

2490 011

26

Für das Nachschlagewerk!

Für die Antliche Sammlung!

Gesetz: I. PatG § 6

II. PatG § 9

- Rechtssatz: I. Zu den Elementen einer geschützten Kombination gehören nur solche Vorrichtungsteile, in denen sich der Erfindungsgedanke unmittelbar verwirklicht. Die funktionelle Unentbehrlichkeit eines ausserhalb des Erfindungsgedankens liegenden Teils für die Benutzung und das Zusammenwirken aller Kombinationselemente genügt nicht, um den Patentschutz auf diesen Teil zu erstrecken.
- II. Hat sich der Patentinhaber in einem Vertrage über die Erteilung einer ausschliesslichen Herstellungs- und Vertriebslizenz die Stellung eines Generalvertreters des Lizenznehmers ausbedungen, wobei er vereinbarungsgemäss nur im Namen des Lizenznehmers handeln darf, so bedeutet dies nicht eine Beschränkung des Umfanges der Lizenz, sondern stellt lediglich eine schuldrechtliche Abmachung dar, die die patentrechtlichen Befugnisse des Lizenznehmers nicht berührt.

Aktenzeichen: I ZR 75/50

Urteil: vom 12. Juni 1951

OLG Düsseldorf

26

I. ZR 75/50

Verkündet
am 12. Juni 1951
[REDACTED],
Justizsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

der unter der Firma Pumpen-Wart B [REDACTED] und S [REDACTED]
in E [REDACTED] handelnden

- 1) Frau Emma S [REDACTED] in E [REDACTED],
- 2) Kaufmann Anton L [REDACTED] in E [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

den Ingenieur Karl W [REDACTED] in E [REDACTED]-[REDACTED], We [REDACTED]
strasse [REDACTED] 2,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe
auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juni 1951 unter Mit-
wirkung des Bundesrichters Dr. Heidenhain als Vorsitzenden
und der Bundesrichter Schmidt, Dr. Birnbach, Wilde und
Dr. Krüger-Mieland

für Recht erkannt:

- I. Das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in Düsseldorf vom 9. September 1949 wird aufgehoben,

26

- 2 -

soweit nicht die Revision in Ziff III zurückgewiesen wird.

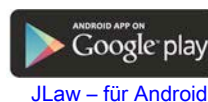
- II. Die auf Unterlassung gerichteten Klageanträge sind in der Hauptsache erledigt. Die übrigen Klageanträge sind, soweit sie gegen die Beklagte zu 1) gerichtet sind, für den Zeitraum nach Ablauf des 12. Juli 1949 und, soweit sie gegen den Beklagten zu 2) gerichtet sind, für den Zeitraum nach Ablauf des 31. Dezember 1949 in der Hauptsache erledigt.
- III. Soweit die Erledigung der Hauptsache nicht eingetreten ist, wird, wie folgt, erkannt: Die Revision wird insoweit zurückgewiesen, als sich das angefochtene Urteil auf die Taucherglocke und den äusseren Rohrmantel bezieht. Soweit die Klageanträge auf Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Schadensersatzleistung den Elektromotor betreffen, wird die Klage unter entsprechender Zurückweisung der Berufung des Klägers gegen das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts in Düsseldorf vom 13. Oktober 1948 abgewiesen.
- Wegen der restlichen Klageansprüche wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung vom 21. August 1929 erteilten DRP 609 083 betreffend "Anordnung zur Verhinderung des Entweichens der unter dem Druck der Brunnenflüssigkeit stehenden, in einer Taucherglocke befindlichen Luft infolge Undichtigkeiten bei elektrisch angetriebenen Tauchpumpensätzen", dessen einziger Patentanspruch lautet:

Anordnung zur Verhinderung des Entweichens der unter dem Druck der Brunnenflüssigkeit stehenden, in einer Taucherglocke befindlichen Luft infolge Undichtigkeiten bei elektrisch angetriebenen Tauchpumpensätzen, bei denen die Taucherglocke, auf der der Elektromotor angeordnet ist, über der Pumpe liegt, dadurch gekennzeichnet, dass die ringförmigen Querschnitt aufweisende Druckleitung der Pumpe die Taucherglocke und ferner in an sich bekannter Weise den Motor umschliesst.

Er ist ferner Inhaber des mit Wirkung vom 29. November 1930 ab erteilten DRP 608 474 betreffend "Elektrisch angetriebener Tauchpumpensatz, dessen Motor durch die Luft einer unter ihm angeordneten Taucherglocke vor dem Überfluten geschützt ist", dessen Patentansprüche lauten:

1. Elektrisch angetriebener Tauchpumpensatz, dessen Motor durch die Luft einer unter ihm angeordneten Taucherglocke vor dem Überfluten geschützt ist und bei dem die Luft im Bedarfsfall durch einen vom Tauchpumpensatz angetriebenen Kompressor ergänzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor dadurch zur Wirkung kommt, dass sein Inneres vom Flüssigkeitsspiegel erreicht wird.

2. Tauchpumpensatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor in die Bewegungsableitung des Motors auf die Pumpe zwischen Motor und Pumpe eingebaut ist.

Durch Vertrag vom 7. März 1934 hatte der Kläger der Firma Deutsche Werke Kiel (DWK) das "alleinige Herstellungs- und Verkaufsrecht" an Tauchpumpen, die unter Benutzung dieser Patente hergestellt sind, für das Deutsche Reich und mehrere ausländische Staaten übertragen. Das Herstellungs- und Verkaufsrecht sollte auch die ausschliessliche Lizenz an allen gewerblichen Schutzrechten des Klägers oder seine Ehefrau umfassen. Die Pumpen wurden von den DWK unter der Bezeichnung "D-Pumpen" in Verkehr gebracht. Der Vertrag ist mit dem 31. März 1944 abgelaufen. Seit dem 1. April 1944 vertreibt der Kläger die Pumpen für eigene Rechnung und lässt sie von der Firma H. W. [REDACTED] & Co. in [REDACTED] unter der Bezeichnung "WT-Pumpen" herstellen.

In den letzten Jahren vor dem 31. März 1944 hatten die DWK die Beklagten zur Vornahme von Ausbesserungsarbeiten an Pumpen, die von den DWK geliefert worden waren, herangezogen. Das hierüber bestehende Abkommen mit den Beklagten haben sie, soweit es sich um die gemäss den Patenten des Klägers hergestellten Pumpen handelte, auf Grund einer dem Kläger gegenüber vergleichsweise übernommenen Verpflichtung zum 30. September 1946 gekündigt. Die Beklagten haben jedoch trotz der Kündigung die Wartung und Instandhaltung der nach

13-35-1

- 5 -

den Patenten des Klägers gebauten Pumpen fortgesetzt. Diese Arbeiten bestehen, soweit sie hier interessieren, vornehmlich in der Neuentwicklung des Elektromotors und in der Auswechslung sowie der Erneuerung von einzelnen Teilen des Luftkompressors.

Der Kläger erblickt in den von den Beklagten vorgenommenen Handlungen eine Verletzung seiner Patentrechte und hat auf Unterlassung der Vornahme von Reparaturen, Wartungen, Überholungen und Neubildungen der sogenannten Hauptteile der Tauchpumpen, nämlich Elektromotor, Kreiselpumpe, Taucherglocke, äusserer Rohrmantel, Kompressor und Wellenverbindung für den Motor, sowie auf Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten geklagt. Die Beklagten haben um Klageabweisung gebeten. Sie haben bestritten, Neuanfertigungen von Pumpen oder von Hauptteilen derselben vorgenommen zu haben. Die von ihnen ausgeführten Reparaturen betreffen nur solche Teile, die durch die Patente nicht geschützt seien; die Reparatur derartiger sogenannter neutraler Teile stelle keine Patentverletzung dar. Ersatzteile, die sie in die Pumpen eingebaut hätten, seien ihnen von den DWK zu einer Zeit geliefert worden, als deren Lizenzvertrag mit dem Kläger noch in Kraft gewesen sei.

Das Landgericht hat die Klage, soweit sie auf das DRP 609 083 gestützt ist, abgewiesen und die Beklagten nur auf Grund des DRP 606 474 zur Unterlassung, Auskunfterteilung und Rechnungslegung einschliesslich der Fest-

- 6 -

stellung ihrer Schadensersatzpflicht verurteilt, soweit es sich um den Kompressor handelt, dessen Neuherstellung oder Ausbesserung in der Weise, dass die Ausbesserung einer Neuherstellung gleichkommt, für verboten erklärt wird. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt, die Beklagten mit dem Ziel der Klageabweisung in vollem Umfang, der Kläger - unter Begrenzung der Schadensersatzpflicht der Beklagten auf die Zeit seit dem 30. September 1946 - mit dem Ziele, die Verurteilung auf "Neubildungen, Instandsetzungen und Reparaturen" an und von D-Pumpen und WT-Pumpen unter Einbau oder Wiedereinbau von neuen oder auf neu hergerichteten Hauptteilen (unter Fortlassung der Kreiselpumpe) zu erstrecken. Das Oberlandesgericht hat auf die mündliche Verhandlung vom 24.

Juni 1949 durch Urteil vom 9. September 1949 unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten das Urteil des Landgerichts wie folgt abgeändert und neu gefasst:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, an D-Tauchpumpen der Deutschen Werke Kiel AG und an WT-Pumpen der Pumpenfabrik H. W. & Co. in M. neue Hauptteile, nämlich den Elektromotor, die Taucherglocke, den äusseren Rohrmantel, den Kompressor, der dadurch zur Wirkung kommt, dass sein Inneres vom Flüssigkeitsspiegel erreicht wird, sowie die Wellenverbindung vom Motor zur Pumpe mit Einbaumöglichkeit des Kompressors, einzubauen oder auf neu hergerichtete Hauptteile, wie vorstehend aufgezählt, wieder einzubauen, insbesondere an solchen Pumpen den Motor neu zu wickeln oder in den Kompressor ein neues Flügelrad einzusetzen.

2. Die Beklagten werden verurteilt, Auskunft zu erteilen und Rechnung darüber zu legen, an welchen D-Tauchpumpen der Deutschen Werke Kiel AG und an welchen MT-Pumpen der Firma H. Wernert & Co. in Kiel sie nach dem 30. September 1946 neue Hauptteile, wie in Ziffer 1. aufgezählt, eingebaut oder derartige auf neu hergerichtete Hauptteile wieder eingebaut haben, insbesondere an welchen Pumpen sie den Motor neu gewickelt oder in den Kompressor ein neues Flügelrad eingesetzt haben und zw. unter Angabe der Käufer und Besteller sowie der vereinnahmten Preise.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den aus der Rechnungslegung gemäss Ziffer 2. sich ergebenden, nach dem 30. September 1946 entstandenen Schaden zu ersetzen.

Mit der Revision erstreben die Beklagten die Aufhebung des Berufungsurteils. Sie beantragen mit Rücksicht darauf, dass beide Klagepatente gemäss § 22 des Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 seit dem 1. Januar 1950 nicht mehr geltend gemacht werden können, sowie im Hinblick darauf, dass die Beklagte zu 1) durch Vertrag vom 12. Juli 1949 aus der offenen Handelsgesellschaft ausgeschieden ist und das Unternehmen als Einzelfirma des Beklagten zu 2) weitergeführt wird,

- a) den Unterlassungsanspruch in vollem Umfange,
- b) den Anspruch auf Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz gegenüber der Beklagten zu 1) für die Zeit nach dem 12. Juli 1949

für erledigt zu erklären, im übrigen jedoch die Klage abzuweisen.

- 8 -

Der Kläger hat sich dem Antrag, den Rechtsstreit in dem von den Beklagten vorgeschlagenen Umfang für erledigt zu erklären, angeschlossen und im Übrigen um Zurückweisung der Revision gebeten. In der mündlichen Verhandlung haben beide Parteien erklärt, dass sich die Erledigungserklärung für die Zeit seit dem 1. Januar 1950 sinngemäss auch auf die Anträge erstrecke, die auf Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet seien.

Entscheidungsgründe:

I.

Der Unterlassungsanspruch ist von den Parteien für erledigt erklärt worden, weil beide Klagepatente mit dem Ablauf des 31. Dezember 1949 im Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht mehr geltend gemacht werden können (§ 22 des Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 - WiGBI 175 - in Verbindung mit der Erstreckungsverordnung vom 24. September 1949 - EGBI 29 -). Entsprechende gesetzliche Bestimmungen sind für Berlin (§§ 1, 2 des Gesetzes vom 20. September 1950 - VOBl Berlin I 419 -) und für das Gebiet der Ostzone erlassen worden (§ 70 Abs 1 des für die Ostzone erlassenen Patentgesetzes vom 6. September 1950 - GB1 989 -). Die Beendigung des Rechtes zur Geltendmachung eines Patents ist ebenso wie sein Erlöschen oder seine Nichtigkeit auch in der Revisionsinstanz zu beachten, wie der Senat bereits im Urteil vom 21. November 1950 - I ZR 49/50 - (GRUR 1951, 70)

- 9 -

ausgesprochen hat. Der Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch ist aber auch insoweit erledigt, als er sich auf Handlungen der Beklagten bezieht, die diese seit dem 1. Januar 1950 vorgenommen haben, da die Beklagten von diesem Zeitpunkt an zur Benutzung der geschützten Vorrichtung im ganzen und in ihren Teilen berechtigt waren. Es bestehen daher keine Bedenken, den Rechtsstreit in dem von den Parteien angegebenen Umfang für erledigt zu erklären. Das Gleiche gilt für die Erledigung, die gegenüber der Beklagten zu 2) seit dem 13. Juli 1949 infolge ihres Ausscheidens aus der offenen Handelsgesellschaft eingetreten ist.

II.

1. In Bezug auf das DRP 609 083 geht der Hauptstreitpunkt der Parteien um die Frage, ob die Beklagten berechtigt waren, den Elektromotor des Pumpensatzes auszubauen, ihn mit einer neuen Wicklung zu versehen und in den Pumpensatz wieder einzubauen. Das Berufungsgericht hat hierin einen Patenteingriff der Beklagten gesehen. Es hat angenommen, dass der Motor einen Teil der durch das DRP 609 083 geschützten Kombination darstelle und daher im Rahmen dieser Kombination Schutz genieße. Andererseits räumt das Berufungsgericht ein, dass der Motor nicht zum "eigentlichen Kern des Erfindungsgedankens" gehöre, sieht aber als entscheidend an, dass der Motor von wesentlicher funktioneller Bedeutung für die Benutzung der Tauchpumpe "und damit für die Er-

findung selbst" sei. Denn die Arbeitsweise des Motors und der Kreispumpe seien entscheidend für die Leistung der Tauchpumpe, die Menge der geförderten Flüssigkeit und Förderhöhe. Daraus folge, dass die Erneuerung des Motors eine nur dem Patentinhaber vorbehaltene Neuanfertigung darstelle. Die Neuwicklung des Motors setzt das Berufungsgericht einer Neuherstellung des ganzen Motors gleich, da die Kosten der Neuwicklung im Verhältnis zum Preise der ganzen Pumpe einen sehr erheblichen Betrag ausmachten.

Schon der Ausgangspunkt dieser Darlegungen, wonach der Motor ein Element der geschützten Kombination sei, begegnet, wie die Revision zutreffend geltend macht, rechtlichen Bedenken. Wie in der Beschreibung der Patentschrift Nr. 609 083 ausgeführt wird, ist der Erfinder von bekannten Tauchpumpensätzen ausgegangen, bei denen der oberhalb der Pumpe angeordnete und diese antreibende Elektromotor auf einer luftgefüllten Taucherglocke angeordnet ist, deren Luftpolster ihn gegen die Pumpe abstützt (Zeile 1 - 6). Bei diesen bekannten Anordnungen bestand, wie die Beschreibung Zeile 7 - 11 darlegt, die Gefahr, dass bei einem Undichtwerden der Taucherglocke und insbesondere ihrer Verbindungsstelle mit dem Motor die Luft aus der Taucherglocke entweicht und die nachdringende Flüssigkeit (von unten her) in den Motor gelangt. Diesem Nachteil soll durch die Erfindung abgeholfen werden. Ihre Aufgabe besteht also darin, das Entweichen der Luft aus der Taucherglocke

infolge von Undichtigkeiten an dieser und an ihrer Verbindungsstelle mit dem Motor zu verhindern. Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, die Aussenseiten der Taucherglocke und des Elektromotors von der - einen ringförmigen Querschnitt aufweisenden - Druckleitung der Pumpe zu umschliessen (Zeile 12 - 24). Denn dadurch, dass die Aussenseite der Taucherglocke dem Druck der Förderflüssigkeit ausgesetzt ist, kann nach der Darstellung der Patentschrift die Luft trotz etwaiger Undichtigkeiten aus der Taucherglocke nicht entweichen. Ringförmige Druckleitungen waren, wie die Patentschrift hervorhebt (Zeile 25 - 29), bei Tauchpumpensätzen an sich bekannt und es war auch nicht neu, den Elektromotor mit der ringförmigen Druckleitung zu umschliessen, um ihn zu kühlen. Dagegen wird die Heranziehung der ringförmigen Druckleitung zur Verhinderung von Undichtigkeiten einer Taucherglocke als neu bezeichnet (Zeile 29 - 32). Der Erfindungsgedanke besteht somit nach der Patentschrift in einer Anordnung zur Verhinderung des Entweichens der in der Taucherglocke befindlichen Luft, bei der die ringförmige Druckleitung der Pumpe die Taucherglocke und (in an sich bekannter Weise) den Motor umschliesst. Darüber, dass sich hierin der Erfindungsgedanke erschöpft, sind die Parteien einig und auch das Berufungsgericht hat dies nicht verkannt. Wenn es gleichwohl den Motor als ein Element der geschützten Kombination ansieht, so kann ihm darin nicht gefolgt werden. Dabei kommt es entscheidend nicht darauf an, dass der Patentanspruch den Elektromotor erwähnt, wie es umgekehrt nicht von

ausschlaggebender Bedeutung ist, dass der Patentanspruch nach seinem Wortlaut nicht den Tauchpumpensatz als solchen, sondern nur eine "Anordnung zur Verhinderung des Entweichens der ... Luft" als geschützt bezeichnet (vgl. Pietzcker PatG Ann 15 zu § 4). Die sprachliche Fassung des Patentanspruchs kann vorliegend für sich allein umsoweniger entscheidend sein, als in dem LEP 608 474, das lediglich eine weitere Ausgestaltung der Anordnung nach dem DEP 609 083 betrifft, der Hauptanspruch einen "elektrisch angetriebenen Tauchpumpensatz" unter Schutz stellt, also seinem Wortlaut nach einen weitergehenden Schutz als das DEP 609 083 zu beanspruchen scheint, obwohl ein sachlicher Grund hierfür nicht ersichtlich ist. Besteht der Gegenstand der Erfindung aus einer Kombination, so sind allerdings im allgemeinen auch diejenigen Teile Elemente der Kombination, die im Oberbegriff des Patentanspruchs genannt sind (RG GRUR 1944, 109). Das gilt jedoch nicht ausnahmslos, insbesondere dann nicht, wenn im Oberbegriff des Anspruchs lediglich der technische Komplex, innerhalb dessen die Erfindung liegt, näher gekennzeichnet werden soll. So liegt es aber hier. Was zu den Elementen einer geschützten Kombination gehört, kann jeweils nur aus dem Wesen der Erfindung ermittelt werden. Danach liegt aber der Elektromotor trotz seiner funktionellen Verbindung mit der geschützten Anordnung ausserhalb des Erfindungsgedankens, der sich auf die Abdichtung der Taucherglocke durch die von der Druckflüssigkeit durchströmte ringförmige Druckleitung beschränkt. Der Motor stellt nichts

anderes dar als das Mittel zur Erzeugung der Antriebskraft, die erforderlich ist, um die Brunnenflüssigkeit durch die Druckleitung zu fördern. Eine erfindungsge-mässe Beziehung des Motors zu der geschützten Anordnung ist auch nicht etwa deshalb gegeben, weil die absichtende Wirkung der Förderflüssigkeit voraussetzt, dass die Flüssigkeit in der Druckleitung mit Hilfe der vom Motor angetriebenen Pumpe nach oben befördert wird. Denn die Förderung der unter Druck stehenden Flüssigkeit rings um die Taucherglocke herum verwirklicht bereits den Erfindungsgedanken, gleichgültig, von wel-cher Antriebskraft und mit Hilfe welcher krafterzeugenden Vorrichtung die Pumpe zur Förderung der Flüssigkeit in Gang gehalten wird. Das wird zum Überfluss noch in der Patentschrift selbst hervorgehoben, wo in Zeile 38 bis 40 gesagt ist, die Antriebsmaschine könne aus einem Elektromotor, Pressluftmotor, aus einer Verbrennungsmaschine o.dgl. bestehen.

Die vom Berufungsgericht hervorgehobene funktionelle Unentbehrlichkeit des Motors für das Zusammenwirken aller Teile genügt nicht, um ihn in den Patentschutz einzubeziehen. Stehen innerhalb einer zusammengesetzten Vorrichtung diejenigen Teile, die den Erfindungsgedanken verwirklichen, mit anderen Teilen, die ausserhalb des Erfindungsgedankens liegen, in notwendigem gegenseitigem Wirkungszusammenhang, so genügt dieser rein funktionelle Zusammenhang nicht, um den Patentschutz auf diese Teile zu erstrecken. An diesem Grundsatz, der in der Rechtspre-

chung des Reichsgerichts wiederholt zur Geltung gebracht worden ist, muss festgehalten werden, da die durch den Patentschutz eintretende Behinderung der Allgemeinheit ihre innere Rechtfertigung nur in dem Ausmass findet, in welchem der Erfinder die Technik bereichert hat, d.h. also, soweit der Erfindungsgedanke reicht (EGZ 32, 53 - Soxlethflasche -; 130, 242 - Heizkissen -; 142, 325 327 - Mülltonne -; RG GRUR 1939, 610 - Stössel -). Auch im Schrifttum ist diese Auffassung überwiegend gebilligt worden (vgl. Krausse-Katluhn-Lindenmaier, PatG 3. Aufl, § 6 Anm 1a; Kleuer-Möhring, PatG S 174 f; Reimer PatG § 6 Anm 60; Benkard, PatG § 6 Anm 3 e; Ohnesorge Mitt 1937, 38; GRUR 1939, 5; Lindenmaier GRUR 1939, 505 510, 513; teilweise abweichend Pietzcker § 4 Anm 15). Soweit der Schraubstöpselentscheidung des Reichsgerichts (EGZ 111, 350) eine andere Beurteilung zu Grunde liegen sollte, kann ihr nicht gefolgt werden.

Im Urteil vom 4. Oktober 1938 (GRUR 1939, 184 186) hat das Reichsgericht die Lieferung von Gerbsäure in fester Beschaffenheit für eine Vorrichtung, welche die Zuführung der als Mittel zur Verhütung von Kesselsteinbildung bekannten Gerbsäure in das Kesselwasser ermöglicht, für zulässig erklärt, da es sich hierbei um die Lieferung des Betriebsstoffes handle, der durch seine Anpassung an die besondere Gestaltung der Vorrichtung noch nicht zu einem Teil der geschützten Vorrichtung selbst werde. Was dort für den Betriebsstoff ausgesprochen ist, muss entsprechend für den Fall

gelten, dass zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens eine an sich bekannte, wenn auch in ihren Abmessungen den sonstigen Teilen der geschützten Vorrichtung angepassten Antriebsmaschine mitwirken muss.

Gehört aber hiernach der Motor nicht zu den Kombinationselementen des Patents, so kann der Kläger den Beklagten weder die Neuherstellung noch die einer Neuherstellung gleichkommende Ausbesserung des Motors untersagen. Die Klage unterliegt daher insoweit der Abweisung.

2. Taucherglocke und äusserer Rohrmentel gehören zweifelsfrei zu der durch das DRP 609 083 geschützten Kombination. Die Neuherstellung dieser Teile zum Zwecke der Verwendung in der geschützten Anordnung ist dem Patentinhaber ebenso vorbehalten wie ihre Erneuerung im Sinne einer Ausbesserung, die einer Neuherstellung wirtschaftlich gleichkommt. Das wird von der Revision zu Unrecht in Zweifel gezogen. Es ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, dass die Ausbesserung eines Teils einer geschützten Vorrichtung mindestens dann in das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers eingreift, wenn es sich um Hauptteile der Kombination handelt und die Ausbesserung über den Rahmen einer optimalen pfleglichen Behandlung hinausgeht (Lindenmaier GRUR 1939, 512; Krausse-Katluhn-Lindenmaier § 6 Anm 68; Klauer-Möhring S 175; Reimer § 6 Anm 72; RG GRUR 1926, 339; 1929, 1199 [Koksofen]). Von dieser Auffassung abzuweichen, besteht kein Grund.

Das Berufungsgericht hat den Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch antragsgemäss für die Zeit nach dem 30. September 1946 zugesprochen. Seine Annahme, dass die Beklagten, denen das Klagepatent bekannt war, nach der zum 30. September 1946 ausgesprochenen Kündigung ihres Vertrages mit den DWK die Patentverletzungen grob fahrlässig begangen haben, unterliegt keinen rechtlichen Bedenken. Ihre Verpflichtung zur Rechnungslegung und Schadensersatzleistung folgt somit aus § 47 Abs 2 PatG in Verbindung mit §§ 681, 666 BGB. Die Revision macht demgegenüber geltend, die Beklagten hätten bestritten, die genannten Teile jemals neu angefertigt oder erneuert zu haben, das Berufungsgericht habe das Gegenteil nicht festgestellt. Das Berufungsgericht hat aber aus der Gesamtheit des Vorbringens der Beklagten den Schluss gezogen, dass die Besorgnis künftiger Eingriffe der Beklagten auch in Bezug auf die Taucherglocke und den Rohrmantel gerechtfertigt sei, und hat aus diesem Grunde nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch die übrigen Ansprüche für begründet erachtet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, da die Beklagten hinreichend bestimmte und eindeutige Erklärungen, welche der Geltendmachung des Rechnungslegungs- und Feststellungsanspruches entgegenstehen würden, in der Tat nicht abgegeben haben.

III.

1. Die den Kompressor und die Wellenverbindung vom Motor zur Pumpe mit Einbaumöglichkeit des Kompressors

betreffenden Teile des Urteilsausspruchs gründen sich auf das DPP 608 477. Dieses Patent geht von Tauchpumpensätzen aus, wie sie auch im DPP 609 083 als bekannt vorausgesetzt werden. Es war auch schon bekannt, bei diesen Anordnungen die Luft in der Taucherglocke im Bedarfsfalle durch einen Kompressor zu ergänzen, der vom Tauchpumpensatz angetrieben wird (Zeile 1 - 9 der Patentschrift). Die Steuerung des Kompressors fand bei Tauchpumpen dieser Art in Abhängigkeit vom Luftdruck statt, was nach der Patentschrift den Nachteil hat, dass zusätzliche Teile benötigt werden, bei denen mit Störungen zu rechnen ist (Zeile 10 - 15). Die Aufgabe des Patents besteht hiernach darin, bei der Steuerung des Kompressors die Nachteile der bekannten Anordnung zu vermeiden. Gelöst wird die Aufgabe durch einen Kompressor, der dadurch zur Wirkung kommt, dass sein Inneres vom Flüssigkeitsspiegel erreicht wird. Entweicht die Luft aus der Taucherglocke, so steigt der Flüssigkeitsspiegel in der Taucherglocke bis zum Kompressor. Mittels einer entsprechenden Wirkungsverbindung wird der Kompressor durch die hochsteigende Flüssigkeit in Tätigkeit gesetzt, so dass neue Luft angesaugt und in den Luftraum der Taucherglocke gedrückt wird. Mit der eintretenden Luftmenge wird die Flüssigkeit aus der Taucherglocke in den Brunnen wieder soweit zurückgedrückt, bis die Wirkungsverbindung zwischen dem Flüssigkeitsspiegel und dem Antrieb des Kompressors ausser Tätigkeit gesetzt ist. Zweckmässig soll nach der Erfindung der Kom-

pressor in die Bewegungsableitung des Motors auf die Pumpe zwischen Motor und Pumpe eingebaut werden (Unteranspruch 2).

Gegenstand der Erfindung ist demgemäss die Anordnung eines Kompressors bei Tauchpumpensätzen der beschriebenen Art, bei der der Kompressor dadurch zur Wirkung kommt, dass sein Inneres vom Flüssigkeitsspiegel erreicht wird, wobei der Kompressor zweckmässig in die Bewegungsableitung des Motors auf die Pumpe zwischen Motor und Pumpe eingebaut ist. Dass bei dieser Anordnung der Kompressor und die zum Einbau des Kompressors geeignete Wellenverbindung zwischen Motor und Pumpe Elemente der geschützten Vorrichtung sind, weil sich in ihnen der Erfindungsgedanke unmittelbar verkörpert, kann nicht zweifelhaft sein und wird auch von der Revision nicht ernstlich in Abrede gestellt. Daraus folgt, dass die Herstellung und Lieferung des Kompressors und der Wellenverbindung sowie ihrer wesentlichen Einzelbestandteile zum Einbau in Tauchpumpensätze der genannten Art Patentverletzungen darstellen. Es ist zwar richtig, wenn die Revision vorträgt, die Erfindung bestehe im wesentlichen in der Verwendung des bekannten Kompressors in einem bekannten Tauchpumpensatz. Da aber unstreitig die gelieferten Kompressoren gerade für diese Verwendung bestimmt waren, liegt darin die Benutzung des Patents.

Die Lieferung von Flügelrädern für die Kompressoren will die Revision als Patentverletzung nicht

gelten lassen, weil diese Teile einer besonders starken Abnutzung unterworfen seien und daher ihre Erneuerung dem Benutzer des Tauchpumpensatzes gestattet sein müsse. Dabei übersieht aber die Revision, dass es nicht, wie sie vorträgt, darauf ankommt, ob das Flügelrad ein im Verhältnis zu dem gesamten Pumpensatz schnell verbrauchbarer unbedeutender Teil ist, sondern welche Bedeutung es für die geschützte Erfindung, also insbesondere für den Kompressor hat. Dass aber das Flügelrad zu den wichtigsten Teilen des Kompressors gehört, sein Ersatz mithin die Erneuerung eines Hauptteiles darstellt, kann nicht zweifelhaft sein.

Die Beklagten haben sich ferner darauf berufen, dass sie die in Rede stehenden Gegenstände von den DWK noch vor dem 31. März 1944, dem Zeitpunkt der Beendigung des Lizenzvertrages der DWK, bezogen und andere Teile weder hergestellt noch auf neu hergerichtet hätten. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen für unerheblich erachtet. Es hat ausgeführt, die DWK seien zur unmittelbaren Lieferung von Ersatzteilen für die von ihnen hergestellten D-Pumpen an die Beklagten nicht berechtigt gewesen, da dem Kläger in dem Lizenzvertrage vom 7. März 1934 die Generalvertretung für die D-Pumpen vorbehalten gewesen sei und alle Lieferungen einschliesslich der Lieferung von Ersatzteilen nur mit seiner Zustimmung hätten erfolgen dürfen. Diese Vereinbarungen zwischen dem Kläger und den DWK hätten nicht nur schuldrechtliche Wirkung, sondern stellten eine unmittelbare

Beschränkung der den DMK erteilten Lizenz dar. Die Betrachtung des Vertrages als ganzes ergebe, dass die Vertragschliessenden sich von vornherein darüber einig gewesen seien, die Lizenz solle nur in der durch die Generalvertretung des Klägers bedingten Einschränkung erteilt werden.

Der Revision ist zuzugeben, dass diese Ausführungen einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhalten. Der Kläger hat den DMK im Vertrage vom 7. März 1934 eine ausschliessliche Herstellungs- und Vertriebslizenz erteilt. Damit hat er die Ausnutzung der Patente in umfassender Weise den DMK überlassen. Die gleichzeitig getroffene Vereinbarung, dass dem Kläger die Generalvertretung zustehe, berührt nicht die patentrechtliche Befugnis der DMK, die geschützten Waren zu vertreiben. Denn der Kläger sollte, wie in § 11 des Vertrages ausdrücklich bestimmt ist, nicht etwa im eigenen Namen, sondern nur im Namen der DMK als Verkäuferin handeln. Auf die Einhaltung dieser Vertragsbestimmung haben die Parteien, wie aus § 15 des Vertrages hervorgeht, besonderen Wert gelegt, um Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich für die DMK wegen ihres Mitbenutzungsrechts an dem DRP Nr. 372 436 der Garvenswerke deshalb hätten ergeben können, weil sie zur Erteilung von Unterlizenzen nicht befugt waren. Die Vertragschliessenden haben es also bewusst vermieden, ihren Vereinbarungen einen Inhalt zu geben, der dem Kläger patentrechtliche Befugnisse gewährte. Die dem Kläger zugestandene Stellung

als Generalvertreter schränkt daher weder die ausschliessliche Herstellungs- noch die Verkaufslizenz der DWK gegenständig ein, sondern gewährt dem Kläger lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch darauf, nach Massgabe der §§ 11, 12 des Vertrages in den Absatz der geschützten Waren als Vertreter der DWK eingeschaltet zu werden und die vereinbarte Provisionsvergütung zu erhalten. An die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts ist der Senat nicht gebunden, da sie im Grunde gar nicht, wie der Kläger geltend macht, auf einer Auslegung des Parteiwillens beruht, sondern nur eine - unzutreffende - rechtliche Würdigung darstellt. Denn die Ausführungen des Berufungsgerichts besagen nichts darüber, aus welchen Umständen es glaubte entnehmen zu müssen, dass die Klausel über die Generalvertretung des Klägers von den Parteien als Beschränkung der den DWK erteilten ausschliesslichen Lizenz gewollt gewesen sei. In jedem Fall hat aber das Berufungsgericht, wie die Revision zutreffend rügt, bei seiner Beurteilung die oben erörterten wesentlichen Momente nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt (§ 286 ZPO).

Daraus folgt aber, dass die Beklagten Ersatzteile, die sie von den DWK in dem Zeitraum bis zum Ablauf des zwischen diesen und dem Kläger geschlossenen Lizenzvertrages (31. März 1944) erhalten haben, in die Tauchpumpen einbauen durften, ohne Patentrechte des Klägers zu verletzen. Es ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum auf Grund der Lehre vom Zusammenhang der Benutzungs-

arten anerkannt, dass eine vom Patentinhaber hergestellte Ware patentfrei wird, wenn sie durch Veräusserung seitens des Patentinhabers an seine Abnehmer in den Verkehr gelangt (RGZ 51, 139; Reimer § 6 Anm 87, § 9 Anm 16). Wird die geschützte Ware nicht vom Patentinhaber selbst, sondern, wie hier, vom Inhaber einer ausschliesslichen Herstellungs- und Verkaufslizenz in den Verkehr gebracht, so kann nichts anderes gelten. Handelt es sich dabei um Waren, die als Ersatzteile für eine geschützte Vorrichtung bestimmt sind, so enthält die Lieferung solcher Ersatzteile stillschweigend die Genehmigung zum Einbau der Teile in die geschützte Vorrichtung. Die Beklagten können sich also mit Recht darauf berufen, dass sie den Kompressor und die Wellenverbindung sowie die wesentlichen Teile des Kompressors von den DMK während der Dauer des Bestehens des Lizenzvertrages bezogen haben. Da der Kläger das diesbezügliche Vorbringen der Beklagten bestritten hat, bedarf es insoweit zunächst weiterer tatrichterlicher Feststellungen, zu deren Vornahme die Sache in dem entsprechenden Umfang an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden musste.

Da in der Sache selbst nur zu einem Teil endgültig erkannt werden konnte, erschien es angemessen, auch

- 23 -

die Entscheidung über die Kosten der Revision dem Berufungsgericht zu übertragen.

Heidenhain

Birnbach

Schmidt

Wilde

Krüger-Nieland