

Für das Nachschlagewerk!

Nicht für die Amtliche Sammlung!

Gesetz: GebrMG § 1

Rechtssatz: Technische Vorteile eines Gebrauchsmusters können auch dann zur Begründung der Schutzwürdigkeit des Musters herangezogen werden, wenn sie in der Anmeldung nicht erwähnt sind, andererseits die dort erwähnten Vorteile nicht erreicht werden. Es ist nur erforderlich, daß die tatsächlich vorhandenen Vorteile für den Fachmann aus der angemeldeten Raumform ohne weiteres ersichtlich sind.

Aktenzeichen: I ZR 11/55

Urt. des BGH. v. 20. November 1956 OLG Karlsruhe

45

I ZR 11/55

Verkündet
am 20. November 1956
Grunau, Justizobersekr.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Johs. F. [REDACTED] Söhne GmbH in Ni [REDACTED] /Sch [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Wilhelm S. [REDACTED] jun KG in N [REDACTED], Fr [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 1956
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde,
Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski und Dr. Christoph

für Recht erkannt:

Unter teilweiser Zurückweisung der Revision der
Beklagten wird das Urteil des 1. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts in Karlsruhe vom 15. Dezember 1954, wie
folgt, geändert:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer
Geld- oder Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhand-
lung zu unterlassen, freitragende Faltdipol-Stabant-
nen-Kombinationen, deren Leiter sämtlich in einer
Ebene liegen, herzustellen, in den Verkehr zu bringen,
feilzuhalten oder zu gebrauchen, wenn die Faltungs-

45

- 2 -

bögen des Faltdipols in dieser Ebene zusammengeführt sind und die gleichfalls in dieser Ebene liegende vom Haltekörper des Faltdipols ausgehende gerade Stabantenne zwischen den Faltungsbögen hindurchtritt.

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin hinsichtlich der in Ziffer I beschriebenen Antennenart Rechnung zu legen

- a) über Zahl, Art, Preis, Zeit und Abnehmer der seit dem 15. Dezember 1954 entgeltlich in den Verkehr gebrachten Antennen gemäß Ziffer I,
- b) über die seit dem 15. Dezember 1954 hergestellten Antennen gemäß Ziffer I.

III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin durch Zuwiderhandlungen der Beklagten gegen das Unterlassungsgebot gemäß Ziffer I seit dem 15. Dezember 1954 entstanden ist.

IV. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits fallen zu 2/5 der Klägerin, im übrigen der Beklagten zur Last.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 1. Juni 1951 angemeldeten und am 6. Juli 1951 für sie eingetragenen Gebrauchsmusters No 1 626 224, für das sie Ausstellungspriorität vom 29. April 1951 beansprucht.

Das Gebrauchsmuster betrifft eine Doppelantenne für Ultrakurzwellen und Mittel- oder Langwellen. Während die letztgenannte Antenne aus einem senkrechten Stab besteht, ist die UKW-Antenne als Dipol ausgebildet, dessen beide Arme aus Gründen der Raumersparnis beiderseits gefaltet und einander zu einer fast geschlossenen geometrischen Figur in der Faltungsebene genähert sind. Die Stabantenne wird von dem gleichen Sockel getragen wie der Dipol und steht mit ihr in derselben Ebene. Sie durchschneidet die von dem Dipol umschriebene Figur und verläßt sie durch den zwischen den Dipolarmen offen bleibenden Zwischenraum.

Die ursprünglichen Schutzansprüche des GM lauteten:

- "1. Dipol-Antenne mit räumlich verkleinerten Abmessungen aus zwei parallelen Röhren, deren Enden einander zur Bildung einer in sich selbst zurücklaufenden geometrischen Figur genähert sind, dadurch gekennzeichnet, daß beide Rohre in der Ebene der geometrischen Figur liegen.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusammen mit Direktoren und Reflektoren verwendet wird.
3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß noch eine Stabantenne in der Ebene der geometrischen Figur angeordnet ist."

Die Beklagte stellt ebenfalls eine Doppelantenne der vorbeschriebenen Art her und vertreibt sie, verwendet aber an

Stelle der beschriebenen Rohre massive Drähte. .

Die Klägerin hat Klage erhoben mit dem Antrage, die
Beklagte zu verurteilen

- a) ... es zu unterlassen, selbsttragende Dipolantennen herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, deren Enden einander genähert sind und bei der beide Leiter in der Ebene der von ihnen gebildeten geometrischen Figur angeordnet sind und in dieser Ebene auch noch eine durch die neutrale Zone des Dipols geführte Stabantenne vorgesehen ist,
- b) Rechnung zu legen über den Umfang der Benutzung solcher Antennen,
- c) die Schadensersatzpflicht der Beklagten für die widerrechtliche Benutzung des GM festzustellen.

Die Beklagte beantragt Klagabweisung.

Sie behauptet, die von der Klägerin angemeldete Raumform sei nicht neu. Sie sei schon vor dem Prioritätstage in Prospekten beschrieben und öffentlich vorbenutzt worden. Außerdem seien sämtliche kennzeichnenden Merkmale bekannt gewesen. Schließlich fehle es dem Gebrauchsmuster an der notwendigen Erfindungshöhe.

Im Laufe des ersten Rechtszuges ist von einem Dritten die Löschung des Klagegebrauchsmusters bei der Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts beantragt worden. Diese hat am 13. Januar 1953 die bisherigen Schutzansprüche gelöscht und sie durch folgende neu formulierte Ansprüche ersetzt:

- 1.) Faltdipol-Stab-Antennen-Kombination, dadurch gekennzeichnet, daß die Faltungsbögen der freitragend ausgebildeten Leiter des Faltdipols in der Faltungsebene zusammengeführt sind und die gleichfalls in der Faltungsebene liegende, vom Haltekörper des Faltdipols ausgehende gerade Stabantenne zwischen den Faltungsbögen hindurchtritt.

- 2.) Antennen-Kombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stabantenne mit den Faltungsbögen an der Durchtrittsstelle isoliert verbunden ist.

Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel eingelegt worden. Die Klägerin hat darauf noch folgenden Hilfsantrag für den Unterlassungsanspruch verlesen:

... es zu unterlassen, selbsttragende Faltdipol-Antennen mit einander genäherten Enden in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei denen die Leiter in der Ebene der von ihnen gebildeten geometrischen Figur angeordnet sind, in welcher Ebene auch noch eine durch die neutrale Zone des Dipols geführte und am Verbindungsstück der Faltdipolbögen befestigte, vom Dipolfuß ausgehende Stabantenne angeordnet ist.

Das Landgericht hat die Klage mangels Schutzwürdigkeit der angemeldeten Raumform abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den Hauptanträgen der Klage mit einer zeitlichen Einschränkung stattgegeben. Die Revision der Beklagten erstrebt die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Nach Einlegung der Revision hat nunmehr die Beklagte ihrerseits die gänzliche Löschung des Gebrauchsmusters der Klägerin beim Deutschen Patentamt beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Patentamt hat die Löschungsklage der Beklagten durch Entscheidung des 1. Beschwerdesenats vom 30. Oktober 1956 abgewiesen und das Gebrauchsmuster unter Neufassung des Schutzanspruchs 1 aufrecht erhalten.

Der Anspruch 1 lautet nunmehr:

"Freitragende Faltdipol-Stabantennen-Kombination deren Leiter sämtlich in einer Ebene liegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Faltungsbögen des

Faltdipols in dieser Ebene zusammengeführt sind und daß die gleichfalls in dieser Ebene liegende vom Haltekörper des Faltdipols ausgehende gerade Stabantenne zwischen den Faltungsbögen hindurchtritt."

Die Beklagte hält diese Entscheidung nicht für endgültig und bindend, da ihr gemäß Art 19 Abs IV des Grundgesetzes gegen diese Entscheidung der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten offen stehe. Sie beantragt hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Beschwerdesenats.

Über die Zulässigkeit einer möglicherweise von der Beklagten beabsichtigten Löschungsklage vor den Verwaltungsgerichten haben diese, nicht aber die ordentlichen Gerichte zu entscheiden. Im vorliegenden Verletzungsstreit kann sich nur die Frage erheben, ob die mit der Entscheidung befaßten Gerichte gemäß § 11 Satz 3 GebrMG an die Entscheidung des Beschwerdesenats über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters gebunden sind oder ob gemäß § 11 Satz 2 GebrMG eine Aussetzung des Rechtsstreits notwendig ist. Beide Fragen brauchen nicht entschieden zu werden, da der Senat - wie noch auszuführen sein wird - das Gebrauchsmuster der Klägerin in Übereinstimmung mit dem Patentamt für rechtswirksam hält. Zu einer Aussetzung des Verfahrens gemäß § 11 Satz 1 GebrMG sieht der Senat bei dieser Sachlage keinen Anlaß, da die Beklagte bisher keine Klage vor den Verwaltungsgerichten erhoben und nicht einmal begründete Bedenken gegen die Entscheidung des Beschwerdesenats vorgetragen hat. Es steht also dahin, ob sie überhaupt eine Klage vor den Verwaltungsgerichten auf Feststellung der Nichtigkeit der Entscheidung vom 30. Oktober 1956 erheben wird.

II. 1.) An der Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit des Gebrauchsmusters der Klägerin hat der Senat - wie gesagt - keinen Zweifel. Sie wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß

die Elemente der geschützten Kombination vorbekannt sind. Es besteht zwischen den Parteien kein Streit darüber, daß sowohl Stabantennen, wie gestreckte und aufgebogene Faltdipole bekannt waren, deren Faltungsbögen in einer Ebene liegen. Auch Kombinationen von gestreckten Faltdipolen und Stabantennen, die in einer Ebene angeordnet sind, waren bekannt. Dagegen ist die Neuheit der Kombination der Klägerin, bestehend aus einer Stabantenne und einem in derselben Ebene aufgebogenen Faltdipol unbestritten. Die von der Revision beanstandete Übergehung von Beweisanträgen über die Helma-Antenne ist unbeachtlich, weil der Dipol dieser Antenne in zwei Ebenen verlief.

2.) Das Berufungsgericht sieht anhand des Sachverständigengutachtens die mit dem Gebrauchsmuster laut Anmeldung erstrebte Verbesserung des elektrischen Empfangs als nicht erreicht an, findet aber einen für die Schutzfähigkeit des Musters ausreichenden technischen Fortschritt darin, daß die Anordnung sämtlicher Teile in einer Ebene besondere Vorteile für die Verpackung und einen Schutz der Antenne gegen Deformationen bei der Lagerung biete, wie sie bei Anordnung der Teile in mehreren Ebenen leicht eintreten könnten.

Diese letztgenannten Vorteile erwähnt die Gebrauchsmusteranmeldung allerdings weder bei der Darstellung der Aufgabe noch bei der Erläuterung der Lösung. Es fragt sich, ob angesichts des vom Berufungsgericht angenommenen Versagens der ursprünglich erstrebten Lösung solche zunächst nicht ins Auge gefaßten Vorteile der Erfindung zugerechnet werden dürfen. Würde es sich nicht um ein Gebrauchsmuster, sondern um ein Patent handeln, so könnte eine solche nachträgliche Erweiterung der Aufgabe und die Begründung der Schutzfähigkeit mit einer zunächst nicht beachteten vorteilhaften Wirkung in vielen Fällen eine Veränderung des Gegenstandes der Erfindung bedeuten,

die im Rahmen der Nachprüfung der Schutzwürdigkeit unzulässig wäre (vgl. Pietzcker, Kommentar zum Patentgesetz Anm. 66-68 zu § 1). Diese Gesichtspunkte sind aber in dieser Strenge auf das Gebrauchsmuster nicht anwendbar. Die Beschreibung des Gebrauchsmusters dient nicht so ausschließlich der Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung wie der durch die Fassung der Ansprüche und der Beschreibung bestimmte Inhalt der Patentschrift. Der Erfindungsgedanke wird vielmehr im wesentlichen durch die angemeldete Raumform selbst verkörpert und der übrige Text der Beschreibung hat mehr die Aufgabe einer Erläuterung dieser Raumform. Zeigt also die offenbarte Raumform als solche dem von ihr angesprochenen Fachmann bereits ohne besondere schriftliche Hervorhebung und ohne erfinderisches Bemühen technische Vorzüge gegenüber dem Stande der Technik, so bestehen keine Bedenken dagegen, solche Vorzüge an Stelle anderer erstrebter, aber nicht erreichter Vorzüge zur Begründung der Schutzfähigkeit heranzuziehen, mögen dadurch auch Aufgabe und Lösung eine gewisse Abwandlung erfahren. Von diesem Gesichtspunkt hat sich das Berufungsgericht leiten lassen und eine hinreichende Erkennbarkeit der Verpackungs- und Lagerungsvorteile bei der angemeldeten Raumform festgestellt. Diese Vorteile sind ausreichend, um eine Schutzfähigkeit der in Anspruch genommenen Kombination zu begründen. Damit ist das von der Revision geltend gemachte Bedenken einer unzureichenden Offenbarung der technischen Lehre hinfällig. Die weiteren von der Revision geltend gemachten Zweifel an der Zulässigkeit der Fassung der Schutzansprüche betreffen angebliche Mängel des vorangegangenen Lösungsverfahrens, das der Nachprüfung der ordentlichen Gerichte nicht unterliegt. Sie hätten vielleicht für die Priorität des Schutzes von Bedeutung sein können, wenn sich der Stand der Technik bis zu der neuen Fassung der Schutzansprüche verändert hätte. In dieser Richtung hat aber

die Beklagte nichts vorgebracht. Das Berufungsgericht konnte deshalb von einer Fassung der Schutzansprüche ausgehen, die keinen Unterschied zwischen der Verwendung hohler oder massiver Leiter für die Antennenteile macht. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die vom Berufungsgericht in diesem Punkte gegebene Hilfsbegründung zutrifft, die sich auf die Äquivalenz hohler und massiver Leiter stützt. Denn die Verletzungsform der Beklagten fällt ohne weiteres in den neu umschriebenen Schutzbereich des Gebrauchsmusters.

3.) Das Berufungsgericht bejaht schließlich auch eine ausreichende Erfindungshöhe für die von ihm als vorteilhaft anerkannte Anordnung. Die Revision beanstandet zu Unrecht, das Berufungsgericht habe bei dieser Prüfung die vorbekannte Kathrein-Antenne unberücksichtigt gelassen. Sie ist in diesem Zusammenhang in der Urteilsbegründung zusammen mit der Wireless-World-Antenne als vorbekannt erwähnt und auch die Ausführungen des Urteils zur Neuheit der Klagekombination lassen keinen Zweifel daran, daß das Berufungsgericht derartige in der Faltungsebene aufgebogene Dipole als vorbekannt angesehen hat. Das Berufungsgericht ist sich bewußt, daß es nach dem Vorgang der Blaupunkt-Antennenkombination nicht allzu ferne gelegen habe, an Stelle des dort neben der Stabantenne verwendeten gestreckten Dipols einen ebenfalls bekannten aufgebogenen Dipol zu verwenden. Wenn es trotzdem eine für ein Gebrauchsmuster ausreichende erfinderische Leistung annimmt, so können hiergegen vom Rechtsstandpunkt aus Bedenken nicht erhoben werden.

III. Damit hat das Berufungsgericht dem Unterlassungsanspruch der Klägerin zu Recht stattgegeben. Dieser Teil des Urteils ist lediglich nach Maßgabe des inzwischen neu gefaßten

Schutzanspruches neu formuliert werden.

Dagegen mußte der Revision der Beklagten insoweit stattgegeben werden, als die Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche auf die Zeit seit dem Bekanntwerden der Gebrauchsmustereintragung erstreckt worden sind. Voraussetzung beider Ansprüche ist ein Verschulden der Beklagten. Sie konnte bei dem festgestellten Stande der Technik, insbesondere angesichts des Vorbekanntseins sämtlicher Elemente der Kombination und der Zweifelhaftigkeit der von ihr verfolgten elektrischen Vorzüge begründete Zweifel an der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters hegen. Diese Zweifel wurden durch die Entscheidung des Landgerichts bestärkt. An dem ersten Lösungsverfahren vor dem Patentamt war sie nicht beteiligt. Sie konnte daher nicht beurteilen, ob bei diesem Lösungsverfahren alle gegen die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters sprechenden Umstände ordnungsmäßig geltend gemacht worden waren. Infolgedessen bedeutete es keine Fahrlässigkeit der Beklagten, wenn sie sich auch durch das Ergebnis dieses ersten Lösungsverfahrens von der Benutzung der Verletzungsform noch nicht abhalten ließ. Das wurde erst anders, nachdem das Berufungsgericht am 15. Dezember 1954 mit eingehender Begründung der Klage stattgegeben hatte. Angesichts dieses Urteils mußte die Beklagte damit rechnen, daß ihre Verletzung des Gebrauchsmusters rechtswidrig war. Erst ein über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzter Gebrauch war schuldhaft und begründet Schadensersatzansprüche der Klägerin.

Die weitergehende Klage war abzuweisen.

Bei der Kostenentscheidung ist gemäß § 92 ZPO berücksichtigt worden, daß die Klägerin zwar mit dem ganzen Unter-

lassungsanspruch durchdringt, daß dieser aber mit Rücksicht auf die beschränkte Dauer des Schutzrechts nur eine geringe Tragweite hat, während der Schwerpunkt des Rechtsstreits auf den Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüchen liegt, mit denen die Klägerin zum erheblichen Teil unterliegt.

Wilde

Birnbach

Bock

Nastelski

Christoph