

2406 014

43

I ZR 173/55

Verkündet
am 10. Dezember 1957
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit

der offenen Handelsgesellschaft in Firma
Maschinenbau H. & Co., B., vertreten durch den
persönlich haftenden Gesellschafter Carl H.,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

G. & H., Export- und Finanzierungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung, B., vertreten durch ihre
Geschäftsführer, den Kaufmann Rolf P. und den Oberingenieur
Paul G., beide in B.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 1957 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Nastelski und Dr. Christoph

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts in Düsseldorf vom 12. Juli 1955
wird auf Kosten der Klägerin zurückgewie-
sen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen zur Herstellung von Kreuzbodenventilsäcken.

Kreuzbodenventilsäcke finden zur Verpackung von pulverförmigem Gut, insbesondere von Zement, Kunstdünger u.ä. in großen Mengen Anwendung. Sie werden derart hergestellt, daß zunächst aus mehrlagigem Papier Schläuche gebildet werden, deren offene Enden zu Kreuzböden gefaltet und verklebt werden. Auf diese werden entweder gleichzeitig oder in einem besonderen Arbeitsgang Papierstreifen zwecks Abdichtung und Verstärkung aufgeklebt. Der Sack muß im Hinblick auf seinen Verwendungszweck bis auf eine Ventilöffnung allseitig geschlossen und gut abgedichtet sein. Zum Füllen wird das Ventil auf die Abfülldüse der Füllmaschine aufgeschoben. Dabei ist es erwünscht, den nach außen liegenden Rand der Ventilöffnung zu verstärken, damit er beim Aufschieben auf die Abfülldüse der Füllmaschine nicht so leicht einreißt und beim Füllen nicht so leicht beschädigt werden kann.

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des mit Laufzeit vom 5. September 1934 erteilten DRP 710 264. Das Patent ist mit dem 4. September 1952 durch Zeitablauf erloschen. Es betraf eine Maschine zum Aufkleben von Abdichtungs- und Verstärkungsstreifen auf die Kreuzböden von Ventilsäcken. Seine Ansprüche lauteten:

"1. Maschine zum Aufkleben von Abdichtungs- und Verstärkungsstreifen auf die Kreuzböden von Ventilsäcken, dadurch gekennzeichnet, daß die mit den fertigen Kreuzböden (b) versehenen Werkstücke (a)

- 3 -

auf einem Tisch (p) quer liegend einer Förderwalze (o) zugeführt werden, unterhalb welcher gleichzeitig für jeden Kreuzboden des Werkstückes die Falzzange einer Falzvorrichtung (1,m) den von einer Rolle (d) abgezogenen und auf Länge abgeschnittenen Abdichtungs- und Verstärkungsstreifen (c) unter Bildung des Falzes (f) mit der Falzkante voran an der Klebstoffauftragevorrichtung (n) vorbeiführt und auf den ihr zugeordneten Kreuzboden (b) aufbringt, worauf der Sack über Anpreßrollen (t) der Ablage (u) zugeführt wird.

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstücke (a) nach dem Aufbringen des nach der Seite des ersten Bodenfalzes über den Boden seitlich überstehenden Abdichtungsstreifens (c) zur Erzeugung des Seitenfalzes (v) im Abdichtungsstreifen (c) an einer Längsfalzvorrichtung (s) vorbei über Anpreßrollen (t) der Ablage (u) zugeführt werden."

Die Beklagte hat während der Laufzeit dieses Patents unter der Bezeichnung "Progress" eine Maschine zum Legen von Kreuzböden und zum Aufkleben von Bodenzetteln für Ventilensäcke hergestellt und vertrieben. Der zum Aufkleben der Bodenzettel bestimmte Teil dieser Maschine unterschied sich von der Maschine nach dem Patent der Klägerin dadurch, daß keine Falzvorrichtung zur Erzeugung von Querfalzen in den Bodenzetteln vorhanden war: Die Bodenzettel wurden durch einen in einem Zylinder versenkt angeordneten Greifer bewegt, der keinen Falz erzeugte, sondern die Zettel lediglich an den vorderen Kanten abbog. Die Ventilverstärkung wurde dadurch bewirkt, daß die Bodenzettel an ihren vorderen - ungefalzten - Enden mit Zetteln verklebt wurden, die vorher beim Legen der Kreuzböden in die Ventilöffnungen



eingebraucht worden waren. In den übrigen Merkmalen stimmte die Maschine der Beklagten in ihrem hier in Betracht kommenden Teil mit der Maschine nach dem Patent der Klägerin überein. Insbesondere wurde von den Merkmalen des Anspruchs 2 Gebrauch gemacht.

Eine der der Beklagten gleichartige Bodenzettelaufklebemaschine war früher schon von der Firma W [REDACTED] & H [REDACTED] in L [REDACTED] hergestellt worden. Die Klägerin hatte darin eine Verletzung ihres Patents erblickt und vor dem Landgericht Berlin und dem Kammergericht obsiegende Urteile gegen die Herstellerin erzielt. Das Urteil des Kammergerichts ist jedoch durch Urteil des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1944 - I/35/44 - aufgehoben worden. Das Reichsgericht hat angenommen, der Beschwerdesenat des Reichspatentamts habe in den Gründen seines Beschlusses über die Erteilung des Patents der Klägerin festgelegt, daß die Erfindung allein in der Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 zu erblicken sei und eine Teilkombination dieser Merkmale nicht unter den Patentschutz fallen solle. Eine Teilkombination der Merkmale des Anspruchs 1 in Verbindung mit der Maßnahme des Anspruchs 2, wie die Verletzungsform sie aufweise, könne daher nur dann in den Schutzbereich des Patents fallen, wenn die Hinzufügung der Maßnahme des Anspruchs 2 zu der Teilkombination der Merkmale des Anspruchs 1 als erfinderisch anzusehen sei.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß ihr Patent durch die Herstellung und den Vertrieb der "Progress"-Maschine der Beklagten verletzt worden sei. Die Maschine habe sämtliche Merkmale des Patents benutzt. Wenn die Beklagte die nicht quergefaltete Vorderkante des Bodenzettels

mit dem in die Ventilöffnung eingelegten Zettel verklebt habe, so habe darin eine der Querfaltung äquivalente Maßnahme gelegen. Die Verwendung der Greifervorrichtung an Stelle der Falzzange habe lediglich eine verschlechterte Ausführungsform der im Patent vorgesehenen Falzzange bedeutet. Jedenfalls aber liege dem Patent ein allgemeiner Erfindungsgedanke zugrunde, der die von der Beklagten benutzte Teilkombination von Merkmalen des Anspruchs 1 in Verbindung mit den Merkmalen des Anspruchs 2 umfasse und der - auch nach dem vorerwähnten Urteil des Reichsgerichts - als schutzfähig zu erachten sei, weil dem Anspruch 2 selbständiger Schutz zukomme, zum mindesten aber der Hinzufügung der Merkmale dieses Anspruchs zu den von der Beklagten benutzten Merkmalen des Anspruchs 1 Erfindungsqualität beigemessen werden müsse.

Mit der - vor Ablauf des Patents erhobenen Klage - hat die Klägerin die Beklagte auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten. Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im zweiten Rechtszuge haben die Parteien den Unterlassungsanspruch mit Rücksicht auf den inzwischen eingetretenen Ablauf des Klagepatents in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Klägerin hat beantragt:

- I. Die Beklagte unter Abänderung des angefochtenen Urteils zu verurteilen, Rechnung zu legen über den Umfang der Herstellung, des Feilhaltens, des

Vertriebes sowie des gewerbsmäßigen Gebrauchs von Maschinen zum Aufkleben von Abdichtungs- und Verstärkungstreifen auf die Kreuzböden von Ventilsäcken, wenn die mit dem fertigen Kreuzboden versehenen Werkstücke auf einem Tisch querliegend einer Förderwalze zugeführt werden, unterhalb welcher gleichzeitig für jeden Kreuzboden des Werkstückes, ein umlaufendes Segmentstück mit einem Greiferzylinder zusammenarbeitet derart, daß die von einer Rolle abgezogenen und auf Länge abgeschnittenen Abdichtungs- und Verstärkungstreifen mit der durch den Greifer, gegebenenfalls unter zusätzlicher Verwendung eines falzmesserartigen Kammstückes am Segmentkörper, abgebogenen Querkante voran an der Klebstoffauftragsvorrichtung vorbeigeführt und auf dem ihr zugeordneten Kreuzboden aufgetragen werden, worauf der Sack über Anpreßrollen der Ablage zugeführt wird, wenn ferner die fertigen Stücke nach dem Aufbringen des nach der Seite des ersten Bodenfalzes über den Boden seitlich überstehenden Abdichtungstreifens zur Erzeugung des Seitenfalzes im Abdichtungstreifen an einer Längsfalzvorrichtung vorbei über Anpreßrollen der Ablage zugeführt werden, und zwar in der Zeit bis zum 4. September 1952;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter I gekennzeichneten Zuwiderhandlungen entstanden sei und noch entstehen werde.

Die Beklagte hat gebeten, die Berufung zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat nach einer Beweisaufnahme diesem Antrage entsprochen.

Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihren Berufungsantrag weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Die Bedenken der Revisionsbeantwortung gegen die Zulässigkeit der Revision sind unbegründet. Das Rubrum des Berufungsurteils lautete ursprünglich dahin, daß Beklagte die

"Maschinenfabrik G. [REDACTED] & H. [REDACTED] GmbH,
B. [REDACTED], D. [REDACTED] Straße [REDACTED], vertreten durch
ihren Geschäftsführer"

sei. Durch Beschluß vom 16. Oktober 1956 hat das Berufungsgericht das Rubrum dahin berichtigt, daß die Bezeichnung der Beklagten wie folgt laute:

"G. [REDACTED] & H. [REDACTED], Export- und Finanzierungs-
gesellschaft mit beschränkter Haftung, B. [REDACTED],
vertreten durch ihre Geschäftsführer, den Kaufmann
Rolf P. [REDACTED] und den Obergeringenieur Paul G. [REDACTED], beide
in B. [REDACTED]".

Der Berichtigungsbeschluß ist für das Revisionsgericht bindend. Er wirkt auf den Zeitpunkt der Verkündung des Urteils zurück. Die Berichtigung ist auf Grund des § 319 ZPO erfolgt, weil die ursprüngliche Bezeichnung der Beklagten im Sinne dieser Bestimmung unrichtig gewesen sei. Der Berichtigungsbeschluß ergibt, daß damit eine Änderung in der Person der Beklagten nicht eingetreten ist. Die in dem Beschluß als Beklagte genannte Gesellschaft war von vornherein Beklagte, sie war nur unrichtig bezeichnet worden. Daß - vor Erlaß des Berichtigungsbeschlusses - die Revision mit der ursprünglichen - unrichtigen - Bezeichnung

der Beklagten eingelegt worden ist, ist unter diesen Umständen unschädlich. Ob die Klägerin, wie die Revisionsbeantwortung geltend macht, in Wahrheit nicht die im Berichtigungsbeschluß genannte Gesellschaft, sondern eine offene Handelsgesellschaft G. & H. verklagen wollte, ist unerheblich. Entscheidend ist allein, daß sie nach der im Berichtigungsbeschluß niedergelegten Auffassung des Berufungsgerichts tatsächlich die dort genannte Gesellschaft, wenn auch unter einer unrichtigen Bezeichnung, verklagt hat. Damit ist zugleich der Meinung der Revisionsbeantwortung der Boden entzogen, die Revision sei schon um deswillen unbegründet, weil in der Revisionsinstanz eine andere Partei in den Rechtsstreit eingeführt worden sei. Unerheblich ist es dabei, ob die Parteien sich nunmehr darüber einig sind, daß die Beklagte die mit der Klage angegriffene Maschine nicht hergestellt hat. Für das Revisionsgericht ist insoweit allein die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts maßgebend, daß die Beklagte, also die im Berichtigungsbeschluß genannte Gesellschaft, Herstellerin der Maschine gewesen ist.

II. Das Berufungsgericht hat sich zunächst mit der Frage befaßt, ob die Beklagte mit ihrer "Progress"-Maschine von dem Gegenstand des Klagepatents Gebrauch gemacht habe. Es hat diese Frage verneint. Diese Auffassung ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents war es, wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der Patentbeschreibung feststellt, bekannt, Abdichtungs- und Verstärkungsstreifen (Bodenzettel) sowohl von Hand wie auch maschinell auf die Kreuzböden von Ventilsäcken aufzubringen. Zur Verstärkung der Ventillippe wurde der Verstärkungsstrei-

fen mit einem Ende in den Ventilkanal eingeschlagen, so daß an der Ventillippe eine Falzung und damit eine Verdoppelung des Streifens entstand. Der Erfinder des Klagepatents hat es als nachteilig empfunden, daß hierbei die Führung des Streifens keinen vollflächigen Klebeauftrag gestattete, der Streifen nur im Zuge der Bildung des Kreuzbodens aufgebracht werden konnte und auch nicht breiter als die obere Ventillippe sein durfte. Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts hat er sich die Aufgabe gestellt, eine Maschine zu schaffen, die diese Nachteile vermied. Er hat diese Aufgabe dadurch gelöst, daß er darauf verzichtete, den Verstärkungstreifen in den Ventilkanal einzuschlagen, und statt dessen den Streifen vollflächig und unter Bildung eines etwa mit der Ventillippe abschneidenden Verstärkungsfalzes (Querfalz) auf den Kreuzboden aufklebte. Bei der Maschine nach Anspruch 1 des Klagepatents werden zu diesem Zweck die mit fertigen Kreuzböden versehenen Ventilsäcke querliegend auf einem Tisch einer Förderwalze zugeführt. Unterhalb dieser Walze führt gleichzeitig für jeden Kreuzboden die Falzzange einer Falzvorrichtung den von einer Rolle abgezogenen und auf Länge abgeschnittenen Abdichtungs- und Verstärkungstreifen unter Bildung des Querfalzes mit der Falzkante voraus an einer Klebstoffauftragvorrichtung vorbei und bringt ihn auf den ihr zugeordneten Kreuzboden auf. Alsdann wird der Ventilsack über Anpreßrollen der Ablage zugeführt. Anspruch 2 des Klagepatents sieht bei einer solchen Maschine eine zusätzliche Längsfalzvorrichtung vor. Dem liegt nach der Patentbeschreibung die Überlegung zugrunde, daß der Abdichtungs- und Verstärkungstreifen, weil er ohne Einschlag in den Ventilkanal auf den Kreuzboden aufgebracht wird, nach der Seite des ersten Bodenfalzes über den Boden seitlich überstehen und mit der Sackwand verklebt werden kann,

ohne daß dazu ein besonderer Zuschnitt erforderlich wäre. Die Werkstücke werden nach Anspruch 2 nach dem Aufbringen des in dieser Weise über den Boden seitlich überstehenden Abdichtungstreifens zur Erzeugung eines Seitenfalzes an der Längsfalzvorrichtung vorbei über Anpreßrollen der Ablage zugeführt und so mit dem überstehenden Teil mit der Sackwand verklebt.

Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum den Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents in einer Maschine zum Aufkleben von Abdichtungs- und Verstärkungstreifen auf die Kreuzböden von Ventil-säcken mit folgenden Merkmalen erblickt:

1. Querliegende Förderung der Schläuche mit fertigen Kreuzböden,
2. Vorrichtung, welche die Verstärkungstreifen von der Rolle abzieht und abschneidet,
3. Vorrichtung, welche die Streifen erfaßt und an einer Klebstoffauftragwalze vorbei an die Kreuzböden heranzuführt.
4. Ausbildung der Vorrichtung zu 3 als Falzvorrichtung;
5. Anpreßrollen.

Als Gegenstand des Anspruchs 2 hat das Berufungsgericht eine Maschine nach Anspruch 1 mit dem weiteren Merkmal einer mit Anpreßrollen zusammenarbeitenden Längsfalzvorrichtung bezeichnet, an welcher die Werkstücke nach dem Aufbringen des nach der Seite des ersten Bodenfalzes über den Boden seitlich überstehenden Abdichtungstreifens zur Erzeugung des Seitenfalzes im Abdichtungstreifen vorbeigeführt werden.

Das Berufungsgericht stellt sodann fest, daß bei der Maschine der Beklagten in ihrem mit der Klage angegriffenen Teil das Merkmal 4 fehle, weil die Beklagte von der Bildung eines Querfalzes im Abdichtungsstreifen abgesehen und an Stelle der Falzvorrichtung (Merkmal 4) eine aus einem Greiferzylinder und einer Gegenwalze, bestehende Greifvorrichtung verwendet habe, durch die der Abdichtungsstreifen erfaßt und geführt, aber nicht gefalzt und daher auch nicht an seinem vorderen Teil verdoppelt werde.

Der Auffassung des Berufungsgerichts, daß bei dieser Sachlage eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents, und zwar auch unter dem von der Klägerin angeführten Gesichtspunkt einer verschlechterten Ausführung, nicht vorgelegen habe, kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden.

Das Berufungsgericht geht insoweit davon aus, daß der Greiferzylinder der angegriffenen Maschine allerdings die dem Falzzylinder (Merkmal 4) der Maschine nach dem Klagepatent zugewiesenen Führungs-funktion ausübe und technisch die gute Führung des Streifens ebenso wertvoll sei wie dessen Falzung und Verdoppelung. Es entnimmt aber dem Klagepatent, daß eine Maschine, die keinen Querfalz im Abdichtungsstreifen bilde, außerhalb seines Aufgabenbereiches liege, und zieht daraus die Folgerung, daß eine solche Maschine von dem Gegenstand des Klagepatents keinen, und zwar auch keinen unvollkommenen Gebrauch mache. Hiergegen ist entgegen der Meinung der Revision im Ergebnis rechtlich nichts zu erinnern. Kam es dem Erfinder des Klagepatents gerade darauf an, den Abdichtungsstreifen mit einem Querfalz aufzubringen, so bedeutet eine Vorrichtung, bei der auf den Querfalz verzichtet wird, keine verschlechterte

Ausführungsform. Der Umstand, daß auch bei dieser Vorrichtung für die sichere Führung des Abdichtungsstreifens Vorsorge getroffen worden ist, rechtfertigt jedenfalls dann keine abweichende Beurteilung, wenn, wie im vorliegenden Falle, die Führung durch ein andersartiges Mittel bewirkt wird. Ebensowenig bestehen gegen die weitere Auffassung des Berufungsgerichts rechtliche Bedenken, daß eine unvollkommene Benutzung des Gegenstandes des Klagepatents auch nicht in der Verklebung des vorderen Endes des Abdichtungsstreifens mit einem vorher in den Ventilkanal der Kreuzböden eingelegten losen Blatt erblickt werden könne. Insoweit läßt zum mindesten die Annahme des Berufungsgerichts keinen Rechtsirrtum erkennen, daß auch hier keine Querfaltung im Sinne des Klagepatents erfolge. Soweit die Revision in der mündlichen Verhandlung dem Berufungsgericht vorgeworfen hat, es habe bei der Prüfung der Frage, ob eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents vorgelegen habe, den vorgetragenen Sachverhalt nicht erschöpfend gewürdigt, ist ihr entgegenzuhalten, daß der damit geltend gemachte Verfahrensmangel in der schriftlichen Revisionsbegründung entgegen der Vorschrift des § 559 ZPO nicht gerügt worden ist.

III. Das Berufungsgericht hat ferner verneint, daß die Klägerin Schutz für einen allgemeinen Erfindungsgedanken beanspruchen könne, der die mit der Klage angegriffene Verletzungsform umfasse. Im Ergebnis ist ihm auch insoweit beizutreten.

1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß der allgemeine Erfindungsgedanke, wenn er die Verletzungsform umfassen solle, aus einer Teilkombination bestehen müsse, die die Merkmale 1, 2, 3 und 5 des ersten Anspruchs in Verbindung mit den Maßnahmen des zweiten Anspruchs (Merkmal 6)

des Klagepatents enthalte. Es hat zugunsten der Klägerin unterstellt, daß das Klagepatent einen solchen Erfindungsgedanken hinreichend offenbare, und hat ferner angenommen, der Gedanke sei im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents neu und technisch fortschrittlich gewesen. Bei der Frage nach der Erfindungshöhe ist das Berufungsgericht von der Beurteilung ausgegangen, die die Erfindung des Klagepatents im Erteilungsverfahren gefunden hat. Übereinstimmend mit dem oben erwähnten Urteil des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1944 entnimmt es dem Beschluß des 4. Beschwerdesenats des Reichspatentamts vom 16. Juni 1941, durch den das Klagepatent erteilt worden ist, eine den Verletzungsrichter bindende Einschränkung des Patentschutzes dahin, daß weder Schutz für die einzelnen Elemente des ersten Anspruchs noch für Teilkombinationen dieser Elemente gewährt worden sei. Sodann folgt es der Auffassung des Reichsgerichts, diese Einschränkung des Patentschutzes durch den Beschwerdesenat könne ihrer Wirkung nicht dadurch beraubt werden, daß die nicht schutzfähige Teilkombination der Merkmale 1, 2, 3 und 5 des ersten Anspruchs durch ein aus dem Anspruch 2 abgeleitetes weiteres Merkmal ergänzt werde, wenn dieses Merkmal für sich keine Erfindung sei und seine Hinzufügung zu der Teilkombination nach dem Stande der Technik des Anmeldetages im Bereiche des allgemeinen Fachkönnens gelegen habe. Demzufolge hat es geprüft, ob die Hinzufügung der als Merkmal 6 zusammengefaßten Maßnahmen des Anspruchs 2 zu einer Maschine, die die Merkmale 1, 2, 3 und 5 des ersten Anspruchs aufweist, sich als erfinderische Leistung dargestellt habe.

Der erkennende Senat schließt sich der Auffassung, daß der Beschluß des Beschwerdesenats den Patentschutz in dem angegebenen Sinne bindend einschränke, und ebenso

den rechtlichen Folgerungen an, die das Reichsgericht und das Berufungsgericht hieraus gezogen haben. Die Bedenken, die die Revision hiergegen vorgebracht hat, geben zu einer abweichenden Beurteilung keinen begründeten Anlaß. Die Feststellung, daß der Anmelder einen der Einschränkung entsprechenden Verzicht erklärt habe, ist entgegen der Meinung der Revision nicht erforderlich (RGZ 165, 209, 218). Der Wille des Beschwerdesentas, daß nicht ein Teil, sondern nur die Gesamtheit der Erfindungsmerkmale des Anspruchs 1 Patentschutz erhalten solle, kommt, wie das Reichsgericht mit Recht hervorgehoben hat, insbesondere in den folgenden Stellen der Gründe seines Beschlusses eindeutig zum Ausdruck:

"Entsprechend dem Bekanntsein einzelner Merkmale wird auch nicht Schutz für die einzelnen Elemente der als Kombination zu wertenden Erfindung noch für Teilkombinationen begehrt, sondern die Erfindung wird allein in der im Hauptanspruch gekennzeichneten, sämtliche einleitend aufgeführten Einzelmerkmale aufweisenden Kombination, also darin gesehen, daß bei einer Maschine zum Aufkleben von Abdichtungs- und Verstärkungstreifen auf die Kreuzböden von Ventilsäcken die mit den fertigen Kreuzböden versehenen Werkstücke auf einem Tisch querliegend einer Förderwalze zugeführt werden, unterhalb welcher gleichzeitig für jeden Kreuzboden des Werkstücks die Falzzange einer Falzvorrichtung den von einer Rolle abgezogenen und auf Länge abgeschnittenen Abdichtungs- und Verstärkungstreifen unter Bildung des Falzes mit der Falzkante voran an der Klebstoffauftragvorrichtung vorbeiführt und auf den ihr zugeordneten Kreuzboden aufbringt, worauf der Sack über Anpreßrollen der Ablage zugeführt wird."

Im Rahmen der Gesamterfindung kommt dabei, wie das Reichsgericht weiter ausgeführt hat und auch das Berufungsgericht annimmt, der Bildung des die Ventillippe des Kreuzbodens verstärkenden Querfalzes durch die unterhalb der Förderwal-

ze angeordnete Falzvorrichtung wesentliche Bedeutung zu. Eine nur die Merkmale 1, 2, 3 und 5 umfassende Teilkombination ist danach von dem Patentschutz ausgeschlossen. Ist aber diese Teilkombination im Verletzungsstreit als nicht geschützt hinzunehmen, so ist rechtlich die Folgerung unabweislich, daß der in Rede stehende allgemeine Erfindungsgedanke nur dann schutzfähig ist, wenn, wie das Reichsgericht ausgeführt hat, für einen Fachmann mit dem Fachwissen des Anmeldetages erfinderische Überlegung erforderlich war, um bei einer lediglich die Teilkombination erfüllenden Maschine die im zweiten Anspruch des Klagepatents gekennzeichneten Maßnahmen anzuwenden. Diese Voraussetzung wäre allerdings, wie der Klägerin zuzugeben ist, ersichtlich aber auch das Reichsgericht und ihm folgend das Berufungsgericht angenommen haben, sowohl dann erfüllt, wenn die Maßnahmen des Anspruchs 2 als solche Erfindungsqualität besäßen, wie auch in dem Falle, daß diese Maßnahmen nicht für sich allein als erfinderisch angesprochen werden könnten und die Erfindungsleistung nur in der Hinzufügung zu der Teilkombination der Merkmale 1, 2, 3 und 5 bestünde.

2. Das Berufungsgericht hat die hiernach entscheidende Frage verneint. Es hat zunächst darauf verwiesen, daß schon im Erteilungsverfahren durch Bescheid vom 17. November 1938 die Verwendung von Längsfalzblechen zum Herstellen von Längsfalzen in Bahnen oder Streifen als zum Gemeingut der papierverarbeitenden Technik gehörend bezeichnet worden ist und auch die Klägerin selbst in ihrer Eingabe vom 12. Januar 1940 die Längsfalzvorrichtung nach Anspruch 2 als bekannt zugegeben hat. Es schließt sich sodann der Auffassung des von ihm zugezogenen Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. Riebensahm an, dem Fachmann habe es im Zeitpunkt

der Anmeldung des Klagepatents keine Schwierigkeiten bereitet, eine solche schon lange bekannt gewesene Längsfalzvorrückung bei einer Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 einzubauen. Ferner folgt es dem Sachverständigen dahin, daß entgegen der Meinung der Klägerin dem auch nicht das Bedenken entgegengestanden habe, der Abdichtungstreifen könne unter der Einwirkung der Längsfalzvorrückung "ins Schwimmen" geraten. Die Kräfte, die auf den Streifen durch die Längsfalzvorrückung ausgeübt würden, seien nur so groß wie die Widerstandsfähigkeit des Papiers gegen das Abbiegen, und es habe nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht außerhalb des Bereiches fachmännischen Könnens gelegen, durch Walzen, Anpreßrollen oder andere geeignete Festhaltungsmittel seitliche Verschiebungen des mit Klebstoff versehenen Streifens zu verhindern. Ferner spricht das Berufungsgericht auch dem Gedanken Erfindungsqualität ab, als Abdichtungstreifen einen überbreiten, d.h. über die eine seitliche Kante des Kreuzbodens herausragenden Streifen zu verwenden und ihn zwecks Erhöhung der Abdichtungswirkung mit der Sackwand zu verkleben. Dieser Gedanke sei alt und für das hier in Rede stehende Fachgebiet ohne weiteres aus den Abbildungen 1 und 2 der vorveröffentlichten deutschen Patentschrift 488 881 zu entnehmen gewesen. Die ^{Anpassung der} Anpreßrollen und übrigen Teile der Maschine nach Anspruch 1 des Klagepatents an einen solchen überbreiten Streifen, wie überhaupt die maschinelle Verwirklichung der Längsfalzung, habe aber nach den Darlegungen des Sachverständigen keine Schwierigkeiten geboten.

Abschließend hat das Berufungsgericht sich mit der Meinung der Klägerin auseinandergesetzt, daß der in Anspruch 2 des Klagepatents zum Ausdruck gelangte Gedanke, den überbreiten Abdichtungstreifen gerade auf der Seite

des ersten Bodenfalzes längszufalzen und mit der Sackwand zu verkleben, erfinderische Bedeutung besitze und aus diesem Grunde die Hinzufügung des Merkmals 6 zu der Teilkombination der Merkmale 1, 2, 3 und 5 des ersten Anspruchs den in Rede stehenden allgemeinen Erfindungsgedanken schutzfähig mache. Das Berufungsgericht verweist hierzu einleitend darauf, daß der Sachverständige zu Eingang seiner Vernehmung es als selbstverständlich und ohne weiteres einleuchtend erklärt habe, den Längsfalz auf der Seite des ersten Bodenfalzes anzubringen, weil dadurch die (den zweiten Bodenfalz festhaltende) Klebefläche verhältnismäßig größer werde, als wenn sie auf der anderen Seite umgeschlagen werde. Sodann befaßt es sich mit einem Vorbehalt, den der Sachverständige im weiteren Verlauf seiner Vernehmung seiner Auffassung über die mangelnde Erfindungshöhe der Kombination der Merkmale 1, 2, 3, 5 und 6 hinzugefügt hat. Der Vorbehalt geht auf die Behauptung der Klägerin zurück, es sei ein neuer erfinderischer Gedanke gewesen, den verbreiterten Bodenzettel gerade auf der Seite des ersten Bodenfalzes umzulegen und anzukleben. Dem Sachverständigen ist im Hinblick auf diese Behauptung die Frage gestellt worden, ob folgender Gedanke erfinderisch sei:

"Du kannst eine Maschine nach Anspruch 1 so ausbilden, daß Du einen breiteren Bodenzettel (bestimmte Normbreite) durch die unveränderte Maschine laufen läßt und dann so auf den Boden aufbringst bzw. diesen Boden so auf den Tisch legst, daß die Umlegung des Streifens sich auf den ersten Bodenfalz legt. Du kannst die Umlegung des Streifens mit einer normalen Längsfalzvorrichtung vollziehen."

Er hat die Frage dahin beantwortet, daß der Gedanke gegenüber dem Stande der Technik vielleicht nicht nahe gelegen habe, der Durchführung der Maßnahme aber besondere Schwierigkeiten

rigkeiten nicht entgegengestanden hätten. Das Berufungsgericht hat diese Auffassung des Sachverständigen dahin erklärt, ihr liege offensichtlich die Vorstellung zugrunde, der Stand der Technik habe über die Maßnahme keine Auskunft gegeben. Im Anschlusse daran bezeichnet es diese Vorstellung als unzutreffend: Die deutsche Patentschrift 488 881 lasse in Abbildung 4 deutlich erkennen, daß der dort verwendete, auf die eine Sackwand übergreifende Abdichtungstreifen auf der Seite des ersten Bodenfalzes liege.

3. Die Rügen, mit denen sich die Revision gegen diese Ausführungen wendet, konnten im Ergebnis keinen Erfolg haben.

a) Soweit das Berufungsgericht die Frage verneint hat, ob der maschinellen Längsfalzung eines seitlich über den Boden überstehenden Abdichtungstreifens bei einer Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 des Anspruchs 1 des Klagepatents Schwierigkeiten entgegengestanden hätten, deren Überwindung erfinderisches Bemühen erfordert habe, beruhen seine Ausführungen im wesentlichen auf tatsächlichen Erwägungen. Ein Rechtsirrtum tritt dabei nicht zutage. Entgegen der Meinung der Revision ist es auch nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht insoweit das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. Riebensahm uneingeschränkt zugrunde gelegt hat. Der Sachverständige ist allerdings, wie sich bei seiner Vernehmung herausgestellt hat, bei seinem schriftlichen Gutachten von der irrigen Auffassung ausgegangen, eine Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 habe zum vorbekannten Stande der Technik gehört. Die Revision beachtet indessen nicht, daß dieser Irrtum auf die Beantwortung der Beweisfrage keinen

Einfluß gehabt haben kann. Die Beweisfrage lautete dahin, ob in der Hinzufügung des Merkmals 6 zu einer Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 eine Maßnahme von erfinderischer Bedeutung oder nur eine solche Maßnahme zu erblicken sei, die im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents im Bereiche des allgemeinen Fachkönnens gelegen habe. Für die Beantwortung dieser Frage war es aber ersichtlich gleichgültig, ob die Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 in dem entscheidenden Zeitpunkt schon bekannt war oder ob sie erst in diesem Zeitpunkt durch das Klagepatent als möglich offenbart worden ist. Im übrigen ist der Irrtum nach Ausweis des Vernehmungsprotokolls bei der Vernehmung des Sachverständigen geklärt worden, ohne daß der Sachverständige aus diesem Grunde von seiner Beurteilung abgewichen ist.

b) Rechtlich ist es auch nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht dem Gedanken an sich, bei einer Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 überbreite Abdichtungsstreifen zu verwenden und sie maschinell auf einer Seite umzufalzen und mit der Sackwand zu verkleben, keine Erfindungshöhe zuerkannt hat. Unstreitig war es insbesondere durch die deutsche Patentschrift 488 881 bekannt geworden, derartige Streifen von Hand längszufalzen und mit der Sackwand zu verkleben. Der Gedanke, sich die Vorteile dieses bislang von Hand ausgeführten Verfahrens bei einer Maschine mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 5 zunutze zu machen, lag umso näher, als hier sowohl von der Querfaltung des Abdichtungsstreifens wie auch davon abgesehen wurde, den Streifen mit seinem vorderen Ende in den Ventilkana! einzuschlagen, und deshalb erwartet werden konnte, daß die Längsfaltung sich ohne besondere Schwierigkeiten durchführen lasse. Soweit die Revision in diesem Zusammen-

hang rügt, das Berufungsgericht habe übersehen, daß nach dem unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin die - offenkundig vorbenutzte - "Maweg"-Maschine vor der Anmeldung des Klagepatents nicht mit einer Vorrichtung zur Bildung von Längsfalzen versehen gewesen sei, beachtet sie nicht, daß das Berufungsgericht die "Maweg"-Maschine zwar bei der Beurteilung des technischen Fortschritts, nicht aber bei seinen Ausführungen über die Erfindungshöhe des von der Klägerin als geschützt beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedankens herangezogen hat. Die Rüge ist deshalb gegenstandslos.

c) Entgegen der Meinung der Revision bedeutet es auch keinen Verfahrensverstöß, daß das Berufungsgericht das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. Riebensahn verwertet hat, obwohl dem Sachverständigen erst bei seiner Vernehmung klar geworden ist, in welchem Umfange die Klägerin in Ansehung des Anspruchs 2 Schutz begehrt. Das Berufungsgericht ist sich dieses Umstandes ersichtlich bewußt gewesen und hat ihm Rechnung getragen, indem es sich mit dem hieran geknüpften Vorbehalt des Sachverständigen auseinandergesetzt hat. Wie der Revision allerdings zuzugeben ist, ist entgegen der Meinung der Revisionsbeantwortung weder aus dem Tatbestand des angefochtenen Urteils noch aus den dort in Bezug genommenen Schriftsätzen oder dem von der Klägerin überreichten Privatgutachten des Dr.-Ing. Meyer zur Capellen ersichtlich, daß die Abbildung 4 der deutschen Patentschrift 488 881 unter dem Blickpunkt Gegenstand des Sachvortrages der Parteien gewesen ist, daß sie einen auf der Seite des ersten Bodenfalzes längsfalzten Abdichtungstreifen zeige. Die Sitzungsprotokolle und das angefochtene Urteil ergeben auch nichts dafür, daß das Berufungsgericht die Abbildung 4 in diesem Sinne mit den Parteien erörtert und ihnen Gelegenheit zur Stel-

lungnahme gegeben hat. Auf die hieraus hergeleitete Verfahrensrüge (§§ 128, 139 ZPO) und ebenso darauf, ob die Abbildung 4 der genannten Patentschrift die Schlußfolgerungen zuläßt, die das Berufungsgericht aus ihr gezogen hat, konnte es indessen nicht ankommen, weil die Auffassung des Berufungsgerichts, dem Vorschlage, den Abdichtungsstreifen gerade auf der Seite des ersten Bodenfalzes umzulegen und mit der Sackwand zu verkleben, komme keine erfinderische Bedeutung zu, sich schon aus anderen Erwägungen rechtfertigt.

Wie die Klägerin selbst vorgetragen und auch im Erteilungsverfahren (vgl. z.B. die Eingabe vom 23.11.36) eingeräumt hat, ist das Übergreifen eines von Hand aufzubringenden Verstärkungsstreifens auf die Seitenwand, also die Anwendung eines Längsfalzes, an sich durch die Abbildungen der deutschen Patentschrift 488 881 offenbart worden. Das gibt auch die Revision zu. Sie stellt lediglich in Abrede, daß Abbildung 4 der genannten Patentschrift den Längsfalz auf der Seite des ersten Bodenfalzes zeige. Die Revision läßt alsdann aber außer acht, daß es hierauf für die Entscheidung nicht ankommen kann. War durch die deutsche Patentschrift 488 881 das Übergreifen des Abdichtungsstreifens auf die Seitenwand an sich bekannt geworden, ohne daß dabei die Lehre gegeben wurde, ihn auf einer bestimmten Seite (der des ersten oder der des zweiten Bodenfalzes) übergreifen zu lassen, so gehörten beide Möglichkeiten zum vorbekannten Stande der Technik. Bei dieser Sachlage könnte aber die Lehre des Anspruchs 2, den Abdichtungsstreifen gerade auf der Seite des ersten Bodenfalzes umzulegen und mit der Seitenwand zu verkleben, nur dann als erfinderisch angesehen werden, wenn dieser Maßnahme im Rahmen des Erfindungsgedankens des Klagepatents eine besondere funktio-

43

nelle Bedeutung zukäme oder hier die Längsfalzung gerade auf der ersten Seite des Bodenfalzes Schwierigkeiten geboten hätte, deren Überwindung eine erfinderische Leistung erfordert hätten. Diese Voraussetzungen sind indessen nicht erfüllt. Der gemäß Anspruch 2 des Klagepatents längsgefaltete und mit der Seitenwand des Sackes verklebte Abdichtungsstreifen übt allein deshalb, weil er an der Seite des ersten Bodenfalzes umgelegt und angeklebt worden ist, keine andere Funktion aus als ein in vorbekannter Weise auf der gleichen Seite umgelegter und angeklebter Abdichtungsstreifen; der Unterschied liegt ausschließlich darin, daß der Streifen beim Klagepatent im Gegensatz zu den vorbekannten Streifen maschinell aufgebracht, längsgefaltet und angeklebt wird. Nach den insoweit mit der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen übereinstimmenden Ausführungen des Berufungsgerichts sind auch besondere Schwierigkeiten dadurch, daß die Längsfalzung gerade auf der Seite des ersten Bodenfalzes vorgenommen wurde, nicht entstanden. Der Klägerin kann allerdings zugegeben werden, daß es vorteilhafter ist, den Bodenzettel auf der Seite des ersten Bodenfalzes anstatt auf der gegenüberliegenden Seite umzulegen und anzukleben. Eine Lehre indessen, die nichts weiter besagt, als daß von zwei bekannten, demselben Zwecke dienenden Maßnahmen die eine für diesen Zweck vorteilhafter sei als die andere, und die deshalb für diesen Zweck die als vorteilhafter erkannte Maßnahme anwendet, ist keine schutzfähige Erfindung, da sie keine neue Anweisung zu technischem Handeln gibt.

Das Berufungsgericht hat hiernach den Gedanken, den Abdichtungsstreifen gerade auf der Seite des ersten Bodenfalzes übergreifen zu lassen und ihn dort in der Länge zu falzen und anzukleben, im Ergebnis mit Recht nicht als

erfinderisch angesehen. Damit ist, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum annimmt, auch der Vorbehalt hinfällig geworden, den der Sachverständige bei seiner Vernehmung hinsichtlich der Beurteilung der Frage nach der Erfindungshöhe des in Rede stehenden allgemeinen Erfindungsgedankens gemacht hat. Entgegen der Meinung der Revision war unter diesen Umständen für das Berufungsgericht kein begründeter Anlaß gegeben, zu dieser Frage weitere Beweise zu erheben. Es konnte vielmehr, ohne sich eines Verstoßes gegen die Bestimmung des § 286 ZPO schuldig zu machen, im Anschluß an das Gutachten des Sachverständigen die Erfindungshöhe verneinen. Die Revision kann sich demgegenüber mit Erfolg auch nicht auf die das Klagepatent betreffende Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Reichspatentamts vom 27. April 1944 - Ni I. c. 26.43 - berufen. Diese Entscheidung stellt zwar fest, daß Anspruch 2 des Klagepatents als Unteranspruch zulässig sei, weil er keine glatte Selbstverständlichkeit enthalte. Sie läßt aber die Frage nach dem Schutzzumfang dieses Anspruchs ausdrücklich offen und enthält sich eines Urteils darüber, ob dem Anspruch selbständiger Schutz zukomme oder nicht.

IV. Aus der Verneinung der Erfindungshöhe ergibt sich, daß dem von der Klägerin beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken kein patentrechtlicher Schutz zuteil werden kann. Auf die Frage, ob dieser Erfindungsgedanke hinreichend offenbart worden ist, und auf die Ausführungen des Berufungsgerichts über die Neuheit und den technischen Fortschritt brauchte bei dieser Sachlage nicht mehr eingegangen zu werden.

War, wie dargelegt, keine Verletzung des Gegenstandes des Klagepatents gegeben und lag dem Klagepatent auch kein schutzfähiger allgemeiner Erfindungsgedanke zugrunde,

der die Verletzungsform umfaßte, so ist die Klage, soweit sie sich nicht in der Hauptsache erledigt hat, mit Recht abgewiesen worden. Die Revision ist somit unbegründet und war daher mit Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Birnbach

Nastelski

Bock

Krüger-Nieland

Christoph