



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 225/98

Verkündet am:
8. Januar 2002
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird unter Zurückweisung der Anschlußberufung der Klägerin das Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. September 1998 abgeändert:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 28. September 1989 angemeldeten deutschen Patents 39 32 473 (Streitpatents), das einen Christ-

baumständer betrifft und 8 Patentansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Christbaumständer mit einem Fußteil, mit einem an dem Fußteil angeordneten Aufnahmeteil für den Stamm des Christbaums, mit mehreren um eine Symmetrieachse angeordneten Halteelementen, die jeweils zwischen einer Lösestellung und einer Haltestellung in einer Ebene schwenkbar sind, wobei sich die Ebenen annähernd in der Symmetrieachse schneiden, und mit einer einzigen Spanneinrichtung, die über ein Kraftübertragungselement an sämtlichen Halteelementen angreift und die Halteelemente mit einer einstellbaren Haltekraft in die Haltestellung bewegt, dadurch gekennzeichnet, daß das Kraftübertragungselement (48) ein auf Zug belastbares und flexibles Verbindungsteil ist, welches sämtliche Halteelemente (14, 16, 18, 20) zunächst im wesentlichen kraftfrei an den Stamm des Christbaums anlegt und sodann sämtliche Halteelemente (14, 16, 18, 20) in einem Zuge und mit einer im wesentlichen gleichen Haltekraft an den Stamm des Christbaums andrückt."

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 3 - 10 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Kläger hat das Streitpatent zunächst im Umfang seines Patentanspruchs 1 sowie seines Patentanspruchs 3 in einer bestimmten Alternative angegriffen. Er hat geltend gemacht, daß das Streitpatent im angegriffenen Umfang gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die im Erteil-

lungs- und im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigte US-Patentschrift 3.231.226 (Rossler) bilde, nicht patentfähig sei. Er hat beantragt, das Streitpatent in diesem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte hat zwei Hilfsanträge vorgelegt, mit denen er das Streitpatent eingeschränkt verteidigt hat. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang seines Patentanspruchs 1 und seines Patentanspruchs 3, soweit dieser auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist und die Alternative erfaßt, daß das Kraftübertragungselement an jedem Halteelement oberhalb der Schwenkachse angreift, für nichtig erklärt.

Mit seiner Berufung begehrt der Beklagte die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Abweisung der Klage insgesamt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen; im Weg der Anschlußberufung beantragt sie, das Streitpatent auch im Umfang seiner Patentansprüche 4, 5 und 6 für nichtig zu erklären, soweit diese auf Patentanspruch 1 rückbezogen sind. Der Beklagte tritt diesem Antrag entgegen.

Der Senat hat durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens und eines Ergänzungsgutachtens des Akademischen Direktors Dr.-Ing. O. W., Fachgebiet Maschinenelemente und Konstruktionslehre der T. U. D., Beweis erhoben. Der Sachverständige hat seine Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

I. Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage, während die Anschlußberufung ohne Erfolg bleibt.

1. Das Streitpatent betrifft einen Christbaumständer. Seine Beschreibung stellt einleitend verschiedene bekannte Christbaumständer vor, an denen sie bemängelt, daß diese nur in einem bestimmten Durchmesserbereich einwandfrei arbeiteten, bei einer Abweichung des Stammquerschnitts von der Kreisform ein einwandfreies senkrechtes Halten und Zentrieren nicht möglich sei, der Stamm nicht sicher gehalten werde, die Bedienung aufwendig und die Handhabung schwierig seien (Beschreibung Sp. 1 Z. 5 bis Sp. 4 Z. 3).

2. Demgegenüber soll durch das Streitpatent ein Christbaumständer zur Verfügung gestellt werden, mit dem sich auch unregelmäßig konturierte Baumstämme sicher und zuverlässig in vertikaler Lage fixieren und halten lassen (vgl. die Angaben zur "Aufgabe" in Sp. 4 Z. 4-9 der Beschreibung des Streitpatents). Weiter sollen ein problemloses Aufstellen des Baums durch eine Person allein ermöglicht (vgl. Beschreibung Sp. 9 Z. 35-47) und eine Nachstellmöglichkeit geschaffen werden (Beschreibung Sp. 10 Z. 21-38).

3. Hierzu schlägt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 einen Christbaumständer mit folgenden Merkmalen vor:

1. einem Fußteil,
2. einem Aufnahmeteil für den Stamm des Christbaums,
 - 2.1 der am Fußteil angeordnet ist,
3. mehreren Halteelementen,
 - 3.1 die um eine Symmetrieachse angeordnet,
 - 3.2 jeweils schwenkbar sind,

3.2.1 zwischen einer Lösestellung und einer Haltestellung

3.2.2 in einer Ebene,

3.2.2.1 wobei sich die Ebenen annähernd in der Symmetrieachse schneiden,

4. mit einer einzigen Spanneinrichtung,

4.1 die an sämtlichen Halteelementen angreift

4.1.1 über ein Kraftübertragungselement,

4.1.1.1 das ein auf Zug belastbares und flexibles Verbindungsteil ist,

4.2 und die Halteelemente in die Haltestellung bewegt,

4.2.1 mit einer einstellbaren Haltekraft

4.2.2 wobei es sämtliche Halteelemente zunächst im wesentlichen kraftfrei an den Stamm des Christbaums anlegt

4.2.3 und sodann diese an den Stamm des Christbaums andrückt

4.2.3.1 in einem Zug und

4.2.3.2 mit einer im wesentlichen gleichen Haltekraft.

4. Die nachfolgende Zeichnung (Fig. 1 des Streitpatents) zeigt einen Schnitt durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Christbaumständers:

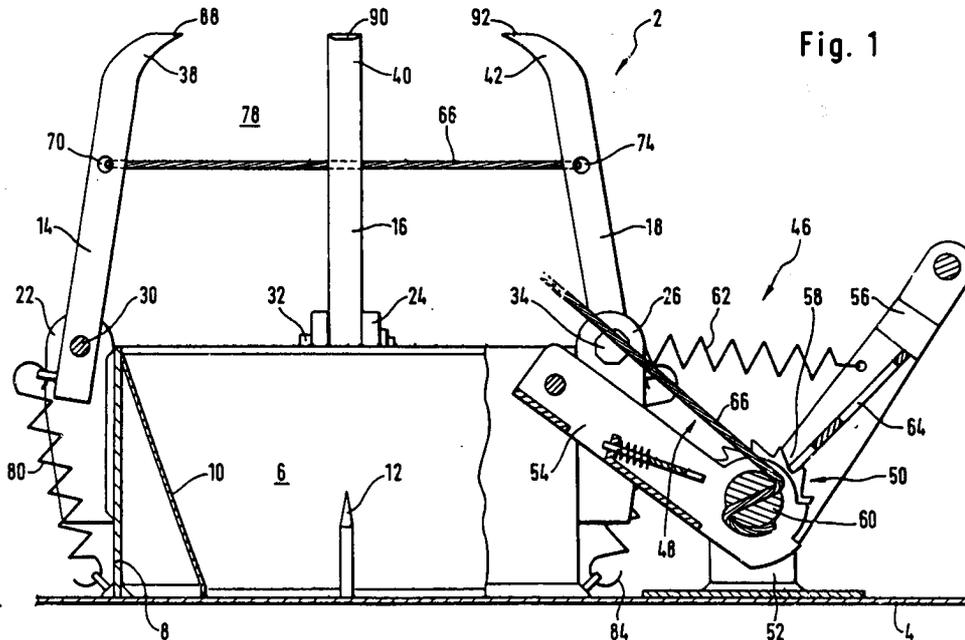


Fig. 1

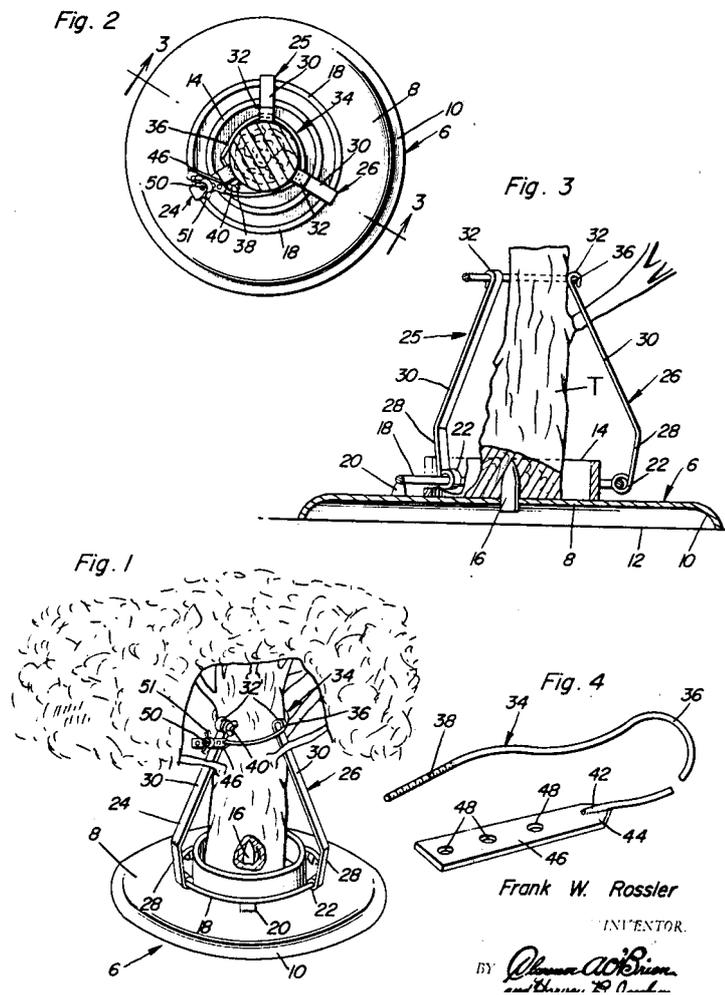
diesem) mit ei-
orn (12)
chwenk-
, 32, 34,
ien sein
der ge-
Anlage
achsen
egel ein-
lagebe-
reiche den Baumstamm zwischen sich fixieren. Zum Überführen der Halteelemente aus der Lösestellung in die Haltestellung dient eine Spanneinrichtung (46), die über ein Kraftübertragungselement (48) auf die einzelnen Halteelemente einwirkt. Die Spanneinrichtung kann einen handelsüblichen Rastklinkenmechanismus (50) mit einem beweglichen Spannhebel (56) und mit einer mit einer Klinkensperre (58) versehenen Wickelwalze (60) aufweisen. Dabei wird der Spannhebel mit einer Zugfeder (62) vorgespannt. Die Sperrung der Klinkensperre kann über einen Entriegelungsbügel (64) aufgehoben werden. Als Kraftübertragungselement kann ein Stahlseil (66) verwendet werden, das mit seinem einen Ende an der Walze befestigt wird und Bohrungen (68, 70, 72, 74) in den Halteelementen durchläuft und diese dabei durchsetzt. Das freie Ende des Stahlseils wird am Fußteil oder am Aufnahmeteil befestigt. Solange das Stahlseil nicht gespannt wird, werden die Halteelemente durch Rückstellfedern (80, 82, 84, 86) in Richtung ihrer Lösestellung vorgespannt.

Nach Einführen des Christbaums in den Aufnahmekegel und einer ersten vorläufigen Lagefixierung über den Zentrierdorn wird der Baum von Hand in eine vertikale Stellung gebracht. Durch Betätigung des Spannhebels wird das Stahlseil gespannt. Die sich im Stahlseil aufbauende Zugspannung bewirkt eine Bewegung der Halteelemente in Richtung auf die Symmetrieachse in Verlängerung des Zentrierdorns. Dabei führen die Halteelemente Schwenkbewegungen um ihre Schwenkachsen aus. Die Spannkraft wird dabei gleichzeitig auf alle Halteelemente übertragen und im wesentlichen gleichmäßig auf diese verteilt; dies wird insbesondere dadurch erreicht, daß sich, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, durch die symmetrische Verteilung der Halteelemente an dem Stahlseil im wesentlichen gleiche Umschlagswinkel ausbilden, die eine entsprechende Krafterleitung bewirken. Die Einstellbarkeit der Haltekraft beschränkt sich dabei, wie der Beklagte eingeräumt hat, darauf, daß der Spannhebel mit unterschiedlicher Kraft betätigt werden kann. Sobald das erste Halteelement am Baumstamm anschlägt, werden durch die Zugkraft des Stahlseils, das die Bohrung an diesem Halteelement praktisch kraftfrei durchläuft, die anderen Halteelemente an den Baumstamm angelegt. Erst wenn alle Halteelemente an diesem anliegen, wirkt die Kraft im wesentlichen gleichmäßig auf diese verteilt. Das Spannen in einem Zug bedeutet dabei, daß die Betätigung des Spannhebels über einen relativ großen Spannweg schnell und ohne Unterbrechung erfolgt und dadurch die bereits an dem Stamm anliegenden Halteelemente in den Stamm gedrückt werden; es setzt mithin eine entsprechende Ausbildung der Spanneinrichtung voraus, durch die dies bewirkt werden kann.

II. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist im Sinn der §§ 1, 3 PatG neu. Insbesondere beschreibt auch die US-Patentschrift

3.231.226 (Rossler), die dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents am nächsten kommt, keinen Christbaumständer mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

1. Diese Entgeghaltung betrifft einen transportablen Ständer für einen Weihnachtsbaum, der u.a. eine Grundplatte und eine Aufnahme (für Wasser), einen in den Stamm bohrenden Anker und gelenkig montierte Halterungen oder Stützstreben, die an ihrem oberen Ende an den Baumstamm anstoßen, aufweist. Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 4 zeigen eine Ausführungsform:



Der Ständer weist eine Grundplatte (6) auf. An deren Oberseite ist mittig ein endloser Ring (Band) (14) angeordnet, der (mit der Grundplatte) eine Aufnahme und ein Wassergefäß für den Baumstamm bildet. Ein Stift (Spitze) (16) in der Mitte der Grundplatte dient zur Fixierung des Stamms. Ein Niederhaltering (18) in einer Ebene über der Grundplatte, aber unterhalb des oberen Rands der Einfassung des Wassergefäßes umgibt den Rand des Wassergefäßes in konzentrischem Abstand und ist durch geschweißte Laschen (20) an

Punkten an seinem Umfang gesichert. Er dient zur Aufnahme der Gelenk- und Ausrichtaugen (22) an den unteren Enden der strebenartigen schwenkbeweglichen Stützarme (24, 25, 26). Jeder dieser Arme weist ein starres Befestigungsteil mit einem im wesentlichen geraden unteren Endabschnitt (28) und einen oberen langgestreckten und geneigten Abschnitt (30) auf, dessen oberes Ende mit einem Haken (32) versehen ist. Die Haken können dabei als Augen ausgeformt sein. Weiter sind Stütz- und Bindemittel (34) vorgesehen, die ein Kabel- oder Seilstück (36) umfassen, dessen eines Ende schraubenförmig ausgebildet ist (38) und eine Montagemutter aufnehmen kann (40) und dessen anderes Ende an einer Fixierleiste (46) befestigt ist, die selektiv verwendbare Bolzenlöcher (48) aufweist, durch die sie mit einer Flügelmutter (51) an einem am oberen Endabschnitt des Stützarms (24) fest montierten Verankerungsbolzen (50) befestigt werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, die freien Enden der Stützarme mittels des um den Baumstamm gelegten Kabels mit variabler Spannung festzuzurren, wobei das Kabel durch die als Augen geformten Haken hindurchgleiten kann. Durch Festziehen der Montagemutter (40) wird das Kabel gespannt. Die Stützarme können dabei so ausgebildet sein, daß sie nach innen und unten schwenkbar sind, so daß der Ständer bei Nichtgebrauch kompakt zusammengefaltet ist (Beschreibung Sp. 2 Z. 11 bis Sp. 3 Z. 16).

2. Damit verwirklicht der Christbaumständer nach dieser Entgegenhaltung, die Merkmale 1 bis 3.2, 3.2.2 und 3.2.2.1 sowie 4 bis 4.1.1.1. Dies will auch die Berufung ersichtlich nicht in Abrede stellen. Insoweit tritt der Senat der Beurteilung durch das Bundespatentgericht bei, die durch das schriftliche Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen gestützt wird. Insbesondere besteht zwischen den "Halteelementen" des Streitpatents und den "Armen" der Entgegenhaltung kein sachlicher Unterschied, wie der gerichtliche Sachver-

ständige überzeugend ausgeführt hat. Die Auffassung des Beklagten, beim Ständer nach der US-Patentschrift griffen nicht alle Arme am Stamm an, mag zwar in bestimmten Situationen zutreffen, ist aber insgesamt spekulativ und aus der Entgegenhaltung nicht ableitbar.

3. Es kann dahinstehen, ob, wie der Beklagte geltend macht, die Merkmale 3.2.1 (Schwenkbarkeit zwischen einer Lösestellung und einer Haltestellung) und 4.2.3.2 (Andrücken mit einer im wesentlichen gleichen Haltekraft) bei dem in der Entgegenhaltung beschriebenen Baumständer nicht verwirklicht sind. Jedenfalls unterscheidet sich dieser von dem nach Patentanspruch 1 des Streitpatents hinsichtlich der Ausgestaltung der Spanneinrichtung, wie sie durch das funktionelle Merkmal 4.2.3.1 (Andrücken in einem Zug) im Prinzip, wenn auch nicht in der konkreten Ausgestaltung vorgegeben ist. Allerdings dient auch die Spanneinrichtung nach der US-Patentschrift dazu, das Kabel um den Stamm zu spannen, wobei die Arme durch die Spannwirkung des Seils an die Oberfläche des Stamms angedrückt werden. Merkmal 4.2 ist damit erfüllt, wobei es nicht darauf ankommt, daß ein Unterschied zum Gegenstand des Streitpatents darin bestehen mag, daß bei der Entgegenhaltung unter Umständen auch das Seil selbst zur Anlage am Stamm kommen wird. Über die Muttern (40) und (51) kann dabei in variierbarem Ausmaß Kraft (Zugspannung) aufgebracht und dadurch im Sinn des Patentanspruchs 1 des Streitpatents die Haltekraft eingestellt werden; Merkmal 4.2.1 ist damit ebenfalls verwirklicht. Zudem erfolgt auch bei der Entgegenhaltung nach dem vorläufigen Anlegen der Stützarme von Hand und dem Schließen des Bindeelements (34) das Anlegen an den Stamm wie beim Streitpatent kraftfrei, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat, womit auch Merkmal 4.2.2 verwirklicht ist. Schließlich wird auch bei der Entgegenhaltung das Merkmal 4.2.3 verwirklicht,

daß die Halteelemente sodann, nämlich durch Festzurren des Seils, an den Stamm angedrückt werden, wie sich schon aus der Beschreibung der US-Patentschrift ergibt. Jedoch erfolgt dies nach der Entgegenhaltung nicht in einem Zug, sondern durch (allmähliches) Anziehen der Montagemutter (40), wobei nach den überzeugenden und von den Parteien nicht in Frage gestellten Angaben des gerichtlichen Sachverständigen eine Gewindestrecke von ca. 20 mm angezogen werden muß, woraus folgt, daß - wie auch die Klägerin einräumt - der Spannvorgang an der Montagemutter mindestens zehnmal wiederholt werden muß. Von einem Andrücken in einem Zug im Sinn des Merkmals 4.2.3.1 kann bei dieser Gestaltung deshalb keine Rede sein.

4. Der sonstige Stand der Technik liegt ersichtlich weiter ab und kann die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht in Frage stellen.

III. Der Senat kann nicht feststellen, daß sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents für den Fachmann, als den der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen und den Parteien einen erfahrenen Schlossermeister mit vertieften theoretischen Kenntnissen auf dem Gebiet des Maschinenbaus ansieht, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab und deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§ 4 PatG). Dies geht im Nichtigkeitsverfahren zu Lasten der Klägerin.

1. Eine Anregung, bei einem Christbaumständer, wie er aus der US-Patentschrift 3.231.226 (Rossler) bekannt ist, ein Spannen des Seils und damit ein Andrücken in einem Zug vorzunehmen, bietet zunächst diese Entgegenhaltung nicht. Die dort vorgesehene Lösung ermöglicht nur das sukzessive An-

ziehen der Montagemutter bis zum Erreichen des vorgesehenen oder erwünschten Spannungszustands. Selbst wenn der Fachmann erkennt, daß diese Lösung umständlich zu handhaben ist, wird ihm kein Weg gewiesen, wie er das Andrücken vereinfachen und erleichtern kann.

2. Auch der sonstige Stand der Technik bot dem Fachmann keine Anregungen, die ihn zur Lösung des Streitpatents hinführen konnten. Der in der Beschreibung des Streitpatents gewürdigte Ständer nach der US-Patentschrift 3.301.512 (Nyberg) weist einen Fußhebel auf (Sp. 1 Z. 14; Sp. 2 Z. 59 ff.), der über einen Mechanismus (insb. 104, 100, 92) auf zwei gekoppelte Schwenkhebel (50) einwirkt. Eine Anregung für die Ausgestaltung von Ständern, bei denen die Schwenkhebel nicht gekoppelt sind, wie bei dem Ständer nach der US-Patentschrift 3.231.226, findet sich hierin nicht. Der Offenbarungsgehalt der deutschen Offenlegungsschrift 23 58 151 geht jedenfalls nicht hierüber hinaus. Die Klägerin hat den Senat auch nicht davon überzeugen können, daß es sich bei der Spannvorrichtung, wie sie aus dem Patentanspruch 1 des Streitpatents folgt, auf dem Gebiet der Baumständer um eine dem Fachmann auf Grund seines Fachwissens und -könnens geläufige Maßnahme gehandelt hat. Sie hat insoweit lediglich einen vagen Hinweis auf Spannverschlüsse bei Skistiefeln gegeben. Daß der Fachmann Anlaß hatte, sich Gedanken darüber zu machen, solche Spanneinrichtungen auf das Gebiet der Christbaumständer zu übertragen, hat sie nicht aufzuzeigen vermocht.

Auch der Christbaumständer nach der US-Patentschrift 2.260.932 (Chulik) konnte hierzu keine Anregung vermitteln. Hier sind vier Spannseile (11) vorgesehen, die jeweils mit kleinen Winden (6), deren Kabelwickelachse (7) durch eine Kurbel (8) gedreht werden kann, gespannt werden können. Das

Spannen muß hier für jedes Seil gesondert durchgeführt werden. Eine Übertragung dieser Anordnung auf den Ständer nach der US-Patentschrift 3.231.226 hätte hier in naheliegender Weise allenfalls dazu führen können, die einzelnen Arme jeweils für sich durch eine Spannvorrichtung zu betätigen, nicht aber dazu, ein einzelnes, alle Arme umgreifendes Seil in einem Zug anzuziehen. Die Klägerin, die diese Veröffentlichung nur dem Patentanspruch 4 des Streitpatents entgegengehalten hat, ist in der mündlichen Verhandlung auf diese nicht zurückgekommen.

Eine Gesamtbetrachtung des Standes der Technik kann nicht zu einer für die Klägerin günstigeren Beurteilung führen.

3. Für eine erfinderische Leistung spricht neben dem Alter der bereits 1966 veröffentlichten US-Patentschrift 3.231.226 zudem, daß es sich bei Christbaumständern, die von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machen, ersichtlich um insgesamt gelungene Lösungen handelt. So hat auch der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, das Spannen in einem Zug habe einen Fortschritt gebracht. Dies liegt auf der Hand, weil hierdurch das Aufstellen des Baums gegenüber dem mühsamen Anziehen der Montagemutter nach der US-Patentschrift 3.231.226 erheblich erleichtert wird.

4. Auch der Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts zu der europäischen Nachanmeldung (Anlage BB 9), auf den sich die Klägerin stützt, enthält keine differenzierten Argumente, warum das Anziehen in einem Zug nahegelegt sein soll, dasselbe gilt für die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts. Dieses hat zwar zu einem Hilfsantrag ausgeführt, der Fachmann erkenne ohne weiteres, daß die Handhabung der Spanneinrichtung

deshalb umständlich sei, weil sie an einem der beweglichen Halteelemente angebracht sei. Es hat daraus abgeleitet, daß es nicht abwegig sei, sich nach einem anderen Anbringungsort für die Spanneinrichtung umzusehen, wozu ihm die US-Patentschrift 3.301.512 den Weg zeige. Dies führt aber allenfalls zu der Erkenntnis, daß die Spannvorrichtung mit einem auf Zug belastbaren Spannelement durch eine gänzlich andere, wie sie diese US-Patentschrift zeigt, ersetzt werden kann. Das ist indessen nicht der Weg, den das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 geht; denn hier wird - auch wenn sich in Einzelheiten, worauf der Beklagte hinweist, Abweichungen ergeben - gerade die Lösung der US-Patentschrift 3.231.226 (Rossler) im wesentlichen beibehalten und lediglich der Spannvorgang an dem Spannelement bedienerfreundlicher gestaltet.

Dies alles steht mangels anderer Erkenntnismöglichkeiten der Feststellung entgegen, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahegelegt sei. Auf den vom Beklagten geltend gemachten Markterfolg braucht daher nicht eingegangen zu werden.

IV. Die weiter angegriffenen Patentansprüche sind, soweit sie angegriffen werden, auf Patentanspruch 1 rückbezogen und haben als dessen Ausgestaltungen mit ihm Bestand.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf