

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

PatG §§ 4 Abs. 2, 6

Erntemaschine

Bei Bestimmung des Schutzzumfangs des Klagepatents ist auch der als identisch entgegengehaltene allgemeine Erfindungsgedanke eines prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten Patents zu berücksichtigen, sofern er die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit erfüllt und durch das prioritätsältere Patent geschützt ist oder geschützt war.

BGH, Urt. v. 17. März 1964 - Ia ZR 177/63 -

OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Ia ZR 177/63

Verkündet
am 17. März 1964
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 C. v d L N.V. in M (N),
W,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Professor
Dr. -

g e g e n

die Firma Maschinenfabrik Wilhelm H in F
(Bez. K),

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 30. Januar 1964 unter Mit-
wirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und
Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Teilurteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom
11. September 1962 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-
rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 19. Mai 1949 angemeldeten, auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten Patents Nr. 815 123, für das u.a. die Priorität der ersten Anmeldung in den Niederlanden vom 2. Juni 1948 in Anspruch genommen worden ist. Das Patent, das eine Vorrichtung zum seitlichen Zusammenrechnen von auf der Erde liegender Ernte oder sonstigen pflanzlichen Produkten betrifft, hatte ursprünglich 17 Ansprüche. Die Ansprüche 1 bis 9 wurden auf Antrag der Firma Josef B. Aktiengesellschaft durch rechtskräftige Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 30. November 1954 (Az. Ni I 80.53) vernichtet. Die im anhängigen Rechtsstreit interessierenden Ansprüche 1, 9, 10 und 16 lauten wie folgt:

Anspruch 1:

„Vorrichtung zum seitlichen Zusammenrechnen von auf der Erde liegender Ernte oder sonstigen pflanzlichen Produkten, gekennzeichnet durch ein auf Laufrädern fahrbares Gestell, das mit einem oder mehreren drehbaren, schräg zur Fahr- richtung angeordneten, am Umfang mit Zähnen oder sonstigen Mitnehmern ausgerüsteten Rechen- rädern versehen ist, derart, daß bei der Fort- bewegung des Fahrgestells das bzw. jedes Rechen- rad durch die Berührung mit dem Boden in Drehung versetzt und das von den Zähnen erfaßte Gut seit- lich abgeführt wird.“



Anspruch 9:

„Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung zum Heben der bzw. einer Anzahl Rechenräder.“

Anspruch 10:

„Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mit jeder Kurbel ein mit einer Öffnung versehener Arm fest verbunden ist, während durch die Öffnungen dieser Arme ein Kabel oder sonstiges Zugorgan hindurchgeführt ist, das hinter jeder Öffnung mit einem Anschlagorgan versehen ist.“

Anspruch 16:

„Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene einstellbar und in jeder Winkelstellung zur Längsachse der Vorrichtung feststellbar ist.“

Der Klägerin stehen ferner die Rechte aus der am 13. Oktober 1953 beim Patentamt eingereichten, am 9. Januar 1958 bekanntgemachten Patentanmeldung Nr. 1022 408 zu, nach deren Anspruch 1 Schutz verlangt wird für eine Vorrichtung zum Lüften und seitlichen Zusammenrechen von auf der Erde liegendem Heu, Gras oder sonstigem Gut, bestehend aus einem Rahmen mit Trägern für in einer Reihe angeordnete Rechenräder, die an ihrem Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen sind, und durch Berührung mit dem Boden oder mit dem Gut in Drehung ver-

setzt werden, dadurch gekennzeichnet, daß zum Umstellen der Vorrichtung vom Lüften zum seitlichen Zusammenrechen ihre Fortbewegungsrichtung um etwa 90° verlegt wird, dadurch, daß eines oder mehrere das Fahrgestell unterstützende, richtungsbestimmende Laufräder verschwenkt werden und der Anhängepunkt der Vorrichtung gegenüber den die Rechenräder tragenden Rahmenteilern verlegt wird, wobei die Träger der Rahmenräder am Rahmen befestigt bleiben.

Die Beklagte stellt ein Heuvielfachgerät her, das sie unter der Bezeichnung „Hexe“ vertreibt. Mit dem Gerät kann Heu in der Wendestellung gelüftet und in der Schwadstellung seitlich zusammengerechnet werden. Das Gerät arbeitet mit Rechenrädern, d. h. mit kreisförmigen Scheiben, an deren Umfang eine Vielzahl abgefederter, an ihrem Ende abgebogener Zinken strahlenförmig angebracht ist. Die Rechenräder werden bei der Arbeit durch Bodenberührung angetrieben. Sie sind an dem längeren Schenkel eines hakenförmig gebogenen Rohrrahmens befestigt, der seinerseits auf drei Laufräder abgestützt ist. Je ein Laufrad sitzt am Ende der beiden Rahmenschenkel. Das dritte Laufrad befindet sich etwa am bogenförmigen Übergang vom kurzen zum langen Schenkel, also hinten, wenn man in die Fahrtrichtung sieht. Das Rad kann in der waagerechten Ebene in verschiedene Winkelstellungen zur Längsachse der Vorrichtung eingestellt und festgestellt werden. Das Gerät wird durch eine Deichsel an der Arbeitsschiene des Schleppers befestigt.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß die Beklagte mit ihren Ausführungsformen in den Gegenstand

der Patentanmeldung eingetroffen und außerdem das Patent Nr. 815 123 verletze, soweit es aufrechterhalten worden sei.

Die Klägerin hat demgemäß beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Vorrichtungen zum Lüften und seitlichen Zusammenrechnen von auf der Erde liegendem Heu gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen oder zu gebrauchen, die aus einem auf Laufrädern fahrbaren Gestell mit Trägern für in einer Reihe angeordnete Rechenräder, die an ihrem Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen sind und durch Berührung mit dem Boden oder mit dem Gut in Drehung versetzt werden, bestehen, und bei denen das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene in mehreren Winkelstellungen einstellbar und feststellbar ist, insbesondere wenn zum Umstellen der Vorrichtung vom Lüften zum seitlichen Zusammenrechnen die Fortbewegungsrichtung der Vorrichtung dadurch um etwa 90° verlegt wird, daß das genannte hintere Laufrad verschwenkt und der Punkt, an dem sie an ein Zugorgan angehängt wird, gegenüber dem Gestell verlegt wird, wobei die Träger der Rechenräder am Gestell befestigt bleiben;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange die Beklagte Handlungen der im Antrag I 1 bezeichneten Art vorgenommen hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer.

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die im Antrag I 1 bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird, und zwar soweit es sich um die Verletzung der Rechte der Klägerin aus der Auslegeschrift Nr. 1 022 408 handelt, für die Zeit seit dem 20. Januar 1958.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat geltend gemacht, die Patentanmeldung sei gegenüber dem Stand der Technik nicht rechtsbeständig. Dem Patent Nr. 815 123 (in der Fassung der Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des deutschen Patentamts vom 30. November 1954) hat die Beklagte eine Reihe vorveröffentlichter Druckschriften als neuheitsschädlich entgegengehalten. Sie hat ferner eingewendet, der von der Klägerin auf Grund dieses Patents beanspruchte Erfindungsgedanke sei jedenfalls nicht schutzfähig, weil er bereits dem prioritätsälteren deutschen Patent Nr. 919 796 entnommen werden könne. Dieses Schutzrecht, das eine an einen Schlepper anzuhängende Trommelheumaschine betrifft, wurde am 1. Oktober 1948 unter Beanspruchung der französischen Priorität vom 25. März 1947 angemeldet. Die Patentanmeldung wurde am 23. August 1951 und die Patenterteilung am 23. September 1954 bekannt gemacht. Der Hauptanspruch dieses Patents lautet in der Fassung, die ihm durch die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 9. Oktober 1956 (Az. N1 II 82/55), bestätigt durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. April 1961 (Az. I ZR 41/57), gegeben wurde, wie folgt:

„Als Heuwender, Schwadenrechen oder Mahdenstreuer verwendbare, dem Verwendungszweck entsprechend mit verschiedener Winkellage der Trommel zur Fahrtrichtung an eine Anhängeschiene eines vorzugsweise über eine Zapfwelle antreibenden Schleppers anzuschließende Trommelheumaschine, dadurch gekennzeichnet, daß der die Trommel tragende Maschinenrahmen frei schwenkbar an der Anhängeschiene des Schleppers anhängbar und dabei mindestens eine der Tragrollen in verschiedenen Laufstellungen zum Maschinenrahmen feststellbar ist, um die Maschine bei der Arbeit in der jeweils gewünschten Schräglage zum Schlepper zu halten.“

Das Landgericht hat die auf Verletzung des Patents Nr. 812 123 gestützte Klage abgewiesen, jedoch den aus der Patentanmeldung hergeleiteten Ansprüchen der Klägerin stattgegeben. Es hat demnach

I. die Beklagte verurteilt,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Vorrichtungen zum Lüften und seitlichen Zusammenrechen von auf der Erde liegendem Heu gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen oder zu gebrauchen, die aus einem auf Laufrädern fahrbaren Gestell mit Trägern für in einer Reihe angeordnete Rechenräder, die an ihrem Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen sind und durch Berührung mit dem Boden oder mit dem Gut in Drehung versetzt werden, bestehen,

wenn zum Umstellen der Vorrichtung vom Lüften zum seitlichen Zusammenrechnen die Fortbewegungsrichtung der Vorrichtung dadurch um 90° verlegt wird, daß das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene verschwenkt wird und der Punkt, an dem sie an ein Zugorgan angehängt wird, gegenüber dem Gestell verlegt wird, wobei die Träger der Rechenräder am Gestell befestigt bleiben;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange sie seit dem 20. Januar 1958 Handlungen der zu Ziffer I 1 bezeichneten Art vorgenommen hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer;

II. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 20. Januar 1958 durch die zu Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.

Beide Parteien haben gegen das landgerichtliche Urteil Berufung eingelegt.

Die Klägerin hat beantragt, der Klage auch insoweit stattzugeben, als sie vom Landgericht abgewiesen worden ist, mithin

- I. die Beklagte ferner zu verurteilen,
 1. es bei Meidung von Strafen zu unterlassen, Vorrichtungen zum Lüften und seitlichen Zusammenrechnen von auf der Erde liegendem Heu gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen oder zu gebrauchen, die aus einem auf Laufrädern fahrbaren Gestell mit Trägern für in einer Reihe angeordnete Rechenräder, die an

ihrem Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen worden sind und durch Berührung mit dem Boden oder mit dem Gut in Drehung versetzt werden, bestehen, und bei denen das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene in mehreren Winkelstellungen einstellbar und feststellbar ist;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfange die Beklagte Handlungen der zu Ziffer I 1 bezeichneten Art vorgenommen hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung der Klägerin zurückzuweisen. Sie hat mit ihrer eigenen Berufung, um deren Zurückweisung die Klägerin gebeten hat, den ursprünglichen Antrag weiterverfolgt, die Klage im vollen Umfange abzuweisen.

Soweit die Klage auf die Patentanmeldung gestützt wird und das landgerichtliche Urteil von der auf dieser Grundlage verurteilten Beklagten angefochten worden ist, hat das Oberlandesgericht den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen die Erteilung des Patents erhobenen Einspruch

ausgesetzt. Im übrigen hat das Oberlandesgericht nach Einholung eines Gutachtens des Professors Dr.-Ing. Dr. agr. h.c. Wilhelm Kn [REDACTED] durch Teilurteil vom 11. September 1962 die von der Klägerin eingelegte Berufung zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision der Klägerin, die den aberkannten Teil ihrer Klageforderung weiterverfolgt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Gegen die Zulässigkeit des vom Berufungsgericht erlassenen Teilurteils (§ 301 ZPO) bestehen keine Bedenken, da die Klägerin aus den beiden Klageschutzrechten unterschiedliche Ansprüche geltend macht (BGH GRUR 1961, 79, 81 - Feuerbenzinbehälter - nebst weiteren Hinweisen). Mit dem abtrennbaren, vom Berufungsgericht für entscheidungsreif und in Übereinstimmung mit dem Landgericht für unbegründet gehaltenen Teil des Klagebegehrens, der aus dem Patent Nr. 815 123 hergeleitet wird, erstrebt die Klägerin Schutz für eine mit Rechenrädern ausgestattete Erntemaschine der im Urteilstatbestand näher beschriebenen Art, die durch die Einstell- und Feststellbarkeit des hinteren Laufrads am Fahrgestell gekennzeichnet ist. Mit den auf die Patentanmeldung Nr. 15022 408 gestützten Klageansprüchen, über die das Berufungsgericht noch nicht entschieden hat, wird dagegen Schutz für eine Erntemaschine der genannten Art verlangt, deren kennzeichnendes Merkmal darin besteht, daß die Fortbewegungsrichtung der Vorrichtung durch die im Patentanspruch 1 im einzelnen angeführten Maßnahmen um etwa 90° verlegt werden kann.

II. In dem angefochtenen Urteil geht das Berufungsgericht zunächst davon aus, daß eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents Nr. 815 123 ausscheide, da die

Klägerin nicht behauptet habe, daß die Beklagte die Lehre des Anspruchs 10, der nach Vernichtung der Ansprüche 1 bis 9 zum Hauptanspruch geworden sei, für sich allein oder in Verbindung mit dem Unteranspruch 16 benutze. Das Berufungsgericht ist aber der Auffassung, daß aus den Ansprüchen 1 und 16 ein "Kombinationsgedanke" folgenden Inhalts herleitbar und in der Patentschrift dem Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Überlegung nachahmbar offenbart sei:

"Vorrichtung zum seitlichen Zusammenrechnen von auf der Erde liegendem Erntegut, welche

- a) aus einem auf - drei - Laufrädern fahrbaren Gestell mit einem oder mehreren Rechenrädern besteht, die am Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen sind und die bei Fortbewegung der Maschine durch Bodenberührung in Drehung versetzt werden,
- b) und bei welcher das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene einstellbar und in jeder Winkelstellung zur Fahrtrichtung feststellbar ist."

Das Berufungsgericht stellt anschließend fest, daß die Beklagte von der bezeichneten Lehre unstreitig Gebrauch mache. Es gelangt aber zu dem Ergebnis, daß die Lehre nicht schutzfähig sei und daß demnach die auf die Verletzung dieser Lehre gestützten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (vgl. hierzu die §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, § 259 BGB, § 256 ZPO) der Begründung entbehrten. Hierbei läßt das Berufungsgericht im Hinblick auf

darauf, daß der Sachverständige in seinem Gutachten die schweizerische Patentschrift Nr. 185 065 und den nach der Behauptung der Beklagten ebenfalls vorveröffentlichten Prospekt über die Sargent-Heuerntemaschine nicht berücksichtigt hat, offen, ob der von ihm angenommene "Kombinationsgedanke" gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Es vertritt die Ansicht, daß dem "Kombinationsgedanken" schon nach § 4 Abs. 2 PatG der Schutz versagt werden müsse, da er wesensgleich mit einem allgemeinen Erfindungsgedanken sei, der dem Hauptanspruch des prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten Patents Nr. 919 796 entnommen werden könne.

III. Die Revision macht dem Berufungsgericht in erster Linie zum Vorwurf, daß es sich darauf beschränkt habe, die Klageansprüche unter dem Gesichtspunkt eines aus den Ansprüchen 1 und 16 des Klagepatents hergeleiteten allgemeinen Erfindungsgedankens ("Kombinationsgedankens") zu beurteilen. Es habe nicht beachtet, daß die im Unteranspruch 16 des Klagepatents offenbarte und hier in Rede stehende Lehre einen selbständigen Gegenstand der Erfindung darstelle, dessen Schutzzfähigkeit bereits in dem Erteilungsverfahren und dem durch die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 30. November 1954 rechtskräftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren anerkannt worden sei und infolgedessen einer Nachprüfung durch den Verletzungsrichter nicht mehr unterliege. Die auf Verletzung der §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG gestützte Rüge greift indessen nicht durch.

Für die rechtliche Beurteilung des Anspruchs 16 des Klagepatents, aus dessen gegenständlicher Verletzung

die Klägerin die Klageansprüche nunmehr ausdrücklich herleitet, ergeben sich zwei Möglichkeiten, die jedoch zu demselben Ergebnis führen:

Folgt man der Deduktion der Revision, dann ist der Anspruch 16 in Verbindung mit dem dort in Bezug genommenen Anspruch 1 des Klagepatents zu lesen. Dem steht nicht entgegen, daß der Anspruch 1 durch die erwähnte Entscheidung des Nichtigkeitsssenats gestrichen worden ist und daß infolgedessen die Erntemaschine gemäß diesem Anspruch keinen Patentschutz genießt. Die Bezugnahme auf den Anspruch 1 ersetzt lediglich die wörtliche Wiederholung der für den Anspruch 16 als Oberbegriff in Betracht kommenden Beschreibung im Anspruch 1 (RG GRUR 1937, 1067). Der Anspruch 16 ist aber, wie die Revision offenbar übersehen hat, auch auf den Anspruch 10 als den jetzigen Hauptanspruch des Klagepatents zurückbezogen und damit in die Form eines Unteranspruchs gekleidet. Unter diesen Umständen könnte er selbständigen Schutz nur dann genießen, wenn er als „unechter“ Unteranspruch angesehen werden könnte.

Legt man dagegen das Klagepatent auf Grund der Entscheidung des Nichtigkeitsssenats vom 30. November 1954 aus, die zur teilweisen Vernichtung des Patents geführt hat und deren Begründung insoweit an die Stelle der Ausführungen der Patentschrift tritt (BGH GRUR 1955, 573 - Kabelschelle), so muß man den Anspruch 16 auf den Anspruch 10 zurückbeziehen, der seinerseits über den Anspruch 9 auf den Anspruch 1 als Oberbegriff zurückgreift. Anspruch 16 schützt danach gegenständlich eine Erntemaschine, welche die in diesem Anspruch sowie in den Ansprüchen 1, 9 und 10 beschriebenen Merkmale aufweist. Insbesondere von dem

Merkmal des Anspruchs 10, dessen Schutzfähigkeit der Nichtigkeitssenat ausweislich der Gründe seiner Entscheidung (vgl. S. 12) geprüft und bejaht hat, macht die Beklagte, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat, aber keinen Gebrauch. Damit stellt sich die Frage, ob der Klägerin eine den angeführten Ansprüchen zu entnehmende Unterkombination der von der Beklagten benutzten Merkmale geschützt ist.

Ob dieser Unterkombination Schutz zuzubilligen ist, hat nach der gefestigten, von der Wissenschaft durchweg gebilligten Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. hierzu insbesondere das Urteil vom 24. November 1934 in GRUR 1935, 161 mit weiteren Hinweisen auf Rechtsprechung und Schrifttum) entgegen der Annahme der Revision der Verletzungsrichter grundsätzlich in eigener Zuständigkeit ebenso zu prüfen und zu entscheiden wie die hier letztlich auf das gleiche Ziel gerichtete Frage, ob der Anspruch 16 sich als "unechter" Unteranspruch zu dem jetzt gültigen Hauptanspruch (= Anspruch 10) darstellt und mithin eigenen Erfindungsgehalt hat. Der Verletzungsrichter wäre durch die Entscheidungen des Deutschen Patentamts - zugunsten der Klägerin - nur dann gebunden, wenn im Erteilungsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren der Schutzzumfang des Klagepatents in der aufgezeigten Richtung ausdrücklich festgelegt worden wäre (vgl. RG a.a.O., S. 162). Für eine solche Annahme findet sich aber weder in den Erteilungsakten, die der eigenen Würdigung durch das Revisionsgericht zugänglich sind (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwalts-gesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 85 a.E.; ferner das

zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des er-
kennenden Senats vom 11. Juli 1963 - Ia ZR 68/63 -
Kappenverschluß), noch in der Entscheidung des
Nichtigkeitssenats vom 30. November 1954 ein
brauchbarer Anhalt. In der genannten Entscheidung
wird im Gegenteil nach der ohne nähere Begründung
gebliebenen Bemerkung, daß dem Anspruch 16 das ent-
gegengehaltene deutsche Patent Nr. 919 796 als
älteres Recht entgegenstehe, ausgeführt (S. 13 f):

„Da aber der Anspruch 16 als echter Unteranspruch
zu gelten hat und der Gegenstand dieses Anspruchs
daher keinen selbständigen Schutz genießt, er
vielmehr nur im Zusammenhang mit den in den vor-
hergehenden Ansprüchen des Streitpatents enthal-
tenen Merkmalen zu werten ist, kann das entgegen-
gehaltene deutsche Patent 919 796, bei welchem
der Heuwender im Gegensatz zu dem in Anspruch 16
des Streitpatents gekennzeichneten Gerät eine
vom Schlepper angetriebene Trommel aufweist,
nicht als patenthindernd angesehen werden.“

Aus diesen Ausführungen, die lediglich auf einen
formellen Gesichtspunkt, nämlich auf die äußere Form
des Anspruchs 16 abstellen, geht andererseits aber auch
nicht eindeutig hervor, daß der Nichtigkeitssenat die
für das Nichtigkeitsverfahren an sich nicht entschei-
dungserhebliche Frage (vgl. hierzu BGH GRUR 1955,
476 478 - Spülbecken) geprüft hat, ob das Patentamt
im Erteilungsverfahren den Gegenstand des Unteranspruchs
16 als selbständigen Anspruch in materieller Hinsicht
hätte behandeln können. Es läßt sich infolgedessen auch
nicht feststellen, daß der Nichtigkeitssenat den Schutz-

umfang des Klagepatents hat bewußt beschränken, d. h. dem von der Klägerin beanspruchten Erfindungsgedanken einen selbständigen Schutz hat versagen wollen, in welchem Fall der Verlotzungsrichter an die Entscheidung des Nichtigkeitssenats ebenfalls, und zwar insoweit zum Nachteil der Klägerin, gebunden wäre (vgl. RG a.a.O.).

Hiernach hat das Berufungsgericht den in Rede stehenden Erfindungsgedanken zu Recht auf seine Schutzfähigkeit geprüft, ohne sich hierbei an die Entscheidung des Nichtigkeitssenats gebunden zu fühlen.

IV. Das Berufungsgericht sieht die "Bedeutung" des im Anspruch 16 des Klagepatents gekennzeichneten Laufrads im Anschluß an die Patentbeschreibung - abgesehen von seiner Funktion beim Wenden der Maschine (vgl. a.a.O., S. 3, Zeilen 76 ff) - zunächst darin, daß durch dessen Einstellbarkeit die Schrägstellung des Trägers und damit die Gesamtbreite der Erntemaschine beliebig zu verändern ist, damit beim Fahren nach der Arbeitsstelle enge Wege oder sonstige Durchgänge passiert werden können (vgl. a.a.O., S. 2, Zeilen 44 ff). Über diese Regulierung der Transportbreite hinaus, so fährt das Berufungsgericht fort, ließen sich nach den überzeugenden Darlegungen der Klägerin und des gerichtlichen Sachverständigen mit Hilfe des einstellbaren Laufrads auch die - jeweils von der Verwendung als Heuwender, Schwadenrechen oder Mahdenstreuer abhängige - Arbeitsbreite der Erntemaschine und deren Wirkungsweise beeinflussen, da das Laufrad eine richtungsgebende und spursichernde Wirkung ausübe, sofern die Erntemaschine nicht starr, sondern schwenkbar (pendelnd) an die Zugvorrichtung angehängt werde.

Das Berufungsgericht hat den allgemeinen Erfindungsgedanken, den es aus dem Hauptanspruch des prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten Patents Nr. 919 796 hergeleitet und dem von der Klägerin beanspruchten Erfindungsgedanken gemäß § 4 Abs. 2 PatG als wesensgleich entgegeng gehalten hat, wie folgt formuliert:

"Heuerntemaschine, die ihrem Verwendungszweck entsprechend mit verschiedener Winkellage zur Fahrtrichtung frei schwenkbar an ein Zugorgan anhängbar und mit mindestens einem in verschiedenen Laufstellungen feststellbaren Laufrad versehen ist, so daß die Maschine bei der Arbeit in der jeweils gewünschten Schräglage zum Schlepper gehalten werden kann."

In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht ausgeführt: In der Beschreibung des Patents Nr. 919796 werde ausdrücklich offenbart, daß die Erfindung zu wesentlichen Vorteilen führe, die für alle Heuerntemaschinen - mithin nicht nur für die durch das Patent Nr. 919 796 geschützte Trommelheumaschine - von Bedeutung seien, bei denen es darauf ankomme, die Neigung der die Werkzeuge tragenden Achse zur Fahrtrichtung der jeweils gewünschten Arbeit anpassen zu können (S. 1 Zeilen 34 ff). Daß neben der Wirkung des feststellbaren Laufrads für die Arbeitslage des Geräts nicht auch seine Bedeutung für die Transportstellung erwähnt werde, sei unschädlich. Da dem Durchschnittsfachmann ausdrücklich gesagt werde, daß das festgelegte Laufrad die Spurhaltung der Maschine bewirke (vgl. etwa S. 2 Zeilen 13 f), erkenne er ohne Mühe, daß er durch geeignete Feststellung des Laufrads auch die schmalste Fahrbreite für den

Transport der Maschine herbeiführen könne. Wenn der Durchschnittsfachmann schon, wie die Klägerin meine und der gerichtliche Sachverständige bestätigt habe, aus dem Klagepatent trotz fehlender Angaben den Vorteil der Regulierbarkeit der Arbeitsbreite entnehmen könne, dann könne er erst recht aus dem älteren Patent den nicht ausdrücklich erwähnten Vorteil der günstigen Transportstellung erkennen. Im Vergleich zu diesem allgemeinen Erfindungsgedanken des älteren Rechts sei der strittige "Kombinationsgedanke" des Klagepatents lediglich eine spezielle Ausführung für eine bestimmte Heuerntemaschine und werde daher mitumfaßt. Auch hier werde für eine schwenkbar am Zugorgan angehängte Erntemaschine die gleiche Aufgabe, nämlich Arbeits- und Transportlage festzulegen, mit dem gleichen Mittel, nämlich einem in verschiedenen Stellungen feststellbaren Laufrad, gelöst.

Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe zu Unrecht die Identität (Wesensgleichheit) des hier in Rede stehenden Erfindungsgedankens des Klagepatents und des allgemeinen Erfindungsgedankens des Patents Nr. 919 796 bejaht und dadurch gegen den § 4 Abs. 2 PatG verstoßen. Das Berufungsgericht habe rechtsirrig angenommen, daß die beiden Lehren in der Aufgabenstellung und in den erreichten Wirkungen übereinstimmten. In der Druckschrift des prioritätsälteren Rechts sei lediglich von der Änderung der Arbeitsbreite die Rede, während die Klagepatentschrift sowohl die Änderung der Arbeitsbreite als auch die Änderung der Transportbreite als Aufgabe hervorhebe. Nach Ansicht der Revision beruht die angebliche Fehlbeurteilung vor allem auch darauf, daß das Berufungsgericht unter Verletzung des § 286 ZPO den Sachvortrag der Klägerin über die Wirkungsweise der Erntemaschine nach dem Erfindungs-

gedanken des Klagepatents nicht genügend berücksichtigt habe. Auch diesen Rügen bleibt der Erfolg versagt.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die beiden von ihm gegenübergestellten Erfindungsgedanken identisch sind, erweist sich jedenfalls im Ergebnis als zutreffend.

Zwei Erfindungsgedanken sind identisch, wenn sie sich nach Aufgabe und Lösung decken. Ob die Lösungsmittel als übereinstimmend anzusehen sind, hängt wiederum von ihrer Wirkung, ihrer Funktion, ab. Nur insofern kommt es bei dem Vergleich zweier Erfindungsgedanken auch auf die Wirkungsweise an (vgl. hierzu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 4 PatG Anm. 7 und 8; ferner auch § 6 Anm. 55).

Das Lösungsmittel ist bei beiden Erfindungsgedanken unstreitig das gleiche und besteht nach den Darlegungen des Berufungsgerichts darin, das am Fahrgestell befindliche Laufrad so zu gestalten, daß es in verschiedenen Winkelstellungen zum Maschinenrahmen feststellbar ist.

Aus den oben wiedergegebenen Ausführungen des angefochtenen Urteils wird jedoch nicht deutlich, ob das Berufungsgericht die beiden Erfindungsgedanken gemeinsame Aufgabe darin gesehen hat, die Schrägstellung der Erntemaschine herbeizuführen, oder darin, die Arbeits- und Transportlage der Vorrichtung festzulegen. Einer Klärung dieser Frage bedarf es jedoch nicht; denn dem Revisionsgericht obliegt ohnehin die selbständige Auslegung der Druckschriften des prioritätsälteren Patents und des Klagepatents darauf hin, welche technischen

Lehren sie enthalten (vgl. hierzu das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des erkennenden Senats vom 28. November 1963 - Ia ZR 8/63 - Mischer II, mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung erstreckt sich somit auch darauf, welche Aufgaben diesen Lehren zugrunde liegen.

Wenn man von der Erwägung ausgeht, daß sich die Aufgabe eng an die konkrete Erfindung anschließt (vgl. hierzu Pietzcker, Patentgesetz, 1929, § 1 Anm. 75), so kann nach Ansicht des erkennenden Senats die Aufgabe bei beiden Erfindungsgedanken nur darauf gerichtet sein, die Schrägstellung der Erntemaschine herbeizuführen. Hierin ist auch die Wirkung (Funktion) des gemeinsamen Lösungsmittels, nämlich des feststellbaren Laufrads, zu erblicken. Dies ergibt sich für den vom Berufungsgericht angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents aus dem Patentanspruch 1 sowie insbesondere auch aus S. 1, Zeilen 21 ff und S. 2, Zeilen 34 ff der Patentbeschreibung und für den hier in Rede stehenden Erfindungsgedanken des Klagepatents vor allem aus S. 2 Zeilen 44 ff der Patentbeschreibung. Durch die Schrägstellung wird nach beiden Lehren die Transport- und Arbeitsbreite und nach dem Erfindungsgedanken des Klagepatents darüber hinaus auch - wie die Revision es ausdrückt - die Wirkungsweise der Erntemaschine, d.h. die dem jeweiligen Verwendungszweck anzupassende Umlauf- bzw. Arbeitsgeschwindigkeit der durch Berührung mit dem Boden oder Erntegut angetriebenen Rechenräder, geregelt. Insoweit handelt es sich entgegen der Annahme der Revision nicht um Aufgaben oder Wirkungen im patentrechtlichen Sinn, sondern lediglich um die Folgeerscheinungen der Schrägstellung. Die Hinweise der Revision, der Druckschrift des Vorpatents

könne die Änderung der Transportbreite nicht als Aufgabe entnommen werden, und das Berufungsgericht habe den Sachvortrag der Klägerin über die Wirkungsweise der Erntemaschine nach dem Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht genügend berücksichtigt, sind somit nicht entscheidungserheblich und stoßen daher, von anderen Erwägungen abgesehen, bereits aus diesem Grund ins Leere.

V. Die Revision sieht einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 PatG ferner darin, daß das Berufungsgericht den von ihm angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents Nr. 919 796 in die Identitätsprüfung einbezogen hat. Diese Rüge ist ebenfalls nicht begründet.

Es trifft zwar zu, daß der frühere I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in dem von der Revision berufenen, in einem Nichtigkeitsverfahren erlassenen Urteil vom 7. Januar 1955 - Repassiernadel I - (abgedruckt in GRUR 1955, 244) Bedenken geäußert hat, ob bei der Identitätsprüfung gemäß § 4 Abs. 2 PatG über den Gegenstand der Erfindung hinaus, der auch alle glatten, d.h. die dem Fachmann ohne weiteres zur Verfügung stehenden patentrechtlichen Äquivalente erfaßt, auch ein etwaiger allgemeiner Erfindungsgedanke des älteren Patents zu berücksichtigen ist. Der I. Zivilsenat hat seine Zweifel lediglich mit dem Hinweis auf Pietzcker, Patentgesetz, § 3 Anm. 13 begründet und zu der Streitfrage selbst nicht abschließend Stellung genommen, da hierzu nach Lage des Falles keine Veranlassung bestand (vgl. a.a.O., S. 246).

Nach Ansicht des erkennenden Senats hat das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Schutzzumfangs des Klagepatents den nach § 4 Abs. 2 PatG entgegengehaltenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents mit Recht beachtet.

Die Streitfrage, was unter dem "Gegenstand der Erfindung" im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG zu verstehen ist, wird vom Gesetzgeber nicht beantwortet. Man kann für ihre Beantwortung jedenfalls nichts aus den in § 4 Abs. 2 Satz 1 PatG gebrauchten Worten "Gegenstand des auf eine frühere Anmeldung erteilten Patents" entnehmen. Als die Vorschrift des § 4 Abs. 2 (ursprünglich § 3 Abs. 1) durch die Novelle von 1891 in das Patentgesetz eingefügt wurde, wußte der Gesetzgeber nicht, wie die Worte "Gegenstand der Erfindung" später in Rechtsprechung und Schrifttum verstanden werden würden. Ebensowenig wie der Gesetzgeber die Auslegung dieser in § 6 PatG enthaltenen Worte voraussehen konnte, war ihm eine solche Voraussicht bezüglich des § 4 Abs. 2 PatG möglich. Der Weg der Auslegung ist somit frei und nicht durch den Gesetzgeber in eine bestimmte Richtung gewiesen.

Der erkennende Senat vermag keinen einleuchtenden Grund zu finden, der es rechtfertigen könnte, den in § 4 Abs. 2 PatG enthaltenen Begriff "Gegenstand des Patents" anders aufzufassen als den gleichbedeutenden Begriff "Gegenstand der Erfindung", wie er in § 6 PatG verwendet wird. Der Begriff "Gegenstand des Patents" im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG ist daher nach den Grundsätzen zu bestimmen, die die Rechtsprechung zu § 6 PatG entwickelt hat. Er umschließt sonach den gesamten, gegebenenfalls möglichen Schutzbereich der Erfindung

und erstreckt sich infolgedessen auch auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken, der dem älteren Patent zu entnehmen ist. Daß bei der Identitätsprüfung der gesamte, dem älteren Patent zukommende Schutzzumfang in Betracht gezogen wird, verlangt letztlich auch der Zweck des § 4 Abs. 2 PatG, der ebenso wie die §§ 3 Satz 3, 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG Doppelpatentierungen verhindern will. Dieses Ziel läßt sich in vollem Umfange erst dann erreichen, wenn auch für einen allgemeinen Erfindungsgedanken nur demjenigen Erfinder Schutz gewährt wird, der ihn zuerst angemeldet und dadurch der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat.

Die Beurteilung der Streitfrage durch den erkennenden Senat stimmt mit der Ansicht überein, die das Reichsgericht in seinem Urteil vom 31. März 1942 (GRUR 1942, 349) und damit zu einem Zeitpunkt vertreten hat, als sich die nunmehr gültige Auffassung über den Schutzzumfang eines Patents bereits herausgebildet hatte. In dieser Entscheidung, die in einem Verletzungsprozeß ergangen ist, wird ausgeführt, daß ein in einem älteren Patent geschützter allgemeinerer oder erweiterter (jetzt: allgemeiner) Erfindungsgedanke, von dem Fall des Haupt- und Zusatzpatents abgesehen, dem Schutz eines entsprechenden Erfindungsgedankens in einem jüngeren Patent entgegenstehe (vgl. a.a.O., S. 350). Diese Auffassung widerspricht an sich vorausgegangenen, in Nichtigkeitsverfahren erlassenen Entscheidungen (vgl. z.B. MuW 1929, 502; 1938, 273, 276; 1939, 18, 19; 172; Mitt. 1938, 14, 17; 1939, 114, 115), in denen das Reichsgericht ausgesprochen hat, daß das Patentamt im Erteilungsverfahren nicht zu prüfen habe, ob die jüngere Anmeldung in

den Schutzbereich des auf eine ältere Anmeldung erteilten Patents eingreife. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die genannten Entscheidungen aus einer Zeit stammen, zu der die jetzige Auffassung über den Schutzzumfang noch in der Entwicklung begriffen war. Jedenfalls hat das Reichspatentamt schon frühzeitig bei der Identitätsprüfung gemäß § 4 Abs. 2 PatG den allgemeinen Erfindungsgedanken des älteren Patents in der Regel beachtet (vgl. hierzu die grundsätzliche Entscheidung vom 16. Oktober 1933 in Bl. 1933, 263; ferner GRUR 1938, 327). Dieser Praxis hat sich das Deutsche Patentamt grundsätzlich angeschlossen (vgl. Bl. 1955, 25, 26; 1956, 279, 280; 1959, 227, 228; Mitt. 1957, 59; abweichend allerdings Bl. 1956, 16, 18). Für die Berücksichtigung des allgemeinen Erfindungsgedankens setzen sich auch Benkard, a.a.O., § 4 PatG Rdn. 19, Krauß/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl., § 4 Anm. 7, Lutter/Elster, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 4 PatG Anm. 5, Reimer, a.a.O., § 4 PatG Anm. 5 d, 6 e und Bernhardt, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl., § 19 III, S. 110 ein. In der gleichen Richtung bewegt sich ferner eine Vielzahl sonstiger Äußerungen im Schrifttum (vgl. u.a. Schuster, GRUR 1934, 211; 1957, 401; Heydt, Mitt. Bl. 1955, 60; Aders, GRUR 1955, 224; Reimer, GRUR 1956, 387, 396; 1957, 189; Herbst, GRUR 1957, 149, 156; Wanckel, GRUR 1957, 162; Trüstedt, GRUR 1957, 176; Hüni, GRUR 1962, 217, und Boecker, GRUR Ausl. 1963, 341). Während Bußmann/Pietzcker/Kleine, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., 2. Teil § 7 II, S. 191 ihre eigene Meinung nicht eindeutig erkennen lassen, wenden sich allerdings Busse,

Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 4 PatG Anm. 5, Tetzner, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 4 PatG Anm. 18 bis 22, 27 und 28, Pietzcker, a.a.O., § 3 Anm. 13 und Klauer/Möhring, Patentgesetz, 2. Aufl., § 4 Anm. 3 gegen die Einbeziehung des allgemeinen Erfindungsgedankens des älteren Patents in die Identitätsprüfung.

Die Bedenken, die in den beiden letztgenannten Kommentaren vorgebracht werden und die sich die Revision zu eigen macht, greifen nicht durch. Die Ausführungen Pietzckers haben, soweit sie sich auf die fünfjährige Ausschlußfrist des § 37 (früher § 28) Abs. 3 PatG stützen, - wie bereits das Berufungsgesicht betont hat - heute keine Bedeutung mehr, da diese Ausschlußfrist durch die Verordnung zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. Oktober 1941 (RGBl. II 372) weggefallen ist (vgl. hierzu Reimer, a.a.O., § 4 PatG Anm. 5 c). Der in beiden Kommentaren hervorgehobene Gesichtspunkt, daß bei Berücksichtigung des allgemeinen Erfindungsgedankens der vom Gesetzgeber gewollte Unterschied zwischen der Prüfung aus den §§ 1, 2 PatG und der Identitätsprüfung gemäß § 4 Abs. 2 PatG verwischt würde, erweist sich ebenfalls nicht als stichhaltig. Abgesehen davon, daß sich der dem Gesetzgeber unterschobene Wille nicht feststellen läßt (vgl. hierzu Reimer, a.a.O., § 4 PatG Anm. 6 c 1), bestehen zwischen den Prüfungen aus den genannten Bestimmungen, wie z.B. in der bereits erwähnten Entscheidung des Reichspatentamts vom 16. Oktober 1933 (Bl. 1933, 263, 265/66), ferner von Reimer (a.a.O., § 4 PatG Anm. 6 c 2) und von Schuster (GRUR 1934, 211, 220 und 1957, 401, 405) im einzelnen aus- einandergesetzt wird, tatsächlich erhebliche Unter-

schiede, von denen insbesondere hervorzuheben ist, daß der allgemeine Erfindungsgedanke des älteren Rechts sich aus dessen - gegebenenfalls durch Beschreibung und Zeichnung erläuterten - Ansprüchen herleiten lassen muß, während bei vorveröffentlichten Rechten die Patentbeschreibung auch unabhängig vom Wortlaut der Ansprüche neuheitsschädlich sein kann, und ferner der dem älteren Recht entnommene allgemeine Erfindungsgedanke der jüngeren Anmeldung bzw. dem jüngeren Patent nur dann entgegengehalten werden kann, wenn er schutzfähig war und auf Grund des älteren Rechts geschützt ist oder geschützt gewesen ist (vgl. dazu unten VI), während für die Neuheitsschädlichkeit vorveröffentlichter Entgegenhaltungen die Frage der Schutzfähigkeit und des Schutzes des dort Offenbarten ohne Belang ist.

Die Revision wendet gegen die Berücksichtigung eines allgemeinen Erfindungsgedankens bei der Identitätsprüfung schließlich noch ein, daß sich ein solcher Gedanke aus einem älteren Recht nicht abstrahieren lasse, da seine Konstruktion der Entstehung und dem Wesen nach aufs engste mit der Prüfung einer Verletzungsform verbunden sei. Auch dieser Einwand ist nicht überzeugend. Bei der Absteckung des Schutzzumfangs des älteren Patents in Richtung auf das jüngere Patent oder die jüngere Anmeldung nehmen letztere grundsätzlich die gleiche Stellung ein, die im Verletzungsstreit die angegriffene Form gegenüber dem Klagepatent inne hat. Es ist zwar richtig, daß sich die Untersuchung bei der Identitätsprüfung - anders als im Verletzungsstreit - auf das jüngere Patent oder die jüngere Anmeldung schlechthin und nicht lediglich auf eine konkrete Ausführungsform zu ver-

strecken hat. Dieser Umstand steht aber, wie gerade der vorliegende Fall zeigt, der Erkennbarkeit eines allgemeinen Erfindungsgedankens, der das ältere und jüngere Patent umfaßt, nicht entgegen.

VI. Das Berufungsgericht hat - rechtlich unangreifbar - festgestellt, daß der allgemeine Erfindungsgedanke im älteren Patent aus dem Hauptanspruch herleitbar und in der Patentschrift einem Fachmann ohne erfinderische Bemühung nachahmbar offenbart ist. Es hätte jedoch noch prüfen und feststellen müssen, ob auch die übrigen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens erfüllt sind, bevor es ihn dem Klagepatent entgegenhielt. Denn nur ein durch das ältere Recht geschützter allgemeiner Erfindungsgedanke kann als "Gegenstand" dieses Rechts in dem oben dargelegten Sinn angesehen und damit gemäß § 4 Abs. 2 PatG dem jüngeren Recht unter dem Gesichtspunkt des Verbots der Doppelpatentierung entgegeng gehalten werden. Daher wäre vor allem die Untersuchung geboten gewesen, ob der allgemeine Erfindungsgedanke am Prioritätstage des älteren Patents den Anforderungen auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe (§§ 1 Abs. 1, 2 PatG) genügt hat und ob gegebenenfalls im Erteilungsverfahren und in etwaigen Nichtigkeitsverfahren schutzhindernde Beschränkungen bzw. Verzicht ausgesprochen worden sind oder ob der Schutzzumfang des Vorpatents in jenen Verfahren sonst in irgendeiner Richtung ausdrücklich festgelegt worden ist (vgl. hierzu Krause/Katluhn/Lindenmaier, a.a.O., § 4 Anm. 7; Trüstedt, GRUR 1957, 176, 181 f; Schuster, GRUR 1957, 401, 405).

In dieser Unterlassung des Berufungsgerichts liegt ein Verstoß gegen den § 4 Abs. 2 PatG, der von

Amts wegen zu beachten ist und zur Folge hat, daß das angefochtene Urteil keinen Bestand haben kann. Da die erforderlichen Erwägungen im wesentlichen tatsächlicher Natur sind und infolgedessen in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können, bleibt es dem erkennenden Senat verwehrt, in der Sache selbst zu entscheiden (vgl. hierzu § 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Führt im übrigen die vom Berufungsgericht vorzunehmende Prüfung zu dem Ergebnis, daß der im älteren Recht offenbarte Erfindungsgedanke im Hinblick auf den Stand der Technik nicht schutzfähig ist, dann würde das ältere Recht dem von der Klägerin geltend gemachten Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht entgegenstehen. Es läßt sich dann allerdings nicht ausschließen, daß der von der Klägerin beanspruchte Schutz an dem vorbekannten Stande der Technik scheitert.

VII. 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	Dr. Spreng	Dr. Löscher
Claßen	Schneider	