

2534 029

43

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 6, 47

Schaumgummi

Liegt völlige oder teilweise Identität des Erfindungsgegenstandes des Streitpatentes mit dem Gegenstand eines älteren nicht zum Stand der Technik gehörenden Rechtes vor, das im Erteilungsverfahren zur Abgrenzung des Erfindungsgegenstands des Streitpatents herangezogen worden ist, so bleibt für den Verletzungsrichter gleichwohl die unterste Schranke der Auslegung der sich aus dem reinen Wortlaut der Ansprüche des Streitpatents ergebende sog. unmittelbare Erfindungsgegenstand (Ergänzung zu BGHZ 3, 365).

BGH, Urt. v. 16. Dezember 1958 - I ZR 174/57

OLG Frankfurt (Main)

Verkündet
am 16. Dezember 1958
unau, Justizobersekretär,
s Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

Klägerin und Revisionsklägerin,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Frhr.v.

g e g e n

1.

2.

3.

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr.

Hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 16. Dezember 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Krüger-Nieland, Dr.
Christoph, Dr. Weiss und Dr. Spreng
für Recht erkannt:

Das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in Frankfurt/Main vom 27. Juni 1957 wird aufgehoben.

Der Unterlassungsanspruch ist seit dem 17. Mai 1958
in der Hauptsache erledigt.

Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

43

- 2 -

Tatbestand :

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents Nr. 551 467, das ein Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk aus wässrigen Kautschukdispersionen betrifft. Die Schutzdauer des seit dem 20. April 1930 erteilten und während des letzten Krieges freigegebenen Patents ist laut Mitteilung des deutschen Patentamts an das Landgericht vom 10. August 1954 gemäß AHKGes. Nr. 8 bis 17.5.1958 verlängert worden.

Die Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk aus wässrigen Kautschukdispersionen, dadurch gekennzeichnet, daß den Dispersionen schaubildende Stoffe zugesetzt werden und die Dispersionen durch kräftiges Rühren in einen Schaum verwandelt werden, der noch die nicht agglomerierten Dispersionen enthält, worauf der Schaum durch Trocknen, wärmeempfindlich machende oder nach einiger Zeit koagulierend wirkende Stoffe verfestigt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchrühren der Dispersionen durch Einblasen von Luft oder anderen Gasen bewirkt oder unterstützt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die koagulierend wirkenden Stoffe, gegebenenfalls zusammen mit Zusatz- und Farbstoffen, vor oder nach der Schaumbildung eingemischt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaum in Formen oder auf Unterlagen verfestigt wird.



Die Beklagte zu 1) stellt her und vertreibt Schaumgummi-erzeugnisse. Sie hat im Februar 1950 den Betrieb der Firma Gummi B. in B. übernommen, die die Fabrikation Ende 1948 aufgenommen hatte. Die Beklagten zu 2) und 3) sind ihre Geschäftsführer.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Beklagte zu 1) (im folgenden Beklagte genannt) das Klagepatent verletze. Sie vertritt den Standpunkt, wesentlicher Erfindungsgedanke des Klagepatents sei, daß die zu Schaum geschlägene Dispersion bei Beendigung des Schaumschlagens noch nicht irreversibel (endgültig) agglomeriert (aneinandergelagert) sei und der Schaum nach Beendigung des Schaumschlagens und vor der Vulkanisation verfestigt werde. Das Klagepatent habe damit das bis dahin bestehende, insbesondere in dem älteren, nicht vorveröffentlichten Patent der Firma K. Dry Products (im folgenden K.D.P.-Patent bezeichnet) Nr. 521 307 zum Ausdruck kommende Vorurteil überwunden, daß eine Agglomeration vor dem Schaumschlagen zur Festlegung der Struktur notwendig sei. Denn das wesentliche Merkmal des K.D.P.-Patents sei die Agglomeration vor dem Schaumschlagen; Agglomeration im Sinne des K.D.P.-Patents bedeute aber irreversible Agglomeration.

Dieses, ein Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk betreffende, seit dem 31. März 1928 erteilte K.D.P.-Patent besagt in seinen Patentansprüchen folgendes:

1. Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk aus Kautschukmilch, dadurch gekennzeichnet, daß diese gegebenenfalls unter Zusatz von Schaumbildnern agglomeriert, auf mechanischem Wege in Schaum übergeführt und alsdann vulkanisiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung von Calciumformiat als agglomerierendem Mittel.

In der Patentbeschreibung dieses Patents (S. 2 Z. 4 ff) ist dazu folgendes angegeben:

"Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung besteht nun darin, daß man durch entsprechend geführte Agglomeration der Kautschukmilch und mechanische Herstellung eines haltbaren Schaumes aus derselben von vornherein für ein stabiles Schaumgerüst sorgt, welches durch die darauf folgende Vulkanisation fixiert wird. Dieses Verfahren stellt somit das einzige dar, welches die Herstellung von Schwammkautschuk direkt aus Kautschukmilch zuläßt. Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel angeführt, ohne daß aber die Erfindung darauf beschränkt wäre."

Daraus folgert die Klägerin, daß nach dem K.D.P.-Verfahren nur gearbeitet werde, wenn der agglomerierte Latex spätestens durch das Schaumschlagen irreversibel werde. Dies sei auch daraus zu entnehmen, daß das im Patentanspruch Ziff. 2 als einziges Agglomerationsmittel genannte Calciumformiat ein Mittel sei, das eine irreversible Agglomeration bewirke.

Die Beklagte dagegen arbeitet nach der Behauptung der Klägerin nach dem Klagepatent; denn sie vermeide, den Dispersionen vor dem Schaumschlagen irreversibel agglomerierende Stoffe wie Calciumformiat zuzusetzen und verwandle den Latex absichtlich nur in reversible Schäume, die erst nach Beendigung des Schaumschlagens durch Trocknen oder Beifügung wärmeempfindlicher Stoffe, die vor, während oder nach dem Schaumschlagen zugesetzt würden, aber erst nach Beendigung des Schaumschlagens koagulierend wirkten, verfestigt würden.

Dabei bediene sie sich u.a. auch gerade der in den Ausführungsbeispielen des Klagepatents genannten Zusatzstoffe, wie Zinkoxyd und Ammonsalze oder Zinkoxyd und Kieselfluorwasserstoffsäure Salze, die im Rahmen des Klagepatentverfahrens von dem Patentschutz mit umfaßt würden. Die Nacharbeitung des K.D.P.-Patents habe ergeben, daß mit diesem Verfahren keine brauchbaren Schaumgummifelle hergestellt werden könnten. Da die Erzeugnisse der Beklagten aber brauchbar seien, könnten sie nur nach dem Verfahren des Klagepatents hergestellt sein.

Nach Auffassung der Klägerin sind für dieses patentverletzende Verhalten der Beklagten zu 1) deren Geschäftsführer, die Beklagten zu 2) und 3), mit verantwortlich.

Die Klägerin, die nach ihrer Angabe die Beklagten im April 1952 verwarnt hat, fordert mit der Klage Verurteilung der Beklagten als Gesamtschuldner,

I. es zu unterlassen,

bei Herstellung ihrer Schaumgummierzeugnisse das Bundespatent der Klägerin Nr. 551 467 - Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk aus wässrigen Kautschukdispersionen - dadurch zu benutzen, daß sie diesen Dispersionen schaubildende Stoffe, wie z.B. Seifen, zusetzt und die Dispersionen durch kräftiges Rühren und/oder Einblasen von Luft in Schäume verwandelt, die keine irreversiblen Agglomerate des Latex enthalten, und den Schaum in Formen oder auf Unterlagen wie z.B. Textilien durch Einmischen von Natrium-Silicofluorid, Zinkoxyd und Ammonsalzen verfestigt,

- II. 1. der Klägerin über den Umfang der Patentbenutzung im Sinne der Ziff. I Rechnung zu legen.
2. den aus der Rechnungslegung nach Ziff. II 1 sich ergebenden Schaden zu einem Teilbetrag in Höhe von 5 % des Umsatzes zu ersetzen,

hilfsweise

festzustellen, daß die Beklagten verpflichtet seien, der Klägerin den Betrag als Lizenz zu zahlen, der sich nach der Auskunft (II 1) auf Grund der gemäß AHK Gesetz Nr. 8 festzusetzenden Bedingungen ergibt.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie haben in Abrede gestellt, das Klagepatent verletzt zu haben, und machen geltend, daß die Beklagte zu 1) nach der Lehre des K.D.P.-Patents verfahren, ohne hierbei auf die Anwendung bestimmter Agglomerationsmittel beschränkt zu sein. Dieses Patent habe zuerst gelehrt, den Latex zu Schaum zu schlagen. Das sei für die Schaumgummifabrikation bahnbrechend gewesen. Das Klagepatent hingegen führe zu keinen brauchbaren Ergebnissen.

Die Beklagten stellen in Abrede, daß das K.D.P.-Patent eine irreversible Agglomeration vor Beendigung des Schaumschlagens lehre. Es fordere vielmehr nur eine entsprechend geführte Agglomeration, d.h. eine solche Agglomeration, die die Herstellung eines haltbaren, vulkanisierfähigen Schaumes ermögliche. Eine Koagulierung des Latex, die ein Schaumschlagen unmöglich machen würde, müsse nach dem Sinn und Zweck des K.D.P.-Patents gerade vermieden werden. Das K.D.P.-Patent schließe auch nicht eine Verfestigung des Schaumes

nach Beendigung des Schaumschlagens aus. Es sei in der Patentschrift ausdrücklich erwähnt, daß der zu Schaum geschlagene Latex nach Beendigung des Schaumschlagens und vor dem Vulkanisieren auf 70 bis 80° erwärmt oder zwei Stunden lang abgesetzt werden könne (Patentbeschreibung S. 2 Z. 41 ff). Das Klagepatent sei, wie die Patentakten ergäben, gegenüber dem K.D.P.-Patent dahin abgegrenzt worden, daß die Dispersion in einen Schaum verwandelt werde, der noch die nichtagglomerierte Dispersion enthalte, und dann erst die Verfestigung durch Trocknen oder Zusatz koagulierend wirkender Stoffe erfolge. Sie, die Beklagte, agglomeriere aber vor dem Schaumschlagen.

Ferner haben die Beklagten geltend gemacht, die Zusatzansprüche Nr. 3 und 4 des Klagepatents (Beimischung von koagulierend wirkenden Stoffen vor und nach dem Schaumschlagen und Verfestigung des Schaumes in Formen und auf Unterlagen) enthielten keine selbständigen Erfindungsmerkmale. Die dort angegebenen Verfahren seien vorbekannt gewesen und nur im Zusammenhang mit dem Hauptanspruch patentrechtlich geschützt.

Schließlich haben die Beklagten eingewendet, der Beklagte zu 2) sei im Rahmen der innerbetrieblichen Geschäftsverteilung für die technischen Vorgänge nicht verantwortlich.

Hilfsweise haben die Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. 7 des AHK-Gesetzes Nr. 8 in Anspruch genommen.

Die Klägerin hat ein solches Weiterbenutzungsrecht mit dem Hinweis bestritten, daß die Beklagte erst am 5. Juni 1950 in das Handelsregister eingetragen worden sei. Falls der Beklagten aber ein Weiterbenutzungsrecht zustehen sollte,

sei sie verpflichtet, eine vom Patentamt festzusetzende Lizenzgebühr zu zahlen. Dieser Anspruch werde hilfsweise geltend gemacht.

Das Landgericht hat nach Anhörung des Prof. Dr. Reitstötter in M. [REDACTED] als Sachverständigen die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist zurückgewiesen worden. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin den letzten Halbsatz ihres Unterlassungsantrags wie folgt neu gefaßt:

"die noch den nicht irreversibel agglomerierten Latex enthalten und den Schaum in Formen oder auf Unterlagen wie z.B. Textilien durch Einmischen von Natrium-Silicofluorid und/oder Ammonsalzen verfestigt." Die Klägerin hat ein Privatgutachten des Direktors des Phys.-Chem. Instituts der Universität F. [REDACTED], Prof. Dr. Hartmann, die Beklagten haben ein Gegengutachten des Direktors des Instituts für Phys.-Chem. an der Universität G. [REDACTED], Prof. Dr. Jost, überreicht.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter, mit der Maßgabe, daß der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt wird. Die Beklagten stimmen der Erledigungserklärung zu, im übrigen bitten sie um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe :

Das Berufungsgericht verneint in Übereinstimmung mit dem Landgericht, daß die Beklagte das Klagepatent verletze. Dabei geht es in tatsächlicher Hinsicht auf Grund unstreitigen

Sachverhalts davon aus, daß die Beklagte ihre Kautschukdispersionen vor Beendigung des Schaumschlagens reversibel (vorübergehend) agglomeriere.

Mit einem solchen Verfahren aber greife die Beklagte nicht in den Schutzbereich des Klagepatentes ein. Der Auffassung der Klägerin, wonach der wesentliche Erfindungsgedanke des Klagepatents darin bestehe, daß die zu Schaum geschlagene Dispersion bei Beendigung des Schaumschlagens noch nicht irreversibel agglomeriert und der Schaum nach Beendigung des Schaumschlagens und vor der Vulkanisation verfestigt werde, könne nicht beigeprlichtet werden. Die von der Klägerin vertretene Auslegung, wonach die Worte "nicht agglomerierte Dispersion" im Anspruch 1 des Klagepatents "nicht irreversibel agglomerierte Dispersion" bedeuten sollen, wäre zwar zulässig, wenn eine reversible Agglomeration bis zur Beendigung des Schaumschlagens nicht in den Schutzbereich des K.D.P.-Patents einzubeziehen sei (BU S. 15). Dies treffe jedoch nicht zu. Vielmehr falle auch eine nur reversible Agglomeration vor Beendigung des Schaumschlagens unter den Schutz des K.D.P.-Patents. Da das Klagepatent, wie seine Erteilungsakten ergäben, bewußt gegen das K.D.P.-Patent habe abgegrenzt werden sollen, könnten die Worte "nicht agglomerierte Dispersion" im Anspruch 1 des Klagepatents nur dahin verstanden werden, daß die Dispersionen nach der Lehre des Klagepatentes vom Beginn des Verfahrens bis zur Beendigung des Schaumschlagens - also während eines bestimmten Verfahrensabschnittes - nicht dem Vorgang der Agglomeration unterworfen werden sollten (BU S. 12). Ein Verfahren, bei dem die Dispersionen vor Beendigung des Schaumschlagens zielbewußt agglomeriert oder weiter agglomeriert würden, mache somit von dem Erfindungsgedanken des Klagepatents keinen Gebrauch. Hieraus folge, daß die Beklagte die die Dispersionen unstreitig vor Beendigung des Schaum-

schlagens agglomeriere, das Klagepatent nicht verletze.

Zur Begründung dieses Ergebnisses hat das Berufungsgericht im einzelnen ausgeführt: Nach dem Sprachgebrauch der Latex-Chemie sei unter Agglomeration die Zusammenlagerung der in der Kautschukdispersion enthaltenen Kautschukeinzelteilchen zu Zwei- und Mehrteilchen zu verstehen. Diese Agglomeration erfolge nicht schlagartig, sondern es handle sich um einen Vorgang, der eine gewisse Zeit dauere und durch mechanische Mittel bewirkt und gesteuert werden könne. Weiter ist das Berufungsgericht der Auffassung, daß "eine nicht agglomerierte Dispersion" sprachlich sowohl eine Dispersion, die keine agglomerierten Einzelteilchen enthalte, als auch eine noch nicht agglomerierte oder voragglomerierte Dispersion bedeuten könne, die in einem bestimmten Verfahrensabschnitt dem Vorgang der Agglomeration oder Weiteragglomeration nicht unterworfen werde. Bei Prüfung dieser Frage ist das Berufungsgericht zu der Feststellung gelangt, daß die im Streitpatentanspruch verwendeten Worte "nicht agglomerierte Dispersion" nur dahin ausgelegt werden könnten, daß es sich um eine Dispersion handeln müsse, die einem zielbewußten Agglomerationsvorgang noch nicht ausgesetzt worden sei. Es dürfe also eine etwa bereits voragglomerierte Dispersion vom Beginn des Klagepatentverfahrens bis zur Beendigung des Schaumschlagens nicht weiter agglomeriert werden. Diese Feststellung beruht auf der Erwägung, daß Latices, wie sie als Ausgangsprodukte beim Verfahren nach dem Klagepatent verwendet würden - diese seien als natürliche, künstliche oder konzentrierte wässrige Dispersion näher bezeichnet -, und zwar schon Naturlatex, wie auch das von der Beklagten überreichte Gutachten Dr. Jost ergebe, bereits in mehr oder minder großem Umfange Agglomerate enthielten.

Ferner ist das Berufungsgericht der Auffassung, daß der Begriff der "Agglomeration" nichts über die Frage der Reversibilität (Rückgängigmachung) besage. Das Aneinanderhaften der agglomerierten Einzelteilchen könne anfangs durch entsprechende Gegenmaßnahmen wieder rückgängig gemacht werden. Bei zunehmender Agglomeration trete jedoch auch eine chemische Veränderung der agglomerierten Einzelteilchen ein, die eine Trennung unmöglich mache (Irreversibilität). Reversibilität und Irreversibilität seien demnach Zustände, in denen sich die der Agglomeration unterworfenen Dispersion jeweils befände. Auf Grund der von den Parteien und ihren Privatgutachtern vorgebrachten Zitate aus der Fachliteratur zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents stellt das Berufungsgericht fest, daß das Wort Agglomeration in der Fachliteratur weder eindeutig noch auch nur überwiegend in dem Sinne reversibler oder irreversibler Agglomeration verwendet werde. Daraus folgert das Berufungsgericht, daß von einer näheren Kennzeichnung der Agglomeration, sofern es überhaupt hierauf ankomme, abgesehen werde, wenn sich aus dem Zusammenhang ergebe, daß nur das eine oder das andere, Reversibilität oder Irreversibilität gemeint sein könne.

Abgelehnt wird vom Berufungsgericht die von der Klägerin aus dem von ihr vorgelegten Privatgutachten Hartmann weitergezogene Folgerung, daß unter der im K.D.P.-Patent geforderten Agglomerierung nur eine irreversible Agglomerierung verstanden werden könne, weil das Ausgangsprodukt des K.D.P.-Verfahrens, das Konzentrat Revertex, bereits reversibel agglomeriert sei und der Durchschnittsfachmann zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents gewußt habe, daß darin das Wort Agglomeration im gleichen Sinne wie im K.D.P.-Patent gebraucht werde. Gegen diese Annahme der Klägerin spricht nach Auffassung des Berufungsgerichts - abgesehen davon, daß letztere Voraussetzung zweifelhaft sei - , daß die Agglomeration, wie bereits erwähnt, ein zeitgebundener Vorgang sei. Die Dispersion werde nicht

bei Beginn der Agglomeration sofort irreversibel agglomeriert, sondern je nach der Beschaffenheit des Latex und der Wirkungskraft der verwendeten Agglomerationsmittel erst nach kürzerer oder längerer Zeit. Auch eine bereits reversibel agglomerierte Dispersion könne weiter agglomeriert werden, ohne sogleich irreversibel zu agglomerieren. Es sei deshalb möglich und sinnvoll, auch die reversible Weiteragglomeration einer bereits reversibel voragglomerierten Dispersion zu fordern. Bei einer reversibel oder nicht irreversibel agglomerierten Dispersion handle es sich jedenfalls um einen bestimmten Zustand der agglomerierten Teile einer Dispersion, während die im Hauptanspruch des Klagepatents gebrauchten Worte "nicht-agglomerierte Dispersion" besagten, daß die Dispersion während eines bestimmten Verfahrensabschnittes dem Vorgang der Agglomeration nicht unterworfen werden solle.

Dies entnimmt das Berufungsgericht im wesentlichen den das Klagepatent betreffenden Erteilungsakten. Die ursprünglich vorgeschlagene Fassung ("...dadurch gekennzeichnet, daß die Emulsionen oder Dispersionen... in einen Schaum aus der noch in reversiblen Zustand befindlichen Dispersion oder Emulsion und einem Gas verwandelt und daß dann die schaumige Masse zum Absetzen in eine beständige irreversible Masse gebracht wird".) sei auf Vorhalt des Prüfers zwecks Abgrenzung gegenüber dem K.D.P.-Patent bewußt geändert worden in "...Schaum..., der noch die nicht agglomerierten Dispersionen enthält...". Außerdem seien in der Patentbeschreibung auf Seite 2 die jetzigen Zeilen 74 - 86 eingeschoben worden, nämlich

"Es ist ferner ein Verfahren zur Herstellung von porösem Kautschuk aus Kautschukmilch bekannt, nach welchem die Kautschukmilch durch bestimmte Zusätze zunächst agglomeriert, dann in Schaum übergeführt

und schließlich vulkanisiert wird.

Von all diesen Verfahren unterscheidet sich das vorliegende Verfahren dadurch, daß der Schwammgummi aus den wässerigen Dispersionen unmittelbar hergestellt wird, und zwar ohne Verwendung von Blähmitteln und ohne daß die Kautschukmilch zuvor agglomeriert wird."

Durch diese Änderung und Anpassung des Hauptanspruchs des Klagepatents habe, so führt das Berufungsgericht weiter aus, vermieden werden sollen, daß der durch das ältere K.D.P.-Patent beanspruchte Erfindungsgedanke nochmals für das Klagepatent geschützt werde. Das sei der Anmelderin klar erkennbar gewesen. Für die Auslegung dieser Neufassung müsse deshalb der Schutzzumfang des K.D.P.-Patents als maßgebend angesehen werden. Die Lehre dieses älteren Rechtes aber gehe, wie das Berufungsgericht anhand der Patentschrift und der Erteilungsakten des K.D.P.-Patents näher darlegt, entgegen der Meinung der Klägerin nicht dahin, daß der Schaum bei Beendigung des Schaumschlagens irreversibel agglomeriert sein müsse.

Es ist der Revision zuzugeben, daß diese Betrachtungsweise des Berufungsgerichtes einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhält. Zur Beschränkung eines nach dem Inhalt des Streitpatents im Wege erweiternder Auslegung an sich möglichen Schutzzumfanges kann zwar auch ein nicht vorveröffentlichtes, also nicht zum Stand der Technik gehöriges älteres Recht führen, wie es das K.D.P.-Patent im Verhältnis zum Klagepatent darstellt. Denn es ist nicht anzunehmen, daß das Patentamt für den gleichen Erfindungsgedanken innerhalb eines kurzen Zeitabstandes zwei verschiedene Patente hat erteilen wollen (RG MuW 1927/28, 312; 1933, 185; 1940, 111; GRUR 1939, 674,

676; Reimer PatGes. § 6 Anm. 44; Krauß-Katluhn-Lindenmaier 4. Aufl. § 6 Anm. 25). Dies gilt im besonderen Maße, wenn das ältere Recht im Erteilungsverfahren des jüngeren Rechtes eingehend erörtert und bei der Fassung der Patentansprüche des jüngeren Rechtes bewußt auf eine Abgrenzung gegenüber dem nicht vorveröffentlichten, aber früher angemeldeten älteren Recht Wert gelegt worden ist, wie dies im Streitfall nach den insoweit rechtsirrtumsfreien Darlegungen des Berufungsgerichts zutrifft. Kann hiernach im Verletzungsstreit ein nicht neuheitsschädliches älteres Recht einer erweiternden Auslegung des Streitpatentes über seinen sich aus der Beschreibung und den Ansprüchen ergebenden Erfindungsgegenstand hinaus entgegenstehen, so darf andererseits im Verletzungsstreit der Schutzzumfang des Streitpatents nicht allein auf Grund von Darlegungen in den Erteilungsakten, die in der Streitpatentschrift selbst keinen für den Durchschnittsfachmann erkennbaren Niederschlag gefunden haben, unter diesen sich aus der Patentschrift ergebenden Gegenstand der Erfindung eingeschränkt werden. Was nur in den Erteilungsakten enthalten ist, dagegen aus der Patentschrift in keiner Weise entnommen werden kann, darf nicht im Wege der Klarstellung in das Patent hineingebracht werden (RG GRUR 1938, 768; 1944, 22).

Ist der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents, wie er auf Grund des Wortlauts der Patentansprüche in Verbindung mit der Patentbeschreibung und unter Berücksichtigung des Wissens des Durchschnittsfachmannes im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes zu ermitteln ist (vgl. BGHZ 3, 365, 371), ganz oder teilweise identisch mit dem Erfindungsgegenstand des älteren, nicht vorveröffentlichten Rechtes, so rechtfertigt dies im Verletzungsstreit nicht eine Einschränkung des Schutzzumfangs des Streitpatents unter den Gegenstand der Erfindung, vielmehr kann bei solcher Sachlage nur im Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf die Identität eine völlige

oder teilweise Vernichtung des Streitpatents angestrebt werden.

Hieraus folgt, daß notwendiger Ausgangspunkt für den Verletzungsrichter bei Prüfung der Frage, ob das angegriffene Verfahren von der Lehre des Streitpatents Gebrauch macht, die Ermittlung des sich aus den Patentansprüchen und der Beschreibung ergebenden Gegenstandes der Erfindung ist, wobei nur das herbeigezogen werden darf, was in der Patentschrift selbst ausreichend offenbart ist.

Der Streit der Parteien bei Auslegung der Klagepatentschrift geht nun darum, ob das Wort "agglomeriert" im Anspruch 1, wonach ein Schaum gebildet werden soll, der noch "die nicht agglomerierten" Dispersionen enthält, als "irreversibel agglomeriert" zu verstehen ist, wie die Klägerin geltend macht, oder ob es sowohl "reversibel" als auch "irreversibel" agglomeriert umfaßt, welche Ansicht die Beklagte vertritt. Das Wort "agglomerieren" selbst besagt, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei angenommen hat, darüber nichts. Es ist neutral, kann sowohl reversibel als auch irreversibel bedeuten. Es kommt infolgedessen darauf an, was der Fachmann auf Grund des Gesamtinhalts der Patentschrift darunter versteht. An einer solchen klaren Feststellung, die unabhängig vom Gange des Erteilungsverfahrens des Streitpatents und von der Erteilung des älteren Rechts zu treffen war, hat es das Berufungsgericht fehlen lassen. Es hat vielmehr auf Grund der Erteilungsakten des Klagepatents und im Hinblick auf den von ihm festgestellten Gegenstand des K.D.P.-Patents angenommen "nicht agglomeriert" bedeute nach der Lehre des Klagepatents, daß die in einen Schaum zu verwandelnden Dispersionen vor Beendigung des Schaumschlagens einer zielbewußten Agglomeration nicht unterworfen werden sollen. Aus der Patentschrift selbst kann ein solcher Erfindungsgedanke nicht ohne weiteres heraus-

43

gelesen werden. Gegen eine solche Annahme sprechen folgende Erwägungen. In den Beispielen 1 - 3 werden der Kautschukmilch (Latex) vor dem Schaumschlagen Zusätze wie Ätzkali und Ölsäure zugegeben, die, was unter den Parteien unstreitig ist, eine Agglomeration, und zwar eine reversible, herbeiführen. Außerdem ist auf Seite 2 in Z. 8 - 15 des Klagepatents gesagt, daß die Koagulationsmittel, gegebenenfalls auch mit Zusatzstoffen, und die Farbstoffe dem Schaum statt der noch nicht zu Schaum geschlagenen Dispersion zugesetzt werden. Ferner wird im Patentanspruch 3 vorgeschlagen, die koagulierend wirkenden Stoffe vor oder nach der Schaumbildung einzumischen. Diese aus dem Inhalt der Patentschrift zu entnehmenden Umstände widersprechen jedenfalls einer Deutung der Lehre des Streitpatents dahin, der vom Berufungsgericht angenommene Ausschluß zielbewußter Agglomeration vor dem Schaumschlagen sei als der Erfindungsgegenstand des Klagepatents anzusehen. Bei natürlicher Betrachtungsweise unter Berücksichtigung des weiteren Inhalts der Beschreibung des Klagepatents liegt es vielmehr nahe, daß der Fachmann aus dem Klagepatent als Lehre entnehmen wird, es solle dafür gesorgt werden, daß die Dispersionen nach dem Schaumschlagen noch eine reversible Masse darstellen. Denn in Ziff. 10 ff auf S. 1 des Streitpatents wird bei Angabe des Zweckes der Erfindung besonders hervorgehoben, daß die Waren aus Dispersionen hergestellt werden sollen, indem die Dispersionen in einen schaumigen Zustand versetzt werden, ehe die schaumige Masse als eine beständige, feste, irreversible Masse zum Absetzen gebracht werde. Außerdem ist auf S. 2 Ziff. 22 ff der Beschreibung angegeben, ein Merkmal der Erfindung bestehe darin, daß ein Schaum aus einem Gas und einer noch im reversiblen Zustand befindlichen Dispersion erzeugt werde, der den Bedingungen genüge, die bei der späteren Umwandlung in eine irreversible und feste Struktur erforderlich seien. Auch dies spricht dagegen, daß Gegenstand der Erfindung des

Streitpatents die Lehre sei, vom Beginn des Verfahrens bis zur Beendigung des Schaumschlagens keine zielbewußte Agglomeration vorzunehmen. Wäre aber als Erfindungsgegenstand des Streitpatents die Lehre anzusehen, dafür Sorge zu tragen, daß die Dispersionen nach dem Schaumschlagen noch eine reversible Masse darstellen, so bliebe zu prüfen, ob die Beklagte von diesem Erfindungsgegenstand Gebrauch macht, indem sie vor Beendigung des Schaumschlagens die Dispersionen reversibel agglomeriert.

Ohne Feststellung des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents läßt sich auch nicht beurteilen, ob die Klägerin etwa in ausdehnender Auslegung des Patents einen allgemeinen Erfindungsgedanken für sich in Anspruch nimmt, ob ein solcher ausreichend offenbart ist, was das Berufungsgericht dann weiter zu prüfen hätte, oder ob einer erweiternden Auslegung die Erklärungen des Anmelders im Erteilungsverfahren des Streitpatents bzw. das nicht zum Stand der Technik gehörende, aber ältere K.D.P.-Patent entgegenstehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß für den Verletzungsrichter der sich aus dem Anspruchswortlaut ergebende sog. unmittelbare Gegenstand der Erfindung des Streitpatents als unantastbarer Rest bestehen bleibt (vgl. BGHZ 3, 371).

Nach alledem kann die angefochtene Entscheidung nicht aufrechterhalten bleiben. Da eine weitere Sachaufklärung geboten ist, war die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Dabei war, weil der Unterlassungsanspruch, worüber die Parteien einig sind, mit dem inzwischen durch Zeitablauf erfolgten Ende des Patentschutzes in der Hauptsache erledigt ist, diese Erledigungserklärung zur Klarstellung in der Urteilsformel auszusprechen. In der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zunächst einen Sachverständigen unter Be-

rücksichtigung des oben erörterten Inhalts der Klagepatentschrift darüber zu hören haben, was als Gegenstand des Streitpatents anzusehen ist.

Dem Berufungsgericht war zweckmäßigerweise die Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens vorzubehalten.

BR Prof.Dr.h.c.Wilde ist
wegen Krankheit beurlaubt
und an der Unterschrifts-
leistung verhindert

Krüger-Nieland

Weiß

Krüger-Nieland

Spreng

Christoph