

5
Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2427 084

PatG §§ 13, 36 a, 37, 39, 42; ZPO §§ 67, 521 ff

Hat der Patentinhaber sein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes Schutzrecht nur zum Teil verteidigt und beantragt, das Patent mit einer von ihm vorgeschlagenen eingeschränkten Fassung der Patentansprüche aufrechtzuerhalten, hat der Nichtigkeitssenat sodann den Ansprüchen unter teilweiser Vernichtung eine - wenn auch mit dem Vorschlag des Patentinhabers nicht völlig übereinstimmende - eingeschränkte Fassung gegeben und hat gegen diese Entscheidung nur der Nichtigkeitskläger und nicht der Patentinhaber Berufung eingelegt, so kann nicht ein Lizenznehmer als Nebenintervenient mit der Anschlußberufung die völlige Abweisung der Nichtigkeitsklage und damit die volle Aufrechterhaltung des Patents mit den ursprünglichen Patentansprüchen begehren.

BGH, Urt. v. 20... april 1961 - I ZR 27/59

Deutsches Patentamt

I ZR 27/59

Verkündet

am 20. April 1961

Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma B [REDACTED]-Werke KG vorm. P [REDACTED]-Werke,
R [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter Direktor Joseph
G [REDACTED], H [REDACTED] str. [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin
und Anschlußberufungsbeklagten,

- vertreten durch:

Patentanwälte Dipl.-Ing. R. H. [REDACTED]
und Dipl.-Phys. E. [REDACTED]
([REDACTED]), [REDACTED] -

g e g e n

1. Oberingenieur i.R. Friedrich Z [REDACTED] T [REDACTED]
Bez. K [REDACTED], H [REDACTED]-Straße [REDACTED],

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch:

Patentanwalt Dipl.-Ing. Günther
[REDACTED] [REDACTED]

2. Firma T [REDACTED] & Co. KG, O [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Dr. T [REDACTED]
[REDACTED], O [REDACTED]

Streitgehilfin und Anschlußbe-
rufungsklägerin,

- vertreten durch:

Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED],
und Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Phys. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 20. April 1961 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Ebel

für Recht erkannt:

1. Die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 28. Oktober 1958 wird unter Aufhebung der Entscheidung im Kostenpunkt zurückgewiesen.
2. Die Anschlußberufung der Streitgehilfin wird zurückgewiesen.
- a) Zur Klarstellung werden in dem in der angefochtenen Entscheidung neugefaßten Patentanspruch 1 hinter dem Wort "Leichtbaustoff" die Bezugsziffern "(18, 19)" gestrichen. *)
3. Von den Kosten des patentamtlichen Nichtigkeitsverfahrens tragen die Klägerin und der Beklagte ihre eigenen außergerichtlichen Kosten. Die außergerichtlichen Kosten der Streitgehilfin werden der Klägerin und der Streitgehilfin je zur Hälfte auferlegt. Die übrigen Kosten des patentamtlichen Verfahrens tragen die Klägerin und der Beklagte je zur Hälfte.
4. Von den Kosten des Berufungsverfahrens fallen die Gerichtskosten der Klägerin und der Streitgehilfin je zur Hälfte zur Last. Die Klägerin und die Streitgehilfin tragen ihre eigenen außergerichtlichen Kosten. Die außergerichtlichen Kosten des Beklagten werden der Klägerin auferlegt.

Berichtigt durch
angehefteten
Beschluss

Von Rechts wegen.

*) Abs. 2 a eingefügt durch Berichtigungsbeschluss vom 21. April 1961.



Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des aufgrund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten, vom 24. Juli 1949 ab laufenden deutschen Patents Nr. 801 951. Alle Verfahrensbeteiligten sind darüber einig, daß für einen Teil der Patentansprüche gemäß § 4 Abs. 1 des genannten Überleitungsgesetzes eine vor dem Anmeldetag liegende Priorität gilt, nämlich für die Ansprüche 1, 2, 6 und 7 die Priorität einer Hinterlegung bei Notar Dr. H. [REDACTED] in S. [REDACTED] vom 15. Januar 1948 und für den Anspruch 3 die Priorität einer Hinterlegung bei Notar Dr. R. [REDACTED] in S. [REDACTED] vom 13. April 1948.

Die Patentansprüche nach der Patentschrift lauten:

1. Metallfenster, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen- und Flügelprofile (1, 2) aus zwei dünnwandigen, dem Fensterquerschnitt entsprechend profilierten, mit Überlappung ineinandergreifenden und einen Hohlraum einschließenden Metallstäben bestehen, die an den Ecken durch eingelegte, den Stabquerschnitten angepaßte Winkelstücke (13, 14, 15) mittels Punktschweißung, Lötung oder Leimung miteinander verbunden sind.
2. Metallfenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Rahmen- und Flügelprofile aus je einem U-förmigen Grundprofil (1) und einem flachen Deckelprofil (2) bestehen und daß die Grundprofile (1) an den einander berührenden Flächen Absätze bilden, wovon die beiden äußeren durch Umbördelung (3) der Profilkanten eine Linienberührung mit dem gegenüberliegenden Profil herbeiführen.
3. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß durch Kürzung und Abkantung des Grundprofilrandes zwischen diesem und dem Deckelprofil eine durchlaufende schmale Nut (11) für die Aufnahme einer Dichtung (12) gebildet ist.

4. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Grund- und Deckelprofile für Fensterrahmen und Fensterflügel unter sich gleichen Querschnitt besitzen.
5. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Grundprofil (1) an der offenen Seite weiter ist als an der geschlossenen Seite und daß der von den Profilen eingeschlossene Hohlraum (17) von einem der Stützung und Isolierung dienenden Leichtbaustoff (18, 19) ausgefüllt ist.
6. Metallfenster nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Leichtbaustoff Verwendung findet, der aus einer mit einem Aufschäummittel versehenen natürlichen oder künstlichen Masse hergestellt ist.
7. Metallfenster nach Anspruch 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Leichtbaustoff entsprechend dem Profilquerschnitt aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist und die Teile durch wasserfeste Leimung untereinander und mit den Profilen verklebt sind.

Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 PatG gestützten Klage hat die Klägerin beantragt, das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 6 für nichtig zu erklären. Sie hat dem Hauptanspruch vor allem die österreichischen Patentschriften 143 154 und 145 878 und verschiedene andere Vorveröffentlichungen entgegengehalten und vorgetragen, der Gegenstand dieses Anspruchs sei nach dem Stande der Technik im Prioritätszeitpunkt weder neu noch fortschrittlich noch erfindetisch. Gegenüber den Unteransprüchen 2 und 4 hat die Klägerin geltend gemacht, sie enthielten lediglich selbstverständliche bauliche Maßnahmen, und gegenüber allen Unteransprüchen, sie seien durch eine Reihe weiterer Vorveröffentlichungen vorweggenommen. Ferner hat sie sich - vorwiegend im Hinblick auf den Unteranspruch 6 - auf das nicht vorveröffentlichte, aber dem Streitpatent im Zeitrang vorgehende deutsche Patent 763 356 berufen.

Der Beklagte hat der Klage widersprochen. Er hat eingeräumt, daß der nachgewiesene Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt, wie er sich insbesondere aus den beiden dem Hauptanspruch entgegengehaltenen österreichischen Patentschriften ergebe, eine Beschränkung der ursprünglichen Ansprüche zweckmäßig erscheinen lasse, und mit Schriftsatz vom 13. März 1958 eine aus 8 Ansprüchen bestehende Neufassung vorgelegt, deren Ansprüche 1 und 2 lauten:

1. Metallfensterrahmen, bei welchem die Rahmen- und Flügel-Profile aus zwei dünnwandigen, dem Fensterquerschnitt entsprechend profilierten, mit Überlappung ineinandergreifenden Metallstäben bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß Rahmen- und Flügel-Profile aus je einem an sich bekannten U-förmigen Grundprofil (1) und einem flachen Deckelprofil (2) zusammengesetzt sind, wovon die einander gegenüberliegenden Flächen der Grundprofile von Rahmen und Flügel schräg verlaufen und treppenartig abgestuft sind, so daß zwischen dem mittleren Absatz (6) und den beiden Anschlägen (5 und 7), welche eine Linienberührung mit dem gegenüberliegenden Profil besitzen, je ein Luftpolster gebildet wird.
2. Metallfensterrahmen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen- und Flügelprofile an den Ecken durch eingesetzte, den Stabquerschnitten entsprechende Winkelstücke durch Lötung oder Schweißung miteinander verbunden sind.

Der Beklagte hat die Ansicht vertreten, seine Neufassung grenze die Erfindung gegenüber den Vorveröffentlichungen genügend ab, und gebeten, das Patent in dieser eingeschränkten Form aufrechtzuerhalten und die Klage in diesem Umfange abzuweisen.

Die Streitgehilfin ist dem Beklagten auf dessen Streitverkündung hin beigetreten. Ihre Berechtigung zur Nebenintervention hat sie daraus hergeleitet, daß sie aufgrund eines

zwischen ihrer Rechtsvorgängerin, der Firma S [REDACTED] & R [REDACTED] GmbH, und dem Beklagten geschlossenen Lizenzvertrages vom 11. Mai 1949 die ausschließliche - allerdings auf die Gebiete der britischen und sowjetischen Besatzungszone beschränkte - Lizenz an der den Gegenstand der notariellen Hinterlegungen vom 15. Januar und 13. April 1948 bildenden Erfindung besitze und daß zwischen ihr selbst auf der einen und den beiden Parteien des Nichtigkeitsverfahrens auf der anderen Seite ein Rechtsstreit beim Landgericht Düsseldorf schwebte, in dem u.a. über den Rechtsbestand des Streitpatents zu entscheiden sei. Zur Sache hat die Streitgehilfin vorgetragen, die Nichtigkeitsklage sei unstatthaft, weil die Klägerin durch ihre Erhebung gegen ihre Vertragspflichten aus einem zwischen ihr und dem Beklagten bestehenden Lizenzvertrag vom 12./19. November 1954 verstoßen habe. Dieser Vertrag, durch den der Beklagte der Klägerin an dem Streitpatent und anderen Schutzrechten eine nicht ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz - letztere unter Beschränkung auf Teilgebiete der Bundesrepublik Deutschland - übertragen habe, besitze gesellschaftsähnlichen Charakter und habe ein besonderes Vertrauensverhältnis begründet, das es verbiete, daß die Lizenznehmerin die in Lizenz vorgegebenen Schutzrechte mit der Nichtigkeitsklage angreife. Diese Natur des Vertrages ergebe sich daraus, daß die Lizenz nicht nur bereits bestehende Schutzrechte, sondern auch künftige Verbesserungen und neue Patente auf dem Gebiet der Herstellung von Stahlfenstern und -türen umfasse (§ 1 des Vertrages) daß neben einer festen Vergütung die Zahlung laufender Lizenzgebühren vereinbart worden sei (§ 4) und daß sich der Beklagte verpflichtet habe, die Schutzrechte solange aufrechtzuerhalten, als sie ihm mindestens das Doppelte der Patentunkosten an Lizenzgebühren einbrächten (§ 8); hinzu komme, daß eine Gewährleistung des Beklagten für den Rechtsbestand der Vertragsschutzrechte und ihre Unabhängigkeit

von Schutzrechten Dritter vertraglich ausgeschlossen worden sei (§ 9) und die Klägerin demnach von vornherein mögliche Mängel dieser Art in Kauf genommen habe. Ferner hat die Streitgehilfin die Einrede der Arglist erhoben und damit begründet, daß die Klägerin und der Beklagte, die in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf gemeinsam ihre, der Streitgehilfin, Prozeßgegner seien, bei der Einleitung und Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gemeinsame Sache gemacht hätten, um so in jenem Rechtsstreit Vorteile zu erlangen. Der vom Beklagten vorgeschlagenen Neufassung der Patentansprüche hat die Streitgehilfin widersprochen, weil sie der Ansicht ist, daß diese Fassung ihrem Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents im ursprünglichen Umfang nicht Rechnung trage; vorsorglich hat sie eine eigene abweichende Neufassung vorgelegt. Sie hat beantragt, die Nichtigkeitsklage aus dem Gesichtspunkt der exceptio pacti et doli als unzulässig abzuweisen.

Die Klägerin hat erwidert, die Einwendungen der Vertragsverletzung und der Arglist seien nicht einmal schlüssig vorgetragen, jedenfalls aber sachlich nicht begründet. Der Lizenzvertrag vom 12./19. November 1954 sei ein bloßer Nutzungsvertrag ohne gesellschaftlichen Einschlag; ein besonderes Vertrauensverhältnis unter den Vertragsschließenden, das der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Lizenznehmer entgegenstehen könnte, habe der Vertrag nicht begründet; von einem arglistigen Zusammenwirken der Nichtigkeitsparteien zum Nachteil der Streitgehilfin könne keine Rede sein. Einer Neufassung der Ansprüche entsprechend dem Vorschlag des Beklagten ist die Klägerin mit der Begründung entgegengetreten, daß die vorgeschlagene Neufassung des Hauptanspruchs eine unzulässige Zusammenfassung von Merkmalen darstelle, die zum Teil in den ursprünglichen Ansprüchen nicht enthalten gewesen, vielmehr aus der Beschreibung ent-

nommen worden seien. Im übrigen würden die Ansprüche auch in der abgeänderten Fassung von den zunächst entgeggehaltenen und von verschiedenen weiteren Vorveröffentlichungen vorweggenommen.

Der Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat der Klage teilweise stattgegeben, indem er

1. dem Patentanspruch 1 einschränkend folgende Fassung gegeben hat:

Metallfenster, dessen Rahmen- und Flügelprofile aus zwei dünnwandigen, dem Profilquerschnitt entsprechend profilierten, mit Überlappung ineinandergreifenden und einen Hohlraum einschließenden Metallstäben bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlraum (17) der beiden Metallstäbe (1, 2) von einem der Stützung und Isolierung dienenden Leichtbaustoff (18, 19) ausgefüllt ist, daß die Profilkanten der Stäbe durch Umbördelung (3) eine Linienberührung mit dem gegenüberliegenden Profil herbeiführen und daß die Stäbe an den Ecken durch eingelegte, den Stabquerschnitten angepaßte Winkelstücke (13, 14, 15) mittels Punktschweißung, Lötung oder Leimung miteinander verbunden sind;

2. im Patentanspruch 2 den auf die Worte "Absätze bilden" folgenden Schlußteil gestrichen hat;
3. im Patentanspruch 5 die Worte "einem der Stützung und Isolierung dienenden Leichtbaustoff" durch die Worte "einer Leichtbaustoffleiste" ersetzt hat.

Im übrigen hat der Nichtigkeitssenat die Klage abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens hat er zu 2/3 der Klägerin und zu 1/3 dem Beklagten und der Nebenintervenientin auferlegt.

Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten, vorschriftsmäßig eingelegten Berufung verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf völlige Vernichtung der Ansprüche 1 bis 6 des

Streitpatents weiter. Sie hält die vom Nichtigkeitssenat vorgenommene Neufassung des Hauptanspruchs nicht für zulässig, weil diese Fassung den Anspruch nicht einschränke, sondern auf die Erteilung eines ganz anderen Patents hinauslaufe. Tatsächlich sei, so meint die Klägerin, der Hauptanspruch ganz vernichtet worden; die Unteransprüche könnten daher nur aufrechterhalten werden, wenn sie selbständige Erfindungen enthielten. Das sei jedoch nicht der Fall. Die Klägerin beruft sich gegenüber den Patentansprüchen in der Fassung der angefochtenen Entscheidung nur noch auf das deutsche Patent 763 356 als älteres Recht und auf die folgenden Vorveröffentlichungen:

Französische Patentschrift 901 504,

USA-Patentschrift 1 739 575,

schweizerische Patentschrift 192 518,

deutsche Patentschrift 143 174,

die im "Recueil des Brevets d'Invention" der Jahre 1926, 1931, 1945 und 1948 veröffentlichten Auszüge aus den belgischen Patentschriften 333 083, 381 866, 460 683, 467 693 und 472 615,

und die Veröffentlichungen in "Modern Plastics" von Dezember 1945, S. 157, 173, 176, von März 1946, S. 139, von Mai 1946, S. 96 und in "Modern Plastics Encyclopedia" von 1947, Vol. 1, S. 189 ff und 628 ff,

sowie weiterhin gegenüber Patentanspruch 2:
deutsche Patentschriften 336 952 und 470 484;

gegenüber Patentanspruch 3:
schweizerische Patentschriften 191 485 und 207 050,
deutsche Patentschrift 660 712;

und gegenüber Patentanspruch 5:
dänische Patentschrift 44 991.

Ferner macht die Klägerin geltend, der Nichtigkeitssenat habe das Patent mit Rücksicht auf die in dem Vorschlag einer Neufassung der Patentansprüche liegende Verzichts-

erklärung des Beklagten noch in weiterem Umfange einschränken müssen. Schließlich wendet sie sich dagegen, daß sie mit einem Teil der Kosten des Verfahrens belastet worden ist.

Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Berufung.

Die Streitgehilfin hat Anschlußberufung eingelegt mit dem Antrag, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Nichtigkeitsklage in vollem Umfang als unzulässig abzuweisen. Sie wiederholt ihren früheren Vortrag, die Klägerin habe mit der Klage ihren Vertragspflichten aus dem Lizenzvertrag mit dem Beklagten zuwidergehandelt und außerdem insofern gegen Treu und Glauben verstoßen, als sie mit dem Beklagten, der ihre, der Streitgehilfin, Interessen bei seiner Verteidigung und der Neufassung der Patentansprüche nicht gewahrt habe, gemeinsame Sache gemacht habe. Hilfsweise beantragt sie ebenfalls Zurückweisung der Berufung.

Die Klägerin bittet, die Anschlußberufung zurückzuweisen.

Der Beklagte ist dem Vortrag der Streitgehilfin zur Anschlußberufung entgegengetreten.

Professor Dr.-Ing. J. J. [REDACTED] von der Technischen Hochschule S. [REDACTED] hat auf Anfordern des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Entscheidungsgründe:

- I. Die Angriffe der Streitgehilfin gegen die angefochtene Entscheidung können nicht zum Erfolg führen.
1. Gegen die Zulässigkeit der von ihr eingelegten Anschlußberufung bestehen allerdings keine Bedenken.

Nach gesicherter Rechtsauffassung ist dieses Rechtsmittel auch im Patentrechtsverfahren gegeben und sind die einschlägigen Vorschriften der ZPO (§§ 521 ff) entsprechend anzuwenden (vgl. u.a. BGHZ 17, 305, 307).

Zur Einlegung der Anschlußberufung ist auch der Nebenintervenient befugt, denn nach dem ebenfalls entsprechend anwendbaren § 67 ZPO kann er Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und alle Prozeßhandlungen wirksam vornehmen, soweit nicht seine Erklärungen und Handlungen mit denjenigen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. Der Nebenintervenient ist daher grundsätzlich nicht gehindert, zugunsten der Hauptpartei Anträge zu stellen, die über deren eigene Anträge hinausgehen, und Rechtsmittel einzulegen, selbst wenn die Hauptpartei von den ihr zustehenden Rechtsmitteln keinen Gebrauch macht; ebenso kann er zur Unterstützung der Rechtsposition der Hauptpartei tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte vortragen, auf die sie sich selbst nicht berufen hat (vgl. Stein/Jonas/Schönke ZPO § 67 Anm. III; Wieczorek ZPO § 67 Anm. B II b). Bei alledem darf er sich nur nicht mit den eigenen Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch setzen.

Ob diese Bindung an die Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei im Streitfall nicht in Betracht kommt, weil die Streitgehilfin, wie sie meint, streitgenössische Ne-

benintervenientin im Sinn des § 69 ZPO ist und ihr daher die selbständige^{re} Stellung eines Streitgenossen gemäß § 61 ZPO zukommt, kann dahingestellt bleiben, da jedenfalls zwischen der Anschlußberufung und dem mit ihr verfolgten Antrag einerseits und den verfahrensrechtlichen Erklärungen und Handlungen des Beklagten andererseits kein Widerspruch besteht. Der Beklagte hat zwar von den ihm zustehenden Rechtsmitteln der Berufung und der Anschlußberufung keinen Gebrauch gemacht; er hat aber auch nicht ausdrücklich auf sie verzichtet (§ 514 ZPO) und wäre daher noch bis zum Schluß der Berufungsverhandlung in der Lage gewesen, sich der Berufung der Klägerin anzuschließen. Unter diesen Umständen war auch die Streitgehilfin, einerlei welche materiellrechtlichen Auswirkungen das Verhalten des Beklagten haben mag (s. darüber unten 2), verfahrensrechtlich nicht gehindert, zugunsten des durch teilweise Vernichtung des Streitpatents formell beschwerten Beklagten Anschlußberufung mit dem Ziele der völligen Abweisung der Nichtigkeitsklage einzulegen.

Der Einwand der Klägerin, die Anschlußberufung sei verspätet, geht fehl, denn dieses Rechtsmittel kann nach neuerer Rechtsprechung auch im Patentnichtigkeitsverfahren, wie es im vorliegenden Falle geschehen ist, noch in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht rechtswirksam eingelegt werden (vgl. § 522 a ZPO, Lindenmaier PatG 4. Aufl. § 42, Anm. 13 mit Anführung der Rechtspr.).

2. Die Anschlußberufung ist jedoch sachlich nicht begründet, da sie mit der durch die Erklärungen und Handlungen des Beklagten im Nichtigkeitsverfahren geschaffenen materiellen Rechtslage nicht in Einklang steht. Schon während des Verfahrens vor dem Nichtigkeitssenat hat der Beklagte deutlich zum Ausdruck gebracht, daß er das Patent nicht im Umfang

der ursprünglichen Patentansprüche verteidigen, sondern in geeigneter Weise eingeschränkt wissen will, um es gegenüber den im Erteilungsverfahren unberücksichtigt gebliebenen österreichischen Patentschriften 143 154 und 149 878 abzugrenzen, und eine hierauf abzielende Neufassung der Patentansprüche vorgelegt. Wenn der Nichtigkeitsssenat auch diesem Vorschlag aus überzeugenden Gründen nicht entsprochen hat, so hat er doch mit seiner einschränkenden Neufassung, die im wesentlichen in der Übernahme je eines Konstruktionsmerkmals aus den Unteransprüchen 2 und 5 in den Hauptanspruch besteht, das gleiche Ziel einer Abgrenzung gegenüber den genannten österreichischen Patentschriften verfolgt. Mit dieser Einschränkung des Schutzrechts hat sich der Beklagte dadurch einverstanden erklärt, daß er die Entscheidung seinerseits nicht angefochten hat; er hat damit erneut den Willen bekundet, das Patent nicht in der ursprünglichen Fassung der Ansprüche zu verteidigen.

Durch seine mehrfache und eindeutige Stellungnahme hat der Beklagte, ohne daß es hierzu eines formalen Beschränkungsverfahrens nach § 36 a PatG bedurft hätte (vgl. BGHZ 21, 8 - Spritzgußmaschine -; Reimer PatG § 36 a Anm. 9), eine Einschränkung des Patentschutzes herbeigeführt, die die Streitgehilfin gegen sich gelten lassen muß. Der Patentinhaber hat grundsätzlich allein darüber zu befinden, ob und in welchem Umfange er den Patentschutz aufrechterhalten will. Entschließt er sich, diesen Schutz ganz oder teilweise aufzugeben, so kann er hieran in der Regel - abgesehen von Sonderfällen, die hier nicht in Betracht kommen (Gesellschaftserfindung, Arbeitnehmererfindung usw.) - nicht gehindert werden. Mit diesen aus dem Wesen der Rechtsinhaberschaft am Patent folgenden Grundsätzen wäre es nicht vereinbar, wenn die Streitgehilfin dem Beklagten mit ihrer auf völlige Abweisung der Nichtigkeitsklage gerichteten Anschluß-

berufung die Beibehaltung des Patentschutzes im ursprünglichen Umfange aufzwingen könnte.

Hierbei kann es nicht darauf ankommen, ob der Beklagte etwa, wie die Streitgehilfin meint, durch die teilweise Aufgabe des Patentschutzes gegen vertragliche oder andere Rechtspflichten verstoßen hat. Selbst wenn das der Fall sein sollte, würde dies u.U. einen Schadensersatzanspruch begründen, aber nichts daran ändern, daß der Beklagte eine Beschränkung des Patentschutzes herbeigeführt hat, die eine Entscheidung nach dem Antrage der Anschlußberufung ausschließt. Dieses Rechtsmittel war daher als unbegründet zurückzuweisen.

3. Auf die Einwendungen der Vertragsverletzung und der Arglist, mit denen die Streitgehilfin ihre Anschlußberufung begründet hatte, könnte sie sich demnach höchstens insoweit berufen, als die Nichtigkeitsklage durch die angefochtene Entscheidung abgewiesen worden ist und nunmehr den Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet. Beide Einwendungen sind jedoch sachlich nicht begründet.

Der Einwand, die Klägerin habe durch Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen die Vertragspflichten verstoßen, die ihr gegenüber dem Beklagten aus dem mit diesem geschlossenen Lizenzvertrag vom 12./19. November 1954 obgelegen hätten, begegnet zunächst in der Richtung Zweifel, ob er nicht, wie die Klägerin geltend macht, eine unzulässige exceptio ex jure tertii darstellt. Diese Frage und die weitere, ob es in der Tat, wie die Streitgehilfin meint, mit dem Inhalt des Vertrages nicht vereinbar ist, daß die Lizenznehmerin das in Lizenz vergebene Schutzrecht mit der Nichtigkeitsklage angreift, bedarf keiner näheren Erörterung. Selbst wenn man davon ausgeht, daß sich die Streitgehilfin auf

diesen Gesichtspunkt berufen kann, und wenn man weiterhin zu ihren Gunsten unterstellt, daß der Vertrag in dem von ihr behaupteten Sinn auszulegen ist, kann der Einwand nicht zum Erfolg führen, denn das spätere Verhalten der Vertragsschließenden läßt erkennen, daß sie an diesem - ursprünglich möglicherweise vorhanden gewesen - Vertragswillen in der Folgezeit nicht festgehalten haben.

Der Beklagte hat es nicht nur unterlassen, gegenüber der Nichtigkeitsklage den naheliegenden Einwand zu erheben, daß die Klägerin mit der Klage gegen ihre Vertragspflichten als Lizenznehmerin verstoße, sondern darüber hinaus die ersten Entgegenhaltungen der Klägerin als berechtigt anerkannt und beantragt, das Patent nur in einer diesem Stand der Technik angepaßten eingeschränkten Form aufrechtzuerhalten. Ferner hat der Beklagte vor dem Nichtigkeitssenat ausdrücklich erklärt, daß er sich durch die Erhebung der Klage in seinem Vertrauen gegenüber seiner Lizenznehmerin nicht enttäuscht sehe (S. 12 unten der angefochtenen Entscheidung), und diesen Standpunkt durch Nichteinlegung eines Rechtsmittels gegen die Teilvernichtung des Streitpatents deutlich bekräftigt. Bei verständiger Würdigung des gesamten Verhaltens der Vertragsschließenden ergibt sich somit, daß sie den Lizenzvertrag, selbst wenn er nach seinem ursprünglichen Inhalt eine Nichtigkeitsklage der Lizenznehmerin ausgeschlossen haben würde, durch nachträgliches stillschweigendes Übereinkommen in dieser Hinsicht abgeändert haben mit der Wirkung, daß die Einleitung und Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens durch die Klägerin nicht als Verstoß gegen ihre Vertragspflichten angesehen werden kann. Damit ist dem von der Streitgehilfin erhobenen Einwand der Vertragsverletzung die Grundlage entzogen.

Auch der weitere Einwand, die Klägerin habe arglistig zum Nachteil der Streitgehilfin gehandelt, indem sie sich ein vertragswidriges Verhalten des Beklagten in bewußtem Zusammenwirken mit diesem zunutze gemacht habe, kann nicht durchgreifen. Schon die Annahme, der Beklagte habe dadurch, daß er das Streitpatent nicht im ursprünglichen Umfang verteidigt, sondern sich mit einer Einschränkung des Schutzbereichs zufrieden gegeben hat, gegen seine Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag mit der Streitgehilfin vom 11. Mai 1949 verstoßen, geht fehl. Wenn sich der Beklagte veranlaßt gesehen hat, mit Rücksicht auf die Entgegenhaltungen der Nichtigkeitsklage eine eingeschränkte Fassung der Patentansprüche vorzuschlagen, so hat er damit nicht etwa willkürlich und, wie die Streitgehilfin meint, unter Vernachlässigung ihrer Interessen gehandelt, sondern offensichtlich aus der nach Lage der Sache durchaus begründeten Erwägung, daß es sich empfehle, das ungeprüfte, aufgrund des Ersten Überleitungsgesetzes erlassene Streitpatent dem im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigten, inzwischen nachgewiesenen Stand der Technik anzugleichen, also aus Gründen, die auch für die gesetzliche Sonderregelung des § 36 a PatG maßgebend waren (vgl. Reimer aaO § 36 a Anm. 1). In einem solchen Vorgehen des Lizenznehmers kann eine Vertragsverletzung nicht erblickt werden. Damit entfällt zugleich der gegen die Klägerin erhobene Vorwurf der bewußten Ausnutzung eines vertragswidrigen Verhaltens des Beklagten.

II. Hiernach ist im Berufungsverfahren von der Neufassung der Patentansprüche auszugehen, die ihnen der Nichtigkeitsrat gegeben hat.

1. Der Ansicht der Klägerin, die Neufassung des Hauptanspruchs enthalte keine zulässige Beschränkung, sondern laufe auf die Erteilung eines neuen Patents hinaus, kann nicht gefolgt werden. Die Neufassung unterscheidet sich von der ur-

ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs 1 - abgesehen von der sachlich nicht bedeutsamen Änderung, die darin besteht, daß ein bisher im kennzeichnenden Teil enthaltenes Merkmal in den Oberbegriff genommen worden ist - lediglich dadurch, daß der Nichtigkeitssenat aus den ursprünglichen Unteransprüchen 2 und 5 je ein Merkmal als weiteres Kombinationsmerkmal in den Hauptanspruch aufgenommen hat. Die Neufassung enthält also ausschließlich Merkmale, die bereits in den ursprünglichen Patentansprüchen enthalten und in der Patentschrift von jeher - auch in ihrem Zusammenwirken miteinander - als Gegenstand der Erfindung offenbart waren. Gegen die Zusammenfassung dieser Merkmale zu einem neuen eingeschränkten Hauptanspruch sind daher Bedenken nicht zu erheben (vgl. RG in GRUR 1937, 855 f). Dies gilt um so mehr, wenn man berücksichtigt, daß sich die Neufassung des Anspruchs 1 mit dem ursprünglichen Unteranspruch 5 zufolge der in diesem enthaltenen Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 und 2 fast völlig deckt; der einzige Unterschied, nämlich das in Anspruch 5 enthaltene weitere Merkmal der konischen Gestaltung des Grundprofils, ist rechtlich ohne Bedeutung, da es sich hierbei, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, um eine allgemein gebräuchliche bauliche Maßnahme handelt, der im Rahmen der Unterkombination des Anspruchs 5 keine erfinderische Bedeutung zukam.

2. Die Erfindung hat nach dem neugefaßten Oberbegriff des Hauptanspruchs ein Metallfenster zum Gegenstand, dessen Rahmen- und Flügelprofile aus zwei dünnwandigen, dem Profilquerschnitt entsprechend profilierten, mit Überlappung ineinander greifenden und einen Hohlraum einschließenden Metallstäben bestehen. Der Erfinder geht davon aus (Beschreibung S. 1 Z. 19 - 36, S. 2 Z. 1 - 12), daß bei Stahlfenstern der bisher üblichen Ausführung mit zweifachem

Anschlag infolge der Toleranzen der im Walzverfahren hergestellten Profile häufig nur ein Anschlag anliege und infolgedessen Zugluft und Regenwasser eindringen könnten. Man sei daher gezwungen, die Profilstäbe nachzuarbeiten, wodurch erhebliche Mehrkosten entstünden. Außerdem müßten die Profilquerschnitte verhältnismäßig starke Dimensionen aufweisen, um die erforderliche Stabilität des Fensters zu gewährleisten. Ferner begünstigten die Eisenmassen die Entstehung von Kältebrücken und die Bildung von Schwitzwasser. Schließlich bereite die Verbindung der Stäbe miteinander Schwierigkeiten, weil bei dem üblichen Schweißverfahren an den Schweißstellen ein Schweißgrat entstehe, dessen Entfernung von Hand umständlich und teuer sei.

Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, diese Nachteile zu vermeiden und Metallfenster, und zwar vorzugsweise Stahlfenster, zu schaffen, die einerseits leicht sind, aber doch eine den praktischen Bedürfnissen entsprechende Festigkeit aufweisen, andererseits so dicht schließen, daß sie auch für Wohnräume verwendbar sind, und die endlich bei geringstem Materialaufwand und günstiger Formgebung in fließender Fertigung so billig als möglich hergestellt werden können (vgl. Beschreibung S. 1 Z. 1 bis 7 und S. 2 Z. 9 bis 12).

Die Lösung besteht nach der Neufassung des Hauptanspruchs im wesentlichen darin, daß die Rahmen- und Flügelprofile aus je zwei dünnwandigen, in geeigneter Weise profilierten, einander überlappenden Metallstäben gebildet werden, daß die erforderliche Festigkeit durch mehrere Maßnahmen, insbesondere durch Ausfüllung des von den Metallstäben umschlossenen Hohlraums mit einem zugleich stützenden und isolierenden Leichtbaustoff und durch Verbindung der Ecken mit Hilfe von passend geformten Winkelstücken, erzielt wird und daß die Profilkanten umbördelt sind, womit eine

Linienberührung der aneinanderstoßenden Kanten und so eine möglichst gute Abdichtung herbeigeführt werden soll. Der Einwand der Klägerin, die Möglichkeit, einen Leichtbaustoff zur Stützung der Hohlprofile zu verwenden, sei nicht hinreichend offenbart, weil die Art des Leichtbaustoffs nicht angegeben sei und in erster Linie die Ausfüllung der Hohlräume mit Schlackenwolle, also ^{mit einem} zur Stützung ungeeigneten Baustoff, vorgeschlagen werde (Patentbeschreibung S. 2 Z. 97), ist nicht begründet. Würdigt man nämlich die der Erläuterung der Unteransprüche 5 bis 7 dienenden Teile der Beschreibung (S. 2 Z. 94 bis S. 3 Z. 9) im Zusammenhang, so vermitteln sie dem Fachmann die Erkenntnis, daß man bei Verwendung eines Leichtbaustoffes, der aus einer Faser-Aufschlammung oder auch aus einem mit Hilfe eines Aufschäummittels aus natürlichen oder künstlichen Stoffen hergestellten Schaumstoff bestehen kann, nicht nur eine wärmedämmende Wirkung erzielen kann, welchen Zweck bereits Schlackenwolle und ähnliche Stoffe erfüllen, sondern zugleich eine Stützung dünnwandiger Metallkörper und damit eine Erhöhung der Festigkeit des Fensters. Diese Lehre hat bereits in dem ursprünglichen Patentanspruch 5 ihren Wiederschlag gefunden und ist vom Nichtigkeitssenat lediglich als einschränkendes Merkmal in den Hauptanspruch übernommen worden.

Die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind nach der geänderten Fassung des Hauptanspruchs nunmehr folgende:

- a) Die Rahmen- und Flügelprofile des Fensters bestehen aus je zwei dünnwandigen, dem Profilquerschnitt entsprechend profilierten, mit Überlappung ineinandergreifenden und einen Hohlraum einschließenden Metallstäben.

- b) Der Hohlraum der beiden Metallstäbe ist von einem der Stützung und Isolierung dienenden Leichtbaustoff ausgefüllt.
- c) Die Profilkanten der Stäbe sind derart umbördelt, daß sie mit dem gegenüberliegenden Profil eine Linienberührung herbeiführen.
- d) Die Stäbe sind an den Ecken durch eingelegte, den Stabquerschnitten angepaßte Winkelstücke mittels Punktschweißung, Lötung oder Leimung miteinander verbunden.

3. Die aus diesen Merkmalen bestehende Erfindung ist, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, eine echte Kombination, denn alle unter 2 a bis d genannten Konstruktionselemente wirken zusammen, um gemeinsam den erstrebten technischen Erfolg zu erreichen. Die Verwendung von dünnwandigen Metallstäben zur Herstellung der Rahmen- und Flügelprofile dient der Verbilligung, da sie Material einspart und eine serienmäßige Fertigung ermöglicht; den gleichen Zweck erfüllt die Verwendung von Winkelstücken zur Verbindung der Stäbe an den Ecken, da hierdurch nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht unwesentliche Lohnersparnisse erzielt werden. Die erforderliche Starrheit und Festigkeit der Fensterrahmen und -flügel wird sowohl durch die Profilierung und gegenseitige Überlappung der Metallstäbe (Merkmal a) als auch durch die Ausfüllung der Hohlräume mit Leichtbaustoff (Merkmal b), die Umbördelung der Profilkanten (Merkmal c) und die Verbindung der Ecken durch eingepaßte Winkelstücke (Merkmal d) gefördert. Die so erreichte Festigkeit der Konstruktion erhöht die Lebensdauer und fördert zugleich das - besonders bei Wohnräumen erwünschte - dichte Schließen der Fenster; dem letzteren Zweck dient ferner die Umbördelung der Profilkanten, mit deren Hilfe eine für eine gute Abdichtung besonders vorteilhafte Linienberührung der einander gegenüberliegenden Profile bewirkt wird.

Die einzelnen Erfindungsmerkmale bilden daher keineswegs, wie die Klägerin geltend macht, ein zusammenhangloses Nebeneinander, wobei sich ihre Wirkung in der Summe der Einzelwirkungen erschöpft; sie stehen vielmehr miteinander in einem engen funktionellen Zusammenhang und tragen gemeinsam zur Entstehung einer zweckentsprechenden, gebrauch- und betriebstüchtigen Fensterkonstruktion bei.

III. Das als älteres Recht entgegengehaltene deutsche Patent 763 356 nimmt die Erfindung nicht identisch vorweg (§ 13 Abs. 1 Ziff. 2 PatG). Schon der Gegenstand des Patents und die Aufgabenstellung sind wesentlich andere. Während das Streitpatent ein Metallfenster betrifft und sich die Aufgabe gestellt hat, eine möglichst zweckmäßige und zugleich möglichst billige, auch für Wohnräume geeignete Konstruktion zu schaffen, betrifft die Entgeghaltung einen dünnwandigen Metallbauteil ohne Angabe eines bestimmten Verwendungszweckes und die zu lösende Aufgabe besteht darin, eine geeignete Füllmasse zu finden, die einerseits spezifisch leicht ist und andererseits besonders gute Versteifungseigenschaften aufweist. Die einzige Übereinstimmung mit dem Streitpatent ist darin zu sehen, daß das ältere Patent ähnlich wie Anspruch 6 des Streitpatents die Verwendung einer schaumförmigen festen aus Kunststoff bestehenden Masse (Kunstharz o. dgl.) als Füllmaterial vorschlägt. Die übrigen mit der besonderen Aufgabenstellung des Streitpatents zusammenhängenden Kombinationsmerkmale läßt das ältere Patent nicht erkennen.

IV. Die Neuheit der Erfindung nach der Neufassung des Hauptanspruchs wird durch keine der Entgeghaltungen infrage gestellt.

1. Die französische Patentschrift 901 504 behandelt eine Fensterkonstruktion, bei der die Rahmentteile des Fensterflügels aus Metall- und Hohlprofilen bestehen und die Hohlräume mit

Glaswolle oder einem anderen der Wärmeisolierung dienenden Material ausgefüllt sind. Diese Konstruktion hat mit dem Gegenstand des Streitpatents nur gemeinsam, daß die Rahmentteile aus Metall- und Hohlkörpern bestehen; die Vorveröffentlichung läßt aber nicht erkennen, ob diese Körper aus einem oder mehreren Stücken gefertigt sind; daher ist nicht einmal das Kombinationsmerkmal a des Streitpatents eindeutig vorweggenommen. Jedenfalls sind aber die weiteren Merkmale nicht gegeben, denn die Füllung mit Glaswolle bezweckt nur die Herbeiführung einer guten Wärmeisolierung und ist zur Stützung des Hohlkörpers weder bestimmt noch geeignet; auch die Merkmale der Umbördelung der Profilkanten und der Verbindung an den Ecken durch eingelegte Winkelstücke sind der Vorveröffentlichung nicht zu entnehmen.

2. Die USA-Patentschrift 1 739 575 betrifft eine Fenster-
rahmenleiste aus Blei, die im Inneren einen der Verringerung des Gewichts und der Erleichterung des Gebrauchs dienenden Hohlraum aufweist; dieser Hohlraum ist nach der Erfindung - statt wie früher gebräuchlich mit Stahl - mit einem Streifen oder Stab aus hartem Faserstoff ausgefüllt, der die Aufgabe hat, der Leiste die nötige Festigkeit zu verleihen. Gegenüber der Konstruktion nach dem Streitpatent besteht zunächst insofern ein wesentlicher Unterschied, als die Bleileiste selbst keine tragende Funktion hat und die nötige Festigung allein durch die Einlage bewirkt wird, während der Hohlkörper nach dem Streitpatent selbsttragend ist und die Füllung mit einem Leichtbaustoff lediglich einer zusätzlichen Versteifung dient. Im übrigen zeigt auch diese Entgeghaltung weder die Zusammensetzung des Hohlkörpers aus mehreren Teilen noch eine Umbördelung der Profilkanten und eine Verbindung mit Hilfe von Winkelstücken.

3. Die schweizerische Patentschrift 192 518 beschreibt einen Rahmen für Tür- oder Fensterfüllungen, dessen Kernstück bei dem in den Patentzeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel ein U-förmiger Metallformkörper (19) bildet, in den ein Holzkörper (20) eingelegt ist; dieser Kern des Rahmens wird von einer zweiteiligen Hülse aus dünnem Metallblech (10, 11) umschlossen, deren Teile an einer Rahmen-seite so ausgebildet sind, daß eine zur Aufnahme der Glas-scheiben bestimmte Nut entsteht. Diese Konstruktion hat mit dem Streitpatent das Merkmal a) gemeinsam; es fehlt dagegen das Merkmal b), denn die dünnwandige Hülse wird nicht mit einem der Isolierung und Stützung dienenden Leichtbaustoff ausgefüllt, sondern mit dem U-förmigen Metallformkörper (19), der keine isolierende Wirkung hat und die Aufgabe der Sicherung des Rahmens gegen Verbiegungen und Verwindungen nahezu allein übernimmt. Der Holzkern (20) unterstützt diese Wirkung nur insofern, als er eine Bie-gung der beiden Schenkel des Körpers (19) gegeneinander ver-hindert, und dient in der Hauptsache als Widerlager zur Befestigung der Hülsenteile (10, 11) am Kern des Rahmens mit Hilfe der den Holzkörper durchdringenden Spannschrauben (17, 18). Auch die Merkmale c und d sind bei dieser im gan-zen von der des Streitpatents wesentlich abweichenden Kon-struktion nicht gegeben.
4. Die deutsche Patentschrift 143 174 zeigt einen Rahmen für Fenster und Türen, der auf der Falzseite aus einer Holz-leiste und an den übrigen Seiten aus einer tragenden Metall-ummantelung besteht, wobei zur Verhinderung des Quellens des Holzes Luftkanäle angeordnet sind. Diese Konstruktion weicht von der nach dem Streitpatent schon insofern ab, als der Metallmantel nicht dünnwandig ist, nicht aus zwei Teilen besteht und keinen geschlossenen Hohlkörper bildet, sondern an der Falzseite offen ist (vgl. Merkmal a des

Streitpatents). Ferner ist der Innenraum nicht mit Leichtbaustoff, sondern mit einer Holzleiste ausgefüllt; diese Füllung ist nicht zur Stützung des - als selbsttragender Bauteil ausgebildeten - Metallmantels, sondern dazu bestimmt, eine nach früherer Auffassung für ein dichtes Schließen günstigere Berührung von Holz auf Holz zu erzielen (Merkmal b). Auch die Merkmale c und d des Streitpatents läßt die Vorveröffentlichung nicht erkennen.

5. Von den vorveröffentlichten Auszügen aus belgischen Patentschriften beruft sich die Klägerin ernstlich nur noch auf den Auszug aus der belgischen Patentschrift 460 683 (Recueil von 1945 S. 676). Diese Veröffentlichung zeigt einen zur Verwendung bei der Herstellung von Türen und Fenstern bestimmten Bauteil, der aus einer Holzleiste als Kern und einem diese Leiste umschließenden Mantel aus Metallblech von weniger als 1 mm Dicke besteht. Der Metallmantel hat nicht wie beim Streitpatent die Funktion eines selbsttragenden Bauteils, sondern dient in erster Linie dazu, das Holz zum Schutz gegen Witterungseinflüsse mit einer vollkommen dichten Hülle zu umgeben. Mittelbar erfüllt die Holzleiste zwar auch den Zweck, dem Metallmantel eine feste Stütze zu geben; damit ist die Aufgabe des Streitpatents aber allenfalls zu einem Teil gelöst; im übrigen bestehen keine Übereinstimmungen.

Auch die übrigen Auszüge aus ~~den~~ belgischen Patentschriften (333 083, 381 866, 467 693 und 472 615) lassen entweder überhaupt keine oder nur eine ganz entfernte Beziehung zum Gegenstand des Streitpatents erkennen.

6. Die Veröffentlichungen in "Modern Plastics", von denen vor allem die vom Mai 1946 (S. 96, 2. Abb.) in Betracht kommt, zieht die Klägerin nur heran, um darzutun, daß die Verwendung von vorprofilierten Leichtbaukörpern für technische

Zwecke bereits längere Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents bekannt war. Hinweise für die besondere Aufgabe der Konstruktion von Metallfenstern sind ihnen nicht zu entnehmen.

V. Die Erfindung nach dem Streitpatent hat auch gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik einen nicht unwesentlichen technischen Fortschritt gebracht.

1. Im Vergleich zu der französischen Patentschrift 901 504 ist die Konstruktion nach dem Streitpatent deshalb vorteilhafter, weil die Füllung mit Leichtbaustoff nicht nur der Wärmedämmung, sondern auch der Stützung dünner Wandungsflächen dient. Einen weiteren Fortschritt bedeutet die Umbördelung der Profilkanten und die so ermöglichte gute Abdichtung bei Linienberührung mit dem gegenüberliegenden Profil sowie die durch Verwendung von Winkelstücken bewirkte größere Stabilität des Rahmens.
2. Mit dem Gegenstand der USA-Patentschrift 1 739 575 hat die Konstruktion nach dem Streitpatent so wenig gemeinsam, daß eine hinreichende Vergleichsmöglichkeit unter dem Gesichtspunkt des Fortschrittes nicht besteht.
3. Gegenüber der Konstruktion nach der schweizerischen Patentschrift 192 518 zeichnet sich die nach dem Streitpatent vor allem dadurch aus, daß sie im Aufbau wesentlich einfacher, in der Herstellung billiger und für eine serienmäßige Fertigung besser geeignet ist.
4. Die deutsche Patentschrift 143 174 geht noch von der inzwischen als irrig erkannten Auffassung aus, ein zuverlässiger dichter Abschluß zwischen sich berührenden Metall-

teilen könne nicht erzielt werden. Aus diesem Grunde bevorzugt sie bei einem im übrigen aus Metall bestehenden Fenster die flächenmäßige Berührung von eingelegten Holzleisten. Demgegenüber hat der Erfinder des Streitpatents einen Weg gezeigt, auf dem durch geeignete Formgebung des Profils, insbesondere mit Hilfe einer Umbördelung der Profilkanten, eine Linienberührung der gegenüberliegenden Metallteile und damit eine den praktischen Bedürfnissen genügende Abdichtung erreicht werden kann.

5. Im Verhältnis zu den Auszügen aus belgischen Patentschriften und zu den Veröffentlichungen in "Modern Plastics" fehlt es wiederum an genügenden Vergleichsmöglichkeiten.
- V. Schließlich weist die Erfindung auch die erforderliche Erfindungshöhe auf.

Der Nichtigkeitssenat führt hierzu aus, die große Zahl der Entgegnungen lasse erkennen, daß sich die Fachwelt schon seit langer Zeit und vielfach mit dem Problem beschäftigt habe, auf welche Weise ein dichter und wärmedämmender Verschluß eines Metallfensters erreicht werden kann. Bei jeder Weiterentwicklung auf diesem Gebiet müsse daher auf bereits bekannte Gestaltungsmittel zurückgegriffen werden. Trotzdem dies auch im Streitfalle geschehen sei, bedeute es eine erfinderische Leistung von genügender Höhe, daß der Beklagte bekannte Einzelelemente so angeordnet und mit neuartigen Konstruktionsteilen kombiniert habe, wie es nach dem Hauptanspruch in seiner neuen eingeschränkten Fassung geschehen sei.

Der gerichtliche Sachverständige kommt aus ähnlichen Erwägungen zu dem gleichen Ergebnis und hebt hervor, daß die von dem Erfinder gewiesene Lösung der gestellten Auf-

gabe keineswegs die einzig mögliche, aber jedenfalls eine zweckmäßige sei und eine beachtliche erfinderische Leistung voraussetze.

Dieser Beurteilung schließt sich der erkennende Senat an. Im Prioritätszeitpunkt war zwar bekannt, daß die Festigkeit von Hohlmetallprofilen durch Ausfüllung der Hohlräume mit Holz oder anderen geeigneten Füllstoffen sowie durch Umbördelung der Profilkanten und durch Verwendung von Winkelstücken erhöht werden kann und daß die Umbördelung der Profilkanten eine Linienberührung mit dem gegenüberliegenden Profil und damit einen dichten Abschluß beim geschlossenen Fenster gewährleistet. Die gemeinsame Anwendung aller dieser für sich allein bekannten Merkmale bei der Konstruktion von Metallfenstern war aber durch keine der Vorveröffentlichungen nahegelegt. Die Erkenntnis, daß durch diese Kombination eine besonders vorteilhafte, auf dem Zusammenwirken aller Einzelelemente beruhende Gesamtwirkung erzielt werden könne, bedeutet eine erfinderische Leistung, die über das durchschnittliche Fachkönnen des Konstrukteurs auf dem hier in Betracht kommenden Gebiet der Technik nicht unwesentlich hinausgeht.

- VI. Der Hauptanspruch war daher in der Fassung, die ihm der Nichtigkeitssenat gegeben hat, aufrechtzuerhalten. Es erschien lediglich geboten, zur Klarstellung die in diesem Anspruch hinter dem Worte "Leichtbaustoff" erscheinenden Bezugsziffern "(18, 19)" zu streichen.

Der Nichtigkeitssenat hat diese Bezugsziffern aus dem ursprünglichen Unteranspruch 5 in den Hauptanspruch übernommen. Hierbei ist ihm entgangen, daß die Angabe dieser Ziffern im Anspruch 5 offensichtlich auf einem redaktionellen Versehen beruht hat. Aus den Patenterteilungsakten geht hervor, daß die Patentansprüche in den ursprünglichen An-

meldungsunterlagen keine Bezugsziffern enthalten hatten. Diese hat erst der Prüfer eingefügt; hierbei ist ihm das - auch vom Erfinder nicht bemerkte - Versehen unterlaufen, im Unteranspruch 5 bei dem Worte "Leichtbaustoff" auf die Ziffern 18 und 19 der Patentzeichnungen zu verweisen, obwohl diese Ziffern nur eine bestimmte Art von Leichtbaustoffeinlagen, nämlich fertigprofilierte Leisten bezeichnen (vgl. Patentbeschreibung S. 3 Z. 75 i.V.m. den Abb. 3 und 4), bei dem Merkmal der Verwendung von Leichtbaustoffen im ursprünglichen Unteranspruch 5 aber, wie die zugehörigen Teile der Beschreibung beweisen (s. bes. S. 2 Z. 94 ff), an jede beliebige Art von Leichtbaustofffüllungen gedacht war. Der Nichtigkeitssenat hat zwar richtig erkannt, daß im Unteranspruch 5 Leichtbaustoffe jeder Art gemeint waren und sich deshalb mit Recht für befugt gehalten, das Merkmal der Verwendung eines der Stützung und Isolierung dienenden Leichtbaustoffes - ohne nähere Angabe über dessen Beschaffenheit und Herstellungsart - als einschränkendes Merkmal in den Hauptanspruch aufzunehmen und lediglich die Verwendung von fertigprofilierten Leisten im Unteranspruch 5 zu belassen. Hierbei hätten jedoch die Bezugsziffern 18 und 19, die in dem Unteranspruch 5 nunmehr ihre Berechtigung erhalten haben und mit Recht belassen worden sind, nicht in den Anspruch 1 übernommen werden dürfen, da hierdurch der falsche Eindruck entstehen könnte, daß auch beim Kombinationsmerkmal b des Streitpatents im neugefaßten Hauptanspruch nur profilierte Leisten aus Leichtbaustoff gemeint seien. Die irreführende Angabe dieser Bezugsziffer war daher im Hauptanspruch zu beseitigen.

VII. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Unteransprüche braucht somit nicht auf die insoweit gemachten weiteren Entgegenhaltungen eingegangen zu werden. Zur Aufrechterhaltung dieser Ansprüche genügt es vielmehr nach feststehen-

der Rechtsprechung, daß sie eine zweckmäßige Ausgestaltung des Hauptanspruchs darstellen und nicht als platte Selbstverständlichkeiten anzusehen sind.

Zu Anspruch 2: Bei Türen und Fenstern werden die Berührungsflächen der gegenüberliegenden Profile zwar vielfach so ausgebildet, daß sie in einer größeren oder geringeren Zahl von Absätzen oder Stufen verlaufen. Gegenüber dieser allgemein bekannten und gebräuchlichen baulichen Maßnahme weist die im Anspruch 2 vorgeschlagene Lösung jedoch insofern eine Besonderheit auf, als sich die absatzweise Gestaltung des Profilquerschnitts nur auf das Grundprofil und nicht auf den als Deckelprofil bezeichneten Bauteil erstrecken soll. Diese besondere Ausgestaltung der Konstruktion nach dem Hauptanspruch ist keine bloße Selbstverständlichkeit und daher im Rahmen des Unteranspruchs als schutzfähig anzuerkennen.

Zu Anspruch 3: Die Veränderung des Grundprofils zur Erzielung einer schmalen Nut, in die ein Dichtungselement eingeführt werden kann, stellt ebenfalls keine selbstverständliche Maßnahme, sondern, wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend hervorhebt, die geschickte Ausnutzung einer konstruktiven Möglichkeit dar. Auch diesen Anspruch hat der Nichtigkeitssenat daher mit Recht aufrechterhalten.

Zu Anspruch 4: Auch der Vorschlag, den Grund- und Deckelprofilen unter sich den gleichen Querschnitt zu geben, ist keine platte Selbstverständlichkeit. Er kommt dem Bestreben entgegen, die Fertigungskosten soweit als möglich herabzusetzen.

Zu Anspruch 5: Auch dieser Anspruch ist mit Recht beibehalten worden, wobei lediglich mit Rücksicht auf die Übernahme des Kombinationsmerkmals b in den Hauptanspruch eine Fas-

sungsänderung vorzunehmen war. Wenn auch die konische Gestaltung des Grundprofils eine dem Fachmann geläufige nahe-
liegende Maßnahme sein mag, so gilt das doch nicht hin-
sichtlich der Verwendung fertigprofilierter Leichtbaustoff-
leisten. Die Verwendung solcher Leisten vermeidet, wie der
gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, den
Nachteil, der bei nicht vorgeformtem Füllmaterial eintreten
kann, daß bei der Erhärtung Schwunderscheinungen auftreten
und hierdurch die stützende Wirkung des Materials beein-
trächtigt werden kann.

Zu Anspruch 6: Die Verwendung eines Leichtbaustoffs, der
aus einer mit einem Aufschäummittel versehenen natürlichen
oder künstlichen Masse hergestellt ist, stellt ebenfalls
keine platte Selbstverständlichkeit dar, denn diesem Vor-
schlag liegt die richtige, nicht ohne weiteres selbstver-
ständliche Überlegung zugrunde, daß durch Verwendung von
Schaumstoff das Gewicht des Fensters weiter herabgesetzt
werden kann.

Zu Anspruch 7: Auch diesen mit der Nichtigkeitsklage nicht
angegriffenen Anspruch hat der Nichtigkeitsssenat mit Recht
bestehen lassen. Er enthält, wie der gerichtliche Sachver-
ständige bestätigt hat, einen technisch interessanten Vor-
schlag, der in geschickter Weise den Gegebenheiten auf dem
Gebiet der Kunststofftechnik Rechnung trägt.

VIII. Hiernach war auch die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

Lediglich die Entscheidung über die Kosten des patentamt-
lichen Nichtigkeitsverfahrens bedarf einer Richtigstellung
und war daher aufzuheben. Der Nichtigkeitsssenat hat außer
acht gelassen, daß nach den entsprechend anzuwendenden
Vorschriften der §§ 91ff ZPO die im Nichtigkeitsverfahren

erwachsenen amtlichen Kosten und die außeramtlichen Kosten der Parteien nur einer von ihnen auferlegt oder unter den beiden Parteien verteilt werden können, daß aber die Streitgehilfin mit diesen Kosten nicht belastet werden darf, und daß andererseits über die eigenen Kosten der Streitgehilfin nach Maßgabe des § 101 ZPO zu entscheiden ist. Dementsprechend war die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor dem Patentamt neuzufassen. Im übrigen beruht die Kostenentscheidung auf den §§ 42 Abs. 3 und 40 PatG.

Wilde

Spreng

Jungbluth

Pehle

Ebel

B e s c h l u ß

In dem Nichtigkeitsverfahren

der Firma B [REDACTED]-Werke KG vorm. P [REDACTED]-Werke,
R [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter Direktor Joseph
G [REDACTED], R [REDACTED], H [REDACTED] str. [REDACTED],

Klägerin, Berufungsklägerin
und Anschlußberufungsbeklagten,

- vertreten durch:

Patentanwälte Dipl.-Ing. R. H. [REDACTED]
und Dipl.-Phys. E. [REDACTED], [REDACTED]
([REDACTED]), [REDACTED] -

g e g e n

1. Oberingenieur i.R. Friedrich Z [REDACTED] T [REDACTED]
Bez. K [REDACTED] H [REDACTED] L [REDACTED]-Straße [REDACTED],

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch:

Patentanwalt Dipl.-Ing. Günther
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

2. Firma T [REDACTED] & Co. KG, O [REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Dr. T [REDACTED]
[REDACTED], O [REDACTED]

Streitgehilfin und Anschluß-
berufungsklägerin,

- vertreten durch:

Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
und Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Phys. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

wird die Urteilsformel des am 20. April 1961 verkündeten
Urteils aufgrund des § 319 ZPO dahin berichtigt, daß hinter
Absatz 2 eingefügt wird:

- " 2 a) Zur Klarstellung werden in dem in der ange-
fochtenen Entscheidung neugefaßten Patentan-
spruch 1 hinter dem Wort "Leichtbaustoff" die
Bezugsziffern "(18, 19)" gestrichen".

Karlsruhe, den 21. April 1961

Der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs

Wilde

Ebel