

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2426 022

Drehkippschlag

PatG § 6

Zur Frage der patentrechtlichen Äquivalenz.

BGH, Urt. v. 14. Juli 1961 - I ZR 17/60 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

I ZR 17/60

Verkündet
am 14. Juli 1961
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

Wilhelm F., O., Gemeinde L., Kreis
B., R. Straße,

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

Firma J., F. & Co., KG, in S., W., ver-
treten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Gerhard F.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 14. Juli 1961 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Jungbluth, Pehle, Dr. Spengler und Ebel
für Recht erkannt:

- I. Die Unterlassungsanträge sind in der Hauptsache erledigt.
- II. Die Revision des Klägers gegen das am 18. Dezember 1959 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe wird insoweit zurückgewiesen, als sie sich gegen die Abweisung des Hauptantrages (Ausführungsformen der Beklagten ohne Sicherungsvorrichtung) richtet.
- III. Hinsichtlich des Hilfsantrages (Ausführungsform der Beklagten mit Sicherungsvorrichtung) wird das angefochtene Urteil aufgehoben. Die Sache wird insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
- IV. Die Entscheidung über die Kosten, auch die der Revision, bleibt dem Berufungsgericht vorbehalten.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war Inhaber des am 17. Mai 1961 abgelaufenen DBP Nr. 914 470, dessen Patentansprüche im Patentnichtigkeitsverfahren durch Urteil des erkennenden Senats vom 6. Mai 1960 - I ZR 36/58 - wieder in ihrem ursprünglichen Wortlaut hergestellt worden sind und folgendermaßen lauteten:

1. Beschlag für wahlweise um eine lotrechte oder waagrechte Achse drehbare Fensterflügel mit in den Drehachsen liegenden, über ein Eckgetriebe miteinander verbundenen Zugstangen, deren gleichzeitige Verschiebung durch einen Handhebel erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß das Eckgetriebe ein ankerähnliches Formstück in Gestalt einer mit zwei Ausschnitten versehenen drehbaren Scheibe aufweist, in welche die umgebogenen Enden der Schubstangen eingreifen.
2. Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schubstangen in dem Eckgetriebegehäuse geführt sind.
3. Beschlag nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebegehäuse den Zapfen für das an sich bekannte Lagerböckchen im Schnittpunkt der beiden Drehachsen trägt.
4. Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Schubstange eine ihre Verschiebung bei geöffnetem Flügel verhindernde Sicherungsvorrichtung zugeordnet ist, die durch Anlage des Fensterflügels am Blendrahmen ausgeschaltet wird.
5. Beschlag nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Sicherungsvorrichtung einen durch Anlage am Blendrahmen entgegen der Wirkung einer Feder zurückschiebbaren Sperrbolzen mit Wulst aufweist, wobei der Wulst in Sperrstellung in eine Einfräsung der Schubstange eingreift.
6. Beschlag nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch der Schubstange zugeordnete, an sich bekannte Zwischenlager, bestehend aus einem Hohlzylinder mit einem Längsschlitz, dessen Breite einer Eindrehung der Schubstange entspricht, so daß die Schubstange nur dann durch den Schlitz austreten kann, wenn sich die Eindrehung im Hohlzylinder befindet.

Gestützt auf dieses Patent hat der Kläger Patentverletzungsklage gegen die Beklagte angestrengt, welche als



Fabrikantin von Baubeschlägen unter anderem einen Drehkippschlag von folgender Beschaffenheit herstellt: In dem Eckgetriebegehäuse, das im Fensterflügel einzulassen ist, werden eine senkrechte und eine waagerechte Schubstange geführt. Auf jeder Schubstange ist am getriebewärts gelegenen Ende ein die Stange überhöhendes Zahnritzel aufgesetzt, das mit den Zähnen eines am Handhebel angebrachten Zahnrades in Eingriff steht. Bei senkrechter Stellung des Handhebels wird die waagerechte Schubstange, bei waagerechter Stellung des Handhebels wird die senkrechte Schubstange in je eine feste Scharnierhülse, die am Fensterrahmen befestigt ist, eingeschoben, so daß im ersten Falle ein Kippen, im zweiten Falle eine Drehung des Fensterflügels möglich ist. Es ist auch ein Zwischenlager vorhanden. Ferner ist bei mindestens einer der verschiedenen Ausführungsformen eine Sicherungsvorrichtung angebracht, welche ein Verschieben der Stangen bei geöffnetem Fensterflügel verhindert.

Die auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung (vorsorglich: Duldung der Bucheinsicht durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen) gerichtete Klage wurde vom Landgericht abgewiesen. Die Berufung des Klägers wurde vom Oberlandesgericht zurückgewiesen.

Mit seiner Revision verfolgt der Kläger, nachdem der Unterlassungsantrag von den Parteien mit Rücksicht auf den Ablauf des Klagepatents für erledigt erklärt worden ist, nachstehende Anträge:

1. das angefochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem dadurch entstanden ist, daß die Beklagte in der Zeit vom 3.12.1953 bis zum 17. Mai 1961 Beschläge für wahlweise um eine lotrechte Achse drehbare oder um eine waagerechte Achse kippbare Fensterflügel, sog. Drehkipppfenster, mit über ein in einem Eckgetriebe-Gehäuse am Fensterflügel gelagertes Eckzahngetriebe miteinander verbundenen Zug- bzw. Schubstangen, deren gleichzeitige Verschiebung durch einen

fest mit dem Eckgetriebe verbundenen Handhebel erfolgt, gewerbsmäßig hergestellt, in den Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht hat, welche die folgenden Merkmale a - f aufgewiesen haben:

- a) Anordnung der Zug- bzw. Schubstangen in den Drehachsen der Fensterflügel,
- b) Anordnung einer im Eckgetriebegehäuse drehbar gelagerten Scheibe mit mehreren Nasen,
- c) Zug- bzw. Schubstangen mit etwa am Ende angeordneten Ansätzen, die mit mehreren Nasen zum Eingriff in die Scheibe versehen sind,
- d) Führung der Zug- bzw. Schubstangen im Eckgetriebegehäuse,
- e) Lagerung des unteren Eckzapfens im Eckgetriebe-Gehäuse,
- f) Anordnung von Zwischenlagern, bestehend aus einem im Querschnitt etwa U-förmigen Führungsglied, dessen vordere Längsöffnung eine Breite besitzt, die einer Eindrechung der Zug- bzw. Schubstangen entspricht, so daß die Stange nur dann durch die Längsöffnung austreten kann, wenn sich die Eindrechung im Führungsglied befindet,

hilfsweise: die außer den vorstehend unter a - f aufgeführten Merkmalen noch folgende Merkmale g und h aufgewiesen haben:

- g) Zuordnung einer Sicherungsvorrichtung zu jeder Zug- bzw. Schubstange, durch welche ein Verschieben der Stange bei geöffnetem Flügel verhindert wird,
- h) derartige Ausbildung der Sicherungsvorrichtungen, daß sie durch Anlage an einem mit dem Fensterrahmen verbundenen Beschlagteil sich selbsttätig ausschalten.

2.) Die Beklagte zu verurteilen, durch Vorlage eines Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen,

- a) wieviel Gegenstände der unter 1 bezeichneten Art sie in der Zeit vom 3. Dezember 1953 bis 17. Mai 1961 hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder für eigene Zwecke gebraucht hat,
- b) an wen die Lieferungen erfolgten unter Angabe der Adresse, der einzelnen Daten und Mengen,
- c) welcher Preis für die Lieferungen vereinbart und erzielt wurde,

hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, zu dulden, daß ein vom Gericht zu ernennender, zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet Sachverständiger aus den Geschäftsbüchern und anderen geschäftlichen Unterlagen der Beklagten die vorstehend genannten Feststellungen trifft, wobei

die Beklagte dem Sachverständigen alle Geschäftsbücher und sonstigen geschäftlichen Unterlagen vorzulegen hat, die dieser zur Feststellung der unter a - c genannten Tatsachen benötigt.

Die Beklagte hat Zurückweisung der Revision beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Dem Berufungsurteil liegt die im Ergebnis zutreffende Auffassung zugrunde, daß die mit der Klage angegriffene Ausführungsform der Beklagten nicht den Gegenstand der Erfindung verletze, weil sie von der Gesamtkombination des Patentanspruchs 1 keinen Gebrauch mache. Das Berufungsgerecht beschränkt sich daher im wesentlichen auf die Prüfung, ob das Streitpatent einen schutzfähigen allgemeinen Erfindungsgedanken in Gestalt einer Unterkombination enthalte.

Bevor auf diese Kernfrage des vorliegenden Verletzungsstreits eingegangen werden kann, ist es jedoch geboten, aus Aufgabe und Lösung den Gegenstand der Erfindung des Klagepatents zu entwickeln, dessen Abgrenzung jeweils die gedankliche Voraussetzung für die anschließende Untersuchung ist, ob einem Patent ein schutzfähiger allgemeiner Erfindungsgedanke innewohnt.

Der Senat hat in seinem Urteil vom 6. Mai 1960 in der unter den gleichen Parteien geführten Patentnichtigkeitsache I ZR 36/58 folgende Ausführungen über den Gegenstand der Erfindung gemacht:

"Der Erfinder des Streitpatents ist ausweislich der Patentbeschreibung davon ausgegangen, daß Fensterbeschläge bekannt waren, welche es ermöglichten, einen Fensterflügel wahlweise um eine senkrechte oder um eine waagerechte Achse zu verschwenken. Diese bekannten Beschläge wiesen aber nach der Auffassung des Erfinders verschiedene Nachteile auf, da

sie keine Sicherung gegen Bedienungsfehler, die zu einer Lösung und Zerstörung des ganzen Fensterflügels führen könnten, besessen hätten. Auch seien die bekannten Beschläge nur für kleine Fenster verwendbar gewesen oder sie hätten, bei ihrer Anpassung an große und schwere Fenster, viel Platz zwischen Fensterflügel und Wand gebraucht. Bekannt gewesen seien auch schon Ausführungsformen, bei denen alle für den Übergang von der einen Drehachse auf die andere Drehachse notwendigen Umstellungen an den Lagerstellen durch Drehung eines einzigen Bedienungshebels, der in der Nähe des Schnittpunktes der senkrecht zueinander stehenden Achsen drehbar gelagert war, vollzogen worden sei.

Ausgehend von diesem Stand der Technik hat sich der Erfinder die Aufgabe gestellt, ein verbessertes Getriebe für die Betätigung der Umstellungsvorrichtungen an derartigen Fensterbeschlägen auszubilden, und zwar mit folgenden Eigenschaften:

Die ganze Umstelleinrichtung soll bei geringem Raumbedarf aus möglichst wenigen und möglichst einfachen baulichen Mitteln zusammengestellt werden, um preislich und fertigungstechnisch vorteilhaft zu sein.

Zwecks Lösung dieser technischen Aufgabe schlägt der Erfinder vor, Schubstangen zu verwenden, die gleichzeitig als Drehachsen und als Verriegelungsmittel dienen. Diese beiden senkrecht zueinander stehenden Schubstangen sollen an ihrem einen Ende derart abgebogen werden, daß sie in die entsprechenden Aussparungen eines ankerähnlichen Formstücks eingreifen, welches mittels eines Handhebels derart um eine Vierkantwelle geschwenkt werden kann, daß es die eine Schubstange in ihre Scharnierhülse hineinschiebt und zu gleicher Zeit die andere Schubstange aus ihrer Scharnierhülse herauszieht. Demnach ist im Hauptanspruch des Streitpatents folgender Erfindungsgedanke verkörpert:

Verwende als Umstellvorrichtung für einen Dreh-Kipp-Fensterbeschlag ein Eckgetriebe, bestehend aus einer ankerförmigen Getriebescheibe mit zwei Ausschnitten, in die die winklig abgebogenen Enden der Schubstangen, welche gleichzeitig als Drehachse und als Verriegelungsmittel dienen, eingreifen."

II. Hiernach stellt sich der Erfindungsgegenstand des Klagepatents als eine Kombination folgender vier Merkmale dar:

- A. Die beiden senkrecht zueinander stehenden Verriegelungsstangen dienen zugleich als Drehachsen;
- B. Sie werden gleichzeitig durch einen einzigen Handhebel betätigt.
- C. Als Antriebsglied wird eine ankerförmige Getriebescheibe mit Ausschnitten verwendet.
- D. In diese Ausschnitte greifen die abgebogenen Enden der Schubstangen ein.

Von diesem Gegenstand der Erfindung macht die Beklagte um deswillen keinen Gebrauch, weil sie die Kraftübertragung durch Zahnrad mit Zahnritzel vornimmt; es fehlen bei ihr also die beiden Kombinationsmerkmale C (ankerförmige Getriebescheibe) und D (abgebogene Stangenenden).

III. In diesem Zusammenhang bemängelt die Revision, das Berufungsgericht habe es übersehen, daß die angegriffene Verletzungsform ein Äquivalent der im Klagepatent geschützten Anordnung sei. Hierbei nimmt sie Bezug u.a. auf S. 1, Zeilen 25-32 der Patentbeschreibung, wo folgendes gesagt ist:

"Wenn es zweckmäßig sein sollte, kann das Formstück auch derart ausgebildet sein, daß es eine oder mehrere Nasen aufweist, die in Aussparungen an den Schubstangen oder in an denselben sich befindende Glieder mit Aussparungen oder dgl. eingreifen und so die Verbindung zwischen den Schubstangen und dem Formstück hergestellt wird."

Zur Erläuterung dieses Satzes der Patentbeschreibung hatte der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts in seiner Entscheidung vom 29. Oktober 1957 ausgeführt, daß damit zwar eine Variante in der Ausgestaltung des Formstücks und der mit ihm zusammenwirkenden Schubstangenenden angedeutet werde. Jedoch könne sich diese Abänderung nur im Rahmen dessen halten, was in dem Hauptanspruch als Grundausbildung des Getriebes festgelegt sei. Danach müsse als Grundform für das Formstück die ankerähnliche Form erhalten bleiben; denn diese sei Merkmal des Hauptanspruchs und damit wesentlicher Teil der Erfindung. Auch die Kraftübertragung müsse über die abgebogenen Enden der zugleich als durchgehende Drehstangen ausgebildeten Schubstangen erfolgen, um so die fertigungsge-
mäß vereinfachte Bauweise des Beschlags zu erzielen.

Dieser Darlegung des Nichtigkeitssenats hat sich der erkennende Senat in seinem Urteil vom 6. Mai 1960 - I ZR 36/58 - mit folgenden Ausführungen angeschlossen:

"Durch diesen Teil der Entscheidungsgründe ist einwandfrei klargelegt, daß auch durch den beanstandeten Absatz der Beschreibung (gemeint ist S. 1, Zeilen 25-32) keine Wesensänderungen, sondern allenfalls konstruktive Formänderungen in den Patentschutz einbezogen werden können. Damit ist gewährleistet, daß dieser Satz der Beschreibung nicht etwa zu einer ausdehnenden Auslegung in der Richtung führen kann, als ob auch die durch Mohrmann offenbarte Kraftübertragung mittels Zahnrad und Zahnstange mit in den Patentschutz des Streitpatents einbezogen werden könnte."

Es braucht nicht näher erörtert zu werden, ob der Senat im vorliegenden Verletzungsprozeß an diese den Erfindungsgegenstand erläuternden Entscheidungsgründe des im Nichtigkeitsstreit ergangenen Urteils deshalb gebunden wäre, weil nach der früheren Rechtsprechung des Reichsgerichts die zur Versagung der Nichtigkeit führenden Urteilserwägungen die ursprüngliche Patentbeschreibung ersetzen und ergänzen sollen (vgl. RG in GRUR 1942, 54 mit Hinweisen auf ältere Rechtsprechung). Denn diese Rechtsfrage ist für den vorliegenden

Rechtsstreit ebensowenig entscheidungserheblich wie die Auslegungsfrage, ob im oben wiedergegebenen Abschnitt des Urteils vom 6. Mai 1960 die vollständige Konstruktion Mohrmanns oder nur eine Kraftübertragung im Sinne Mohrmanns gemeint war. Denn der Senat gelangt auch ohne Bindung an die im Urteil vom 6. Mai 1960 vorgenommene Klarstellung zu demselben Ergebnis, daß der andersartige Lösungsweg der Beklagten, nämlich ein aus Zahnradsegment und Zahnritzel bestehender Bewegungsmechanismus, nicht aus dem Gesichtspunkt der Äquivalenz in den Erfindungsgegenstand des Klagepatents einbezogen werden kann.

Zur Feststellung einer patentrechtlichen Äquivalenz genügt nicht die Verwendung zweier unterschiedlicher Lösungsmittel in übereinstimmender Funktion, sondern es muß zudem eine Gleichwirkung im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens (vgl. BGH in GRUR 1960, 478 - Blockpedal) gegeben sein. An dieser Voraussetzung fehlt es hier. Denn die Beklagte verzichtet auf die fertigungstechnische Vereinfachung, den Abstand zwischen Antriebsglied und Drehachse durch schlichte Aufbiegung der Stange zu überbrücken, und bedient sich stattdessen besonderer Brückenglieder in Gestalt selbständig anzufertigender Zahnritzel, die sodann noch auf die Stangenenden aufgeschweißt werden müssen. Abgesehen von der Erschwerung der Fabrikation, welche sich durch die Anfertigung des Zahnradsegments und der beiden Zahnritzel ergibt, benötigt die Beklagte also statt der drei Bewegungselemente des Streitpatents derer fünf, nämlich die Antriebscheibe (= Zahnradsegment), zwei Schubstangen und zwei Brückenglieder. Damit wird von dem für den Erfindungsgedanken des Klagepatents charakteristischen Vereinfachungsgrundsatz so entscheidend abgewichen, daß von einer patentrechtlichen Gleichwirkung nicht mehr gesprochen werden kann.

Es kommt noch eine zweite Ergänzung hinzu. Wie bereits das Reichsgericht in RGZ 119, 70, 74 ausgeführt hat, ist die Lehre von der patentrechtlichen Gleichwertigkeit (Äquivalenz) auf das Bestreben zurückzuführen, dem Erfinder den ihm gebührenden Lohn ungeschmälert zuzuwenden. Ist ihm die Lösung einer Aufgabe zum erstenmal gelungen, so wäre es eine unbillige Verkürzung, wenn der Schutz seines Patents nicht auch Mittel umfaßte, die von ihm nicht zur Lösung der Aufgabe benutzt, die aber patentrechtlich gleichwertig sind. Die gleiche Beurteilung erscheint auch sonst oft angezeigt, wo eine Aufgabe nicht zum erstenmal ihre Lösung gefunden hat. Ist sie aber schon vielfach und mit vielerlei Mitteln in praktisch brauchbarer Weise gelöst worden und zeigt der Erfinder nun ein neues Mittel, das eine bessere Lösung verspricht oder vielleicht auch tatsächlich bringt, so wird es oft als eine unbegründete Bevorzugung zum Schaden der Allgemeinheit erscheinen, wollte man ihm allein die Benutzung auch solcher Mittel vorbehalten, die mit dem von ihm vorgeschlagenen Mittel - abgesehen davon, daß sie zum gleichen Ziele führen - wenig oder nichts gemeinsam haben, dagegen vorbekannten Mitteln nahestehen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen derartigen technischen Sachverhalt, bei dem die angegriffene Ausführungsform der Beklagten dem Stande der Technik (Mohrmann-Oberlicht) näher steht als der Ausführung nach dem Klagepatent. Wegen der Einzelheiten wird auf die nachstehenden Ausführungen zu V. verwiesen. Auch aus diesem Grunde ist daher der vom Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamtes und in der Nichtigkeits-Entscheidung des erkennenden Senats vom 6. Mai 1960 vertretene Auffassung beizutreten, daß ein mit Zahnrad und Zahnritzel arbeitender Bewegungsmechanismus nicht als patentrechtlicher Gleichwert zu den Lösungsmitteln des Patentanspruchs 1 angesehen werden kann.

IV. Das Schwergewicht des Berufungsurteils liegt in der Untersuchung, ob eine Unterkombination folgender drei

Merkmale des Patentanspruchs 1 schutzfähig ist:

1. Merkmal:

Beschlag für wahlweise um eine lotrechte Achse drehbare oder um eine waagerechte Achse kippbare Fensterflügel mit in der Drehachse liegenden, über ein Eckgetriebe miteinander verbundenen Zugstangen (bei dem im Berufungsurteil, S. 17, vorkommenden Wort: "Zahnstange" handelt es sich ersichtlich um einen Schreibfehler), deren gleichzeitige Verschiebung durch einen festen mit dem Eckgetriebe verbundenen Handhebel erfolgt (Oberbegriff).

2. Merkmal:

Schubstangen, die als durchgehende Drehachsen ausgebildet sind.

3. Merkmal:

Verlagerung des Kraftangriffspunktes aus der Drehachsen-ebene zum Antriebsglied.

Das Berufungsgericht hat diese sogenannten Unterkombination mit Recht als allgemeinen Erfindungsgedanken behandelt und alle Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines solchen, nämlich: Herleitbarkeit aus dem Anspruch, Offenbarung, Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe, gefordert.

Die Revision hat diesen vom Kläger beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken neu formuliert, um dem Bedenken zu begegnen, daß es sich beim dritten Merkmal (= Verlagerung des Kraftangriffspunktes) gar nicht um eine Lehre zum technischen Handeln, sondern um eine bloße Aufgabenstellung handele. Eine neue Fassung des allgemeinen Erfindungsgedankens ist auch in der Revisionsinstanz insoweit zulässig, als sie nur den Kern des bisherigen Vorbringens deutlicher herausstellt. Das ist hier der Fall. Die neue Fassung besteht darin, daß das bisherige Merkmal 3 durch folgende beiden neuen Merkmale ersetzt wird:

3. Merkmal:

Herausragen eines Teils der Schubstange aus ihrem Umfang in Richtung auf das Antriebsglied.

4. Merkmal:

Zusammenwirken dieses herausragenden Teils mit einem an sich bekannten Reib- oder Wälzgetriebe.

Das Berufungsgericht untersucht die Erfindungsmerkmale des von ihm als Unterkombination bezeichneten allgemeinen Erfindungsgedankens und gelangt dabei zunächst zu der Feststellung, daß das 2. Merkmal der in sich festen (gelenklosen) Schubstangen, die zugleich als Drehachsen dienen, neuheits-schädlich durch den vorveröffentlichten Prospekt F 63 der Firma G [REDACTED] & Cie. vorweggenommen sei. Diese Würdigung der im sogen. G [REDACTED]-Prospekt enthaltenen Vorveröffentlichungen ist frei von Rechtsirrtum und stimmt überein mit der Beurteilung des erkennenden Senats im Nichtigkeitsverfahren I ZR 36/58 (vgl. S. 9/10 des Urteils vom 6. Mai 1960). Die Revision hat insoweit auch keine Rüge erhoben.

Auf Grund des G [REDACTED]-Prospektes der Firma G [REDACTED] ist jedoch nicht nur das Einzelmerkmal 2, sondern auch die Unterkombination der Merkmale 1 und 2 als bekannt nachgewiesen worden. Andererseits kann sich die Beklagte als Beleg für ihre weitergehende Behauptung, daß beim G [REDACTED]-Beschlag sogar das 3. Merkmal in Gestalt einer abgekröpften Schubstange verwirklicht gewesen sei, nicht auf das am 18. März 1937 bekanntgemachte DRGM 401 322 berufen. Denn diese Gebrauchsmusterschrift kann nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. BGHZ 18, 81) dem schon am 17. Mai 1938 angemeldeten Klagepatent bei der Neuheitsprüfung nicht entgegengehalten werden. Im Gegensatz zu diesem Gebrauchsmuster besaß der in Gestalt des G [REDACTED]-Prospektes in Verbindung mit der "W [REDACTED]"-Teilezeichnung vorbekannte Beschlag der Firma G [REDACTED] als Antriebsglied eine als Glockenwinkel ausgebildete Schubschwinge, welche mit den Schubstangen über zwei Kurbellaschen in Verbindung stand (Urteil I ZR 36/58 S. 10). Zwar ist der Kraftangriffspunkt auch hier in Richtung auf das Antriebsglied hin verlagert, aber zum Unterschied vom Klagpatent nicht vermittelt eines festen Bestandteils der

Schubstange, sondern unter Einschaltung einer gelenkigen Verbindung in Gestalt zweier Kurbellaschen. Es fehlt somit das 3. Merkmal des allgemeinen Erfindungsgedankens. Ferner ist auch das 4. Merkmal nicht verwirklicht, da kein Reib- oder Wälzgetriebe benutzt wird, sondern eine kraftschlüssige Bewegungsumsetzung stattfindet.

Das Berufungsgericht hat weiterhin auch das (frühere) Einzelmerkmal 3, also die Verlagerung des Kraftangriffspunktes aus der Drehachsebene zum Antriebsglied hin, nicht als neu behandelt. Zum Beleg für diese Auffassung hat es sich auf das im Nichtigkeitsverfahren eingeholte Gutachten von Prof. Dr. J. [REDACTED] bezogen, der auf Seite 17 vor allem Sternradantriebe, die scheibenförmige Antriebsteile mit Ausnehmungen besitzen und dadurch dem Formstück des Streitpatents durchaus ähnlich seien, als bekannt erwähnt. Abschließend erachtet es das Berufungsgericht auf Grund des Sachverständigen-Gutachtens als feststehend, daß die "Unterkombination" der von ihm untersuchten drei Elemente weder neu sei noch Erfindungshöhe aufweise.

Gegen diesen Gedankengang des Berufungsurteils bestehen insofern rechtliche Bedenken, als es patentrechtlich und denkgesetzlich nicht statthaft ist, das Bekanntsein des (früheren) Einzelmerkmals 3 oder auch der von der Revision an dessen Stelle gesetzten Merkmale 3 und 4, gleichzustellen mit einem Bekanntsein des früher aus drei und neuerdings aus vier Einzelmerkmalen zusammengesetzten, also eine Kombination darstellenden allgemeinen Erfindungsgedankens. Infolgedessen wird die Auffassung, es mangle dem allgemeinen Erfindungsgedanken an der erforderlichen Neuheit, durch die Ausführungen des Berufungsurteils nicht schlüssig belegt.

Das gilt auch, wenn man die Ausführungen des Berufungsurteils zur Neuheitsfrage noch dahin ergänzt, daß durch den auch von ihm erwähnten M. [REDACTED]-Beschluss (BU S. 20, 22) ferner

eine Kombination der Einzelmerkmale 1 und 4 vorbekannt gewesen ist. Denn dieser Entgegenhaltung fehlen wiederum die Einzelmerkmale 2 (Schubstangen als Drehachsen) und 3 (Herausragen eines Stangenteils aus dem Umfang). Ungeachtet dieser notwendigen Ergänzung des neuheitsschädlichen Materials bleibt also die Neuheit des allgemeinen Erfindungsgedankens (1+2+3+4) unwiderlegt, weil zum Stande der Technik nur die Unterkombinationen 1+2 (=G-[REDACTED]-Prospekt) und 1+4 (=M-[REDACTED]-Beschlag) gehören. Keine der vom Berufungsgericht erörterten Entgegenhaltungen weist die Gesamtheit aller vier Einzelmerkmale in Kombination miteinander auf.

V. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht hingegen dem allgemeinen Erfindungsgedanken, für den der Kläger selbständigen Patentschutz in Anspruch nehmen möchte, die Erfindungshöhe abgesprochen. Dabei schließt sich das Berufungsgericht dem schriftlichen Gutachten des Sachverständigen J-[REDACTED] an, dem es die Auffassung entnimmt, die im Anspruch 1 des Streitpatents formulierten Gedanken zur Ausbildung eines Dreh-Kipp-Beschlages erforderten keine überdurchschnittlichen Kenntnisse, sondern sie könnten vom Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens aufgefunden werden (vgl. Gutachten S. 21). Diese ursprüngliche Stellungnahme des Gutachters ist indessen nunmehr dadurch überholt, daß die Erfindungshöhe des vollen Patentanspruchs 1 von ihm in der Berufungsverhandlung des Nichtigkeitsverfahrens anerkannt worden ist (vgl. S. 14 des Urteils vom 6. Mai 1960). Dieser abschließenden Würdigung des Sachverständigen hat sich der erkennende Senat im Urteil vom 6. Mai 1960 angeschlossen. Infolgedessen bedarf es jetzt einer gesonderten Prüfung der Erfindungshöhe allein im Hinblick auf den im vorliegenden Verletzungsstreit geltend gemachten Erfindungsgedanken. Diese Prüfung kann vom Revisionsgericht selbständig durchgeführt werden, da es sich bei der Frage der Erfindungshöhe um einen revisiblen Rechtsbegriff handelt (vgl. RG in Mitt. 1938, 272, 274) und der Stand der Technik durch das vom Berufungsgericht mit Zustimmung beider Parteien

(vgl. BU S. 21) berücksichtigte Gutachten von Prof. Dr. Jehlicka in tatsächlicher Beziehung so vollständig erörtert worden ist, daß eine ausreichende Grundlage für eine abschließende Würdigung durch den erkennenden Senat gegeben ist.

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Beurteilung der zu entscheidenden Frage, ob der allgemeine Erfindungsgedanke (Merkmale 1+2+3+4) eine Entwicklungsleistung erforderte, die einem mit dem gesamten Stand der Technik des Anmeldetages vertrauten Durchschnittsfachmann weder auf Grund seines Fachwissens noch auf Grund besonderer Überlegungen zugänglich war, ist die Würdigung, die die Erfindungshöhe des Anspruchs 1 des Klagepatents im Nichtigkeitsurteil des Bundesgerichtshofs vom 6. Mai 1960 - I ZR 36/58 - gefunden hat und der sich der erkennende Senat anschließt. In diesem Urteil wird u.a. ausgeführt:

"Selbst diesem vielseitigen Konstrukteur bot sich .. der vom Sachverständigen als besonders glücklich, wenn auch nicht gerade genial bezeichnete Gedanke, die Schubstangen winklig abzubiegen, um sodann die Bewegungsumsetzung mittels einer einfachen, mit Ausnehmungen versehenen Getriebscheibe vornehmen zu können, nicht von selber an" (S. 15).

"Auch der Sachverständige bewertet speziell den Einfall, die Stangenenden aufzubiegen, als so wenig naheliegend, daß er ihm selbst nicht gekommen wäre, und ihm auch nicht als Vorschlag eines durchschnittlichen Werkmeisters vorstellbar erscheine. Nimmt man endlich noch hinzu, daß es sich bei Drehkipp-Beschlägen um ein in der Entwicklung weit vorgeschrittenes Gebiet der Technik handelt, so muß die vom Streitpatent aufgezeigte Verbesserung, auch wenn sie keinen auffallenden Entwicklungsschritt enthält, als erfinderisch anerkannt werden" (S. 15/16).

"Dieser Gedankengang der Klägerin läuft darauf hinaus, den Erfindungsgedanken des Patentanspruchs 1 als eine schlichte Vereinigung zwischen zwei vorbekannten Modellen, nämlich G-W mit M, aufzufassen, wobei überdies die stattgefundene Ersetzung der Zahnteile durch ein besonderes Formstück als eine rein handwerkliche Zutat aufgefaßt werden müßte. Mit dieser Betrachtungsweise wird man der Bedeutung der Erfindung

aber nicht gerecht. Ihr kann nur insoweit gefolgt werden, als tatsächlich die Auswahl unter den verschiedenen zu Gebote stehenden Prinzipiellösungen keiner Schöpferleistung bedurfte. Abwegig wäre es hingegen, den konstruktiven Lösungsweg mit Stangenaufbiegung und ankerförmiger Getriebebescheibe ebenfalls als eine reine Baukastenlösung zu bewerten. Denn wie der Sachverständige überzeugend und ohne Widerspruch der Klägerin dargelegt hat, gehört insbesondere die Aufbiegung der Stangenenden nicht zum handwerklichen Formenschatz des Durchschnittsingenieurs" (S. 17).

Diese Auszüge lassen erkennen, daß es vor allem das Nichtnaheliegen des "konstruktiven Lösungsweges mit Stangenaufbiegung und ankerförmiger Getriebebescheibe" war, das den Senat im Nichtigkeitsstreit zur Anerkennung einer erfinderischen Leistung in Bezug auf den Anspruch 1 bewogen hat. Der nunmehr im Verletzungsprozeß beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke verzichtet aber einerseits gerade auf diese beiden originellen Konstruktionsmerkmale, und geht andererseits zumindest im Falle der Beibehaltung des Zahngetriebes nach Mohrmann nicht über eine rein handwerkliche Umkonstruktion dieses vorbekannten Drehkipp-Beschlages hinaus. Wie das Berufungsgericht zutreffend hervorhebt, war auf Seiten der Beklagten, von dem M[REDACTED]-Beschlag her betrachtet, nur die Aufgabe zu lösen, unter Belassen des Antriebsgliedes auf dem Fensterflügel die Schubstangen soweit zur Außenkante des Fensterflügels hin zu verlagern, daß sie die Ebene der Drehachsen erreichen. Dabei bedurfte es keiner Erfinderleistung, den entstehenden Abstand zwischen Antriebsglied und Schubstangen dadurch zu überbrücken, daß die Zähne nicht mehr in die Stange eingeffäst wurden, sondern daß sie in Form einer kurzen, verdickten Zahnleiste oben auf das Ende der Stangen aufgesetzt wurden. Dieser Brückenschlag durch Aufsetzen einer Verdickung ist eine naheliegende, rein handwerkliche Maßnahme, für die der Fachmann keinerlei Anregung aus der andersartigen Maßnahme des Klagepatents (=Stangenaufbiegung) empfangen konnte. Der vom Kläger beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke ist daher mangels ausreichender Erfindungshöhe keines selbständigen Patentschutzes würdig.

Der Revision kann auch nicht in ihrer Begründung gefolgt werden, der Erfinderschritt des allgemeinen Erfindungsgedankens müsse bereits um deswillen bejaht werden, weil man in den über 25 Jahren seit der Veröffentlichung des M[REDACTED]-Prospekts (1910) nicht auf diese Lösung verfallen sei. Hierzu muß beachtet werden, daß es sich bei Mohrmann um einen Oberlicht-Umschalter handelte. Auch für regelrechte Fenster war zwar die Problemstellung des Dreh-Kipp-Beschlages schon frühzeitig bekannt (vgl. DRP Nr. 167 813 von 1904), jedoch ergab sich ein allgemeineres Bedürfnis zur Schaffung und Verwendung praktischerer Beschläge dieser Art erst sehr viel später, als die Oberlichter aus der Mode kamen und anstelle der unterteilten Fenster, welche kleine Lüftungsklappen erlaubten, großflächige Fensterscheiben üblich wurden. Erst mit dieser neuen Bauweise und wohl auch mit dem fortschreitenden Wohlstand ergab sich ein dringendes Bedürfnis zur Verbesserung der bis dahin bekannten Beschläge. Es ist daher kein Zufall, daß sich einschlägige Patentanmeldungen im gleichen Zeitraum, in dem das Streitpatent angemeldet wurde, merklich häufen, wie nachstehende Übersicht zeigt:

- DRP Nr. 659 001 (vgl. Bl. 10 des Urteils vom 6.5.1960) angemeldet am 30. März 1936;
- DRGM Nr. 1 381 829, angemeldet am 7. Juli 1936;
- DRGM Nr. 1 401 322 (vgl. Bl. 11 des Urteils vom 6.5.1960) bekanntgemacht am 18. März 1937;
- DRP Nr. 717 983 (vgl. Bl. 12 des Urteils vom 6.5.1960) angemeldet am 8. Mai 1937;
- Geze-Wila-Beschlag (vgl. Bl. 15 des Urteils vom 6.5.1960) bekannt seit Sommer 1937;
- DRP Nr. 700 786, angemeldet am 27. August 1937;
- Klagepatent Nr. 914 470, angemeldet am 17. Mai 1937;
- DRP Nr. 719 285, angemeldet am 7. Juni 1938.

Demgegenüber hat sich die Fachwelt vor den Jahren 1936-1938 offenbar nur vereinzelt mit dem Problem des Dreh-Kipp-Beschlages befaßt, so daß der Zeitabstand des Klagepatents zu

älteren Versuchen, insbesondere zum Mohrmann-Beschlag noch keine zuverlässigen Schlüsse auf den Schwierigkeitsgrad der Lösung des Klagepatents zuläßt.

VI. Das Berufungsgericht hat weiterhin ohne Rechtsirrtum einen selbständigen Schutz der Unteransprüche 2 (=Führung der Schubstangen in dem Eckgetriebegehäuse), 3 (= Zapfen für Lagerböckchen) und 6 (= Zwischenlager) abgelehnt. Alle diese Merkmale könnten nämlich mangels Neuheit allenfalls Schutz in Verbindung mit dem Hauptanspruch genießen; denn der Gedanke des Unteranspruchs 2 ist im Geze-Beschlag, der Gedanke des Unteranspruchs 6 ist im DRP Nr. 127 085 verwirklicht, während das Lagerböckchen des Unteranspruchs 3 in diesem selber als "bekannt" erwähnt wird. Gegen diese, schon im Urteil I ZR 36/58 vom 6. Mai 1960 (S. 18) enthaltene Würdigung der Patentansprüche 2, 3, 6, die für sich allein betrachtet nur echte Unteransprüche darstellen, hat sich die Revision auch nicht zur Wehr gesetzt.

Hingegen rügt die Revision, das Berufungsgericht habe es versäumt, sich mit der Schutzfähigkeit einer "Unterkombination" zu befassen, die sich aus den vier vorerörterten Merkmalen des Hauptanspruchs und weiter aus den Unteransprüchen 2, 3 und 6 zusammensetzt. Die Notwendigkeit zur Prüfung dieses aus einer größeren Anzahl von Kombinationsmerkmalen bestehenden allgemeinen Erfindungsgedankens ergab sich allerdings bereits aus dem verlesenen Klagantrag. Jedoch kann die in der Berufungsinstanz unterbliebene Prüfung dieser reinen Rechtsfrage in der Revisionsinstanz nachgeholt werden. Die für den bisher behandelten allgemeinen Erfindungsgedanken mit den Merkmalen 1+2+3+4 zu verneinende Erfindungshöhe kann auch nicht durch Hinzufügen von drei weiteren Merkmalen begründet werden, von denen jedes einzelne bekannt war und zu deren Anbringung es keiner schöpferischen Eingebung auf Seiten des Durchschnittsfachmannes bedurfte. Es braucht daher nicht auf ein zusätzliches Rechtsbedenken eingegangen zu werden, das sich daraus ergibt, daß aus dem

Sachvortrag des Klägers nicht zu entnehmen ist, worin die besondere Kombinationswirkung dieser um drei Einzelemente erweiterten Konstruktion bestehen soll.

Die Revision konnte daher insoweit keinen Erfolg haben, als das Berufungsgericht den in zweiter Instanz gestellten Hauptantrag, der die ohne Sicherungsvorrichtungen hergestellten Ausführungsformen der Beklagten als vermeintliche Patentverletzung angreift, zurückgewiesen hat.

VII. Als Verfahrensverstoß gegen § 551 Ziff. 7 ZPO rügt es die Revision, daß im Berufungsurteil nur über den Hauptantrag und nicht über den in der Berufungsinstanz verlesenen Hilfsantrag entschieden worden sei. Dieser Hilfsantrag ist im Tatbestand des Berufungsurteils (S. 13) in Übereinstimmung mit dem Sitzungsprotokoll vom 5. Juni 1959 (GA Bl. 153), wie folgt, wiedergegeben worden:

"unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach den zuletzt im ersten Rechtszug gestellten Anträgen des Berufungsklägers zu erkennen mit der Abänderung, daß der Klagantrag Ziff. I nur noch die Einzelmerkmale a) bis e) und h) enthält, also die Merkmale f) und g) in Wegfall kommen, fürsorglich ohne diese Abänderung zu erkennen".

Im ursprünglichen Klagantrag I war der angegriffene Beschlag der Beklagten durch Aufzählung von insgesamt 8 Merkmalen (a-h) gekennzeichnet worden, von denen die beiden Merkmale f) und g) wie folgt lauteten:

- "f) Zuordnung einer Sicherungsvorrichtung zu jeder Zug- bzw. Schubstange, durch welche eine Verschiebung der Stangen bei geöffnetem Flügel verhindert wird,
- g) derartige Ausbildung der Sicherungsvorrichtung, daß sie durch Anlage an einem mit dem Fenster- rahmen verbundenen Beschlagteil sich selbsttätig ausschalten".

Im Antrag der Revision sind diese Merkmale mit g) und h) bezeichnet worden.

Der in der Berufungsinstanz verlesene Hilfsantrag war also dahin zu verstehen, daß vorsorglich Schutz für eine alle Merkmale nebeneinander aufweisende Gesamtkombination begehrt wurde. Dieser Hilfsantrag, der sich nicht gegen alle Ausführungsformen der Beklagten, sondern nur gegen ihr Modell "Spezial - M 9 mit Sperrvorrichtung" richtet (vgl. GA VI, 143, 149, 159), ist vom Berufungsgericht nicht beschieden worden, weil es - wie aus BU S. 23 hervorgeht - irrigerweise annahm, "die Anträge f und g" (gemeint ist: der Antrag mit den Merkmalen f) und g)) seien "zuletzt nicht mehr verlesen" worden. Da sich gleichwohl die vom Berufungsgericht bestätigte Klagabweisung auch mit auf den verlesenen Hilfsantrag bezieht, fehlt es in der Tat im Berufungsurteil an einer Begründung für die Abweisung des Hilfsantrages. Der absolute Revisionsgrund des § 551 Ziff. 7 ZPO ist somit gegeben, da ein selbständiges Prozeßbegehren ohne Begründung übergangen worden ist.

Das Revisionsgericht sieht sich auch gehindert, gemäß § 56^a Abs. 3 ZPO selber über den Hilfsantrag zu entscheiden, da der technische Sachverhalt zu diesem Punkte noch nicht hinreichend aufgeklärt ist. Der erkennende Senat mußte im Nichtigkeitsverfahren I ZR 36/58 die Frage der selbständigen Schutzfähigkeit der Sicherungsvorrichtung offen lassen, und hat dies auch getan, wie sich aus den Seiten 18 und 19 des Urteils vom 6. Mai 1960 ergibt.

Da mithin die patentrechtliche Bedeutung der Ansprüche 4 (Prinzip der Sicherungsvorrichtung) und 5 (konkrete Sicherungsvorrichtung) bislang ungeklärt ist, mußte die Sache hinsichtlich des Hilfsantrages zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden. Dieses wird bei seiner Entscheidung über den Hilfsantrag nach der gegenwärtigen Prozeßlage - entgegen der Ansicht der Revision - nicht zwei verschiedene, sondern nur noch eine rechtliche Möglichkeit ins Auge zu fassen haben.

Die Revision hält den Hilfsantrag nicht nur dann für begründet, wenn die beiden Patentansprüche 4 und 5, für sich allein betrachtet, selbständig schutzfähige Erfindungen verkörpern sollten, sondern auch unter der andersartigen Voraussetzung, daß die umfassendste Gesamtkombination, bestehend aus allen im ursprünglichen Klagantrag I a-h aufgezählten 8 Merkmalen, durch Hinzufügen der vom Berufungsgericht noch nicht berücksichtigten weiteren Merkmale g) und h) (früher: f) und g)) nunmehr die der engeren Kombination fehlende Erfindungshöhe erlangen sollte.

Die zweite dieser beiden Begründungen des Hilfsantrages dürfte jedoch mangels einer besonderen Kombinationswirkung und mangels Erfindungshöhe ebensowenig durchgreifen wie der oben unter VI abgelehnte Kombinationsschutz für eine Vereinigung des bisher erörterten allgemeinen Erfindungsgedankens (1+2+3+4) mit den Merkmalen der Unteransprüche 2, 3 und 6.

Die erste der beiden Begründungen setzt einen Elementenschutz der Patentansprüche 4 und 5 voraus. Der Tatbestand des Berufungsurteils läßt hierzu allerdings nicht mit Sicherheit erkennen, ob der Kläger in den Tatsacheninstanzen überhaupt einen hinreichenden Tatsachenvortrag zur Begründung eines derartigen Elementenschutzes vorgebracht hatte. Immerhin läßt sich im Hinblick auf eine nicht eindeutige Bemerkung in den Urteilsgründen (BU S. 23) nicht die Möglichkeit ausschließen, daß der Kläger den notwendigen Tatsachenstoff zwecks Stützung eines selbständigen Elementenschutzes für die Ansprüche 4 und 5 in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat.

Das Berufungsgericht wird daher noch über den Hilfsantrag und im Zusammenhang damit neu über die Kosten des Rechtsstreits zu befinden haben.

. Wilde Jungbluth Pehle Spengler Ebel