

2543 099

Ia ZR 184/63

Verkündet

am 23. Juni 1964

Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

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

In dem Rechtsstreit

Kurt W [REDACTED], M [REDACTED], D [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Luise Ma [REDACTED] als Inhaberin des J [REDACTED]-Filmvertrieb, M [REDACTED] [REDACTED],
G [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 9. Juni 1964 unter Mitwirkung des Senats-
präsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
München vom 28. Juni 1962 wird auf Kosten
des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des Deutschen Bundespatents 1 015 677 betr. eine Einrichtung zum Aufbringen von Magnettonbändern auf Filmstreifen, bei der auf dem Filmstreifen eine vertiefte Bahn ausgenommen und in diese Vertiefung ein Magnettonband eingelegt und fest mit dem Filmstreifen verbunden wird. Von den Patentansprüchen behandeln die Ansprüche 1 - 5 das Nuten des Filmmaterials und die Ansprüche 8 - 10 das Einlegen des Tonbandes und sein Verleimen mit dem Filmstreifen.

Auf Grund dieses Schutzrechts hat der Kläger im vorliegenden Rechtsstreit zwei von der Beklagten hergestellte und vertriebene Gerätetypen beanstandet, nämlich das Nutschneidegerät, Ausführung A, und die Beschichtungsmaschine. Hinsichtlich des Nutschneidegeräts hat die Beklagte in den Vorinstanzen eine Unterlassungspflicht übernommen und sodann Rechnung gelegt. Im Streit blieb insoweit nur der Schadensersatzanspruch, der zunächst vom Landgericht abgewiesen worden war. Auf die Berufung des Klägers stellte jedoch das Oberlandesgericht durch Urteil vom 28. Juni 1962 fest, daß die Beklagte dem Kläger den Schaden zu ersetzen hat, der ihm seit 1.12.1959 durch Herstellung und Vertrieb eines Nutschneidegeräts entstanden ist, welches folgende Merkmale aufwies:

Das die vertiefte Bahn ausnehmende spanabhebende Werkzeug ist angeordnet an einem Kopf, welcher gegen eine Auflagerolle schwenkbar ist, über diese Auflagerolle läuft der Filmstreifen ab, der Kopf wird durch eine Feder angedrückt, an dem Kopf ist ein schleifender Taster angebracht, welcher mit dem Stichel so gekoppelt ist, daß der Taster den Stichel über die verdickten Klebestellen des Films hebt.

Dieser Teil des Berufungsurteils ist rechtskräftig geworden, da die Beklagte keine Revision eingelegt hat.

- 3 -

In die Revisionsinstanz gelangt ist der Patentverletzungsstreit nur hinsichtlich des weiteren Geräts der Beklagten, eines Beschichtungsgeräts, bei dem das Filmband einem frei drehbaren walzenartigen Körper (Führungsrolle) von etwa 12,5 cm Durchmesser schräg nach oben (tangential) zugeführt wird. Das Filmband läuft auf dieser Führungsrolle etwa über einen Drehwinkel von 260° . Es wird dabei von einer nach der Führungsrolle angeordneten Rolle (Antriebsrolle) von etwa 4 cm Durchmesser gefördert, welche das einzige Antriebsmittel für Filmband und Tonspur ist. - Nachdem das Filmband auf der Führungsrolle über eine Umfangsstrecke von etwa 45° gelaufen ist, wird die ebenfalls tangential ankommende Tonspur mit ihm vereinigt. Nach der Vereinigung laufen beide also die restliche Strecke von etwa 215° auf dem Umfang der Führungsrolle gemeinsam. Damit wird die Verbindung des Filmbandes mit der Tonspur, welche vor der Zusammenführung mit Klebstoff versehen wird, erreicht.

Mit diesem Beschichtungsgerät verletzt die Beklagte nach der Auffassung des Klägers den Anspruch 8 des Klagepatents, welcher folgenden Wortlaut hat:

"Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum Einlegen des Tonbandes in die vertiefte Bahn des Filmstreifens derart ausgebildet ist, daß das von einer Spule über einen Rollenzug laufende Tonband durch eine Beklebevorrichtung selbsttätig mit Klebstoff versehen wird, durch ein quer verstellbares Führungsglied in die vertiefte Bahn des über eine Führungsrolle laufenden Filmstreifens etwa in Richtung des weiterlaufenden Filmstreifens eingeführt wird und durch eine oder mehrere gewichts- oder federbelastete Rollen an den über einen Rollenzug laufenden Filmstreifen angedrückt wird und antrocknet, wobei der Filmstreifen durch die Rolle am Anfang und eine gleiche Rolle am Ende dieses Rollenzuges, zwischen diesen Rollen spannungsfrei laufend, angetrieben wird und seinerseits das unter einem geringen Zug spannungsfrei auflaufende Tonband nachzieht."



Dieser Patentanspruch verkörpert nach Ansicht des Klägers einen selbständigen Nebenanspruch, zumindest komme ihm selbständiger Elementenschutz neben dem Hauptanspruch zu.

Demgemäß hat der Kläger im Hinblick auf das Beschichtungsgerät der Beklagten folgende Anträge gestellt:

- I. Der Beklagten bei Meidung von Strafe zu verbieten, eine Einrichtung zum Aufbringen von Magnettonbändern auf Filmstreifen herzustellen, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, bestehend aus einem Beschichtungsgerät mit folgenden Merkmalen:
 1. Das Tonband läuft von einer Spule über einen Rollenzug,
 2. dabei wird das Tonband durch eine Beklebevorrichtung selbsttätig mit Klebstoff versehen,
 3. der Filmstreifen läuft über eine Zusammenführungsrolle,
 4. das mit Klebstoff versehene Tonband wird durch ein quer verstellbares Führungsglied in die "Nut" des Filmstreifens eingeführt,
 5. das Tonband und der Film laufen zueinander im spitzen Winkel auf der Zusammenführungsrolle auf und laufen zusammengelegt auf dieser Rolle ein Stück weiter,
 6. der Filmstreifen wird durch eine Rolle des Rollenzuges spannungsfrei laufend angetrieben,
 7. das Tonband wird ebenfalls spannungsfrei unter einem geringen Zug nachgezogen.
- II. Festzustellen, daß die Beklagte dem Kläger denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher diesem seit 1.12.1959 durch Herstellung und Vertrieb eines Geräts nach Ziffer I entstanden ist oder noch entsteht.
- III. Die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen für die Zeit ab 1.12.1959 über die Anzahl der hergestellten Geräte gemäß Ziffer I, über die dabei erzielten Umsätze, über Abnehmer und Lieferzeiten.

Beim Landgericht war die Klage auch in diesem Punkte abgewiesen worden. Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Klägers insoweit zurückgewiesen und dem Kläger 4/5, der Beklagten 1/5 der Kosten beider Tatsacheninstanzen auferlegt.

Mit der Revision verfolgt der Kläger seine früheren Anträge insoweit weiter, als er in der Berufungsinstanz unterlegen ist, während die Beklagte um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

1. Bezüglich des in der Revisionsinstanz allein noch streitbefangenen Beschichtungsgeräts tritt das Berufungsgericht der Auffassung des Landgerichts entgegen, Anspruch 8 des Klagepatents sei keines selbständigen Schutzes fähig, weil er als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 voraussetze, daß die darin beschriebene Einrichtung, also ein Nutschneidegerät nebst Beschichtungsgerät, vollständig gegeben sein müsse. Zwar weise die Anspruchsfassung: "Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ..." an sich auf einen echten Unteranspruch hin. Jedoch lasse die gleichwertige Erwähnung zweier Vorrichtungen, nämlich des Nutschneidegeräts und des Beschichtungsgeräts, im Hauptanspruch erkennen, daß auch die zweite Vorrichtung, nämlich das Beschichtungsgerät, als wesentlicher Bestandteil der Erfindung aufgefaßt werden solle. Das Gerät gemäß Anspruch 8 sei hiernach des selbständigen Schutzes fähig; aus den Erteilungsakten ergäben sich keine Anhaltspunkte dafür, daß nur die Gesamtvorrichtung als solche Schutz genießen solle.

Dieser Ausgangspunkt des Berufungsurteils läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

Offen gelassen hat es das Berufungsgericht, ob der Patentanspruch 8 als ein Nebenanspruch oder als ein unechter Unteranspruch zu werten sei. Es hat weiterhin die Prüfung als entbehrlich bezeichnet, ob die Kombination aller in Anspruch 8 beschriebenen Erfindungsmerkmale etwas Neues gegenüber dem Stande der Technik gebracht habe. Denn von dieser vollständigen Kombination mache die Beklagte keinen Gebrauch; sie verzichte nämlich auf die Andrucksrolle 36 sowie auf die Verwendung einer zweiten Antriebsrolle 29, so daß der spannungsfreie Lauf der vereinigten Bänder nicht auf demselben Wege wie im Klagepatent herbeigeführt werde.

Dabei legt das Berufungsgericht keinen entscheidenden Wert auf die Fragen, ob sich die Andrucksrolle 36 überhaupt als ein erfindungswesentliches Merkmal des Klagepatents darstelle, und weiter, ob dieses Merkmal von der Beklagten nicht durch ein äquivalentes Lösungsmittel ersetzt worden sei. Hingegen wird als kennzeichnender Wesenszug des Klagepatents der spannungsfreie Verlauf des vereinigten Bandes zwischen zwei Antriebsrollen hervorgehoben; ein Merkmal, durch das die Gefahr des Verziehens im Stadium des Trocknens ausgeschaltet werde. Von diesem erfindungswesentlichen Element mache die Beklagte keinen Gebrauch, weil sie nur eine Antriebsrolle (31) verwende. Dieser von der Beklagten beschrittene Lösungsweg (= eine Antriebsrolle) sei nicht gleichwertig mit dem Lösungsweg des Klagepatents (= zwei Antriebsrollen); es stelle dabei auch kein äquivalentes Mittel dar, daß die Beklagte u.a. das vereinigte Band ein größeres Stück als im Patent vorgesehen über den Umfang der Rolle 29 laufen lasse.

Die bloße Teilkombination von Merkmalen des Klagepatents, welche von der Beklagten sonach allein verwendet werde, könne aber keinen Patentschutz genießen, weil ihre entscheidenden Merkmale bereits durch das britische Patent

708 977 vorweggenommen worden seien. Als derartige Merkmale, in denen die allenfalls von der Beklagten benutzte Teilkombination des Klagepatents mit dem britischen Patent 708 977 übereinstimme, führt das Berufungsgericht an:

- a) Einführung des Tonbandes in eine vorher bewirkte Einkerbung des Films,
- b) Abrollen des Tonbandes über eine Spirale (soll wohl heißen: "von einer Spule"),
- c) Einsatz einer Beklebevorrichtung,
- d) seitliche Führung der Bänder zwecks präziser Einführung des Tonbandes,
- e) spitzer Winkel zwischen Ton- und Filmband,
- f) nach Vereinigung der beiden Bänder läuft der Streifen über ein Andruckrollenpaar.

Als einziges gegenüber dem britischen Patent 708 977 neues Merkmal enthalte das Klagepatent noch die Anweisung:

- g) nach Vereinigung der beiden Bänder und nach dem Durchlaufen des vereinigten Bandes durch ein Andruckrollenpaar einen Rollenzug für die Führung des Bandes zu verwenden.

In dieser Verwendung eines Rollenzuges durch das Klagepatent könne indessen keine erfinderische Leistung erblickt werden, weil die Verwendung mehrerer Laufrollen bereits im britischen Patent 342 755 im Stadium des Trocknens nach der Vereinigung vorgesehen sei. Dagegen könne dem Klagepatent nicht die vom Kläger als zusätzlich neues Merkmal beanspruchte Lehre entnommen werden, eine Andruckskomponente zwischen den beiden Bändern dadurch zu erzielen, daß das anlaufende Band mit dem ablaufenden einen bestimmten Winkel bilde. Derartiges lasse weder die Zeichnung noch die Beschreibung erkennen, in der es heiße, das Tonband werde etwa in Richtung des weiterlaufenden Filmstreifens eingeführt (Sp. 3, Z. 26/27).

Abschließend gelangt das Berufungsurteil zu dem Ergebnis, die Beklagte verletze das Klagepatent nicht, weil die von ihr verwendete Unterkombination von im Anspruch 8 aufgezeigten Merkmalen mangels der erforderlichen Erfindungshöhe des selbständigen Schutzes nicht fähig sei.

2. Insgesamt erblickt das Berufungsgericht den Schutzgegenstand in einer Kombination folgender acht Einzelmerkmale:

1. das Tonband wird von einer Spule abgerollt;
2. es wird mittels einer Beklebevorrichtung Klebstoff aufgetragen;
3. das Tonband wird zwecks Seitenjustierung seitlich geführt;
4. es wird in eine vorher bewirkte Einkerbung des Filmstreifens eingelegt;
5. Tonspur und Filmstreifen bilden miteinander beim Einlaufen einen spitzen Winkel;
6. nach ihrer Vereinigung durchlaufen die beiden Bänder ein Andruckrollenpaar;

(Diese ersten 6 Merkmale des Klagepatents sind nach der Feststellung des Berufungsgerichts - auch in ihrer Kombination - durch das britische Patent 708 977 vorweggenommen und insoweit nicht mehr neu. Die Beklagte verwende diese Merkmale bei ihrer Konstruktion ebenfalls mit Ausnahme des Andruckrollenpaars. Möglicherweise, so unterstellt das Berufungsgericht, erreiche die Beklagte aber in äquivalenter Weise einen Andruck dadurch, daß im weiteren Verlauf der Trocknungsstrecke das vereinigte Band über zwei Rollen nach oben geführt werde mit dem Erfolg, daß das Tonband dabei an das Filmband angedrückt werde.)

7. für die weitere Führung der vereinigten Bänder wird ein Rollenzug verwendet;

(Dieses Merkmal kehrt, so stellt das Berufungsgericht fest, bei der Verletzungsform ebenfalls wieder. Es fehle im britischen Patent 708 977. Doch stelle die Verwendung eines Rollenzuges keine Erfinderverleistung dar, da im britischen Patent 342 755 bereits mehrere Laufrollen in der Trockestation verwendet worden seien.)

8. Als kennzeichnend für das Klagepatent bezeichnet das Berufungsgericht endlich den spannungsfreien bzw. spannungsarmen Verlauf des vereinigten Bandes über zwei Antriebsrollen, wodurch die Gefahr des Verziehens im Stadium des Trocknens ausgeschaltet werden solle. Demgegenüber verzichte die Beklagte darauf, neben der Rolle 31 auch die Rolle 29 selbständig anzutreiben und auf diesem Wege einen spannungsfreien Lauf des vereinigten Bandes herbeizuführen, vielmehr lasse sie das Band lediglich durch eine Rolle (31) ziehen.

Im Ergebnis würdigt das Berufungsurteil die angegriffene Ausführungsform der Beklagten also als eine bloße Teilkombination der Merkmale 1 - 7 (mit Bedenken bei 6!). Diese Teilkombination erkennt das Berufungsgericht aber nicht als Erfindingleistung an, weil die Unterkombination der Merkmale 1 - 6 bereits durch das britische Patent 708 977 und das weitere Merkmal 7 bereits durch das weitere britische Patent 342 755 vorbeschrieben gewesen sei.

3. Zunächst bemängelt die Revision bezüglich des obigen Merkmals 4, es sei übersehen worden, daß im Streitpatent an der Stelle, an der die Zusammenführung des Tonbandes und des Filmstreifens erfolgt, auf jeden Gegendruck verzichtet werde und daß sich auch die Verletzungsform dieses negative Konstruktionsmerkmal zu eigen mache.

Es ist zweifelhaft, ob die Revision mit diesem Vorbringen noch gehört werden kann, da sich der Kläger in den Tatsacheninstanzen auf ein derartiges negatives Merkmal weder zur Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes, noch vor allem zur Kennzeichnung der Verletzungsform berufen hat. Doch mag dies auf sich beruhen; denn das Berufungsgericht hat bei seiner Würdigung des britischen Patents 708 977 angedeutet, daß bei dieser zum Stande der Technik gehörenden Druckschrift

ebenfalls an der Stelle, an der die Zusammenführung der beiden Bänder erfolgt, kein Gegendruck ausgeübt wird, sondern daß dort das Andrücken erst hinter der Vereinigungsstelle mit Hilfe eines ihr nachgelagerten Andruckrollenpaares bewirkt wird. Diese technische Beurteilung wird durch die Patentzeichnung Fig. 6 bestätigt. Demnach war dieses von der Revision als neu herausgestellte negative Merkmal bereits vorbekannt, und zwar in Kombination mit den übrigen Merkmalen 1 - 6. - Am Ergebnis des Berufungsurteils ändert sich also nichts, weil es ausgeschlossen wäre, aus dem Vorhandensein dieses ohnehin zum Stande der Technik gehörenden Merkmals bei der Verletzungsform auf eine Patentverletzung zu schließen.

4. Die weitere Kritik der Revision setzt bei dem oben aufgeführten Merkmal 5 ein. Sie meint, das Berufungsgericht habe übersehen, daß es an der Stelle, an der die beiden Bänder auf der Rolle 29 zusammengeführt werden, nicht darauf ankomme, daß sie einen spitzen Einlaufwinkel miteinander bildeten. Entscheidend sei vielmehr, daß zwischen dem an- und ablaufenden Tonband ein Winkel von weniger als 180° gebildet werde, um dadurch eine Andruckkomponente zwischen Tonband und Filmstreifen zu schaffen. Dieses bedeutsame Erfindungsmerkmal habe das Berufungsgericht nur deshalb ablehnen können, weil es die in der Patentbeschreibung enthaltene nähere Erläuterung der im Patentanspruch 8 erwähnten Einführung des Tonbandes "etwa in Richtung des weiterlaufenden Filmstreifens" übersehen habe. Diese Erläuterung sei in der Patentbeschreibung (Sp. 5, Z. 16 - 22) wie folgt gegeben worden:

"Das Tonband wird durch eine Vorrichtung 35 einseitig mit Klebstoff versehen und durch das quer zur Laufrichtung verstellbare Führungsglied genau in die vertiefte Bahn des Filmstreifens eingeführt und in einem etwas kleineren Winkel als 180° zum weiterlaufenden Filmstreifen mit leichtem Druck in die Bahn eingelegt."

Der Revision ist zuzugeben, daß der Durchschnittsfachmann aus dieser Stelle der Beschreibung in Verbindung mit Fig. 3 der Patentzeichnung entnehmen kann, eine Winkelbildung zwischen dem anlaufenden Tonband einerseits und den weiterlaufenden vereinigten Bändern andererseits sei notwendig, um das Tonband allein durch den darauf ausgeübten Zug, ohne an dieser Stelle eine Andrückrolle zu verwenden, an den mit ihm zu vereinigenden Filmstreifen anzudrücken.

Wenngleich diese nähere Erläuterung in der Patentbeschreibung anlässlich der Beschreibung des Ausführungsbeispiels der Fig. 3 gegeben wird, so steht doch nichts im Wege, diese besondere Gestaltung als ein Erfindungsmerkmal des in Anspruch 8 unter Schutz gestellten Gegenstandes zu betrachten. Denn dieses Merkmal ist durch die im Patentanspruch und im allgemeinen Teil der Patentbeschreibung gewählte Formulierung: "etwa in Richtung des weiterlaufenden Filmstreifens" angedeutet und daher als beanspruchtes Erfindungselement aus dem Patentanspruch herleitbar. - Der Senat trägt um so weniger Bedenken, bei dieser - seiner Prüfung unterstehenden - Frage der Auslegung des Klagepatents von der Auffassung des Berufungsgerichts abzuweichen, als in der mündlichen Verhandlung von beiden Parteien übereinstimmend bestätigt wurde, daß die Schaffung einer Andruckskomponente durch Knickbildung für den Fachmann geradezu eine Selbstverständlichkeit ("Trivialität") sei, weil sich anders die Tonspur nicht in die für sie vorbereitete Rille des Filmstreifens einlegen lasse.

In Übereinstimmung mit der Revision und in Abweichung vom Berufungsgericht ist also davon auszugehen, daß zu der in Anspruch 8 geschützten Vorrichtung als funktionell notwendig auch das Merkmal gehört, das Tonband in einem etwas kleineren Winkel als 180° zum weiterlaufenden Filmstreifen mit leichtem Druck in die Bahn einzulegen. Die Beklagte macht von diesem Merkmal keinen unmittelbaren Gebrauch. Sie läßt nämlich die beiden Bänder nach ihrer Vereinigung, wie das

Berufungsgericht feststellt, ein größeres Stück (unstreitig etwa 215° des Kreisbogens) gemeinsam über den Umfang der Rolle 29 laufen. Infolgedessen kann schwerlich von einem "weiterlaufenden Filmstreifen" und deshalb auch nicht von einer Einführung des Tonbandes "etwa in Richtung" dieses Weiterlaufens die Rede sein.

Eine andere Frage ist es, ob sie das Merkmal in äquivalenter Weise verwendet, indem sie das Tonband vor der Vereinigung mit dem Filmstreifen leicht nach unten derart abknickt, daß es unterhalb des Scheitelpunktes der Rolle 29 an den Filmstreifen herangeführt wird. - Diese Frage kann jedoch auf sich beruhen. Denn auf jeden Fall ist die von der Revision in den Vordergrund gestellte Anweisung, das Tonband mittels Knickbildung mit leichtem Andruck in die vertiefte Bahn des Filmstreifens einzulegen, ebenfalls schon unter den Kombinationsmerkmalen des vom Berufungsgericht gewürdigten britischen Patents 708 977 anzutreffen. Während dort der Kinofilm 63 mit starker Knickung von der Ausgangsrolle 64 über die Gleitfläche des gewölbten Blocks 65 zur Aufnahme-rolle 68 hingeführt wird, berührt das schwächer geknickte Magnettonband 54 den Filmstreifen auf der "Formierungsfläche" keineswegs nur tangential, sondern es folgt dessen Krümmung, so daß es, genau wie im Streitpatent vorgeschrieben, zum weiterlaufenden Filmstreifen einen etwas kleineren Winkel als 180° bildet und demzufolge zwangsläufig "mit leichtem Andruck" an den Filmstreifen angelegt wird.

Mit Recht bemängelt die Revision gegenüber dieser Entgegenhaltung, daß keines der Bänder in der Praxis den in Fig. 6 gezeichneten bogenförmigen Verlauf nehmen, sondern daß beide geradlinige Verbindungen zwischen den verschiedenen Festpunkten herstellen würden. Ersetzt man aber die zeichnerisch dargestellten Kurven durch Geraden, so wird die Knickbildung des Tonbandes genau an der Vereinigungsstelle noch augenscheinlicher. - Erfolglos versucht die Revision, die

Bedeutung dieser Entgegenhaltung durch die Hinweise zu schmälern, daß es sich um einen papierenen Stand der Technik handle und daß der Filmstreifen beim Hinwegführen über einen ortsfesten, nicht rotierenden Gleitblock unfehlbar Verkratzungen erleiden müsse, falls noch das Tonband mit leichtem Andruck darangeführt werde. Es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, daß etwa die Prüfung eines Patents auf Neuheit und Erfindungshöhe wohlwollender vorzunehmen sei, wenn die Entgegenhaltungen, wie Klägerin und Revision hier geltend machen, niemals praktisch ausgeführt, sondern sogen. "papierener Stand der Technik" geblieben sind (vgl. RG in GRUR 1940, 431, 433). Den nach vorstehender Entscheidung zu stellenden strengen Anforderungen an die Offenbarung einer bestimmten Lehre werden die beiden entgegengehaltenen britischen Patentschriften gerecht. Zum anderen kann der Revision auch darin nicht gefolgt werden, daß die gewölbte "forming surface 65" des britischen Patents unausweichlich zu Beschädigungen des Filmstreifens führen müsse. In Wirklichkeit umfaßt das allgemeine Fachwissen hinreichende Maßnahmen, um das Reibmoment einer Gleitfläche in erträglichen Grenzen zu halten.

5. Die Revision mißversteht das Berufungsurteil, wenn sie ihm weiterhin vorwirft, bei Prüfung der Neuheit der Teilkombination die britischen Patentschriften 708 977 und 342 755 zusammengefaßt zu haben, statt jede von ihnen getrennt für sich zu betrachten. In Wahrheit läßt die Urteilsfassung eindeutig erkennen, daß das Berufungsgericht eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch das britische Patent 708 977 nur hinsichtlich einer Unterkombination, bestehend aus den Merkmalen 1 - 6, angenommen hat, während es für die auch von der Beklagten benutzte Teilkombination der Merkmale 1 - 7 nur die Erfindungshöhe, und zwar deshalb verneint hat, weil das hinzugefügte Merkmal 7 (= Rollenzug) durch das weitere britische Patent 342 755 offenbart gewesen sei. Einen Rechtsirrtum läßt diese Auffassung, es habe keiner

erfinderischen Leistung bedurft, um zu der bekannten Unterkombination 1 - 6 noch das anderweit bekannte Merkmal 7 hinzuzufügen, nicht erkennen.

6. Der entscheidende Angriff der Revision richtet sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Beklagte nicht etwa von der Gesamtkombination aller Merkmale des Patentanspruchs 8, sondern allenfalls von einer - nicht selbständig erfinderischen - Teilkombination Gebrauch mache.

Das Berufungsgericht hat im einzelnen zur Begründung seines Standpunkts, daß die Beklagte von dem erfindungswesentlichen Merkmal 8 (= spannungsfreier bzw. spannungsarmer Verlauf des vereinigten Bandes zwischen zwei Antriebsrollen) keinen Gebrauch mache, folgendes ausgeführt: Die Beklagte verwende, indem sie sich mit einer Antriebsrolle begnüge, kein gegenüber der Lehre des Klagepatents gleichwertiges Mittel, und zwar auch dann nicht, wenn man mit dem Privatgutachter des Klägers unterstelle, daß sich bei der Konstruktion der Beklagten trotz ihres Verzichts auf zusätzlichen eigenen Antrieb der Rolle 29 die erforderliche, zwischen 0,1 und 1,0 kg liegende Zugkraft in den innerhalb der Transporteinrichtung liegenden Teilabschnitten des vereinigten Streifens erzielen lasse. Durch die Lehre des Klagepatents, spannungsfreien bzw. spannungsarmen Lauf des Bandes durch Verwendung zweier Antriebsrollen zu erreichen, werde keineswegs der Gedanke nahegelegt, zu gleichartigem Erfolg durch Verwendung nur einer Antriebsrolle zu gelangen; vielmehr lenke die Lehre des Klagepatents von dieser Möglichkeit geradezu ab. Endlich werde die Gleichwertigkeit des von der Beklagten beschrittenen Lösungsweges auch nicht dadurch begründet, daß die Beklagte - möglicherweise - die Gefahr eines Verziehens der beiden Bänder dadurch vermeide, daß sie das vereinigte Band ein größeres Stück, als im Klagepatent vorgesehen, über den Umfang der Rolle 29 laufen lasse, oder

auch dadurch, daß sie den Abstand zur nächsten (Antriebs-) Rolle besonders kurz gestalte. Vielmehr handele es sich hier um einen völligen Wechsel in den Mitteln; der in der Klagepatentschrift aufgezeigte Weg des spannungsfreien Verlaufs zwischen zwei Antriebswellen sei damit gänzlich verlassen.

Der hiergegen gerichtete Angriff der Revision muß erfolglos bleiben, weil das Berufungsgericht die unterschiedliche Natur der zum Vergleich stehenden technischen Lösungen im Ergebnis zutreffend gewürdigt hat. -

Das Kombinationsmerkmal 8 ist im Anspruch mit folgenden Worten dargestellt: "der Filmstreifen wird durch die Rolle (29) am Anfang und eine gleiche Rolle (31) am Ende dieses Rollenzuges, zwischen diesen Rollen spannungsfrei laufend, angetrieben". Zur näheren Erläuterung sind folgende Sätze der Patentbeschreibung heranzuziehen:

"Infolge des doppelten Antriebes durch die Rollen 29 und 31 durchläuft der Filmstreifen die von diesen Rollen begrenzte Bahn zugfrei ohne elastische Dehnung Andererseits läuft das Tonband mit einem geringen Zug ohne elastische Verformung in Längs- und Querrichtung auf den Filmstreifen auf."

Hieraus konnte der Fachmann keineswegs entnehmen, daß der eigentliche Erfindungsgedanke in der Erzielung eines spannungsfreien Ablaufs, unabhängig von den dabei benutzten Mitteln, bestehen sollte. Vielmehr muß man es geradezu als eine technische Selbstverständlichkeit ansehen, und dazu bekennt sich auch das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf das überreichte Privatgutachten, daß der Konstrukteur eines Beschichtungsgeräts die darin benötigte Transporteinrichtung derart ausgestalten wird, daß die zulässigen Grenzwerte für die Beanspruchung des Filmmaterials nicht überschritten werden. Dieses Erfordernis, von dem schlechterdings die

Brauchbarkeit des ganzen Geräts abhängt, ist in der britischen Patentschrift 708 977 - offenbar wegen seiner Selbstverständlichkeit - gar nicht erwähnt worden. Dagegen weist die britische Patentschrift 342 755 eindeutig darauf hin, daß zu der einen Antriebsrolle (Daumenrad 21) noch eine weitere Antriebsrolle (Daumenrad 25) hinzugenommen werden muß, sobald sich der in der Transporteinrichtung zu überwindende Reibungswiderstand erhöht (hier: durch Anbringung eines zweiten Paares von Druckrollen 23, 24, neben 19, 20). Demnach war die Stellung der Teilaufgabe, eine Überbeanspruchung des Filmmaterials durch Schaffung eines glatteren Transportweges zu verhüten, für sich allein betrachtet im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents nicht mehr neu oder erfinderisch. Patentwürdig konnten allenfalls noch die Mittel zur Verwirklichung dieser vom Fachmann auf den ersten Blick als betriebsnotwendig erkennbaren Spannungsarmut sein.

Solche Lösungsmittel hat das Klagepatent in der Tat in Gestalt von zwei Antriebsrollen am Anfang und am Ende des Rollenzuges aufgezeigt. Die Beklagte hat jedoch diese Lösungsmittel nicht übernommen; denn sie verwendet nur eine Antriebsrolle in der Mitte ihres Rollenzuges. Daß diese Konstruktion mit der des Klagepatents technisch völlig gleichwirkend sei, hat auch der Privatgutachter der Klägerin nicht nachgewiesen; denn er hat nur begutachtet, daß ein Antrieb der Rolle 31 durch Erhöhung des Reibmoments der Spule 6 ersetzt werden könne. Mit der vorliegend ausschlaggebenden Frage, ob auf einen Antrieb der - vorderen - Rolle 29 ohne Beeinträchtigung der Spannungsarmut verzichtet werden könne, hat sich das Privatgutachten nicht befaßt.

Indessen läßt schon der Umstand, daß die Beklagte ihr Beschichtungsgerät mit Erfolg absetzt, zuverlässig erkennen, daß auch bei ihr die zulässigen Grenzwerte für die Beanspruchung des Filmmaterials nicht überschritten sein dürften.

Jedenfalls ist hiervon auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Gleichwohl ist vom Berufungsgericht das Vorliegen einer patentrechtlichen Äquivalenz zu Recht verneint worden. Denn nach anerkannter Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1955, 29, 31 - Nobelt-Bund; GRUR 1957, 20, 22 - Leitbleche; GRUR 1960, 478, 481 - Blockpedal) fehlt es ungeachtet einer etwa gegebenen technischen Gleichwirkung dann an einer Gleichwertigkeit im Rechtssinne, wenn das als angeblich patentverletzend in Anspruch genommene Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform nicht auch im Sinne des in seiner Tragweite durch Auslegung zu ermittelnden Erfindungsgedankens gleichwirkend ist, d.h. wenn das Ersatzmittel vom Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht umfaßt wird.

So liegen die Dinge hier.

Mit Recht weist die Revision darauf hin, daß ein Beschichtungsgerät nur betriebsfähig ist, wenn es an mindestens einer Stelle angetrieben wird. Das Vorhandensein der einen Antriebsrolle 31 kann daher weder patentbegründend sein, noch, soweit sie bei der Verletzungsform wiederkehrt, als Anzeichen für eine Patentverletzung herangezogen werden. Als Erfindungsgedanke des hier umstrittenen Merkmals 8 kann daher nur die Lehre zum technischen Handeln gelten:

Verhindere Überdehnungen des Filmmaterials durch Anbringung einer zweiten Antriebsrolle zu Beginn des Rollenzuges bzw. der Trockenstrecke.

Von diesem Erfindungsgedanken wird die Konstruktion der Beklagten nicht umfaßt, weil sie die abweichende Lehre erteilt:

Auf die Anbringung einer zweiten Antriebsrolle kann man verzichten, wenn man das vereinigte Band zunächst eine geraume Strecke an der Zusammenführungsrolle 29 festhält und dann ohne Zwischenschaltung weiterer Führungs- und Andrucksrollen die einzige Antriebsrolle 31 folgen läßt.

Hiernach hat das Berufungsgericht bei der Beklagten ohne Rechtsirrtum keine, sei es auch äquivalente, Verwirklichung des Einzelmerkmals 8 feststellen können. Damit ist aber zugleich der Versuch der Revision, sich auf eine unvollkommenen Nachahmung zu berufen, zum Mißerfolg verurteilt. Denn nach feststehender Rechtsprechung kann ein Eingriff in ein Kombinationspatent durch "verschlechterte Ausführung" begriffsnotwendig nur dann vorliegen, wenn sämtliche Einzelmerkmale des Erfindungsgegenstandes - sei es auch teilweise in qualitativer Abschwächung - benutzt worden sind (vgl. BGH I ZR 11/59 vom 1.12.1960 - Blitzleuchte; BGH GRUR 1962, 575 - Standtank; Ia ZR 201/63 vom 30.1.1964 (S. 15) - Gardinentragklammer). Bei dem angegriffenen Beschichtungsgerät der Beklagten fehlt es unstreitig an dem Kombinationsmerkmal der zweiten Antriebsrolle, welches - nach der unangreifbaren Feststellung des Berufungsgerichts - auch nicht durch ein äquivalentes Lösungsmittel ersetzt wird.

Eine gesonderte Prüfung, ob die Gesamtkombination des Anspruchs 8 überhaupt im Vergleich zum Stande der Technik eine schutzwürdige Neuuerung verkörpert, brauchte vom Berufungsgericht bei dieser Sachlage nicht angestellt zu werden.

Die Revision war demnach mit Kostenfolge aus § 97 ZPO als unbegründet zurückzuweisen.

Dr. Nastelski Bock Löscher Spengler Claßen