



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 45/98

Verkündet am:

9. Mai 2000

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Scharen, Keukenschrijver, Raebel und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 14. Oktober 1997 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Dezember 1990 unter Inanspruchnahme der Prioritäten des deutschen Gebrauchsmusters 90 01 802 vom 15. Februar 1990 und der deutschen Patentanmeldung P 40 16 600 vom 23. Mai 1990 angemeldeten europäischen Patents 0 515 390 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch erteilte Streitpatent betrifft ein Spundfaß. Es umfaßt sieben Patentansprüche, von denen die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage die Ansprüche 1, 2, 3 und 6 angreift.

Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Faßwandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstützen (16), der in einem Spundlochstützengehäuse (18) derart eingesenkt ist, daß die Stirnfläche des Spundlochstützens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstützengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist, die symmetrisch beidseitig zum Spundlochstützen (16) ausgebildet ist und - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Faßkörper abgeschrägt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschrägung (10) ihre tiefste Stelle auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstützens (16) aufweist und dort in die tiefer liegende Ebene des Spundlochstützengehäusebodens (20) bzw. in den Spundlochstützen (16) einmündet."

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2, 3 und 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei in dem angegriffenen Umfang nicht patentfähig. Er sei nicht neu, jedenfalls habe sich die Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Die Klägerin hat sich dabei auf die europäische Patentschrift 0 287 966 und das deutsche Gebrauchsmuster 74 40 181 gestützt.

Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Klageziel weiterverfolgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. D. S. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß dem Gegenstand der Patentansprüche 1, 2, 3 und 6 die Patentfähigkeit nach Art. 52-56 EPÜ fehlt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ).

I. 1. Die nach Patentanspruch 1 des Streitpatents geschützte Lehre betrifft gemäß der Einleitung der Patentbeschreibung ein Faß aus thermoplastischem Kunststoff mit einem Trage- und Transportring und mit einem Spundlochstutzen im Nahbereich des Oberbodens (Deckel). Die Patentbeschreibung geht ersichtlich davon aus, daß es bei vorbekannten Fässern dieser Art bereits bekannt war, den Spundlochstutzen gegen äußere Kraftangriffe zu schützen und eine wünschenswerte Stapelfähigkeit zu wahren und aus diesen Gründen den Spundlochstutzen in einem in das Innere des Fasses hineinragenden Gehäuse derart einzusenken, daß die Stirnfläche des Spundlochstutzens bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens abschließt. Dies ist ein integrierter wesentlicher Bestandteil der Lehre des Streitpatents, wie sich insbesondere aus den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 ergibt.

Bei einer solchen Gestaltung des Fasses ergeben sich jedoch Probleme bei der Restentleerung. Bei einem zum Schluß in Schräglage auf den Kopf gestellten Faß kann an der Innenseite des Faßdeckels (Oberboden) verbleibende Restflüssigkeit nicht mehr in die Ausflußöffnung des in das Faß hineinragenden und nunmehr höher liegenden Spundlochstutzens fließen. Dieses Problem

ist nach der Beschreibung des Streitpatents bei allen vorbekannten Fässern nicht oder unbefriedigend gelöst; das soll ersichtlich auch für Fässer nach der Lehre der besonders erwähnten europäischen Patentanmeldung 0 287 966 gelten. Hiervon ausgehend wird es als Aufgabe der patentgemäßen Erfindung bezeichnet, eine konstruktive Ausgestaltung eines Kunststoff-Spundfasses bzw. des Oberbodens (Deckel) anzugeben, die eine möglichst weitgehende Restentleerung in statischer Schrägposition (ohne Hin- und Herschwenken) ermöglicht (S. 1 Z. 40-43). Dies ist insoweit eine verkürzte Darstellung, als darin nicht aufgenommen ist, daß weiterhin gewährleistet sein soll, daß der Spundlochstutzen mit den bereits bekannten und im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 enthaltenen Mitteln geschützt ist. Die objektive Problemstellung besteht demnach kurzgefaßt darin, daß einerseits in an sich bekannter Weise ein Schutz des Spundlochstutzens, zugleich aber andererseits auch eine (annähernd) vollständige Restentleerung in statischer Schrägposition erreicht werden soll.

Die Lösung des Problems nach der Lehre des Streitpatents besteht im wesentlichen in dem Vorschlag, bei einem an sich bekannten Faß mit versenktem Spundlochstutzengehäuse einen Teil des Faß-Oberbodens beiderseits des Stutzengehäuses in bestimmter Weise abgeschrägt in Richtung auf die Außenwand und auf den Innenraum des Fasses verlaufen zu lassen. Durch diese Maßnahme wird einerseits eine gewisse Verkleinerung des Faß-Innenraums und der waagerechten Fläche des Faß-Oberbodens bewirkt, andererseits aber ermöglicht, daß bei einem zur Restentleerung in Schräglage auf den Kopf gestellten Faß der tiefste Teil des Faß-Innenraums nicht mehr unterhalb der Ausflußöffnung des Spundlochstutzens liegt. Der Faßinhalt kann da-

her weitgehend vollständig in statischer Schrägposition des Fasses (ohne Hin- und Herschwenken) zum Spundloch hin abfließen.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents können entsprechend einem Vorschlag der Klägerin so aufgegliedert werden, wie es bereits im angefochtenen Urteil des Bundespatentgerichts geschehen ist. Danach handelt es sich um ein

Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit folgenden Merkmalen:

1. einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Faßwandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30),
2. wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstützen (16),
3. der Spundlochstützen (16) ist in einem Spundlochstützengehäuse (18) derart eingesenkt, daß die Stirnfläche des Spundlochstützens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt,
- 4.1 der Oberboden (12) weist zusätzlich zum beziehungsweise neben dem Spundlochstützengehäuse (18) ein im wesentlich kreisabschnittsförmigen Flächenteil auf oder

- 4.2 der Oberboden (12) weist zusätzlich zum beziehungsweise neben dem Spundlochstutzensgehäuse (18) eine Abschrägung (10) auf,
5. die Abschrägung (10) ist symmetrisch beidseitig zum Spundlochstutzen (16) ausgebildet,
6. die Abschrägung (10) ist - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Faßkörper abgesschrägt verlaufend eingezogen,
7. die Abschrägung (10) weist ihre tiefste Stelle auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) auf,
- 8.1 die Abschrägung (10) mündet auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in der tiefer liegenden Ebene des Spundlochstutzensgehäusebodens (20) ein, oder
- 8.2 die Abschrägung (10) mündet auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in den Spundlochstutzen (16) ein.

II. Die Voraussetzungen einer Nichtigerklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG wegen fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Sinne der Art. 52, 54 EPÜ können nicht festgestellt werden.



1. Der nächstliegende vorbekannte Stand der Technik ergibt sich nach der übereinstimmenden Ansicht aller Beteiligten aus der bereits im Erteilungsverfahren und im angefochtenen Urteil des Bundespatentgerichts berücksichtigten europäischen Patentanmeldung 0 287 966. Diese nimmt die Lehre des Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorweg.

Die ältere Patentanmeldung betrifft ebenfalls ein Kunststoff-Faß mit einem Spundlochstutzen, der in einem eingesenkten Gehäuse angeordnet und geschützt ist. Als zusätzlicher Schutz gegen seitlich äußere Krafteinwirkung ist hier eine den Stutzen umgebende Verformungszone mit einer in das Faßinnere hineinragenden Falte (40) vorgesehen. Auch in dieser Schrift wird das durch das eingesenkte Stutzengehäuse entstehende und durch die Falte (40) der Verformungszone noch verschärfte Problem der Restentleerung gesehen und gelöst. Die Lösung ergibt sich im wesentlichen aus einer starken Schrägstellung der den Spundlochstutzen umgebenden Gehäusewand mit der darin integrierten Verformungszone. So kann auch hier eine weitgehende Restentleerung in statischer Schrägposition des Fasses erreicht werden, wie die Klägerin mit dem von ihr vorgelegten Modell demonstriert hat und in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Zweifel gezogen wurde. Ob das in den Zeichnungen des Streitpatents dargestellte Ausführungsbeispiel gegenüber demjenigen der Entgegenhaltung wesentliche Vorteile bietet, kann dahingestellt bleiben, da weder der Gegenstand des Streitpatents noch der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung auf das jeweilige konkrete Ausführungsbeispiel beschränkt wird. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung kann lediglich davon ausgegangen werden, daß bei der Restentleerung in "Über-Kopf-Lage"

beim Gegenstand der vorveröffentlichten Schrift eine etwas stärkere Schräglage eingehalten werden muß.

Bei weitgehender Übereinstimmung im übrigen besteht der entscheidende Unterschied darin, daß die vollständige Restentleerung nach der älteren Schrift durch die Schrägstellung der zum Spundlochstutzensgehäuse gehörenden Wand mit Verformungszone ermöglicht wird, nach der Lehre des Streitpatents hingegen durch eine Abschrägung, die zusätzlich und beidseitig des Gehäuses angeordnet ist. Das sind angesichts der eindeutigen Formulierungen der miteinander zu vergleichenden Schriften unterschiedliche Maßnahmen, wenn sie auch im wesentlichen zum gleichen Erfolg führen. Der Senat folgt insoweit den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, dessen Beurteilung im Ergebnis auch derjenigen des Europäischen Patentamts und des Bundespatentgerichts entspricht. Insbesondere können die zum Faßinneren weisenden Wandseiten des Spundlochstutzensgehäuses nach der Lehre der älteren Schrift nur als Teil dieses Gehäuses und nicht als zusätzlich und daneben liegende Teile des Faß-Oberbodens angesehen werden. Der gerichtliche Sachverständige hat dies zutreffend aus der Sicht des im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents mit der Entwicklung von Kunststoff-Fässern befaßten Durchschnittsfachmanns gesehen, bei dem ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium an einer Fachhochschule, mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion mit Kunststoffen und Kenntnisse über die Herstellungsmöglichkeiten großer Hohlkörper auf Blasformanlagen vorausgesetzt werden müssen.

2. Der weitere in das Verfahren eingeführte Stand der Technik, insbesondere auch die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 74 40 181 lie-

gen vom Gegenstand des Streitpatents erheblich weiter ab und enthalten keine über den Offenbarungsgehalt der vorgenannten europäischen Patentanmeldung hinausgehende, in Richtung auf die Lehre des Streitpatents führende zusätzliche Information. Darüber bestand zuletzt auch in der mündlichen Verhandlung Einvernehmen zwischen allen Beteiligten. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich deshalb.

3. Der Senat kann nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und unter Berücksichtigung der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen auch nicht feststellen, daß die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents seinerzeit einem Fachmann mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten nahegelegen hätte.

Der Klägerin ist zuzugeben, daß das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem bereits in der älteren europäischen Patentanmeldung mit weitgehend übereinstimmenden oder ähnlichen Mitteln in einer im wesentlichen zufriedenstellenden Weise gelöst war. Es findet sich jedoch kein direkter Hinweis auf eine in Richtung des Streitpatents gehende Abwandlung. Und die ältere Lösung läßt auch keine deutlichen Defizite erkennen, die dem Fachmann Anlaß zu einer verbesserten und abgewandelten Lösung hätte geben müssen.

Rückblickend mag es unmittelbar einleuchtend erscheinen, daß die Lehren der älteren Schrift und des Streitpatents nur Spielarten des gleichen Prinzips sind: Bei einem Faß mit versenktem Spundlochstützengehäuse muß vermieden werden, daß sich bei Restentleerung des in Schräglage auf den Kopf gestellten Fasses Restflüssigkeit in einer Tasche oder einem "Zwickel" zwischen Stützengehäuse und Faßwand sammeln kann, dessen tiefste Stelle un-

terhalb des Spundloch-Ausflusses sammelt. Dies kann durch Anhebung der tiefsten Stelle geschehen, die wiederum wahlweise durch ausreichende Schrägstellung der Wand des Spundlochstützengehäuses (so die ältere Lehre) oder eines Teils des Faß-Oberbodens (Lehre des Streitpatents) bewirkt werden kann. Aus der Sicht des Fachmanns war eine solche Erkenntnis im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents nach der nicht widerlegten Beurteilung des gerichtlichen Sachverständigen nicht aus der vorbekannten Patentanmeldung zu entnehmen.

Zwar wird in der Entgegnung (Sp. 1 Z. 12 ff.) beschrieben, es sei allgemein bekannt, daß zur Erzielung einer möglichst restfreien Entleerung eines Fasses das Stutzenteil mit der von ihm begrenzten Entleerungsöffnung nahe an der Wandung des Behälters anzuordnen sei, so daß in der üblichen Schräglage bei der Restentleerung des Behälters sich in diesem keine Bereiche befänden, die tiefer lägen als der untere Scheitelpunkt der Öffnung. Die sich aus der versenkten Anordnung des Spundlochstützens ergebende besondere Problematik wird damit ebensowenig angesprochen wie deren Lösung.

Deutlicher wird das Problem der Restentleerung in Sp. 7 Z. 17 ff. angesprochen. Dort wird es als Vorteil bezeichnet, daß aufgrund der durch die erfindungsgemäße Anordnung der Verformungszone möglichen Anbringung des die Entleerungsöffnung begrenzenden Stützens unmittelbar am Faßrand bei allen Schrägstellungen des Fasses keine Taschen vorhanden seien, in denen sich Füllgut sammeln, das nicht durch die Öffnung abfließen könne. Voraussetzung dafür sei, abgesehen von der Anordnung des Stützens nahe der Faßwandung, daß die beiden seitlichen Begrenzungsbereiche der Mulde in Richtung auf den Rand des Fasses einen ausreichend größeren Abstand

voneinander aufwiesen. Dem konnte der Fachmann zwar entnehmen, daß das Vorhandensein von Taschen oder ähnlichen Bereichen, in denen sich Füllgut sammeln konnte, ungünstig für den Entleerungsvorgang war, und daß dies durch sachgerechte Anordnung des (Stutzegehäuse und Verformungszone bildenden) Muldenrandes vermieden werden kann. Damit wurde der Fachmann zwar auf die Möglichkeit unterschiedlicher Gestaltung und Schrägstellung der Wandung des Spundlochstutzegehäuses hingewiesen, nicht aber auf die weitergehende Möglichkeit, auch die Gestaltung des neben dem Stutzegehäuse liegenden Bereichs des Faß-Oberbodens in seine Überlegungen zur Vermeidung von Sammelstellen für Restflüssigkeit einzubeziehen. Dies hat auch der gerichtliche Sachverständige so gesehen.

Sonstige über den Offenbarungsgehalt der älteren europäischen Patentschrift hinaus und zur Lehre des Streitpatents hin führende Anregungen sind nicht erkennbar. Das Europäische Patentamt im Erteilungsverfahren, das mit technisch ausgebildeten Richtern besetzte Bundespatentgericht und der gerichtliche Sachverständige haben die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents im Ergebnis übereinstimmend insbesondere auch unter Berücksichtigung der vorstehend erörterten älteren europäischen Patentanmeldung als nicht nahegelegt und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen. Unter den gegebenen Umständen sieht auch der erkennende Senat keine Grundlage für eine gegenteilige Feststellung.

4. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen weiteren Patentansprüche haben eine weitere Ausgestaltung der Lehre des Patentanspruchs 1 zum Gegenstand, sind auf diesen rückbezogen und werden daher durch dessen Patentfähigkeit ebenfalls getragen.



III. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Übergangsregelung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatÄndG) übergangsweise weiter anwendbaren § 110 Abs. 7 PatG a.F. in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge

Scharen

Keukenschrijver

Raebel

Mühlens