

15

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 115/64

## URTEIL

Verkündet am

2. März 1967

Oechsler,

Justizangestellte

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma M [REDACTED] GmbH in G [REDACTED] b. H [REDACTED],  
vertreten durch ihren Geschäftsführer,

Beklagte und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma B [REDACTED] M [REDACTED] Company in S [REDACTED] J [REDACTED],  
C [REDACTED] (USA), vertreten durch ihren Vorstand,  
Herrn E [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

11

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 1967 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. Oktober 1964 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der Rechte aus einer am 2. Dezember 1957 zum Patent angemeldeten Erfindung, die ein Bohrmaschinengestell betrifft. Die ersten vier der insgesamt sieben am 19. April 1962 bekanntgemachten, in der Auslegeschrift 1 128 257 genannten Ansprüche lauten:

1. Bohrmaschinengestell, bei dem auf einem an der Bearbeitungsstelle mittels Magnetsockel verspannbaren Ständer eine Bohrmaschine in Richtung der Ständerachse verschiebbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Ständer (11) auf einer parallel zur Spannfläche des Magnetsockels liegenden Ebene gegenüber dem Magnetsockel (10) in an sich bekannter Weise um seine Achse drehbar und quer zur Achsrichtung verstellbar und feststellbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ständer (11) in seiner Drehbeweglichkeit und Querverschieblichkeit gegenüber dem Magnetsockel (10) durch ein und dieselbe zwischen Ständer (11) und Magnetsockel (10) eingeschaltete Festhaltevorrichtung (44, 48, 54) feststellbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehbeweglichkeit des Ständers (11) gegenüber dem Magnetsockel um seine Achse durch Anschläge (61, 62) begrenzt ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnetsockel (10) und der Ständer (11) durch zwei Führungsplatten (44, 54) miteinander verbunden sind, die gegen eine Drehbewegung des Ständers (11) um seine Achse und eine Querverschiebung des Ständers (11) durch in Richtung der Ständerachse anspannbare Klemmmittel (49) gegeneinander festklemmbar sind.

Die Beklagte stellt her und vertreibt Bohrgerät-träger, die - unstreitig - von den Merkmalen der bekanntgemachten Patentansprüche 1 bis 3 Gebrauch machen. Sie ist entsprechend dem Antrag der Klägerin vom Landgericht verurteilt worden, es bei Strafandrohung zu unterlassen,

Bohrmaschinengestelle für eine Bohrmaschine, die auf einem an der Bearbeitungsstelle mittels Magnetsockel verspannbarem Ständer - in Richtung der Ständerachse verschiebbar - angebracht wird, gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen,

wenn das Bohrmaschinengestell so eingerichtet ist, daß sich der Ständer auf einer parallel zur Spannfläche des Magnetsockels liegenden Ebene gegenüber dem Magnetsockel um seine Achse drehen und quer zu ihr verschieben läßt,



insbesondere, wenn der Ständer in seiner Drehbeweglichkeit und Querverschieblichkeit gegenüber dem Magnetsockel durch ein- und dieselbe, zwischen Ständer und Magnetsockel eingeschaltete Festhaltevorrichtung feststellbar ist,

und wenn die Drehbeweglichkeit des Ständers gegenüber dem Magnetsockel durch Anschlüsse begrenzt ist.

Ferner hat das Landgericht die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt und hat ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt.

Im Wege der Berufung hat die Beklagte ihr Verlangen nach Klageabweisung wiederholt. Nachdem die Patentabteilung des Deutschen Patentamtes durch Beschluß vom 19. Juni 1964 das Patent mit den Ansprüchen der Auslegeschrift erteilt und die Beklagte hiergegen Beschwerde eingelegt hatte, hat sie ferner beantragt, den Verletzungsprozeß bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Erteilungsverfahrens gemäß § 148 ZPO auszusetzen.

Während des Berufungsverfahrens ist der in den Vorinstanzen mitverklagte frühere Geschäftsführer der Beklagten verstorben; das Oberlandesgericht hat insoweit den Rechtsstreit gemäß § 246 ZPO ausgesetzt und hat durch das nur gegen die jetzige Beklagte ergangene Teilurteil vom 23. Oktober 1964 unter gleichzeitiger Ablehnung des Aussetzungsantrages deren Berufung zurückgewiesen.

Mit der hiergegen eingelegten Revision beantragt die Beklagte, unter Abänderung des Berufungsurteils die Klage abzuweisen, während die Klägerin um Zurückweisung der Revision bittet.

Im Laufe des Revisionsverfahrens hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts durch Beschluß vom 18. Januar 1966 das Patent mit abgeänderten Ansprüchen erteilt, wobei auch Merkmale des bekanntgemachten Anspruchs 4 in den neuen Anspruch 1 aufgenommen wurden.

### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht stellt im Tatbestand (S. 3) der angefochtenen Entscheidung fest, daß die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Bohrgerätträger "unstreitig von den Merkmalen der Patentansprüche 1 bis 3 (sc. der bekanntgemachten Fassung) Gebrauch machen". Eine ähnliche Feststellung, die sogar das gegenständliche Gebrauchmachen von den Merkmalen der bekanntgemachten Ansprüche 1 bis 3 als zwischen den Parteien unstreitig bezeichnet, ist bereits im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils enthalten.

Schon der ursprüngliche Antrag der Klägerin, der zur Kennzeichnung der angegriffenen Ausführungsform nur Merkmale der bekanntgemachten Ansprüche 1 bis 3 nennt, sowie die wörtliche Wiedergabe nur dieser Ansprüche 1 bis 3 in der Klageschrift machen deutlich, daß die Klage nur auf Verletzung dieser drei genannten Ansprüche gestützt war. Dementsprechend blieb auch in den Vorinstanzen die Untersuchung auf diese ersten drei bekanntgemachten Ansprüche beschränkt.

In den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils wird bei Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung sogar nur Anspruch 1 der bekanntgemachten Fassung einer näheren Prüfung unterzogen (S. 7 ff). Dabei kommt das Beru-

fungsgericht zu der Feststellung, daß die angegriffenen Geräte unstreitig sämtliche aufgezeigten Merkmale (sc. des unmittelbar zuvor geprüften, bekanntgemachten Anspruches 1) aufweisen, die Beklagte somit von der Klageerfindung gegenständlich Gebrauch macht (S. 8 ff). Die anschließenden Ausführungen des Berufungsgerichts (S. 8 unten bis S. 14 unten) betreffen nur noch die damals noch umstrittene Frage der Schutzfähigkeit des Klageschutzrechtes sowie die Zulässigkeit und Vertretbarkeit einer Aussetzung des Verletzungsrechtsstreites gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung des Beschwerdesenats. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die Beklagte verletze das Klageschutzrecht - sei es nun: nur den Anspruch 1 (Entscheidungsgründe), sei es zusätzlich die Ansprüche 2 und 3 (Tatbestand) - ist dagegen von der Revision nicht angegriffen. Andererseits beschränkt sich aber auch diese Feststellung des Berufungsgerichtes auf eine Verletzungsform, die im Klageantrag wie im sonstigen Vorbringen der Klägerin nur in der Weise gekennzeichnet war, daß die Merkmale der bekanntgemachten Fassung der Ansprüche 1 bis 3 als vorliegend nachgewiesen wurden.

II. Veränderungen der Patentlage sind in jeder Lage des Verfahrens, auch noch in der Revisionsinstanz, zu beachten (st. Rspr., eingehende Nachweisungen bei Benkard, 4. Aufl., PatG § 47 Rdn. 3). Die Entscheidung des Beschwerdesenats vom 18. Januar 1966 hat zu einer solchen Veränderung der Patentlage, nämlich zu einer Einschränkung des vorläufig gewährten patentrechtlichen Schutzes geführt. Der vom Beschwerdesenat zuerkannte Anspruch 1 lautet nämlich:

1. Bohrmaschinengestell, bei dem an einem an der Bearbeitungsstelle mittels Magnetsockel aufspannbaren Ständer eine Bohrmaschine parallel zur Ständerachse in Bohrrichtung verschiebbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Ständer (11) auf einer parallel zur Spannfläche des Magnetsockels (10) liegenden Gleitfläche gegenüber dem Magnetsockel um seine Achse drehbar und quer dazu verschiebbar und mit dem Magnetsockel durch zwei Führungsplatten (44, 54) derart verbunden ist, daß die zwei Platten sowohl gegen Drehung als auch gegen Querverschiebung des Ständers durch ein einziges in Richtung der Ständerachse spannbares Klemmittel (49) gegeneinander festklemmbar sind.

Die vorstehend durch Unterstreichen hervorgehobenen Worte stellen zusätzliche Merkmale dar, die in der bekanntgemachten Fassung der Ansprüche der Sache nach erst in Anspruch 4 genannt waren (Vorhandensein und Funktion der zwei Führungsplatten für den Ständer). Das Berufungsgericht hatte nach dem Klagevorbringen keine Veranlassung, die angegriffene Ausführungsform auch hinsichtlich dieser zusätzlichen Merkmale zu prüfen und in seinem Urteil hierzu Feststellungen zu treffen. Das Fehlen solcher Feststellungen macht andererseits eine revisionsgerichtliche Überprüfung unmöglich und zwingt wegen der inzwischen eingetretenen Veränderung der patentrechtlichen Lage zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, obwohl ein Rechtsfehler des Berufungsgerichts nicht festgestellt werden kann (vgl. Urteil des früheren Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 1962 - Rosenzüchtung - GRUR 1962, 577, 578). Die Sache war gemäß § 565 Abs. 1 ZPO

an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Es erschien  
angebracht, dem Berufungsgericht die Entscheidung über  
die Kosten des jetzigen Revisionsverfahrens zu über-  
tragen.

Bock      Spreng      Löscher      Claßen      Schneider