

2118 016

I ZR 19/59

Verkündet am
12. Juli 1960
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

des Kaufmanns Wilhelm W [REDACTED], unter der Firma Wilhelm
W [REDACTED], Spezialfabrik für Kondensatoren, M [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die offene Handelsgesellschaft N [REDACTED] & J [REDACTED], vertreten
durch die Gesellschafter Ulrich N [REDACTED] und Walter J [REDACTED],
F [REDACTED] über F [REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1960 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde sowie der
Bundesrichter Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Dr. Spengler

für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil
des 5. Zivilsenats des Kammergerichts in
Berlin vom 11. November 1958 wird auf
Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber mehrerer Patente betreffend elektrische Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensatoren.

Zwei Patente schützen ein "Verfahren zur Herstellung von elektrischen Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensatoren". Das Hauptpatent Nr. 839 065 ist am 25. Oktober 1950 angemeldet und hat folgende Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensatoren, mit einer aus thermoplastischer Masse gebildeter, im Tauchverfahren aufgebrachtter Schutzhülle, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensatorwickel o. dgl. vor dem Tauchen in die Schmelze der thermoplastischen Masse etwa auf die Temperatur der Schmelze erwärmt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von Wickelkondensatoren mit Wachsimprägnierung des Kondensatorwickels, dadurch gekennzeichnet, daß das Tauchen des Kondensatorwickels zur Erzeugung der Schutzhülle unter Ausnutzung der Imprägnierwärme im unmittelbaren Anschluß an den Imprägnierungsvorgang oder nach kurzer zusätzlicher Erwärmung vorgenommen wird.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Tauchen des Kondensatorwickels im Vakuum vorgenommen wird.

Die Erteilung des Hauptpatents ist am 10. April 1952 bekanntgemacht.

Das Zusatzpatent Nr. 934 963 ist am 14. März 1951 angemeldet und hat folgende Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren, insbesondere Wickelkondensatoren, mit aus einer thermoplastischen Masse gebildeter, im Tauchverfahren aufgebrachtter Schutzhülle nach Patent 839 065, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorwärmung

- 3 -

des Kondensatorwickels etwa auf die Temperatur des Tauchbades als Vorstufe für die in bekannter Weise durch ein- oder mehrmaliges Tauchen, gegebenenfalls mit zwischenzeitlicher Abkühlung, zu bewirkende Aufbringung der Schutzhülle im Tauchbad selbst durch entsprechende Ausdehnung der Tauchzeit vorgenommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die Herstellung der einzelnen Schichten der Schutzhülle Tauchmassen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften verwendet werden.

Ein weiteres Patent Nr. 969 821 schützt als Sachpatent einen elektrischen Kondensator von näher bestimmter Beschaffenheit.

Auf Grund dieser Schutzrechte hat der Kläger wegen Patentverletzung gegen die Beklagte geklagt, die unstreitig Wickelkondensatoren mit Schutzhülle nach folgendem Verfahren herstellt:

Nachdem der Kondensator gewickelt und in heißer Luft getrocknet worden ist, um die störende Luftfeuchtigkeit aus dem zwischen den beiden Aluminiumfolien als Dielektrikum mit eingewickelten Papierstreifen zu vertreiben, wird der Wickel durch Eintauchen in eine heiße, fast wie Wasser dünnflüssige Wachsmasse (unter Vakuum) imprägniert, wobei die Imprägnierflüssigkeit in das Innere der Wicklung eindringt, die Zwischenräume ausfüllt und den Papierstreifen durchtränkt (diesen Vorgang nennt die Beklagte "Vorimprägnierung"). Um zu verhindern, daß die dünnflüssige Imprägniermasse aus den an den Stirnseiten gebildeten Lamellen abfließt und Luft einläßt, die in der später anzubringenden Schutzhülle Poren und Blasen hervorrufen könnte, läßt die Beklagte (nunmehr bei offenem Luftdruck) den Wickelkondensator im Tauchbade und

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



setzt die Temperatur des Tauchbades herab. Die hierdurch zähflüssiger und haftfähiger gewordene Masse bleibt, wenn der Kondensator erst jetzt aus dem Tauchbade herausgenommen wird, in den Lamellen und als verhältnismäßig dicke Schicht auch auf den übrigen Außenflächen des Kondensators festhaften (diesen Vorgang nennt die Beklagte "Nachimprägnierung"). Später taucht die Beklagte den Kondensator in kaltem Zustande einmal oder mehrere Male für wenige Sekunden in eine sehr hoch erwärmte Schmelze aus thermoplastischer Masse und verstärkt damit die während der "Nachimprägnierung" entstandene erste Schicht durch weitere Umhüllungsschichten, wobei zwischen der ersten und der folgenden Schicht eine innige Verbindung ohne Poren- oder Blasenbildung entsteht.

Diese Herstellungsweise der Beklagten stellt nach der Auffassung des Klägers ein Warmtauchverfahren nach seinen Patenten 839 065 und 934 963 dar. Überdies hat er der Beklagten - erstmals im Berufungsrechtszug - vorgeworfen, daß sie sich zur Versteifung und Verankerung der Anschlußdrahtenden des Erfindungsgedankens seines Patents 969 821 bediene.

Er hat im Berufungsrechtszuge zuletzt folgende Anträge verlesen:

1. Der Beklagten bei Strafandrohung zu untersagen, gewerbsmäßig Wickelkondensatoren herzustellen, in den Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen,
 - a) die eine aus einer thermoplastischen Masse gebildete Schutzhülle aufweisen, welche im Tauchverfahren auf den Kondensatorwickel gebracht worden ist, wenn dabei der Kondensatorwickel vor dem der Erzeugung der Schutzhülle dienenden Tauchen auf die Temperatur des Tauchbades erwärmt worden ist, und zwar in der Weise, daß der Wickelkondensator

mit der gleichen Masse im gleichen Tauchbad zunächst imprägniert und dann umhüllt, und daß der Übergang vom Imprägnierungs- zum Umhüllungstauchbad durch Absenken der Temperatur des Tauchbades erzielt worden ist, während der Wickelkondensator im Tauchbade verblieb, so daß die Erzeugung der Schutzhülle in unmittelbarem Anschluß an die Imprägnierung unter Ausnutzung der Imprägnierwärme erfolgt,

b) (betrifft das DBP 969 821)

2. Die Beklagte zu verurteilen,

dem Kläger darüber Rechnung zu legen, wieviel Gegenstände der zu 1 bezeichneten Art sie seit ihrer Gründung hergestellt, in Verkehr gebracht oder feilgehalten hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferpreise, Lieferzeiten und Abnehmer.

3. Festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der diesem aus den zu 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist.

Die Beklagte leugnet eine Patentverletzung. Insbesondere macht sie geltend, daß ihre Wickelkondensatoren nach dem Kalttauchverfahren, nicht nach dem dem Kläger geschützten Warmtauchverfahren hergestellt würden.

Das Landgericht hat die, ursprünglich nur auf die Patente Nr. 839 065 und 934 963 gestützte, Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers insoweit zurückgewiesen, jedoch die Beklagte wegen Verletzung des DBP Nr. 969 821 (Klagantrag 1 b) zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht insoweit festgestellt.

Mit seiner Revision verfolgt der Kläger seine von beiden Vorinstanzen übereinstimmend abgewiesenen Anträge wegen Verletzung der Patente Nr. 839 065 und 934 963 weiter, während die Beklagte um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

1. Bei der Untersuchung von Aufgabe und Lösung des Hauptpatents Nr. 839 065 geht das Berufungsurteil nacheinander auf drei mögliche Aufgabenstellungen ein, nämlich:

Herstellung eines blasenfreien, gut haftenden Überzugs, Verzahnung der Umhüllung mit dem Imprägnierüberzug, Verhinderung von Rissen und Spalten.

Es führt zunächst aus, daß nach der Beschreibung der Patentschrift bei der Anbringung von Schutzhüllen aus thermoplastischer Masse auf Wickelkondensatoren im Kalttauchverfahren oftmals Blasen und Poren in der Schutzhülle, insbesondere an den Stirnseiten des Kondensators, aufgetreten seien, weil sich beim Eintauchen des Kondensators sogleich ein Überzug, bestehend aus erstarrter Schmelzmasse unter Einschluß von Luft- und Feuchtigkeitsresten, gebildet habe. Zur Vermeidung dieser nachteiligen Blasenbildung im Schmelzüberzug habe der Erfinder die Erwärmung des Kondensatorwickels vor dem Eintauchen in die Tauchmasse vorgeschlagen, weil erwärmte Luft einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und Ausdehnungskoeffizienten als kalte besitze und auch leichter von der Tauchmasse verdrängt werden könne.

Dahingestellt bleibt es im Berufungsurteil, ob das Hauptpatent für solche Wickelkondensatoren, die vorher eine Wachsimprägnierung erhalten haben, eine weitere Aufgabenstellung dahin enthält, die Verbindung der Schutzhülle mit dem Wickelkondensator inniger und klebfester zu gestalten, um so ein Abplatzen der Umhüllung zu verhindern. Jedenfalls sei in der Patentschrift nicht der zugehörige Lösungsgedanke offenbart, den Wickelkondensator zu diesem Ziele so warm in das Umhüllungsbad zu tauchen, daß das Imprägnierwachs noch flüssig sei und sich fest mit der Umhüllungsschicht verzahne. Dieser Lösungsweg könne auch weder mit Hilfe des Äquivalenzgedankens noch unter Zubilligung eines allgemeinen Erfindungsgedankens in den Patentschutz einbezogen werden.

Endlich verneint das Berufungsurteil das Vorhandensein einer selbständigen Aufgabenstellung dahin, Schrumpfrisse im Imprägnierwachs, die infolge seiner Erkaltung auftreten könnten, zu vermeiden und zu beseitigen. Der in der Patentschrift erwähnten Vermeidung und Beseitigung von Rissen und Spalten komme keine selbständige erfinderische Bedeutung zu, sondern es handele sich hierbei um eine zweckmäßige Unterstützungsmaßnahme zur Erzielung einer poren- und blasenfreien, mit dem Kondensatorwickel innig und klebfest verbundenen Schutzhülle durch das erfindungsgemäße Lösungsmittel des Wärmtauchens.

Das Hauptpatent Nr. 839 065 enthält somit nach der Auffassung des Berufungsgerichts nur eine technische Anweisung zur Lösung der ersten der drei als möglich untersuchten Aufgabenstellungen, nämlich der Herstellung eines blasenfreien, gut haftenden Schutzüberzugs. Als Erfindungsgegenstand bezeichnet es die Lehre, den Wickelkondensator vor dem Eintauchen

chen in das Umhüllungsbad etwa auf die Temperatur des Tauchbades zu erwärmen (und zwar bei den mit Wachsimpräg- nierung versehenen Wickelkondensatoren des Anspruchs 2 zweckmäßig unter Ausnutzung der Imprägnierwärme im unmittel- baren Anschluß an den Imprägniervorgang oder nach kurzer zusätzlicher Erwärmung), damit Luft, die dem Wickelkondensa- tor insbesondere an seinen unebenen Stellen anhaftet, bes- ser und leichter verdrängt wird und somit nicht von der sich bildenden Schutzhülle eingeschlossen werden kann, und damit ferner etwa eingeschlossene Luft infolge ihrer Wärme einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und einen geringeren Ausdehnungskoeffizienten hat und somit nicht erheblich zur Porenbildung beitragen kann, um so eine poren- und blasen- freie Schutzhülle und eine innige und klebfeste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel zu erzielen. - Das Zusatzpatent gebe hierzu die ergänzende Anweisung, daß die Erwärmung des Wickelkondensators zwar nach dem Eintauchen in das Umhüllungsbad, aber vor dem Beginn des eigent- lichen Umhüllungs Vorgangs erfolgen könne.

2. Das von der Beklagten benutzte Verfahren sei nicht patentverletzend, obschon es der Lösung der gleichen Aufgabe diene, eine poren- und blasenfreie Schutzhülle und eine innige und klebfeste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensator- wickel zu erzielen. Überdies sei sogar das von der Beklagten angewandte Lösungsmittel dem des Klagepatents ähnlich, da die Beklagte eine erste Schutzhülle im Warmtauchverfahren, nämlich während des von ihr als "Nachimprägnierung" bezeich- neten Vorgangs, erziele, und zwar dergestalt, daß nach Be- endigung des (von der Beklagten "Vorimprägnierung" genannten) Imprägnierungsvorgangs die dünnflüssige, heiße Imprägnier- tauchmasse etwas abgekühlt, dadurch zähflüssiger und haft-

fähiger gemacht und in eine Umhüllungstauchmasse verwandelt werde, während der Wickelkondensator im Tauchbade verbleibe und daher zwangsläufig bei Beginn des eigentlichen Umhüllungsvorgangs (= "Nachimprägnierung") die Temperatur des Tauchbades besitze.

Ungeachtet dieser bestehenden Verwandtschaft könne jedoch nicht von einer patentrechtlichen Gleichheit der Lösungsmittel gesprochen werden, da das Lösungsmittel der Beklagten nicht die gleiche Wirkung wie das Lösungsmittel des Haupt- oder Zusatzpatents des Klägers aufweise. Denn während durch das patentierte Verfahren eine bessere Verdrängung oder Unschädlichmachung von Luft einschließen bewirkt werde, verhindere das Verfahren der Beklagten nach der Beendigung des Imprägnierungsvorgangs überhaupt jeglichen Luftzutritt zu dem im Tauchbad verbleibenden Wickelkondensator. Das Verfahren der Beklagten mache somit weder von dem Merkmal des Tauchens eines vorerwärmten Wickelkondensators in das Umhüllungsbad (so das Hauptpatent Nr. 839 065) Gebrauch, noch von dem Merkmal des Tauchens in ein Umhüllungsbad mit anschließender Erwärmung des Wickelkondensators vor Beginn des eigentlichen Umhüllungsvorgangs (so das Zusatzpatent Nr. 934 963). Vielmehr tauche die Beklagte den Wickelkondensator in das Imprägnierbad und belasse ihn darin, während das Imprägnierbad durch Abkühlung in das Umhüllungsbad umgewandelt werde, so daß sich der Kondensator zwar bei Beginn des eigentlichen Umhüllungsvorganges durch Ausnutzung der Imprägnierwärme im unmittelbaren Anschluß an den Imprägnierungsvorgang warm in der nunmehr zum Umhüllungsbad gewordenen Tauchmasse befinde, aber nicht in der von den Patentschriften gezeigten Weise in diese Umhüllungsmasse getaucht worden sei. Diese Gestaltung weiche von den in den Patentschriften gezeigten Möglichkeiten wesentlich ab und trete

diesen auch nicht als technisches oder glattes patentrechtliches Äquivalent zur Seite. Die angebliche Verletzungsform gehöre mithin nicht zum Gegenstand der Erfindung und könne mangels ausreichender Offenbarung in den Patentschriften auch nicht als Benutzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens angesehen werden.

3. Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe die durch die Lösungsmittel der patentierten Verfahren erzielten Wirkungen und damit den Gegenstand der Klagpatente verkannt. Das Lösungsmittel, durch das die erfindungsgemäße Wirkung erzielt werde, bestehe darin, daß der Wickelkondensator in dem Zeitpunkt, in dem sich der eigentliche Umhüllungs Vorgang vollziehe, etwa die Temperatur der thermoplastischen Schmelzmasse, aus der die Schutzhülle gebildet werden solle, besitze. Da sich die Schutzhülle erst beim Austausch des Kondensators bilde, so sei für den Lösungsgedanken der Klagpatente entscheidend der Temperaturzustand des Wickels im Augenblick seines Austauschs aus der Tauchflüssigkeit, während es auf die Verhältnisse beim Eintauchen nicht ankomme. Dieser Temperaturzustand des Kondensatorwickels im Augenblick des Verlassens der Tauchflüssigkeit sei ganz unabhängig davon, ob seine Erwärmung außerhalb oder innerhalb des Tauchbades, bzw. ob sie in einem selbständigen, oder einem mit dem späteren Umhüllungsbad identischen Imprägnierbad erfolgt sei. Stelle man auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Schutzhüllenbildung, also den des Austauschs und nicht den des Eintauchens, ab, so erfülle der allein entscheidende Teil des Verfahrens der Beklagten alle Merkmale der Streitpatente. Es liege daher eine gegenständliche Verletzung sowohl des Anspruchs 2 des Hauptpatents als auch des Anspruchs 1 des Zusatzpatents vor. Soweit das Berufungsgericht wegen Fehlens des Patentmerkmals des "Tauchens" zur Verneinung einer Patentverletzung gelangt sei,

beruhe seine Ansicht auf einer durch das Revisionsgericht nachprüfbaren technischen Fehlbeurteilung.

4. Hiernit versucht die Revision, den beiden Streitpatenten eine Auslegung zu geben, bei der ihr Charakter als Verfahrenspatent nicht genügend berücksichtigt wird. Daraus erklärt sich der innere Widerspruch der Revision, welche gleichzeitig eine Verletzung beider Patente geltend macht, obwohl es sich beim Hauptpatent um ein zweistufiges Verfahren handelt, bei dem die Erwärmung "vor dem Tauchen" erfolgt, während das Zusatzpatent ein einstufiges Verfahren behandelt, bei dem die Erwärmung des Rohwickels "im Tauchbad selbst" erfolgen soll.

Im einzelnen setzt die Anwendung des Hauptpatents das Vorliegen folgender Merkmale voraus.

Zwecks Lösung der Aufgabe, eine poren- und blasenfreie Schutzhülle und eine innige und klebfeste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel zu erzielen, erfordert der Anspruch 1 des Hauptpatents 839 065 folgende Arbeitsgänge:

- a) Vorwärmen des Kondensatorwickels außerhalb des Umhüllungsbades, z.B. in einer Wärmekammer;
- b) Eintauchen des vorgewärmten Kondensatorwickels in das Umhüllungsbad.

Zur Lösung der gleichen technischen Aufgabe erfordert der Anspruch 2 des Hauptpatents 839 065 folgende Arbeitsgänge:

- a) Vorwärmen des Kondensatorwickels außerhalb des Umhüllungsbades, und zwar im Imprägnierbad;
- b) Eintauchen des vorgewärmten Kondensatorwickels in das Umhüllungsbad;
- c) notfalls zwischen a) und b): kurze zusätzliche Erwärmung.

Diese Aufgliederung der Erfindungsmerkmale läßt erkennen, daß das Hauptpatent für die Bildung der thermoplastischen Schutzhülle jeweils ein zweistufiges Verfahren vorschreibt, indem es dem Eintauchen in das Umhüllungsbad "eine besondere Arbeitsstufe zum Vorwärmen des Kondensatorwickels" vorschaltet (vgl. Patentbeschreibung des Zusatzpatents 934 963, S. 1, Zeilen 28/30).

Diese charakteristische Zweistufigkeit fehlt bei dem angegriffenen Umhüllungsverfahren der Beklagten. Zwar könnte man sagen, daß auch die Beklagte vom Verfahrensschritt a) Gebrauch macht, indem sie den Kondensatorwickel in einem heißen Tauchbade, das in diesem Stadium noch kein Umhüllungs-, sondern ein Imprägnierbad ist, vorwärmt, wobei er zugleich seine Wachsimprägnierung erhält. Hingegen macht die Beklagte von dem zweiten Verfahrensschritt (b) nach der unangegriffenen Feststellung im Berufungsurteil keinen Gebrauch. Insbesondere stellt das nachträgliche Erkaltenlassen des anfänglich sehr heißen Imprägnierbades, in dem sich die getauchten Kondensatorwickel noch befinden, in Verbindung mit der dadurch eingetretenen Funktionswandlung vom Imprägnierbad zum Umhüllungsbad nach der rechtsirrtumsfreien Würdigung des Berufungsgerichts technologisch einen andersartigen Verfahrensschritt dar als das erfindungsgemäße Neueintauchen in ein zweites Tauchbad, das Umhüllungsbad.

Der Auslegungsversuch der Revision, welche unter Absehen von den tatsächlichen Verfahrensschritten allein auf die Eigenschaften des Kondensatorwickels im Zeitpunkt seines Austauchens aus dem Umhüllungsbad bzw. auf das "Ergebnis" des wie immer gestalteten Fabrikationsvorganges abstellen möchte, läuft praktisch auf eine Umdeutung des Verfahrenspatents in ein Sachpatent hinaus. Ein geändertes Verfahren

kann jedoch nach anerkannten Rechtsgrundsätzen nur dann vom Gegenstand eines Verfahrenspatents umfaßt werden, wenn die abweichende Herstellungsweise als technisches oder patentrechtliches Äquivalent zur Ausführungsform des Klagepatents gewürdigt werden kann. Für die Annahme einer patentrechtlichen Gleichwertigkeit genügt dabei nicht die Übereinstimmung der Aufgabe und der Wirkung im Hinblick auf das angestrebte Endprodukt; vielmehr muß das als unter den Patentschutz fallend in Anspruch genommene Lösungsmittel des angegriffenen Verfahrens im Sinne des in seiner Tragweite durch Auslegung zu ermittelnden Erfindungsgedankens als gleichwirkend von ihm umfaßt sein (vgl. RG in GRUR 1942, 307, 309; BGH I ZR 9/59 vom 10. Mai 1960, S. 16).

Mit Recht hat das Berufungsgericht diese Voraussetzung bei der angegriffenen Verletzungsform nicht als gegeben angesehen; denn ihr Lösungsmittel beruht nicht auf dem Erfindungsgedanken des Hauptpatents. Das Haupt-Streitpatent lehrt die Notwendigkeit einer Vorwärmung des anschließend im Tauchverfahren zu umhüllenden Kondensatorwickels mit dem Ziel, die mit dem Neueintauchen in das Umhüllungsbad verbundenen Nachteile unschädlich zu machen. Demgegenüber verzichtet die Beklagte bei ihrem Verfahren gänzlich auf ein Herausnehmen der Kondensatoren aus dem Imprägnierbad nebst anschließendem Wiedereintauchen in ein besonderes Umhüllungsbad. Damit verhindert sie den schädlichen Luftzutritt schlechthin und bedarf nicht mehr des im Klagpatent offenbarten Gegenmittels gegen schädliche Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse. Es geht deshalb nicht an, die zwangsläufige Erwärmung der Kondensatorwickel, welche im Verlauf des auch von der Beklagten angewandten, altbekannten Imprägnierprozesses eintritt, als ein "Vorwärmen" im Hinblick auf den zeitlich nachfolgenden Um-

hüllungsprozeß zu bewerten, weil bei dem angegriffenen Verfahren ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Eigentemperatur des Kondensatorwickels und der Güte seiner späteren Umhüllung unter dem Gesichtspunkt der Blasenfreiheit und Haftfähigkeit nicht besteht. Von der Funktion her betrachtet stellt also die Eigentemperatur des Wickels bei der Verletzungsform kein Lösungsmittel zur Erreichung der technischen Aufgabe dar, weil sie sich für einen - im Sinne der Aufgabenstellung - grundsätzlich abweichenden Lösungsweg, nämlich nach dem Imprägniervorgang garnicht auszutauschen und dadurch die Entstehung der vom Streitpatent bekämpften Gefahrenquellen bereits in der Wurzel unmöglich zu machen, entschieden hat.

5. Ein weiterer Angriff der Revision ist dagegen gerichtet, daß dem Hauptpatent vom Berufungsgericht kein zusätzlicher Erfindungsgedanke des Inhalts zuerkannt worden sei, den Wickel so warm in das Umhüllungsbad gelangen zu lassen, daß das Imprägnierwachs noch flüssig ist und sich dadurch innig mit der es überlagernden Umhüllungsschicht verzahnt. Es erscheint jedoch müßig, im einzelnen auf die von der Revision aufgeworfene Frage einzugehen, ob der Absatz in der Patentbeschreibung des DBP 839 065:

"Zweckmäßig wird die Temperatur des Wickels für den zur Erzeugung der Schutzhülle dienenden Tauchvorgang so gewählt, daß das Imprägnierwachs des Wickels sich im flüssigen Zustande befindet. Dadurch werden Risse und Spalten --- vermieden und beseitigt"

als Lösungsmittel für eine besondere Teilaufgabe, nämlich: "die Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel bedeutend inniger und klebfester als beim Tauchen des kalten Wickels zu gestalten", ausgelegt werden darf, oder ob er bloß als Hinweis auf einen besonderen Vorteil des patentier-

ten Verfahrens zu verstehen ist. Denn, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, fehlt der Ausführungsform der Beklagten selbst bei Zugrundelegung der für die Revision günstigen Auslegung immer noch das erfindungswesentliche Merkmal des "Tauchens".

Damit verweist das Berufungsgericht auf die für das Hauptpatent des Klägers kennzeichnende Zweistufigkeit des Verfahrens, von dessen Erfindungsgegenstand die Beklagte schon wegen der Einstufigkeit ihres Verfahrens keinen Gebrauch machen kann. Von einem Patentverstoß könnte daher nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daß die angebliche Lehre, das Imprägnierwachs vor Anbringung der Umhüllung wieder zu verflüssigen oder flüssig zu halten, als allgemeiner Erfindungsgedanke unabhängig von allen Verfahrensschritten des Hauptpatents Patentschutz genießen würde. Ein derartiger Elementenschutz für dieses Einzelmerkmal wird von der Revision selbst nicht geltend gemacht und ist vom Berufungsgericht ohne Rechtsfehler unter Hinweis auf die mangelnde Offenbarung dieses Lösungsgedankens abgelehnt worden. Zur Bekräftigung dieses Ergebnisses hätte das Berufungsgericht auch noch hervorheben können, daß der vermeintliche allgemeine Erfindungsgedanke aus keinem der Patentansprüche herleitbar ist.- Das Berufungsgericht brauchte somit auf die weiteren Schutzerfordernisse - Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe - nicht besonders einzugehen. Daher geht die in diesem Zusammenhange erhobene Revisionsrüge fehl, das Berufungsgericht habe es unter Verletzung von § 286 ZPO übersehen, daß die in der Anweisung der I.G. Farbenindustrie von August 1944 niedergelegte übliche Auffassung dahin gegangen sei, die Tauchzeit dürfe nicht bis zum Aufschmelzen des Zusatz-Dielektrikums fortgesetzt werden. Hierauf ist das Berufungsgericht nicht einge-

gangen. Es kam auch von seinem Standpunkt nicht darauf an, da es bereits die Offenbarung des vermeintlichen allgemeinen Erfindungsgedankens verneint hat und daher nicht mehr in eine Prüfung der Neuheit oder Erfindungshöhe einzutreten brauchte.

6. Auch das Zusatzpatent widmet sich der Aufgabe, eine poren- und blasenfreie Schutzhülle und eine innige und klebfeste Verbindung der Schutzhülle mit dem Kondensatorwickel zu erzielen. Es unterscheidet sich nach seiner eigenen Patentbeschreibung vom Hauptpatent dadurch, daß es auf das Vorwärmen des Kondensatorwickels "in einer besonderen Arbeitsstufe" verzichtet und stattdessen die Erwärmung "im Tauchbad selbst" vornimmt. Sieht man von der freigestellten Möglichkeit des ein- oder mehrmaligen Nachtauchens ab, so ist das Verfahren des Zusatzpatents 934 963 als ein einstufiges Verfahren im Gegensatz zu dem zweistufigen Verfahren des Hauptpatents 839 065 anzusprechen. Innerhalb dieser einen Arbeitsstufe enthält Anspruch 1 des Zusatzpatents 934 963 folgende Merkmale:

- a) Kalteintauchen des Kondensatorwickels in das Umhüllungsbad;
- b) Ausdehnung der Tauchzeit, bis der Kondensatorwickel etwa die Temperatur des Umhüllungsbadess angenommen hat;
- c) freigestellte zweite Verfahrensstufe:
notfalls ein- oder mehrmaliges Warm- oder Kalt-Nachtauchen zur Erzielung einer ausreichenden Dicke der Schutzhülle.

Auch von den Verfahrensschritten dieses Patents macht die Beklagte, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, keinen Gebrauch. Vielmehr tauche sie den - ungewärmten - Wickelkondensator in das Imprägnierbad und belasse ihn darin,

während das Imprägnierbad in dem nächsten Arbeitsgang durch Abkühlung in ein Umhüllungsbad verwandelt werde, so daß sich der Kondensator zwar im Augenblick der Bildung der Schutzhülle warm im Umhüllungsbad befinde, ohne jedoch in dieses entsprechend dem Lösungsgedanken des Zusatzpatentes eingetaucht worden zu sein.

Nach der Ansicht der Revision beruhen diese Ausführungen des Berufungsgerichts auf einer Verkennung des Wesens des Tauchverfahrens und seiner physikalischen Vorgänge. Für die Frage, ob von dem patentierten Verfahren Gebrauch gemacht werde, könne es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts überhaupt nicht darauf ankommen, wann und wie die Wickelkondensatoren in das Umhüllungsbad gelangten.

Dieser Angriff der Revision ist offenbar dahin zu verstehen, daß sie auch beim - ebenfalls einstufigen - Herstellungsprozeß der Beklagten zwei dem Zusatzpatent entsprechende Verfahrensmerkmale vorzufinden meint, nämlich:

- a) Kalteintauchen des Kondensatorwickels in ein warmes Tauchbad;
- b) Ausdehnung der Tauchzeit bis zur Angleichung des Wickels an die Temperatur des Tauchbades;

wobei sie dem Umstand, daß das Tauchbad der Beklagten nicht ausschließlich als Umhüllungsbad dient, sondern vorher noch die andersartige Funktion eines Imprägnierbades zu erfüllen hat, patentrechtlich keine Bedeutung beimessen möchte. Die Revision übersieht jedoch bei dieser Betrachtungsweise, daß die Beklagte sich bei beiden Verfahrensschritten, aus denen ihre Patentverletzung bestehen soll, im Rahmen des freien Standes der Technik bewegt. Denn ausweislich der Patentbeschreibung Nr. 839 065 (Seite 2, Zeilen 31-40) war es schon vor der Anmeldung dieses Hauptpatents bekannt, Kondensator-

wickel zum Zwecke der Wachsimprägnierung kalt in eine heiße Wachsschmelze einzutauchen und darin - wie unstreitig ist - stundenlang zu belassen. Es geht also nicht an, die von der Beklagten in bekannter Weise und zu bekanntem Zwecke vorgenommenen Verfahrensschritte gleichzeitig als patentverletzende Maßnahmen im Hinblick auf die erst anschließend beginnende Fertigung des - an sich ebenfalls bekannten - Schutzüberzuges zu bewerten. Vielmehr könnte frühestens derjenige weitere Schritt unter dem Gesichtspunkt einer Patentverletzung gewürdigt werden, mit dem die Beklagte über das altgewohnte Imprägnierungsverfahren hinausgeht, um den zusätzlichen Erfolg der Bildung einer Schutzhülle zu erzielen. Als derartiger Zusatzschritt käme nur die Temperatursenkung im Tauchbade in Betracht. Diese Abkühlung der Kondensatoren im Umhüllungsbad kann aber patentrechtlich nicht der im Zusatzpatent vorgeschriebenen Erwärmung im Umhüllungsbad gleichgesetzt werden, denn die notwendige Erwärmung hat beim angegriffenen Verfahren eben bereits im vorangegangenen Imprägnierbad stattgefunden. Damit rechtfertigt sich die Betrachtungsweise des Berufungsgerichts, welches es abgelehnt hat, die durch diese Temperatursenkung eintretende Umwandlung des anfänglichen Imprägnierbades in ein Umhüllungsbad als eine der technischen Lehre des Zusatzpatentes gleiche oder gleichwertige Maßnahme zu behandeln. Somit ist das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum zur Verneinung einer gegenständlichen Patentverletzung gelangt.

7. Die weiteren Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Möglichkeit des Schutzes eines die vermeintliche Verletzungsform einschließenden allgemeinen Erfindungsgedankens mangels ausreichender Offenbarung verneint hat, sind von der Revision nicht ausdrücklich angegriffen worden und lassen auch bei der gebotenen Überprüfung durch das Revisionsgericht keinen Verstoß gegen Grundsätze des Patentrechts erkennen.

Ergänzend ist noch auf folgende Gesichtspunkte hinzuweisen: Der Revision kann nicht gefolgt werden, wenn sie in diesem Zusammenhang das Vorliegen einer Verletzung des Hauptpatents mit dem Hinweis darauf zu erweisen sucht, daß der Fall des Eintauchens des im Imprägnierbad vorgewärmten Wickels in das Umhüllungsbad technisch äquivalent sei mit dem Fall des Ablaufenlassens der Imprägnierflüssigkeit aus dem Behälter nebst anschließendem Einschütten der Umhüllungsflüssigkeit in denselben Behälter. Dieses Beispiel besitzt keinen Beweiswert für das angegriffene (einstufige) Verfahren der Beklagten, weil auch im Beispielsfalle ein zweistufiges Verfahren mit Luftzutritt zwischen den beiden Verfahrensstufen stattfindet. Überdies läßt das eigene Vorgehen des Klägers erkennen, daß er nicht der Auffassung gewesen ist, in seinem Hauptpatent neben den zweistufigen Verfahren zugleich auch die Möglichkeit, mit nur einer Arbeitsstufe auszukommen, offenbart zu haben. Denn anderenfalls wäre die Nachanmeldung seines - einstufigen - Zusatzpatents überflüssig gewesen. Mehr als der Anmelder selbst konnte der durchschnittliche Fachmann erst recht nicht aus der ersten Patentanmeldung entnehmen, so daß die Zubilligung eines auch einstufigen Verfahrens (also ohne Luftzutritt) umfassenden allgemeinen Erfindungsgedankens vom Berufungsgericht mit Grund abgelehnt worden ist.

Anscheinend glaubt die Revision, aus Haupt- und Zusatzpatent gemeinsam einen allgemeinen Erfindungsgedanken des Inhalts ableiten zu können, daß es zur Erreichung der gestellten technischen Aufgabe genüge, wenn der Wickel im Augenblick seines Austauchens die gleiche oder annähernd die gleiche Temperatur wie das Umhüllungsbad aufweise. Patentrechtlich muß aber jedes der beiden Patente für sich allein betrachtet werden. Ein allgemeiner Erfindungsgedanke kann niemals aus der Zusammenfassung mehrerer Schutzrechte

abgeleitet werden. Überdies erfordert die Erkenntnis des soeben gekennzeichneten allgemeinen Lösungsgedankens ein so weitgehendes Abgehen von den in beiden Streitpatenten gelehrtten Verfahrensschritten, daß darin nur eine Aufgabenstellung, jedoch keine konkrete und vom Durchschnittsfachmann jederzeit wiederholbare Lehre zum technischen Handeln erblickt werden könnte. Es kann also weder für das Haupt- noch für das Zusatzpatent der allgemeine Gedanke, es solle im Augenblick des Austauchens des Wickels aus dem Umhüllungsbad Temperaturgleichheit zwischen Wickel und Umhüllungsbad bestehen, als patentgeschützt anerkannt werden.

Die Revision des Klägers war daher gemäß § 97 ZPO auf seine Kosten zurückzuweisen.

Wilde

Spreng

Jungbluth

Pehle

Spengler