

I ZR 48/59

Verkündet
am 24. Januar 1961
runau, Justizhauptsekretär,
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

Dr. A [REDACTED] V [REDACTED], Konstrukteur, E [REDACTED] (A [REDACTED]),
Kläger und Revisionskläger,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

W [REDACTED] L [REDACTED], Folienverarbeitung, D [REDACTED] (O [REDACTED]),
Beklagter und Revisionsbeklagter,
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 24. Januar 1961 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland, Dr. Weiß,
Dr. Spreng und Ebel

für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
München vom 18. Dezember 1958 wird auf
Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1. Der Kläger ist der Erfinder und Inhaber der deutschen Patente

- a) 922 463 "Aktenhülle aus transparentem Werkstoff oder Papierfolie";
- b) 943 766 "Aktenhalter aus transparentem Werkstoff" - Zusatzpatent zu a) -;
- c) 948 239 "Aktenhülle aus transparenter Kunststoffolie" - Zusatzpatent zu a) -;
- d) 927 988 "Aktenhülle aus Kunststoffolie".

zu a) Nach der Beschreibung des Patents 922 463 bezieht sich die Erfindung auf eine Aktenhülle aus transparentem Werkstoff, die in bekannter Weise im wesentlichen von einem Grundblatt mit auf zwei oder drei Seiten angeordneten, den Innenraum der Aktenhülle bestimmenden Außenbögen mit Falzstreifen zum Befestigen des Deckblatts gebildet wird. Sie soll dem Mangel bisheriger Aktenhüllen dieser Bauart abhelfen, der darin gesehen wird, daß sie an den Bögen leicht knicken, wobei die Knickstellen zu Rissen und Verbildungen der als Einstellböden für die Papierblätter dienenden Böge führen, so daß nicht nur das Einfügen von Papierblättern schwierig wird, sondern auch der angestrebte Knickschutz vermindert wird. Es wird auf die Nachteile bisheriger Vorschläge - wulst- oder eckenförmige Gestaltung der Böge - hingewiesen: Diese Lösungsversuche würden die Verwendung verhältnismäßig starken Folienstoffes bedingen, die Hüllen würden dadurch unhandlich und sehr raumbeanspruchend.

Die Beschreibung fährt fort:

"Diese Mängel werden bei der erfindungsgemäß ausgebildeten Aktenhülle dadurch beseitigt, daß die Böge der geschlossenen Hüllenseiten durch elastische Einlagen versteift werden. Die Versteifung erfolgt in neuartiger

Weise dadurch, daß das Deckblatt Innenbüge mit Falzstreifen als Einstellböden für die Papierblätter erhält und einerseits mit den Falzstreifen des Grundblatts sowie andererseits mittels der eigenen Falzstreifen mit dem Grundblatt verbunden wird und die Einlagen zwischen den Innenbügen des Deckblatts und den Außenbügen des Grundblatts eingepreßt oder eingeschweißt werden. Durch diese Maßnahme werden die die Einstellböden bildenden Büge auf ihrer ganzen Länge gestützt und an ihren Enden haltbar begrenzt und insgesamt ein absoluter Knickschutz erzielt. Die auf diese Weise versteiften Büge können auch bei starkem Außendruck nicht verengert oder verbildet werden, so daß ein immer gleichbleibend leichtes Einfügen von Papierblättern selbst in einer in einer Aktentasche befindlichen Aktenhülle gewährleistet ist. Andererseits wird dadurch auch eine lange Haltbarkeit der Büge und deren freier Enden erzielt, da sie vollständig von dem massiven Einlagestreifen unterbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist insofern noch gegeben, als der durch die elastischen Einlagestreifen verstärkte Hüllenrand auch durch Anordnung von Bezeichnungsfoldern, Markierungen für Signale oder sonstige Merkzeichen als dauerhafter Registrierrand ausgebildet und mit Aufhängehaken o. dgl. zum Aufreihen auf einem Gestände oder mit Lochungen zum Einhängen in Ordner- oder Ablegemappen versehen werden kann.

Die Patentansprüche lauten:

- "1. Aktenhülle aus transparenter Kunststoffolie bestehend aus einem Grundblatt mit auf zwei oder drei Seiten angeordneten, den Innenraum der Hülle bestimmenden Außenbügen mit Falzstreifen zum Aufbringen des Deckblatts, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenbüge (b 1) der geschlossenen Hüllenseiten durch elastische Einlagen (c) versteift sind, die den Bughohlraum der Außenbüge ausfüllen.



2. Aktenhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckblatt (a) Innenbüge (a 1) mit Falzstreifen (a 2) aufweist und einerseits mit den Falzstreifen (b 2) des Grundblatts (b), sowie andererseits mittels des eigenen Falzstreifens mit dem Grundblatt verbunden ist und die Einlagen zwischen den Innen- und Außenbügen eingeschweißt oder eingepreßt werden.
3. Aktenhülle nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich der durch die Einlagen verstärkten Ränder bzw. Außenbüge, Lochungen oder anderweitige Befestigungsmittel, beispielsweise Haken, Stäbchen o. dgl., zum Aufreihen der Aktenhüllen angeordnet sind.
4. ...".

Der Anspruch 1 hat seine nunmehrige Fassung durch ein Urteil vom 4. Juli 1958 erhalten, das der erkennende Senat auf eine gegen das Patent 922 463 erhobene Nichtigkeitsklage erlassen hat. Die oben durch Sperrung hervorgehobenen Teile kennzeichnen die Abweichung vom ursprünglichen Text. Anstelle der Worte "aus transparenter Kunststoffolie" war in der Patentschrift vorgesehen "aus transparentem Werkstoff oder Papierfolie". Im kennzeichnenden Teil ist das Wort "Büge (b 1)" ersetzt durch "Außenbüge (b 1)"; der Nebensatz "die den Bughohlraum der Außenbüge ausfüllen" ist neu eingefügt.

Durch das angezogene Urteil des erkennenden Senats im Nichtigkeitsstreit ist die Entscheidung des Patentamts (Nichtigkeitsssenat) vom 21. Februar 1956 aufgehoben worden; durch diese war das Patent dadurch teilweise für nichtig erklärt worden, daß an die Stelle der Patentansprüche 1 und 2 folgender neuer Patentanspruch 1 trat:

"Aktenhülle aus transparenter Kunststoffolie, bei der Grundblatt und Deckblatt durch überlappende Büge verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenbug und Falzstreifen des Deckblatts mit dem Außenbug und Falzstreifen des Grundblatts einen Hohlraum bilden und in diesen Hohlraum eine Versteifungseinlage aus elastischem Kunststoff oder ähnlichem Werkstoff fest eingebracht ist."

Der Nichtigkeitssenat war davon ausgegangen, der Gegenstand des vorgesehenen Hauptanspruchs sei durch die offenkundig vorbenutzte Aktenhülle IVO Nr. 164 vorweggenommen. Diese wird in der Entscheidung des Nichtigkeitssenats beschrieben wie folgt:

"Diese Art von Aktenhüllen besteht - wie die vorgelegten Muster zeigen - aus einem farbigen Kunststoffgrundblatt und einem Deckblatt aus durchsichtigem Kunststoff. Beide Blätter weisen an ihrem in Draufsicht linken Rand je einen Bug mit Falzstreifen auf. Der Bug des Deckblattes liegt innen in dem Bug des Grundblattes und ist mit letzterem über den Falzstreifen fest verbunden, so daß auf diese Weise ein Doppelbug aus sich überlappenden Bügen entsteht. Das farbige Grundblatt ist außerdem am unteren Rand mit einem Querbug mit Falzstreifen versehen, wohingegen das Deckblatt am unteren Rand glatt und mit einem Zusatzfalzstreifen des Grundblattes fest verbunden ist. Durch einfaches Aufbiegen einer Aktenhülle IVO Nr. 164 kann sich der Fachmann leicht davon überzeugen, daß dieser Querbug des Grundblattes mit einem zusätzlichen, durch Verschweißen, Aufkleben oder Verpressen oder sonstwie eingelegten Falzstreifen aus Kunststoff ausgestattet ist, der selbst wiederum elastisch ist und zugleich den Bug des Grundblattes versteift."

Von der Auffassung ausgehend, schon bei IVO Nr. 164 schütze die versteifende Einlage die Aktenhülle vor Knickung am Querbügel, während der Bemessung der Dicke der Einlage nur graduelle Bedeutung zukomme, war der Nichtigkeitssenat dazu gelangt, die Erfindungshöhe beim Anspruch 1 des Streitpatents zu verneinen. Er hatte dagegen der besonderen Ausgestaltung der Versteifung in Ausfüllung des Hohlraums zwischen den sich überlappenden Bügeln, wie in Anspruch 2 vorgesehen, ausreichende Erfindungshöhe zugebilligt und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, aus der Versteifungseinlage "von Faden- bis Strangform" ergebe sich nicht nur ein erhöhter Knickschutz der Aktenhülle im Bereich der Bügel, sie habe auch den Vorteil, daß die Einlage gleichzeitig als Abstandhalter wirke.

Abweichend vom Nichtigkeitssenat des Patentamts ist der erkennende Senat in dem Nichtigkeitsstreit zu dem Ergebnis gekommen, der Erfindungsgedanke des Anspruchs 4 des Streitpatents sei durch die Aktenhülle IVO Nr. 164 nicht neuheits-schädlich vorweggenommen. Der Verstärkungstreifen der Aktenhülle IVO Nr. 164, der aus längsgefalzter Kunststoffolie besteht, stelle keine "massive" Einlage im Sinne des Streitpatents dar. Ein Folienstreifen, der im Innenraum der Aktenhülle nur am Grundblatt anliege, sei weder geeignet, einen gleichbleibenden Abstand zwischen Deck- und Grundblatt in der Nähe der geschlossenen Ränder der Aktenhülle selbst bei äußerem Drücken sicherzustellen, noch einen Knickschutz zu gewährleisten, der dem Knickschutz gleichkomme, der durch eine elastische Einlage erzielt werde, die den Bügelhohlraum zwischen Grund- und Deckblatt an den geschlossenen Rändern der Aktenhülle voll ausfülle.

Zu b): Die Patentansprüche des Zusatzpatentes 943 766 lauten:

- "1. Aktenhülle aus transparentem Werkstoff oder Papierfolie mit auf zwei oder drei Seiten angeordneten, den Innenraum der Hülle bestimmenden Außenbögen mit Faltstreifen zum Aufbringen des Deckblatts nach Patent 922 463 zum Aufreihen in Briefordnern, wobei im Bereich der durch elastische Einlagen versteiften Bögen Merkzeichen und Aufreihlochungen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß eine offene Hüllenseite als Hafttrand mit Aufreihlochungen ausgebildet ist und die Merkzeichen an einer von Aufreihmitteln freien geschlossenen Hüllenseite angeordnet sind.
2. Aktenhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ränder des Deck- und des Grundblattes an der als Hafttrand dienenden Hüllenseite durch je einen Bug mit einer elastischen Einlage versteift sind, derart, daß bei geschlossener Hülle beide Einlagen deckend übereinander liegen.
3. ...
4. ...
5. Aktenhülle nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die versteiften offenen Hüllenseiten mittels eines Druckknopfes oder ähnlicher Mittel verschließbar sind."

Zu c): Der - einzige - Patentanspruch des Zusatzpatentes 948 239 besagt:

"Aktenhülle aus transparenter Kunststoffolie nach Patent 922 463, dadurch gekennzeichnet, daß an einer bugfreien Seite des Grundblattes unter dem Deckblatt hinausragende Tafelder angeordnet sind, die vom Grundblatt und

genseitig durch Markierungslöcher und Einschnitte abgegrenzt sind und gegebenenfalls an einer offenen Hüllenecke ein diagonal angeordnetes elastisches Band als Verschlußmittel angebracht ist."

u d): Beim Patent Nr. 927 988 lauten die Patentansprüche:

- "1. Aktenhülle aus Kunststoffolie mit zwei oder drei geschlossenen Hüllenseiten und mindestens einer transparenten Hüllenswand, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktenhülle zu ihrer karteiartigen Einordnung in einen Behälter eine beschreibbare sowie als Markenzeichenträger dienende Blatt-einlage aufweist, die mit der Aktenhülle durch einen profilierten Halterand ~~und~~ auswechselbar verbunden ist.
2. Aktenhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der profilierte Halterand im Randbereich der offenen Hüllenseiten einer der transparenten Hüllenseite vorgesehen ist.
3. etc. etc."

In der Beschreibung wird dazu u.a. gesagt:

"Durch diese Maßnahmen wird ermöglicht, daß eine transparente Wand der Aktenhülle mittels der Blatteinlage eine beliebige kennzeichnende Farbe und bei gruppenweiser Einordnung in einen Behälter Merkzeichen an den sichtbaren Seitenrändern aufweisen kann. Die Blatteinlage kann sich mit dem wechselnden Hülleninhalte nicht vermengen; auch ist sie von der sie abdeckenden transparenten Hüllenswand gegen Abnutzung geschützt, was besonders zur Geltung kommt, wenn die Blatteinlage beschriftet ist. ..."

2. Der Beklagte stellt her und vertreibt durch Lieferung an die Firma I. die "Zeighülle Leitz Nr. 124 E". Sie besteht aus einer durchsichtigen, geschmeidigen, ziemlich dünnen Kunststoffolie. Sie ist unten und linksseitig geschlossen. Während der Abschluß unten durch einfaches Umbiegen der Folie gebildet wird, ist linksseitig zwischen die beiden Folienblätter eine ca. 17 mm breite Randleiste in einer Breite von ca. 4 mm eingeschoben, wobei die beiden Folienblätter oben bzw. unten an diese Randleiste angeschweißt sind. Letztere besteht aus einem milchig-weißen elastischen Kunststoffstreifen, der dort, wo die Folienblätter angeschweißt werden, also in einer Breite von ca. 4 mm, in zwei Schenkeln ausläuft, so daß die angeschweißten Blätter an den Außenflächen dieser Schenkel liegen. Beide Schenkel zusammen haben eine Dicke von ca. 0,5 mm.

Im übrigen Teil der Randleiste sind 4 Löcher ausgespart.

An der oberen rechten, also offenen Hüllenecke ist an der Innenseite des Deckblatts in Dreiecksform ein Halteband angebracht, das zum Festhalten der einzufügenden Blätter an deren rechten oberen Ecke dient.

3. Der Kläger macht Verletzung seiner Rechte durch Anfertigung und Vertrieb der Hülle 124 E geltend.
- a) Nach seiner Meinung wird der Hauptanspruch des Patents 922 463 verletzt. Aufgabe und Lösungsmittel seien identisch: Die durch seine Erfindung gelöste technische Aufgabe bestehe im Knickschutz sowie im Abstandhalten. Der Verletzungsgegenstand erreiche beides, und zwar - wie auch in seinem Patent vorgesehen - durch Verwendung einer elastischen Einlage. Diese bewirke eine Massivierung des Hüllenrandes und diene auch einwandfrei als Abstandhalter. Das Fehlen von Bügen und Falzstreifen sei nicht entscheidend, die auf den Schutz des Einknickens der Büge abge-

stellte Formulierung des Hauptanspruchs müsse als "Beiwerk" angesehen werden, die den allgemeinen Erfindungsgedanken nicht auf diese Ausführungsform einschränke. Der allgemeine Erfindungsgedanke seines Patents bestehe in der Verwendung einer elastischen Randleiste aus elastischem Kunststoff. Die umgebogenen Teile der Folie gingen mit der massiven Einlage bei der vorgesehenen Verschweißung eine untrennbare Verbindung ein und erwiesen sich schon deshalb als entbehrlich.

- b) Auch der als Kombinationsteil eigene Erfindungshöhe aufweisende Unteranspruch 3 sowie Ansprüche der Zusatzpatente würden verletzt. Die Zeigehülle 124 E enthalte die Merkmale der Ansprüche 2 und 5 des Zusatzpatents 943 766 sowie des einzigen Anspruchs des Zusatzpatents 948 239.
- c) Schließlich werde auch das selbständige Patent 927 788 verletzt, weil die Zeigehülle 124 E mit einer Blatteinlage, wie im Hauptanspruch beschrieben, benützt werde, wobei der Eckverschluß stets und in erster Linie der auswechselbaren Verbindung einer Blatteinlage mit dem Hüllendeckblatt diene.

4. Der Antrag des Klägers lautet:

Dem Beklagten zu verbieten, eine zweiseitig geschlossene Hülle aus transparentem Kunststoff, deren linksseitiger Heftrand durch eine Leiste und den Innenraum der Hülle bestimmende Einlage versteift ist, wobei im Bereich des einlageverstärkten Heftrandes Lochungen zum Aufreihen der Hülle vorgesehen sind, während an der oberen Randecke des Hüllendeckblattes eine dreieckförmige Kunststoffolie so angebracht ist, daß sie mit den Rändern der freien Ecke des Deckblattes der Hülle bündig abschließt und entlang dieser Ränder auf dem Deckblatt aufgeschweißt ist,

herzustellen, zu vertreiben und in Verkehr zu bringen;

sowie festzustellen, daß der Beklagte dem Kläger allen Schaden zu ersetzen hat, der diesem dadurch entstanden ist, daß der Beklagte die oben bezeichnete Hülle hergestellt, in Verkehr gebracht oder vertrieben hat.

5. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, seine Zeigehülle weise keines der Merkmale des Patents 922 463 auf: Sie habe an der linken Seite weder Bug- noch Falzstreifen, auch keine Einlage; sie erfülle weder die Funktion des Abstandhaltens noch könne von einem Knickschutz die Rede sein. Der allgemeine Erfindungsgedanke einer Randverstärkung sei durch sein eigenes, älteres Patent 897 993 vorweggenommen. Der Kläger könne auch nicht für sich in Anspruch nehmen, den allgemeinen Erfindungsgedanken einer eingeschweißten Einlage aus Kunststoff am Heftrand einer Aktenhülle in seiner Patentschrift offenbart zu haben, denn dort seien Büge und Falzstreifen als notwendig angeführt.

Da seine Aktenhülle den Hauptanspruch des Patents 922 463 nicht berühre, scheide auch eine Verletzung von Unteransprüchen dieses Patents, ebenso wie eine Verletzung der Zusatzpatente aus, da alle in Frage stehenden Ansprüche auf den Hauptanspruch des Patents 922 463 zurückbezogen seien.

Von dem Gegenstand des Patents 927 988 unterscheide sich seine Hülle bereits durch die andersartige Aufgabe: Sie sei weder geeignet noch bestimmt, als Karteihülle zu dienen. Im übrigen könne durch dieses Patent der Kläger nicht den Gedanken einer von innen voll aufdeckbaren Hülle offenbart haben, denn das sei schließlich jede Karteihülle.

6. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Es ist der Auffassung, der Beklagte mache mit seiner Zeigehülle weder in identischer Weise von dem Gegenstand des Hauptanspruchs 922 463 Gebrauch noch benutze er dessen technische oder patentrechtliche Gleichwerte.

Die einzigen gemeinsamen Merkmale - Aktenhülle aus durchsichtigem Kunststoff, an zwei Seiten geschlossen - gehörten zum Stand der Technik. Der linke Seitenverschluß zeige weder einen Bug noch dessen Versteifung durch eine elastische Einlage. Nicht ein Bug bestimme den Innenraum der Hülle, sondern die Randleiste.

Ob ein allgemeiner Erfindungsgedanke der Randmassivierung in der Patentschrift des Klägers offenbart sei, brauche nicht geprüft zu werden, denn dieser allgemeine Gedanke der Randmassivierung sei durch das ältere Patent des Beklagten 897 993 vorweggenommen.

Damit scheide auch eine Verletzung der Unteransprüche des Patents 922 463, ebenso wie eine Verletzung der Zusatzpatente aus, denn weder jene noch diese wiesen gegenüber dem Schutzbereich des Hauptanspruchs des Patents 922 463 einen darüber hinausgehenden selbständigen Erfindungsgedanken auf.

Auch in den Schutzbereich des Patents 927 988 greife der Beklagte nicht ein. Die Frage einer Verletzung könne hier überhaupt erst aufgeworfen werden, wenn der Beklagte seine Zeigehülle mit bestimmten Einlagen herstellen, feilhalten oder in Verkehr bringen würde, was aber nicht der Fall sei. Selbst eine in einem solchen Verhalten liegende mittelbare Patentverletzung würde im übrigen voraussetzen, daß die Einlage mit den Aktenstücken durch einen profilierten Halterand verbunden

sein müßte. Auch hieran fehle es. Die Möglichkeit, daß die Benützer die Hüllen mit Merkzeichen versehen könnten, sei belanglos.

7. Mit seiner Berufung hat der Kläger die Klageansprüche weiter verfolgt, während der Beklagte beantragt hat, die Berufung zurückzuweisen.

In der Berufungsinstanz hat der Kläger u.a. geltend gemacht, das Landgericht habe, wenn es den allgemeinen Erfindungsgedanken der Randmassivierung durch das ältere Patent 897 993 als vorweggenommen ansehe, nicht berücksichtigt, daß dieses zwar ein älteres Recht darstelle, aber für sein eigenes Patent (Anmeldetag 20. September 1951) keine offenkundige Vorbenutzung begründe, weil das Patent des Beklagten erst am 30. Oktober 1952 bekannt gemacht wurde.

Im übrigen habe der Beklagte den Inhalt seines Patents ihm, dem Kläger, widerrechtlich entnommen, da in seiner Patentanmeldung vom 7. Dezember 1950 der erfinderische Gedanke bereits offenbart sei.

Bei der Würdigung der Frage, ob Verletzung der Zusatzpatente vorliege, habe das Landgericht zu Unrecht Abhängigkeit vom Hauptanspruch des Patents 922 463 angenommen; in Wahrheit handle es sich beim Anspruch 2 des Patents 943 766 sowie bei dem einzigen Anspruch des Patents 948 239 um unechte Unteransprüche mit eigenem Erfindungsgehalt. Jedenfalls müsse der Kombination des Merkmals der elastischen Randeinlage mit den Merkmalen der erwähnten Ansprüche Patentschutz zugebilligt werden.

Verletzung seines Patents 927 988 liege darin, daß die Zeigehülle des Beklagten an der oberen offenen Ecke eine Eckenverdopplung habe, wie im Urteil des Landgerichts festge-

stellt. Diese stelle ein Randprofil im Sinne seines Patents dar. Da dasselbe im Randbereich einer der transparenten Hüllwände vorgesehen sei, so daß die Ränder der Blatteinlage als sichtbare Seitenränder der Hülle nach außen erschienen, liege die in seinem Patent S. 2, Z. 20 bis 25 beschriebene Ausführungsform vor.

Der Beklagte ist der Behauptung des Klägers, den Gegenstand des Patents 897 993 diesem widerrechtlich entnommen zu haben, unter Hinweis auf sein früheres Patent 837 841 entgegenzutreten.

Vorsorglich hat er Beweis für Vorbenutzung der Hülle 124 E angeboten, indem am 19. September 1952 sechs Stück derselben und am 4. Oktober 1952 500 Stück von ihm an die Firma Leitz bestellungsgemäß geliefert worden seien, so daß gegenüber dem Patent 943 766 ihm ein Vorbenutzungsrecht zustehe, gegenüber Patent 927 988 aber offenkundige Vorbenutzung vorliege.

Weiter beruft sich der Beklagte wegen des freien Standes der Technik auf die ältere Patentschrift Nr. 327 567.

Das Berufungsgericht hat im Einverständnis des Beklagten das vom Kläger vorgelegte Gutachten von Prof. Riebensahm verworfen, es hat zu Beweiszwecken die Akten des Patentamts betreffend das Patent 922 463 sowie der Zusatzpatente hierzu 948 239 und 943 766 sowie die Akten betreffend das Patent 927 988, ferner die Akten des Nichtigkeitssenats betreffend das Patent 922 463 beigezogen, es hat schließlich ein schriftliches Gutachten des Patentanwalts Dr. Mediger als Sachverständigen eingeholt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, daß der Streitgegenstand, die Zeichenhülle 124 E, mit keinem der Gegenstände der vier Klagepatente identisch sei und daß der Streitgegenstand von keinem wesentlichen und an seinem Anmeldungsstage objektiv selbständig

schutzfähigen Merkmal irgendeines der Klagepatente Gebrauch mache.

Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger seine Klagansprüche weiter. Der Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die angegriffene Sichthülle Leitz 124 E nicht in den Schutzbereich der Patente des Klägers 922 463, 943 766, 948 239 und 927 988 eingreife, die Klage deshalb als unbegründet abzuweisen sei, ohne daß es einer Prüfung bedürfe, ob der Beklagte sich zu Recht auf eine Vorbenutzung der Sichthülle Leitz 124 E berufe, wie auch die Frage der sachlichen Berechtigung des Beklagten am Patent 897 993 und der Vorwegnahme von Gegenständen der Patente des Klägers durch die brit. Patentschrift 327 567 unerörtert bleiben könne.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision können keinen Erfolg haben.

1. Das Berufungsgericht hat sich zunächst eingehend mit dem Schutzbereich des Anspruchs 1 des Patentes 922 463 auseinandergesetzt.
 - a) Es entnimmt dem Wortlaut des Patentanspruchs im Zusammenhalt mit den Zeichnungen und der Patentbeschreibung, daß die Erfindung von einer Gestaltung der bekannten Hülle ausgeht, die durch das Vorhandensein von Bügen ihr Gepräge erhalten. Ausschließlich bei deren Vorhandensein entstehe der in der Knick-

gefahr bestehende Mangel, in dessen Beseitigung die zu lösende technische Aufgabe gesehen werde, wobei daneben zugleich angestrebt werde, zwischen Deck- und Grundblatt der Hülle in der Nähe der geschlossenen Ränder eine abstandhaltende Wirkung zu erzielen, um das Einfügen von Blättern in die Hülle zu erleichtern.

Als Lösung dieser technischen Aufgabe (Knickschutz mit dem Erfolg des Abstandhaltens) werde die Versteifung der Büge durch eine elastische Einlage offenbart. Diese Einlage müsse nach dem in der Patentschrift offenbarten Gedanken der Knicksicherung durch Bugversteifung von solcher Stärke sein, daß sie den Bug in seiner annähernd kreisförmigen Rundung ausfülle und damit in der Lage sei, die Bugkrümmung auch bei Druck von außen, ohne sie in ihrem Wesen zu verändern, zu erhalten.

Diese Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung nach Anspruch 1 des Hauptpatentes 922 463 stimmt mit der Auffassung überein, die der erkennende Senat in seinem Urteil vom 4. Juli 1958 in dem dieses Patent betreffenden Nichtigkeitsverfahren (I ZR 99/56) vertreten hat und auf der der dem ursprünglichen Anspruchswortlaut beigefügte Zusatz beruht, "... (Einlagen), die den Bughohlraum der Außenbüge ausfüllen". Insoweit werden auch Angriffe von der Revision nicht erhoben.

- b) Ohne Rechtsverstoß geht das Berufungsgericht weiterhin davon aus, daß die angegriffene Sichthülle den Gegenstand dieses Patentanspruches nicht verletze. Zwar handele es sich bei der Hülle Leitz 124 E auch um eine an zwei Seiten geschlossene durchsichtige Aktenhülle, deren einer durch die Verwendung einer flachen Kunststoffleiste versteifter Rand auch eine gewisse abstandhaltende Wirkung erziele. Bei der angegriffenen Sichthülle werde aber auf Büge gänzlich verzichtet und mit der Verwendung der dünnen Randleiste der Gedanke der massiven bugausfüllenden Einlage vollständig verlassen. Ein an der

linken Begrenzung der Randleiste gesetzter Bug würde nicht die im Patent vorgesehene Form eines kreisbogenförmig gekrümmten Buges, sondern von vornherein einer spitz zulaufenden Abwinkelung ergeben. Aus den gleichen Gründen könne auch der in sich gespaltene, zwischen den Folienblättern liegende Teil der Randleiste nicht als Bug im Sinn des klägerischen Patenten angesehen worden, ganz abgesehen davon, daß es bei einer solchen Betrachtung an jeglicher Bugverstärkung fehlen würde. Auch könnte die flache Randleiste mit einer Stärke von nur 0,5 mm keinesfalls bugausfüllend wirken.

Diese Betrachtungsweise, nach der eine Einlage, die zwischen zwei zunächst offene Ränder einer Sichthülle eingeschoben wird und die so dünn ist, daß Grund- und Deckblatt trotz der Einlage in einem spitzen Winkel aufeinander zulaufen, nicht mehr die Funktion der Knicksicherung durch Bugversteifung erfüllt, stimmt im Kern mit der Auffassung überein, die der erkennende Senat bei der Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung des Patentanspruchs 1 des Hauptpatentes gegenüber der Aktenhülle IVO Nr. 164 im Nichtigkeitsstreit vertreten hat.

Es ist hiernach rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht im Hinblick darauf, daß bei der angegriffenen Sichthülle Büge und diese versteifende, den Bughohlraum ausfüllende Einlagen fehlen, eine gegenständliche Verletzung des Anspruchs 1 des Patenten 922 463 verneint hat. Insoweit will die Revision auch offenbar keine Beanstandungen geltend machen.

- c) Die Revision glaubt jedoch, den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens in Anspruch nehmen zu können, der dahingehen soll, bei durchsichtigen Aktenhüllen den Rand durch eine elastische, gleichzeitig als Abstandhalter dienende Einlage zu verstärken.

Zu Unrecht beanstandet die Revision, das Berufungsgericht habe nicht ungeprüft lassen dürfen, ob der vom Klagepatent offenbarte Gedanke, einen Knickschutz durch Anordnung eines Versteifungsrandes zu schaffen, mit dem Grund- und Deckblatt verbunden werden, eine brauchbare Lehre zum technischen Handeln darstelle, und ob diese Lehre schutzfähig sei. Einer solchen Untersuchung bedurfte es nicht, weil das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei davon ausgeht, daß Schutz nur für einen allgemeinen Erfindungsgedanken beansprucht werden kann, der im Rahmen der technischen Aufgabe liegt, deren Lösung Gegenstand des Patenten ist. Das aber sei beim Klagepatent die Aufgabe, bei bekannten Sichthüllen mit Bügen Knickfreiheit dieser Büge mit dem Erfolg des Abstandhaltens zu erzielen. Der Beklagte aber bewege sich mit der Herstellung seiner Sichthülle nicht im Rahmen dieser, dem Patent des Klägers zugrunde liegenden Aufgabe. Indem er Büge vermeide und die flachen Folienblätter an eine Randleiste anschweiße, entfalle bei dieser Ausführung das technische Problem, dessen Lösung Gegenstand des Patenten des Klägers sei.

Seine Ausführung sei nicht aus dem Klagepatent herleitbar. Das wäre zwar dann der Fall, wenn sich der Beklagte darauf beschränken würde, nach der technischen Lehre des Patenten eine Bugversteifung herzustellen, dann aber den Bug als zur Erreichung des Zweckes nicht mehr erforderlich weglasse. So könnte die Sache u.U. dann angesehen werden, wenn er eine Randleiste verwenden würde, die dem Wesensmerkmal des Patenten - Eignung zur Bugausfüllung - entsprechen würde, vor allem von entsprechender Stärke wäre. Indem der Beklagte aber, auch hierauf verzichtend, eine flache Randleiste von nur 0,5 mm Stärke verwende, die, wie dargelegt, von der im Patent vorgesehenen Einlage wesentlich verschieden sei, gehe er einen anderen, aus der im Patent offenbarten Lehre nicht herleitbaren Weg.

Diese Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, wonach die Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens ausscheidet, wenn das technische Problem, dessen Lösung das Streitpatent anstrebt, bei der angeblichen Verletzungsform überhaupt nicht aufkommt, steht im Einklang mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGH GRUR 1955, 29 bzw. 32 r. Sp.).

Abgesehen hiervon weist der Beklagte zu Recht darauf hin, daß beim Klagepatent in Ansprüchen und Beschreibung allein von "Einlagen" die Rede ist und hieraus der Durchschnittsfachmann nicht die Möglichkeit entnehmen kann, Versteifungsstreifen von außen in zunächst lose aufeinanderliegende Grund- und Deckblätter einer Sichthülle einzuführen und diese sodann durch Verschweißen mit dem Versteifungsstreifen zu verschließen. Im übrigen geht die Streitpatentschrift selbst davon aus, daß es vorbekannt sei, einen Knickschutz der geschlossenen Hüllwände durch einen wulst- oder eckenförmigen Querschnitt der Büge zu erreichen (Beschreibung S. 1 Z. 24 - 34), was der Anordnung eines "Versteifungsrandes" gleichkommen würde, für den die Revision unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Erfindungsgedankens Schutz ohne Rücksicht darauf begehrt, wie diese Randversteifung im Einzelfall erreicht wird.

Auch die Aktenhülle IVO Nr. 164, deren offenkundige Vorbenutzung der Kläger in der Berufungsinstanz nicht bestritten hat (vgl. Berufungsurteil S. 38), weist am Querbügel eine Randversteifung auf, die durch Einlage eines Falzstreifens aus Kunststoffolie erreicht wird.

Wie bereits hervorgehoben wurde, hat der erkennende Senat im Nichtigkeitsverfahren aus der Erwägung, daß dieser flache Versteifungsstreifen einer massiven, bugausfüllenden Einlage im Sinne des Klagepatents nicht gleichgestellt werden könne, die Neuheitsschädlichkeit der offenkundigen Vorbenutzung der

Hülle IVO Nr. 164 in bezug auf das Streitpatent verneint. Hieraus folgt aber zugleich, daß durch das Klagepatent nicht allgemein der Gedanke unter Schutz gestellt sein kann, bei Kunststoffhüllen einen Knickschutz der geschlossenen Hüllenträger durch eine Versteifungseinlage gleich welcher Art zu erzielen (vgl. hierzu auch Gutachten Mediger S. 25 ff).

Es unterliegt nach alledem keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Berufungsgericht eine Verletzung des Anspruchs 1 des Patentes 922 463 weder dem Gegenstand der Erfindung nach noch aufgrund eines daraus etwa ableitbaren allgemeinen Erfindungsgedankens als gegeben erachtet hat.

2. Das Berufungsgericht geht weiterhin davon aus, der Kläger könne einen Verletzungsanspruch auch nicht daraus herleiten, daß die Sichthülle Leitz 124 E entsprechend Anspruch 3 des Klagepatentes 922 463 im Bereich der Randleiste Lochungen aufweist. Denn es handele sich bei diesem Anspruch um einen echten Unteranspruch, dem kein selbständiger Schutz zukomme. Auch eine schutzfähige Kombination liege nicht vor. Der Gedanke, einen Heft- oder Halterand zu lochen, habe nichts Erfinderisches. Auch diese Ausführungen lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Sie werden auch von der Revision nicht angegriffen.
3. Das Berufungsgericht hat aber auch ohne Rechtsverstoß eine Verletzung der Zusatzpatente des Klägers verneint.
 - a) Das Berufungsgericht hat dahingestellt gelassen, ob dem Zusatzpatent 943766 ein selbständiger Schutz zukommt. Denn selbst wenn dies zugunsten des Klägers unterstellt werde, greife die Sichthülle des Beklagten nicht in den Erfindungsgedanken dieses Patentes ein. Von der durch das Zusatzpatent offenbarten Besonderheit, eine offene Hüllenseite als Heft-

rand auszubilden, mache die Verletzungsform, die eine geschlossene Seite der Hülle als Halte- und allenfalls Hoftrand verwende, keinen Gebrauch. Sehe man aber von diesem Merkmal ab, so bleibe nur der Gedanke der handmassivierung durch Bugverstärkung übrig. Wie bei der Gegenüberstellung der Verletzungsform mit Anspruch 1 des Hauptpatentes bereits dargelegt sei, benutze der Beklagte auch diesen Erfindungsgedanken nicht. Auch hiergegen sind aus den unter 1 dargelegten Gründen rechtliche Bedenken nicht zu erheben. Im übrigen hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat für dieses Zusatzpatent einen selbständigen Schutz nicht mehr in Anspruch genommen.

- b) Hinsichtlich des Zusatzpatentes 948 239 ist der Kläger der Auffassung, daß dieses Patent durch das Halteband verletzt werde, das bei der Verletzungsform an der Innenseite des Deckblattes in Dreieckform angelegt ist. Das Berufungsgericht tritt in Übereinstimmung mit dem Landgericht und der Entscheidung des Beschwerdesenats des Patentamtes vom 19. April 1956 (Patentamtsakten zu Patent 948 239 Bl. 83) den Standpunkt, daß dem in dem Zusatzpatent des Klägers offenbarten elastischen Halteband kein selbständiger Schutz zukomme. Ein Rechtsfehler ist insoweit nicht ersichtlich. Die Revision nimmt auch für diese Haltevorrichtung keinen selbständigen Schutz mehr in Anspruch. Damit aber scheidet, da nach den Ausführungen unter 1 und 2 eine Verletzung des Hauptpatentes nicht vorliegt, auch eine Verletzung dieses Zusatzpatentes aus.

4. Das Berufungsgericht hat schließlich auch eine Verletzung des selbständigen Patentes des Klägers 927 988 durch die Hülle Leitz 124 E verneint. Das Berufungsgericht hebt zunächst hervor, daß durch dieses Patent nicht der profilierte Halterand als solcher, sondern die Kombination eines solchen Halterandes mit einer beschriebenen Blatteinlage unter Schutz

gestellt sei. Dies ergebe sich eindeutig aus der Fassung des Anspruchs 1 des Patentbes. In Übereinstimmung mit dem Landgericht sei daher davon auszugehen, daß der Beklagte in den Schutzbereich dieses Patentbes schon deshalb nicht eingreife, weil er die angegriffene Sichthülle ohne entsprechende Blatteinlage herstelle und vertreibe. Aber selbst wenn dem profilierten Halterand selbständiger Elementeschutz zuzubilligen sei, verletze der Beklagte mit dem einfachen Halterand an seiner Sichthülle, der in dieser Form vorbekannt sei, nicht ein selbständig schutzfähiges Merkmal des Patentbes des Klägers. Auch diese Ausführungen sind rechtlich bedenkenfrei. Sie werden von der Revision auch nicht angegriffen.

5. Nach alledem ist dem Berufungsgericht im Ergebnis, wie auch im wesentlichen in der Begründung darin beizutreten, daß die angegriffene Sichthülle keines der Patente des Klägers, und zwar weder dem Gegenstand der Erfindung nach noch in einem daraus etwa ableitbaren schutzfähigen allgemeinen Erfindungsgedanken verletzt.

Die Revision war somit mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Bock

Krüger-Nieland

Weiß

Spreng

Ebel