

Nachschlagewerk : ja
Amtliche Sammlung : nein

56

GebrauchsmusterG §§ 5 Abs. 2, 9 Abs. 1 Satz 2

- a) Aus der rückwirkenden Kraft der Gebrauchsmusterlöschung im Verfahren gemäß §§ 7 ff GebrMG folgt, daß durch die Löschung eines älteren identischen Rechts das Schutzhindernis der Vorpatentierung nach § 5 Abs. 2 GebrMG für das jüngere Recht rückwirkend wegfällt.
- b) Das gilt auch dann, wenn die Löschung im Säumnisverfahren des § 9 Abs. 1 Satz 2 GebrMG erwirkt wird.
- c) Zur Frage des Arglisteinwandes, der damit begründet worden ist, das Lösungsverfahren sei vermittelt eines Strohmannes durchgeführt worden, um im Verletzungsprozeß eine günstigere Rechtsposition zu erlangen.

BGH, Urt. v. 13. Dezember 1962 - I ZR 42/61

OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

I ZR 42/61

Verkündet am 13. Dezember 1962
Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Heinrich N [REDACTED],
Inh. Heinrich N [REDACTED], I [REDACTED] bei B [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin

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

g e g e n

die Firma Heinrich K [REDACTED], Maschinen und Werk-
zeuge für die Holzindustrie, Inhaber Heinrich K [REDACTED],
R [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die mündliche Verhandlung vom 5. November 1962 unter
Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde
und der Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Pehle, Ebel
und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 3. Februar 1961 wird auf Kosten
der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

I. Die Klägerin ist Inhaberin des am 22. Juli 1957 angemeldeten, eine "Furnier-Zusammensetzungsmaschine" betreffenden Gebrauchsmusters Nr. 1 782 954. In den ursprünglichen, als Gebrauchsmusterhilfsanmeldung eingereichten Unterlagen lauteten die Schutzansprüche wie folgt:

- "1. Furnier-Zusammensetzungsmaschine mit einer oberen Druckrolle zum Aufkleben des Klebestreifens und einer Fördereinrichtung zum Längsfördern zweier Furnierstreifen und zum Zusammenpressen ihrer Längskanten, bei der die Fördereinrichtung aus zwei in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerten zwangsläufig angetriebenen und gegenläufig umlaufenden Tellerscheiben besteht, nach Hauptpatent ... (Patentanmeldung K 29 514 Ib/38c), dadurch gekennzeichnet, daß die Tellerscheiben (a, b) in der Höhe vorzugsweise in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausgebildet sind.
2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die senkrechten Achsen (a¹, b¹) der Tellerscheiben (a, b) sich auf den Hebeln eines um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalkens (n) abstützen.
3. Maschine nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebel des Wiegebalkens (n) gleichlang sind."

Am 22. Dezember 1958 und am 7. Januar 1959 reichte die Klägerin neue, gegenüber den früheren teilweise abgeänderte Unterlagen ein. In der zuletzt vorgelegten Fassung wurde das Gebrauchsmuster am 12. Februar 1959 mit dem Hinweis eingetragen, daß die rechtliche Bedeutung der Abweichung dieser Fassung von den ursprünglichen Unterlagen nicht geprüft sei. In dieser geänderten



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Fassung haben die Schutzansprüche folgenden Wortlaut:

- "1. Furnier-Zusammensetzmaschine mit einer Einrichtung zum Zusammenpressen der Längskanten zweier Furnierstreifen, die aus zwei nebeneinander gelagerten und unterhalb der Furnierstreifen angeordneten Scheiben o. dgl. besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheiben (a, b) o. dgl. in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausgebildet sind.
2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Achsen (a¹, b¹) der Scheiben (a, b) o. dgl. sich auf den Hebeln eines um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalkens (n) abstützen.
3. Maschine nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebel des Wiegebalkens (n) gleichlang sind.
4. Maschine nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheiben als in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerte Tellerscheiben ausgebildet sind.
5. Maschine nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheiben als Fördereinrichtung zum Längsfördern der Furnierstreifen ausgebildet sind."

Nach den ursprünglichen Unterlagen sollte es Aufgabe der Erfindung sein, die im Oberbegriff des Anspruchs 1 näher beschriebene Maschine so zu gestalten, daß Furniere mit ungleichen Blattstärken in günstiger Weise verklebt werden können. In der letzten Fassung der Beschreibung heißt es an dieser Stelle, Furniere mit ungleichen Blattstärken sollten so in der Höhe ausgeglichen werden, daß die mit einem Klebestreifen zu versehende Oberfläche der Furnierstreifen bündig (in einer Ebene)

liegen; dabei solle die starre Auflagefläche für die Furniere im wesentlichen erhalten bleiben. In beiden Fassungen der Beschreibung heißt es dann weiter, diese Aufgabe werde dadurch gelöst, daß die Tellerscheiben, bzw. nach der letzten Fassung, daß die Scheiben o. dgl. in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausgebildet seien; zweckmäßig könnten sich dabei die Achsen der Tellerscheiben, bzw. der Scheiben o. dgl. auf den Hebeln eines um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalkens abstützen.

Die der Anmeldung beigelegten Zeichnungen wurden im Laufe des Verfahrens nicht verändert.

Die Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters wurde inzwischen um weitere drei Jahre verlängert.

- II. Ein zweites Gebrauchsmuster mit sachlich identischem Inhalt meldete die Klägerin später, nämlich am 18. April 1958 an, nahm hierfür aber die Priorität einer österreichischen Anmeldung vom 25. April 1957 in Anspruch, die später zur Erteilung des österreichischen Patents Nr. 211 036 führte. Dieses Muster wurde am 6. November 1958 unter Nr. 1 777 042 eingetragen, jedoch am 8. September 1960 wieder gelöscht, da die Klägerin einem nach Beginn des vorliegenden Rechtsstreits von der Firma Robert E. [REDACTED] & Co. gegen sie gestellten, auf § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 GebrMG gestützten Löschungsantrag nicht widersprach. Zuvor bereits hatte die Klägerin einen Verzicht auf die Unionspriorität erklärt.

III. Die Beklagte stellte ebenfalls eine Furnier-Zusammensetzmaschine her und vertrieb sie unter der Bezeichnung "Klebemax". In einem von ihr herausgegebenen Werbeblatt wird erwähnt, daß die Stärkeunterschiede im Furnier während des Durchlaufs in der Maschine von unten durch eine starre Wippe ausgeglichen würden, wodurch ein einwandfreies Arbeiten mit 5 bis 20 mm breitem Papier gegeben sei. Nach einer von der Klägerin eingezeichneten schematischen Zeichnung besteht diese Ausgleichsvorrichtung aus zwei unterhalb der Furnierplatten nebeneinander angeordneten, um horizontale Achsen laufenden Rollen, deren jede an einem schwenkbar am Balken angebracht ist und die mit Hilfe einer die Enden der beiden Balken verbindenden gleichschenkeligen Wippe in Abhängigkeit voneinander in der Höhe verstellbar sind.

IV. Die Klägerin erblickt in der Herstellung und Lieferung dieser Maschine eine schuldhaft Verletzung des Klagegebrauchsmusters. Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Furnier-Zusammensetz-Maschinen mit einer Einrichtung zum Zusammenpressen der Längskanten zweier Furnierstreifen, die aus zwei nebeneinander gelagerten und unterhalb der Furnierstreifen angeordneten Rollen besteht, gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen die Rollen in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausgebildet sind,

insbesondere wenn die Achsen der Rollen an Schwenkarmen befestigt sind, die sich auf den Hebeln eines um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalkens abstützen,

vor allem wenn die Hebel des Wiegebalkens gleichlang sind;

2. der Klägerin über den Umfang der zu I. 1) gekennzeichneten Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der einzelnen Liefermengen, Lieferzeiten, Abnehmer und Preise;

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1) gekennzeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten. Sie hat vorggetragen, sie habe ihre Maschinen seit April 1960 nicht mehr gebaut, ausgeliefert oder feilgehalten. Bis zu diesem Zeitpunkt habe das Klagegebrauchsmuster keinen Schutz begründet, weil ihm das prioritätsältere Gebrauchsmuster 1 777 042 der Klägerin als älteres Recht entgegengestanden habe. Infolgedessen habe sie, die Beklagte, nicht rechtswidrig und nicht schuldhaft gehandelt. Der von der Klägerin hinsichtlich ihres DBGM Nr. 1 777 042 ausgesprochene Verzicht auf die österreichische Priorität sei wirkungslos. Auf die spätere Löschung dieses Gebrauchsmusters könne die Klägerin sich nicht berufen, weil sie die Löschung während des vorliegenden Rechtsstreits mit Hilfe eines Strohmannes arglistig herbeigeführt habe, um das dem Erfolg der Klage entgegenstehende Hindernis zu beseitigen. Außerdem sei der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters durch verschiedene Vorveröffentlichungen,

nämlich durch ein im Dezember 1956 erschienenes Werbeblatt der Klägerin sowie durch die deutsche Patentschrift 750 385 aus dem Jahre 1940 und die italienische Patentschrift 472 143 aus dem Jahre 1952, neuheits-hindernd vorweggenommen; auch fehle es an einem technischen Fortschritt und der erforderlichen Erfindungshöhe. Auf ihre anfängliche Behauptung, der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters sei mehrfach, namentlich auch in der Zeit zwischen der Anmeldung und der Einreichung der abgeänderten Unterlagen, offenkundig vorbenutzt worden, ist die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr zurückgekommen.

Schließlich hat sie geltend gemacht, ihre eigene Konstruktion stelle keine Verletzung des Klagegebrauchsmusters dar, denn die von ihr verwendeten in vertikaler Ebene umlaufenden Rollen seien mit den Scheiben nach dem Klagegebrauchsmuster nicht äquivalent. Vorsorglich hat die Beklagte beantragt, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung des von ihr eingeleiteten Verfahrens auf Löschung des Klagegebrauchsmusters auszusetzen.

Die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten in allen Teilen entgegengetreten und hat einer Aussetzung des Rechtsstreits widersprochen.

- V. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat dieses Urteil im wesentlichen bestätigt und die Klage nur insoweit abgewiesen, als sich die Anträge auf Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht auf vor dem 1. März 1959 begangene Verletzungshandlungen bezogen

hatten; von den Kosten des Rechtsstreits hat es 1/20 der Klägerin und 19/20 der Beklagten auferlegt.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf völlige Klagabweisung weiter; hilfsweise beantragt sie erneut Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Erledigung des Lösungsverfahrens. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Älteres Recht

1. Das unter Inanspruchnahme der österreichischen Priorität vom 25. April 1957 angemeldete zweite Gebrauchsmuster der Klägerin Nr. 1 777 042, auf das sich die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des älteren Rechts (§ 5 Abs. 2 GebrMG) beruft, stimmt - abgesehen von geringfügigen und rechtlich bedeutungslosen Abweichungen im Wortlaut der Schutzansprüche und der Beschreibung - mit dem Inhalt des Klagegebrauchsmusters völlig überein.

Die Einwendungen, welche die Beklagte an dieses Recht knüpft, hält das Berufungsgericht nicht für begründet. Es führt aus, das ältere Recht stehe der Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht entgegen, weil es am 8. September 1960 aufgrund des § 9 Abs. 1 Satz 2 GebrMG rechtsgültig gelöscht worden sei. Die Löschung habe rückwirkende Kraft; hieraus folge, daß das ältere Gebrauchsmuster niemals eine den Schutz des Klagegebrauchsmusters ausschließende Wirkung habe ausüben

können. Die Beklagte könne sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, daß die Klägerin die Löschung des älteren Rechtes arglistig herbeigeführt habe. Dieser Einwand scheitere schon daran, daß eine Löschung nach § 9 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne jede Prüfung aufgrund der bloßen Tatsache stattfinde, daß der Inhaber des Gebrauchsmusters dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe. Im übrigen sei der Einwand auch sachlich nicht gerechtfertigt, da der Löschungsantrag nicht etwa, wie die Beklagte meine, gänzlich unbegründet gewesen sei, sondern im Zeitpunkt der Einreichung dieses Antrags unter den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits noch ein echter Streit über die Berechtigung des von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgrundes, nämlich der behaupteten Vorveröffentlichung durch ein Werbeblatt der Klägerin, bestanden habe. Außerdem habe das Gebrauchsmuster Nr. 1 777 042 seine Eigenschaft als älteres Recht bereits dadurch verloren, daß die Klägerin durch Schriftsatz vom 23. Juli 1960 gegenüber dem Deutschen Patentamt wirksam auf die österreichische Priorität verzichtet habe.

2. Gegen diese Beurteilung sind durchgreifende rechtliche Bedenken nicht zu erheben. Dem Berufungsgericht ist darin beizupflichten, daß das "ältere Recht", das DBGM 1 777 042, durch seine Löschung rückwirkend mit der Folge weggefallen ist, daß die Beklagte aus ihm Einwendungen irgendwelcher Art nicht mehr herleiten kann. Sein Wegfall bedeutet nicht etwa, daß das - vorher nicht voll wirksam gewesene - Klagegebrauchsmuster nunmehr gewissermaßen zum vollen Schutz "aufgelebt"

wäre, eine Vorstellung, die allerdings mit der Rechtsnatur des Gebrauchsmusters kaum zu vereinbaren wäre; das "ältere Recht" ist vielmehr, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum annimmt, so zu behandeln, als ob es stets nur ein bloßes Scheinrecht gewesen wäre, und das Klagegebrauchsmuster so, als ob ihm niemals ein älteres Recht im Sinne des § 5 Abs. 2 GebrMG schutzhindernd entgegengestanden hätte.

Zu diesem Ergebnis führen im einzelnen folgende Überlegungen:

- a) Nachgesicherter höchstichterlicher Rechtsprechung hat die Nichtigerklärung eines Patents rückwirkende Kraft und nimmt dem vernichteten Schutzrecht nachträglich jede Rechtswirkung, so daß das Recht von Anfang an als bloßes Scheinrecht zu gelten hat und einer jüngeren Anmeldung nicht schutzhindernd entgegengehalten werden kann (so unter anderem RGZ 123, 113, 115; 170, 346, 354; BGHZ 18, 81, 96; BGH GRUR 1955, 573 -Kabelschelle; GRUR 1958, 134, 136 - Milchkanne). Die von der Revision erbotene Überprüfung dieser Rechtsprechung gibt zu einer anderen Stellungnahme keinen Grund. Der Hinweis der Revision auf die Rechtsprechung zum Lizenzvertragsrecht (BGH GRUR 1957, 595 f - Verwandlungstisch) geht fehl; denn die Erwägungen, aus denen bei einem Lizenzvertrag über ein später vernichtetes Schutzrecht das Vorliegen einer anfänglichen Unmöglichkeit zu verneinen ist, sind in der Hauptsache vertragsrechtlicher Natur und tragen nur dem Gesichtspunkt Rechnung, daß auch ein nichtiges Patent tatsächliche Vorteile gewähren

kann; für die ganz andere Frage, ob einem für nichtig erklärten Patent noch die Wirkung eines absoluten Schutzhindernisses gegenüber einer jüngeren Anmeldung zukommt, können sie nicht herangezogen werden.

Auch der Löschung eines Gebrauchsmusters kommt nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichspatentamts, der sich der erkennende Senat anschließt, rückwirkende Kraft zu (vgl. RGZ 71, 195, 196; 117, 47, 49; RG MuW 1930, 377; PA MuW 1938, 227, 229; MuW 1939, 202, 204; BGH GRUR 1963, 255, 257 - Kindernähmaschinen). Ob sich hieraus auch der rückwirkende Wegfall des Schutzhindernisses des älteren Rechts gemäß § 5 Abs. 2 GebrMG ergibt, ist - soweit ersichtlich - in der Rechtsprechung bisher nicht behandelt worden. Diese Frage ist in Übereinstimmung mit der im Schrifttum durchweg vertretenen Meinung, daß die Löschung eines Gebrauchsmusters in ihren Wirkungen der Vernichtung eines Patentes sachlich gleichzustellen sei (Klauser-Möhring, PatG 2. Aufl. Anm. 3 zu § 7 GebrMG; Reimer, PatG 2. Aufl. Rdz. 11 zu § 7 GebrMG; Tetzner, PatG 2. Aufl. Anm. 16 zu § 7 GebrMG; vgl. auch RGZ 86, 45, 54), zu bejahen.

- b) Der gesetzgeberische Zweck des § 5 Abs. 2 GebrMG und der entsprechenden Vorschrift des § 4 Abs. 2 Satz 1 PatG ist der gleiche, nämlich die Vermeidung einer Doppelpatentierung. Den Gesetzesmaterialien sind Hinweise darauf, daß der Löschung eines Gebrauchsmusters nach dem Willen des Gesetzgebers andere Wirkungen zukommen sollten als der Vernichtung eines Patentes, nicht zu

entnehmen; sie sprechen im Gegenteil deutlich für eine gleiche Behandlung beider Fälle, denn in der Amtlichen Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936 heißt es zu § 5 GebrMG (s. BIPMZ 1936, S. 103, 117):

"So wenig eine Erfindung zweimal patentiert werden darf, ebensowenig darf der Gebrauchsmusterschutz eintreten, wenn das Muster schon früher angemeldet und eingetragen worden ist ...".

Die - in der Gesetzesbegründung nicht ausdrücklich behandelten - Unterschiede im Gesetzeswortlaut beider Vorschriften stehen der Annahme gleicher Rechtswirkungen nicht entgegen. Wenn es in § 4 Abs. 2 Satz 1 PatG heißt, im Falle der Vorpatentierung könne die spätere Anmeldung "den Anspruch auf Erteilung des Patents nicht begründen", und in § 5 Abs. 2 GebrMG, im entsprechenden Falle werde "der Gebrauchsmusterschutz durch die Eintragung nicht begründet", so erklären sich diese Abweichungen zwanglos daraus, daß beim Patent eine Prüfung der Identität des Anmeldegegenstandes mit einem älteren Recht bereits im Erteilungsverfahren stattfindet und die Feststellung einer Übereinstimmung zur Versagung der Patenterteilung führt, während das Gebrauchsmuster ohne eine solche Prüfung eingetragen wird und hier eine "Doppelpatentierung" nur dadurch vermieden werden kann, daß das Gesetz für den Fall der Identität mit einem älteren Recht der Eintragung die ihr sonst innewohnende Schutzwirkung abspricht.

- c) Hiernach sind überzeugende sachliche Gründe nicht zu erkennen, die es rechtfertigen könnten, in der Frage des Schutzhindernisses der Vorpatentierung den Fall der Löschung eines älteren Gebrauchsmusters anders zu behandeln als den der Nichtigerklärung eines älteren Patentes. Dies gilt nicht nur, wenn die Löschung das Ergebnis eines streitigen Lösungsverfahrens ist, in dem die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters durch rechtskräftige Entscheidung festgestellt worden ist, sondern auch, wenn die Löschung - wie im Streitfalle - im Wege des Säumnisverfahrens nach § 9 Abs. 1 Satz 2 GebrMG herbeigeführt worden ist.

In diesem Säumnisverfahren findet zwar eine Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters nicht statt; es kann deshalb der Fall eintreten, daß ein Gebrauchsmuster aufgrund der bloßen Tatsache der Nichterhebung eines Widerspruchs gelöscht wird, obwohl es sich bei sachlicher Prüfung als rechtsbeständig erwiesen haben würde. Diese Möglichkeit ist jedoch vom Gesetz in Kauf genommen. Hierbei dürfte die Erwägung maßgebend gewesen sein, daß die Fälle einer sachlich unberechtigten Löschung im Säumnisverfahren verhältnismäßig selten sein werden, weil damit gerechnet werden kann, daß der Inhaber eines Gebrauchsmusters einen Lösungsantrag in der Regel nur dann unwidersprochen hinnehmen wird, wenn er sich von der Aussichtslosigkeit einer Rechtsverteidigung überzeugt hat, daß ihm aber für diesen Fall freistehen soll, von einer mit zwecklosem Kostenaufwand

verbundenen Verteidigung Abstand zu nehmen. Zieht man dies in Betracht, so ist nach Auffassung des erkennenden Senates für die Annahme kein Raum, der im Säumnisweg herbeigeführten Löschung komme eine geringere Wirkung zu als der im streitigen Verfahren ergehenden Entscheidung, die gegen den Widerspruch des Gebrauchsmusterinhabers die Löschung anordnet. Mit den Geboten der Rechtssicherheit und dem Grundsatz der Rechtsklarheit wäre es nicht vereinbar, wollte man zulassen, daß die im Säumnisverfahren erzielte Löschung in einem beliebigen späteren Verfahren daraufhin nachgeprüft werden könnte, ob sie sich auch bei sachlicher Prüfung als berechtigt erwiesen haben würde. Es würden sich auch erhebliche, kaum zu überwindende Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, wenn es darum ginge, Fälle zu unterscheiden, in denen es für den Löschungsbeklagten sachlich geboten gewesen wäre, Widerspruch zu erheben und andere Fälle, in denen ein Widerspruch von vornherein aussichtslos erscheinen mußte. Eine Unterscheidung zwischen der im Säumnis- und der im streitigen Verfahren herbeigeführten Löschung wird denn auch in Rechtsprechung und Schrifttum, soweit ersichtlich, nirgends befürwortet (s. u.a. PA in BLFMZ 1940, 158, 159; Busse, Patentgesetz 2. Aufl. Anm. 2 zu § 9 GebrMG; Reimer aaO Rdz. 3 zu § 9 GebrMG; Tetzner aaO Anm. 2 zu § 9 GebrMG).

Es verhält sich in dieser Frage im Gebrauchsmusterrecht nicht anders als im Patentrecht. Auch das Patentrechtsverfahren kennt ein Säumnisverfahren. Nach der maßgebenden Vorschrift des § 38 Abs. 2 PatG

besteht hier zwar die Folge der Säumnis nicht wie im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in dem Unterbleiben jeder sachlichen Prüfung, sondern nur darin, daß die in der Klage vorgetragenen Tatsachen als zugestanden anzusehen sind und daß demnach eine Schlüssigkeitsprüfung stattzufinden hat. Auch diese Prüfung ist aber keine echte Sachprüfung, denn sie schließt nicht aus, daß der Entscheidung ein Sachverhalt - z.B. die behauptete und als richtig zu unterstellende Tatsache der offenkundigen Vorbenutzung - zugrundegelegt wird, der sich im streitigen Verfahren möglicherweise als unrichtig oder als nicht erweisbar herausgestellt hätte, und daß das Patent demzufolge entgegen der materiellen Rechtslage für nichtig erklärt wird. Auch hier nimmt das Gesetz die Gefahr einer der wahren Sach- und Rechtslage widersprechenden Behandlung bewußt in Kauf, und es kann der Nichtigerklärung nicht etwa eine - in anderen Verfahren nachprüfbare - unterschiedliche Wirkung beigelegt werden, je nachdem, ob sie im streitigen oder im Säumnisverfahren herbeigeführt worden ist.

- d) Ist das Schutzhindornis des älteren Rechts mithin durch die nachträgliche Löschung des prioritätsälteren DBGM 1 777 042 weggefallen, so braucht nicht mehr untersucht zu werden, ob schon durch den vorher erklärten Verzicht der Klägerin auf die Unionspriorität ihres älteren Gebrauchsmusters die gleiche Wirkung erzielt werden konnte, und erübrigt es sich, auf die insoweit gegen die Darlegungen des Berufungsgerichts erhobenen, nicht unbeachtlichen Einwendungen der Revision näher einzugehen.

3. Schließlich kann die Revision auch insoweit nicht zum Erfolg führen, als sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht den Arglistseinwand der Beklagten zurückgewiesen hat. Dieser Einwand, der dahin geht, daß die Klägerin die Löschung des älteren Rechts mit unlauteren Mitteln arglistig herbeigeführt habe und sich deshalb auf die mit absoluter Wirkung für und gegen jedermann eingetretene Rechtsfolge des Fortfalles des Schutzhindernisses nach § 5 Abs. 2 GebrMG im Verhältnis zu ihr, der Beklagten, nicht berufen könne (§§ 242, 826 BGB), ist zwar an sich statthaft. Er erweist sich aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend feststellt, als sachlich nicht begründet.

Der Auffassung des Berufungsgerichts, der Einwand müsse schon daran scheitern, daß die Löschung infolge des Unterbleibens eines Widerspruchs ohne sachliche Prüfung von Amts wegen habe vorgenommen werden müssen, kann allerdings nicht gefolgt werden, denn der Arglistseinwand setzt nicht etwa voraus, daß die Klägerin arglistig auf eine Sachentscheidung Einfluß genommen hat; auch die arglistige Herbeiführung eines Amtsverfahrens könnte u.U. genügen. Auch die Erwägung, daß in der gleichen Zeit, als das Lösungsverfahren schwebte, im vorliegenden Verletzungsstreit noch ernstlich über die Berechtigung der als Lösungsgrund verwendeten Entgegenhaltung gestritten worden sei, vermag den Einwand nicht völlig zu entkräften; denn wenn die Klägerin, wie das Berufungsgericht annimmt, nach dem damaligen Prozeßstand noch mit einem möglichen Erfolg der Entgegenhaltung rechnen konnte, so könnte

ihr zwar nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß sie einen der Sache nach gänzlich unbegründeten Löschantrag durch Nichterhebung eines Widerspruchs arglistig unterstützt habe; den von der Beklagten in erster Linie erhobenen Vorwurf, die Klägerin habe den Löschantrag unter Einschaltung eines Strohmannes selbst veranlaßt, um das Schutzhindernis des § 5 Abs. 2 GebrMG zu beseitigen, würde jene Erwägung jedoch nicht ausräumen.

Auf diese vom Berufungsgericht erörterten Gesichtspunkte kommt es indessen nicht entscheidend an. Der Arglisteinwand muß vielmehr schon deshalb ohne Erfolg bleiben, weil der Sachvortrag, auf den er sich stützt, für sich allein nicht geeignet ist, den Vorwurf eines arglistigen Verhaltens im Rechtssinne zu rechtfertigen.

Sollte die Klägerin, wie die Beklagte unter Beweis gestellt hat und wie in der Revisionsinstanz zu ihren Gunsten zu unterstellen ist, den Löschantrag in der vorgefaßten Absicht, keinen Widerspruch zu erheben, selbst veranlaßt und sich hierbei der Antragstellerin als "Strohmann" bedient haben, so würde das im Ergebnis auf eine freiwillige Aufgabe des Schutzrechts durch seinen Inhaber mit rückwirkender Kraft hinauslaufen. Eine solche rückwirkende Rechtsaufgabe sieht das Gesetz zwar nicht vor, denn die Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt gemäß § 14 Abs. 6 GebrMG wirkt - ebenso wie der Verzicht auf ein Patent nach der entsprechenden Vorschrift des § 12 Nr. 1 PatG - nur für die Zukunft (vgl. u.a. die Entscheidung des erkennenden Senats vom 16. März 1962 - I ZR 97/60 - Atemgerät).

Andererseits ist es aber auch nicht allgemein und in jedem Falle als "arglistig" anzusehen, wenn der Inhaber eines Gebrauchsmusters oder eines Patents von der Möglichkeit Gebrauch macht, mit Hilfe eines dritten Antragstellers im Löschungs-, bzw. im Nichtigkeitsverfahren eine rückwirkende Beseitigung des Schutzrechts zu erreichen, und sich alsdann auf die so erzielte Rechtslage beruft. Es braucht in diesem Zusammenhang nicht zu der Frage Stellung genommen zu werden, welche Folgerungen sich für das Löschungs-, bzw. Nichtigkeitsverfahren selbst ergeben, wenn in diesem Verfahren die Eigenschaft des Antragstellers, bzw. Klägers als Strohhmann erkannt wird, denn wenn das Vorgehen des Schutzrechtsinhabers zu dem erstrebten Erfolg geführt hat, der aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit hingenommen werden muß, kann es sich für eine Wertung unter dem Gesichtspunkt der Arglist nur darum handeln, ob die Berufung auf den in einem rechtswirksamen Verfahren erzielten Erfolg nach den gegebenen Umständen des Einzelfalles als verwerflich erscheint.

Die Beklagte hätte daher zur ausreichenden Substantiierung ihres Arglisteinwandes über die Behauptung der Verwendung eines Strohhmannes hinaus weitere tatsächliche Umstände vortragen müssen, aus denen sich ein gegen Treu und Glauben verstoßendes Verhalten der Klägerin ergeben könnte. Das ist nicht geschehen. Daß die Klägerin möglicherweise, wie die Beklagte behauptet, in der Absicht gehandelt hat, sich für den vorliegenden Rechtsstreit einen prozeßtaktischen Vorteil zu verschaffen, genügt zur Feststellung eines arglistigen

Verhaltens nicht, denn jeder Partei steht es grundsätzlich frei, von den ihr gebotenen und auf gesetzmäßigem Wege erreichbaren prozeßtaktischen Möglichkeiten nach ihrem Ermessen Gebrauch zu machen. Darauf, daß die Klägerin das Gebrauchsmuster 1 777 042 habe löschen lassen, um sich die weiter zurückreichende Neuheits-schonfrist (§ 1 Abs. 2 Satz 2 GobrMG) des Klagegebrauchsmusters 1 782 954 zunutze zu machen, deren Beginn (22. Januar 1957) vor dem Prioritätstag des gelöschten älteren Rechts (25. April 1957) liegt, könnte sich die Beklagte allenfalls dann mit Erfolg stützen, wenn Anhaltspunkte dafür hervorgetreten wären, daß die Klägerin mit ihrem Vorgehen möglichen Einwendungen aus Vorveröffentlichungen oder Vorbenutzungshandlungen habe begegnen wollen, die sich in der Zeitspanne zwischen den beiden Prioritätstagen ereignet haben könnten; auch in dieser Hinsicht fehlt es jedoch an irgendeinem greifbaren tatsächlichen Vortrag.

II. Schutzzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nach dem Stand der Technik.

1. Gegenstand des Klagegebrauchsmusters

- a) Bei der Beurteilung des Gegenstandes der durch das Klagegebrauchsmuster geschützten Raumform nimmt das Berufungsgericht nicht zu der Frage Stellung, ob von den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auszugehen ist oder von den zuletzt, nämlich am 7. Januar 1959, eingereichten abgeänderten Unterlagen. Die Revision erblickt in der Abänderung der Anmeldungsunterlagen

eine unzulässige Erweiterung und steht auf dem Standpunkt, daß allein die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen heranzuziehen seien.

In diesem Ausgangspunkt ist der Revision beizutreten. Die neuen Unterlagen weichen von der ursprünglichen, am 22. Juli 1957 eingereichten Fassung in gewissem Umfang ab. So ist vor allem die im ursprünglichen Schutzanspruch 1 enthaltene Angabe, die im Anspruch näher gekennzeichnete besondere Einrichtung der geschützten Maschine bestehe "aus zwei in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerten zwangsläufig angetriebenen und gegenläufig umlaufenden Tellerscheiben", durch die Wendung "aus zwei nebeneinander gelagerten und unterhalb der Furnierstreifen angeordneten Scheiben o. dgl." ersetzt und die Ausbildung der Scheiben als "in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerte ... Tellerscheiben" zum Gegenstand eines neu hinzugefügten Anspruchs 4 gemacht worden. Ferner sind bei den Ansprüchen 1 bis 2 im Kennzeichnungsteil jeweils an die Stelle des Wortes "Tellerscheiben" die Worte "Scheiben o. dgl." getreten. Zwar folgt aus der damit verbundenen Erweiterung noch nicht ohne weiteres, wie die Revision anzunehmen scheint, daß auf die ursprüngliche Fassung der Unterlagen zurückgegriffen werden müsse. Diese Folgerung kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn in der Zeit zwischen der Anmeldung des Klagegebrauchsmusters am 22. Juli 1957 und der Einreichung neuer Unterlagen am 7. Januar 1959 schutzhindernde Tatbestände eingetreten sind, die dem erweiterten Schutzgegenstand entgegengehalten werden könnten. Ein solcher schutz-

hindernder Tatbestand liegt nun allerdings - obwohl für den fraglichen Zeitraum weder Vorveröffentlichungen noch offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht worden sind - jedenfalls im Verhältnis zur Beklagten vor, und zwar in Gestalt der vom Berufungsgericht festgestellten eigenen (privaten) Vorbenutzung der Beklagten seit September 1957. Gemäß § 5 Abs. 4 GebrMG iVm. § 7 PatG ist deshalb der Beurteilung des Schutzgegenstandes im Verhältnis zur Beklagten die ursprüngliche, engere Fassung der Gebrauchsmusteransprüche zugrunde zu legen. Das bedeutet, daß im Schutzanspruch 1 statt der späteren Fassung "... aus zwei nebeneinander gelagerten und unterhalb der Furnierstreifen angeordneten Scheiben o. dgl. besteht" einschränkend zu lesen ist: "... aus zwei in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerten zwangsläufig angetriebenen und gegenläufig umlaufenden Tellerscheiben besteht." Dabei muß der Schutzgegenstand auch nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen so aufgefaßt werden, daß die beiden Tellerscheiben unterhalb der Furnierscheiben angeordnet sind. Zwar ergibt sich das nicht ausdrücklich aus dem - für die Beurteilung des Schutzgegenstandes auch nicht maßgeblichen (vgl. BGH GRUR 1957, 270 - Unfall-Verhütungsschuh) - Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1, wohl aber aus den Anmeldungsunterlagen insgesamt, vor allem aus der Zeichnung. Da die Anordnung der Tellerscheiben unterhalb der Furnierstreifen erfindungswesentlich ist, dient dieses in den neuen Anmeldungsunterlagen in Anspruch 1 ausdrücklich aufgenommene Merkmal nur der Klarstellung dessen, was ohnehin von Anfang an Gegenstand der Erfindung war. - Zu weiteren Einschränkungen des Schutzzumfanges nötigt das Zurückgehen

auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen aber nicht.

- b) Der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters entnimmt das Berufungsgericht, daß es im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, Furnier-Zusammensetzmaschinen mit nebeneinander liegenden gleichlaufenden Walzen, Diskusscheiben oder gegenläufig umlaufenden Tellerscheiben zu versehen, die zwei Furnierstreifen in Längsrichtung der Maschinen fördern und ihre Längskanten dabei zusammenpressen; über dieser aus Walzen oder Tellerscheiben bestehenden Fördercinrichtung habe man eine Druckrolle zum Auftragen eines Klebestreifens auf die zusammengepreßten Längskanten der Furnierstreifen angeordnet. Der Erfinder habe es als nachteilig empfunden, daß bei den bekannten Maschinen ungleiche Blattstärken der miteinander zu verbindenden Furnierstreifen in der Höhe nicht oder nur unvollkommen hätten ausgeglichen werden können. Er habe sich deshalb die Aufgabe gestellt, die Maschine so zu gestalten, daß Furniere mit ungleichen Blattstärken so in der Höhe ausgeglichen werden, daß die mit einem Klebestreifen zu versehenden Oberflächen bündig, d.h. in einer Ebene, liegen. Diese Aufgabe löse er dadurch, daß er die unterhalb der Furnierstreifen nebeneinander liegenden Scheiben in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausbilde. Hierbei sollten sich die Achsen zweckmäßig auf den Hebeln eines um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalkens abstützen. Dies habe nach Meinung des Erfinders zur Folge, daß jeder Unterschied in der Furnierstärken selbsttätig ausgeglichen werden könne.

An diese - zwar der zuletzt eingereichten Fassung entnommene, aber auch für die tatsächlich maßgebende erste Fassung dem Sinne nach zutreffende - Wiedergabe des wesentlichen Inhalts der Beschreibung knüpft das Berufungsgericht die zusammenfassende Feststellung, Gegenstand des in der Raumform des Klagegebrauchsmusters zum Ausdruck kommenden Erfindungsgedankens sei eine Furnier-Zusammensetzmaschine mit den folgenden Merkmalen:

1. Die Scheiben sind in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar.
2. Die Achsen der Scheiben stützen sich auf den Hebeln eines Wiegebalkens ab, der um eine waagerechte Achse drehbar ist.
3. Die Hebel des Wiegebalkens sind gleichlang.

Diese Kennzeichnung des Schutzgegenstandes gibt zunächst insofern zu Bedenken Anlaß, als sie die für die Gesamtkombination wesentliche besondere Anordnung und Ausbildung der als Förder- und Anpreßvorrichtung dienenden Scheiben nicht enthält, nämlich das Konstruktionsmerkmal, das - bei der für den vorliegenden Rechtsstreit gebotenen Zugrundelegung der ursprünglichen Anspruchsfassung - darin besteht, daß die Maschine zwei in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerte, zwangsläufig angetriebene und gegenläufig umlaufende Tellerscheiben besitzt, die, wie in den ursprünglichen Unterlagen nicht aus dem Anspruchswortlaut, wohl aber

aus der Zeichnung in Verbindung mit der Beschreibung deutlich hervorgeht, unterhalb der Furnierstreifen angeordnet sind. Andererseits hat das Berufungsgericht den Schutzgegenstand dadurch in ungerechtfertigter Weise eingeschränkt, daß es die lediglich den Unteransprüchen 2 und 3 zu entnehmende Anordnung eines der Höhenverstellung der Tellerscheiben dienenden Wiegebalkens mit gleich langen Hebeln einbezogen hat, obwohl die Ansprüche 2 und 3 echte Unteransprüche und im Klageantrag und der diesem folgenden Verurteilung auch mit Recht als solche behandelt worden sind.

- c) Geht man hiervon aus, so ergibt sich, daß das Klagegebrauchsmuster in der maßgebenden ursprünglichen Fassung der Anmeldungsunterlagen eine Kombination aus den folgenden beiden Merkmalen zum Gegenstand hat:

- A. Die Maschine besitzt zwei - zum Längsfördern und zum Zusammenpressen der beiden zusammenzufügenden Furnierstreifen dienende - in horizontaler Ebene dicht nebeneinander gelagerte, zwangsläufig angetriebene und gegenläufig umlaufende Tellerscheiben, die unterhalb der Furnierstreifen angeordnet sind.
- B. Die Tellerscheiben sind in Abhängigkeit voneinander in der Höhe verstellbar ausgebildet.

2. Würdigung nach dem Stand der Technik:

- a) Die Neuheit der durch das Klagegebrauchsmuster geschützten Raumform wird durch keine der Entgegenhaltungen in Frage gestellt.
- aa) Den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung haben beide Vorinstanzen aus rechtlich bedenkenfreien, auch mit der Revision nicht angegriffenen Erwägungen verworfen.
- bb) Das Werboblatt FZK/D der Klägerin sieht das Berufungsgericht deshalb nicht als neuheitshindernd an, weil es die erfinderische Lehre des Klagegebrauchsmusters nicht ausreichend offenbart habe. Auch diese Beurteilung begegnet keinen rechtlichen Bedenken.
- cc) Die vorveröffentlichte deutsche Patentschrift 750 385 betrifft eine "Schubrollen-Anordnung für Furnierzusammensetzmaschinen". Es handelt sich hierbei, wie das Berufungsgericht unter zutreffender Würdigung des Inhalts der Patentschrift feststellt, um eine Einrichtung, die anders als die Fördereinrichtung nach dem Klagegebrauchsmuster nicht unterhalb, sondern oberhalb der Furnierstreifen angeordnet ist. Sie besteht aus einem Rahmen (4) und einer größeren Anzahl von an dem Rahmen befestigten Andrückrollen (1) - bei den in den Patentzeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen sind jeweils 16 solche Rollen vorgesehen -, die in Längsrichtung in zwei Reihen nebeneinander laufen und dazu bestimmt sind, die Furnierstreifen einerseits unter Ausübung eines Druckes von oben auf der als ebene Fläche zu denkenden Arbeitsplatte vorwärts

zu bewegen und sie andererseits vermöge einer leichten Schrägstellung der Rollen (s. Fig. 11) mit den zu verleimenden Längskanten gegeneinander zu pressen. Die Einrichtung besitzt mehrere Vorrichtungen zur Höhenverstellung. Eine dieser Vorrichtungen (s. Fig. 5 Bezugsziff. 19 bis 23) ermöglicht es, den Rahmen mit den Rollen im ganzen höher oder tiefer zu stellen. Außer dieser hier nicht näher interessierenden Vorrichtung besitzt die Maschine noch eine weitere Verstellvorrichtung, mit der zur Veränderung des Anpreßdrucks unabhängig von der Höheneinstellung des Rahmens die Spannung sämtlicher Federn 5 gleichzeitig und gleichmäßig verändert werden kann (siehe z.B. Fig. 1 Bezugsziffer 5 bis 11; Beschreibung S. 1 Z. 34 bis S. 2 Z. 8; S. 2 Z. 58 bis 75). Diese besonderen Vorrichtungen bilden den eigentlichen Gegenstand der Erfindung.

Der Gegenstand dieser Vorveröffentlichung weicht schon in der Aufgabenstellung vom Gegenstand des Klagegebrauchsmusters wesentlich ab, denn die Aufgabe, Stärkeunterschiede der Furnierstreifen derart auszugleichen, daß diese an ihren Längskanten bündig (d.h. in einer Ebene) aneinanderliegen, stellt sich bei der älteren Konstruktion überhaupt nicht, da hier beide Streifen ohnehin mit ihrer Unterseite auf der ebenen Fläche der Arbeitsplatte aufliegen und auf ihr vorwärtsbewegt werden und weil infolgedessen eine Veränderung ihrer Höhenlage zueinander weder erforderlich noch ausführbar ist. Mit der auf beide Reihen von Schubrollen gleichzeitig und gleichmäßig wirkenden

besonderen Verstellvorrichtung soll nicht eine Höhenverstellung, sondern nur eine den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende unterschiedliche Bemessung des Anpreßdrucks erreicht werden. Abgesehen von dieser anderen Aufgabenstellung bestehen auch hinsichtlich Ausbildung, Anordnung und Wirkungsweise der Verstellvorrichtungen gegenüber der Konstruktion nach dem Klagegebrauchsmuster grundlegende Unterschiede. Die beiden Verstellvorrichtungen bestehen nicht aus zwei Teilen, sondern nur aus einem einheitlichen Teil, so daß keine der beiden Vorrichtungen eine verschiedene Höhenverstellung der beiden Reihen von Rollen jeweils für sich zuläßt. Die Verstellvorrichtungen arbeiten also nicht, was das Wesen der Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster ausmacht, in der Weise, daß die Fördereinrichtung in ihrer Höhenlage während des Arbeitsganges den jeweiligen Stärkeunterschieden der zwei Furnierplatten angepaßt wird. Hinzu kommt, daß die Verstellbarkeit nach dem älteren Patent von Hand erfolgt, während sie sich beim Klagegebrauchsmuster während des Arbeitsganges selbsttätig ergibt. Die Vorveröffentlichung nimmt demnach keines der Kombinationsmerkmale A und B des Klagegebrauchsmusters (s. oben II 1 c) neuheitshindernd vorweg. Der Auffassung der Revision, die ältere Patentschrift offenbare den allgemeinen Erfindungsgedanken, die Fördereinrichtung zwecks Anpassung an verschiedene Furnierstärken höhenverstellbar auszubilden, kann nicht gefolgt werden. Sie erkennt, daß der Erfinder des älteren Patentes die Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Furnierstärken als bekannt voraussetzt und im Rahmen dieser allgemeinen technischen Aufgabe lediglich eine nach

seiner Meinung besonders vorteilhafte Lösung vorschlägt.

- dd) Die Konstruktion nach der italienischen Patentschrift 472 143 kommt der Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster, wie das Berufungsgericht zutreffend darlegt, insofern näher, als bei ihr ebenso wie beim Klagegebrauchsmuster die Fördereinrichtung (Bezugsziff. 3 und 3 a) unterhalb der Furnierstreifen angeordnet ist und als über den miteinander zu verbindenden Längskanten der Furniere eine Rolle läuft, die das Aufbringen eines Klebestreifens besorgt. Die Veröffentlichung zeigt auch bereits die im Klagegebrauchsmuster vorgeschlagene und in seinen Zeichnungen dargestellte Ausbildung der Fördereinrichtung in Gestalt von zwei dicht nebeneinander liegenden, horizontal umlaufenden Tellerscheiben. Eine weitere Übereinstimmung besteht in der Aufgabenstellung, die auch bei der vorbekannten Konstruktion u.a. die Aufgabe umfaßt, Stärkeunterschiede der Furniertafeln auszugleichen und so zu gewährleisten, daß die Oberflächen der Tafeln, auf die der Klebestreifen aufgebracht werden soll, während dieses Arbeitsganges eine geometrische Ebene bilden. Diese Aufgabe wird jedoch, wie das Berufungsgericht mit Recht hervorhebt, durch andere Mittel gelöst als bei der Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster, nämlich dadurch, daß jede der um ein Geringes über die Arbeitsebene hinausragenden Tellerscheiben eine Federung (22 a) besitzt, die kleine axiale Verschiebungen zuläßt und bewirkt, daß beispielsweise auf der Seite, auf der ein Furnierstreifen von größerer Stärke läuft, die entsprechende Scheibe stärker

niedergedrückt wird als auf der anderen Seite; hierdurch wird die Entstehung einer Stufe an den miteinander zu verbindenden Längskanten der Furnierstreifen vermieden und so auch der Gefahr vorgebeugt, daß die Klebestreifen Risse erhalten. Die Ausbildung dieser Ausgleichvorrichtung ist in Fig. 4 der Vorveröffentlichung in ihren Einzelheiten dargestellt; sie wird auch durch Fig. 7 der von der Klägerin überreichten Zeichnungen einer im Jahre 1954 veröffentlichten US-Patentschrift Nr. 2 687 754 veranschaulicht, die nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien die Grundprinzipien der Konstruktion nach der italienischen Patentschrift erkennen läßt.

Bei der Würdigung dieser Vorveröffentlichung kommt es zwar nicht, wie das Berufungsgericht - offenbar infolge der von ihm vorgenommenen rechtsirrigen Einbeziehung der Unteransprüche - in den Gegenstand der Erfindung - annimmt, darauf an, daß beim Klagegebrauchsmuster die beiden Förderstreifen auf einem um eine waagerechte Achse drehbaren Wiegebalken abgestützt sind, sondern darauf, daß die Tellerscheiben in Abhängigkeit voneinander verstellbar ausgebildet sind. In dieser Hinsicht besteht, wie das Berufungsgericht mit Recht in den Vordergrund stellt, ein wesentlicher konstruktiver und funktioneller Unterschied zwischen der Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster und dem Gegenstand der Vorveröffentlichung, bei dem ein gegenseitiger Höhengleich der Förder-scheiben in Abhängigkeit voneinander nicht stattfindet. Selbst wenn man mit der Revision annehmen

wollte, diese Vorveröffentlichung offenbare außer der vorgeschlagenen besonderen Ausbildung der Ausgleichvorrichtung den allgemeinen Gedanken, verschiedene Furnierstärken durch eine axial verschiebbare Ausbildung der Förderscheiben auszugleichen, so wird hierdurch doch die Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster nicht vorweggenommen, denn die Besonderheit dieser Raumform, die in der gegenseitigen Abhängigkeit der Förderscheiben bei der Einstellung ihrer Höhen besteht, ist eine technische Weiterentwicklung, die der Vorveröffentlichung für einen Techniker durchschnittlichen Könnens nicht ohne eigenes erfinderisches Bemühen zu entnehmen war (vgl. hierzu unten c).

- b) Bei der Prüfung der Frage, ob die Konstruktion nach dem Klagegebrauchsmuster gegenüber dem bekannten Stande der Technik einen technischen Fortschritt aufweist, kann ernstlich nur die italienische Patentschrift 472 143 in Betracht gezogen werden, denn der Gegenstand der deutschen Patentschrift 750 385 weist gegenüber dem des Klagegebrauchsmusters schon nach der Aufgabenstellung und außerdem nach Aufbau und Arbeitsweise so grundlegende Verschiedenheiten auf, daß beide Konstruktionen geradezu als verschiedene Typen von Furnier-Zusammensetzmaschinen anzusprechen sind und ein für die Beurteilung des technischen Fortschritts geeigneter Vergleichsmaßstab nicht gefunden werden kann.

Gegenüber der Konstruktion nach der italienischen Patentschrift 472 143 sieht das Berufungsgericht einen Vorteil der Raumform des Klagegebrauchsmusters

allgemein darin, daß sie es ermöglicht, die Furnierblattstärken in Abhängigkeit voneinander auszugleichen. Als weitere Vorteile hebt es hervor, daß die Vorrichtung nach dem Klagegebrauchsmuster die Verwendung von Klebestreifen von nur 5 mm Breite gestatte, daß sie, wie der Beschreibung der den gleichen Gegenstand betreffenden österreichischen Patentschrift Nr. 211 036 der Klägerin zu entnehmen sei, eine außerordentlich vereinfachte, übersichtliche, eine leichte Reinigung ermöglichende sowie material- und raumsparende Bauart aufweise und daß die Verwendung einer einzigen Druckrolle anders als die in der deutschen Patentschrift 750 385 gezeigte Vielzahl von Rollen eine schonende Behandlung brüchiger Furniere gewährleiste.

Seine Ansicht, daß die Verstellbarkeit der Förderscheiben in Abhängigkeit voneinander allgemein vorteilhafter sei als die getrennte axiale Verschiebbarkeit nach dem Vorschlag der italienischen Patentschrift 472 143, stützt das Berufungsgericht ersichtlich vor allem auf die Erwägung, daß sich die Anordnung nach dem Klagegebrauchsmuster auch bei nur geringen Unterschieden der Furnierstärken günstig auswirke, weil sie trotz abweichender Dicke der Furnierhölzer ein gleichmäßiges Anpressen der Klebestreifen ermögliche. Diese trichterliche Würdigung läßt einen in der Revisionsinstanz beachtlichen Rechtsfehler, der nur in einem klaren Verstoß gegen die Gesetze der Technik gesehen werden könnte, nicht erkennen.

Dem Einwand der Revision, der in der gegenseitigen Abhängigkeit der Tellerscheiben möglicherweise liegende Vorteil werde durch den Nachteil aufgewogen, daß die

Scheiben über die Fläche des Arbeitstisches hinausragen müßten und so zu Störungen im Arbeitsablauf führen könnten, muß der Erfolg versagt bleiben; er berücksichtigt nicht, daß die Konstruktion nach der Vorveröffentlichung diesen möglichen Nachteil ebenfalls aufweist.

Ob die Raumform nach dem Klagegebrauchsmuster noch die weiteren Vorteile zeigt, die das Berufungsgericht der österreichischen Patentschrift 211 036 entnehmen zu können glaubt, kann bei dieser Sachlage auf sich beruhen, denn die durch die Abhängigkeit der Tellerscheiben voneinander erzielten Vorteile reichen aus, um die Feststellung des Berufungsgerichts zu stützen, daß ein genügender technischer Fortschritt gegeben sei. Damit erweist sich zugleich die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe seine Feststellungen nicht ohne Zuziehung eines Sachverständigen treffen können, als unbegründet. Das Berufungsgericht konnte im Streitfalle unbedenklich aus eigener Sachkunde entscheiden, zumal die sachverständigen Parteien in der Verhandlung Gelegenheit hatten, das Gericht mit den verhältnismäßig einfachen technischen Problemen vertraut zu machen. Jedenfalls ist kein Ermessensverstoß erkennbar, wenn das Berufungsgericht sich selbst ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen ein technisches Urteil gebildet hat.

-) Das Vorhandensein der für ein Gebrauchsmuster erforderlichen Erfindungshöhe bejaht das Berufungsgericht aus der Erwägung, daß schon die Anordnung des einen selbsttätigen Stärkeausgleich ermöglichenden Wiegebalkens, die keiner Vorveröffentlichung zu entnehmen

sei, einen erfinderischen Fortschritt bedeute und daß auch in der vereinfachten, übersichtlichen, material- und raumsparenden Bauart eine gewisse erfinderische Leistung zu erblicken sei.

Die erste dieser Erwägungen begegnet zwar wiederum deshalb rechtlichen Bedenken, weil das in den Unteransprüchen 2 und 3 behandelte Merkmal der Anordnung eines Wiegebalkens nicht in den Gegenstand der geschützten Raumform einbezogen werden darf und daher bei der Prüfung der Erfindungshöhe hinsichtlich des Hauptanspruchs von der Fragestellung ausgegangen werden muß, ob der allgemeine, nicht auf bestimmte Arbeitsmittel beschränkte Vorschlag des Erfinders, die beiden Tellerscheiben in der Höhe in Abhängigkeit voneinander verstellbar auszubilden, eine erfinderische Leistung darstellt. Auch diese Frage hat das Berufungsgericht jedoch ersichtlich bejahen wollen, denn wenn es auf die Anordnung des Wiegebalkens abstellt, so liegt dem der Gedanke zugrunde, daß diese Anordnung deshalb als eine Leistung von erfinderischer Höhe anzusehen sei, weil sie eine Höhenverstellbarkeit der Tellerscheiben in Abhängigkeit voneinander bewirkt. Die gleiche Erwägung hat für jedes andere diesem Zweck dienende gleichwirkende Mittel ihre Berechtigung. Dem Berufungsurteil kann daher unbedenklich entnommen werden, daß es die Erfindungshöhe nicht nur für das Ausführungsbeispiel der Verwendung eines Wiegebalkens, sondern auch für alle sonstigen Konstruktionen hat bejahen wollen, bei denen die Kombinationsmerkmale des Hauptanspruchs erfüllt sind.

Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Die Lehre, die Förderscheiben in Abhängigkeit voneinander verstellbar auszubilden, war durch den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt worden. Um zu ihr zu gelangen, bedurfte es besonderer Überlegungen, die möglicherweise rückschauend betrachtet als naheliegend erscheinen könnten, die aber im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagegebrauchsmusters für einen Fachmann durchschnittlichen Könnens tatsächlich nicht nahegelegt haben und die, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler annimmt, den nicht allzu hohen Anforderungen genügen, wie sie an die Erfindungshöhe eines Gebrauchsmusters zu stellen sind.

3. Zu einer Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Erledigung des von der Beklagten eingeleiteten Lösungsverfahrens entsprechend dem in der Revisionsinstanz erneut hilfsweise gestellten Antrag besteht kein Grund, denn wesentliche neue Gesichtspunkte, die nicht schon vom Tatsachenrichter behandelt worden wären, sind weder von der Revision vorgetragen worden noch sonst zutage getreten.

I. Verletzungstatbestand und Rechtsfolgen

1. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die mit der Klage angegriffene Konstruktion der Beklagten bedeute eine gegenständliche Benutzung des Klagegebrauchsmusters, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Mit Recht geht das Berufungsgericht davon aus, daß die bei der Verletzungsform verwendeten vertikal angeordneten Rollen gegenüber den horizontal umlaufenden

Tellerscheiben des Klagegebrauchsmusters glatte technische Äquivalente darstellen; denn für einen Durchschnittsfachmann, der sich die Aufgabe stellte, eine Einrichtung zum gleichzeitigen Fördern und Zusammendrücken zweier Furnierstreifen zu schaffen, die außerdem geeignet sein soll, Unterschiede in den Furnierstärken auszugleichen, boten sich beide Arbeitsmittel ohne weiteres als gleichwirkend an. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe zu diesem Schluß nicht kommen dürfen, ohne sich mit den Darlegungen der Beklagten über die Unterschiede von Rollen und Tellerscheiben in ihrer Wirkungsweise auseinanderzusetzen, geht fehl. Diese Darlegungen laufen nämlich im wesentlichen darauf hinaus, daß die Verwendung von Rollen statt Tellerscheiben gewisse Nachteile mit sich bringe. Auch eine verschlechterte Ausführungsform - um eine solche handelt es sich demnach bei der Konstruktion der Beklagten - fällt aber in den Bereich der glatten Äquivalente, vorausgesetzt, daß sie von der entscheidenden technischen Lehre des verletzten Schutzrechts Gebrauch macht (s. u.a. BGH GRUR 153, 112, 114; BGH I ZR 90/59 vom 25. April 1961 S. 11.- Ziegelsteine; BGH I ZR 49/59 vom 19. September 1961 S. 8 - Schienenbefestigung). Diese Voraussetzung ist, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum annimmt, bei der Verletzungsform gegeben, denn auch bei ihr sind die Förderorgane ebenso wie beim Gegenstand des Klagegebrauchsmusters in Abhängigkeit voneinander in der Höhe verstellbar ausgebildet; der von ihr benutzte, im Werbeblatt der Beklagten als "Wippe" bezeichnete Bauteil ist nach Anordnung und Wirkungsweise mit dem gleichschenkligen Wiegebalken im Sinne der Unteran-

sprüche 2 und 3 des Klagegebrauchsmusters identisch.

Es ist rechtlich auch nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht von der Zuziehung eines Sachverständigen zu dieser verhältnismäßig einfachen technischen Beurteilung abgesehen hat.

2. Auch die Darlegungen des Berufungsgerichts zu den mit der Klage erhobenen einzelnen Ansprüchen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.
 - a) Mit Recht hat das Berufungsgericht die Rechtswidrigkeit der Handlungsweise der Beklagten bejaht, und zwar auch für den Zeitraum bis zur Löschung des älteren Rechts. Die Revision steht demgegenüber auf dem Standpunkt, daß die Benutzungshandlungen der Beklagten bis zur Löschung des älteren Rechts nicht rechtswidrig gewesen seien und verweist insoweit auf die Entscheidung des erkennenden Senats vom 16. März 1956 (GRUR 1956, 265, 268 - Rheinmetall-Borsig I); hierin kann ihr jedoch nicht gefolgt werden. In der genannten Entscheidung ist zwar der Grundsatz ausgesprochen worden, daß Benutzungshandlungen in der Zwischenzeit zwischen dem Erlöschen eines Patents und seinem Wiederinkrafttreten infolge Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht als widerrechtlich anzusehen seien. Die hierfür entscheidende Erwägung bestand darin, daß es - wie in der genannten Entscheidung dargelegt - in der Tat nicht angeht, nach der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der bloßen Fiktion des rückwirkenden Wiederinkrafttretens des Schutzrechts den Zustand objektiver Rechtmäßigkeit nachträglich für rechtswidrig zu erklären; denn das Unwerturteil über

das Verhalten des Gewerbetreibenden kann nur an die Gesamtheit derjenigen Umstände anknüpfen, die im Augenblick der Benutzungshandlung vorhanden waren. Gerade diese Betrachtungsweise aber ergibt im Streitfall die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Beklagten. Zwar stand dem Klagegebrauchsmuster bis zur Löschung des älteren Rechts die Einwendung aus § 5 Abs. 2 GebrMG entgegen. Solange aber das ältere Recht nicht gelöscht war, verletzte die Beklagte jedenfalls dieses Recht, welches mit dem Klagegebrauchsmuster sachlich identisch ist und deshalb den gleichen Schutz gewährte. Es bestehen mithin keine Bedenken, wenn das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gekommen ist, daß den Benutzungshandlungen der Beklagten auch vor der Löschung des älteren Rechts der Makel der Rechtswidrigkeit anhaftete.

- b) Auch das Bestehen einer Wiederholungsgefahr hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum angenommen. Die insoweit erhobenen Revisionsangriffe gehen davon aus, daß die Benutzungshandlungen bis zur Löschung des älteren Rechts am 8. September 1960 nicht rechtswidrig gewesen seien und daß schon seit dem April 1960 die Verletzungsform infolge einer Konstruktionsänderung nicht mehr gebaut, ausgeliefert oder feilgehalten werde. Diese Revisionsangriffe sind schon deshalb nicht begründet, weil - wie dargelegt - die Benutzungshandlungen bis zur Löschung des Gebrauchsmusters 1 777 042 rechtswidrig waren. Unter dieser Voraussetzung kommt dem Vortrag der Beklagten, wonach sie die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen

Maschinen schon seit April 1960 eingestellt habe, keine Bedeutung zu. Denn nach anerkannten Rechtsgrundsätzen wird, wenn rechtswidrige Verletzungen geschehen sind, die Wiederholungsgefahr nicht schon dadurch ausgeschlossen, daß die Verletzungshandlungen eingestellt werden (BGH GRUR 1956, 265, 269). Vielmehr hätte es zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr eines durch Vertragsstrafe gesicherten Unterlassungsversprechens bedurft. Es kommt hinzu, daß die Beklagte, wie sich aus dem nach wie vor gestellten Antrag auf Abweisung der Klage und aus ihrer Löschungsklage ergibt, noch immer das Recht für sich in Anspruch nimmt, die Maschinen in der beanstandeten Ausführungsform herzustellen und zu vertreiben. Der Hinweis der Revision darauf, es bestehe keinerlei Grund zu der Annahme, daß eine einmal durchgeführte Konstruktionsänderung mit erheblichem Kostenaufwand wieder rückgängig gemacht werde, ist demgegenüber ebenfalls ohne Bedeutung.

Die Beklagte ist daher mit Recht zur Unterlassung verurteilt worden.

Auch die Formulierung des Unterlassungsgebots - die im übrigen von der Revision nicht angegriffen wird - entspricht anerkannten Rechtsgrundsätzen. Sie ist zutreffend auf die Verletzungsform abgestellt, wobei Hauptanspruch und Unteransprüche des Klagegebrauchsmusters angemessen berücksichtigt worden sind.

- c) Schließlich geben auch die tatrichterlichen Erwägungen zur Frage des Verschuldens (Anspruch auf Schadensersatzfeststellung und Rechnungslegung) keinen Anlaß zu durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Insbesondere ist die Feststellung des Vorderrichters nicht zu beanstanden, daß die Beklagte von dem Zeitpunkt der Kenntnis des Klagegebrauchsmusters an schuldhaft gehandelt habe und daß dem auch nicht der Vortrag der Beklagten entgegenstehe, sie habe schon vor dem Übergang auf eine andere Konstruktion im April 1960 Kenntnis von dem älteren Recht erlangt. Denn selbst wenn die Beklagte diese Kenntnis hatte, aber gleichwohl ihre Benutzungshandlungen fortsetzte, konnte dies nur in dem Bewußtsein geschehen, daß sie entweder das eine oder das andere (identische) Schutzrecht verletze. Es kommt insoweit nur auf das Bewußtsein der Beklagten an, daß eine bestimmte Raumform rechtsgültig geschützt sei und daß sie von ihr Gebrauch mache. Das Berufungsgericht konnte deshalb nach der Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge darauf schließen, daß die Beklagte nur deshalb ihre Produktion fortsetzte, weil sie damit rechnete, sowohl das jüngere als auch das ältere Schutzrecht würden sich wegen der Entgeghaltungen als nicht rechtsbeständig erweisen. Eine solche Annahme ist aber nicht geeignet, das Verschulden der Beklagten auszuschließen.

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

Wilde

Frau Bundesrichterin
Dr. Krüger-Nieland ist
infolge Urlaubsabwesen-
heit an der Unterschrifts-
leistung verhindert.

Pehle

Wilde

Ebel

Claßen