



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 3/09

Verkündet am:
23. März 2010
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Gröning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2008 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Beklagte ist Inhaber des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 049 518 (Streitpatents), das am 20. Januar 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer schwedischen Patentanmeldung vom 23. Januar 1998 angemeldet worden ist. Es betrifft einen "Dispenser" (Spender) von kugelförmigen Gegenständen und umfasst neun Patentansprüche.

2 Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:

"An apparatus for storing and dispensing a desired number of spherical objects (1) said apparatus comprising:

a vibrator (9);
a conveyor belt (11) for conveying the spherical objects (1) from an infeed position to a discharge position;
a magazine having a sloping floor surface (2, 3, 4, 7), including a lower region (7) in the proximity of the conveyor belt infeed position, characterised in that the lower region (7) is coupled to the vibrator (9), permitting

actuation of the vibrator (9) to vibrate the lower region (7) to cause spherical objects (1) on the sloping floor surface (2, 3, 4, 7) to be discharged one by one to the conveyor belt (11);
and i n t h a t the apparatus further comprises an object counter (16) for counting the spherical objects (1) on the conveyor belt (11) as the spherical objects (1) approach the discharge position."

3 In der veröffentlichten deutschen Übersetzung hat Anspruch 1 folgenden Wortlaut:

" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:

einen Rüttler (9);
ein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;
ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7), das einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers (9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7) nacheinander zum Förderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät weiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11), während sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst."

4 Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

5 Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung hat sich die Klägerin insbesondere auf eine Golfballausgabemaschine aus dem

Jahre 1988 als offenkundige Vorbenutzung berufen. Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist der Klage entgegen getreten und hat Patentanspruch 1 hilfsweise mit mehreren geänderten Fassungen verteidigt.

6 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.

7 Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er Patentanspruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache hauptsächlich dahingehend verteidigt, dass den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 die kennzeichnenden Merkmale der erteilten Unteransprüche 2 bis 5 hinzugefügt werden. Nach dem Hauptantrag soll Patentanspruch 1 danach folgende Fassung erhalten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv):

" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:

einen Rüttler (9);
ein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;
ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, *d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t*, *d a s s* der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers (9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum Förderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät weiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11), während sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,

wobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition des Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist, wobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände (1) zum Förderband (11) geleitet werden."

8 Gemäß Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag unterstrichen):

"Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:

einen Rüttler (9);
ein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;
ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers (9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum Förderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät weiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11), während sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,
wobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition des Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist,

wobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das Zuführmagazin (10) im Wesentlichen genauso breit wie das Förderband (11) ist und der Boden des Magazins (10) die Form einer Zuführrampe aufweist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände (1) zum Förderband (11) geleitet werden."

9 Nach Hilfsantrag 2 verteidigt der Beklagte den Patentanspruch 1 mit folgender Abänderung gegenüber dem Hauptantrag (Änderung kursiv und unterstrichen):

" Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen (1), das Folgendes umfasst:

einen Rüttler (9);
ein Förderband (11) zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände (1) von einer Einführposition zu einer Abführposition;
ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7), die einen unteren Bereich (7) in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der untere Bereich (7) an den Rüttler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betätigung des Rüttlers (9) zum Rütteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so dass kugelförmige Gegenstände (1) auf der geneigten Bodenfläche (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum Förderband (11) abgeführt werden, und dass das Gerät weiter einen Gegenstandszähler (16) zum Zählen der kugelförmigen Gegenstände (1) auf dem Förderband (11), während sich die kugelförmigen Gegenstände (1) der Abführposition nähern, umfasst,
wobei ein Zuführmagazin (10) zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) und der Einführposition des Förderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren Bereich der Bodenfläche (7) zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands (11) geneigt ist, wobei das Förderband (11) von einer niedrigen Ebene an

der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt ist, wobei das im Wesentlichen trichterförmige Zuführmagazin (10) über dem Förderband (11) mündet und im Wesentlichen genauso breit ist wie das Förderband (11), das mittels Querwände (12) in Abteile eingeteilt ist, die jeweils für ihren kugelförmigen Gegenstand (1) gedacht sind, wobei der Boden des Zuführmagazins (10) die Form einer Zuführrampe aufweist und das Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der Bodenfläche (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände (1) zum Förderband (11) geleitet werden."

10 Der Beklagte beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag, hilfsweise in der mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassung, aufrechtzuerhalten und insoweit die Klage abzuweisen.

11 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

12 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem der Beklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). Im noch verteidigten Umfang fehlt dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfähigkeit, da er auf nicht erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a, EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG).

13 I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Gerät zum Lagern, Befördern und Spenden von kugelförmigen Gegenständen, z.B. von Golfbällen, die an Benutzer ausgegeben werden sollen. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, dass bei solchen Geräten, wie sie etwa in der FR-A 2 173 425 (Anlage K4) beschrieben seien, Golfspieler und Inhaber von Übungsplätzen hohe

Anforderungen an die betriebliche Zuverlässigkeit und an ihre Fähigkeit stellen, Golfbälle schnell und genau in der Anzahl auszugeben, die von dem Benutzer gewünscht werde.

14 2. Das Streitpatent will diese Anforderungen erfüllen und die Betriebszuverlässigkeit der bekannten Maschinen verbessern. Zudem soll die patentgemäße Vorrichtung im Vergleich zu bekannten Geräten aufgrund der vereinfachten mechanischen Konstruktion eine längere Lebensdauer haben (vgl. Streitpatentschrift Tz. 0003 u. 0005).

15 Dazu schlägt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Gerät zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen mit folgenden Merkmalen vor:

Das Gerät umfasst

- a) einen Rüttler,
- b) ein Förderband zum Befördern der kugelförmigen Gegenstände von einer Einführposition zu einer Abführposition und
- c) ein Magazin mit einer geneigten Bodenfläche, die
 - c1) einen unteren Bereich in der Nähe der Förderbandeinführposition aufweist.
 - d) Der untere Bereich der Bodenfläche ist an den Rüttler gekoppelt,
 - d1) wodurch dessen Betätigung zum Rütteln des unteren Bereichs gestattet wird,
 - d2) so dass kugelförmige Gegenstände auf der geneigten Bodenfläche einer nach dem anderen zum Förderband abgeführt werden.

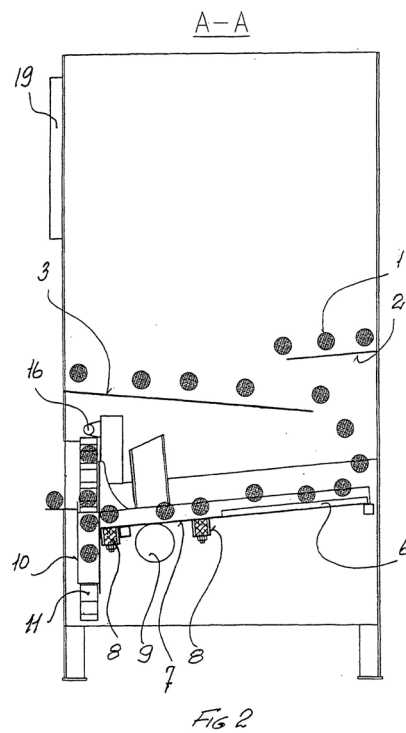
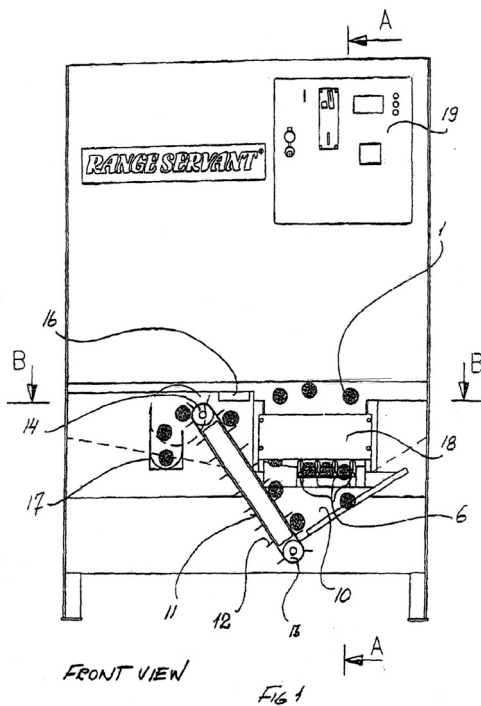
- e) Das Gerät umfasst weiter einen Gegenstandszähler, der die kugelförmigen Gegenstände auf dem Förderband zählt,
- e1) während sie sich der Abführposition nähern.
- f) Zwischen dem unteren Bereich der Bodenfläche und der Einführposition des Förderbands ist ein Zuführmagazin angeordnet,
- f1) das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben der Einführposition der Bodenfläche zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderbands geneigt ist.
- g) Das Förderband ist von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt.
- h) Das Magazin weist mehrere Gegenstandsschienen auf, die nebeneinander so auf der Bodenfläche angeordnet sind, dass die kugelförmigen Gegenstände zum Förderband geleitet werden.

16

3. a) Merkmal d2 enthält eine Zweckangabe zur Funktion des Rüttlers, wonach das Rütteln des unteren Bereichs (7) der geneigten Bodenfläche, den die Streitpatentschrift ausdrücklich auch als "Rüttelplatte 7" bezeichnet (Tz. 0009), bewirken soll, dass die kugelförmigen Gegenstände von dort möglichst vereinzelt zum Förderband gelangen. Wie der Beklagte insoweit zutreffend dargelegt hat, soll die Anordnung des Rüttlers im Zusammenwirken mit den beiden weiteren Vorschlägen des Streitpatents, die Einführposition des Förderbands in dem durch die Merkmalsgruppe f definierten Zuführmagazin anzuordnen und die kugelförmigen Gegenstände durch Schienen auf der geneigten Bodenfläche zum Förderband zu leiten (Merkmal h), zur Lösung der Problematik bei den gattungsgemäßen Geräten beitragen, dass die kugelförmigen Gegenstände infolge eines ungeordneten Transports zum Förderband verkleben und es zu einer Betriebsstörung kommt.

17 b) Patentanspruch 1 setzt, wie auch der Beklagte nicht in Abrede stellt, nicht zwingend voraus, dass es sich bei dem Rüttler, an den der untere Bereich der Bodenfläche gekoppelt ist, um ein selbstständiges Geräteteil handelt. So sieht auch die Patentbeschreibung einen Rüttler als selbständiges Element in Gestalt eines Elektromotors mit exzentrischer Scheibe nur als eine mögliche Ausführungsform vor mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass andere Arten von Rüttlern selbstverständlich auch einsetzbar seien (vgl. Streitpatentschrift Tz. 0007 a.E.).

18 c) Ein Ausführungsbeispiel der patentgemäßen Vorrichtung zeigen die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1 bis 3. Figur 1 bildet die Vorderansicht eines Geräts (ohne Abdeckplatten) ab, Figur 2 gibt eine Seitenansicht in Pfeilrichtung A-A wieder und Figur 3 bietet eine Draufsicht von oben in Pfeilrichtung B-B.



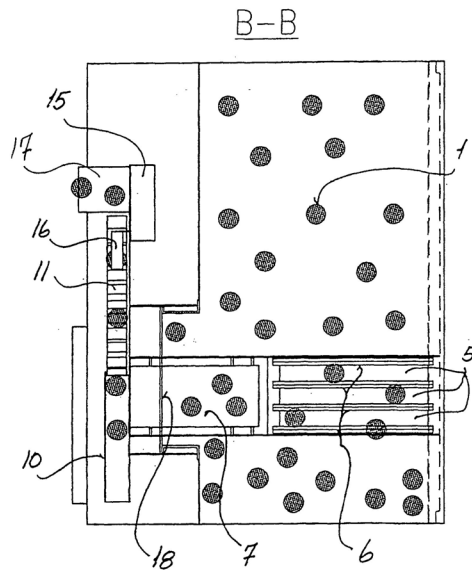


FIG 3

19

II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil dessen Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Gegenstand des Streitpatents durch den Aufbau der beiden in Augenschein genommenen offenkundig vorbenutzten Golfballausgabemaschinen, die in den wesentlichen technischen Elementen gleich ausgebildet seien, nahegelegt gewesen sei. Bei diesen Golfballausgabemaschinen seien weitgehend die Merkmale a sowie c bis e1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (in der erteilten Fassung) und auch eine im Vergleich mit Merkmal b gleich wirkende Ausgestaltungsvariante realisiert worden. Im Unterschied zum Anspruch 1 des Streitpatents sei bei den vorbenutzten Geräten der Förderer als Wendel und nicht als Förderband ausgestaltet, wie es Merkmal b vorsehe. Die in den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen verwendeten Wendel gegen ein Förderband auszutauschen, beinhalte eine einfache handwerkliche Maßnahme. Dem zuständigen Fachmann seien unterschiedliche Förderer - insbesondere auch Förderbänder - bekannt, die geeignet sind, kugelförmige Gegenstände von einer Einführ- zu

einer Abführposition zu fördern, sowie deren Vor- und Nachteile. Zu seinem Fachwissen gehöre auch, was die FR 2 173 425 (Anlage K4) insoweit lehre, die bereits die Verwendung eines Förderbandes in einem Golfballdispenser beschreibe.

20 Auch die (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 1) in den Patentanspruch 1 aufgenommenen zusätzlichen Merkmale f, f1 und g ergäben sich vollständig aus den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen. Das (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 2) in den Patentanspruch 1 aufgenommene zusätzliche Merkmal (nunmehr Merkmal h der vorstehenden Merkmalsgliederung), das besage, dass im Bereich des Magazins mehrere Gegenstandsschienen vorgesehen seien, die nebeneinander auf der Bodenfläche angeordnet seien, wodurch die kugelförmigen Gegenstände zum Förderband geleitet würden, sei aus der amerikanischen Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) bekannt gewesen. Diese Druckschrift habe den Fachmann darauf hingewiesen, dass in einem Magazin, das eine große Anzahl von Golfbällen enthalte, die Anordnung von Schienen sinnvoll sei, um die Golfbälle geordnet in eine bestimmte Richtung zu lenken. Daneben sei auch aus den Druckschriften DE 38 89 445 T2 (Anlage K37) und EP 0 281 540 (Anlage K38) bekannt gewesen, Schienen vorzusehen, um Golfbälle aufgereiht weiter zu leiten. Der Übertragung dieser Lehre auf eine vorbenutzte Golfballausgabemaschine habe daher nichts entgegengestanden.

21 III. Entgegen der Auffassung des Beklagten hat das Patentgericht zu Recht erkannt, dass sich die Lehre des Patentanspruchs 1, wie er nunmehr in Form des Hauptantrages in zulässiger Weise eingeschränkt noch verteidigt wird, für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Insoweit greift der Beklagte mit der Begründung seiner Berufung nur noch die Beurteilung des Patentgerichts zum Merkmal h an, das der Beklagte im Verfahren vor dem Patentgericht mit seinem dortigen Hilfsantrag 2 als zusätzliches Kennzeichen aus dem erteilten Patentanspruch 2 in den neu gefassten Patentanspruch 1 übernommen hatte.

22 1. Als maßgeblicher Fachmann, der sich zum Prioritätszeitpunkt mit dem technischen Gebiet des Streitpatents beschäftigte, ist mit dem Patentgericht und dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Parteien ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der über Erfahrung in der Konstruktion der gattungsgemäßen Geräte verfügte. Ein solcher Fachmann fand im Stand der Technik bei Geräten zum Lagern und Spenden einer gewünschten Anzahl von kugelförmigen Gegenständen die beiden technisch gleich ausgebildeten Ballausgabe-Automaten für Golfbälle des niederländischen Herstellers B. vor, die auf den Fotos gemäß Anlagen K11 bis K16 und K20 bis K31 abgebildet sind. Bei ihnen handelt es sich um ein gattungsgemäßes Gerät, in dem eine größere Menge von Golfbällen gespeichert werden kann, von denen gegen Zahlung eines Geldbetrages eine bestimmte Anzahl von Golfbällen abgegeben wird.

23 2. Diese - wie zwischen den Parteien nicht mehr streitig ist - vorbenutzten Maschinen weisen einen Rüttler im Sinne des Patentanspruchs 1 auf (Merkmal a). Der Rüttler wird, wie anhand der Abbildungen gemäß Anlagen K15 und K16 zu erkennen ist, gebildet durch das Zusammenwirken des unteren Spiralarms der Wendel mit dem Vorsprung, der angebracht ist an der untersten geneigten Bodenfläche in deren abgeknickten unteren Bereich; dieser abgeknickte untere Bereich der untersten geneigten Bodenfläche stellt die zu rüttelnde Platte dar. Bei einer Drehung der Wendel gelangt der untere Spiralarm vorübergehend unter den Vorsprung der zu rüttelnden Platte und hebt diese kurz an, bevor durch das Weiterdrehen der Wendel der Kontakt wieder unterbrochen wird und die Platte herunter fällt und dadurch in Schwingungen versetzt wird. Bei einem Betrieb der Wendel lässt deren Drehung somit durch das ständige Anheben und Herunterfallen der Platte eine Rüttelbewegung entstehen. Die Maschinen des Herstellers B. stellen, wie aus den Anlagen K11, K13 bis K15 und K25 ersichtlich ist, mit der Wendel zudem einen Förderer zur Verfügung, mit dem die Golfbälle von einer Einführposition zu einer Abführposition befördert werden (Teil des Merkmals b). Die Abbildungen gemäß Anlagen K12

und K14 sowie K21 und K26 bis K30 zeigen weiter, dass das Gehäuse der Maschine zusammen mit einer mehrteiligen geneigten Bodenfläche ein Magazin bildet, wobei die unterste geneigte Bodenfläche in der Nähe der Einführposition der als Förderer dienenden Wendel endet (Merkmalsgruppe c). Durch die unmittelbare Nähe des unteren Bereichs der untersten geneigten Bodenfläche (d.h. der zu rüttelnden Platte) zu der Wendel, deren Zusammenspiel bei Betätigung der Wendel zu einem Rütteln des unteren Bereichs führt, werden zugleich die Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Nach den Anlagen K13 sowie K22, K25 und K31 weisen die vorbenutzten Maschinen unterhalb einer Ausnahme in dem die Wendel abdeckenden Seitenblech, durch welche die geförderten Bälle in einen Aufnahmebehälter abgegeben werden, auch einen Zähler der Golfbälle in Höhe der Abführposition auf (Merkmalsgruppe e).

24

Die Maschinen des Herstellers B. verfügen ebenfalls über ein Zuführmagazin, das die Merkmale der Merkmalsgruppe f erfüllt: Wie in den Abbildungen der Anlagen K14 bis K16 sowie K25 und K26 zu sehen ist, befindet sich zwischen dem abgeknickten unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfläche des Magazins (d.h. der zu rüttelnden Platte) und der Einführposition der fördernden Wendel ein Blech, das unter der Wendel die Bodenfläche bildet und sich parallel zu dem unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfläche (d.h. zu der zu rüttelnden Platte) erstreckt. Das Bodenblech steht schräg zu dieser Platte, die wiederum zum Bodenblech hin geneigt ist. Hierdurch rollen die Golfbälle auf das Bodenblech, das damit von einer hohen Ebene neben der Einführposition der untersten geneigten Bodenfläche zu einer niedrigen Ebene neben der Einführposition des Förderers geneigt ist. Das Bodenblech, das im Wesentlichen genauso breit ist wie die Wendel, bildet mit dem hinteren der Seitenbleche, welche die Wendel U-förmig abdecken, eine Wanne, deren Größe die Aufnahme mehrerer Golfbälle zulässt. Die schräge Ausbildung des Bodenblechs führt die Bälle in die zur Wanne hin freiliegende Wendel.

25 Schließlich ist, wie etwa aus den Abbildungen gemäß Anlagen K11, K14 und K25 ersichtlich, die Wendel von einer niedrigen Ebene an der Einführposition zu einer hohen Ebene an der Abführposition geneigt (Merkmal g).

26 3. Der Gegenstand des Streitpatents unterscheidet sich zunächst dadurch von den vorbenutzten Geräten, dass der Ballförderer bei der patentgemäßen Vorrichtung als Förderband und nicht als Wendel ausgestaltet ist. Es gehörte allerdings schon zum Grundwissen des hier maßgeblichen Fachmanns, dass auf dem Gebiet der Fördertechnik zu den Standardfördereinrichtungen auch Förderbänder gehören; die Auswahl des Förderers für den Einsatz in einer gattungsgemäßen Vorrichtung stellt für ihn eine Routinemaßnahme dar. Der Fachmann hatte auch Anlass zu der Überlegung, bei dem aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannten Gerät eine Alternative eines Transports der Golfbälle zur oberen Ausgabeposition zu wählen und einen Austausch der Wendel durch eine andere Fördereinrichtung vorzunehmen. Wie auch der Beklagte in der mündlichen Verhandlung zugestanden hat, bestand Verbesserungsbedarf hinsichtlich der bekannten Förderung mittels einer Wendel. Denn Golfbälle sind bei dieser Transportweise einem höheren Verschleiß durch Abrieb ausgesetzt, da sie während des Transportvorgangs an dem die Wendel ummantelnden Blech anliegen. Diese Lage der Bälle bei ihrer Beförderung wird illustriert durch die Beschreibung und zeichnerische Darstellung des Ballspenders, der durch das deutsche Gebrauchsmuster 87 04 375 (Hülle Bl. 131 d.A.) geschützt ist, das für den niederländischen Hersteller B. eingetragen und mit Bekanntmachung am 30. Juli 1987 vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents veröffentlicht worden ist. Der Ballspender nach dem deutschen Gebrauchsmuster ist hinsichtlich einer Reihe seiner technischen Elemente und insbesondere hinsichtlich des Mechanismus der Fördereinrichtung ähnlich aufgebaut wie die vorbenutzten Geräte des Herstellers B. . Zur Beförderung der Bälle aus der Wanne am unteren Ende der Wendel zur oberen Auslassöffnung erläutert die Beschreibung des Gebrauchsmusters (S. 5 Z. 9-19), dass die Bälle durch eine Drehbewegung der Wendel innerhalb von deren Ummantelung dadurch nach oben befördert werden, dass einerseits der Abstand zwischen der (die Dreh-

achse der Wendel bildenden) inneren Strebe und der Ummantelung der Wendel sowie der Abstand zweier benachbarter Gänge der Wendel größer ist als der Durchmesser der Golfbälle, während andererseits der Abstand zwischen Wendel und Strebe sowie zwischen Wendel und Ummantelung wesentlich kleiner als der Durchmesser der Golfbälle ist. Auf diese Weise wird, wie die auch einzige Figur der Gebrauchsmusterschrift zeigt, ein zu befördernder Golfball entlang des die Wendel U-förmig umgebenden Blechs nach oben bewegt. Hinsichtlich der hierdurch verursachten Reibung der Golfbälle bot sich für den Fachmann als Verbesserungsmaßnahme nicht nur eine Reduzierung der Reibung durch die vom Kläger in Betracht gezogene Beschichtung des betreffenden Blechs und der metallischen - und damit überdies rostanfälligen - Wendel an; vielmehr lag für ihn in erster Linie deren Vermeidung durch einen Austausch des Fördermittels nahe.

27 Sah sich der Fachmann veranlasst, nach einer Alternative zu der in der vorbenutzten Maschine des Herstellers B. und in der deutschen Gebrauchsmusterschrift 87 04 375 gezeigten Fördereinrichtung zu suchen, so fand er im Stand der Technik als nächstliegendes Vorbild, das eine Anregung zur Auffindung gerade der patentgemäßen Lösung bot, die französische Patentschrift 2 173 425 (Anlage K4) vor, die einleitend in der Streitpatentbeschreibung als einziges Beispiel für den druckschriftlichen Stand der Technik erwähnt wird. In der französischen Patentschrift wird eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Aufbewahrung und Verteilung von Bällen ("Réserve distributrice de balles") beschrieben, deren erste Ausführungsform die Verwendung eines mit Schaufel-elementen versehenen Förderbandes zur Höherbeförderung von Bällen - insbesondere Tennisbällen - vorsieht (vgl. K4 S. 1, Z. 30-38 mit Fig. 2a u. 2b). Durch

ein solches Förderband ist auch die bei dem vorbenutzten Gerät vorhandene Neigung der Wendel vom unteren Zuführbereich zur oberen Abführposition (vgl. Abbildung K11) ohne weiteres darstellbar. Damit war vom Fachmann nur noch gefordert, die bekannte Maschine des Herstellers B. nach der als geeignet erkannten prinzipiellen Idee der Verwendung eines Förderbands herzurichten. Derartiges verlangte jedoch nichts, was die handwerklichen Fähigkeiten des Fachmanns überstieg. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Einsatz eines Förderbands zugleich eine veränderte Konstruktion des Rüttlers erforderte. Die Art des Rüttlers überlässt das Streitpatent dem Fachmann; der Patentanspruch verhält sich hierzu nicht. Die zur Auffindung der patentgemäßen Lehre danach eröffneten vielfältigen Möglichkeiten, ein Blech vibrieren zu lassen, gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.

28

4. Dem weiteren Vorschlag des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags, auf der geneigten Bodenfläche im Magazin noch mehrere Gegenstandsschienen nebeneinander anzuordnen, ist erfinderischer Gehalt ebenfalls nicht beizumessen. Denn eine solche Maßnahme, die das fehlende Merkmal h des Streitpatents verwirklichte, lag bei dem vorbenutzten und in Bezug auf die Fördereinrichtung abgeänderten Ballausgabeautomaten für den Fachmann, der vor der von der Streitpatentschrift allgemein beschriebenen Aufgabe stand, einen Ballspender der gattungsgemäßen Art zu verbessern, ohne weiteres nahe. Ihm war die allgemeine Problematik bekannt, dass es bei gattungsgemäßen Geräten zu einer Funktionsstörung durch ein Verkleben der kugelförmigen Gegenstände kommen kann, wenn diese ungeordnet vom Magazin zur Ausgabestelle transportiert werden. Für die Überlegung, dass ein Einsatz von Führungsschienen deshalb hilfreich sein kann, um Bälle geordnet in eine bestimmte Richtung zu lenken, fand der Fachmann, wie bereits das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, Anregung im Stand der Technik beispielsweise aus der US-Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) und aus der Druckschrift DE 38 89 445 T2 (Anlage K37), bei der es sich um die veröffentlichte deutsche Übersetzung der europäischen Patentschrift 0 328 855 handelt. Beide Patentschriften haben ebenfalls Automaten zur Ausgabe von kugelförmigen Objekten,

insbesondere von Golfbällen, zum Gegenstand. Anders als bei der vorbenutzten und bei der streitpatentgemäßen Maschine sehen die aus K36 und K37 vorbekannten Geräte allerdings keine Fördereinrichtung vor, welche die Golfbälle von einer unteren zu einer oberen Ebene transportiert. Die Golfbälle werden vielmehr aus einem höher gelegenen Magazinbereich u.a. über schräg abfallende Böden unmittelbar zu einer tiefer liegend angeordneten Ausgabestelle geführt. Diesen Unterschied, dass bei den vorbekannten Vorrichtungen gemäß den Patentschriften K36 und K37 die auf den Bodenflächen angebrachten Trennschienen die Bälle nicht einer gesonderten Fördereinrichtung zugeführt werden, wendet der Beklagte ohne Erfolg gegen eine Berücksichtigung dieser Entgegenhaltungen ein. Denn die damit geltend gemachte Unterschiedlichkeit der Ausgestaltung der Transportwege, auf denen die Golfbälle vom Magazin der Automaten zu deren Ausgabestelle gelangen, lässt die nach dem Stand der Technik bekannte Funktion derartiger Schienen auf den jeweils als Rampe dienenden Bodenflächen unberührt, die Golfbälle hintereinander aufgereiht und damit geordnet zu einem definierten Zielbereich zu leiten. Der Fachmann zieht deshalb diese Entgegenhaltungen für die nähere Ausgestaltung der geneigten Bodenflächen heran.

29

Auch der weitere Einwand des Beklagten, dass der Fachmann, der mit der Weiterbildung des offenkundig vorbenutzten Geräts betraut sei, eine Maßnahme entsprechend dem Merkmal h nicht in Betracht ziehen würde, da sie bei Verwendung einer Förderwendel statt eines Förderbands nicht notwendig sei, greift nicht durch. Mit seinem Vorbringen übersieht der Beklagte bereits, dass Ausgangspunkt einer Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich einer Verbesserungsmaßnahme, die das Merkmal h des Streitpatents verwirklicht, das Verständnis jenes Fachmanns ist, für den es bereits nahelag, bei dem vorbenutzten Gerät die Fördereinrichtung auszutauschen. Hiervon abgesehen trifft die Auffassung des Beklagten aber auch nicht zu, dass das vorbenutzte Gerät im Gegensatz zu der durch das Streitpatent geschützten Vorrichtung keine stabile Einführposition des Förderers habe, zu der die Golfbälle geordnet zugeführt werden könnten. Wie bereits vorstehend (unter III 2) dargelegt wurde, weist die

vorbenutzte Maschine des Herstellers B. mit der Wanne, in der sich das untere Ende der Wendel befindet, ein Zuführmagazin entsprechend der Merkmalsgruppe f des Streitpatents und damit auch einen definierten Einführbereich auf. Demgemäß geht auch der Beklagte - in gewissem Widerspruch zu seinem sonstigen Vorbringen - davon aus, dass bei dem vorbenutzten Gerät in der Praxis die Golfbälle der untersten Windung der Wendel zuströmen und von dieser dann zum Abtransport erfasst werden.

30 Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keinen Bestand.

31 IV. Die beiden hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 führen zu keiner abweichenden Beurteilung.

32 1. Mit der Aufnahme des aus der Beschreibung des Streitpatents (Tz. 0009) entnommenen Merkmals, dass das Zuführmagazin im Wesentlichen genauso breit wie das Förderband ist und der Boden des Magazins die Form einer Zuführrampe aufweist, wird Patentanspruch 1 durch Hilfsantrag 1 nichts hinzugefügt, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte. Die Überlegung, das Zuführmagazin in im Wesentlichen gleicher Breite auszugestalten wie die Fördereinrichtung, um durch diese Festlegung die Zuführung der Bälle zum Förderer zu verbessern, ist insbesondere nach der Fördertechnik, die mit der Entscheidung für ein Förderband gewählt ist, zweckmäßig und dem Fachmann nahegelegt. Zudem war dem Fachmann eine solche Maßnahme bereits durch die offenkundig vorbenutzte Golfballausgabe-Maschine des Herstellers B. für die dortige Fördertechnik bekannt; bei diesem Gerät lässt sich die Breite des Bodenblechs, mit dem das Zuführmagazin - wie bereits (unter III 2) dargelegt - gebildet wird, in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Festlegung insbesondere aus den photographischen Abbildungen der Anlagen K15, K16 und K26 ersehen.

33 Die weitere Kennzeichnung, dass der Boden des Zuführmagazins die Form einer Zuführrampe aufweist, ergibt sich, wie bereits das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, schon aus dem Merkmal f1, wonach der Boden des Zuführmagazins zur Ebene der Einführposition des Förderbands geneigt ist, und wiederholt dieses mit der vorgenannten Umschreibung. Der verwendete Begriff der "Zuführrampe" soll dabei auch nach eigenem in der mündlichen Verhandlung wiederholten Vorbringen des Beklagten dem Fachmann lediglich verdeutlichen, dass durch den Boden des Zuführmagazins die Golfbälle in unmittelbarer Weise dem Förderband zugeführt werden. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit gelten daher die vorstehenden Ausführungen zur Merkmalsgruppe f (unter III 2) entsprechend.

34 2. Auch mit den weiteren aus der Beschreibung des Streitpatents (Tz. 0009) entnommenen Ergänzungen in der Fassung des zweiten Hilfsantrags werden dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine zusätzlichen Merkmale hinzugefügt, denen eigenständiger erfinderischer Gehalt zukommt. Auch nach eigenem Vorbringen des Beklagten soll durch sie die Führung bzw. Vereinzelung der kugelförmigen Gegenstände aus dem Magazin zur Abführposition nur detaillierter beschrieben werden. Dementsprechend konkretisiert das Merkmal, dass das im Wesentlichen trichterförmige Zuführmagazin über dem Förderband mündet, auch nur die aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannte Merkmalsgruppe f. Mit dem Merkmal, dass das Förderband mittels Querwänden in Abteile eingeteilt ist, die jeweils für ihren kugelförmigen Gegenstand gedacht sind, soll lediglich eine sinnvolle Ausgestaltung des Förderbands beansprucht werden, wie sie etwa aus der Entgegenhaltung K4 mit den dort beschriebenen (S. 1 Z. 30-35) und in Figur 2a gezeigten Schaufelelementen des Förderbands vorbekannt war.

35 Schließlich führt auch die Kombination der mit den Hilfsanträgen beanspruchten Merkmale zu keinem zusätzlichen, eine erfinderische Tätigkeit begründenden Effekt.

36 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO.

Scharen

Gröning

Berger

Grabinski

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 08.10.2008 - 1 Ni 5/08 (EU) -