

I. ZR 49/59

Verkündet
am 19. September 1961

Grunau,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der Firma Wilhelm S [REDACTED], Maschinenfabrik K.G. in
K [REDACTED],
vertreten durch den persönlich haftenden Gesell-
schafter Dr. K [REDACTED], ebenda,

Beklagten und Revisions-
klägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Ferd. B [REDACTED], E [REDACTED], Komman-
ditgesellschaft, vertreten durch die persönlich haf-
tenden Gesellschafter Eugen, Walter und Ferdinand
B [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsbe-
klagte,

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

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 19. September 1961 unter Mitwirkung der Bun-
desrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Ebel
für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom
20. März 1959 wird auf Kosten der Beklagten zurückge-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung vom 31. Dezember 1953 ab erteilten Patents Nr. 965 494, das eine Schienenbefestigung auf Holzschwellen, insbesondere für Grubenbahnen betrifft. Der Patentanspruch lautet:

"Schienenbefestigung auf Holzschwellen, insbesondere für Grubenbahnen, unter Verwendung einer Unterlagsplatte mit einseitigem Haken sowie einer nach außen geneigten Aufbiegung als Abstützfläche für eine durch eine Schwellenschraube zu befestigende Klemmplatte und mit mindestens einem nach unten gerichteten, in die Schwelle eingreifenden Teil, dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmplatte auf ihrer Ober- und Unterseite mit seitlichen, quer zur Schiene laufenden Rippen versehen ist, die als Schutz des Schraubenkopfes dienen bzw. an den Seitenrändern der Unterlagsplatte anliegen, und daß der nach unten gerichtete Teil der Unterlagsplatte in bekannter Weise als den Schwellenschraubenschaft umgebender, buchsenartiger Ansatz ausgebildet ist."

Eine von der Beklagten gegen das Patent erhobene Nichtigkeitsklage ist durch Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 24. Juni 1958 abgewiesen, die dagegen erhobene Berufung durch Urteil des erkennenden Senats vom 26. Mai 1961 - I ZR 149/58 - zurückgewiesen worden.

Die Beklagte befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertriebe von Schienenbefestigungen für Grubenbetriebe in der aus Anlage 3 zur Klageschrift ersichtlichen Form. Die Schienenbefestigung besteht aus einer Unterlagsplatte, einer Klemmplatte und einer Schwellenschraube; bei der Unterlagsplatte ist das eine Ende hakenartig umgebogen; mit diesem

Ende greift sie um die eine Seite des Schienenfußes. Auch das andere, halbkreisförmig gestaltete Ende weist eine Umbiegung nach oben auf. Etwa im Mittelpunkt des durch diese Aufbiegung gebildeten Halbkreises befindet sich eine Bohrung für die Schraube. Um diese Bohrung herum hat die Unterlagsplatte an ihrer unteren Seite einen buchsenartigen Ansatz, der in die Schwelle eingreift. Die Klemmplatte, ein gebogenes Blech, greift mit einem ebenfalls halbkreisförmigen Rande, der wulstförmig nach oben und sodann nach unten gebogen ist, also im Querschnitt etwa ein umgekehrtes U bildet, über die halbkreisförmige Kante der Unterlagsplatte hinweg. Der nach unten gehende Teil dieses kragenartigen Randes liegt seitlich an den Seitenkanten der Unterlagsplatte. Im Mittelpunkt des von dem Wulst der Klemmplatte gebildeten Halbkreises befindet sich eine annähernd elliptische Bohrung für die Schraube, die die Unterlagsplatte sowohl mit der Schwelle als auch mit der Klemmplatte verbindet.

Die Klägerin, die in dieser Ausführung eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents sieht, hat mit der vorliegenden Klage Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und insbesondere geltend gemacht, die angegriffene Ausführungsform verwirkliche eine Reihe der Merkmale des Klagepatents nicht, nämlich eine nach außen geneigte Abstützfläche der Klemmplatte, sowie Rippen an deren Ober- und Unterseite.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,

- (I) 1) es zu unterlassen, Schienenbefestigungen für Grubenbahnen unter Verwendung einer Unterlagsplatte mit einseitigem Haken sowie einer Aufbiegung als Abstützfläche für eine durch eine Schwellenschraube zu befestigende Klemmplatte gewerblich herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen die Klemmplatte auf ihrer Oberseite mit seitlichen, quer zur Schiene verlaufenden



Rippen versehen ist, die als Schutz des Schraubenkopfes dienen und bei denen die Klemmplatte auf der Unterseite quer zur Schiene verlaufende Rippen besitzt, die an den Seitenrändern der Unterlags-Platte anliegen, und bei denen die Unterlags-Platte auf ihrer Unterseite mit einem in die Schwelle hineinragenden, den Schwellenschraubenschaft umgebenden buchsenartigen Ansatz ausgebildet ist;

- 2) der Klägerin unter Angabe der gelieferten Mengen, der Abnehmer, der Lieferzeiten und der Preise Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfange sie seit dem 5.1.1957 den unter I Ziffer 1 genannten Verpflichtungen zuwidergehandelt hat.

Es hat ferner festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die von der Beklagten seit dem 5.1.1957 begangenen Zuwiderhandlungen gegen die unter Ziffer 1 genannten Verpflichtungen erwachsen ist und noch entstehen kann.

Die von der Beklagten hiergegen erhobene Berufung ist zurückgewiesen worden. Mit der Revision verfolgt diese ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin hat um Zurückweisung der Revision gebeten.

Entscheidungsgründe:

1. Wegen des Inhalts der im Klagepatent offenbarten technischen Lehre wird auf das Urteil Bezug genommen, das der erkennende Senat in dem zwischen denselben Parteien geführten Patentnichtigkeitsverfahren am 26. Mai 1961 verkündet hat.

2. Die angegriffene Ausführungsform, die durch die in Anlage 4 zur Klage enthaltene Zeichnung und namentlich durch das zu den Akten gegebene Modell identifiziert wird, enthält unstreitig jedenfalls zwei der vier Elemente der ge-

geschützten Kombination, nämlich die an der Unterlagsplatte befindliche, in die Schwelle eingreifende und den Schaft der Schwellenschraube umfassende Buchse (Element c) und den einseitigen Haken der Unterlagsplatte (Teil des Elements d). Nach Auffassung des Berufungsgerichts macht die Beklagte trotz Fehlens der Identität der übrigen Elemente von dem geschützten Kombinationsgedanken in technisch glatt gleichwertiger Weise Gebrauch.

Die Revision meint demgegenüber, der Stand der Technik müsse zur Einschränkung des Schutzzumfangs des Klagepatents auf den Wortlaut des Anspruchs führen.

Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Beschränkung des Schutzzumfangs auf den Anspruchswortlaut unter Ausschluß auch der glatten Gleichwerte tritt nach anerkannter Rechtsauffassung nur dann ein, wenn der Stand der Technik die Lehre des Patents in vollem Umfange vorwegnimmt, was hier nicht der Fall ist. Allerdings ist der Stand der Technik für den Schutzzumfang schon insofern von Bedeutung, als der mit ihm vertraute Durchschnittsfachmann, auf den die rechtliche Würdigung abzustellen hat, Inhalt und Tragweite der in der Patentschrift offenbarten Lehre immer unter Berücksichtigung des Standes der Technik beurteilt (RG GRUR 1942, 261, 263). Weist dieser bereits zahlreiche Lösungswege, so steht dieser Umstand im allgemeinen der Feststellung entgegen, der Durchschnittsfachmann entnehme der Patentschrift über ihren Wortlaut hinaus auch solche Wege, die ihm bereits an Hand des Standes der Technik ohne erfinderisches Bemühen offenstanden; er liest die Patentschrift vielmehr darauf hin, was sie gegenüber dem Geläufigen Neues bietet. Bei Kombinationen aus bekannten Elementen kommt es für diese Frage besonders darauf an, worin der springende Punkt des Kombinationsgedankens liegt; ist dieser aus der Lehre des Klagepatents in die angegriffene Form übernommen und nicht dem Stand der Technik zu entnehmen gewesen, so ist es unschädlich, wenn weniger wichtige Elemente der Kombination abweichend, jedoch tech-

nisch gleichwertig ausgeführt sind.

So liegt der Fall hier.

a) Die Beklagte hat mit der seitlichen Einfassung der Unterlagsplatte durch die herabgezogenen Rippen des Wulstes der Klemmplatte das wesentlichste Element (b) der geschützten Kombination übernommen. Den Rippen (8) des Klagepatents entsprechen bei der angegriffenen Form die äußeren Teile des Wulstes der Klemmplatte. Wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt (S. 14) kommt es bei der geschützten Kombination in erster Linie auf die Schaffung einer an den Seitenkanten der Unterlagsplatte angreifenden Verbindung der Klemmplatte mit der Unterlagsplatte an. Durch die diese Seiten der Unterlagsplatte auf verhältnismäßig breiter Fläche flankierend einfassenden Rippen (8) wird Stößen in Schienenlängsrichtung besonders wirksamer Widerstand entgegengesetzt und ferner eine nennenswerte Verdrehung der Klemmplatte gegenüber der Unterlagsplatte verhindert. Bei der angegriffenen Form wird nach Auffassung des Berufungsgerichts genau dasselbe erreicht; der bis zur unteren Kante der Unterlagsplatte herabgezogene Rand der Klemmplatte, so führt es aus, umschließe die Unterlagsplatte nicht nur an deren halbkreisförmigen Rande, sondern auch noch an den parallel verlaufenden Seitenkanten; dadurch gewährleiste er dieselbe Wirkung wie die Rippen (8) des Klagepatents; hierin liege auch der entscheidende Unterschied der angegriffenen Form gegenüber dem Stande der Technik.

Dieser Auffassung ist beizutreten. Ein gewisser Unterschied in der konkreten Ausgestaltung ist zwar gegeben. Bei der angegriffenen Form handelt es sich jedoch um eine technisch gleichwertige Gestaltung desselben, ganz speziellen Konstruktionsgedankens mit einem nur nach Kenntnis der Klagepatentschrift ohne weiteres naheliegenden Mittel. Damit weist die angegriffene Form das wichtigste Element der geschützten Kombination in einer vom Kombinationsgedanken Gebrauch machenden Weise auf.

b) Nach Auffassung des Berufungsgerichts entsprechen dem Element (d) der nach außen geneigten, sich an den entsprechenden Teil der Klemmplatte legenden Auflage- oder Abstützfläche der Unterlagsplatte in der Funktion ihrer Verspannung mit Klemmplatte und Schienenfuß folgende Elemente der angegriffenen Ausführungsform:

- (aa) Die Innenwand der Aufbiegung der Unterlagsplatte steht nicht genau senkrecht, ihr oberer Rand vielmehr weiter außen als ihr unterer Rand,
- (bb) die untere Fläche der sich an dieser Stelle anlegenden Klemmplatte ist dort so geformt, daß beim Anziehen der Schraube die Klemmplatte in Richtung zum Schienenfuß, also nach innen rutschen kann.

Die Revision bezeichnet diese Darstellung als technisch irrig; sie meint, bei der angegriffenen Form könne die Klemmplatte bei Anziehen der Schraube nicht nach innen rutschen, denn sie habe mit ihrem wulstartigen, im Querschnitt etwa die Form eines umgekehrten U aufweisenden Rande einen "praktisch toleranzfreien Paßsitz" auf der Aufbiegung der Unterlagsplatte; deshalb sei es ohne Belang, ob die Innenwand der Aufbiegung der Unterlagsplatte, wie das Berufungsgericht irrig annehme, nicht genau senkrecht verlaufe. Das für das Klagepatent wesentliche Merkmal einer kraftschlüssigen Verspannung von Schienenfuß und Schienenbefestigung sei daher bei der angegriffenen Form nicht gegeben.

Der Revision mag zwar zuzugeben sein, daß der Richtung, in der diese Innenwand verläuft, für die Funktion der Verspannung keine entscheidende Bedeutung zukommt. Gleichwohl kann ihrer technischen Beurteilung nicht zugestimmt werden. Vielmehr folgt bereits aus der etwas nach außen verlaufenden inneren Aufbiegung des Wulstes der Klemmplatte, daß diese - worauf es für diese Funktion allein ankommt - hier nach innen, also auf den Schienenfuß zu gleiten muß, wenn sie durch Anziehen der Schraube nach unten gedrückt wird. Die

vorgelegte Ausführungsform läßt das deutlich erkennen. Dem Berufungsgericht ist daher in diesem Punkte jedenfalls im Ergebnis zuzustimmen.

Aber auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, daß bei der angegriffenen Form kein Paßsitz, sondern die Möglichkeit einer Bewegung der Klemmplatte von außen nach innen in Richtung zum Schienenfuß gegeben sei, läßt sich aus Rechtsgründen nicht beanstanden. Zu Recht weist das Berufungsurteil hierfür auf die Ausgestaltung der unteren, sich an die Aufbiegung der Unterlagsplatte anlegenden Fläche der Klemmplatte hin. Die von der Beklagten hiergegen in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten tatsächlichen Hinweise finden weder in dem vorgelegten Muster der angegriffenen Form noch in der unstreitigen Zeichnung (Anlage 4 zur Klage) eine Stütze. Die weitere Behauptung der Beklagten, das vom Berufungsgericht als Indiz für die Richtigkeit seiner Ansicht angeführte Langloch in der Klemmplatte sei lediglich aus Versehen kürzere Zeit hindurch angebracht worden, kann im Revisionsverfahren schon aus Rechtsgründen nicht berücksichtigt werden. Aus den rechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts folgt aber zugleich, daß auch bei der angegriffenen Form eine kraftschlüssige Verspannung bewirkt wird, wie dies dem Element d des geschützten Kombinationsgedankens entspricht.

Die im einzelnen bleibende Abweichung der Verletzungsform in der konkreten Ausgestaltung der Elemente, die das seitliche Hineindrücken der Klemmplatte ermöglichen, bringt die angegriffene Form aus den bereits erwähnten Rechtsgründen nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents, denn es handelt sich dabei um eine technisch ohne weiteres naheliegende Abweichung, die dieselbe Wirkung in allenfalls etwas verschlechterter Form erzielt; sie betrifft überdies einen bei der erfindungsgemäßen Gesamtwirkung der Kombination nicht im Vordergrund stehenden Punkt.

c) Schließlich verwendet die angegriffene Form auch das Element (a) der geschützten Kombination, das dem Schutz des Schraubenkopfes dient, in einer technisch völlig gleichwertigen Form, wie sie etwa aus den Patentschriften Nr. 647 569 und 862 906 bekannt war. Auch diese Abweichung ist unter dem Blickwinkel des geschützten Kombinationsgedankens unerheblich; dieser wird durch den Gedanken gekennzeichnet, zur Erreichung des technischen Gesamtzwecks Form und Lage von Klemmplatte und Unterlagsplatte, insbesondere durch das Element (b) so aufeinander abzustimmen, daß eine besonders vorteilhafte Ableitung der bei außerordentlichen Beanspruchungen auftretenden Kräfte und insgesamt eine besonders einfache, robuste Schienenbefestigung gegeben ist. Von diesem Gedanken wird ebenso Gebrauch gemacht, wenn die oberen Rippen (9) der Klemmplatte an der Außenseite der Klemmplatte halbkreisförmig herumgeführt werden. Wird aber von der Lehre des Streitpatents in einem praktisch erheblichen Maße, wenn auch nicht in ebenso vorteilhafter Weise Gebrauch gemacht, so liegt eine gegenständliche Patentverletzung vor (BGH GRUR 1953, 112, 114 - Feueranzünder).

Dem Unterlassungsanspruch ist hiernach auf Grund der §§ 6, 47 Abs. 1 PatG ohne Rechtsirrtum stattgegeben worden.

Entgegen der Ansicht der Revision ist es nicht angängig, in der Urteilsformel auszusprechen, daß nur solche Formen untersagt seien, bei denen eine "kraftschlüssige Verspannung" gegeben ist. Denn abgesehen davon, daß es sich dabei um eine bloße Wirkungsangabe handeln würde, die zur Bezeichnung der gegenwärtig vorliegenden Verletzungsform nicht notwendig ist, wäre mit einer solchen Einschränkung möglicherweise zum Ausdruck gebracht, daß das Vorhandensein der genannten Wirkung unerläßliche Voraussetzung einer jeden Verletzung des Klagepatents sei. Es besteht aber im gegenwärtigen Rechtsstreit kein Anlaß, darüber zu entscheiden, ob eine Verletzung des Klagepatents auch bei Fehlen einer kraftschlüssigen Verspannung etwa dann gegeben ist, wenn alle sonstigen Merkmale

seiner Lehre erfüllt sind.

Daß die angegriffene Urteilsformel von "quer zur Schiene verlaufenden Rippen" spricht, ist unschädlich, da damit zweifelsfrei die Teile des Wulstes gemeint sind, die quer zur Schiene verlaufen.

3. Auch die Voraussetzungen der Ansprüche auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten hat das Berufungsgericht zutreffend bejaht. Da die Revision insoweit besondere Angriffe nicht erhoben hat, kann dieserhalb auf die Begründung des angefochtenen Urteils Bezug genommen werden.

4. Nach alledem war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bock

Spreng

Jungbluth

Pehle

Ebel