ging daher ebenso wenig wie vom übrigen Stand der Technik eine Anregung für eine Schneidvorrichtung, ihre Beschaffenheit sowie ihre funktionelle Integrierung in den gesamten Bewegungsablauf aus, die zu einer Ergänzung des Gegenstands nach der US-Patentschrift 2 656 063 in der Richtung des Streitpatents hätte führen können. Zu dem Gerät nach der US-Patentschrift 2 656 063 ist zwar eine mit dem Anpreßfuß in der Weise gekoppelte Schneidvorrichtung vorgesehen, daß bei dem Verschieben des Anpreßfußes gegen den Rahmen des Geräts das Etikett abgeschnitten wird. Eine solche Arbeitsweise konnte bei Verwendung einer Anpreßwalze jedoch nicht beibehalten werden. Demzufolge mußte die Schneidvorrichtung vom Anpreßglied getrennt werden. Für eine Schneidvorrichtung, die für die Abtrennung eines Etiketts in vorgegebener Länge geeignet war und vom Vorgang des Anbringens unabhängig arbeitete, gab der Stand der Technik keinen Hinweis. Zur Lösung dieses Problems ordnet

die im Anspruch 2 gegebene technische Lehre die Schneidvorrichtung zwischen Umlenkkante und Anpreßwalze an.

Weiter schlägt sie vor, die Schneidvorrichtung mit dem Bewegungsmechanismus für Abzugsvorrichtung und Druckwerk in der Weise zu koppeln, daß während jedes Bedienungszyklus ein Etikett bedruckt sowie ein bereits bedrucktes Etikett abgeschnitten und zum Anbringen bereitgestellt wird (Merkmale 4 und 7). Erst diese Anordnung der Schneidvorrichtung und ihre Einbeziehung in den Vorgang des Druckens und Abziehens ermöglicht es, beim Anbringen des Etiketts die zum Abschneiden erforderliche Kraft entbehrlich zu machen. Eine weitere Verringerung dieses Kraftaufwands wird dadurch erzielt, daß anstatt des Andrückens ein kraftsparendes Anrollen erfolgt. Diese zeichnet sich dadurch aus, daß zunächst ein "Antupfen" des vorderen Etikettenendes erfolgt und dann durch das Anrollen das hintere Etikettenende von der Schneidvorrichtung gelöst und die Haftung auf der vollen Länge des Etiketts herbeigeführt wird. In Abweichung von allen Entgegenhaltungen konnte das dadurch erreicht werden, daß das bereits abgeschnittene und vom Trägerband gelöste Etikett zum Anbringen bereitsteht. Zu diesem Zweck haftet das bereitgestellte, mit seiner Vorderseite schon unter der Anpreßwalze liegende Etikett noch an der Schneidvorrichtung (Merkmal 4 b). Das wiederum macht es notwendig, den Abstand zwischen Anpreßrolle und Schneidvorrichtung entsprechend gering zu halten. Auch diese Maßnahmen reichten aber allein noch nicht dazu aus, um auch stark gewölbte Gegenstände etikettieren zu können. Deshalb gestaltete der Erfinder das Gerät so, daß es nur mit der Anpreßwalze auf dem zu etikettierenden Gegenstand aufliegt. Von der US-Patentschrift 2 569 140, die hinsichtlich Anpreßwalze, Umlenkkante und Abzugsvorrichtung weitgehend mit dem Anspruch 2 übereinstimmt, konnte nicht der Antrieb der Abzugs-

vorrichtung mittels einer auf dem zu etikettierenden Gegenstand aufliegenden Rolle übernommen werden. Diese Konstruktion setzt nämlich voraus, daß die zu etikettierende Fläche größer ist als der Abstand zwischen Anpreßwalze und Abzugsvorrichtung. Daher ist wie bei der US-Patentschrift 2 656 063 ein von Hand zu betätigender gemeinsamer Antrieb für Abzugs- und Druckeinrichtung vorgesehen. Dagegen mußte hinsichtlich der Umlenkvorrichtung von einer Lösung der US-Patentschrift 2 656 063 abgewichen werden, da die dort vorgesehene Umlenkung über eine Rolle von etwa 90° nicht ausgereicht hätte, um ein Lösen des abgeschnittenen Etiketts vom Trägerband zu erreichen und das Etikett zur Schneidvorrichtung zu befördern. Die Übernahme der Ausgestaltung von Umlenkkante und Abzugsvorrichtung aus der US-Patentschrift 2 569 140 bot sich hier nicht ohne weiteres an, da dieses Gerät nur zur Etikettierung von Gegenständen mit ebener Oberfläche geeignet ist und eine Spendstellung des anzubringenden Etiketts nicht vorsieht; der Transport des Bandes sowie das Ablösen und Anbringen des Etiketts erfolgen dort nur, wenn das Gerät auf die zu etikettierende Fläche aufgesetzt und über diese hinweggerollt wird. Dies läuft in einem kontinuierlichen Vorgang ab, ist also nicht mit dem taktweisen Arbeiten des Streitpatents vergleichbar, das eine Spendstellung des Etiketts vorsieht.

Aus diesen Unterschieden ergibt sich, daß es einer Vielzahl konstruktiver Überlegungen bedurfte, um vom Stand der Technik zu der Lehre des Anspruchs 2 zu gelangen. Für die gefundene Kombination, nach der erstmals die Vorteile einer Anpreßwalze bei einem Gerät mit absatzweise arbeitender Schneidvorrichtung erzielt werden, gab der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann keine Anregung. Sie war nicht naheliegend und überstieg das Können eines

Durchschnittsfachmanns am Anmeldetag. Trotz eines starken Bedürfnisses ist es erst dem Erfinder des Streitpatents gelungen, eine Vorrichtung zu finden, mit der man bedruckte Etiketten auch auf stark gekrümmten oder druckempfindlichen Gegenständen anbringen kann. Das vorgeschlagene Gerät hat einen breiten Anwendungsbereich, ohne einer gegenüber vergleichbaren vorbekannten Geräten komplizierten Konstruktion zu bedürfen. Die Lehre nach Anspruch 2 des Streitpatents ermöglicht eine einfache Lösung, die zum Bau eines verhältnismäßig kleinen, leicht zu handhabenden und wenig störanfälligen Geräts führt.

VI. Unter Abänderung des angefochtenen Urteils ist daher die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 PatG.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse