

0 098 74

Nur das Nachschlagewerk!

Nicht für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: PatG § 6

Rechtssatz: Mag ein der Beschreibung des Klagepatents möglicherweise zu entnehmender erfinderischer Gedanke auch demselben allgemeinen Zweck einer sozial nützlichen Bedürfnisbefriedigung wie der gegenständliche Erfindungsgedanke des Klagepatents dienen, so kann für ihn doch kein Schutz unter dem Gesichtspunkt eines "allgemeinen Erfindungsgedankens" gewährt werden, wenn er nach technischer Aufgabe und Lösung einen völlig anderen Weg als die durch das Streitpatent geschützte Erfindung aufzeigt und deshalb in keiner Weise aus dem Anspruch des Klagepatents herleitbar ist.

Aktenzeichen: I ZR 208/52

Urteil des BGH vom 11. Mai 1954 OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

74

I ZR 208/52

verkündet
am 11. Mai 1954

nau, Justizobersekretär
Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

des Alexander S [REDACTED], I [REDACTED],
Inlandsvertreter gemäß § 16 des Patentgesetzes:
Patentanwalt Dipl.-Ing. Hellmuth K [REDACTED] in Bad
G [REDACTED], B [REDACTED] Straße [REDACTED],

Beklagten, Widerklägers und
Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma I [REDACTED]-W [REDACTED] Aktiengesellschaft in
K [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 11. Mai 1954 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock,
Dr. Christoph und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Düssel-
dorf vom 22. Juli 1952 wird auf seine Kosten zu-
rückgewiesen.

Von Rechts wegen

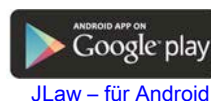
Tatbestand:

"The F [REDACTED] M [REDACTED] Company" in Baltimore (Md., USA) ist Inhaberin des mit Wirkung vom 14. Juli 1932 ab erteilten DRP Nr 648 253, für das die Unions-Priorität der Anmeldung in den USA vom 29. August 1931 in Anspruch genommen wird. Das Patent ist noch nicht abgelaufen. Seine Geltungsdauer ist auf Grund des Gesetzes Nr 8 AHK verlängert worden. Der Patentanspruch lautet:

"Bund an Kleidungsstücken o. dergl. mit einer aus dehnbarem Stoff bestehenden Hülle und einem mittels einer ebenfalls dehnbaren Naht in die Hülle eingehafteten flachen Vollgummistreifen, dadurch gekennzeichnet, daß der Heftrand des Kleidungsstückes ohne unmittelbare Berührung mit dem Gummistreifen zwischen den umgeschlagenen Rändern des aus einem einfachen Stoffstreifen gefalteten Bundes sitzt und die aus einer Mehrfadenüberdecknaht mit gleitfähigen Fadenverschlingungen bestehende Heftnaht gleichzeitig durch die Bundränder, den Gummistreifen und den Heftrand des Kleidungsstückes hindurchgeführt ist und den außenliegenden Bundrand überdeckt".

Die Patentinhaberin hat dem Beklagten die ausschließliche Lizenz an diesem den sogenannten Nobelt-Bund betreffenden Patent übertragen.

Die Klägerin ist Herstellerin der sogenannten Mauserbundmaschinen. Diese werden in der Textilindustrie dazu verwandt, an Kleidungsstücken, die in der Gegend der Hüfte einen Halt haben sollen, wie Herrenunterhosen, Damenbeinkleider, Badehosen u. dergl. einen Bund zu fertigen, der sich in der Hüftgegend an den Körper des Trägers anschmiegt und so ein Tragen des Kleidungsstücks ermöglicht. Der Bund ist dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem selbständigen, elastischen Stoffstreifen gebildet ist. Dieser wird an der einen Seite umbördelt. Zwischen diesem inneren, umgelegten Rand und dem äußeren glatten Rand des Bundstreifens wird der Heftrand des Kleidungsstückes eingenäht und sodann mit einer



einzigsten Mehrfadenüberdecknaht derart festgenäht, daß die Naht den äußeren, nicht umgelegten Rand des Bundstreifens überdeckt. In den hohlen Schlauch des Bundes wird beim Nähen ein Rohgummiband eingeführt. Dieses wird jedoch von der längs verlaufenden Mehrfadenüberdecknaht nicht durchstoßen, sondern durch eine quer zu dem Bund verlaufende Naht in diesem befestigt.

Der Beklagte richtete Anfang 1951 an mehrere Besitzer der von der Klägerin gelieferten Mauserbundmaschinen ein Warnschreiben, in dem er zum Ausdruck brachte, die Anbringung eines elastischen Mauserbundes an Unterwäsche, Pyjamas usw. verstoße gegen das Streitpatent, er verlange deshalb eine Entschädigung für die Vergangenheit und den Abschluß eines Lizenzvertrages für die Zukunft.

Die Klägerin hält den Beklagten nicht für berechtigt, an ihre Kunden derartige Warnschreiben zu richten. Sie hat die aus diesem Grunde gegen ihn erhobene negative Feststellungsklage in der Hauptsache für erledigt erklärt; nachdem der Beklagte sie im Wege der Widerklage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen hat. Mit dem erstgenannten Anspruch fordert der Beklagte, die Klägerin zu verurteilen, es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

Kurzarm-Dreinadel- und Langarm-Sechsnadel-Mauserbund-Nähmaschinen im Inland zu vertreiben, ohne die Abnehmer darauf hinzuweisen, daß diese nicht ohne Einwilligung des Inhabers des DRP 648 253 berechtigt sind, mit diesen Maschinen Bünde an Kleidungsstücken, wie Schlupfhosen, Schlüpfern, Herrenunterhosen, Hosen von Pyjamas, Trainings- und Strandanzügen u. dergl. zu erzeugen, indem sie einen Vollgummistreifen in eine aus dehnungsfähigen Stoff bestehende Fülle so einlassen, daß der Heftrand des Kleidungsstückes ohne unmittelbare Berührung mit dem Gummistreifen zwischen den umgeschlagenen Rändern

des aus einem einfachen Stoffstreifen gestalteten Bundes sitzt und die aus einer Mehrfadenüberdecknaht mit gleitfähigen Fadenverschlingungen bestehende Heftnaht gleichzeitig durch die Bundränder und den Heftrand des Kleidungsstückes hindurchgeführt ist und den außen liegenden Bundrand überdeckt, sowie derartige Kleidungsstücke gewerbsmäßig feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen.

Die Klägerin hat um Abweisung der Widerklage gebeten und ausgeführt, der Mauser-Bund falle nicht in den Schutzbereich des Streitpatents, weil bei ihm der Gummistreifen nicht von der Längsnaht erfaßt werde. Der Anmelder des Streitpatents habe zwar anfänglich Schutz für einen weitergehenden Erfindungsgedanken beansprucht, auf ausdrückliches Verlangen des Patentamts habe er jedoch sein Schutzbegehren einschränken müssen. Daher sei die nunmehr beanspruchte erweiterte Auslegung unzulässig. Das jetzige Schutzbegehren des Beklagten scheitere auch daran, daß der in Anspruch genommene allgemeine Erfindungsgedanke zur Zeit der Anmeldung nicht neu oder erfinderisch gewesen sei. Endlich fehle es an der notwendigen Offenbarung dieses Erfindungsgedankens in der Patentschrift.

Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Die Berufung des Beklagten hatte keinen Erfolg. Mit der Revision verfolgt der Beklagte die Anträge der Widerklage weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht eine "gegenständliche Verletzung des Streitpatents" verneint und ausgeführt: Beide Bundarten zielten zwar darauf ab, bei Kleidungsstücken, die in der Hüftgegend gehalten werden sollten, ein möglichst bequemes Tragen zu ermöglichen. Auch legten beide Ausführungsformen darauf Be-

dacht, den Bund einfach und sparsam herzustellen. In ihrer Ausgestaltung deckten sie sich jedoch nicht, sondern wichen zu einem nicht unerheblichen Teil voneinander ab.

1) Die nach dem Streitpatent geschützte Erfindung bezieht sich auf einen Bund an Kleidungsstücken mit einer aus dehnbarem Stoff bestehenden Hülle und einem mittels einer ebenfalls dehnbaren Naht (Längsnaht) in die Hülle ingehefteten flachen Vollgummistreifens (Patentbeschreibung S 1 Z 1-6, Oberbegriff des Patentanspruchs S 2 Z 42-47). Bunde dieser Art waren bekannt, z.B. durch die deutsche Patentschrift DRP 475 658 und die entsprechende schweizerische Patentschrift Nr 122 574. Auch diese Patente werden von der Inhaberin des Streitpatents kontrolliert. Die nach diesen Patentschriften bekannten Bunde bestehen aus einem selbständigen dehnbaren Stoffstreifen, in den ein Gummistreifen in der Weise eingeschlossen wird, daß er über die ganze Breite durch zwei Reihen dehnbare Stiche vernäht wird (vgl hierzu die amerikanische Patentanmeldung vom 29. August 1931, Nr 1 873 583, deren Priorität für das vorliegende Streitpatent in Anspruch genommen wird, ebenso die ursprüngliche Fassung der Einleitung der Patentbeschreibung vom 13. Juli 1932). Nachdem die Anmelderin zunächst wegen der Verwendung einer einzigen Mehrfadenüberdecknaht einen weitergehenden Schutz begehrt hatte, das Patentamt aber trotz mehrfacher Änderung des Patentanspruches die Erteilung abgelehnt hatte, stellte die Anmelderin schließlich unter entsprechender Änderung des Patentanspruches und der Beschreibung das Festhalten des Vollgummistreifens als den wesentlichen Punkt heraus (Schriftsatz vom 3. August 1936 S 2-4, Bl 110-112 PatErtA). Die Anmelderin geht in diesem Schriftsatz bei der Darlegung des durch die Erfindung gelösten Problems wiederum von der Verwendung eines Vollgummistreifens als Bundeinlage aus und betont, daß es sich nicht in erster Linie um das Anheften eines Bundes an ein Kleidungsstück mit Hilfe einer den freiliegenden

Saum überdeckenden Überwendlichnaht, sondern um etwas wesentlich anderes handele. Die Erfindung soll eine Verbesserung des durch die schweizerische Patentschrift Nr 122 574 und des DRP 475 658 geschützten Bundes dadurch erzielen, daß zwecks Vermeidung oder Verminderung eines unangenehmen Scheuerns der Vollgummistreifen in der Stoffhülle möglichst längsbewegbar ist und daß vor allem eine Beschädigung der dehnbaren Hülle vermieden wird, wie sie bei der Festlegung des Gummistreifens sonst leicht durch die durch das Gummi hindurchgeführten Nahtstiche eintreten kann. Die Anmelderin hat selbst darauf hingewiesen, es würde zur Vermeidung der genannten Nachteile an sich nahe liegen, den Vollgummistreifen ganz lose in den Bund einzuziehen; das habe man auch lange Zeit getan; es habe sich dabei aber der große Nachteil gezeigt, daß sich das Gummiband einrolle und dann noch größere Beschwerden verursache. Man habe also wieder dazu übergehen müssen, das Gummiband festzulegen, und das sei tatsächlich das letzte Stadium der Entwicklung; dafür sei der durch die vorbezeichneten Patente geschützte Bund ein Beispiel.

Bei den bekannten Bunden, auf die sich die Erfindung nach der Einleitung der Patentbeschreibung (Patentschrift S 1 Z 1-6) bezieht und die dem Oberbegriff des Patentanspruches (Patentschrift S 2 Z 34-47) entsprechen, ist in eine aus dehnbarem Stoff bestehende Hülle mittels einer ebenfalls dehnbaren Naht ein flacher Vollgummistreifen eingehaftet. Derartige Vollgummistreifen haben, weil sie kochfest sind, den Vorteil, daß sie beim Waschen nicht herausgenommen zu werden brauchen. Die Hülle, der Vollgummistreifen und die diese Teile verbindende Naht müssen wegen des Verwendungszwecks des Bundes in ihrer Dehnbarkeit nach Möglichkeit einander entsprechen.

2) Wie die Anmelderin in der Patentbeschreibung weiter dargelegt hat, besteht bei Bunden dieser Art die Gefahr, daß die durch das Vollgummi hindurchgeführten Nahtstiche die dehnbare Hülle ernsthaft beschädigen. Das hängt damit zusammen, daß

die Nadeln das Gummi insbesondere dann, wenn sie bereits etwas abgestumpft sind, nicht mehr glatt durchstechen, sondern vor dem Durchstich eine Ausbeulung des Gummis bilden, die dann zum Aufweiten der Stichlöcher in der dehnbaren Hülle führen (Patentschrift S 1 Z 7-16).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, "diese unangenehmen Folgen der durch das Vollgummi hindurchgeführten Nahtstiche zu vermeiden" (Patentschrift S 1 Z 17-19). Er hat hierzu in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt am 1. Dezember 1936 ausgeführt, "Zweck der Erfindung sei, die unangenehmen Folgen von Nahtstichen in den Vollgummi, wie das Zerstechen des Gummis und das Ausdehnen der Stichlöcher zu vermeiden" (Zwischenbescheid des Patentamts vom 16. Dezember 1936, Bl 121 PatErtA). Die Anmelderin hat diese Aufgabe mit der Überreichung des neuen Patentanspruches am 1. Dezember 1936 als "Vorteil des Merkmals des neuen Anspruches schriftlich, wie folgt, gefaßt: "Verdeckung und damit Verhinderung des weiteren Aufreißens der Nahtstichlöcher des zwischen Gummiband und der einen Flachseite des Bundes liegenden umgefalteten schmalen Randstreifens des Bundes" (Bl 120 PatErtA).

3) Zur Lösung dieser Aufgabe - Vermeidung eines Aufweitens und Aufreißens der Nahtstichlöcher in der dehnbaren Hülle - gibt die Erfindung die Anweisung, den Heftrand des Kleidungsstückes nicht unmittelbar mit dem Vollgummistreifen in Berührung zu bringen, sondern zwischen die umgeschlagenen Ränder des aus einem einfachen, dehnbaren Stoffstreifen gefalteten Bundes zu legen, wobei der Gummistreifen von dem innen liegenden Rand des den Bund bildenden Stoffstreifens umfaßt wird, und die Bundränder, den Heftrand des Kleidungsstückes und den Gummistreifen gleichzeitig durch eine den außen liegenden Bundrand überdeckende Mehrfadenüberdecknaht mit gleitfähigen Fadenverschlingungen zu verbinden (Patentanspruch und Patentbeschreibung S 1 Z 19-29). Durch die besondere Anord-

nung der Bundlagen (Bund - Heftrand - Bund - Gummi - Bund) und die Art ihrer Vernähung "werden die Nahtstichlöcher des zwischen Gummiband und der einen Flachseite des Bundes liegenden umgefalteten schmalen Randstreifens des Bundes verdeckt und an einem weiteren Aufreißen verhindert" (Patentschrift S 1 Z 30-34).

Die technische Bedeutung der die Lösung kennzeichnenden Merkmale läßt sich zwar nicht ohne weiteres aus dem Patentanspruch als solchem erkennen. Sie ergibt sich aber mit aller Deutlichkeit aus der Patentbeschreibung (S 1 Z 7-34).

Demgemäß hat das Berufungsgericht den "Gegenstand der Erfindung" im Ergebnis zutreffend ermittelt, wenn es den "eigentlichen Kern" und die "allein maßgebenden Merkmale" des Streitpatents darin erblickt, daß bei dem gleichzeitigen Durchstechen des Vollgummistreifens, des selbständigen Bundes und des Heftstreifens des Kleidungsstückes durch eine besondere Anordnung und Reihenfolge der Bundlagen ein Einreißen oder Ausweiten der Nahtstichlöcher vermieden wird.

4) Bei der Verletzungsform, dem Mauserbund, wird die Bundhülle ebenfalls aus einem selbständigen, dehnbaren Stoffstreifen gebildet, dessen Ränder wie beim Nobelt-Bund umgelegt und mit dem Heftrand des Kleisungsstückes durch eine elastische Mehrfadenüberdecknaht vernäht wird. Im Gegensatz zum Nobelt-Bund wird jedoch der Gummistreifen von der Mehrfadenüberdecknaht überhaupt nicht erfaßt; er liegt vielmehr bis auf eine Quernaht am Bundende vollkommen lose in der Stoffhülle. Mag der Mauser-Bund dem Nobelt-Bund danach auch äußerlich ähnlich sein, so kann doch beim Mauser-Bund das Problem des Streitpatents, das Ausweiten oder Ausreißen der Nahtstichlöcher beim Durchstechen des Gummistreifens, überhaupt nicht auftauchen. Die den Gegenstand der Erfindung bildende technische Anwendung ist völlig bedeutungslos für alle Bunde, bei denen der Vollgummistreifen nur lose ohne Längsnaht in den Bund eingezogen wird.

Bei dieser Sachlage hat das Berufungsgericht eine "gegenständliche" d.h. eine in den durch den "Gegenstand der Erfindung" umrissenen Schutzzumfang eingreifende Verletzung des Streitpatents ohne Rechtsirrtum verneint.

5) a) Die Revision macht in erster Linie geltend, das Berufungsgericht habe den Begriff "Gegenstand der Erfindung" verkannt, der nach ständiger Rechtsprechung nicht nur den Wortlaut des Patentanspruches, sondern auch die technischen und die glatten patentrechtlichen Äquivalente der im Anspruch angegebenen Lösungsmittel umfasse.

Es ist richtig, daß die Rechtsprechung aus der Ergänzungsmöglichkeit, die das Fachwissen und die sich hieraus ergebenden technischen Selbstverständlichkeiten bieten, in erweiternder Auslegung den Schluß gezogen hat; daß in der Regel der geschützte Erfindungsgedanke alle glatten Äquivalente der verwendeten Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren einschließt. Hierzu gehören solche Mittel und Verfahren gleicher technischer Wirkung, die dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens anstelle der im Patentanspruch ausdrücklich genannten ohne weiteres zur Verfügung stehen. Das sind zunächst die sogenannten technischen Äquivalente, die nach den Lehren der Technik allgemein ihrer regelmäßigen Funktion nach als zur Erfüllung gleicher Wirkung geeignet bekannt sind, und weiter die sogenannten glatten patentrechtlichen Äquivalente. Letztere stellen Lösungen des gestellten individuellen technischen Problems dar, und zwar ebenfalls durch gleichwirkende Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren, die dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachkönnens ohne weiteres zur Verfügung stehen. In jedem Fall setzt die Feststellung einer patentrechtlichen Äquivalenz die Klarstellung des den Gegenstand der Erfindung bildenden individuellen technischen Problems voraus (vgl. zur Frage der glatten Äquivalente RG GRUR 1940, 342; 1941, 465; 1942, 261; 1951, 278; BGHZ 3, 365 - Schuhsohle -;

BGH Urt v. 24. Juni 1952, LM PatG § 6 Nr 6 - Plattenspieler -;
28. Oktober 1952, LM PatG § 6 Nr 7 - Feueranzünder -).

Die Revision meint, das Berufungsgericht hätte nicht nur "den eigentlichen Wortlaut des Streitpatents ohne jede Auslegung seinem Urteil zugrunde legen dürfen", sondern hätte im Hinblick auf die Äquivalenzlehre prüfen müssen, ob das, was die Klägerin, statt den Gummistreifen in einer dehnbaren Längsnaht zu durchstechen, mache, nicht eine Funktion habe, welche die gleichen Wirkungen hervorbringe. Um dies zu erkennen, hätte das Berufungsgericht würdigen müssen, "welche Wirkungen hinsichtlich des Gummistreifens gemäß der Patentschrift hätten erzielt werden sollen". Die im Streitpatent dargestellte Ausführungsform sei nur ein Beispiel. Durch den Einschluß des Vollgummistreifens in der Stoffhülle werde ein nachgiebiger Bund gebildet, in dem "der Gummistreifen verankert und gleichzeitig innerhalb des größten Teils des Bundes lose eingeschlossen sei" (Patentschrift S 2 Z 15-17). Die als "Verankerung" und "loser Einschluß" gekennzeichnete "beschränkte Festlegung" des Gummistreifens sei der tragende Gedanke der Erfindung. Das im Patentanspruch angegebene und im Ausführungsbeispiel dargestellte Merkmal des Miterfassens (Durchstechens) des Gummistreifens sei nur eines der möglichen und dem Durchschnittsfachmann zur Verfügung stehenden Mittel, das zwar, wie die Anmelderin richtig erkannt habe, als besonderes Problem die Gefahr einer Beschädigung der dehnbaren Hülle mit sich bringe, aber allen anderen Mitteln gleichstehe, die, unter Vermeidung der speziellen Gefahr, zum gleichen Ergebnis einer "begrenzten Festlegung" des Gummistreifens führten. Dies übersehen zu haben, sei der grundsätzliche Fehler des Berufungsurteils. Beim Mauser-Bund werde der Gummistreifen an seinem Ende mit einer besonderen Naht (Quernaht) festgenäht und in seinem ganzen Verlauf an den Kanten durch die daneben herlaufenden Längsnähte eingefast. Diese Art der "Einfassung" des Gummistreifens sei technisch gleichwertig.

Es handele sich dabei lediglich um eine verschlechterte Ausführung des begrenzten Festlegens des Gummistreifens.

b) Bei ihrem Versuch, den Mauser-Bund als einen Fall glatter Äquivalenz zu kennzeichnen, verkennt die Revision die eigentliche technische Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat, und die technische Anweisung, die er im Streitpatent zur Lösung jener Aufgabe gegeben hat. Es ist nicht richtig, wenn die Revision meint, das Durchstechen des Vollgummistreifens sei nur ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. Tatsächlich befaßt sich die Erfindung nur mit dieser technischen Maßnahme, deren Nachteile sie durch eine besondere Gestaltung des Bundes vermeiden will. Die Erfindung will nicht etwa die mit dem Durchstechen des Gummistreifens verbundenen Nachteile dadurch vermeiden, daß sie ganz auf das Einheften mittels dehnbarer Naht verzichtet und den Gummistreifen "ganz lose" einzieht. Die Anmelderin war sich darüber klar, daß in diesem Fall das den Gegenstand der Erfindung bildende individuelle technische Problem überhaupt nicht auftauchen kann. Entfällt aber schon das technische Problem als solches, so scheidet auch eine Lösung dieses Problems ohne weiteres aus. Damit entfällt selbstverständlich auch die Möglichkeit, die besonderen Arbeitsmittel oder Arbeitsverfahren, die die Erfindung nach dem Patentanspruch zur Lösung des gestellten individuellen technischen Problems vorschlägt, durch "gleichwirkende" Arbeitsmittel oder Arbeitsverfahren zu ersetzen. Glatte Äquivalente können nur insoweit in Betracht kommen, als es sich um die Erzielung der gleichen technischen Wirkung handelt, die die Erfindung zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe erreichen will. Wenn es in den von der Revision angeführten Teilen der Patentbeschreibung S 2 Z 15-18 heißt, der Gummistreifen sei in dem nachgiebigen Bund "verankert und gleichzeitig innerhalb des größten Teiles des Bundes lose eingeschlossen", so bedeutet dies nach dem ganzen Inhalt des Patentanspruchs,

der Beschreibung und der Zeichnung nichts anderes, als daß der Gummistreifen mit einer Längsnaht in der Hülle befestigt wird, im übrigen aber lose innerhalb des Bundes ruht.

Da sich für die Klägerin bei der Herstellung des Mauser-Bundes die technische Aufgabe des Streitpatents also überhaupt nicht stellt, kann für sie auch eine Verwendung "glatter Äquivalente" zur Lösung dieser Aufgabe nicht in Frage kommen. Damit entfällt für die Verletzungsform aber auch der von der Revision herangezogene Gesichtspunkt der "verschlechterten Ausführung". Soweit die Klägerin mit dem Mauser-Bund die gleichen "Vorteile" erstrebt, die nach dem Streitpatent auch dem Nobelt-Bund gemäß den Ausführungen oben unter I 4 a-e zugeschrieben werden (Patentschrift S 1 Z 34-38, S 2 Z 17-26, 33-40), rechtfertigt dies schon deshalb nicht die Annahme einer verschlechterten Nachahmung, weil die Klägerin die genannten Vorteile, die Herstellung eines brauchbaren elastischen Bundes, durch Lösung eines anderen technischen Problems zu erreichen sucht, nämlich durch Wahl eines geeigneten Flachgummistreifens, bei dem die Gefahr des Einrollens nicht besteht und der deshalb auch nicht mittels einer Längsnaht in der Hülle festgehalten zu werden braucht. Auch wenn die Klägerin mit der Verletzungsform die Gefahr des Einrollens - die der Nobelt-Bund dadurch beseitigen will, daß der Gummistreifen mit einer dehnbaren Längsnaht in der Hülle festliegt - bewußt in Kauf genommen hätte, würde keine Patentbenutzung vorliegen (RG JW 1937, 1152). Soweit eine Benutzung die Unvollkommenheit, deren Beseitigung vom Patent erstrebt wird, noch enthält, liegt sie außerhalb der Grenzen einer verschlechterten Nachahmung (vgl. RG GRUR 1941, 316; 1934, 728; 1936, 237; 1938, 331). Der Anmelderin war das lose Einlegen des Gummistreifens ohne Längsnahtbefestigung bekannt; sie hatte es wegen der angeblich schlechteren Wirkung - Gefahr des Einrollens - als überholt angesehen und sich deshalb nur die Aufgabe gestellt, gewisse Mängel zu beseitigen, die mit dem in der ganzen Länge des Gummistreifens vorgenommenen Ein-

heften verbunden waren. Wenn mit den Maschinen der Klägerin Bündel mit los eingelegten, nur an ihren Enden durch eine Quernaht verbundenen Gummistreifen hergestellt werden, so kann dies nicht in den Schutzzumfang des Gegenstandes der Erfindung fallen (vgl RG GRUR 1933, 633).

c) Schließlich behauptet die Revision, man könne mit einer Mauser-Bund-Maschine bewußt oder unbewußt nach dem Wortlaut des Streitpatents arbeiten, das Material, Trikot- und Gummiband, sei besonders leicht verschiebbar; in den Führungsschlitzen des Legeapparates zur Mauser-Bund-Maschine DAK der Klägerin ereigne sich deshalb notwendig ein "Schlingern" dieser Bänder. Die Möglichkeit eines Anstechens des Gummibandes sei geradezu zwangsläufig gegeben; ein solches Anstechen komme praktisch dauernd vor. Die Revision sieht hierin eine typische Folge, die sich im Falle einer verschlechterten Ausführung erfahrungsgemäß durch das enge technische Nebeneinanderliegen der im Streitpatent als Ausführungsbeispiel dargestellten und der von der Klägerin mit der "gleichen Wirkung" angewendeten Ausführungsform ergebe. Unter Hinweis auf die Entscheidung des Reichsgerichts in GRUR 1932, 1031 macht die Revision in diesem Zusammenhang weiter geltend, eine Maschine verletze ein Patent schon dann, wenn sie die Möglichkeit biete, nach der geschützten Lehre zu arbeiten.

Auf diese Ausführungen der Revision kann es schon deshalb nicht ankommen, weil der Klagantrag eine derartige mittelbare Patentverletzung nicht zum Gegenstand hat. Sie könnte sich aus einer möglichen Verwendung der Mauser-Bund-Maschine zur Herstellung von Nobelt-Bündeln - Einheften der Vollgummistreifen mittels dehnbarer Längsnähte - ergeben. Der Klagantrag bezieht sich aber nur auf eine Verletzungsform, bei der der Vollgummistreifen nicht durchstoßen wird. In beiden Vorinstanzen ist auch die Möglichkeit des "Anstechens" des Gummibandes bei der Verwendung der Mauser-Bund-Maschine DAK nicht behauptet worden.

II. Die Revision greift das Berufungsurteil weiter mit der Behauptung an, das Berufungsgericht habe dadurch, daß es jede erforderliche Auslegung des Streitpatents außer acht gelassen habe, nicht nur zu Unrecht eine "gegenständliche" Verletzung des Streitpatents verneint, sondern auch unterlassen, den Schutzbereich des Streitpatents unter Heranziehung der Lehre vom "allgemeinen Erfindungsgedanken" zu bestimmen.

1) Die Revision verkennt die rechtliche Bedeutung der Ausführungen des Berufungsgerichts auf S 10-13 des angefochtenen Urteils. Hier prüft das Berufungsgericht, nachdem es eine gegenständliche Verletzung des Streitpatents verneint hat, ob der Mauser-Bund den "dem Nobelt-Bund zugrunde liegenden Erfindungsgedanken" verletzt. Hierin liegt die Prüfung einer Patentverletzung unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des allgemeinen Erfindungsgedankens. Das ergibt sich auch ohne weiteres aus dem Hinweis auf das landgerichtliche Urteil, das unter Ziff II auf S 6-12 ebenfalls eine solche Prüfung vorgenommen hat.

Um dem Erfinder ausreichenden Schutz zu gewähren, hat die Rechtsprechung des Reichsgerichts unter der früher üblichen Bezeichnung des "allgemeineren" Erfindungsgedankens (vgl. RG GRUR 1941, 465, 469; 1942, 256, 261) auch für den wesentlichen Kern der Patentlehre einen Schutz geschaffen, selbst wenn diese Lehre im Anspruchswortlaut nicht hervorgetreten ist. Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung des Reichsgerichts unter Verwendung der Bezeichnung "allgemeiner Erfindungsgedanke" übernommen (BGH Urt v. 28. Oktober 1952 LM PatG § 6 Nr 7 - Feueranzünder -). Der allgemeine Erfindungsgedanke muß aus der Patentschrift zu entnehmen sein und sowohl die Gestaltung der Erfindung, die im Anspruch Ausdruck gefunden hat, als auch die in Betracht kommende Verletzungsform mit umfassen (RG GRUR 1942, 261). Ein allgemeiner Erfindungsgedanke kann sich insbesondere daraus

ergeben, daß spezialisierende Merkmale des Anspruchs - wozu die Beklagte im vorliegenden Fall das Festhalten des Gummistreifens durch die Mehrfadenüberdecknaht rechnen will - unberücksichtigt bleiben, daß z.B. bei einer geschützten Kombination der Schutz nur auf eine Unterkombination - oder "Teilkombination", wie sich das Berufungsgericht ausdrückt - oder auch auf ein Einzelelement der Kombination abgestellt wird (vgl. RG GRUR 1937, 545; 1941, 316, 466). In jedem Fall muß der allgemeine Erfindungsgedanke aber aus dem Anspruch herleitbar und in der Patentschrift ausreichend offenbart sein. Im übrigen kann einem allgemeinen Erfindungsgedanken nur dann Schutz verliehen werden, wenn er die Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung nach allen Richtungen erfüllt. Der Verletzungsrichter hat ihn also auf Neuheit, Erfindungshöhe, technischen Fortschritt, Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit, technische Brauchbarkeit und gewerbliche Verwertbarkeit zu prüfen.

2) Das Berufungsgericht hat den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens mangels Neuheit, nämlich wegen offenkundiger Vorbenutzung, verneint. Der allgemeine Erfindungsgedanke soll nach Ansicht des Beklagten darin bestehen, daß der Heftrand des Kleidungsstückes zwischen dem äußeren umgeschlagenen und dem inneren glatten Rand des aus einem selbständigen Stoffstreifen gebildeten Bundes sitzt, ohne den eingezogenen Gummistreifen zu berühren, und daß diese Stoffschichten durch eine Mehrfadenüberdecknaht zusammengenäht sind. Die Revision wendet sich mit verfahrensrechtlichen Rügen gegen die Feststellung, daß diese "Teilkombination" offenkundig vorbenutzt sei.

Auf diese Rügen der Revision braucht jedoch nicht eingegangen zu werden, weil die Anerkennung eines derartigen allgemeinen Erfindungsgedankens nach dem gegebenen Sachverhalt schon aus anderen rechtlichen Erwägungen zu verneinen ist. Denn was der Beklagte als allgemeinen Erfindungsgedanken

in Anspruch nehmen will, liegt außerhalb der durch die eigentliche technische Aufgabe und ihre Lösung bestimmten Erfindung, für die die Anmelderin Patentschutz begehrt und erhalten hat, und ist in keiner Weise aus dem Patentanspruch herleitbar.

Die technische Aufgabe ist von dem mit der Erfindung verfolgten sozialen Zweck zu unterscheiden, der z.B. im vorliegenden Fall ganz allgemein in der einfachen, sparsamen, möglichst wirtschaftlichen Herstellung von bequemen, gefällig aussehenden elastischen Bündeln besteht. Dieser Zweck betrifft ein Bedürfnis, dessen Befriedigung die Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe sozial nützlich erscheinen lassen kann. Als schutzfähige, technische Erfindung kommt aber nicht das Ergebnis der erstrebten Befriedigung eines solchen allgemeinen sozialen, wirtschaftlichen Bedürfnisses in Betracht, sondern nur die technische Lösung einer technischen Aufgabe, die allerdings dem Ziel einer derartigen sozial nützlichen Bedürfnisbefriedigung zu dienen bestimmt sein mag.

Was nicht im Bereich der allein durch die technische Aufgabe und der zu ihrer Lösung gegebenen Anweisung zum technischen Handeln liegt und sich daher auch nicht aus der nach dem Patentanspruch geschützten gegenständlichen Erfindung herleiten läßt, kann deshalb im Rahmen des erteilten Patenten auch unter dem Gesichtspunkt des "allgemeinen Erfindungsgedankens" keinen Schutz erlangen. Aus einer Patentbeschreibung kann sich möglicherweise, etwa beiläufig, ein an sich patentfähiger Erfindungsgedanke ergeben, der aber trotz dieser "Offenbarung" nicht Gegenstand der geschützten Erfindung zu sein braucht. Ein solcher neben der geschützten Erfindung liegender Erfindungsgedanke kann vielleicht Gegenstand einer besonderen Patentanmeldung werden und selbständigen Patentschutz erlangen. Was in

dieser Weise an erfinderischen Gedanken in einer Patentbeschreibung "offenbart" sein mag, kann aber niemals als Verallgemeinerung oder Erweiterung des patentierten gegenständlichen Erfindungsgedankens angesehen werden, sondern stellt allenfalls einen neuen, zweiten Erfindungsgedanken dar, der keinen inneren Zusammenhang mit dem "Gegenstand der Erfindung" hat und neben diesem steht, auch wenn er im Ergebnis demselben Zweck einer sozial nützlichen Bedürfnisbefriedigung dienen soll und kann. Das würde im vorliegenden Fall auch für den Mauser-Bund gelten, der das Bedürfnis nach einer einfachen, sparsamen Herstellung eines elastischen Bundes befriedigen soll. Dabei kann dahinstehen, ob diese Ausgestaltung eine patentfähige Erfindung darstellt und als solche in der Beschreibung des Streitpatentes hinreichend "offenbart" ist. Der Mauser-Bund weist jedenfalls keinerlei innere Beziehung zu dem durch das Streitpatent geschützten gegenständlichen Erfindungsgedanken auf, der nach Problemstellung und Lösung einen Bund voraussetzt, bei dem der eingezogene Vollgummistreifen mittels einer dehnbaren Längsnaht durchstochen und hierdurch in die Hülle eingehftet ist. Bünde, bei denen ein solches Durchstechen vermieden wird, lassen das technische Problem, dessen Lösung das Streitpatent erreichen soll, überhaupt nicht aufkommen; sie stellen eine andersartige technische Lösung dar und liegen schlechthin außerhalb des nach dem Streitpatent geschützten gegenständlichen Erfindungsgedankens. Der dem Mauser-Bund zugrunde liegende Gedanke ist wegen der sich hieraus ergebenden Unabhängigkeit und Selbständigkeit in keiner Weise aus dem Anspruch des Streitpatents ableitbar und kann deshalb als "allgemeiner Erfindungsgedanke" des Streitpatents nicht in Betracht kommen.

74

Nach alledem war die Revision mit der Kostenfolge
aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Wilde

Bock

Birnbach

Christoph

Weiss