

B 52

Ia ZR 150/63

Verkündet
an 17. Dezember 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In der Patentverletzungssache

der Firma A. u. J. K. [REDACTED], Inhaberin Irene K. [REDACTED]
Sch. [REDACTED] bei B. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma D. [REDACTED] - Mittel Bernhard W. [REDACTED], Inhaber
Bernhard W. [REDACTED], E. [REDACTED], H. [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1963 unter Mit-
wirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom
22. März 1962 aufgehoben.

- la -

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

Von Rechts wegen

56

- 2 -

Tatbestand:

Beide Parteien befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von behaarten Übungsköpfen für das Friseurgewerbe.

Die Klägerin hat die ausschließliche Lizenz an dem von dem Erfinder Karl K. am 16. Oktober 1950 angemeldeten, am 10. Januar 1952 bekanntgemachten und am 11. Februar 1952 auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten Patent Nr. 831 021, das einen derartigen Kopf betrifft.

Die Patentansprüche lauten:

1. Behaarter Kopf für Büsten und Puppen, insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe, dadurch gekennzeichnet, daß entgegen der bisher üblichen Haaraufbringung auf derartigen Köpfen die Haare (a) dem natürlichen Haarwachstum entsprechend aus dem Kopfkörper (c) herausgezogen und entsprechend befestigt sind.
2. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Haare in Form kleiner Bündelchen mittels einer Tamburiernadel aus dem Innern des hohl ausgebildeten Kopfkörpers (c) nach außen gestochen sind, und daß ihre Sicherung gegen Herausziehen aus einer durch Verknotung des einen Endes der Haarbündelchen gebildeten Wurzel (b) erfolgt.
3. Kopf nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfkörper (c) aus elastischem Material, zweckmäßig aus Kunstharz, besteht, bei dem sich die beim Durchstechen der Haarbündelchen entstehenden Löcher nach Durchgang der Nadel von selbst wieder schließen und so die Rückhaltekraft der Wurzeln (b) verstärken.

Die von der Beklagten hergestellten Köpfe bestehen aus einem hohlen Kunststoffkörper von hartkautschukähnlicher Konsistenz, dessen Wand eine Stärke von 2 bis 3 mm hat und der an den nicht behaarten Stellen mit einem der natürlichen Gesichtsfarbe entsprechenden Lack überzogen ist. Die Köpfe werden in der Weise mit Haaren versehen, daß kleine Haar-



büschel außen aufgelegt und mit einer gabelförmigen Nadel durch die Wand des Kopfkörpers hindurchgestoßen werden. Die Enden der aufgebrachten Haarbüschel ragen alsdann in das Innere des Kopfkörpers hinein und werden dort verleimt, um einen gegen das Herausziehen gesicherten Sitz zu gewährleisten. Die eingefügten Haare treten im übrigen dem natürlichen Wachstum entsprechend aus dem Kopfkörper heraus.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß die Beklagte das Patent Nr. 831 021 verletze, weil ihre Übungsköpfe die im Patentanspruch 1 aufgeführten Eigenschaften aufwiesen. Infolgedessen hat die Klägerin Klage auf Unterlassung und Rechnungslegung erhoben sowie die Feststellung begehrt, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr den seit 1. Dezember 1959 entstandenen und künftig entstehenden Schaden zu ersetzen.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat einen Eingriff in das Schutzrecht der Klägerin bestritten und insbesondere auch geltend gemacht, daß der Gegenstand der Erfindung bereits vorveröffentlicht und vorbenutzt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Beide Gerichte haben die Patenterteilungsakten, die Akten des auf Antrag des Friseurmeisters Rudolf Sch[REDACTED] gegen den Patentinhaber eingeleiteten, durch Klagerücknahme in der Berufungsinstanz erledigten Nichtigkeitsverfahrens (Aktenzeichen Ni I 60.57 des Deutschen Patentamts) und die Akten des zwischen der jetzigen Klägerin und der Firma Rudolf Sch[REDACTED] anhängig gewesenen Patentverletzungsrechtsstreits (Aktenzeichen 7 O 47/57 des Landgerichts München I und 6 U 1801/57 des Oberlandesgerichts München) zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. Sie haben ferner mit Zustimmung der Parteien das Gutachten des Sachverständigen Dr. Hans I. [REDACTED], das vom Bundesgerichtshof als Berufungsinstanz in dem genannten

Nichtigkeitsverfahren (Aktenzeichen I ZR 113/58) eingeholt worden war, bei ihren Entscheidungen verwertet.

Die Klägerin verfolgt mit der Revision ihre Ansprüche weiter, während die Beklagte um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ebenso wie das Landgericht die Auffassung vertreten, daß die Beklagte nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreife und daß infolgedessen die aus §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, § 259 BGB, § 256 ZPO hergeleiteten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten unbegründet seien.

Der Stand der Technik, von dem das Klagepatent ausgeht, kannte - wie in dem angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Patentbeschreibung ausgeführt wird - zwei verschiedene Arten, nach denen die Haare auf den in Rede stehenden Köpfen aufgebracht werden können.

Bei der ersten Art, der Tamburiermethode, werden die Haare in Gestalt kleiner Büschel unterhalb der die Kopfhaut vertretenden Schicht einer aus dichtem Gewebe bestehenden Montur, der sogenannten Tamburiergaze, durch Knoten, Tressen oder dergleichen befestigt und die Befestigung gelegentlich noch durch Leim gesichert. Das eigentliche Tamburieren geschieht mittels einer feinen, mit Widerhaken versehenen Stahlnadel, die von außen in die "Kopfhaut" eingeführt wird und mit der die von unten an die "Kopfhaut" herangebrachten Haare einzeln oder gebündelt erfaßt und nacheinander herausgezogen werden. Die auf diese Weise entstandene Perücke wird alsdann über einen Kopfkörper gezogen und auf diesen Körper aufgeklebt.

Bei der zweiten Art handelt es sich um die Verwendung unzerteilter Körper aus Wachs, in welche man die Haare in kleinen Büscheln mittels einer gabelartigen Nadel einsteckt, ohne sie zu verwurzeln, zu verknoten oder sonstwie zu befestigen.

Der Erfinder des Klagepatents sprach, wie das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Patentschrift weiter darlegt, den nach beiden Methoden hergestellten Köpfen die Eignung als Übungsmittel für Friseure ab. Bei der Tamburiermethode beanstandete er, daß die Haare durch das Aufkleben der Montur in einer bestimmten Richtung festgelegt würden, demnach nicht entsprechend dem natürlichen Wachstum senkrecht aus der Kopfhaut herausträten, nicht nach allen Richtungen hin gleich gut gelegt werden könnten und sich daher nicht beliebig frisieren ließen. Bei den Kopfkörpern aus Wachs, die eine der natürlichen Wuchsform angepaßte Art der Behaarung aufweisen, vermißte der Erfinder eine ausreichende Befestigung der Haare und damit eine genügende Sicherung gegen deren Ausfall.

Der Erfinder des Klagepatents hat sich, wie das Berufungsgericht ausführt, die Aufgabe gestellt, einen mit Haaren versehenen, insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe geeigneten Kopf zu schaffen, der die aufgezeigten Nachteile vermeidet. Er hat deshalb - so fährt das Berufungsgericht fort - die Anwendung der Tamburiertechnik an einem unverletzten und aus einem Stück bestehenden Kopfhohlkörper aus elastischem Material vorgeschlagen, wodurch ein Übungskopf entstehe, bei dem die Haare dem natürlichen Wachstum entsprechend angeordnet und zugleich mit dem Kopfkörper genügend fest verbunden seien. Bei Lösung der Aufgabe hat der Erfinder, wie das Berufungsgericht im Anschluß an das Gutachten des Sachverständigen Dr. L. [REDACTED] feststellt, insbesondere auch auf einen ebenfalls zum Stand der Technik gehörenden unzerteilten Kopfhohlkörper

aus elastischem Material, nämlich auf die als Schaufensterpuppe verwendete Hackemer-Büste zurückgegriffen, bei der allerdings das Haar gleichfalls nur eingesteckt und nicht weiter verankert wurde. Das Berufungsgericht weist im Rahmen seiner Würdigung des Standes der Technik am Anmeldetag des Klagepatents (16. Oktober 1950) ferner darauf hin, daß die Tamburientechnik in der von der Beklagten entgegengehaltenen deutschen Patentschrift Nr. 532 387 (aus dem Jahre 1931) zwar bis zur vollständigen Behaarung eines ganzen Übungskopfes, aber noch nicht zur Verwendung eines unverletzten und aus einem Stück bestehenden Kopfhohlkörpers gediehen sei.

Unter Berücksichtigung des dargestellten Standes der Technik betrachtet das Berufungsgericht, das insoweit auf das Gutachten des Sachverständigen Dr. L. [REDACTED] Bezug nimmt, den in den Patentansprüchen offenbarten Gegenstand des Klagepatents als eine Kombination, bei der das bekannte Verfahren des Tamburierens zur Anwendung an einem unzerteilten, ebenfalls vorbekannten Kopfhohlkörper aus elastischem Material übernommen wurde, der diesem Verfahren bislang noch nicht erschlossen worden war. Im übrigen wertet das Berufungsgericht das Klagepatent als eine Mischform zwischen Sach- und Verfahrenspatent. Das Berufungsgericht rechtfertigt die Auslegung des Klagepatents zunächst mit dem Hinweis auf den Patentanspruch 1. Danach sei, so wird in dem angefochtenen Urteil ausgeführt, für den Kopf nach dem Klagepatent kennzeichnend, daß entgegen der bisher üblichen Haaraufbringung auf derartigen Köpfen die Haare dem natürlichen Wachstum entsprechend aus dem Kopfkörper herausgezogen seien. Damit verwerfe der Erfinder des Klagepatents das Aufbringen der Haare von außen nach innen, wie es in Gestalt des bloßen Einsteckens bekannt gewesen sei. Diese Auslegung des Gegenstandes der Erfindung ergebe sich auch, so legt das Berufungsgericht ferner dar, aus dem in Erscheinung getretenen Erteilungswillen des Patentamts. Der Prüfungsbescheid vom 17. März 1951 schließe jeden

Zweifel darüber aus, daß auch das Patentamt nur die Anwendung eines bestimmten Herstellungsverfahrens in Gestalt der Tamburiertechnik als erfindungswesentlich angesehen habe. Schließlich vertritt das Berufungsgericht, ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen, die Auffassung, daß der Durchschnittsfachmann dem Klagepatent nicht die Anweisung entnehmen könne, die Haare gegebenenfalls auch von außen nach innen aufzubringen und zu verkleben; denn von einer derartigen Lehre werde der Durchschnittsfachmann beim Lesen der Klagepatentschrift geradezu abgelenkt, weil bei der Schilderung des Standes der Technik in der Patentschrift sowohl das Einstecken der Haare von außen nach innen als auch das Verkleben der Haare ausdrücklich als nachteilig hingestellt würden. Auch in der ursprünglichen Beschreibung und in den ursprünglichen Ansprüchen des Klagepatents sei ausweislich der Patenterteilungsakten schon mehrfach die Rede davon gewesen, daß die Haare nicht von außen eingeführt, sondern aus dem Innern des Kopfkörpers herausgezogen werden sollten. Alsdann gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß die Beklagte mit dem von ihr angewendeten Verfahren lediglich die dem Stand der Technik zugehörige Hackmer-Büste fortentwickelt habe und demnach mit der von ihr gewählten Behaarungsart von der erfinderischen Kombination des Klagepatents keinen Gebrauch mache.

II. 1. Die Revision erhebt zunächst eine Rüge aus § 286 ZPO, die sie, soweit ihren Ausführungen zu entnehmen ist, damit begründet, daß das Berufungsgericht die Patentbeschreibung und die Patenterteilungsakten nur unvollständig ausgewertet habe.

Es fehlt indes jeder Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht bei seinem Urteil nicht den gesamten Inhalt der Klagepatentschrift und die entscheidungserheblichen Teile der Patenterteilungsakten berücksichtigt hat. Damit ist dem

mit der Verfahrensrüge erhobenen Vorwurf, das Berufungsgericht habe den technischen Sachverhalt ungenügend aufgeklärt, die Grundlage entzogen.

2. Mit ihrem Hauptangriff macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe den Inhalt sowie die Tragweite des Klagepatents verkannt und dadurch gegen die §§ 1, 6 und 47 PatG verstoßen. Diese Rüge ist begründet.

Die Auslegung, die das Berufungsgericht dem Klagepatent gegeben hat, ist nach ständiger Rechtsprechung in der Revisionsinstanz frei nachprüfbar (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 88, 85). Der erkennende Senat vermag ihr nicht beizutreten. Er ist vielmehr in Übereinstimmung mit der Revision der Auffassung, daß durch den zunächst in Betracht kommenden Patentanspruch 1 eine Sache in Gestalt eines Erzeugnisses, nämlich ein behaarter Kopf geschützt wird, dessen Haare entsprechend ihrem natürlichen Wachstum geführt aus dem Kopfkörper heraustreten und unten, d.h. im Innern des Kopfes, befestigt sind.

Der Oberbegriff des Klagepatents stellt - in wörtlicher Übereinstimmung mit dessen Überschrift - auf das fertige Erzeugnis ab, nämlich auf einen behaarten Kopf für Büsten und Puppen, insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe. Das allein schließt freilich nicht aus, daß der Schutz des Anspruchs 1 sich auf eine bestimmte Art der Herstellung des so bezeichneten Erzeugnisses beschränkt. Denn es gibt, wie das Berufungsgericht zutreffend annimmt, Mischformen zwischen Sach- und Verfahrenspatenten, bei denen erst der kennzeichnende Teil des Anspruchs die Beschränkung des Schutzes auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren für eine im Oberbegriff bezeichnete Sache ersichtlich macht (vgl. BGH GRUR 1960, 483 - Polsterformkörper). Nicht zu verkennen ist auch, daß im vor-

liegenden Falle der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 mit Bezug auf die Haaraufbringung verwendete Ausdruck "herausgezogen --- sind" bei auf den reinen Wortlaut abgestellter Auslegung als Hinweis auf eine bestimmte Herstellungsart, nämlich auf das Herausziehen der Haare von innen nach außen, verstanden werden kann. Eine so enge Auslegung ist jedoch nach dem Inhalt der Patentschrift und dem als vorbekannt festgestellten Stand der Technik nicht geboten. Der Ausdruck ist danach vielmehr - über seinen reinen Wortlaut hinaus - im Sinne von "heraustreten" aufzufassen. Damit erhält Anspruch 1 des Klagepatents eindeutig den Charakter eines Sachanspruchs.

Das Berufungsgericht ist zu seiner Auslegung auf Grund der Auffassung gelangt, der Gegenstand der Erfindung des Klagepatents bestehe in der Anwendung der bekannten Tamburientechnik bei einem ebenfalls vorbekannten Kopfkörper aus elastischem Material. Damit läßt sich jedoch nicht vereinbaren, daß das Tamburierverfahren lediglich zum Gegenstand eines Unteranspruchs (Anspruch 2) gemacht und in der Beschreibung des Klagepatents auch nur als beispielsweise Ausführungsform der Erfindung beschrieben worden ist. Träfe die Auffassung des Berufungsgerichts zu, so wäre Anspruch 1 des Klagepatents gegenstandslos. Das wird vom Berufungsgericht nicht beachtet. Das Berufungsgericht bemerkt zwar, daß die Ansprüche überwiegend auf den "Endzustand", also das fertige Erzeugnis abgestellt seien. Es läßt aber die Unterschiede außer acht, die in dieser Hinsicht zwischen den beiden ersten Ansprüchen bestehen, und übersieht, daß Anspruch 1 des Tamburierverfahrens noch nicht enthält.

In der Tat hat das Berufungsgericht den Erfindungsgegenstand zu eng begrenzt.

Nach den Ausführungen Seite 2 Zeilen 31 bis 37 der Beschreibung des Klagepatents hat sich der Erfinder die Aufgabe gestellt, einen behaarten Kopf zu schaffen, bei dem die Haare dem natürlichen Wachstum entsprechend angeordnet und mit dem Kopfkörper auch genügend fest verbunden sind. Die Aufgabe der Erfindung besteht danach in der Schaffung eines Erzeugnisses mit bestimmten Eigenschaften. Anschließend wird in der Patentbeschreibung zur Lösung dieser Aufgabe zwar lediglich vorgeschlagen, die Haare - unter Anwendung des Tamburierverfahrens - aus dem Kopfinnern nach außen herauszuziehen und sie genügend zu verankern. Das rechtfertigt es jedoch noch nicht, den Gegenstand der Erfindung auf allein nach diesem Verfahren hergestellte Köpfe zu beschränken. Jedes Sachpatent muß, sofern sich für den Fachmann die Herstellung des als geschützt in Anspruch genommenen Erzeugnisses nicht von selbst ergibt, eine Herstellungsanweisung geben; anderenfalls enthält es keine vollständige Lehre zu technischem Handeln (vgl. Benkard, a.a.O., § 1 PatG Rdn. 48). Daraus folgt aber, daß aus der Mitteilung eines bestimmten Herstellungsverfahrens für sich allein keine Beschränkung des Schutzes auf nach diesem Verfahren hergestellte Erzeugnisse hergeleitet werden kann. Das ist, wie auch das Berufungsgericht nicht verkennet, nur dann möglich, wenn das Wesen der Erfindung, also das Neue, allein in dem mitgeteilten Herstellungsverfahren besteht. Der Auffassung des Berufungsgerichts indessen, daß im vorliegenden Falle nur der Vorschlag erfindungswesentlich sei, das bekannte Tamburierverfahren zum Aufbringen der Haare auf Kopfhohlkörper anzuwenden, kann nicht beigetreten werden.

In Ansehung der Zwecke, die der behaarte Kopf nach dem Klagepatent erfüllen soll, kommt es ersichtlich auf die Beschaffenheit des fertigen Erzeugnisses an. Die Haare müssen, wenn der Kopf insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe geeignet sein soll, entsprechend dem natürlichen Wachstum aus dem Kopf heraustreten, so daß sie sich nach allen Richtungen

hin umlegen lassen, und sie müssen im Kopf so fest verankert sein, daß sie bei der Arbeit des Friseurs nicht ausgehen. Ob diese Beschaffenheit gerade durch Anwendung des Tamburierverfahrens erreicht worden ist, ist dabei offenbar gleichgültig. Damit stimmt überein, daß das Tamburierverfahren in der Patentschrift nur als beispielsweise Ausführungsform vorgeschlagen und bei der Beschreibung der Aufgabe der hinsichtlich der Herstellungsart neutrale Ausdruck "angeordnet" für die Haaraufbringung verwendet wird. Es kommt nicht darauf an, daß die Haare tatsächlich aus dem Kopfinnern nach außen herausgezogen worden sind; es genügt vielmehr, wenn sie so aus dem Kopf heraustreten, als wären sie von innen nach außen herausgezogen worden. Ein Kopf, bei dem die Haare von außen in das Kopfinnere eingeführt und alsdann dort genügend befestigt worden sind, ist praktisch in gleicher Weise geeignet, die erfindungsgemäßen Zwecke zu erfüllen. In der Patentbeschreibung (Seite 2 Zeilen 14 bis 21) wird denn auch bemerkt, daß die bei Wachsköpfen bekannte Art der Haarbefestigung, bei der das Haar mit einer gabelartigen Nadel in kleinen Büscheln von außen in den Kopf eingestochen wird, dem natürlichen Wachstum "schon etwas näher komme". Es wird hier nur beanstandet, daß die Haare mangels richtiger Verwurzelung nicht besonders fest in der Wachsmasse säßen.

Entgegen der Meinung des Berufungsgerichts kann die Annahme, das Wesen der Erfindung des Klagepatents erschöpfe sich gleichwohl in der Anwendung des Tamburierverfahrens bei Kopfhohlkörpern, mit dem in der Patentschrift behandelten und dem vom Berufungsgericht zur Auslegung herangezogenen Stand der Technik nicht gerechtfertigt werden. Wie das Berufungsgericht feststellt, war zwar das Merkmal der dem natürlichen Wachstum entsprechenden Aufbringung und Anordnung der Haare im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents nicht neu. Es fand sich schon bei tamburierten Perücken, die über einen Kopfkörper gezogen und daran lediglich mit Nadeln oder Stahl-

stiften befestigt wurden. Das Berufungsgericht beachtet in diesem Zusammenhang aber nicht, daß das Klagepatent einen behaarten Kopf betrifft, der keine Perücke aufweist und bei dem die Haare unmittelbar aus dem Kopfkörper heraustreten. Soweit ferner durch bloßes Einstecken der Haare in Wachsköpfe eine dem natürlichen Wachstum entsprechende Haaranordnung erzielt worden war, fehlte die im Klagepatent vorgeschriebene genügende Befestigung der Haare. Das gleiche gilt für die offenkundig vorbenutzte Hackemer-Büste, bei der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar ein aus elastischem Material gebildeter Kopfkörper verwendet wird, jedoch keine Verankerung der von außen eingesteckten Haare gegeben ist. Dieser Stand der Technik vermag daher die Auffassung des Berufungsgerichts nicht zu begründen. Ebensowenig kann dafür die der Anmeldung des Klagepatents im Prüfungsbescheid vom 17. März 1951 entgegengehaltene deutsche Patentschrift 532 387 herangezogen werden. Diese im Jahre 1931 ausgegebene Patentschrift betrifft nach ihrem Anspruch 1 ein Kopfmodell zur Herstellung von behaarten Übungsköpfen für Friseure, das gekennzeichnet ist durch zwei der Kopfform entsprechend geformte Stoffhüllen, deren eine die andere mit Korkspänen, Holz- wolle oder dgl. gefüllte umschließt und sich mittels einer Spannvorrichtung fest über sie spannen läßt. Ein behaarter Kopf, wie ihn Anspruch 1 des Klagepatents beschreibt, wird auch hierdurch nicht vorweggenommen. Soweit sich das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang für seine Auffassung auf das Gutachten des Sachverständigen Dr. L. [REDACTED] bezieht, läßt es außer acht, daß das in dem Nichtigkeitsverfahren I ZR 113/58 erstattete Gutachten sich mit der Frage, ob Anspruch 1 als Sachanspruch anzusehen ist, nicht befaßt und deshalb den für diese Frage bedeutsamen Unterschieden zwischen Anspruch 1 und Anspruch 2 keine Beachtung schenkt. Es trifft ferner zwar zu, daß der Prüfer des Deutschen Patentamts, wie das Berufungsgericht bemerkt, in seinem Bescheid vom 17. März 1951 die Ansicht geäußert hat, gegenüber der von ihm entgegen-

gehaltenen deutschen Patentschrift 532 387 sei das Neue beim Anmeldungsgegenstand gegebenenfalls noch darin zu sehen, daß ein hohler, seine Form bewahrender Kopfkörper aus elastischem Material (Kunstharz) Verwendung findet, bei dem die von der Tamburienadel beim Durchstechen der am inneren Ende verknoteten kleinen Haarbüschel im Kopfkörper erzeugten Löcher sich infolge der Materialelastizität von selbst wieder schließen. Angesichts der von ihm selbst vorgeschlagenen Fassung der Ansprüche des Klagepatents kann daraus aber nicht mit hinreichender Sicherheit entnommen werden, daß er deshalb eine Beschränkung des Schutzes auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren für geboten gehalten habe oder auch nur bei seiner Ansicht verblieben sei. Keinesfalls liegt eine absichtlich verfügte Einschränkung des Patentschutzes und ein dementsprechender Verzicht des Anmelders vor. Das Berufungsgericht hat das auch nicht festgestellt.

Dem Berufungsgericht kann auch insoweit nicht beigetreten werden, als es der Auffassung ist, der Erfinder sei in der Patentschrift von einem "von außen nach innen erfolgenden Aufbringen der Haare in der Tat unmißverständlich abgerückt". Der Erfinder hat zwar die Verwendung einer Perücke, bei der die Montur als Ganzes aufgeklebt wird, und ebenso die Verwendung eines Kopfkörpers aus Wachs, in welchen die Haare ohne jede Befestigung hineingesteckt werden, in der Patentbeschreibung (vgl. Zeilen 4 ff) für ungeeignet erklärt. Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, daß er jedes andere Herstellungsverfahren für behaarte Köpfe als das von ihm in Anspruch 2 beschriebene und so z.B. auch das von der Beklagten angewendete Verfahren, bei dem die Haarbündel mittels einer gabelförmigen Nadel in den Kopfkörper eingeführt und an dessen Innenseite durch Anleimen befestigt werden, abgelehnt hat. Zu einem Verfahren, das wie das Verfahren des Beklagten praktisch zu dem gleichen Ergebnis wie das Tamburienverfahren führt, nämlich zu einem Kopf, bei dem die Haare dem

natürlichen Wachstum entsprechend aus dem Kopfkörper heraus-treten und in geeigneter Weise verankert sind, wird in der Patentschrift nicht Stellung genommen.

Wenn das Berufungsgericht dazu meint, daß die mit Anspruch 2 (nicht auch mit Anspruch 1!) gegebene Anweisung, nach der Tamburientechnik zu verfahren, nicht zugleich als eine Anweisung verstanden werden könne, die Haare gegebenenfalls auch von außen nach innen aufzubringen und zu verkleben, so ist das für die hier in Rede stehende Frage ohne Belang. Denn bei einem Sachpatent ist es grundsätzlich ausreichend, eine Herstellungsart - wie hier - in der Beschreibung oder in einem Unteranspruch zu offenbaren, um dem Erfinder alle zu demselben Erzeugnis führenden Herstellungsarten vorzubehalten (BGH GRUR 1959, 125 - Textilgarn), und zwar auch dann, wenn der mitgeteilten Herstellungsart keine Hinweise auf andere Herstellungsmöglichkeiten zu entnehmen sind. Damit ist zugleich dem Einwand des Beklagten der Boden entzogen, daß Anspruch 1 für sich allein nicht schutzfähig sei, weil er nur eine nähere Abgrenzung der Aufgabe, aber nicht deren vollständige Lösung enthalte.

Ist hiernach entgegen der Meinung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daß Anspruch 1 des Klagepatents als Sachanspruch in dem mehrerwähnten Sinne aufzufassen ist, so kommt es lediglich auf die Frage an, ob die Verletzungsform, gleichgültig, auf welche Weise sie hergestellt worden ist, dem durch den Anspruch geschützten Erzeugnis entspricht. Diese Frage ist, worüber das angegriffene Urteil keinen Zweifel läßt, zu bejahen. Die Haare treten bei der Verletzungsform in gleicher Weise wie bei dem Kopf des Klagepatents aus dem Innern des Kopfkörpers heraus und sind dort in geeigneter Weise verankert. Das angefochtene Urteil kann infolgedessen keinen Bestand haben.

Das Revisionsgericht kann jedoch nicht in der Sache selbst erkennen, da sie noch nicht zur Endentscheidung reif ist (vgl. hierzu § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Die Beklagte hat nämlich im Rahmen ihrer Entgegenhaltungen unter Beweisantritt insbesondere auch behauptet, die Firma Franz und Josef M. in K. habe bereits vor und nach dem letzten Krieg, so z.B. in den Jahren 1948 und 1949, und damit vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents (16. Oktober 1950) behaarte Köpfe für Büsten und Puppen gewerblich hergestellt und ohne Auf-erlegung von Geheimhaltungspflichten vertrieben sowie für diese Erzeugnisse in einem Prospekt geworben, die hinsichtlich sämtlicher Merkmale und der Herstellungsweise ihren, der Beklagten, Ausführungsformen entsprächen (vgl. Schriftsätze vom 4. April 1961, S. 2 unter III und vom 11. April 1961). Diese Behauptung, mit der sich das Berufungsgericht von seinem Standpunkt aus nicht zu befassen brauchte, ist entscheidungs-erheblich. Wenn, wie dargelegt, die Ausführungsformen der Beklagten unter den Anspruch 1 des Klagepatents fallen, dann muß zwangsläufig davon ausgegangen werden, daß das Klagepatent durch die angeblich von der Firma M. in den Verkehr gebrach-ten und gegebenenfalls in dem Prospekt beschriebenen Modelle offenkundig vorbenutzt bzw. vorveröffentlicht und infolge-dessen nach § 2 PatG neuheitsschädlich vorweggenommen worden ist. Erweist sich die Behauptung der Beklagten als zutreffend, was das Berufungsgericht durch Erhebung des angebotenen Beweises zu klären hat, so würde dies bedeuten, daß das Klage-patent in der vorliegenden Form nicht hätte erteilt werden dürfen. Zwar wäre auch in diesem Falle der Bestand des Patents anzuerkennen. Sein Schutzzumfang müßte jedoch auf den unmittel-baren Gegenstand der Erfindung, sonach auf den dem reinen Wortlaut des Anspruchs 1 entsprechenden Bereich unter Aus-schluß jeder darüber hinausgehenden Auslegung beschränkt werden (BGHZ 3, 365, 370 - Gummisohle; BGH GRUR 1953, 29, 32 - Plattenspieler I; 1953, 112, 114 - Feueranzünder; 1960, 478, 479 - Blockpedale; RGZ 167, 339, 343). Dies liefe darauf

hinaus, daß das im Patentanspruch 1 angeführte Merkmal "herausgezogen" entsprechend seiner wörtlichen Bedeutung hingenommen und der Schutzbereich auf Ausführungsformen beschränkt werden müßte, die durch Herausziehen der Haare aus dem Kopfinnern hergestellt worden sind.

III. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§§ 564 Abs. 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorzubehalten, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Dr. Nastelski

Bock

Spreng

Claßen

Schneider