

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
30. Januar 2001

4 Ni 20/00 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 326 836

(= DE 589 00 539)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Dr. C. Maier, Müllner, Dipl.-Ing. Dehne und Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 0 326 836 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 und 7 bis 11 für nichtig erklärt.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klägerin trägt 1/10, der Beklagte 9/10 der Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 33.000,00, für den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 3.000,00 vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 326 836 (Streitpatent), das am 14. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 38 03 115 vom 3. Februar 1988 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patentamt unter der Nummer 589 00 539 geführt wird, betrifft einen Mäh- und/oder Aufnah-

mevorsatz für einen Mähdrescher. Es umfasst 13 Ansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Kombination eines Mähdreschers (1) mit einem Mäh- und/oder Aufnahmevorsatz bestehend aus zwei beweglichen vom Mähdrescher (1) quer zur Mähdrescherlängsachse getragenen ersten und zweiten Vorsatzteilen (A,B), von denen ein Vorsatzteil um eine in Fahrtrichtung des Mähdreschers weisende Schwenkachse (2) schwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das um die in Fahrtrichtung weisende Achse schwenkbare zweite Vorsatzteil (B) schwenkbar an dem ersten Vorsatzteil (A) gelagert und über das erste Vorsatzteil (A) legbar ist und daß das erste Vorsatzteil (A) quer zur Längsachse des Mähdreschers verschiebbar gelagert ist."

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu bzw beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 5, 7 bis 11 und 13 für nichtig zu erklären. Zur Begründung beruft sie sich auf eine offenkundige Vorbenutzung, die sie im einzelnen durch verschiedene Skizzen, Photographien und Konstruktionszeichnungen belegt und für die sie Zeugenbeweis angeboten hat. Im übrigen beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- a) DE-GM 6 603 729
- b) DE 36 05 933 A1
- c) US 4 453 601
- d) EP 0 056 118 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 326 836 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5, 7 bis 11 und 13 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent im angegriffenen Umfang für rechtsbeständig. Er hat insbesondere die Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung in Zweifel gezogen.

Der Senat hat zu der behaupteten Vorbenutzung Beweis durch Vernehmung der benannten Zeugen erhoben. Wegen des Beweisthemas im einzelnen und wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist nur in dem im Tenor umschriebenen Umfang der Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 11 begründet. Im übrigen, also hinsichtlich des noch angegriffenen Anspruchs 13, ist sie unbegründet.

1. Das Streitpatent betrifft einen Mäh- und/oder Aufnahmevorsatz für einen Mähdrescher, bestehend aus zwei beweglichen, vom Mähdrescher quer zur Mähdrescherlängsachse getragenen ersten und zweiten Vorsatzteilen, von denen ein Vorsatzteil um eine in Fahrtrichtung des Mähdreschers weisende Schwenkachse schwenkbar ist.

In der Beschreibung geht die Streitpatentschrift davon aus, daß bei bekannten Mähdreschern nach dem Stand der Technik die Arbeitsbreite und damit die Breite des sogenannten Erntevorsatzes immer wesentlich breiter sei als die Breite der eigentlichen Erntemaschine. Für den Transport, insbesondere auf der Straße, sei es daher üblich, den Erntevorsatz auf einem an die Erntemaschine gehängten Transportwagen mitzuführen, durch den die Länge des gesamten Zuges übermäßig groß werde.

Im Stand der Technik (DE-GM 6 603 729) werde daher vorgeschlagen, den Erntevorsatz zweiteilig und beweglich auszubilden, wobei jeder Teil zum Transport um eine in Fahrtrichtung des Mähdreschers weisende Achse geschwenkt werde. Derartige Konstruktionen seien jedoch relativ kompliziert und bereiteten Schwierigkeiten bei der Antriebsübertragung vom Mähdrescher auf den Erntevorsatz. Auch führe die vertikale Ausrichtung der Vorsatzteile beim Transport zu einer Sichtbehinderung.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, die gattungsbildende Einrichtung dahingehend zu verbessern, daß ein möglichst breiter Erntevorsatz auf die übliche Mähdrescherbreite beim Straßentransport reduziert werden kann, ohne das Gesichtsfeld des Fahrers einzuschränken und wobei der Antrieb des Erntevorsatzes während des Ernteeinsatzes vom Mähdrescher aus problemlos durchgeführt werden kann.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäß einen Erfindungsgegenstand mit folgenden Merkmalen:

- a) Mäh- und/oder Aufnahmevorsatz an einem Mähdrescher.
- b) der Mäh- und/oder Aufnahmevorsatz besteht aus jeweils einem beweglichen vom Mähdrescher quer zur Mähdrescherachse getragenen ersten und zweiten Vorsatzteil.
- c) Das zweite Vorsatzteil ist um eine in Fahrtrichtung des Mähdreschers weisende Schwenkachse schwenkbar.
- d) Das schwenkbare zweite Vorsatzteil ist schwenkbar an dem ersten Vorsatzteil gelagert.
- e) Das schwenkbare zweite Vorsatzteil ist über das erste Vorsatzteil legbar.
- f) Das erste Vorsatzteil ist quer zur Längsachse des Mähdreschers verschiebbar gelagert.

4. Der Gegenstand der geltend gemachten Benutzungshandlungen gemäß der Skizze vom 10. Juni 1987 (Anlage K 5) und einer Fotoserie, betreffend einen Prototyp (Anlage K8a bis 8q) weist alle Merkmale des Gegenstandes nach Anspruch 1 des Streitpatents auf.

Aus der Skizze vom 10. Juni 1987 (Anlage K5) ist ein Mäh- und Aufnahmevorsatz für Mähdrescher mit den Merkmalen a) und b) nach obiger Merkmalsauflistung ersichtlich. Die Vorderansicht in der Skizze rechts unten läßt ua ein Fingerbalkenmähwerk, Torpedobleche als seitliche Halmteiler sowie eine Haspel als typische Bauteile eines Mähdrescher-Vorsatzes erkennen. Die zweiteilige Ausführung des Vorsatzes ist sowohl in der Vorderansicht (Abb rechts unten) als auch in der Rückansicht (Abb links Mitte) erkennbar. Die in Fahrtrichtung des Mähdreschers weisende Schwenkachse, um die ein Vorsatzteil schwenkbar ist (Merkmal c)) ergibt sich aus den Abbildungen links Mitte, links oben, oben Mitte, rechts oben und rechts unten der Skizze gemäß Anlage K5. Die Lagerung und Schwenkbarkeit des zweiten Vorsatzteiles am ersten gemäß Merkmal d) ist aus der Abbildung links Mitte (vgl dort die Pfeile) in Verbindung mit der Abbildung darüber und oben Mitte sowie der Seitenansicht der übereinander geklappten Mähwerksteile gemäß Abbildung rechts oben ersichtlich. Aus letzterer Abbildung (rechts oben) ergibt sich

auch Merkmal e) (schwenkbares zweites Vorsatzteil über das erste legbar) deutlich. Die Verschiebbarkeit des ersten nicht verschwenkten Vorsatzteils quer zur Längsachse des Mähdreschers (Merkmal b) ist zB aus der Abbildung links Mitte ersichtlich. Diese zeigt die Rückansicht des Mähvorsatzes, also zum Mähdrescher hin gewandt. Die Rollenführung in dieser Abbildung verdeutlicht dies in Verbindung mit einem Pfeil (rechts unten in der Abb) an dessen Ursprung bzw. dem in gestrichelter Fortsetzung gelegenen Endpunkt die Punkte (A) bzw. (B) eingezeichnet sind.

Die Merkmale a) bis f) gemäß obiger Merkmalsauflistung sind auch in den Fotos gemäß Anlage K8a bis 8q erkennbar, die nach dem Vortrag der Klägerin den Prototyp eines Mähvorsatzes zeigen, der in seinen wesentlichen Merkmalen basierend auf den Vorgaben der Skizze gemäß Anlage K5 - nach Fertigstellung dieser Skizze (Anl K5) wurden weitere detaillierte und regelrechte technische Zeichnungen angefertigt (Anl K6a bis 6g) – gebaut worden war.

So zeigt zB das Bild gemäß Anlage K8a die Frontansicht des zweiteiligen Mähvorsatzes, Bild K8k die (bauliche) Schwenkachse, Bild K8l das Hochschwenken eines Vorsatzteiles und Bild K8h das Übereinanderliegen der beiden Vorsatzteile. Auf dem Bild gemäß Anlage K8b ist eine Rückansicht ua mit einer Rollenführung und einem Anbaurahmen (für den Anschluss an den Mähdrescher) erkennbar, welcher bei ausgefahrener, darüberliegender Hydraulikzylinderanordnung in der Mitte des Mähvorsatzes liegt und welcher gemäß Bild K8c bei eingefahrener (darüberliegender) Hydraulikzylinderanordnung nach rechts hin "verschoben" wird (dh das von hinten gesehene rechte Vorsatzteil würde im an den Mähdrescher angebauten Zustand in die "Mitte" verfahren).

Nach alledem besteht für den Senat kein Zweifel, dass sowohl die Skizze gemäß Anlage K5 als auch ein Gegenstand gemäß den Fotos bezüglich eines Prototyps nach Anlage K8a bis 8k jeweils einen Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Streitpatent – mithin also den Erfindungsgedanken – erkennen lassen. Die Skizze gemäß Anlage K5 bzw. der Prototyp eines Mähvorsatzes, wie

er in den Fotos gemäß Anlage K8a bis 8q dargestellt ist, sind jeweils ihrer Art nach geeignet, das Wesen der Erfindung kundbar zu machen. Dem hat auch die Beklagte nicht widersprochen.

5. Die Skizze gemäß Anlage K5 sowie der Prototyp wie er auf den Fotos gemäß Anlagen K8a bis 8q dargestellt ist, sind nach der Überzeugung des Senats auch vor dem Zeitrang des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen.

Aufgrund der glaubhaften Bekundungen der Zeugen steht für den Senat außer Zweifel, daß der oben im einzelnen erläuterte Gegenstand durch zwei öffentliche Benutzungshandlungen, nämlich beim Herbsttreffen der Vertragshändler der Firma A... im November 1987 sowie bei den Tests an dem Prototypen des Mähvorsatzes auf dem Hof des Lohnunternehmers D... am 19. November 1987, Stand der Technik geworden ist.

5.1 Die Zeugen C..., P... und D... haben bestätigt, daß der Mähvorsatz der Firma C1... auf dem Herbsttreffen der A... - Vertragshändler im November 1987 anhand der Skizze gemäß Anlage K5 vorgestellt worden ist.

Der Zeuge C... – zur damaligen Zeit Vertriebsleiter bei dem Mähdrescherhersteller A... – hat glaubhaft bekundet, daß der Zeuge C1... ihm, C..., und dem Zeugen P... im Oktober 1987 das Projekt des faltbaren Mähvorsatzes der Firma C1... mit Hilfe von Zeichnungen und durch Besichtigung eines Prototyps erläutert habe. Er, C... selbst, habe das Projekt dann auf dem Herbsttreffen der Vertragshändler der Firma A... im November 1987 den anwesenden etwa 20 Vertragshändlern vorgestellt, und zwar anhand einer Skizze, die ihm die Firma Cressoni zu diesem Zwecke überlassen habe und die er bei seiner Vernehmung als die Skizze gemäß Anlage K5 wiedererkannt hat.

Der Zeuge P... hat die Erläuterung des Projekts "faltbarer Mähvorsatz" im Hause C1..., bei der er mit Herrn C... anwesend war, bestätigt. Er hat ferner bestätigt, daß dort sowohl Zeichnungen als auch ein Prototyp dieses Gegenstandes gezeigt worden sind. Die Zusammenkunft bei C1... war nach der Erinnerung des Zeugen bereits im Oktober 1987. An diesen Zeitraum wollte sich der Zeuge P... deshalb genau erinnern, weil er in diesem Jahr einen Mähder- scher an Herrn D... verkauft habe. Der Zeuge P... konnte sich auch daran erinnern, dass beim Vertragshändler-Treffen im November 1987 über das Projekt "faltbarer Mähvorsatz" gesprochen worden ist.

Auch der Zeuge D... hat die Vorstellung und Erklärung des Projektes "faltbarer Mähvorsatz" durch Herrn C... auf dem Treffen der Vertragshändler betätigt. Er, D..., sei freier Landmaschinenhändler. Er sei in seiner damaligen Eigenschaft als A... - Vertragshändler zugegen gewesen, als der Zeuge C... das Projekt an Hand der Anlage K5 erläutert habe. Der Zeuge hat die Anlage K5, als sie ihm bei der Vernehmung vorgelegt wurde, ausdrücklich als diejenige wiedererkannt, mit der C... das Projekt erläutert habe. Der Zeuge hat die Zahl der damals anwesenden Vertragshändler übereinstimmend mit den Angaben des Zeugen C... mit etwa 20 angegeben. Er hat weiter ausgesagt, daß er das bei dieser Gelegenheit über den geplanten faltbaren Mähvorsatz Gehörte auch an seine interessierten Kunden weitergegeben habe.

Alle drei Zeugen haben übereinstimmend den Zeitpunkt des Vertragshändler-Treffens mit "November 1987" angegeben. Ihre Sicherheit über diesen Zeitpunkt haben sie glaubhaft damit erklärt, daß das Treffen immer nach der Messe "EIMA" (Bologna) abgehalten werde.

Der Senat hat nach alledem keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß der Erfindungsgedanke auf dem Händlertreffen im November 1987 einem uneingeschränkten Personenkreis zugänglich gemacht worden ist. Das Projekt ist den Vertragshändlern der Firma A... nach übereinstimmender Aussage der drei Zeugen offenbar ohne jeden Vorbehalt erläutert worden. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß

dabei eine Geheimhaltung vereinbart oder etwa im Rahmen einer Firmenkooperation zwischen den Firmen C1... und A... stillschweigend vorausgesetzt war. Dabei richtete sich die Erläuterung an einen durchaus sachkundigen größeren Personenkreis. Er war sachlich ohne weiteres in der Lage und durch keine Geheimhaltungsverpflichtung gehindert, die patentgemäße Lehre weiterzugeben. Die Lehre nach Anspruch 1 ist also bei diesem Herbsttreffen der Vertragshändler im November 1987 Stand der Technik geworden.

5.2 Eine weitere behauptete Benutzungshandlung, nämlich den Funktionstest (sog "Kalttest") des Prototyps des in Rede stehenden Mähvorsatzes am 19. November 1987 auf dem Hofe des Zeugen D..., hat die Vernehmung der Zeugen D... und C1... ebenfalls bestätigt.

Der Zeuge Delana hat glaubhaft bekundet, er könne sich sehr gut an die Vorgänge des Jahres 1987 erinnern, weil er in diesem Jahr auch einen Mähdrescher der Firma A... gekauft habe. Dieser Kauf wird auch durch die Vorlage des Fahrzeugbriefes (Anl K14) der Maschine in Verbindung mit der Vorlage einer Bescheinigung des italienischen Transportministeriums (Anl K15) dokumentiert und durch die Aussage des Zeugen P... – er war damals Ingenieur bei der Firma A... – bestätigt. Der Prototyp des faltbaren Mähvorsatzes sei am 19. November 1987 von der Firma C1... aus zu seinem, also D..., Betriebsgelände transportiert und nach Abschluß der "Klappversuche" (sog Kalttest) wieder zurück zu C1... gebracht worden. Dies bestätigt auch der Zeuge C1.... Das genaue Datum, nämlich der 19. November 1987, wird darüber hinaus durch einen Warenbegleitschein (Bolla Accompagnamento) gemäß Anlage K11 dokumentiert, so daß der Senat keinen Anlaß hat, den Transport des Prototyps von C1... zu D... zum Zwecke der Besichtigung und Erprobung und zurück an diesem Tage in Zweifel zu ziehen. Dabei betraf die Erprobung "im Kalttest" – wie auch aus den Ausführungen des Zeugen C1... hervorgeht – die Funktion des Faltens und Zusammenklappens des am Mähdrescher montierten Mähvorsatzes und nicht etwa seine Tauglichkeit beim Betrieb im Getreidebestand. Obgleich ein zur Arbeit im

Getreidebestand geeignetes, verkaufsfertiges Gerät zu diesem Zeitpunkt - wie aus den Ausführungen des Zeugen C1... ersichtlich – noch nicht vorlag, waren die Funktionen des Faltens nach der Überzeugung des Senats bereits am Prototyp erkennbar (vgl Aussage des Zeugen D...). Bei diesen Klappversuchen auf dem Betriebsgelände des Herrn D... waren nach Aussage des Zeugen D... 4 oder 5 seiner Kunden, also Landwirte zugegen, während der Zeuge C1... sich an 5 oder 6 Personen erinnert. Jedenfalls waren dabei nach Überzeugung des Senats keinerlei Geheimhaltungsvorkehrungen getroffen worden, so daß interessierte Landwirte, die als Nutzer und Betreiber von Landmaschinen einen sachkundigen Personenkreis darstellen, dabei einschränkungslos zugegen sein konnten.

Der Senat hat auch keinen Zweifel, daß die Fotoserie gemäß Anlage K8a – 8q den in Rede stehenden Prototyp zeigt, an dem lediglich in der Zwischenzeit einige Verbesserungen vorgenommen wurden, welche jedoch nicht die im Hinblick auf das Streitpatent relevanten Merkmale betreffen. Wie die Zeugen C..., P... und D... übereinstimmend berichten, war der Prototyp damals (zur Anpassung an die A... - Mährescher) grün lackiert. Später wurde das Gerät - wie jetzt in den Fotos gemäß Anlage K8a – 8q ersichtlich – rot lackiert, was nach Aussage des Zeugen C... durchaus üblich ist. Und tatsächlich sind auf den Fotos zB gemäß den Anlagen K8a, 8b, 8c, 8d, 8e usw auf dem Walzenmantel der Querförderscheibe, die einem reibenden Verschleiß unterliegt, Reste einer früheren grünen Lackierung zu erkennen. Der Zeuge C... hat darüber hinaus ausdrücklich bestätigt, daß der Prototyp so aussah, wie auf den Fotos gemäß Anlage K8 dargestellt, lediglich mit anderer Farbe.

Nach alledem ist die patentgemäße Lehre nach Anspruch 1 auch durch den "Kalttest" des Prototyps auf dem Betriebsgelände des Herrn D... am 19. November 1987 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

6. Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist demnach nicht mehr neu. Er hat daher keinen Bestand.

7. Die angegriffenen Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 11 haben ebenfalls keinen Bestand, weil sie lediglich fachübliche Maßnahmen betreffen, die dem Fachmann, einem mit der Konstruktion von Erntemaschinen befaßten Maschinenbautechniker, unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens zum Zeitrang des Streitpatents ohne weiteres zur Verfügung standen.

Außerdem sind die Merkmale dieser Unteransprüche auch am Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung verwirklicht. Dies gilt insbesondere auch für die Merkmale des Anspruchs 2, welche aus der Skizze gemäß Anlage K5 (insbes Rückansicht Abb links Mitte) sowie aus den Fotos gemäß Anlagen K8a, 8b, 8c, 8k und 8l ersichtlich sind.

8. Hingegen ist es der Klägerin nicht gelungen, den Senat auch vom Vorliegen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes beim Gegenstand des ebenfalls angegriffenen Anspruchs 13 zu überzeugen. Er betrifft einen Mäh- und/oder Aufnahmevorsatz an einem Mähdrescher mit zB den Merkmalen des Anspruchs 1, dessen erstes und zweites Vorsatzteil jeweils einen ersten bzw. einen zweiten Haspelteil aufweisen, die im übereinandergeklappten Zustand der Vorsatzteile ineinanderschachtelbar sind.

Diese Lehre geht über das allgemeine fachmännische Handeln hinaus und ist im Stand der Technik offenbar nicht vorbeschrieben. Weder die druckschriftlichen Entgegenhaltungen noch auch der offenkundig vorbenutzte Gegenstand lassen im eingeklappten Zustand "ineinander einschachtelbare" Haspeln erkennen. Vielmehr zeigt die Skizze gemäß Anlage K5 rechts oben zwei im übereinandergeklappten Zustand aneinanderliegende und nicht ineinandergeschachtelte Haspelteile. Das Foto gemäß Anlage K8h läßt ebenfalls keine andere Deutung zu.

9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Schwendy

Dr. C. Maier

Müllner

für Richter

Dr. Huber

Dehne, der aus
dem Gericht aus-
geschieden ist,

Dr. Schwendy

Be