

I ZR 98/58

Verkündet
am 12. April 1960
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 M [REDACTED] Aktiengesellschaft, D [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Dipl.-Ing. Hans Jürgen W [REDACTED], H [REDACTED]-B [REDACTED],
W [REDACTED]straße [REDACTED]

Beklagter und Revisionsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die mündliche Verhandlung vom 12. April 1960 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Weiß, Dr. Löscher, Jungbluth und Dr. Spengler

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das am 10. April
1958 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts München wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der im Laufe des Rechtsstreits verstorbene frühere Beklagte und Vater des jetzigen Beklagten hatte am 1. Oktober 1948 eine Patentanmeldung bei der Patentannahmestelle in Darmstadt eingereicht, die am 19. Dezember 1957 zur Erteilung des Patents Nr. 968 000 für einen "Elastischen Dalben aus mehreren Stahlrammpfählen" mit folgenden Patentansprüchen führte:

1. Elastischer Dalben aus mehreren Stahlrammpfählen, die durch eine Kuppelvorrichtung lose miteinander verbunden sind und nacheinander zum Tragen kommen, gekennzeichnet durch eine zwischen den Pfählen mit Abstand von diesen angeordnete Kuppelscheibe mit Ausschnitten für die Pfähle, welche Scheibe an die Pfähle mit einem Spiel angeschlossen ist, das die Berührung zwischen Pfählen und Kuppelscheibe ohne Beanspruchung der Anschlußmittel gewährleistet.
2. Elastischer Dalben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kuppelscheibe zwischen an den Pfählen befestigten Konsolen liegt und in diesen befestigte Bolzen oder Bügel als Anschlußmittel durch Löcher der Kuppelscheibe mit einem Spiel greifen, welches den Abstand zwischen den Pfählen und der Kuppelscheibe übertrifft.
3. Elastischer Dalben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Anschlußmittel zwischen der Kuppelscheibe und den Pfählen seitlich an diesen befestigte Ketten dienen, deren andere Enden in ein Auge an der Unterseite der Kuppelscheibe eingeschäkelt sind.

Auch die Klägerin besaß vom 12. August 1949 bis zum 11. August 1955 ein Schutzrecht für einen elastischen stählernen Dalben, nämlich das Gebrauchsmuster Nr. 1 638 340, dessen Schutzansprüche wie folgt lauteten:

1. Dalben aus mehreren im Abstand voneinander angeordneten rohrförmigen Dalbenpfählen, gekennzeichnet durch eine zwischen den Pfählen mit Abstand von diesen angeordnete, in sich starre, flache Kuppel-

- 3 -

scheibe, an die die Pfähle in halbkreisförmigen Ausschnitten der Kuppelscheibe liegend, lose gekuppelt sind.

2. Dalben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die starre Kuppelscheibe als Flachring ausgebildet ist.

Seit 1947 hatte die Klägerin mit dem Vater des jetzigen Beklagten in Verhandlungen über den Erwerb einer Lizenz an dessen Stahldalben gestanden. Am 9. Januar 1948 fand eine Besprechung statt, bei der nach Darstellung der Klägerin ihr Angestellter Dr. Guthmann dem früheren Beklagten vertraulich eine Zeichnung: "Stahldalben nach Vorschlag der M. röhren- und Eisenhandel GmbH" vom 27. September 1947 gezeigt haben soll. Dieser Zeichnung soll der frühere Beklagte, wie die Klägerin weiterhin behauptet, den wesentlichen Inhalt seiner späteren Patentanmeldung, des heutigen DBP 968 000, entnommen haben.

Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin Herausgabe der angeblichen "widerrechtlichen Entnahme" und hat in der Berufungsinstanz zuletzt folgende Anträge gestellt:

1. den Beklagten zu verurteilen, den Anspruch auf Erteilung eines Patentes auf Grund seiner Patentanmeldung p 10 033 V/84a auf folgenden Gedanken:

"Dalben aus mehreren Stahlrohrpfählen, gekennzeichnet durch eine zwischen den Pfählen mit Abstand von diesen angeordnet, durch radiale Rippen versteifte, mit einer Vertäuvorrichtung versehene flache, starre Kuppelscheibe, an der die Pfähle, in halbkreisförmigen Ausschnitten der Kuppelscheibe befindlich, mittels Bolzen allseits gelenkig gekuppelt sind, die in Löchern mit einem Spiel liegen, das größer ist als der Abstand zwischen Pfählen und Kuppelscheibe"

auf sie zu übertragen und zu diesem Zwecke gegenüber dem Deutschen Patentamt darin einzuwilligen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

daß dieser Erfindungsgedanke aus der Patentanmeldung p 10 033 V/84a ausgeschieden und der ausgeschiedene Teil in einer auf ihren Namen laufenden Anmeldung weitergeführt werde;

2. hilfsweise: festzustellen, daß der Beklagte bis zum Ablauf des Gebrauchsmusters Nr. 1 638 340 nicht berechtigt war, den Gegenstand seiner Patentanmeldung gewerbsmäßig herzustellen, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, soweit er den in ihrem Gebrauchsmusteranspruch 1 formulierten Gedanken enthalte;
3. weiter hilfsweise: den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin an seinem Patent Nr. 968 000 das Miteigentum nach Bruchteilen einzuräumen und zu bewilligen, daß sie als Miteigentümerin in der Patentrolle eingetragen und Herr Walter T. [REDACTED] in R. [REDACTED] bei D. [REDACTED] als Mit-erfinder des Patents bezeichnet werde.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin nur noch den obigen Hilfsantrag 3 (auf Einräumung der Mitberechtigung) als Hauptantrag weiter. Dazu hat sie noch einen Hilfsantrag auf Einräumung und Eintragung des "Miteigentums zur ideellen Hälfte" verlesen.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Revision.

Im Revisionsverfahren hat die Klägerin mitgeteilt, daß sie am 1. März 1960 die Anfechtungsklage vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht München gegen die Patenterteilung des Patents Nr. 968 000 (Entscheidung des 11. Beschwerdesenats vom 28. September 1957) erhoben habe. Sie stellt gemäß § 148 ZPO den Antrag auf Aussetzung des vorliegenden Rechtsstreits bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts über die Anfechtungsklage. Diesem Aussetzungsantrag ist der Beklagte entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

I. Da mit der Revision nur noch der erst im zweiten Rechtszug erhobene zweite Hilfsantrag auf Einräumung einer Mitberechtigung an DBP 968 000 verfolgt wird, erübrigt sich ein Eingehen auf diejenigen Ausführungen des Berufungsurteils, die nur für die Abweisung des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages bedeutsam sind.

Das Berufungsgericht führt einleitend aus, daß die Klägerin auch dann für ihre auf § 5 PatG gestützte Klage auf Einräumung der Mitberechtigung an dem Patent des Beklagten aktiv legitimiert sei, wenn ihr Konstrukteur T. [REDACTED] als der Erfinder zu betrachten sei. Denn T. [REDACTED] habe bei seiner Vernehmung als Zeuge erklärt, falls in seiner Konstruktion eine Erfindung enthalten sein sollte, würde sie der Klägerin zustehen, deren Angestellter er sei. Damit aber habe T. [REDACTED] zumindest sein Einverständnis erklärt, dass die Klägerin die ihm aus einer Erfindung zustehenden Rechte im eigenen Namen geltend mache und Leistung an sich verlange. Ferner stehe es dem Klagebegehren nicht entgegen, daß der frühere Beklagte von den T. [REDACTED]-Zeichnungen mit ihrem Einverständnis Kenntnis genommen habe, da darin nicht zugleich eine Einwilligung in die Patentanmeldung durch den Beklagten gelegen habe.- Diese Darlegungen lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen.

Das Berufungsgericht gelangt jedoch zur Ablehnung einer Mitberechtigung an dem Patent mit der doppelten Begründung, daß

- A. eine Übereinstimmung zwischen der Kombination Tegethoff und der geschützten Kombination des Beklagten bloß hinsichtlich nicht schützbarer Einzelmerkmale, nicht dagegen hinsichtlich des erfinderischen Gehalts der Kombinationserfindung des Beklagten festgestellt werden könne; -

B. eine Entnahmehandlung seitens des verstorbenen früheren Beklagten nicht bewiesen sei, weil er sich bereits vor der Besprechung vom 9. Januar 1948 mit der Klägerin im Besitze seines eigenen Erfindungsgedankens befunden habe.

A. Zur Frage des Erfindungsbesitzes der Klägerin und der objektiven Übereinstimmung mit dem Streitpatent.'

Das Berufungsgericht legt zur Frage des angeblichen Erfindungsbesitzes der Klägerin und zur weiteren Frage der Übereinstimmung ihres Erfindungsbesitzes mit dem späteren DBP 968 000 des Beklagten dar, daß aus der Zeichnung Tegethoffs vom 8. Januar 1947 und der damit im wesentlichen übereinstimmenden Zeichnung der Strom- und Hafenbau-Verwaltung vom 27. September 1947 eine Kombination folgender technischer Merkmale zu entnehmen sei:

- a) Verwendung von Stahlröhren als Dalbenpfähle
(vorbekannt aus Blum, "Die Bautechnik" 1932, Heft 5, S. 2);
- b) Verwendung einer starren Kuppelscheibe
(vorbekannt aus Larsen, Stahlbündbohlen, 1938, S. 371);
- c) Verwendung einer Kuppelscheibe mit Rippenverstärkung
(vorbekannt aus Larsen, 1938, S. 376);
- d) halbkreisförmige Ausschnitte am Rande der Kuppelplatte
(neu, aber nicht erfinderisch, da zwangsläufig mit der erstmaligen Anwendung von Stahlrohrdalben verbunden);
- e) gelenkige Verbindung zwischen der Platte und den Pfählen mittels tangentialer Bolzen, die in Langlöchern mit Spiel ruhen (vorbekannt sind gelenkige Verbindungen mittels Bolzen, so durch Moeller, "Die Bautechnik" 1929, Heft 54, ferner durch DBP 723 810; neu ist allein die Verwendung tangential angeordneter Bolzen, von denen der Beklagte aber keinen Gebrauch macht);
- f) Vertäueinrichtung am Dalbenpfahl
(Verwendung ist allgemein üblich).

Auf der anderen Seite erblickt das Berufungsgericht das Wesen der Erfindung des Beklagten (heutiges DBP 968 000) in dem Zusammenwirken (1) einer losen Bolzenverbindung, welche dem Bolzen in einem runden Loch mehr Spiel läßt, als der errechnete Abstand zwischen Pfahl und Kuppelscheibe beträgt, mit (2) einer Art der Auflagerung der Kuppelscheibe auf Konsolen der Pfähle, welche eine Verklemmung und Verformung völlig ausschließt und (3) mit solchen Abständen zwischen den einzelnen Pfählen und der Kuppelscheibe, welche nach den Bedürfnissen des einzelnen Falles vom Durchschnittsfachmann errechnet werden können.

In dieser Kombination des Beklagten sind nach der Auffassung des Berufungsgerichts diejenigen technischen Merkmale, welche für die obige Kombination T[REDACTED]s charakteristisch seien und ihr allenfalls die Eigenschaft einer Erfindung geben könnten, nicht enthalten. Im einzelnen stellt das Berufungsgericht folgende Unterschiede fest: Beim Beklagten sei anstelle eines horizontalen Langlochs ein kreisrundes Loch für den Bolzen vorgesehen. Außerdem sei der Bolzen beim Beklagten starr mit dem Dalbenpfahl, bei der Klägerin hingegen starr mit der Kuppelplatte verbunden. Schließlich sei in den Zeichnungen der Klägerin nicht die Notwendigkeit offenbart worden, einen ausreichenden Abstand zwischen Pfählen und Kuppelplatte zu wahren (der allerdings durch den Spielraum des Bolzens noch übertroffen werden müsse).

Als gemeinsamer Kern sei in den beiderseitigen Konstruktionen nur die Unterkombination einer starren Kuppelplatte mit lose verbundenen Stahlrohr-Pfählen enthalten. Dieser allgemeine Gedanke sei aber der Klägerin nicht als Patent schutzbar.

Die Revision macht geltend, das Berufungsurteil beruhe auf einer irrigen Anwendung der §§ 3, 5 PatG, sowie auf einer Verletzung der Verfahrensvorschriften der §§ 139, 286 ZPO.

1.) Zunächst habe das Berufungsgericht den Begriff der Kombinationserfindung verkannt und deshalb den Erfindungsbesitz der Klägerin rechtsirrig auf ein Einzelelement, nämlich die besondere Art der Ausgestaltung der gelenkigen Verbindung zwischen Kuppelplatte und Pfählen in Form tangentialer Bolzen, eingeschränkt.

Diese Rüge ist nicht gerechtfertigt, weil das Berufungsurteil folgerichtig nacheinander die Fragen prüft, ob in das Patent des Beklagten erfinderische Einzelelemente aus der Konstruktion T [REDACTED] eingegangen seien, oder ob im umfassenderen Kombinationspatent des Beklagten eine erfinderische Kombination T [REDACTED] als Unterkombination enthalten sei. Die erste dieser beiden Fragen verneint das Berufungsgericht mit der Begründung, daß außer der tangentialen Anordnung der Bolzen (die sich beim Beklagten nicht wiederfinde) keines der Einzelmerkmale T [REDACTED] für einen Elementenschutz geeignet erscheine. Diese Würdigung des Berufungsurteils läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

Im Anschluß daran wendet sich das Berufungsurteil der Prüfung der zweiten Frage zu, ob das angeblich Erfinderische der von T [REDACTED] gezeichneten Vorrichtung in einer Kombination verschiedener Merkmale bestehe und ob diese Kombination ihrem Wesen nach mit derjenigen des Beklagten identisch oder zumindest in ihr als Unterkombination enthalten sei. Das Ergebnis dieser Untersuchung gipfelt in dem Satz: Der allenfalls aus beiden Konstruktionen als gemeinsame Unterkombination zu abstrahierende "allgemeine Gedanke einer Kombination von starrer Kuppelplatte mit lose verbundenen Pfählen

ist der Klägerin auch für rohrförmige Pfähle nicht schützbare".

Hieraus ergibt sich, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der Konstruktion T [REDACTED] von zutreffenden rechtlichen Erwägungen ausgegangen ist, indem es diese nacheinander unter den Gesichtswinkeln eines Elementenschutzes, eines Kombinationsschutzes und endlich auch des Schutzes einer Teilkombination untersucht hat.

Diese Ausführungen sind von Rechtsirrtum nicht beeinflusst.

2.) In gewissem Widerspruch zu ihrer zuvor behandelten Rüge hält es die Revision weiterhin für einen Gesetzesverstoß, daß sich das Berufungsgericht hinsichtlich der Teilkombination, welche übereinstimmend in der Konstruktion T [REDACTED] und im Patent des Beklagten benutzt werde, nicht auf die Prüfung der Neuheit beschränkt, sondern darüber hinaus auch ihre Erfindungshöhe untersucht und verneint habe. Nach der Auffassung der Revision steht in Fällen einer widerrechtlichen Entnahme die Prüfung auf Erfindungshöhe nicht den Gerichten, sondern ausschließlich dem Patentamt zu. Demnach hätte das Berufungsgericht lediglich prüfen dürfen, ob die von T [REDACTED] und W [REDACTED] übereinstimmend benutzte Teilkombination am 9. Januar 1948 neu gewesen sei. Bejahendenfalls hätte das Berufungsgericht dem Klagantrag auf Teilübertragung des vom Beklagten erwirkten Patents ohne weiteres stattgeben müssen.- Auch diese Rüge geht fehl.

Nach der in der Revisionsschrift selbst angezogenen Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. MuW 1939, 295, 297) genügt es für die Annahme einer widerrechtlichen Entnahme nicht etwa, daß der Anmelder von dritter Seite eine neuartige Anregung für seine spätere Patentanmeldung empfangen hat.

sondern es ist neben der Neuheit auch die Schutzfähigkeit des fremden Gedankenguts erforderlich. Das wird grundsätzlich auf von den seitens der Revision zitierten Schrifttumsstellen anerkannt, indem sie fordern, daß der aus § 5 PatG Klagende sein Erfinderrecht, bzw. seinen Erfindungsbesitz zu beweisen habe (z.B. Benkard 3. Aufl. Anm. 3 zu § 5; Lindenmaier Anm. 2 zu § 5; ebenso RG in GRUR 1939, 780 = Mitt. 1939, 160). Nur für das Stadium des noch schwebenden Erteilungsverfahrens halten die genannten Autoren die Einschränkung für geboten, daß dem durch eine Entnahmehandlung Verletzten der schwierige Beweis der Schutzfähigkeit seines von fremder Seite zu Patent angemeldeten Gedankenguts erspart bleiben müsse (vgl. auch Tetzner 2. Aufl. Anm. 2 zu § 5).

Es besteht jedoch keine Veranlassung, im vorliegenden Rechtsstreit auf diese Sonderfrage einzugehen. Denn einerseits ist es unstreitig, daß sich die Patentanmeldung Wedekind nicht in dem angeblich entnommenen Gedankengut Tegethoffs erschöpft, sondern darüberhinaus den erfindungswesentlichen Gedanken des Nacheinander-zum-Tragen-Kommens der einzelnen Dalbenpfähle kraft "Abstand"-Wahrung aufweist. Zum anderen ist das streitige Patent Nr. 968 000 im Laufe des Rechtsstreits zur Erteilung gelangt, so daß damit das Bestehen eines Schutzrechts festliegt. Ob es der Klägerin gelingen wird, vermittels ihrer Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht ein Wiedereintreten in das Erteilungsverfahren durchzusetzen, kann dahingestellt bleiben. Denn mit ihrem allein aufrecht erhaltenen Klagantrag erstrebt die Klägerin die Einräumung einer Mitberechtigung an DBP 968 000, so daß für die rechtliche Prüfung dieses Klagbegehrens von der Existenz des Patentbesitzes auszugehen ist.

Auf der Grundlage des vorliegenden Klagantrages ist also nur die unter den Parteien streitige Frage zu entscheiden, ob das erteilte Schutzrecht dem Patentanmelder allein oder nur in Gemeinschaft mit der Klägerin zusteht. Letzteres könnte gemäß § 3 Satz 2 PatG nur der Fall sein, sofern die in DBP 968 000 verkörperte Erfindung von Tegethoff und Wedekind sen. gemeinsam gemacht worden wäre.

Zwar wird eine Erfindergemeinschaft im Sinne des § 3 PatG meistens kraft einer beiderseits geplanten Zusammenarbeit zustandekommen; sie kann sich aber auch im Wege der Weiterentwicklung einer widerrechtlich entnommenen Lehre durch den Entnehmer ergeben. Die Klage stützt sich auf die Annahme eines derartigen Sachverhalts, so daß die von der Klägerin erstrebte Mitberechtigung an dem Streitpatent davon abhängig ist, ob Tegethoff die Miterfinder-Eigenschaft zuerkannt werden muß. Als Miterfinder kann nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. RG in GRUR 1938, 256, 262; Mitt. 1939, 198; 1940, 339), von der abzuweichen der Senat keinen Anlaß sieht, nur jemand behandelt werden, der selber schöpferischen Anteil am Erfindungsgedanken gehabt hat. Tegethoff kann also nur Miterfinder sein, falls im endgültigen Erfindungsgedanken so, wie er in den abschließenden Schutzansprüchen des Streitpatents niedergelegt ist, ein schöpferischer Beitrag von ihm enthalten ist; rein konstruktive Teil-Übereinstimmungen der beiderseitigen Lösungen können nicht genügen. Ob ein Beitrag "schöpferisch" im Sinne der Rechtsprechung des Reichsgerichts ist, kann nur unter Heranziehung des Beurteilungsmaßstabes der Erfindungshöhe ergründet werden (so auch lindenmaier, Anm. 5 zu § 3, der von jedem einzelnen Miterfinder einen "Beitrag von Erfindungshöhe" fordert).

Vom Berufungsgericht ist somit die Prüfung in der Richtung, ob diejenige Unterkombination, welche beiden Kon-

struktionen zugrundeliegt, die gehörige Erfindungshöhe besitzt und daher Schutz gegen "widerrechtliche Entnahme" geniessen könnte, durchaus zu Recht durchgeführt worden.

3.) Als nächstes bemängelt die Revision den Satz des Berufungsurteils: "Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß der Bolzen bei der Klägerin starr mit der Kuppelplatte, beim Beklagten starr mit dem Pfahl verbunden ist".

Dieser Satz ist allerdings, wie sich aus den Tegethoff-Zeichnungen ergibt, unzutreffend und unvereinbar mit der eigenen Wiedergabe der Konstruktion T [REDACTED] in den Urteilsgründen des Berufungsgerichts. Dort ist richtig vermerkt, daß die fest mit der Kuppelplatte verbundene Schelle an jedem Ende ein horizontales Langloch von 80 mm Breite aufweise, welches dem Bolzen für Vor- und Rückwärtsbewegungen einen Spielraum von je 15 oder 14,6 mm belasse. Aus dieser klaren Feststellung des technischen Sachverhalts ist erkennbar, daß das Berufungsgericht eine einwandfreie Vorstellung von der Konstruktion T [REDACTED] hatte und daß es sich bei der bemängelten Formulierung ("starre" Verbindung) nur um ein unschädliches Vergreifen im Ausdruck handeln kann. Der beanstandete Satz kann aus den Zeichnungen vom 8. Januar und 27. September 1947, auf die das angegriffene Urteil mehrfach Bezug nimmt, unschwer wie folgt richtiggestellt werden: "Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß der Bolzen bei der Klägerin in einer Zweipunktverbindung mit der Kuppelplatte, beim Beklagten in einer Zweipunktverbindung mit dem Pfahl steht". Für den Rechtsbestand des angegriffenen Urteils ist dieses Fehlgreifen im Ausdruck unbeachtlich, da die Formulierung als solche nicht entscheidungserheblich ist; die Revision selbst hat jedenfalls nicht dartun können, daß der von ihr beanstandete Satz ursächlich für eine Gesetzesverletzung geworden wäre.

4.) Nicht frei von Widerspruch sind die Ausführungen, welche die Revision über das Erfindungsmerkmal des Abstandes zwischen der Kuppelscheibe und den Pfählen macht. Dort, wo sie die T [REDACTED]-Zeichnung mit dem vorbekannten Stande der Technik vergleicht, bezeichnet die Revision jenen Außenabstand geradezu als eine kennzeichnende Neuerung von Tegethoff (Seite 18 der Revisionsschrift). Dort hingegen, wo sie die T [REDACTED]-Zeichnung mit dem Streitpatent vergleicht, hebt sie hervor, daß infolge des verschwindend geringen Abstandes zwischen Pfählen und Kuppelscheibe, wie er in den Zeichnungen vom 8. Januar und 27. September 1947 vorgesehen sei, zwangsläufig der horizontale Spielraum des Bolzens größer als jener Außenabstand sein müsse. Dieses habe das Berufungsgericht verkannt und daher, wie die Revision rügt, übersehen, daß auch bei der Konstruktion T [REDACTED] eine unmittelbare Übertragung aller Schubkräfte von den Dalbenpfählen auf die Kuppelplatte ohne Beanspruchung der Anschlußmittel gewährleistet sei.

Zu dieser Frage hat sich bereits das Landgericht geäußert und in tatsächlicher Hinsicht hervorgehoben, die vom Sachverständigen Professor Dr. H [REDACTED] ermittelten Abmessungen ließen das von der Klägerin im Rahmen der Kombination T [REDACTED] beanspruchte Merkmal, daß das Spiel des Bolzens größer als das Spiel der Stahlrohre in den halbzylindrischen Schellen sein müsse, nicht schlüssig erkennen. Dem hat sich das Berufungsurteil mit der Feststellung angeschlossen, die Größe des Spielraums zwischen Pfählen und Kuppelplatte sei aus den Zeichnungen überhaupt nicht mit Sicherheit zu entnehmen; somit sei das für DBP 968 000 erfindungswesentliche Merkmal, daß das Bolzenspiel größer als der Außenabstand zwischen Pfahl und Kuppelplatte sein solle, dem Durchschnittsfachmann bei T [REDACTED] nicht offenbart worden.

Diese technische Ausdeutung der Zeichnung T [REDACTED] ist frei von Rechtsirrtum; denn die Zeichnung gibt dem Fachmann keine eindeutige Anweisung in der Richtung, daß er das Spiel des Bolzens nicht dem Zufall überlassen dürfe, sondern es zielbewußt größer als den Abstand zwischen Pfahl und Scheibe wählen müsse. Ohne eine solche bindende Anweisung kann der Techniker die eingezeichneten Langlöcher, ebenso wie auch den schwachen Abstand zwischen Pfählen und Schellen, bloß dahin verstehen, daß in Anbetracht der Schrägstellung der Pfähle und der Ungenauigkeit des Rammvorgangs gewisse Toleranzen zwecks Verhütung von Verklemmungen eingehalten werden sollen (so auch der Beschluss des Beschwerdesenats, Bl. 478, S. 6, der Patenterteilungsakten). Aus der allseitigen Einzeichnung mäßiger Toleranzen ersieht also der Techniker noch nicht, daß er bewußt zweierlei anstreben soll, nämlich a), daß auch beim fertig montierten Dalben noch ausreichende Abstände verbleiben müssen, und b), daß zwischen diesen Abständen und dem Bolzenspiel eine bestimmte Relation gegeben sein muß.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausdrücklich erklären lassen, daß sie für T [REDACTED] in Ermangelung genügender Abstände zwischen der Kuppelscheibe und den Pfählen nicht das Erfindungsmerkmal des Nacheinander-zum-Tragen-Kommens der Pfähle in Anspruch nehmen könne. Sie erblickt jedoch eine wesentliche Übereinstimmung zwischen der T [REDACTED] und der W [REDACTED]-Konstruktion darin, daß auch bei T [REDACTED] die seitlichen Schubkräfte unmittelbar, d.h. ohne Inanspruchnahme der Anschlußmittel, von den Pfählen auf die Kuppelscheibe übertragen werden. Es handelt sich aber hier nur um eine konstruktive und nicht um eine funktionelle Übereinstimmung. Denn bei den vorbekannten Bündeldalben mit Kuppelscheibe, bei denen die Pfähle ohne Abstand und ohne Gelenk mit der Kuppelscheibe verschraubt sind (vgl. Larssen, Stahl-

bundbohlen, S. 371/376; Wegner-Dalben in Hülle Bl. 110, Anl. 3a und 3b der Patenterteilungsakte), erfolgt die Weitergabe von Schiffsstößen von einem Pfahl auf die Kuppelscheibe und von dieser auf die übrigen Pfähle durch unmittelbare Materialberührung, also ohne Beanspruchung der Anschlußmittel. Da auch die Zeichnung T [REDACTED] dem Fachmann - nach eigener Auffassung der Revision (S. 16) - die technische Lehre vermittelt, "daß irgendein Abstand zwischen dem Umfang der Pfähle und den halbzyklindrischen Anlageflächen der Kuppelscheibe nicht vorhanden sein soll", so bedeutet es nur eine schlichte Anlehnung an den bekannten Stand der Technik, daß auch T [REDACTED] für die Weiterleitung seitlicher Schubkräfte infolge der formschlüssigen Materialberührung keine Inanspruchnahme der Anschlußmittel nötig hatte. Erstmalig beim Streitpatent taucht überhaupt die Problemstellung auf, wie die Anschlußmittel (=vorzugsweise Bolzen) vor einer Beanspruchung durch seitliche Schubkräfte gesichert werden können, weil hier infolge der bewußt gewählten "Abstände" in der Ausgangslage keine formschlüssige Verbindung zwischen Kuppelscheibe und Pfählen besteht. Dieses neue Kombinationsmerkmal des "Abstandes" gestattet es, das Streitpatent einer neuen Gattung der Federdalben zuzurechnen, während die T [REDACTED]-Zeichnung ungeachtet der gelenkigen Anbringung der Kuppelscheibe gattungsmäßig noch zu den Bündeldalben zu rechnen ist.

5.) Zu Unrecht beanstandet die Revision weiterhin, daß das Berufungsgericht die Ausschnitte in der Kuppelscheibe nicht als ein wesentliches Erfindungsmerkmal angesehen habe, während das Patentamt ihre Wesentlichkeit durch die Aufnahme dieses Merkmals in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Streitpatents anerkannt habe.

Der Beschwerdesenat des Patentamtes hat jedoch in der Begründung seines Erteilungsbeschlusses vom 28. September 1957

keinerlei Wert auf das Vorhandensein der Ausschnitte gelegt. Überdies ist bekanntermaßen bei Kombinationspatenten die Unterbringung des einen oder anderen Merkmals im kennzeichnenden Teil eines Patentanspruches kein Beweis dafür, daß gerade hierin das Erfinderische zu erblicken sei.

Im übrigen begründet das Berufungsgericht seine Würdigung, die Anbringung halbkreisförmiger Ausnehmungen am Rande der Kuppelscheibe bedeute keinen erfinderischen Schritt, mit der tatsächlichen Feststellung, dieses sei die selbstverständliche Folgerung aus der erstmaligen Anwendung von Stahlrohrdalben. Die geringe Einschätzung des Merkmals der halbkreisförmigen Ausnehmungen durch das Gericht beruht ersichtlich auf der Feststellung des Sachverständigen Prof. H. [REDACTED], wonach Stahlrammpfähle, die von drei Seiten von einer Kuppelscheibe eingefaßt wurden, bereits durch Larssen, S. 376, bekannt gewesen sind.- Gegen die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts hat die Revision keine Verfahrensrüge erhoben, so daß das Revisionsgericht daran gebunden ist.

6.) Als irrig bezeichnet die Revision die Auffassung des Berufungsgerichts, wonach die schellenartige Ausbildung der Ausschnitte an der Kuppelplatte keine technische Neuerung darstelle und auch vom Beklagten nicht verwendet werde. In Wirklichkeit seien die Schellen als bekannt nicht nachgewiesen und würden auch im W. [REDACTED]-Patent in Gestalt der äquivalenten Konsolen verwendet.

Das Berufungsgericht hat den Äquivalenzgedanken jedoch untersucht und mit folgenden Ausführungen, die keinen Rechtsfehler erkennen lassen, verneint: Durch Anbringung eines kreisrunden, erhebliches Spiel lassenden Bolzenlochs in der Kuppelplatte für einen senkrecht stehenden Bolzen statt eines Langlochs (genauer: je zweier Langlöcher) im Bügel der Schelle

für einen waagrecht verlaufenden Bolzen habe das Streitpatent eine viel einfachere Lösung gefunden. Sie unterscheidet sich in der Wirkung von der Lösung T [REDACTED] noch dadurch, daß sie in der Horizontalen eine allseitige Bewegung des Bolzens ohne Berührung mit der Kuppelplatte ermögliche, während bei der anderen Konstruktion eine horizontale Bewegung nur in zwei Richtungen möglich sei. Das habe zur Folge, daß bei radial wirkenden Schiffsstößen, die auf einen Pfahl oder zwei Pfähle zugleich treffen, diejenigen Bolzen von dem durch das zugehörige Langloch gewährten "Spiel" keinen Gebrauch machten, die bei der gegebenen tangentialen Anordnung parallel zur Stoßrichtung verliefen.- Ein weiterer Unterschied bestehe darin, daß der Bolzen bei der Klägerin in einer Zweipunktverbindung mit der Kuppelplatte, beim Beklagten in einer Zweipunktverbindung mit dem Pfahl steht (vgl. die klargestellte Formulierung oben zu 3).

Da die Revision nichts unternommen hat, diese Ausführungen in technischer Beziehung zu entkräften, so ist aus Rechtsgründen nichts gegen die Würdigung des Berufungsgerichts zu erinnern, welches die Schellen-Konstruktion nach T [REDACTED] weder technisch noch patentrechtlich als einen Gleichwert der Konsolen-Konstruktion des Beklagten behandelt hat.

7.) Zusammenfassend bezeichnet die Revision die Würdigung des Berufungsgerichts, die Kombination T [REDACTED] sei nicht patentfähig, als unverständlich mit Rücksicht darauf, daß der Beschwerdesenat in seinem Zwischenbescheid vom 20. Dezember 1954 folgenden Patentanspruch als für das spätere Streitpatent gewährbar angesehen habe:

"Elastischer Dalben aus mehreren Stahlrammpfählen, die durch eine Kuppelvorrichtung lose miteinander verbunden sind, gekennzeichnet durch eine zwischen den Pfählen mit Abstand von diesen angeordnete und mit einer Vertäuvorrichtung versehene Kuppelscheibe, die an den Pfählen, z.B. über Bolzen in

Langlöchern, mit Spiel angeschlossen
ist" (vgl. Bl. 306 R der Erteilungsakten).

Diese durch die spätere Entwicklung des Erteilungsverfahrens überholte Stellungnahme des Beschwerdesenats kann aus verschiedenen Gründen nicht als Stütze für die angebliche Patentierbarkeit der Konstruktion T [REDACTED] herangezogen werden. In erster Linie ist zu beachten, daß sie als erfindungswesentlich bereits das Merkmal der "Abstand"-Wahrung herausstellt, während bei T [REDACTED], wie oben unter A 4 dargelegt worden ist, jegliche Anweisung, bewußt Abstände zwischen Scheibe und Pfählen zu schaffen, fehlt. Überdies handelte es sich bei dem Zwischenbescheid noch um einen unfertigen Anspruchs-Entwurf, wie daraus ersichtlich ist, daß von "Langlöchern" statt von kreisrunden Bolzenlöchern die Rede war. Endlich ist dem Beschwerdesenat erst nach dem obenerwähnten Zwischenbescheid das im vorliegenden Zivilprozess erforderte Gutachten von Prof. H [REDACTED] zugänglich gemacht worden, in dem der Sachverständige "die errechneten Abstände zwischen Kuppelscheibe und Rammpfähle" als wesentliches Merkmal der Erfindung W [REDACTED] (im Gegensatz zu der ebenfalls von ihm untersuchten Konstruktion Tegethoff) bezeichnet. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß der Beschwerdesenat seine im obigen Zwischenbescheid niedergelegte Auffassung vom Erfindungsgedanken W [REDACTED]s nicht zuletzt auf Grund des späteren Sachverständigengutachtens revidiert hat.

Ebensowenig kann sich die Klägerin auf die günstige Beurteilung der Konstruktion T [REDACTED] durch den Sachverständigen Prof. H [REDACTED] berufen, der in seinem Gutachten folgendes ausgeführt hat:

"Ein wesentlicher Fortschritt der Technik ist darin zu sehen, daß erstmals eine brauchbare Lösung gefunden wurde, Stahlrohre im Dalbenbau zu verwenden. Eine grundsätzlich neue Lösung

in der Konstruktion von Bündeldalben ist in den Zeichnungen von Strom- und Hafenbau vom 27. September 1947 und von T [REDACTED] (Nr. 25 234 g) aber nicht gegeben".

Diese recht positive Stellungnahme des Sachverständigen ist für den vorliegenden Rechtsstreit nicht entscheidungserheblich, weil sie sich auf die vollständige Kombination T [REDACTED] mit ihren sämtlichen Merkmalen a - f (vgl. oben S. 6), wie sie auch im Berufungsurteil beschrieben sind, bezieht. Über eine bloße Unterkombination derjenigen Merkmale, welche den Konstruktionen beider Parteien als gemeinsamer Kern zugrunde liegt, hat sich der Sachverständige nicht ausgelassen.

Die Nachprüfung durch den Senat ergibt keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme, daß das Berufungsgericht die Erfindungshöhe der fraglichen Unterkombination etwa aus falschen rechtlichen Erwägungen verneint hätte. Wie im Berufungsurteil ohne Rechtsfehler dargelegt worden ist, waren sämtliche Elemente der Unterkombination - mit Ausnahme der halbkreisförmigen Ausnehmungen - nicht mehr neu. Vielmehr war durch den Artikel von Blum in "Die Bautechnik" 1932, Heft 5, S. 2, bereits die Verwendung von Stahlröhren als Dalbenpfähle behandelt worden. Ferner war die Verwendung einer starren Kuppelscheibe mit Rippenverstärkung aus Larssen, Stahlbundbohlen, 1938, S. 371/376, bekannt, wobei die Kuppelscheibe bereits eine kastenförmige, dreiseitige Ausnehmung für die kastenförmigen Stahlpfähle aufwies. Bekannt war endlich auch die gelenkige Verbindung zwischen einer Kuppelplatte und Stahlpfählen mittels Bolzen (Moeller, "Die Bautechnik" 1929, Heft 54, ferner DBP 723 810). Die Zusammenfügung dieser Einzelelemente in der Unterkombination T [REDACTED] kann deshalb nicht als ein Schritt von erfinderischer Bedeutung anerkannt werden, weil es sich insoweit nur um die handwerksmässige Anpassung der für Kastenprofile bereits angewendeten Bauprinzipien auf Stahlrohrpfähle handelte. Für die gesamte Unterkombination trifft also die Erwägung zu,

welche das Berufungsgericht ausdrücklich nur im Hinblick auf das Einzelmerkmal des halbkreisförmigen Ausschnitts angestellt hat: Diese Unterkombination kam zwar praktisch vor Tegethoff noch nicht vor; sie bedeutet aber keinen erfinderischen Schritt, weil sie die selbstverständliche Folgerung aus der erstmaligen Anwendung von Stahlrohrdalben darstellte.

Sonach ist das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler zu der Schlußfolgerung gelangt, daß sich aus dem älteren Erfindungsbesitz der Klägerin keine erfinderische Unterkombination, welche auch in das spätere Streitpatent Nr. 968 000 übernommen worden wäre, herauslösen läßt. Bereits diese Erkenntnis des Berufungsgerichts mußte für sich allein zur Abweisung der auf "widerrechtliche Entnahme" gestützten Klage führen.

B. Zur Frage der subjektiven Voraussetzungen einer Entnahmehandlung.

Das Berufungsgericht hat weiterhin aufgrund der Beweisaufnahme in Verbindung mit dem eigenen Verhalten der Klägerin die volle Überzeugung erlangt, daß der Erfinder W. keine Lösungsgedanken des Streitpatents aus den beiden, den Erfindungsbesitz der Klägerin verkörpernden Zeichnungen entnommen hat.

Zu dieser Hilfsbegründung des Berufungsurteils und den gegen sie gerichteten Verfahrensrügen der Revision erübrigt sich eine Stellungnahme des Senats, weil die Klage schon am Fehlen eines objektiven Entnahmetatbestandes scheitern muß, so daß es nicht mehr darauf ankommen kann, ob die subjektiven Voraussetzungen einer Entnahmehandlung gegeben sind.

II. Mit ihrem Antrag auf Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über ihre beim Bayer. Verwaltungsgericht München angestrenzte Anfechtungsklage gegen den Erteilungsbeschluß des Streitpatents Nr. 968 000 konnte die Klägerin nicht durchdringen.

Hierbei kann dahinstehen, ob der Verwaltungsrechtsweg gemäß Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes überhaupt neben der Möglichkeit, eine Nichtigkeitsklage gemäß § 37 PatG zu erheben, über die in letzter Instanz der erkennende Senat des Bundesgerichtshofs zu befinden hat, gegeben ist.

Denn jedenfalls wäre die Entscheidung in dem Verwaltungsstreit nicht vorgreiflich im Sinne von § 148 ZPO für die Entscheidung im vorliegenden Rechtsstreit. Würde die Klägerin in jenem Rechtsstreit unterliegen, so würde sich an dem Sachverhalt, der hier zur Entscheidung steht, nichts ändern. Würde dagegen die Klägerin in dem Verwaltungsrechtsstreit obsiegen, so würde damit der Klagantrag auf Einräumung der Mitberechtigung an dem DBP Nr. 968 000 gegenstandslos werden. Die Möglichkeit allein aber, daß sich die Hauptsache durch die Entscheidung in einem anderen Verfahren erledigt, gibt dem Gericht nicht die Befugnis, auf Antrag einer Partei gegen den Widerspruch der anderen die Verhandlung und Entscheidung auszusetzen (RGZ 70, 322).

Die Revision der Klägerin war nach alledem mit
Kostenentscheidung aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Krüger-Nieland

Weiss

Löscher

Jungbluth

Spengler