

TE OGH 2016/10/20 34R68/16v

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 20.10.2016

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht ***** wegen Nichtigklärung des Patents AT 403 743 B über die Berufung der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 11.12.2015, N 4/2012-8, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin binnen 14 Tagen die Kosten der Berufungsbeantwortung von EUR 2.721,90 (darin EUR 453,65 USt) zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Die Revision ist nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Patents AT 403 743 B, welches am 17.10.1994 angemeldet und am 15.9.1997 erteilt wurde.

Am 14.6.2012 beantragte die Antragstellerin die Nichtigklärung dieses Patents im Umfang der Ansprüche 1 bis 3. Nachdem das Patent mit der Erreichung der Höchstdauer am 17.10.2014 erloschen war, begehrte sie aufgrund des zu 34 Cg 146/11v am Handelsgericht Wien geführten Verfahrens wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Urteilsveröffentlichung am 24.11.2014 die Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens. Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts bejahte letztlich das rechtliche Interesse nach § 117 PatG. Am 14.6.2012 beantragte die Antragstellerin die Nichtigklärung dieses Patents im Umfang der Ansprüche 1 bis 3. Nachdem das Patent mit der Erreichung der Höchstdauer am 17.10.2014 erloschen war, begehrte sie aufgrund des zu 34 Cg 146/11v am Handelsgericht Wien geführten Verfahrens wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Urteilsveröffentlichung am 24.11.2014 die Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens. Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts bejahte letztlich das rechtliche Interesse nach Paragraph 117, PatG.

Das Patent betraf einen Eindringhärteprüfer. Die Patentansprüche 1 bis 4 lauteten wie folgt:

1

Eindringhärteprüfer mit einem schwenkbar an einem translatorisch bewegbaren Tragkörper gelagerten Revolver für Eindringkörper und Mikroskopobjektiv zur Beobachtung des vom Eindringkörper geschaffenen Eindruckes auf einem Werkstück, wobei der Revolver in Stellungen, in denen die Verschieberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers bzw. die optische Achse des Objektives mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallen, feststellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass in an sich bekannter Weise die Schwenkachse (25) des mit mehreren Eindringkörpern

(19) versehenen Revolvers mit der Translationsrichtung (R) des Tragkörpers (13) einen von 90° abweichenden Winkel von z.B. 45° einschließt, und dass zum Festhalten des Revolvers (14) in der jeweiligen Arbeitsstellung bevorzugt eine Rasteinrichtung (8, 15, 23) vorgesehen ist und dass der Revolver (14) zusätzlich zu den Eindringkörpern mit mehreren Mikroskopobjektiven versehen ist, z.B. 3 Objektive und 2 Eindringkörper oder 2 Objektive und 3 Eindringkörper aufweist.

2

Eindringhärteprüfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am Revolver (14) ein Zahnrad (16) befestigt ist, das über ein motorisch antreibbares Ritzel (50) in Drehung versetzbar ist und dass in an sich bekannter Weise die Rasteinrichtung (8, 15, 23) ein unter dem Druck einer Feder (46) stehendes, mit Rasten (23) zusammenwirkendes Rastelement (8) aufweist, und dass die Rasten (23) in einer mit dem Tragkörper (13) des Revolvers (14) fest verbundenen Rastenscheibe (15) angeordnet sind.

3

Eindringhärteprüfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Tragkörper (13) des Revolvers (14) ein Teilerspiegel (4) befestigt ist, der eine in Translationsrichtung des Tragkörpers (13) verlaufende Bohrung (20) des Tragkörpers (13) durchsetzt, wobei im Tragkörper (13) weiters ein, insbesondere senkrecht zur Translationsrichtung des Tragkörpers (13) verlaufender Kanal (21) angeordnet ist, dessen Achse den Teilerspiegel (4) trifft und über den Licht (L) dem Teilerspiegel (4) zuführbar ist, wobei ein Teil T2 des Lichtes einem Bildbetrachter, einer Aufnahmekamera od. dgl. und anderer Teil (T1) dem Objektiv zuführbar ist.

4

Eindringhärteprüfer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkörper (13) des Revolvers (14) gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines Adapters (1), der vorzugsweise einen Messzapfen (3) für die Eindringtiefe des Eindringkörpers (19) und/oder eine optische Blende (2) trägt, an einer Scheibe (5) od. dgl. befestigt ist, die in oder an einem im Längsschnitt insbesondere glockenförmig ausgebildeten, im Maschinengestell (18) gleitbar gelagerten Führungskörper (6) befestigt ist.

Nach Ansicht der Antragstellerin fehle dem Streitpatent zwar nicht die Neuheit, jedoch ergäben sich die Ansprüche 1 bis 3 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Der Patentanspruch 1 lasse sich in folgende Merkmale untergliedern (diese Gliederung wurde während des gesamten Verfahrens – auch für die Beurteilung der Vergleichbarkeit des Offenbarungsgehalts – beibehalten):

Eindringhärteprüfer

1a

mit einem schwenkbaren an einem translatorisch bewegbaren Tragkörper gelagerten Revolver für Eindringkörper und Mikroskopobjektiv zur Beobachtung des vom Eindringkörper geschaffenen Eindrucks auf einem Werkstück,

1b

wobei der Revolver in Stellungen, in denen die Verschiebberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers bzw. die optische Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallen, feststellbar ist, der dadurch gekennzeichnet ist, dass

1c

(in an sich bekannter Weise) die Schwenkachse (25) des mit mehreren Eindringkörpern (19) versehenen Revolvers mit der Translationsrichtung (R) des Tragkörpers (13) einen von 90° abweichenden Winkel von z.B. 45° einschließt und

1d

dass zum Festhalten des Revolvers (14) in der jeweiligen Arbeitsstellung bevorzugt eine Rasteinrichtung (8, 15, 23) vorgesehen ist und

1e

dass der Revolver (14) zusätzlich zu den Eindringkörpern mit mehreren Mikroskopobjektiven versehen ist, z.B. 3 Objektive und 2 Eindringkörper oder 2 Objektive und 3 Eindringkörper aufweist.

Anspruch 2 betrifft einen Eindringhärteprüfer mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

2a

am Revolver (14) ein Zahnrad (16) befestigt ist, das über ein motorisch antreibbares Ritzel (50) in Drehung versetzbar ist und

2b

dass in an sich bekannter Weise die Rasteinrichtung (8, 15, 23) ein unter dem Druck einer Feder (46) stehendes, mit Rasten (23) zusammenwirkendes Rastelement (8) aufweist, und

2c

dass die Rasten (23) in einer mit dem Tragkörper (13) des Revolvers (14) fest verbundenen Rastenscheibe (15) angeordnet sind.

Der Anspruch 3 betrifft einen Eindringhärteprüfer mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

3a

in dem Tragkörper (13) des Revolvers (14) ein Teilerspiegel (4) befestigt ist,

3b

der eine in Translationsrichtung des Tragkörpers (13) verlaufende Bohrung (20) des Tragkörpers (13) durchsetzt,

3c

wobei im Tragkörper (13) weiters ein, insbesondere senkrecht zur Translationsrichtung des Tragkörpers (13) verlaufender Kanal (21) angeordnet ist, dessen Achse den Teilerspiegel (4) trifft und über den Licht (L) dem Teilerspiegel (4) zuführbar ist,

3d

wobei ein Teil T2 des Lichts einem Bildbetrachter, einer Aufnahmekamera od. dgl. und anderer Teil (T1) dem Objektiv zuführbar ist.

Aus der vorzuhaltenden EP 0 432 131 A2 seien alle Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 bekannt. In der Patentschrift AT 230 130 B sei ein Eindringhärteprüfer mit einem schwenkbar gelagerten Revolver offenbart, wobei der Revolver mit mehreren Eindringkörpern versehen sei. Die Schwenkachse des Revolvers schließe mit der Translationsrichtung des Prüfkörpers einen Winkel von ca. 45° ein. Weiters weise der Revolver eine federbelastete Rasteinrichtung zum Festhalten in der jeweiligen Arbeitsstellung auf. Dieser Eindringhärteprüfer zeige zwar keine optischen Instrumente zum Überprüfen oder Messen des durch den Eindringkörper hinterlassenen Eindrucks in der zu prüfenden Oberfläche auf, jedoch beruhe es nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, diesen auch mit Objektiven auszustatten.

Die Patentschrift DE 41 10 382 A1 offenbare einen Eindringhärteprüfer mit einem schwenkbar an einem Tragkörper gelagerten Revolver für mehrere Eindringkörper und Mikroskopobjektive. Der Revolver sei in einer Stellung arretierbar, in denen die Verschieberichtung des Eindringkörpers und die optische Achse des Objektivs zusammenfallen. Der Revolver sei mit drei Objektiven und zwei Eindringkörpern gezeigt. Es schade nicht, dass in dieser Patentschrift nicht der Tragkörper, sondern die Eindringkörper mit Belastungsstangen verschiebbar seien, weil der Fachmann bei einer Anwendung der Lehren aus AT 230 130 B und DE 41 10 382 A1 nicht die Mechanik der Eindringkörper ändern müsste, sondern den Revolver mit Objektiven auszustatten hätte. Ähnliches gelte auch bei den anderen vorzuhaltenden Patentschriften.

Zur Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für den Anspruch 1 des Streitpatents würden sich die Patentschriften AT 230 130 B und GB 606,061 anbieten. In AT 230 130 B sei kein Mikroskop vorhanden und in GB 606,061 seien zwar ein Eindringkörper und ein Objektiv gezeigt, aber es fehle die entsprechende Anzahl an Eindringkörpern und Objektiven. Es sei für den Fachmann naheliegend, entweder einen Eindringhärteprüfer aus AT 230 130 B mit Mikroskopen auszustatten oder den einen Eindringkörper und das eine Objektiv aus der GB 606,061 durch entsprechende weitere Elemente zu ergänzen.

Die Ansprüche 2 und 3 wiesen keinen kombinatorischen Effekt auf, sodass es nach geltender Rechtsprechung zulässig sei, diese mit einem unterschiedlichen Stand der Technik anzugreifen. Anspruch 2 enthalte im Prinzip drei Merkmale: Zahnradantrieb, Rastvorrichtung und die Anordnung der Rasten oder der Rastenscheibe. In AT 230 130 B sei eine Rasteinrichtung vorgesehen, allerdings zeige diese Patentschrift keinen automatisierten Antrieb. Eine Rastvorrichtung sei jedenfalls von Vorteil, unabhängig davon, ob der Revolver händisch oder motorisch gedreht werde. Das Merkmal der Rastvorrichtung sei isoliert zu betrachten und daher aus dieser Patentschrift bekannt. Die Anordnung der Rasten sei in dieser Patentschrift mechanisch umgekehrt zum Streitpatent erfolgt, wobei es sich um ein einfaches mechanisches Äquivalent handle. Anspruch 3 folge aus der Mikroskoptechnik und der Technologie der Eindringhärteprüfer. Es sei bekannt, Teilerspiegel im Sichtkanal des Objektivs einzusetzen und eine Anzeigevorrichtung vorzusehen.

Die Antragsgegnerin verwies darauf, dass es nicht naheliegend sei, eine Prüfvorrichtung mit einer optischen Funktionalität auszustatten. Aus der Vorrichtung gemäß der Patentschrift AT 230 130 B sei hierfür kein Platz. Die Drehvorrichtung mit dem Zapfen sei nicht dafür geeignet, einen optischen Kanal darzustellen. In der Patentschrift DE 41 10 382 A1 finde der Fachmann eine Lösung, bei der alle Elemente wie Eindringkörper und Objektive parallel zueinander an einer Scheibe vorgesehen seien, und daher eher diesen Weg beschreiten und nicht zum Streitpatent gelangen.

Für den Patentanspruch 2 sei die Patentschrift JP 5-223719 A der nächstliegende Stand der Technik. Diese zeige ein Härteprüfgerät mit einem Revolver mit einer kegelförmigen Anordnung der einzelnen Elemente und nicht mit einer scheibenförmigen Anordnung und einem motorischen Antrieb wie in der Patentschrift DE 41 10 382 A1. In der Patentschrift AT 230 130 B sei zwar eine Rastvorrichtung offenbart, aber kein motorischer Antrieb. Aus den Patentschriften DE 41 10 382 A1 und GB 606,061 seien keine Zusatzinformationen zu gewinnen. Die im Streitpatent enthaltene konstruktive Gesamtlösung sei – wenn überhaupt – nur durch ein mosaikartiges Zusammensetzen mehrerer Druckschriften ersichtlich. Aufgrund der Rückbeziehung des Anspruchs 3 auf den Anspruch 2 sei dieser auch neu und erfinderisch.

Mit der angefochtenen Entscheidung wies die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts den Antrag mit der Begründung ab, ein Fachmann könne zwar eine Veranlassung sehen, den Härteprüfer der Patentschrift EP 0 432 131 A2, der eine Wechselvorrichtung mit jeweils einem Eindringkörper und einem Objektiv aufweist, mit einem Revolver mit mehreren Eindringkörpern gemäß der Patentschrift AT 230 130 B, mit einer um 45° zur Translationsrichtung des Tragkörpers geneigten Schwenkachse und mit einer Rasteinrichtung auszuführen, um so zu einer Vorrichtung gemäß den Merkmalen 1c und/oder 1d des Streitpatents zu gelangen. Jedoch nicht zur Kombination, den Revolver zusätzlich zu den mehreren Eindringkörpern auch mit mehreren Objektiven zu versehen, beispielsweise mit 2 oder 3 Objektiven, um so zu einer Vorrichtung gemäß dem Merkmal 1e des Streitpatents zu gelangen. Dieses Merkmal sei keine Auswahl, die im Belieben des Fachmannes liege. Wie in der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt sei, ergebe sich durch die Merkmalskombination von 1a, 1b, 1c, 1d, 1e eine Verbesserung der automatischen Fokussierung der Objektive durch eine Vertikalbewegung des Messrevolvers auf den Prüfeindruck, wodurch eine vollautomatische Härteprüfung für verschiedene Härteprüfverfahren ermöglicht werde. Die Achse der Translationsrichtung des Tragkörpers des Revolvers falle mit den optischen Achsen der Mikroskopobjektive zusammen, weil der Tragkörper mit einer konzentrischen Bohrung auf dieser „Einheitsachse“ versehen sei und dadurch die Bildinformation achszentriert übertragen werde. Allfällige Bedien- und Montagefehler würden gegenüber dem Stand der Technik reduziert. Durch diese Kombination der technischen Merkmale des Anspruchs 1, die ineinander greifen müssen, werde die Lösung der gestellten Aufgabe nur im gemeinsamen, eng verknüpften Zusammenwirken realisiert und sei somit dem Durchschnittsfachmann bei Kenntnis der Druckschriften EP 0 432 131 A2 und AT 230 130 B nicht in naheliegender, notorischer Weise zugänglich. Um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, wäre ein drittes Dokument nämlich die DE 41 10 382 A1 erforderlich, wobei eine mosaikartige Zusammenschau der Vorhalte unzulässig sei. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents und auch die davon abhängigen Ansprüche 2 und 3 seien daher rechtsbeständig. Dies gelte auch in Bezug auf eine Kombination der Druckschriften AT 230 130 B und DE 41 10 382 A1 oder von AT 230 130 B und JP 5-223719 A oder von AT 230 130 B und GB 606,061.

Dagegen richtet sich die Berufung der Antragstellerin mit dem Antrag, den Anspruch 1 des Streitpatents für nichtig zu erklären und dem Patentamt zu den Ansprüchen 2 und 3 eine Entscheidung nach Ergänzung des Verfahrens aufzutragen; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Antragsgegnerin begehrt erkennbar, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Unter dem Berufungsgrund der unrichtigen (unvollständigen) Tatsachenfeststellungen bekämpft die Antragstellerin vermeintliche Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung, welche aber der rechtlichen Beurteilung zuzuordnen sind. Großteils zielen die Ausführungen auf den den Entgegenhaltungen zugemessenen Offenbarungsgehalt in Wechselbeziehungen zu den Merkmalen des Streitpatents ab (inwieweit Merkmale verwirklicht oder aus den entgegenzuhaltenden Druckschriften bekannt sind), die unter dem Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung zu behandeln sind.

2. Zur Frage des Offenbarungsgehalts und der Vergleichbarkeit der jeweiligen Merkmale in Bezug auf die der Entgegenhaltungen:

2.1 Die technische Lehre des Anspruchs 1 ist nach den oben angeführten Gliederungsmerkmalen wie folgt zu beurteilen:

Gliederungspunkt 1a bezieht sich auf einen Eindringhärteprüfer, bei dem gattungsbildend ein Revolver für Eindringkörper und Objektiv vorgesehen sein soll. Dieser Revolver ist an einem translatorisch bewegbaren Haltekörper gelagert, was sowohl einen Prüfkörper als auch ein Objektiv voraussetzt. Durch die translatorische Bewegbarkeit des Tragkörpers werden einerseits die Eindringbewegung des Prüfkörpers und andererseits eine Linearbewegung des Objektivs ermöglicht. Sie schließt dabei auch Ausbildungsformen ein, bei denen die Fokussierung des Objektivs durch die Längsbewegung des Tragkörpers realisiert werden kann, ohne dass dazu eine zusätzliche Verfahrbarkeit des Prüfkörpers oder eine Schärfeneinstellung am Objektiv selbst nötig wären. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist auch abgegrenzt gegenüber Vorrichtungen, bei denen nur der Prüfkörper, nicht jedoch der gesamte Revolver translatorisch bewegbar ist.

1b legt fest, dass der Revolver in Stellungen feststellbar ist, in denen die Verschieberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers bzw die optische Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallen. Das bedeutet, dass die Längsachse des Eindringkörpers sowie die optische Achse jeweils parallel zur Translationsrichtung des Tragkörpers ausgerichtet werden können. Dies ist beispielsweise in Figur 1 oder 2 des Streitpatents zu sehen, wo die Parallelität der Translationsrichtung (R) zur Längsachse des Eindringkörpers (19) gezeigt ist.

Nicht gefolgt werden kann der Nichtigkeitsabteilung dahingehend, dass der Gliederungspunkt 1b auch ein Zusammenfallen von Translationsrichtung und Längsachse des Tragkörpers (siehe zum Beispiel den fünften Absatz auf Seite 13 der Entscheidung: „Die Achse der Translationsrichtung des Tragkörpers des Revolvers fällt mit den optischen Achsen der Mikroskopobjektive zusammen.“) bedeutet. Sowohl in der Beschreibung als auch in Anspruch 1 wird allgemein nur von einer Translationsrichtung und nicht von einer Achse einer Translationsrichtung gesprochen. Anzumerken ist, dass eine Feststellung des Revolvers in verschiedenen Arbeitsstellungen bei allen Prüfgeräten mit verstellbarer Ausführung unabhängig von einer expliziten Erwähnung verwirklicht sein muss, weil anderenfalls kein alternierender Prüfvorgang denkbar wäre.

1c bezieht sich auf einen von einem rechten Winkel abweichenden Winkel der Revolverschwenkachse gegenüber der Translationsrichtung (R) des Tragkörpers. Die Revolverschwenkachse kann somit parallel oder schräg zur Translationsrichtung des Tragkörpers ausgerichtet sein. Besonders durch die Schrägstellung der Revolverschwenkachse kann es einfach verwirklicht werden, die Lagerung des Revolvers seitlich versetzt neben den Längsachsen von Eindringkörper oder Objektiv anzuordnen, um beispielsweise eine ungehinderte Lichtzufuhr zu ermöglichen und gleichzeitig die Eindringkörperlängsachse möglichst nahe zu einer Längsachse des Tragkörpers vorzusehen. Damit werden Biegemomente vermieden und man kann eine direkte optische Analyse des Eindrucks vornehmen. (Diese durch 1c umfasste Ausführungsmöglichkeit ist in den Figuren des Streitpatents dargestellt)

Durch den fakultativen Punkt 1d wird die in 1b geforderte Feststellbarkeit des Revolvers durch die Nennung einer Rasteinrichtung präzisiert.

Gemäß 1e ist ein gleichzeitiges Vorsehen von mehreren Prüfkörpern sowie von mehreren Mikroskopobjektiven am Revolver verwirklicht.

2.2 Im Einzelnen sind nun die Merkmale der in den Entgegenhaltungen gezeigten Eindringhärteprüfer mit diesen Merkmalen von Anspruch 1 des Streitpatents zu vergleichen, wobei jeweils der Sinn und Zweck der technischen Merkmale maßgeblich sind.

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen oder naheliegend ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technischen Informationen dem Fachmann klar und eindeutig (Weiser, PatG3 § 3 PatG 146 f und § 87a PatG 359 ff mwN zur Rsp des Patentamts) offenbart werden (4 Ob 214/04f, Paroxat; Op 3/11, Olanzapin; RIS-Justiz RS0119499). Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen oder naheliegend ist, erfordert die

Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technischen Informationen dem Fachmann klar und eindeutig (Weiser, PatG3 Paragraph 3, PatG 146 f und Paragraph 87 a, PatG 359 ff mwN zur Rsp des Patentamts) offenbart werden (4 Ob 214/04f, Paroxat; Op 3/11, Olanzapin; RIS-Justiz RS0119499).

Eine nach § 87a PatG (vgl Art 83 EPÜ) ausreichende Offenbarung muss den Fachmann in die Lage versetzen, die Erfindung nach den Angaben in der Anmeldung auszuführen. Dies ist dann gegeben, wenn der Durchschnittsfachmann auf Grund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens und mit Hilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umsetzen kann, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen (vgl 4 Ob 214/04f, Paroxat mwN). Unklare Angaben haben keinen Offenbarungsgehalt. Eine nach Paragraph 87 a, PatG vergleiche Artikel 83, EPÜ) ausreichende Offenbarung muss den Fachmann in die Lage versetzen, die Erfindung nach den Angaben in der Anmeldung auszuführen. Dies ist dann gegeben, wenn der Durchschnittsfachmann auf Grund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens und mit Hilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umsetzen kann, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen vergleiche 4 Ob 214/04f, Paroxat mwN). Unklare Angaben haben keinen Offenbarungsgehalt.

2.3 Einer Neuentwicklung fehlt nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (vgl Kroher in Singer/Stauder, EPÜ6 Art 56 Rz 55; Kinkeldey/Karamanli in Benkhard, EPÜ2 Art 56 Rz 72; 17 Ob 24/09t; zuletzt Op 3/12): „could-would-approach“. 2.3 Einer Neuentwicklung fehlt nicht schon dann die erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr gelangen hätte können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte vergleiche Kroher in Singer/Stauder, EPÜ6 Artikel 56, Rz 55; Kinkeldey/Karamanli in Benkhard, EPÜ2 Artikel 56, Rz 72; 17 Ob 24/09t; zuletzt Op 3/12): „could-would-approach“.

Die erfinderische Tätigkeit muss auf einem nicht naheliegenden technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen (Wiltschek, Patentrecht2 § 1 PatG Anm 4; Weiser, PatG4 § 1 PatG 30 f; Haedicke, Patentrecht2 Kap 5 Rn 38), wobei bei der Auslegung nicht nur auf einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber sondern auch auf die Rechtssicherheit Dritter Rücksicht zu nehmen ist (vgl RIS-Justiz RS0118279; 4 Ob 178/03k; 4 Ob 29/06b ua). Die erfinderische Tätigkeit muss auf einem nicht naheliegenden technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen (Wiltschek, Patentrecht2 Paragraph eins, PatG Anmerkung 4, ; Weiser, PatG4 Paragraph eins, PatG 30 f; Haedicke, Patentrecht2 Kap 5 Rn 38), wobei bei der Auslegung nicht nur auf einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber sondern auch auf die Rechtssicherheit Dritter Rücksicht zu nehmen ist vergleiche RIS-Justiz RS0118279; 4 Ob 178/03k; 4 Ob 29/06b ua).

2.4 Da die Absicht bei der Verwendung einer Vorrichtung des Streitpatents auf eine vereinfachte Prüfung durch das wechselweise Verwenden von Prüfkörpern und Objektiven gerichtet ist und eine aus der AT 230 130 B bekannte Vorrichtung keine Objektive aufweist, sind die Punkte 1a und 1b nicht zur Gänze verwirklicht. Der Umstand, dass ein aus dem Vorhalt bekanntes Element, wie beispielsweise ein translatorisch bewegbarer Tragkörper, im erfindungsgemäßen Sinn eingesetzt werden könnte, bedeutet nicht, dass ein solcher Einsatz auch von der Offenbarung des Vorhalts mitumfasst oder nahegelegt ist (PBI 1994, 133). Entscheidend ist somit nicht ein rein struktureller Detailvergleich zweier Vorrichtungen, sondern die jeweilige Absicht oder die Funktion (PBI 2000, 168; OGM 1/12). Die diesbezügliche Beurteilung der Nichtigkeitsabteilung ist nicht zu beanstanden.

2.5 Die Veröffentlichung DE 41 10 382 A zeigt in Figur 2 einen an einem allgemein translatorisch bewegbaren Haltekörper (beispielsweise verwirklicht durch die in dieser Figur angedeuteten Stangen) gelagerten Revolver (21). Da Punkt 1b des Streitpatents nur die Parallelität der Verschieberichtung (Längsachse) des Eindringkörpers oder der optischen Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers in einer Arbeitsstellung fordert und gemäß Figur 2 von DE 41 10 382 A die Längsachse des Eindringkörpers und die optische Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkörpers zusammenfallend ausgerichtet werden können, ist entgegen der Ansicht der Nichtigkeitsabteilung in DE 41 10 382 A neben den Punkten 1a und 1e auch der Punkt 1b und somit der gesamte

Oberbegriff des bekämpften Anspruchs 1 offenbart.

2.6 Die Entgegenhaltung JP 5-223719 A samt bibliographische Daten betrifft einen Härteprüfer, bei dem der Eindringkörper (23), nicht jedoch ein Tragkörper translatorisch bewegt werden kann. Somit sind zwar einige Unterpunkte von 1a und 1b von Anspruch 1 verwirklicht, beispielsweise die Ausrichtung der Eindringkörper und der Objektive parallel zu einer translatorischen Bewegung. Doch auch hier ist jeweils die Absicht und Funktion zu bedenken, nicht jedoch ein rein struktureller Vergleich vorzunehmen. Zur Gänze verwirklicht sind nur die Unterpunkte 1c und 1e.

2.7 Die Entgegenhaltung GB 606,061 betrifft einen Härteprüfer mit einem Eindringkörper, wobei keine Translationsbewegung des am Tragkörper gelagerten Revolvers zur Härteprüfung vorgesehen ist, weswegen nur 1d zur Gänze verwirklicht ist.

2.8 Das Prospekt „Micro-hardness Tester“ betrifft einen Härteprüfer, der in ein in der Bedienungsanleitung „Metalloplan“ gezeigtes Mikroskop integriert werden kann. Dabei kann der Revolver bzw der Tragkörper bei der Härteprüfung nicht translatorisch bewegt werden. Da bei dieser Vorrichtung auch keine Rasteinrichtung eine Erwähnung findet, sind die Punkte 1a bis 1e des Streitpatents nicht zur Gänze offenbart.

2.9 Beim Merkmalsvergleich ergibt sich somit zusammenfassend, dass die Nichtigkeitsabteilung zwar das Detail von Punkt 1b, wonach ein Zusammenfallen der Längsachse des Eindringkörpers oder der optischen Achse mit einer Translationsrichtung möglich sein soll, nicht exakt interpretiert hat, allerdings fehlen den Entgegenhaltungen AT 230130 B, JP 5-223719 A, GB 606,061 und der Kopie einer Bedienungsanleitung „Metalloplan“ (Ernst Leitz GmbH Wetzlar) weitere Aspekte dieses Punkts wie beispielsweise die Translationsrichtung des Tragkörpers. Es ist daher der Nichtigkeitsabteilung zuzustimmen, dass keiner dieser Veröffentlichungen den Punkt 1b gänzlich erfüllt, weil die jeweiligen Offenbarungen nicht rein strukturell verglichen werden dürfen, sondern immer auch der Zweck und die Absicht der Bauteilgruppen bedacht werden müssen.

3. Die Antragstellerin bezweifelt die Richtigkeit der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes mit der Offenbarung von EP 0 432 131 A2 als nächstliegendem Stand der Technik. Vielmehr sei die aus AT 230 130 B bekannte Vorrichtung der nächstliegende Stand der Technik, weil nicht zwangsläufig der Oberbegriff maßgeblich sei. Es sei eine Abwägung zu treffen mit Bezug auf die Anzahl der Merkmale, in denen der Gegenstand des Anspruchs 1 mit dem jeweiligen Stand der Technik übereinstimmt, und den mit der Erfindung zu lösenden Problemen.

4. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit:

4.1 Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit kann insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen (vgl OP 1/02 PBI 2003, 29 mwN; OP 6/08; OP 4/11; RIS-Justiz RS0130386). Dazu ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre. 4.1 Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit kann insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen vergleiche OP 1/02 PBI 2003, 29 mwN; OP 6/08; OP 4/11; RIS-Justiz RS0130386). Dazu ist zuerst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lösende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven Aufgabenstellung für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre.

4.2 Von diesen Grundsätzen ausgehend hat die Nichtigkeitsabteilung zutreffend das Naheliegen des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik verneint – sei es aus der AT 230 130 B oder aus der EP 0 432 131 oder aus einer Kombination miteinander oder aus einer Kombination mit anderen bekannten Vorrichtungselementen aus weiteren Dokumenten.

4.3 Für den Fachmann ist es eine selbstverständliche routinemäßige Tätigkeit, zur Überwindung von Problemen nach vergleichbaren Lösungen des Problems zu suchen und sich dabei an Erkenntnisse zu halten, die auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen technischen Gebiet bereits bekannt geworden sind.

Die aus AT 230 130 B bekannte Vorrichtung weist mehrere Prüfkörper an einem Revolver auf, weswegen ein rascher Wechsel der Körper für verschiedene Prüfarten möglich ist, sie zeigt aber keinen Revolver mit zusätzlichen Objektiven. Zu prüfen ist daher , welche Veranlassung ein Fachmann auf dem Gebiet des Feingerätebaus mit HTL-Abschluss oder

Diplom, der Erfahrung beim Entwurf von Härteprüfgeräten hat, gehabt hätte, ein derartiges Prüfgerät zu berücksichtigen, um so zur erfindungsgemäßen Ausbildung zu kommen.

Wie in Figur 1 von AT 230 130 B zu sehen ist, ist am Revolver in axialer Richtung nach dem Prüfkörper eine Rasteinrichtung aus Bolzen und Feder angeordnet. Dabei besteht das Problem, dass kein direkter Lichtverlauf zu einem an der Stelle des Eindringkörpers 2 befindlichen Objektiv möglich wäre. Weiters bleibt unklar, wo beim dargestellten Aufbau mit Waagebalken und Schneiden Platz für weitere optische Elemente sein könnte.

4.4 Auch wenn einem Fachmann die Verwendung schräg gestellter Revolver mit Eindringkörpern und Objektiven aus JP 5-223719 A geläufig ist, so wäre eine Übertragung der aus JP 5-223719 A bekannten Objektive auf eine in AT 230 130 B gezeigte Vorrichtung unwahrscheinlich. Dies hätte ein gänzlich Umkonstruieren wesentlicher Teile der in AT 230 130 B gezeigten Vorrichtung zur Folge. Unter Umständen wäre sogar eine weitere erfinderische Tätigkeit notwendig, um die erforderlichen Umbauten und Adaptierungen zu realisieren. Aus diesem Grund ist nicht davon auszugehen, dass ein Fachmann einen Anlass gehabt hätte, jene aus JP 5-223719 A bekannten Objektive auf eine derartige, nicht für den Einsatz von Objektiven vorgesehene Vorrichtung zu übertragen. Gerade dadurch, dass erfindungsgemäß ein schräggestellter, sowohl mit Eindringkörpern als auch mit Objektiven versehener Revolver an einem translatorisch bewegbaren Haltekörper gelagert ist, wobei die Achsen der Eindringkörper und der Objektive in Richtung der Translationsbewegung ausgerichtet werden können, wird eine vollautomatische Härteprüfung mit reduzierten Bedien- und Montagefehlern ermöglicht. Die Merkmale des Streitanspruches 1 erlauben somit erst in ihrem Zusammenwirken die angestrebte Verbesserung einer automatisierten Prüfung und sind keine bloße Aneinanderreihung vermeintlich bekannter Elemente. Eine Kombination von AT 230 130 B und JP 5-223719 A würde daher einerseits ohne zusätzliche aufwändige Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen und wäre andererseits eine unzulässige ex-post-Betrachtung, bei der die Kenntnis der Erfindung schon vorausgesetzt ist.

4.5 Aus den selben Gründen ist auch zu verneinen, dass eine Übertragung von Objektiven aus DE 41 10 382 A zu einer erfindungsgemäßen Lösung führen würde. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass wegen der translatorischen Bewegbarkeit des mit Objektiven und Prüfkörpern versehenen Revolvers erfindungsgemäß (anders als in DE 41 10 382 A) keine zusätzliche Verstellbarkeit eines Auflagetisches zur Fokussierung der Objektive benötigt wird. Eine derartige zusätzliche Verstellbarkeit würde den Prüfaufwand sowie die Fehleranfälligkeit erhöhen.

Da die aus AT 230 130 B bekannte Vorrichtung nicht für die Verwendung von Objektiven vorgesehen ist, müsste bei der Heranziehung der aus DE 41 10 382 A bekannten Hebevorrichtung der Prüfkörper bei AT 230 130 B zum Fokussieren zusätzlich gehoben oder gesenkt werden; daher wäre die Heranziehung dieser Funktion aus DE 41 10 382 A, der vor allem den Prüfaufwand sowie die Fehleranfälligkeit erhöhen würde, unwahrscheinlich (vgl. dazu auch die Ausführungen in Punkt 2.5). Da die aus AT 230 130 B bekannte Vorrichtung nicht für die Verwendung von Objektiven vorgesehen ist, müsste bei der Heranziehung der aus DE 41 10 382 A bekannten Hebevorrichtung der Prüfkörper bei AT 230 130 B zum Fokussieren zusätzlich gehoben oder gesenkt werden; daher wäre die Heranziehung dieser Funktion aus DE 41 10 382 A, der vor allem den Prüfaufwand sowie die Fehleranfälligkeit erhöhen würde, unwahrscheinlich (vergleiche dazu auch die Ausführungen in Punkt 2.5).

4.6 Die aus EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung zeigt die Merkmale des Oberbegriffs von Streitanspruch 1. Der Revolver ist über ein Schwenklager (27) an einem Träger (2) gelagert. Dieses Schwenklager (27) liegt gemäß Figur 2 auf der optischen Achse eines in Arbeitsrichtung befindlichen Objektivs. Somit ist unklar, ob eine geradlinige Lichtführung entlang der optischen Achse hin zu einem Spiegel (34) möglich sein kann. Sollte jedoch versucht werden, den aus AT 230 130 B bekannten, nicht mit Objektiven versehenen, schräg gelagerten Revolver mit mehreren Prüfkörpern auf eine aus EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung zu übertragen, so würden zwangsläufig Elemente – in diesem Falle Bolzen und Feder – den direkten Lichtverlauf entlang der optischen Achse hin zu einem Spiegel unterbrechen. Weiters sieht die aus der EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung einen verstellbaren Auflagetisch vor, um eine Fokussierung vornehmen zu können. Somit würde eine reine Kombination der in diesen Dokumenten gezeigten Elemente (abgesehen vom Fehlen mehrerer Objektive) nicht die erfindungsgemäße Verbesserung eines automatisierten Prüfverfahrens ermöglichen. Die Zusammenschau von EP 0 432 131 A2 und AT 230 130 B) hätte nicht zum Ziel geführt.

4.7 Der von der Antragstellerin vorgebrachten Zusammenschau zur Infragestellung der erfinderischen Tätigkeit, nämlich von AT 230 130 B mit GB 606,061 A, von AT 230 130 B mit der Kopie eines Prospekts „Micro-hardness Tester“ (Ernst Leitz GmbH Wetzlar) und der Kopie einer Bedienungsanleitung „Metalloplan“ (Ernst Leitz GmbH Wetzlar), von

AT 230 130 B mit GB 906,191 A oder von AT 230 130 B mit DE 736 251 C ist im Zusammenhalt mit den Ausführungen zu den Kombinationen von AT 230 130 B mit JP 5-223719 A und AT 230 130 B mit DE 41 10 382 A nochmals entgegen zu halten, dass nicht einfach eine Übertragung bekannter Bauteile vorgenommen werden könnte, sondern jeweils ein völliger Neuentwurf einer Vorrichtung nötig wäre.

Der Ansicht der Nichtigkeitsabteilung, wonach die aus AT 230 130 B bekannte Vorrichtung nicht als nächstliegender Stand der Technik zu sehen ist, ist deshalb beizutreten, weil diese Konstruktion nicht zur automatisierten Analyse mit optischer Auswertung ausgelegt ist.

4.8 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass – ohne von einer wirklichkeitsfernen ex-post-Betrachtung auszugehen – weder eine aus der AT 230 130 B noch eine aus der EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung in Kombination miteinander oder in Kombination mit bekannten Vorrichtungselementen aus weiteren Dokumenten zu einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit den dadurch ermöglichten Vorteilen führen würde.

Die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 1 des Streitpatents und der darauf rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 bedarf daher keiner Korrektur.

5. Die Kostenentscheidung stützt sich auf §§ 122 Abs 1 und 141 PatG iVm §§ 41 Abs 1 iVm 50 ZPO⁵. Die Kostenentscheidung stützt sich auf Paragraphen 122, Absatz eins und 141 PatG in Verbindung mit Paragraphen 41, Absatz eins, in Verbindung mit 50 ZPO.

Die ordentliche Revision war gemäß § 502 Abs 1 ZPO nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage zu lösen war, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukäme. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands nach § 500 Abs 2 Z 1 ZPO beruht auf der Bedeutung von Patentansprüchen im Wirtschaftsleben. Die ordentliche Revision war gemäß Paragraph 502, Absatz eins, ZPO nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage zu lösen war, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukäme. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands nach Paragraph 500, Absatz 2, Ziffer eins, ZPO beruht auf der Bedeutung von Patentansprüchen im Wirtschaftsleben.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz - Patentrecht; Eindringhärteprüfer,

Textnummer

EW0000807

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2016:03400R00068.16V.1020.000

Im RIS seit

23.01.2017

Zuletzt aktualisiert am

24.01.2017

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at