



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 221/02

Verkündet am:
5. Oktober 2004
Weschenfelder
Justizobersekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 23. September 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. Februar 1994 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 666 554 (Streitpatent), das eine Anzeigetafel mit Doppelbefestigungsvorrichtung betrifft. Es umfaßt 20 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 unter Weglassung der Bezugszeichen folgenden Wortlaut hat:

"A display panel or wall panel suitable for displaying items thereon comprising a pinboard-type panel capable of accepting a penetrating object and a magnetic material which is disposed on a surface of the pinboard-type panel, wherein the magnetic material is adapted

to either receive magnets for securing an item to be displayed on the display panel, and to allow said penetrating object to pass through, so as to engage the underlying pinboard-type panel and thereby secure said item to be displayed on the display panel, characterized in that the magnetic material is exposed to view and is provided with built-in apertures designed to allow said penetrating object to freely pass through in order do engage said underlying pinboard-type panel."

Der Patentanspruch lautet in der deutschen Übersetzung der Patentschrift wie folgt:

"Merktafel oder Wandtafel, die für die Präsentation von Artikeln auf dieser geeignet ist und die eine Tafel des Typs Pinwand umfaßt, die einen eindringenden Gegenstand und ein magnetisches Material aufnehmen kann, das auf einer Oberfläche der Tafel des Typs Pinwand aufgebracht ist, wobei das Magnetmaterial dafür geeignet ist, sowohl Magneten zur Befestigung eines auf der Merktafel zu präsentierenden Artikels aufzunehmen als auch den eindringenden Gegenstand passieren zu lassen, so daß dieser in die darunterliegende Tafel des Typs Pinwand eingreifen und dadurch den auf der Merktafel zu präsentierenden Artikel befestigen kann, dadurch gekennzeichnet, daß das magnetische Material der Sicht dargeboten wird und mit eingebauten Öffnungen versehen ist, die dafür vorgesehen sind, den eindringenden Gegenstand frei passieren zu lassen, um in die darunterliegende Tafel des Typs Pinwand einzugreifen."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 20 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin hat mit der Begründung, daß der Gegenstand des Streitpatents im Hinblick auf die europäische Patentschrift 0 238 467, die US-Patentschriften 1 797 322, 4 146 976, 2 589 601, 3 460 276 und 3 456 373 nicht patentfähig sei, beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das nur beschränkt verteidigte Patent richtet.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie verteidigt Patentanspruch 1 des Streitpatents nach dem Hauptantrag in folgender Fassung (Abweichungen gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sind kursiv gesetzt), wobei sich die Unteransprüche 2 bis 18 und 20 mit unmittelbarem bzw. mittelbarem Rückbezug an Patentanspruch 1 in dieser Fassung anschließen sollen:

"A display panel or wall panel suitable for displaying item thereon comprising a pinboard-type panel capable of accepting a penetrating object and a magnetic material which is disposed on a surface of the pinboard-type panel, wherein the magnetic material is adapted to either receive magnets for securing an item to be displayed on the display panel, and to allow said penetrating object to pass through, so as to engage the underlying pinboard-type panel

and thereby secure said item to be displayed on the display panel, *wherein* the magnetic material is exposed to view and is provided with built-in apertures designed to allow said penetrating object to freely pass through in order do engage said underlying pinboard-type panel, *characterised in that the magnetic material comprises a wire mesh.*"

Hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 des Streitpatents in folgender Fassung (Abweichungen vom Hauptantrag sind fett gesetzt):

"A display panel or wall panel suitable for displaying item thereon comprising a pinboard-type panel capable of accepting a penetrating object and a magnetic material which is disposed on a surface of the pinboard-type panel, wherein the magnetic material is adapted to either receive magnets for securing an item to be displayed on the display panel, and to allow said penetrating object to pass through, so as to engage the underlying pinboard-type panel and thereby secure said item to be displayed on the display panel, *wherein* the magnetic material is exposed to view and is provided with built-in apertures designed to allow said penetrating object to freely pass through in order do engage said underlying pinboard-type panel *characterised in that the magnetic material comprises a wire mesh, wherein the aperture size of the wire mesh is such that a penetrating object disposed through an aperture thereof will not substantially distort filaments of the wire mesh.*"

Weiter hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 in folgender Fassung (Abweichungen vom Hauptantrag sind fett gesetzt und unterstrichen):

"A display panel or wall panel suitable for displaying item thereon comprising a pinboard-type panel capable of accepting a penetrating object and a magnetic material which is disposed on a surface of the pinboard-type panel, wherein the magnetic material is adapted to either receive magnets for securing an item to be displayed on the display panel, and to allow said penetrating object to pass through, so as to engage the underlying pinboard-type panel and thereby secure said item to be displayed on the display panel, *wherein* the magnetic material is exposed to view and is provided with built-in apertures designed to allow said penetrating object to freely pass through in order do engage said underlying pinboard-type panel *characterised in that the magnetic material comprises a wire mesh **with the wire being rounded***, wherein the aperture size of the wire mesh is such that a penetrating object disposed through an aperture thereof will not substantially distort filaments of the wire mesh."

Die erteilten Patentansprüche 2 bis 17 sollen sich nach den Hilfsanträgen auf den Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge rückbeziehen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie verweist ergänzend zu ihrem bisherigen Vorbringen auf die schweizerische Patentschrift 531 232.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung ist unbegründet.

Das Streitpatent ist, nachdem sich die Beklagte insoweit zulässigerweise selbst beschränkt hat, in dem Umfang, in dem es nicht verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (Sen.Urt. v. 4.6.1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe m.w.N., insoweit nicht in BGHZ 133, 57 abgedruckt; vgl. auch Sen.Urt. v. 17.9.1987 - X ZR 56/86, GRUR 1988, 287, 290 - Abschlußblende). Soweit die Beklagte das Streitpatent in den Fassungen des Patentanspruchs 1 nach dem Haupt- wie nach den Hilfsanträgen verteidigt, beruht sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit und ist daher nicht patentfähig (Art. 56 EPÜ). Dies führt auch insoweit zur Nichtigklärung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ).

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Befestigen von Notizen und dergleichen (Anschlagtafel), bei der die Notizen sowohl magnetisch als auch mechanisch mittels geeigneter Gegenstände (herkömmlicher Zwecke, magnetischer Mittel, Band) an der Vorrichtung befestigt werden können (Beschreibung deutsche Übersetzung S. 1, Zeilen 1-13; S. 2, Zeilen 6-12). Derartige Vorrichtungen waren nach den Angaben der Beschreibung am Prioritätstag in vielfältigen Formen bekannt. Die Beschreibung nennt insoweit Anschlagtafeln nach den US-Patenten 4 584 223, 4 146 976, 4 457 723, 2 589 601, 3 460 276 und 3 456 373 sowie Merkbretter mit einem Kern, in den eine Zwickel eindringen kann, und einer Oberfläche aus Vinyl oder Papier, wobei zwischen beiden ein Eisengitter eingebettet ist, so daß die Merkbretter begrenzte magnetische Fähigkeiten aufweisen.

Die vorbekannten Anschlagtafeln sollen nach den Angaben der Beschreibung des Streitpatents dahin verbessert werden, daß sie die Möglichkeit bieten, Gegenstände magnetisch, mittels Zwecke, Stiften, Nägeln und/oder Band auf der Vorrichtung zu befestigen, dabei eine offenliegende und Magnete

gesteigert anziehende Oberfläche aufweisen, bei längerem Gebrauch ihr ursprüngliches, unbeschädigtes Aussehen über einen längeren Zeitraum hinweg beibehalten sowie verschiedene weitere Eigenschaften aufweisen (Beschreibung deutsche Übersetzung S. 3, 4).

2. Hierzu schlägt die Lehre nach Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung die Ausbildung der Tafel mit folgenden Merkmalen vor:

- (1) Eine Anzeige- oder Wandtafel für die Präsentation von Objekten
- (1.2) mit einer pinbrettartigen Tafel zur Aufnahme eines eindringenden Gegenstandes
- (1.3) und mit einem magnetischen Material,
 - (1.3.1) das auf einer Oberfläche der pinbrettartigen Tafel angeordnet ist,
 - (1.3.2) wobei das magnetische Material geeignet ist,
 - (1.3.2.1) sowohl Magnete zum Sichern eines auf der Anzeigetafel zu präsentierenden Objekts aufzunehmen
 - (1.3.2.2) als auch den eindringenden Gegenstand passieren zu lassen, damit dieser in Eingriff mit der darunter liegenden pinbrettartigen Tafel gelangt und dadurch das auf der Anzeigentafel zu präsentierende Objekt sichert,
 - (1.3.3) wobei das magnetische Material der Sicht dargeboten ist
 - (1.3.4) und mit eingebauten Öffnungen versehen ist, die so beschaffen sind, daß sie den eindringenden Gegenstand frei passieren lassen, um mit der darunter liegenden pinbrettartigen Tafel in Eingriff zu gelangen
 - (1.3.4.1) und das magnetische Material ein Drahtmaschennetz enthält.

II. 1. Die Beklagte verteidigt Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags in zulässiger Weise. Denn das in den Patentanspruch aufgenommene zusätzliche Merkmal, wonach das der Sicht dargebotene magnetische Material aus einem Drahtmaschennetz (wire mesh) besteht, ist Gegenstand des Patentanspruchs 19 der ursprünglichen Unterlagen und des erteilten Patents.

Sein Gegenstand ist auch neu (Art. 54 EPÜ). Er unterscheidet sich von dem in der vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 238 467 offenbarten Notizbrett dadurch, daß die der Sicht dargebotene Oberfläche des Notizbretts nach dieser Schrift eine gelochte eiserne Platte ist; alternative Gestaltungen beschreibt diese Schrift nicht. Von der in der schweizerischen Patentschrift 531 232 offenbarten Tafel unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung dadurch, daß das dort offenbarte verzinkte Drahtgitter nicht auf der der Sicht dargebotenen Oberfläche der Tafel angeordnet ist, sondern eine Zwischenschicht bildet, die zwischen einer Außenschicht und der Trägerplatte der Tafel angeordnet ist.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Der Senat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, daß dieser Gegenstand dem Fachmann, bei dem es sich, wie bereits das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat und von den Parteien nicht in Zweifel gezogen worden ist, um einen Designer handelt, der bezüglich der Konstruktion der Wand- oder Merktafel gegebenenfalls mit einem handwerklich geschulten Techniker zusammenwirkt, durch die schweizerische Patentschrift 531 232 nahegelegt worden ist.

Die Druckschrift betrifft eine zum Anbringen von Markierungen auf einer graphischen Darstellung geeignete, die graphische Darstellung tragende Tafel, die sich sowohl zum Einstecken von Nadeln als auch zum Aufsetzen von Haftmagneten eignet (Beschreibung Spalte 1, Zeilen 31-35). Diese ist, wie der Fachmann der Beschreibung Spalte 2, Zeilen 2-12, entnimmt, aus einer Trägerplatte, einer Eisendraht enthaltenden Zwischenschicht und einer die graphische Darstellung tragenden Außenschicht aufgebaut, wobei der Eisendraht in einem solchen Abstand von der Oberfläche der Außenschicht angeordnet ist, daß ein aufgesetzter Permanentmagnet auf der Oberfläche haftet, und die Tafel wenigstens im Bereich der Oberfläche eine zum Einstecken von Markierungsnadeln ausreichende Nachgiebigkeit aufweist. Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine Anzeige- oder Wandtafel zu konstruieren, die die Möglichkeit bietet, Mitteilungen, Memos oder andere Artikel sowohl mittels Stiften als auch mittels Magneten an ihr zu befestigen, zieht diese Druckschrift in Betracht, da sie eine Tafel betrifft, an der Markierungen sowohl mechanisch mittels Stiften als auch magnetisch mittels Permanentmagneten befestigt werden können. Die Beklagte hat dies in der mündlichen Verhandlung auch nicht in Zweifel gezogen.

Dem steht insbesondere nicht entgegen, daß die Tafel nach dieser Druckschrift eine Außenschicht aufweist, die eine graphische Darstellung trägt. Auch wenn der Fachmann, wie die Beklagte geltend gemacht hat, diese Schrift nicht unmittelbar als Lösung seines Problems, eine Anschlagtafel bereitzustellen, auf der Notizen, Mitteilungen und dergleichen angeheftet werden sollen, ansehen sollte, wird er die durch sie vermittelten Erkenntnisse und Anregungen berücksichtigen. Zwar soll die Außenschicht der Tafel nach dieser Druckschrift eine grafische Darstellung tragen. Als Beispiel wird in der Beschreibung eine Landkarte genannt (Beschreibung Spalte 2, Zeile 34 bis Spalte 3, Zeile 1). Der Fachmann erkennt aus der lediglich beispielhaften Nennung einer Landkarte

jedoch, daß die Außenschicht jedwede Art von graphischer Darstellung tragen kann, so daß er als grafische Darstellung nicht nur Landkarten oder sonstige Darstellungen in Betracht zieht, die bereits selbst Informationen enthalten, die mit den Nadeln oder Magneten hervorgehoben und dadurch markiert werden, sondern auch solche Darstellungen, die selbst keine Informationen vermitteln und auf denen die Markierung in der Weise erfolgt, daß mittels der Nadeln oder Magnete eine Mitteilung oder dergleichen an einer bestimmten Stelle der graphischen Darstellung angeheftet und dadurch markiert wird.

Bezüglich einer derart mit einer Außenschicht versehenen Tafel erkennt der Fachmann, daß sich die Außenschicht durch mit der Markierung verbundene Einstiche in die Außenhaut verschleißt. Das ist notwendige Folge der Benutzung von Befestigungsstiften; diese Erkenntnis drängt sich dem Fachmann daher ohne weiteres auf, so daß er als Problem derartiger eine Abdeckung aus Vinyl, Papier oder dergleichen aufweisenden Tafeln, diese Beschädigung der Oberfläche bei jeder Verwendung erkennt und in seine Überlegungen bei einer Verbesserung der bekannten Tafel einbeziehen wird. Als eine mögliche Lösung dieses Problems muß ihm schon aufgrund einfacher Überlegungen einleuchten, die Beeinträchtigung dieses Erscheinungsbildes dadurch zu vermeiden, daß er auf die Verwendung einer derartigen Außenschicht verzichtet. Da der Fachmann durch die schweizerische Patentschrift darauf hingewiesen wird, daß die Zwischenschicht in besonders vorteilhafter Weise als verzinktes Eisengitter wie beispielsweise verzinktes Fenstergewebe ausgebildet werden kann, führt ihn der Verzicht auf eine verschleißende Außenschicht, wie sie nach der schweizerischen Patentschrift als Träger einer grafischen Darstellung vorgesehen ist, unmittelbar zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung.

Einem Verzicht auf die Außenschicht steht aus der Sicht des Fachmanns - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht entgegen, daß die schweizerische Patentschrift vorsieht, die Außenschicht zusammen mit dem Fenstergewebe auf die Trägerplatte der Tafel zu kleben. Zum einen erkennt der Fachmann, daß auch das die magnetische Schicht bildende Fenstergewebe auf der Trägerplatte befestigt werden muß, was u.a. durch Verkleben geschehen kann. Auch Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung enthält keine Angaben zu der Frage, wie das Drahtmaschennetz (wire mesh) auf der Trägerplatte befestigt wird und erfaßt damit auch Ausgestaltungen der Tafel, bei denen das Drahtmaschennetz auf die Trägerplatte geklebt wird. Zum anderen bedarf es keiner besonderen Anforderungen für die Erkenntnis, daß im Falle der Schweizer Patentschrift das Verkleben in erster Linie Folge der notwendigen Befestigung der Deckschicht ist und daher insoweit mit dieser entfallen kann.

Darüber hinaus wird der Fachmann bei der Befassung mit dieser Schrift weiter erkennen, daß die unmittelbare Befestigung der Außenschicht auf der Anzeigetafel auch dann Nachteile bietet, wenn diese - wie eine Karte - für die Benutzung notwendige Informationen enthält. Auch in diesem Fall tritt mit zunehmender Dauer der Benutzung eine Beschädigung der obersten Schicht ein, die diese unansehnlich und möglicherweise sogar unbrauchbar macht, was bei einer festen Verbindung die Unbrauchbarkeit der genannten Einrichtung zur Folge hat. Auch das muß ihn zu der Überlegung führen, zumindest die feste Verbindung zwischen der die Information tragenden Außenschicht und dem Rest der Tafel aufzulösen, deren Verwirklichung ihn wiederum zum Gegenstand des Streitpatents führt.

III. Das Streitpatent kann auch mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung keinen Bestand haben, da auch sein

Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sondern durch die schweizerische Patentschrift 531 232 nahegelegt worden ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung weist das den erteilten Patentansprüchen 18 und 20 entnommene zusätzliche Merkmal auf, daß die Öffnungen des Drahtmaschennetzes eine solche Größe aufweisen, daß ein eindringender Gegenstand die Filamente des Drahtmaschennetzes nicht wesentlich verformt. Über eine solche Ausbildung des Drahtmaschennetzes wird der Fachmann in der genannten Druckschrift ausdrücklich belehrt. Denn in ihrer Beschreibung wird er auf den Vorteil des im Ausführungsbeispiel verwendeten Fenstergewebes hingewiesen, der darin besteht, daß die Drähte genügend dicht beieinander liegen, so daß die Haftmagnete in jeder beliebigen Position sicher auf der Oberfläche haften und daß andererseits die Abstände zwischen den Drähten genügend groß sind, um praktisch an jeder beliebigen Stelle Markierungsnadeln durch den Zwischenraum zwischen den Drähten einstecken zu können. Daraus entnimmt der Fachmann, daß die Öffnungen des Drahtmaschennetzes so klein wie möglich und gleichzeitig so groß auszulegen sind, daß die Nadeln ungehindert und damit ohne die Drähte zu verformen durch die Öffnungen hindurch gesteckt werden können.

IV. Das Streitpatent kann des weiteren auch mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigten Fassung keinen Bestand haben. Sein Gegenstand weist als weiteres in der Beschreibung des Streitpatents offenbartes Merkmal auf, daß der Draht abgerundet sein soll. Auch wenn es spezielle Drähte anderen als runden Querschnitts gibt, handelt es sich bei üblichen Drähten um gezogene Drähte, die einen runden Querschnitt aufweisen, wie sich dies auch aus der Zeichnung der schweizerischen Patentschrift 531 232 ergibt.

V. Da der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in allen verteidigten Fassungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und deshalb keinen Bestand haben kann, können auch die übrigen Patentansprüche keinen Bestand haben. Sie betreffen weitere Ausgestaltungen des Gegenstands nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge, die weder für sich noch in Kombination mit den Patentansprüchen 1 nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen erfinderischen Gehalt erkennen lassen. Gegenteiliges macht auch die Beklagte nicht geltend. Das Streitpatent ist daher insgesamt für nichtig zu erklären.

VI. Die Berufung ist demzufolge mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 1 PatG, § 97 ZPO zurückzuweisen.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Asendorf