

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 113/64

URTEIL

Verkündet am

10. Januar 1967
Oechsler, Justiz-
angestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Th. C. [REDACTED] & Co., offene Handelsgesellschaft, in
B. [REDACTED], Z. [REDACTED]straße [REDACTED], vertreten durch ihre persönlich
haftenden Gesellschafter Theodor C. [REDACTED] und Hans L. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

-Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Th. K. [REDACTED] & A. [REDACTED] Kommanditgesellschaft,
Werkzeugmaschinenfabrik, in S. [REDACTED], vertreten durch ihre
persönlich haftenden Gesellschafter Carl H. [REDACTED] und Markus
von B. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

-Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Dezember 1966 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Claßen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. Oktober 1964 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1. Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 975 413. Das Patent betrifft eine "Wellenschälmaschine". Es ist am 23. Januar 1952 angemeldet und gegen den Einspruch und die Beschwerde der Beklagten dieses Rechtsstreits erteilt worden. Die Patentanmeldung ist am 13. August 1953, die Patenterteilung ist am 2. November 1961 bekannt gemacht worden. Der einzige Patentanspruch lautet:

"Wellenschälmaschine, bei der das in Richtung seiner Längsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stangenmaterial durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet und unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf durch um das Stangenmaterial nichtumlaufende Führungsmittel zentrisch zur Messerkopfachse geführt wird, gekennzeichnet durch die Anwendung von über im Inneren eines ringförmigen

Stützkörpers angeordnete Schrägflächen in ihrer radialen Bewegung gekoppelten und zur Messerkopf-achse zentrierten Führungsbacken, die unter der Wirkung einer im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkenden Feder stehen, als Führungsmittel."

Die in dem Patentanspruch gekennzeichnete und in der Patentzeichnung dargestellte Art der Führung ist im Erteilungsverfahren von der Klägerin und in diesem Rechtsstreit von beiden Partien als "atmende Führung" bezeichnet worden, und zwar deshalb, weil als Folge davon, daß die Schrägflächen unter Federdruck stehen, die Führungsmittel sich bei einer Durchmesser-Vergrößerung des Werkstücks (Stangenmaterials) gegen den Federdruck öffnen, andererseits aber immer wieder bestrebt sind, sich mit dem Federdruck zu schließen. Eine solche "atmende Führung" ist unstreitig an sich auch bei Wellenschälmaschinen bekannt gewesen, jedoch nur an der - im Sinne des Arbeitsvorschubs gesehen - Auslaufseite, also hinter dem Messerkopf (vgl. Klagepatentschrift 975 413 Seite 2 Zeilen 33 ff). Andererseits ist bei Wellenschälmaschinen unstreitig auch die Anordnung von Führungen unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf bekannt gewesen, jedoch nicht von "atmenden Führungen" (vgl. Klagepatentschrift 975 413 Seite 1 Zeilen 24 ff). Mit der Anordnung zweier "atmender Führungen" unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf will das Klagepatent, wie im einzelnen umstritten ist, die Wirkung erreichen, daß die Frequenz der Eigenschwingungen des Werkstücks im Schnittbereich infolge der Bildung von Schwingungsknoten unmittelbar beiderseits des Messerkopfs auf ein Vielfaches der Spanschuppen - bzw. Schnittkraftfrequenz erhöht wird, die beiden Schwingungen also nicht in Resonanznähe kommen und damit auch beim Schälen mit hohen Schnittgeschwindigkeiten keine Rattererscheinungen auftreten können.



2. Die Beklagte stellt her und vertreibt Wellenschälmaschinen, die nach der Ansicht der Klägerin in den Schutzbereich ihres Patentes 975 413 eingreifen.

Bei den Maschinen der Beklagten wird - wie es im unstreitigen Tatbestand des landgerichtlichen Urteils und des Berufungsurteils unter Verwendung der Worte des Oberbegriffs des Patentanspruchs des Klagepatentes heißt - das in Richtung seiner Längsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stangenmaterial ebenfalls durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet und unmittelbar vor und unmittelbar hinter diesem Messerkopf durch um das Stangenmaterial nicht umlaufende Führungsmittel geführt. Diese Führungsmittel sind bei allen Maschinen der Beklagten an der - im Sinne des Arbeitsvorschubs gesehen - Einlaufseite so gestaltet, wie das in der deutschen Auslegeschrift 1 104 289 der Beklagten dargestellt ist. An der Auslaufseite dagegen sind die Führungsmittel unterschiedlich gestaltet: bei dem einen Typ der von der Beklagten hergestellten Maschinen entsprechen sie dem in diesem Rechtsstreit vorgelegten Modell K 10, bei dem anderen Typ dem Modell K 11.

An der Einlaufseite der Maschinen der Beklagten wird demnach - wie es im unstreitigen Tatbestand des landgerichtlichen Urteils und des Berufungsurteils in Beschreibung der Patentzeichnung der Auslegeschrift 1 104 289 und der von der Beklagten überreichten Zeichnungen Anlagen 1 - 2/106 der Gerichtsakten heißt - das Stangenmaterial so geführt, daß von Schrägflächen zweier unabhängiger und unter Federdruck stehender Stellringe über komplementäre Schrägflächen von insgesamt vier Gleitstücken, von denen je zwei kreuzförmig in Opposition stehend einem

Stellring zugehören, eine nach der Mitte des Führungsmittels gerichtete Druckkomponente ausgeübt wird, wodurch das Stangenmaterial durch in den Gleitstücken gelagerte Führungsrollen geführt wird.

An der Auslaufseite verwendet die Beklagte mit Führungsrollen versehene Gleitstücke, die nach Art eines dreizackigen Sterns, dessen Mitte das eingespannte Stangenmaterial bildet, angeordnet sind und mittels Federdrucks auf das Stangenmaterial gepreßt werden. Bei der Ausführungsform nach dem Modell K 10 werden drei, je mit zwei Führungsrollen versehene Gleitstücke verwendet, bei der Ausführungsform nach dem Modell K 11 dagegen sechs paarweise zusammengefaßte und je nur mit einer Führungsrolle versehene Gleitstücke, - bei beiden Ausführungsformen also danach insgesamt je sechs Führungsrollen, die auf das Stangenmaterial einwirken. Bei der Ausführungsform nach dem Modell K 10 wirkt nur eine Federkraft über Schrägflächen, die im Inneren eines zylindrischen Hohlkörpers angeordnet sind, auf alle drei Führungsstücke (Gleitstücke mit je zwei Führungsrollen). Bei der Ausführungsform nach dem Modell K 11 dagegen werden die Führungsmittel durch zwei von einander unabhängige Federsysteme beeinflußt, und zwar in der Weise, daß die dem Messerkopf am nächsten liegenden drei Gleitstücke (mit je einer Führungsrolle) durch das eine Federsystem, die unmittelbar dahinter liegenden, ihnen paarweise zugeordneten anderen drei Gleitstücke (mit je einer Führungsrolle) durch das andere Federsystem beeinflußt werden und die jeweils zu einer Dreiergruppe zusammengefaßten drei Gleitstücke (mit je einer Führungsrolle) über Schrägflächen, die im Inneren eines ringförmigen Stützkörpers angeordnet sind, in ihrer radialen Bewegung gekoppelt

und zur Messerkopfachse zentriert sind; dabei werden die Schrägflächen, über welche die dem Messerkopf entfernten drei Gleitstücke in ihrer radialen Bewegung gekoppelt sind, durch die Flanken der dem Messerkopf am nächsten liegenden drei Gleitstücke gebildet, so daß nur in diesem Sinne davon gesprochen werden kann, daß auch die dem Messerkopf entfernten drei Gleitstücke im Inneren eines "ringförmigen Stützkörpers" an Schrägflächen abgestützt sind.

3. Die Klägerin ist der Meinung, die Beklagte löse mit ihrer Wellenschälmaschine die auch dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe, Rattererscheinungen zu beseitigen, auf dem gleichen Lösungsweg wie das Klagepatent mit teils gleichen, teils äquivalenten Mitteln. Auch die Beklagte verwende in bestimmter Weise gestaltete "atmende" Führungsmittel nicht nur unmittelbar hinter, sondern auch unmittelbar vor dem Messerkopf und erreiche mit den von ihr eingesetzten Führungsmitteln ebenfalls die Wirkung, daß durch den Preßdruck der über Schrägflächen abgestützten Führungsbacken das zu schälende Werkstück so festgehalten werde, daß die Schwingungen des Werkstücks zwischen den Backen der beiden Führungsmittel gedämpft und damit die Rattererscheinungen beseitigt würden. Auch bei der Beklagten seien alle über Schrägflächen geführten Führungsmittel in ihrer radialen Bewegung gekoppelt und zur Messerkopfachse zentriert. Die Verwendung von Führungsrollen in den Gleitstücken bringe die Beklagte nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Die Beklagte verwende nämlich nicht Rollen an Stelle von Backen, sondern habe in "Backen", die auch als "Gleitstücke" bezeichnet werden könnten, noch zusätzlich Rollen eingebaut, ohne daß dadurch die Wirkung der atmenden Führungsmittel, ins-

besondere die Funktion der "Backen" im Grundsätzlichen verändert werde. Selbst wenn diese Wirkung durch die Verwendung von Rollen abgeschwächt werde, so sei das patentrechtlich unerheblich. Entscheidend sei, daß auch bei den Ausführungsformen der Beklagten Schwingungsknoten gebildet würden; ob die Beklagte dabei alle oder nur einen Teil der Vorteile des Klagepatents erreiche, ob sie insbesondere auch die Längsschwingungen des Werkstücks in Kontrolle bringen könne, sei für die Frage der Patentverletzung ohne Bedeutung.

Die Klägerin hat im ersten Rechtszug zuletzt beantragt,

- I. der Beklagten bei Meidung einer vom Gericht festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten,

Wellenschälmaschinen mit Führungsmitteln vor und hinter dem Messerkopf auszustatten und/oder solche Maschinen feilzuhalten und in Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale in Kombination aufweisen:

1. das zu bearbeitende Stangenmaterial wird in Längsrichtung gegen Drehung gesichert und zur Bearbeitung durch einen umlaufenden Messerkopf bewegt;
2. unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf werden die nichtumlaufenden Führungsmittel zentrisch zur Messerkopfachse geführt;
3. die Führungsmittel weisen in einem Stützkörper Schrägflächen auf, wobei es gleichgültig ist, ob diese Schrägflächen tangential oder radial liegen;
4. über diese Schrägflächen werden Backen (mit Gleitrollen) durch Federdruck an das zu bearbeitende Werkstück gepreßt und dieses so zentriert;
5. die Führungsbacken sind in ihrer Bewegung so gekoppelt, daß sie gleichzeitig oder paarweise gelöst oder angepreßt werden;

- II. festzustellen, daß die Beklagte der Klagepartei denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin seit 1.1.1958 durch Herstellung sowie Feilhalten und Vertrieb von Wellenschälmaschinen im In- und Ausland nach Ziff. I seitens der Beklagten entstanden ist oder noch entsteht;
- III. die Beklagte zu verurteilen, für das In- und Ausland durch Vorlage eines Verzeichnisses an die Klägerin ab 1.1.1958 Rechnung zu legen über die Anzahl der nach Ziff. I hergestellten Wellenschälmaschinen, über die Abnehmer, die erzielten Umsätze und den Zeitpunkt der einzelnen Lieferungen.

4. Die Beklagte hat einen Patenteingriff bestritten und beantragt, die Klage abzuweisen. Sie ist der Meinung, sie verletze die Kombination nach dem Klagepatent nicht, weil sie nicht von allen erfindungswesentlichen Merkmalen Gebrauch mache. Für die Erteilung des Klagepatentes sei ausschlaggebend gewesen, daß mit den erfindungsgemäßen Führungsmitteln eine dämpfende Reibkraft ausgeübt werde und alle möglichen Schwingungsarten, nämlich Biegeschwingungen, Drehschwingungen und Längsschwingungen aufgenommen werden könnten. Ihren - der Beklagten - Ausführungsformen dagegen fehlten Führungsbacken mit diesen Eigenschaften. Die von ihr verwendeten Rollen könnten Längsschwingungen nicht dämpfen oder aufnehmen und seien somit den Backen des Klagepatents schon deshalb nicht äquivalent, weil sie nicht der Lösung der gleichen Aufgabe dienten. Im übrigen stehe auch die Anordnung von Rollen dem Stande der Technik näher als dem Klagepatent. Anders als nach dem Klagepatent verwende sie - die Beklagte - auch nicht völlig gleiche Führungsmittel vor und hinter dem Messerkopf. Ferner seien bei ihr die Rollen des vor dem Messerkopf angeordneten Führungsmittels nicht so wie beim Klagepatent in ihrer radialen Bewegung gekoppelt; vielmehr bestehe hier eine Bewegungskoppelung nur für die

beiden jeweils sich gegenüber stehenden Rollen; diese Art der Koppelung sei aber nicht geeignet, im Sinne des Klagepatents zu zentrieren.

5. Das Landgericht hat die Erteilungsakten zum Klagepatent beigezogen und hat Maschinen nach dem Klagepatent und nach den Ausführungsformen der Beklagten besichtigt. Es hat sodann durch Urteil vom 8. Januar 1963 die Klage abgewiesen.

In der Berufungsinstantz hat die Klägerin die im ersten Rechtszug gestellten Klaganträge wiederholt. Dabei hat sie im Klagantrag I bei dem Merkmal 4 die letzten Worte "und dieses so zentriert" weggelassen, weil, wie sie zur Begründung ausgeführt hat, das Merkmal insoweit schon im Merkmal 2 enthalten sei.

Das Oberlandesgericht hat nach Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens des Professors Dr.-Ing. Karl Klotter in Darmstadt (vom 12. März 1964) durch das hier angefochtene Urteil vom 1. Oktober 1964 die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Mit ihrer dagegen eingelegten Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter, jedoch mit der Maßgabe, daß sie den Unterlassungsanspruch nunmehr wie folgt faßt:

der Beklagten bei Meidung fiskalischer Strafen zu verbieten,

Wellenschälmaschinen herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale in Kombination aufweisen:

1. das Stangenmaterial wird zum Schälen in Richtung seiner Längsachse bewegt und gegen Drehung gesichert durch einen umlaufenden Messerkopf hindurchgeführt,

2. unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf sind nichtumlaufende Führungsmittel angeordnet, die das Stangenmaterial zentrisch zur Messerkopfachse führen,
3. als Führungsmittel sind Führungsbacken, nämlich Gleitstücke mit darin gelagerten Führungsrollen, vorgesehen,
4. die Führungsbacken sind über im Inneren ringförmiger Stützkörper angeordnete Schrägflächen in ihrer radialen Bewegung gekoppelt und zur Messerkopfachse zentriert, und
5. die Führungsbacken stehen unter der Wirkung im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkender Federn.

Die Beklagte beantragt,

die Revision der Klägerin zurückzuweisen.

Die Klägerin hat mit ihrer Revisionsbegründung ein schriftliches Gutachten des Professors Dr. Dr. E.h. Wegner in Saarbrücken (vom 20. Februar 1965) vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerin ist an sich statthaft, frist- und formgerecht eingelegt und begründet worden und somit zulässig. Sie mußte auch in der Sache selbst Erfolg haben.

I. Die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe ist im Berufungsurteil an mehreren Stellen genannt und dabei unterschiedlich formuliert. Mit diesen Formulierungen wird, wie die Revision mit Recht rügt, die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe zumindest teilweise nicht zutreffend erfaßt.

1. Das Berufungsgericht führt im zweiten Absatz der Entscheidungsgründe (BU S. 19/20) zunächst aus: Die für die Feststellung des Gegenstandes der Erfindung nach dem Klagepatent wesentliche Erfindungsaufgabe, die diesem Patent zugrunde liege, gehe nach dem Inhalt der Patentschrift (vgl. insbesondere Seite 2 Zeilen 68 bis 116) dahin,

unter Vermeidung der Nachteile der in der Patentschrift im einzelnen erwähnten und im Ersturteil eingehend gewürdigten vorbekannten Wellenschälmaschinen, bei denen das in Richtung seiner Längsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stangenmaterial aus Stahl durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet wird, Rattererscheinungen und damit Rattermarken zu vermeiden.

Der Erfinder gehe dabei davon aus, daß sich auch bei großen Schnittgeschwindigkeiten Rattererscheinungen vermeiden ließen, wenn man die Eigenfrequenzen der Schwingungen, die das Werkstück ausführen könne, sämtlich (vgl. Seite 2 Zeilen 114 bis 116) so hoch lege, daß diese Eigenschwingungen nicht mit den möglichen Erregerfrequenzen in Resonanz geraten könnten. Die in diesem Sinne gestellte Aufgabe habe der Erfinder dahin festgelegt,

daß das Werkstück auf kurzer Länge und so eingespannt werden müsse, daß an den Einspannstellen Schwingungsknoten gebildet würden, sodaß keinerlei mit der Spanschuppenfrequenz in Resonanz kommende Schwingung auftreten könne (vgl. Seite 2 Zeilen 113 bis 116).

Zu Beginn der Ausführungen über die im Klagepatent offenbarten Mittel zur Lösung der Aufgabe (BU S. 21) formuliert das Berufungsgericht diese Aufgabe sodann nochmals, und zwar wie folgt:

die hohen Eigenfrequenzen durch kurze Einspannlängen und durch Bildung von Schwingungsknoten zu vermeiden.

Im Zusammenhang mit den Ausführungen über die von ihm angenommene Beschränkung des Klagepatents schließlich (BU S. 28) bezeichnet das Berufungsgericht als die patentgemäße Aufgabe:

die Ausschaltung aller möglichen Schwingungen des Werkstückes, somit der Dreh-, Biege- und Längsschwingungen.

2. In diesen Formulierungen ist teilweise die dem Klagepatent zugrunde liegende "Aufgabe" mit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen "Lösung" und deren "Wirkung" unzulässig vermengt.

a) Wie der erkennende Senat bereits wiederholt ausgesprochen hat (Ia ZR 32/63 vom 21. Mai 1963 "Trockenschleuder" S. 4 ff - insoweit in GRUR 1963, 518 nicht abgedruckt; Ia ZR 15/64 vom 20. Januar 1966 "Miststreuer" S. 6 - bisher nicht veröffentlicht; Ia ZR 86/64 vom 27. Oktober 1966 "Hohlwalze" S. 13 ff - zur Veröffentlichung bestimmt), können zwar zur Ergänzung und Klarstellung dessen, was der Erfinder selbst in der Patentschrift ausdrücklich als die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe bezeichnet hat, nicht nur die sonstigen Aussagen der Patentschrift über die "Nachteile" vorbekannter Maßnahmen, die das Patent zu beseitigen sucht, herangezogen werden, sondern auch ihre sonstigen Aussagen über die "Vorteile", die das Patent zu erreichen behauptet, insbesondere also auch - und zwar gleichgültig, an welcher Stelle der Patentschrift sie stehen - solche Aussagen, die sich etwa im Anschluß an die Beschreibung der unter Schutz gestellten

neuen Lehre mit den bei Befolgung dieser Lehre zu erzielenden vorteilhaften Wirkungen befassen oder sonstwie beweisen wollen, daß diese neue Lehre tatsächlich eine Lösung der gestellten Aufgabe bringt. Dabei muß aber, wie der erkennende Senat ebenfalls bereits wiederholt betont hat (Ia ZR 167/63 vom 14. Juni 1966 "Gasheizplatte" S. 10/11 - bisher nicht veröffentlicht; Ia ZR 86/64 vom 27. Oktober 1966 "Hohlwalze" S. 14), vermieden werden, daß auch solche speziellen Merkmale oder deren Wirkungen, die gerade erst die Besonderheit der neuen Lehre ausmachen, als bereits zu der dem Patent zugrunde liegenden "Aufgabe" gehörig angesehen werden. Diesen an sich schon immer geltenden, in den eben genannten Urteilen des erkennenden Senats nur erneut herausgestellten Grundsatz hat das Berufungsgericht hier nicht beachtet.

b) Als wesentlich für die Ermittlung der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe bieten sich, wie wohl auch das Berufungsgericht an sich nicht verkannt hat, in erster Linie die Ausführungen auf Seite 2 Zeilen 68 bis 77 der Patentbeschreibung an, mit denen der Erfinder selbst ersichtlich diese Aufgabe hat umreißen wollen. Hier nennt der Erfinder nicht nur den allgemeinen Zweck seiner Erfindung: Rattererscheinungen zu beseitigen und damit ein toleranzhaltiges Schälen zu ermöglichen (Seite 2 Zeilen 76/77). Er nennt hier vielmehr, indem er die Ursachen der Rattererscheinungen bei den erwünschten hohen Schnittgeschwindigkeiten, für die gerade er sie beseitigen will, aufzeigt (Seite 2 Zeilen 68 bis 76), zugleich die zu lösende spezielle technische Aufgabe, die demnach etwa wie folgt gefaßt werden kann:

bei Wellenschälmaschinen der im Oberbegriff des Patentanspruchs bezeichneten Art die zu Rattererscheinungen führenden Resonanzen zwischen der bei höheren

Schnittgeschwindigkeiten entsprechend hoch ansteigenden Spanschuppen- bzw. Schnittkraftfrequenz und den Werkstück-Eigenschwingungen im Schnittbereich zu beseitigen.

Ähnlich war die dem Anmeldegegenstand zugrunde liegende Aufgabe bereits im Erteilungsverfahren vom Prüfer und vom Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts gefaßt worden, wobei allerdings noch berücksichtigt war, daß nach Lage der Sache nur eine Erhöhung, nicht eine Erniedrigung der Frequenz der Eigenschwingungen des Werkstücks in Betracht kommt und daß eine Erhöhung der Frequenz gleichbedeutend ist mit einer entsprechenden Verkleinerung der Schwinglänge. So hieß es im Zwischenbescheid des Prüfers vom 15. Juni 1955, die Aufgabe, die zu lösen war, habe offenbar darin bestanden:

die Eigenfrequenz des der Bearbeitung unterliegenden Werkstückes so zu erhöhen, daß sie den Werkstückschneiden z.B. durch Resonanz mit den Eigenschwingungen des umlaufenden Messerkopfes nicht mehr gefährlich werden könne.

Im Patenterteilungsbeschluß des Prüfers vom 27. Oktober 1955 wurde es als die für den Anmeldegegenstand maßgebende Erkenntnis bezeichnet:

daß es bei Verwendung von Hartmetall mit hohen Drehzahlen des Messerkopfes und entsprechend hohen Erregerfrequenzen wesentlich auf eine möglichst hohe Eigenfrequenz der Werkstoffstange im Arbeitsbereich des Messerkopfes ankomme.

Im Zwischenbescheid des 13. Beschwerdesenats vom 3. Dezember 1958 schließlich wurde die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen:

durch Verkleinerung der Torsionsschwinglänge des Stangenmaterials dessen Eigenfrequenz zwecks Verhinderung des Auftretens von Rattermarken zu erhöhen.

c) Daß das, was hier bei 2 b) unter Verwendung der Ausführungen des Erfinders auf Seite 2 Zeilen 68 bis 76 der Patentbeschreibung als Aufgabe formuliert worden ist, tatsächlich die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe darstellt, wird durch die sonstigen Aussagen der Klagepatentschrift über die Nachteile vorbekannter Maßnahmen und die vorteilhaften Wirkungen der unter Schutz gestellten neuen Lehre bestätigt. So wird bei der Schilderung des Standes der Technik z.B. bemängelt, daß mit einer der vorbekannten Maßnahmen ein ratterfreies Arbeiten zwar beim Bearbeiten von Werkstoffen, die sich leicht eindrücken lassen, z.B. von Kupfer, nicht jedoch beim Bearbeiten von Stahl erreicht werde (Seite 2 Zeilen 10 bis 14, Zeilen 29 bis 32), und daß bei einer anderen vorbekannten Maßnahme das Werkstück nur an einer Stelle und auch da nur unter bestimmten Bedingungen gedämpft werde, in und vor der Mes-serkopfebene dagegen noch schwingungsfähig bleibe (Seite 2 Zeilen 55 bis 67, Zeilen 95 bis 101). Andererseits wird es als die mit der Patentlehre zu erreichende Wirkung bezeichnet, daß das zu bearbeitende Werkstück im Schnittbereich nur Eigenfrequenzen haben könne, die gleich einem Vielfachen der Spanschuppen - bzw. Schnittkraftfrequenz auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten seien, wodurch ein ratterfreies Schälen ermöglicht werde, was Vorbedingung für ein toleranzhaltiges Schälen sei (Seite 2 Zeilen 87 bis 94), oder - mit anderen Worten -, daß der zwischen den erfindungsgemäßen zwei Führungsmitteln liegende Werkstückteil nur mit einer hohen Frequenz schwingen könne und außerdem die durch die Schnittkräfte veranlaßte

Erregung nur im Bereich dieser kurzen Einspannung - was einer hohen Eigenfrequenz des Werkstückes entspreche - wirksam werden könne (Seite 2 Zeilen 101 bis 109).

d) Die soeben bei 2 c) erwähnten und die weiteren Ausführungen der Klagepatentschrift über die mit der Patentlehre zu erreichenden vorteilhaften Wirkungen können in dem hier zur Erörterung stehenden Zusammenhang jedoch nur insoweit herangezogen werden, als sie eine Bestätigung, Klarstellung oder gegebenenfalls Ergänzung zu dem bringen, was sich aus dem sonstigen Inhalt der Patentschrift über die dem Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe ergibt. Dagegen dürfen sie zumindest insoweit, als sie etwas über die speziellen Merkmale der erfindungsgemäßen Lösung und die besonderen Vorteile der neuen Lehre aussagen, nicht ohne weiteres als Darstellung der dieser neuen Lehre zugrunde liegenden Aufgabe aufgefaßt werden.

So gehört zweifellos die vom Berufungsgericht nicht wörtlich, aber sinngemäß aus der Klagepatentschrift entnommene Angabe, daß das Werkstück auf kurzer Länge und unter Bildung von Schwingungsknoten eingespannt werden müsse, bereits in den Bereich der vom Klagepatent vorgeschlagenen Lösung und nicht mehr in den Bereich der ihm zugrunde liegenden Aufgabe.

Aber auch die in diesem Rechtsstreit besonders umstrittene Angabe auf Seite 2 Zeilen 114 bis 116 der Klagepatentschrift - "daß keinerlei mit der Spanschuppenfrequenz in Resonanznähe kommende Schwingung entstehen kann" - würde entgegen der Meinung des Berufungsgerichts jedenfalls gerade dann, wenn sie so auszulegen wäre, wie sie das Berufungsgericht auslegt, nicht mehr in den Bereich der Aufgabe, sondern in den Bereich der besonderen

Vorteile der neuen Lehre gehören. Die gegen die Auslegung des Berufungsgerichts bestehenden Bedenken brauchen daher an sich an dieser Stelle nicht näher erörtert zu werden. Sie bestehen vor allem darin, daß es zweifelhaft ist, ob der Ton überhaupt, wie das Berufungsgericht meint, nur auf dem Wort "keinerlei" oder ob er nicht vielmehr auf der ganzen Wortgruppe "keinerlei (mit der Spanschuppenfrequenz) in Resonanznähe kommende (Schwingung)" liegt, und ferner darin, daß es zweifelhaft ist, ob diese in der Patentschrift zu findende negative Angabe, wie das Berufungsgericht meint, ohne weiteres mit der vom Berufungsgericht daraus formulierten positiven und noch dazu detaillierten Angabe gleichgesetzt werden kann, daß "alle möglichen Schwingungen des Werkstückes, somit die Dreh-, Biege- und Längsschwingungen ausgeschaltet" werden. Aus der Angabe auf Seite 2 Zeilen 114 bis 116 es geradezu als die dem Klagepatent zugrundeliegende "Aufgabe" herzuleiten, "alle" und daher auch die "Längsschwingungen" "auszuschalten", müßte umso bedenklicher erscheinen, als das Wort "Längsschwingungen" weder an dieser noch an einer anderen Stelle der Klagepatentschrift gebraucht ist. Im übrigen aber wäre aus dieser Angabe eben gerade dann, wenn sie so auszulegen wäre, wie es das Berufungsgericht tut, nichts für die dem Klagepatent zugrundeliegende Aufgabe herzuleiten. Diese Angabe stellt sich nach dem Gesamtzusammenhang der Patentbeschreibung in erster Linie als eine Wiederholung dessen dar, was bereits auf Seite 2 Zeilen 87 bis 94 über die Wirkung des erfindungsgemäßen Vorschlags gesagt war. Sie ist, wie sich aus den Erteilungsakten ergibt, mit dem gesamten Absatz auf Seite 2 Zeilen 95 bis 116 erst aufgrund der Aufforderung im Zwischenbescheid des Beschwerdesenats vom 27. April 1960, den durch den Erfindungsgegenstand gegenüber dem Stande der Technik erzielbaren technischen Fortschritt zu erläutern, mit der Eingabe vom

7. Oktober 1960 in die Beschreibung eingefügt worden. Sie könnte daher insbesondere insoweit, als sie einen über die bloße Wiederholung der Angaben auf Seite 2 Zeilen 87 bis 94 hinausgehenden Inhalt haben sollte, nur als eine Darstellung der behaupteten besonderen Vorteile gerade der erfindungsgemäßen Lösung aufgefaßt werden. Die Angabe auf Seite 2 Zeilen 114 bis 116 könnte mithin bei der - im Verletzungsprozeß nicht mehr zu erörternden - Frage des technischen Fortschritts oder aber auch bei der - zwar in diesem Verletzungsprozeß, aber noch nicht abschließend in dieser Revisionsinstanz zu erörternden - Auslegung der Lehre des Klagepatents eine Rolle spielen. Mit der hier zunächst zu erörternden Ermittlung der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe hat diese Angabe, gleichgültig wie sie aufzufassen ist, jedoch nichts zu tun. Die gegen die Auslegung der Angabe durch das Berufungsgericht gerichteten einzelnen Angriffe der Revision können deshalb in diesem Zusammenhang auf sich beruhen.

II. Das Berufungsgericht beschreibt sodann zunächst unter wörtlicher Wiederholung der im Patentanspruch aufgeführten Merkmale die vom Klagepatent offenbarten Mittel zur Lösung der ihm zugrunde liegenden Aufgabe wie folgt (BU S. 21): die Führung des zu bearbeitenden Stangenmaterials zentrisch zur Messerkopfachse durch um das Stangenmaterial nicht umlaufende Führungsmittel, die unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf angebracht und die gekennzeichnet sind durch die Anwendung von über im Inneren eines ringförmigen Stützkörpers angeordnete Schrägflächen in ihrer radialen Bewegung gekoppelten zur Messerkopfachse zentrierten Führungsbacken, die unter der Wirkung einer im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkenden Feder stehen. (Die Unterstreichung des Wortteils "...backen" findet sich im Berufungsurteil, nicht in der Patentschrift).

Das Berufungsgericht führt sodann fort (BU S. 21/22), daß den Gegenstand der Erfindung demzufolge nach dem einzigen Anspruch des Klagepatents eine Kombination folgender Merkmale bilde:

1. eine Wellenschälmaschine, bei der das in Richtung seiner Längsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stangenmaterial durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet wird, wobei
2. das Stangenmaterial unmittelbar vor und unmittelbar hinter dem Messerkopf geführt wird, und
3. die dabei verwendeten Führungsmittel um das Stangenmaterial nicht umlaufen,
4. diese Führungsmittel das Stangenmaterial zentriert zur Messerkopfachse führen und
5. die nach Art einer Spannhülse gestalteten Führungsmittel als zur Messerkopfachse zentrierte Führungsbacken ausgebildet sind, die
6. über im Inneren eines ringförmigen Stützkörpers angeordnete Schrägflächen in ihrer radialen Bewegung gekoppelt sind, und
7. unter der Wirkung einer im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkenden Feder stehen.

Auch diese Darstellung des Berufungsgerichts bringt im wesentlichen nur eine wörtliche Wiederholung der im Patentanspruch aufgeführten Merkmale, hier jedoch nunmehr in einer systematisch geordneten Aufgliederung. Die Merkmale 1 bis 4 des Berufungsgerichts sind dem Oberbegriff des Patentanspruchs entnommen, die Merkmale 5 bis 7 dem kennzeichnenden Teil. Abweichungen im Wortlaut der Merkmale bestehen nur insofern, als im Merkmal 4 des Beru-

funksgerichts das Wort "zentrisch" des Patentanspruchs durch das Wort "zentriert" ersetzt ist und im Merkmal 5 des Berufungsgerichts die Worte "nach Art einer Spannhülse gestaltet" eingefügt sind, die sich nicht im Patentanspruch finden, sondern nur in der Beschreibung, und zwar in Bezug auf eine vorbekannte Maßnahme (Seite 2 Zeilen 46/47; Zeilen 95 bis 97) sowie in Bezug auf das in der Patentzeichnung dargestellte Ausführungsbeispiel (Seite 2 Zeilen 124 bis 126; Seite 3 Zeilen 5/6) gebraucht werden. Gegen die Einfügung dieser Worte im Merkmal 5 erhebt die Revision sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Rügen. Da jedoch die Einfügung dieser Worte ersichtlich im Zusammenhang mit der Auslegung anderer Merkmale des Patentanspruchs, insbesondere des Merkmals "Führungsbacken" steht, gewinnen auch die Rügen der Revision eine Bedeutung erst bei der - hier noch nicht zur Erörterung stehenden - Auslegung jener anderen Merkmale.

III. Bei der Prüfung der Frage, ob das Klagepatent durch die mit der Klage angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten verletzt wird, weist das Berufungsgericht einleitend darauf hin (BU S. 23), daß es sich bei dem Klagepatent um eine Kombinationserfindung aus teils einzeln, teils in Teilkombination vorbekannten Einzelmerkmalen handle. Daran knüpft das Berufungsgericht den - wenn richtig gelesen - selbstverständlichen Satz an, daß die Frage, ob die Beklagte mit den angegriffenen Ausführungsformen das Schutzrecht der Klägerin verletzt (gemeint ist: gegenständlich verletzt), davon abhängt, ob die "Verletzungsgegenstände" in allen erfindungswesentlichen Merkmalen von denjenigen der Wellenschälmaschine nach dem Klagepatent Gebrauch machen. Im folgenden unterscheidet das Berufungsgericht dann zwischen einer "identischen Verletzung" des Klagepatents und einem Eingriff in das Klagepa-

tent durch Verwendung "gleichartiger (äquivalenter)" Mittel. Eine identische Verletzung des Klagepatents will das Berufungsgericht "ohne weiteres" verneinen. Die Annahme eines Eingriffs in das Klagepatent durch Verwendung äquivalenter Mittel aber muß nach Auffassung des Berufungsgerichts schon deshalb ausscheiden, weil zumindest hinsichtlich des Merkmales 5 (Ausbildung der Führungsmittel als Führungsbacken) eine Äquivalenz zwischen den von der Klägerin verwendeten Lösungsmitteln und denjenigen der Beklagten zufolge einer im Erteilungsverfahren ausgesprochenen Beschränkung nicht in Betracht komme (gemeint ist: daß eine Verwendung äquivalenter Mittel kein Eingriff in den Patentanspruch sei, weil dessen Schutzzumfang sich zufolge einer im Erteilungsverfahren ausgesprochenen Beschränkung nicht auf die Verwendung äquivalenter Mittel erstrecke).

1. Was die "identische Verletzung" des Klagepatents anlangt, so räumt das Berufungsgericht (BU S. 23 ff) zwar ein, daß es sich bei dem Verletzungsgegenstand um eine Wellenschälmaschine handelt, bei der das in Richtung seiner Längsachse bewegte und gegen Drehung gesicherte Stangenmaterial durch einen umlaufenden Messerkopf bearbeitet wird (Merkmal 1), daß die Beklagte Führungsmittel verwendet, die unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf angebracht sind (Merkmal 2), und daß auch die Führungsmittel der Beklagten nicht um das Stangenmaterial umlaufen (Merkmal 3). Das Berufungsgericht verneint jedoch eine identische Verletzung des Klagepatentes in den Merkmalen 5 bis 7. Anstelle der patentgemäßen Führungsbacken (Merkmal 5) benutze die Beklagte, wie das Berufungsgericht ausführt, sogenannte Führungsrollen. Diese Führungsrollen könnten zwar wie die Führungsbacken der Klägerin je eine radiale

Bewegung ausführen, jedoch seien diese radialen Bewegungen nicht über im Inneren eines ringförmigen Stützkörpers angeordnete Schrägflächen gekoppelt (Merkmal 6). Denn eine "Koppelung" im Sinne des Merkmals 6 des Klagepatentes müsse im Sinne eines Zwangslaufes verstanden werden, daß heißt als eine gemeinsame Koppelung der auf das Werkstück einwirkenden Gleitstücke durch eine gleichzeitig auf die Gleitstücke einwirkende Zentralkraft; sie stehe daher im Gegensatz zu der paarweisen Koppelung von je zwei sich gegenüber stehenden Gleitstücken, wie sie die Beklagte durch zwei unabhängig voneinander wirkende Federsysteme verwende. Aus diesem technischen Unterschied folge schließlich, daß die Beklagte auch hinsichtlich der Verwendung einer im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkenden Feder (Merkmal 7) von dem Klagepatent abweiche.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts begegnen schon insofern Bedenken, als das Berufungsgericht dabei nicht zwischen den drei hier von der Klägerin angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten unterscheidet. Aus dem unstreitigen Tatbestand ergibt sich, daß bei der Ausführungsform der Beklagten nach dem Modell K 10 eindeutig nur "eine" im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkende Feder vorhanden ist, die über im Inneren eines ringförmigen Stützkörpers angeordnete Schrägflächen die Führungsmittel in ihrer radialen Bewegung koppelt, daß also jedenfalls bei diesem Modell sowohl das Merkmal 6 als auch das Merkmal 7 des Klagepatents identisch verwirklicht sind. Darüber hinaus ist auch nicht recht ersichtlich, warum das Wort "einer" in der Wortverbindung "einer Feder" als Zahlwort und nicht vielmehr als unbestimmter Artikel zu verstehen sein sollte. Im letzteren Falle würde dann auch bei den Ausführungsformen der Beklagten nach der Aus-

legeschrift 1 104 289 und nach dem Modell K 11 trotz Vorhandenseins zweier Federn oder Federnsysteme das Merkmal 7 des Klagepatents identisch verwirklicht sein können. Es wäre dann aber auch nicht recht einzusehen, warum nicht auch die "Koppelung" bei den Ausführungsformen der Beklagten nach der Auslegeschrift 1 104 289 und nach dem Modell K 11 der Koppelung nach dem Klagepatent (Merkmal 6) zumindest - was das Berufungsgericht allerdings nicht erörtert hat - äquivalent sein sollte. Daß die gesonderte Koppelung jeweils gegenüberliegender Paare von Führungsmitteln, wie in Spalte 1 Zeilen 23 bis 33 der Auslegeschrift 1 104 289 behauptet, oder auch die gesonderte Koppelung hintereinander angeordneter Dreiergruppen von Führungsmitteln, wie beim Modell K 11 vorgesehen, besondere Vorteile gegenüber der Koppelung aller Führungsmittel durch eine einzige Zentralkraft haben könnte, würde diese Ausführungsformen der Beklagten hinsichtlich des Merkmals 6 noch nicht aus dem Schutzzumfang des Klagepatents herausbringen müssen.

Im übrigen braucht hier jedoch auf diese Ausführungen des Berufungsgerichts und auf die von der Revision dagegen erhobenen Rügen nicht näher eingegangen zu werden. Die Frage, ob bei den einzelnen Ausführungsformen der Beklagten eine identische Verletzung der Merkmale 5 bis 7 des Klagepatents vorliegt, verliert an Interesse für die Entscheidung des Rechtsstreits, wenn das Berufungsgericht nach der - im folgenden noch zu erörternden - Zurückverweisung der Sache sich nicht mehr gehindert sieht, zu prüfen, ob bei den drei angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten, wenn nicht eine identische Verletzung, so doch eine Verletzung durch äquivalente Mittel hinsichtlich der Merkmale 5 bis 7 des Klagepatents vorliegt.

2. Die Annahme eines Eingriffes in das Klagepatent durch Verwendung äquivalenter Mittel muß, wie bereits erwähnt, nach Auffassung des Berufungsgerichts (BU S. 25 ff) schon deshalb ausscheiden, weil zumindest hinsichtlich des Merkmals 5 (Ausbildung der Führungsmittel als Führungsbacken) im Erteilungsverfahren eine Beschränkung auf die Verwendung von Führungsbacken unter Ausschluß der Verwendung äquivalenter Mittel erfolgt sei.

a) Das Berufungsgericht hat hierzu im einzelnen ausgeführt:

Mit ihrem Patenterteilungsantrag vom 23. Januar 1952 habe die Klägerin allerdings, wie die Formulierung des damaligen Hauptanspruches und die Patentbeschreibung zeigten, allgemein als Führungs- und Zentriervorrichtung längsverschiebbar angeordnete Spannhülsen bekannter Art in Anspruch genommen und offenbart, und das Patentamt habe im weiteren Verlaufe des Erteilungsverfahrens der Klägerin die Erteilung eines Patentes mit einer Fassung des kennzeichnenden Teiles des Anspruches dahin in Aussicht gestellt, daß "unmittelbar vor und hinter dem Messerkopf je eine nicht umlaufende Spannhülse angebracht ist". Nachdem in dem Verfahren über den Einspruch der Beklagten das Patentamt dem von der Klägerin neu eingeführten Merkmal einer unter Federwirkung stehenden Spannhülse (sog. "atmende Führung") Patentfähigkeit unter der Voraussetzung des Nachweises einer über das zu erwartende Maß wesentlich hinausgehenden fortschrittlichen Wirkung in Aussicht gestellt gehabt habe, habe die Klägerin bereits auf die Vermeidung von Ratterschwingungen durch Bildung von Drehknoten bei Ausgestaltung einer solchen Schälmaschine nach dem Erfindungsvorschlag hingewiesen. Mit dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsatz vom 5. April 1956

habe sich sodann die Klägerin gegenüber den von der Beklagten im Gegensatz zu den Backenführungen verwendeten Rollenschäl- und -führungsköpfen keinerlei Dämpfung zu erwarten sei. Der von der Klägerin anschließend vorgeschlagenen Einfügung des Begriffes einer "nichtumlau-fenden, drehschwingungsdämpfenden Führung" in den Patentanspruch sei die Beklagte gemäß Schriftsatz vom 12. März 1959 mit dem Erfolg entgegengetreten, daß die Klägerin zunächst als Führungsmittel nur noch eine "im wesentlichen ortsfeste, um das Stangenmaterial nichtumlau-fende Führung, wie Spannhülse oder dergleichen" beansprucht und auf die weiteren Bedenken des Beschwerdesenats hier-gegen diese an sich bekannten Führungsmittel in der neu-erlichen Anspruchsfassung als "zentrisch atmende, z.B. nach Art einer Spannhülse ausgebildete Führungen" bezeich-net habe, wobei zur Patentwürdigkeit einer solchen Ausge-staltung ausdrücklich auf die mögliche Kontrolle des Werk-stückes hinsichtlich Biegung, Torsion und Längsschwingung hingewiesen worden sei. In der schließlich auf mündliche Verhandlung vom Beschwerdesenat mit Zwischenbescheid vom 27. April 1960 vorgeschlagenen Anspruchsfassung, wie sie in das erteilte Klagepatent auch hinsichtlich der Fest-legung auf "Führungsbacken" als Führungsmittel Eingang gefunden habe, liege eine bewußte Beschränkung des Patent-ananspruches, der sich die Klägerin mit Stellungnahme vom 7. Oktober 1960 ausdrücklich unterworfen habe.

Diese Beschränkung werde verständlich, wenn berück-sichtigt werde, daß, wie aus dem Inhalt der Erteilungs-akten hervorgehe und wie auch der gerichtliche Sachver-ständige überzeugend dargelegt habe, die notwendige Er-findungshöhe für die Erteilung eines Patent^es auf die von der Klägerin vorgeschlagene Kombination sowohl einzeln

wie in Teilkombination schon bekannter Merkmale ausschließlich darauf beruhe, daß die patentgemäße Aufgabe der Ausschaltung aller möglichen Schwingungen des Werkstückes, somit der Dreh-, Biege- und Längsschwingungen, allenfalls nur mit dem dreifach wirksamen Mittel der Backen, keinesfalls aber mit Rollen als Führungsmitteln gelöst werden könne, da letztere insofern nur zweifach wirkten, als mit ihnen nur Schwingungsknoten bei Dreh- und Biegeschwingungen erzwingbar seien.

Der Feststellung einer Beschränkung der Klägerin auf Backen als Führungsmittel stehe nicht entgegen, daß die Patentschrift in ihrer Beschreibungsteil teilweise noch allgemein von Führungsmitteln spreche, die "nach Art einer Spannhülse gestaltet" sind, und diese Beschreibung damit abschließe (Seite 3 Zeilen 13 bis 19), daß der Erfindungsgedanke nicht auf das in der Zeichnung dargestellte Beispiel beschränkt sei, sondern selbstverständlich auch andere an sich bekannte und in gleicher Weise wirkende Führungsmittel verwendet werden könnten, die "unter einer im Sinne des Verengens des Führungsdurchmessers wirkenden Feder od. dgl. stehen". Der Inhalt der Patenterteilungsakten lasse keinen Zweifel daran zu, daß die in Frage stehenden, dem Patentanspruch der erteilten Fassung widersprechenden Stellen der Beschreibung auf die weitergehende Fassung Bezug nähmen, die die Klägerin zunächst ihrem Anspruch gegeben habe. Solche von dem Patentanspruch nicht gedeckten Angaben der Beschreibung seien aber von dem Verletzungsrichter bei Auslegung des Patents und der Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung nicht zu berücksichtigen.

b) Diesen Ausführungen des Berufungsgerichts kann nicht gefolgt werden.

aa) Im Verletzungsprozeß ist das Klagepatent grundsätzlich so hinzunehmen, wie es erteilt ist. Sofern es nicht etwa - was hier nicht der Fall ist - durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen und sein Schutzzumfang deshalb auf den formalen Wortlaut seiner Ansprüche zu beschränken ist, ist als der gegen Verletzungen geschützte "Gegenstand" des Patentes diejenige technische Lehre anzusehen, die der Durchschnittsfachmann den erteilten Patentansprüchen bei sinngemäßer Auslegung unter Heranziehung der erteilten Beschreibung, der Zeichnung, des allgemeinen Fachwissens und des in unwiderlegbarer Vermutung als bekannt vorausgesetzten Standes der Technik entnimmt (BGH GRUR 1959, 320, 323/24 "Mopedkupplung"; GRUR 1961, 409, 410 "Drillmaschine" und std. Rspr.). Darauf, wie der Fachmann die erteilte Patentschrift versteht, kommt es demnach, wie die Revision mit Recht geltend macht, bei deren Auslegung maßgeblich und jedenfalls in erster Linie an. Dagegen kann der in diesem Rechtsstreit verschiedentlich aufgeworfenen Frage, bei welcher Auslegung der Lehre des Klagepatents die für die Patentfähigkeit erforderliche Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe zuzuerkennen wäre und bei welcher nicht, schon deshalb keine maßgebliche Bedeutung zukommen, weil Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe des Klagepatents im Verletzungsprozeß nicht zu prüfen sind (vgl. BGH GRUR 1958, 179, 181 "Resin" m.w.Nachw.). Deshalb hätte insbesondere auch die Frage, welche Lösung welcher Aufgabe durch das Klagepatent geschützt ist, in erster Linie danach beantwortet werden müssen, was der Fachmann dem Gesamtinhalt der erteilten Patentschrift hinsichtlich Aufgabe und Lösung entnimmt. Dann hätte einerseits nicht - zumindest nicht ohne wei-

teres - die patentgemäße Aufgabe in der Ausschaltung "aller" und damit auch der - in der gesamten Patentschrift nirgends erwähnten - "Längsschwingungen" gesehen werden können; und andererseits hätte die ausdrücklich auf die Einbeziehung gleichwirkender Führungsmittel in die beanspruchte Lösung gerichtete Schlußbemerkung auf Seite 3 Zeilen 13 bis 19 der erteilten Beschreibung nicht - zumindest nicht ohne weiteres - als ein unbeachtliches Überbleibsel aus früheren Fassungen abgetan werden dürfen.

bb) Muß es danach bereits zweifelhaft erscheinen, ob gegenüber dem insoweit klaren Wortlaut der Patentschrift in der erteilten Fassung eine Beschränkung des Anspruchs in dem vom Berufungsgericht gemeinten Sinne lediglich auf Grund der Erteilungsakten überhaupt angenommen werden könnte, so ergibt sich bei näherer Prüfung aus den Erteilungsakten aber auch gar nicht - zumindest nicht eindeutig - die vom Berufungsgericht angenommene Beschränkung und der entsprechende Teilverzicht der Klägerin. Wie der erkennende Senat in dem Urteil Ia ZR 43/64 vom 25. Januar 1966 (MittDtPatAnw 1966, 217) im Anschluß an frühere Rechtsprechung (BGH 11.7.1963, GRUR 1964, 132, 134 - Kappenverschluß; 18.6.1964, GRUR 1964, 606, 609 - Förderband) nochmals betont hat, kann das Revisionsgericht selbst prüfen, ob im Erteilungsverfahren ein Teilverzicht oder eine Teilbeschränkung ausgesprochen worden ist, soweit es sich um die aus den Erteilungsakten ersichtlichen unstreitigen Vorgänge handelt. Diese Prüfung ergibt hier folgendes:

Der kennzeichnende Teil des erteilten Patentanspruchs, insbesondere das hier umstrittene Merkmal der "Führungsbacken", ist vom 13. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts, der später das Patent erteilt hat, selbst erstmals

in dem Zwischenbescheid vom 27. April 1960 vorgeschlagen worden. Vordem war in den von der Anmelderin vorgeschlagenen Patentansprüchen, wie an sich auch das Berufungsgericht zutreffend bemerkt hat, von "Führungen nach Art einer Spannhülse" die Rede gewesen (so die ursprüngliche Anmeldung vom 23. Januar 1952, der ausgelegte Anspruch vom 13. August 1953, die Schriftsätze der Anmelderin vom 2. Juni 1954, vom 14. September 1954 und vom 2./5. Oktober 1959), oder von "atmenden Führungen" (so die Schriftsätze der Anmelderin vom 16./17. Mai 1955 und vom 13./14. April 1960), oder von "drehschwingungsdämpfenden Führungen" (so der Schriftsatz der Anmelderin vom 23. August 1955, der auch dem Patenterteilungsbeschluß des Prüfers vom 27. Oktober 1955 zugrunde gelegt worden war, und der Schriftsatz der Anmelderin vom 6. März 1959). Die dann in die Patenterteilung des Beschwerdesenats übernommene Fassung des kennzeichnenden Teils hat der Beschwerdesenat ausweislich des Zwischenbescheides vom 27. April 1960 mit der Begründung vorgeschlagen, daß damit die Angaben über "die Art" der nach der Erfindung verwendeten Führungsmittel "präzisiert" würden. Es sollten also anstelle der bisherigen recht ungenauen Angaben ("nach Art einer Spannhülse") oder bloßen Wirkungsangaben ("atmend", "drehschwingungsdämpfend") gewissermaßen die "Bauteile" der erfindungsgemäß zu verwendenden Führungsmittel näher bezeichnet werden. Im selben Zwischenbescheid hat der Beschwerdesenat die Anmelderin aufgefordert, bei Einverständnis mit der vorgeschlagenen Anspruchsfassung den Anspruch nebst einer ihm angepaßten neuen Beschreibungseinleitung einzureichen, in der der nachgewiesene Stand der Technik und der demgegenüber durch den Erfindungsgegenstand erzielbare technische Fortschritt erläutert werden sollte. Daß die Anmelderin die Beschreibung auch im übrigen ändern und insbesondere den seit der ursprünglichen Anmeldung in der Beschreibung

befindlichen Schlußsatz (jetzt Seite 3 Zeilen 13 bis 19) streichen sollte, ist in diesem Zwischenbescheid nicht gesagt. Schon das spricht dafür, daß der Beschwerdesenat die von ihm vorgeschlagene Fassung des kennzeichnenden Teils nicht im Sinne einer Beschränkung auf den Wortlaut der von ihm vorgeschlagenen Angaben über die Bauteile der erfindungsgemäß zu verwendenden Führungsmittel gemeint hat. Noch weniger konnte die Anmelderin das annehmen und deshalb, wenn sie dem vorgeschlagenen Anspruch zustimmte, einen Verzicht auf die Auslegung des Anspruchs über seinen unmittelbaren Wortlaut hinaus erklären wollen. Der Schlußsatz der Beschreibung (Seite 3 Zeilen 13 bis 19) und eine Beschränkung des Anspruchs auf seinen unmittelbaren Wortlaut wären, wie das Berufungsgericht an sich richtig gesehen hat, miteinander nicht vereinbar gewesen. Daraus ist aber eben nicht, wie es das Berufungsgericht getan hat, die Folgerung zu ziehen, daß der Schlußsatz unbeachtlich ist, sondern umgekehrt die Folgerung, daß keine Beschränkung des Anspruchs auf seinen Wortlaut gewollt war.

Aus dem Zwischenbescheid vom 27. April 1960 kann ferner nicht entnommen werden, daß der Beschwerdesenat das Wort "Führungsbacken" gerade im Sinne des Ausschlusses von "Führungsrollen" verwendet und vorgeschlagen hätte. Der Beschwerdesenat spricht zwar davon, daß sich nach den glaubhaften Angaben der Anmelderin mit den erfindungsgemäß verwendeten Führungsmitteln für das Stangenmaterial die Werkstückschwingungen, die im Bereich der Spanschuppenfrequenz bzw. Schnittkraftfrequenz liegen, wirksamer unterdrücken ließen als mit den Führungsmitteln nach der US-Patentschrift 2 338 687 und der britischen Patentschrift 565 427. Wenn diese beiden Entgegenhaltungen "Rollen" zeigten, so hatte aber doch die Anmelderin in der vom Beschwer-

desenat in Bezug genommenen mündlichen Verhandlung vom 27. April 1960 gerade darauf hingewiesen, daß diese Rollen sich darin von den Führungsmitteln des Klagepatents unterscheiden, daß sie nicht "zentrisch atmend" ausgebildet bzw. "zwar radial einstellbar, jedoch nicht radial nachgiebig" angeordnet seien. Es besteht daher kein Anhaltspunkt für die Annahme, daß der Beschwerdesenat mit der Wahl des Wortes "Führungsbacken" die Verwendung von "Rollen" schlechthin habe ausschließen wollen, auch wenn diese im Sinne des Klagepatentes "zentrisch atmend" oder "radial nachgiebig" angeordnet würden.

Die Frage schließlich, ob nur "Führungsbacken" unter Ausschluß von Rollen oder ob auch mit Rollen versehene Führungsbacken bzw. in Rollenform ausgebildete Führungsmittel die etwa störenden Längsschwingungen des Werkstücks wirksam bekämpfen könnten, hat sich für den Beschwerdesenat ersichtlich überhaupt nicht gestellt; zumindest ist sie für die Wahl des Wortes "Führungsbacken" ohne Bedeutung gewesen. Von "Längsschwingungen" ist in dem Zwischenbescheid vom 27. April 1960 und auch in der abschließenden Entscheidung des Beschwerdesenats vom 21. Juni 1961 überhaupt nicht die Rede. Im Zwischenbescheid vom 27. April 1960 heißt es auch nur, daß die Anmelderin glaubhaft gemacht habe, mit den erfindungsgemäß verwendeten Führungsmitteln für das Stangenmaterial könnten die "im Bereich der Spannschuppenfrequenz bzw. Schnittkraftfrequenz liegenden" Werkstückschwingungen "wirksamer" unterdrückt werden; und in der Entscheidung vom 21. Juni 1961 heißt es, die Anmelderin habe glaubhaft dargelegt, aus welchen Gründen die von ihr vorgeschlagene Einrichtung Rattererscheinungen "zuverlässiger" verhindern könne als die vorveröffentlichten Einrichtungen; ein Nachweis dafür könne nur durch Vornahme von Vergleichsversuchen erbracht werden, die nur unter Auf-

wand erheblicher Kosten und Zeit durchgeführt werden könnten und deshalb außerhalb dessen lägen, was der Anmelderin im Erteilungsverfahren zwecks Nachweises des von ihr behaupteten technischen Fortschritts zumutbar wäre. Auch das spricht dafür, daß der Beschwerdesenat, wenn er überhaupt die Frage der Unterdrückung von Längsschwingungen im Auge gehabt hat, dieser Frage doch nicht näher hat nachgehen wollen, und damit schließlich wiederum dafür, daß die Wahl des Wortes "Führungsbacken" keinesfalls unter dem Gesichtspunkt erfolgt ist, daß nur Führungsbacken ohne Rollen in Betracht kämen, weil nur sie auch Längsschwingungen unterdrücken könnten.

IV. Da das Berufungsgericht somit zu Unrecht angenommen hat, daß das Klagepatent im Merkmal 5 auf die Verwendung von Führungsbacken im engsten Wortsinn und unter Ausschluß äquivalenter Mittel beschränkt sei, war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Das Berufungsgericht wird nunmehr, notfalls unter nochmaliger Einholung eines Sachverständigengutachtens, zu prüfen haben, ob die von der Klägerin angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten von dem Merkmal 5 des Klagepatentes Gebrauch machen, sei es durch Verwendung von im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens gleichwirkenden Mitteln (wobei auch die der Erfindung des Klagepatents zugrundeliegende Aufgabe nochmals zu prüfen ist), sei es auch schon bei einer nicht auf den engsten Wortsinn beschränkten Auslegung des Wortes "Führungsbacken" im Merkmal 5. Das Berufungsgericht wird dann weiter zu prüfen haben, ob die angegriffenen Ausführungsformen auch von den übrigen Merkmalen des Klagepatents, wenn nicht durch identische, so doch durch äquiva-

lente Mittel Gebrauch machen. Sollte das Berufungsgericht danach zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, so wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die Urteilsformel den gegebenenfalls zu verbietenden drei Ausführungsformen der Beklagten so genau wie möglich, auch unter Hervorhebung ihrer Unterschiedlichkeiten, und insbesondere in einer solchen Weise angepaßt wird, daß die in diesem Rechtsstreit zu entscheidenden Streitfragen nicht nochmals in der Vollstreckungsinstanz ausgetragen werden müssen. Ob die Formulierung der in den Vorinstanzen gestellten Klaganträge oder die Formulierung des in der Revisionsinstanz gestellten Klageantrags dazu besser geeignet ist oder ob sich noch bessere Formulierungen finden lassen, braucht bei diesem Stand des Verfahrens in der Revisionsinstanz hier nicht weiter erörtert zu werden.

Da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision dem Berufungsgericht zu übertragen.

Nastelski	Bock	Spreng	Löscher	Claßen
-----------	------	--------	---------	--------