

Verkündet
am 26. September 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentverletzungssache

der Firma Ba[REDACTED], Maschinenfabriken GmbH,
M[REDACTED] (W[REDACTED]), vertreten durch
ihren Geschäftsführer, den Fabrikbesitzer
Werner Ba[REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,
-Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -
[REDACTED], [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Willi Br[REDACTED], Maschinenfabrik,
Sch[REDACTED] H[REDACTED] bei Bi[REDACTED], Alleininhaber
Fabrikant Willi Br[REDACTED], ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,
-Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
[REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 26. September
1963 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten
Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Spreng, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

1a.

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. November 1962 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen

Von Rechts wegen

2 f

- 2 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist auf Grund Lizenzvertrags vom 23. Mai 1958 die alleinige Ausführungsrechte des am 5. Januar 1954 angemeldeten, am 25. April 1957 bekanntgemachten und am 10. Oktober 1957 erteilten Patents Nr. 1 007 053. Das Patent, das der Geschäftsführer der Klägerin unmittelbar vor Abschluß des Lizenzvertrags von dem Erfinder Wi[REDACTED] erworben hat, betrifft eine aus Spritzzylinder und vorplastifizierender Schnecke bestehende Spritzgußmaschine. Seine Ansprüche lauten:

- "1. Aus Spritzzylinder und vorplastifizierender Schnecke bestehende Spritzgußmaschine, gekennzeichnet durch zwei wechselweise von der Schnecke gespeiste Spritzgußzylinder.
2. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen von der Stellung der Spritzkolben gesteuerten Umschalter für die Zufuhr des Spritzgutes zu dem jeweils aufnahmefähigen Zylinder.
3. Spritzgußmaschine nach den Ansprüchen 1 und 2, gekennzeichnet durch einen kraftschlüssig mit der Kolbenstange eines der Spritzkolben verbundenen, in einem Steuerzylinder zwischen der Schnecke und den Spritzzylinder gleitenden Steuerkolben.



4. Spritzgußmaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Ventil in Gestalt eines in einem Steuerzylinder in der Leitung zwischen den Spritzzylindern gleitenden Kolbens.
5. Kunststoffspritzgußmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Rückhub der Spritzkolben durch die Förderwirkung des Schneckenaggregats erfolgt, wobei der Hub der Spritzkolben zur genauen Gewichtsdosierung einstellbar ist.
6. Kunststoffspritzgußmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kolbenspritzzylinder sich axial fluchtend gegenüberliegen, wobei das Schneckenaggregat senkrecht dazu angeordnet ist.
7. Kunststoffspritzgußmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kolbenspritzzylinder parallel nebeneinanderstehend und das Schneckenaggregat senkrecht dazu liegend angeordnet sind."

Der frühere und jetzt jetzige Patentinhaber haben unstreitig ihre etwaigen Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte auf die Klägerin übertragen. Die

- 4 -

Klägerin beruft sich ferner darauf, daß auch der Ingenieur Hanning als Inhaber des am 23. November 1954 angemeldeten und am 22. November 1960 abgelaufenen Gebrauchsmusters Nr. 1 740 186 ihr seine sich aus der Verletzung dieses Gebrauchsmusters ergebenden Schadensersatzansprüche abgetreten habe. Das Gebrauchsmuster betrifft ebenfalls eine Spritzgußvorrichtung, bei welcher der Kunststoff in einer Schnecke vorverflüssigt wird. Im Gegensatz zu dem Patent ist jedoch bei dem Gebrauchsmuster nur ein Spritzzylinder vorgesehen. Nach der Gebrauchsmusterbeschreibung kennzeichnet sich diese Erfindung im wesentlichen dadurch,

"daß die Zuführung der Masse zu dem Spritzzylinder bei geschlossener Spritzdüse und ausgefahrenem Spritzkolben erfolgt, und daß bei der zunehmenden Füllung des Spritzzylinders der Spritzkolben durch die vorplastifizierte Masse in seine Ausgangsstellung zurückgedrängt wird."

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Beklagte, die gewerbsmäßig Spritzgußmaschinen für thermoplastische Kunststoffmassen herstellt und in Verkehr bringt, in ihre Rechte aus dem Patent eingreife und auch das inzwischen abgelaufene Gebrauchsmuster verletzt habe. Sie hat mit der Klage von der Beklagten Unterlassung und Rechnungslegung

sowie die Feststellung der seit dem 23. Mai 1958 bestehenden Schadensersatzpflicht verlangt. Die Beklagte, die eine Verletzung der Schutzrechte bestritten hat, hat Klageabweisung begehrt. Das Landgericht hat den Ansprüchen der Klägerin stattgegeben, das Oberlandesgericht hat dagegen nach Einholung eines schriftlichen, in der mündlichen Verhandlung ergänzten Gutachtens des Sachverständigen für Kunststoff-Erzeugung und -Verarbeitung, Direktor Dr. Becker, die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, die die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils erstrebt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Dem Rechtsmittel muß der Erfolg versagt bleiben. Die Verfahrensrügen der Revision greifen nicht durch. Das Berufungsurteil hält auch der sachlich-rechtlichen Nachprüfung stand.

II. Das Oberlandesgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht den Erfindungsgedanken und sonach den Gegenstand der im Klagepatent verkörperten Erfindung darin gesehen, bei einer aus Spritzzylinder und vorgeschalteter Schneckenpresse bestehenden Spritzgußmaschine nicht, wie vorher üblich, einen, sondern zwei Spritzzylinder zu verwenden. Hierdurch soll eine fortdauernde Arbeit der Schnecke und damit eine doppelt so große Leistung wie bei der bisher üblichen Maschine erzielt werden.

Während nämlich der eine der beiden Zylinder das Spritzgut ausspritzt, der Spritzling sich alsdann in der Form abkühlt und schließlich aus dieser ausgestoßen wird, kann bereits der andere Zylinder von der Schnecke her mit vorverflüssigter Spritzgußmasse gefüllt werden.

Von dieser Kennzeichnung ausgehend stellt das Berufungsgericht fest, daß die Beklagte, die ihre Spritzgußmaschinen nur mit einem Spritzzylinder ausstattet, den durch Anspruch 3 des Klagepatents geschützten Gegenstand der Erfindung nicht benutze und daß demnach eine Verletzung des genannten Patentanspruchs von vornherein ausscheide. Das Berufungsgericht gelangt jedoch - ebenso wie bereits das Landgericht - im Anschluß an das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zu dem Ergebnis, daß der Fachmann durchschnittlichen Könnens dem Klagepatent zur Zeit der Anmeldung (5. Januar 1954) ohne eigene erfinderische Überlegung die Lehre habe entnehmen können, auch bei einer aus Schnecke und lediglich einem Spritzzylinder bestehenden Spritzgußmaschine

a) zwischen Schnecke und Zylinder ein Ventil anzuordnen, das während des Ausspritzens des Spritzgutes die Verbindung zwischen Schnecke und Zylinder unterbricht - vgl. Anspruch 2 -; (Durch

diese Maßnahme soll während des Ausspritzvorgangs der weitere Zufluß von Spritzgut aus der Schnecke in den Zylinder unterbunden und damit ein Überlaufen der leichtflüssigen Kunststoffmasse vermieden werden; vgl. Patentbeschreibung Spalte 2 Zeilen 30 - 50).

- b) die Spritzdüse durch ein entsprechendes Ventil zu schließen - vgl. Anspruch 4 -; (Diese Vorrichtung ist dazu bestimmt, ein Zurückfließen des verflüssigten Kunststoffes aus der Form in den Zylinder zu verhindern, während dieser mit neuem Spritzgut beschickt wird; vgl. Patentbeschreibung Spalte 3 Zeilen 7 - 11).
- c) den Rückhub des Kolbens durch die Förderwirkung der Schnecke zu bewerkstelligen - vgl. Anspruch 5 -; (Durch das Zurückweichen des Kolbens beim Füllen des Spritzzylinders werden der Zutritt von Luft und damit die Gefahr von nachteiligen Luft einschläüssen in die Kunststoffmasse ausgeschaltet. Gleichzeitig entsteht der erforderliche Staudruck für die Schnecke. Es ist ausschließlich für den Spritzhub Kraft aufzuwenden und mithin eine wesentliche Vereinfachung der Steuerungsanlage ermöglicht; vgl. Patentbeschreibung Spalte 3 Zeilen 42 - 48).
- d) den Kolben zum Zwecke der Gewichtsdosierung einstellbar zu gestalten - vgl. Anspruch 5 -;

(Hierdurch läßt sich erreichen, daß dem Spritzzylinder genau die für die Form benötigte Masse zugeführt wird; vgl. Patentbeschreibung Spalte 3 Zeilen 24-26).

- e) das Schneckenaggregat senkrecht zum Spritzzylinder anzuordnen - vgl. Ansprüche 6 und 7 -.

(In dieser Anordnung erblickt der Erfinder eine vorteilhafte Ausbildungsform des Gegenstandes der Erfindung; vgl. Patentbeschreibung Spalte 1 Zeilen 39 - 46).

Das Berufungsgericht geht alsdann in Übereinstimmung mit dem Landgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen davon aus, daß die Kombination der fünf beschriebenen Merkmale auf eine einheitliche Wirkung abziele, daß durch die Ansprüche 2, 4, 5, 6 und 7 des Klagepatents der von der Klägerin geltend gemachte allgemeine Erfindungsgedanke entsprechend dieser Kombination ausreichend offenbart werde und daß die Beklagte hiervon Gebrauch mache. Nach Darstellung des Standes der Technik, wie er sich insbesondere aus den von der Beklagten entgegengehaltenen Patentschriften ergibt, bejaht das Oberlandesgericht - ebenso wie das Landgericht - zwar Neuheit und Fortschritt des aus dem Klagepatent abgeleiteten allgemeinen Erfindungsgedankens. Im Gegensatz zu dem Landgericht ist das Berufungsgericht aber auf Grund des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen der Auffassung, daß der beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke

des Klagepatents der gebotenen Erfindungshöhe entbehre. Das Berufungsgericht hat demgemäß die aus der Verletzung des Patents hergeleiteten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung (§§ 47 Abs. 1, 6 Satz 1 PatG), auf Rechnungslegung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (§§ 47 Abs. 2 Satz 1, 6 Satz 1 PatG) für ungerechtfertigt erklärt.

III. 1.) Die Revision rügt zunächst, das Berufungsgericht habe bei der Auslegung der Patentansprüche den Inhalt der Patentschrift nicht berücksichtigt und dadurch gegen § 286 ZPO verstoßen. Dieser Angriff ist unbegründet. Es fehlt jeder Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung das bezeichnete Auslegungsmittel unbeachtet gelassen habe. Einer solchen Annahme steht bereits der Umstand entgegen, daß das Berufungsgericht aus den Patentansprüchen 2, 4, 5, 6 und 7 einen allgemeinen Erfindungsgedanken ableitet, den es nach Lage der Dinge nur nach Würdigung der Patentbeschreibung gewonnen haben kann. Im übrigen verpflichtet die Vorschrift des § 286 ZPO den Richter nicht, auf alle für die Bildung seiner Überzeugung maßgebenden Einzelheiten ausdrücklich einzugehen. Es muß aus der Entscheidung lediglich zu erkennen sein, daß keine wesentlichen Gesichtspunkte übersehen worden sind (BGHZ 3, 162, 175; Urteil des erkennenden Senats vom 9. Juli 1963 - Ia ZR 128/63). Dies ist hier der Fall.

2.) Die Revision macht ferner geltend, das Berufungsgericht habe den Gegenstand der Erfindung und den in erster Linie hiernach zu bemessenden Schutzzumfang des Klagepatents verkannt, mithin die §§ 6, 47 Abs. 1 PatG verletzt. Während die Klägerin ausweislich der Tatbestände des landgerichtlichen und oberlandesgerichtlichen Urteils (vgl. jeweils Seite 4 aaO) jedenfalls in der letzten mündlichen Verhandlung jeweils lediglich den Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens für die in den Ansprüchen 2, 4, 5 und 7 des Klagepatents enthaltene Lehre beansprucht hat, vertritt die Revision nunmehr die Ansicht, Gegenstand der Erfindung sei nicht nur die im Anspruch 1 festgelegte Anordnung von zwei Spritzzylindern, sondern auch die in den übrigen Ansprüchen geregelte Art der Zuteilung des Spritzgutes zu diesen Zylindern, diese kombinierten Ansprüche seien demnach von dem Anspruch 1 unabhängig und die durch sie offenbarte Lehre stelle einen selbständigen Gegenstand der Erfindung dar, dessen bereits im Erteilungsverfahren anerkannte Erfindungshöhe einer Nachprüfung durch den Verletzungsrichter entzogen sei.

Auch mit dieser Rüge kann die Revision nicht durchdringen. Die hier in Rede stehenden Ansprüche 2, 4, 5, 6 und 7 des Klagepatents nehmen nach der Fassung der Patentschrift auf den Anspruch 1

als Hauptanspruch Bezug. Die Bezugnahme auf den Hauptanspruch bedeutet, daß dessen Inhalt als Oberbegriff für die Unteransprüche gilt und zwar nicht nur dann, wenn es sich um "echte", d.h. nicht erfinderische Unteransprüche handelt, sondern auch dann, wenn diese Unteransprüche - wie die Klägerin jedenfalls für deren Kombination annimmt - eine selbständige Erfindungsqualität besitzen (RG GRUR 1937, 1067 und MuW 1940, 97; BGH Urteil vom 17. November 1960 - I ZR 157/58 - Abziehgerät). Im vorliegenden Falle genießen infolgedessen die durch die Unteransprüche gekennzeichneten Vorrichtungen nur dann den gegenständlichen Schutz des Klagepatents, wenn sie mit einer der durch den Patentanspruch 1 geschützten Bauart (Spritzgußmaschine mit vorplastifizierender Schnecke und zwei Spritzzylindern) verbunden sind. Von einer derartigen Verbindung macht die Beklagte aber, wie bereits erwähnt, keinen Gebrauch.

Trotz des Hinweises auf den Hauptanspruch könnte aber - wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat - in der Kombination der Arbeitsmittel, wie sie in den Unteransprüchen 2, 4, 5, 6 und 7 gekennzeichnet sind, über den Hauptanspruch hinaus und ohne dessen Erfindungsgedanken hinzuzunehmen, eine selbständige Erfindung geschützt sein, wenn die dafür maßgebenden Voraussetzungen (insbesondere ausreichende Offenbarung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe) sämtlich erfüllt wären. Ob dies der Fall

ist, ergibt sich entgegen der Annahme der Revision nicht ohne weiteres aus der Patenterteilung. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn hier sogenannte Nebenansprüche in Betracht kämen. Als solche hat zwar der Erfinder Wi [REDACTED] in seiner Patentanmeldung die sich dem Hauptanspruch anschließenden Ansprüche bezeichnet. Das ist aber auf die rechtliche Beurteilung ohne Einfluß. Nebenansprüche im Sinne der patentrechtlichen Begriffsbestimmung sind nur diejenigen Ansprüche, die im Gegensatz zum Unteranspruch nicht, wie es auch bei den hier in Rede stehenden Ansprüchen zutrifft, lediglich eine besondere Ausgestaltung, sondern eine der gleichen Aufgabe dienende, gegenüber der im Hauptanspruch niedergelegten Erfindung selbständige Lösung enthalten (RG MuW 1939, 47, 49; PA GRUR 1944, 129, 131). Die Erteilungsbehörde prüft in der Regel aber nicht, ob der Gegenstand eines Unteranspruchs unabhängig von dem Hauptanspruch patentwürdig ist, sie beschränkt sich vielmehr lediglich darauf, platte Selbstverständlichkeiten zurückzuweisen (RG MuW 1935, 102 und GRUR 1937, 545, 548). Daß das Deutsche Patentamt im vorliegenden Fall von dieser Übung abgewichen ist und den Schutzzumfang der einzelnen oder kombinierten Unteransprüche in irgendeiner Richtung ausdrücklich bestimmt hat, kann nicht festgestellt werden. Entgegen der Meinung der Revision läßt die Patentbeschreibung nicht erkennen, daß das Patentamt den Merkmalen der Ansprüche 2 und 5, allein oder in Kombination, unabhängig

von dem Merkmal des Anspruchs 1 selbständigen Schutz zugebilligt hat. Dies ist auch den Erteilungsakten, die der eigenen Würdigung durch das Revisionsgericht unterliegen (Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwalts-gesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 85 a.E.), nicht zu entnehmen, insbesondere auch nicht dem Bescheid vom 12. Oktober 1956, auf den die Revision vor allem abhebt. In diesem Bescheid hat der Prüfer des Patentamts gegenüber dem Patentanmelder Wiesmann zunächst die Ansicht vertreten, der vorgelegte Anspruch 5 stelle zum Teil die Angabe einer Wirkung dar, zum Teil beinhalte er keine weitere Ausgestaltung des Merkmals in Anspruch 1, nämlich der Anordnung von zwei Spritzzylindern. Wi [REDACTED] hat daraufhin durch Schreiben des Patentanwalts Busse vom 7. Dezember 1956 u.a. erwidert, die beiden Merkmale des Anspruchs 5 seien dem Anspruch 1 nicht zu entnehmen, sie stellten vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes des Anspruchs 1 dar und sie ermangelten auch nicht der notwendigen technischen Merkmale, d.h. sie enthielten nicht lediglich Wirkungsangaben. Das Patentamt hat alsdann, wie das Berufungsgericht feststellt, seine Beendigung offensichtlich nicht mehr weiterverfolgt. Damit hat es aber, wie das angefochtene Urteil zutreffend hervorhebt, nicht bestimmt, daß die Merkmale des Unteranspruchs 5 allein oder in Verbindung mit den Merkmalen der übrigen Unteransprüche auch bei einem einzyindrigen Aufbau der Spritzgußmaschine Erfindungsschutz genießen sollten.

3.) Angesichts der gegebenen Sach- und Rechtslage macht die Revision dem Berufungsgericht demnach zu Unrecht einen Vorwurf daraus, daß es den allgemeinen Erfindungsgedanken, den es der Kombination der Unteransprüche 2, 4, 5, 6 und 7 des Klagepatents an sich entnimmt, auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe selbständig geprüft hat. Zu einer derartigen Prüfung der Patentwürdigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens, auf den die Klägerin sich auch jetzt noch jedenfalls hilfsweise beruft, war das Berufungsgericht aus den oben dargestellten Gründen nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. Während das Reichsgericht die Frage nach der Prüfungszuständigkeit des Verletzungsrichters in dem von der Revision angeführten Urteil vom 14. Januar 1934 (in RGZ 146, 29 = GRUR 1935, 157) zunächst noch offen gelassen hat, hat es sie in seinem Urteil vom 24. November 1934 (in MuW 1935, 102) und anschließend in ständiger Rechtsprechung, der auch der Bundesgerichtshof gefolgt ist, ausdrücklich bejaht (vgl. die Zusammenstellung der einschlägigen Entscheidungen bei Benkard, aaO, § 6 PatG Rdn 51). Die Revision stellt zur Nachprüfung, "ob nicht diese Rechtsprechung etwas einzuschränken ist, nämlich dann, wenn - wie hier - mehrere Gedanken einheitlich geäußert worden sind, wobei schon jeder für sich einen erheblichen Fortschritt bedeutet, so daß nicht nur die Kombinationen als geschützt anzusehen ist, sondern auch die hauptsächlichen

Elemente dieser Kombination". "Dabei kann hier - so heißt es in der Revisionsbegründung ebenfalls wörtlich - gar nicht zweifelhaft sein, daß der zweizylindrige Aufbau der Spritzgußmaschine als solcher selbständigen Erfindungsschutz genießt. Dann aber sollte auch die Einrichtung dieses Systems das für jeden der Zylinder gilt, als selbständig schutzwürdig angesehen werden bzw. man sollte in solchen Fällen nicht noch die Erfindungshöhe im Verletzungsstreit verneinen können, wenn das Patent so, wie hier vorliegend, erteilt worden ist, wenn man davon ausgeht, daß es sich um ein einheitliches Ganzes handeln würde". Diese Ausführungen der Revision geben keinen Anlaß, von der gefestigten Rechtsprechung abzugehen. Daß der eigentliche Gegenstand des Klagepatents auf Grund der Patenterteilung Schutz genießt, steht außer Zweifel. Es ist aber nicht angängig, allein aus diesem Grund auch der umstrittenen Kombination und ihren hauptsächlichsten Elementen ohne weitere Nachprüfung einen selbständigen Schutz zuzubilligen, wie dies von der Revision angestrebt wird.

IV. 1.) Das Berufungsgericht hat - wie bereits erwähnt - dem geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken die erforderliche Erfindungshöhe und damit die Schutzfähigkeit abgesprochen. Hierbei schließt sich das Berufungsgericht dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen an und stützt hierauf die Auffassung, der von der Klägerin beanspruchte

allgemeine Erfindungsgedanke könne objektiv nicht - wie es die Rechtsprechung zur Erfindungshöhe voraussetze (vgl. BGH GRUR 1962, 29, 32 - Drehkippschlag) - als eine Entwicklungsleistung angesehen werden, die dem mit dem gesamten Stande der Technik des Anmeldetages (5. Januar 1954) vertrauten Durchschnittsfachmann weder auf Grund seines Fachwissens noch auf Grund der von ihm zu erwartenden Überlegungen zugänglich gewesen wäre. Es habe - so fährt das Berufungsurteil fort - lediglich geringer, im fachmännischen Wissen und Können liegender Überlegungen bedurft, um auf Grund der Lehre der einen oder anderen vorveröffentlichten Patentschrift zu einer Konstruktion zu gelangen, die dem angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken entspreche; die Vereinigung der Einzelelemente der Kombination sei keine eigenartige und selbständige Lösung des Problems - wie es die Rechtsprechung für die Erfindungshöhe einer Kombination erfordere (vgl. BGH GRUR 1959, 22, 24 - Einkochdose) -, sondern habe nahegelegen. Umgekehrt ausgedrückt spricht das Berufungsgericht somit aus, daß die Beklagte, wenn sie bei den von ihr hergestellten und vertriebenen Spritzgußmaschinen die kombinierten Merkmale der Unteransprüche des Klagepatents verwendet, nicht das Patent verletzt, sondern nur von dem freien Stand der Technik Gebrauch macht, wie er u.a. insbesondere in den vorveröffentlichten Schriften der

deutschen Patente Nr. 845 855 (betreffend Antriebseinheit für Vorrichtungen zum Verarbeiten von Kunststoffen) und Nr. 858 310 (betreffend Spritzgußmaschine) sowie des US-Patents Nr. 2 493 805 (betreffend Einspritz-Formmaschine) beschrieben ist und von dort ohne erfinderisches Zutun zu der hier in Rede stehenden Kombination entwickelt werden konnte.

So waren nach den Feststellungen, die das Berufungsgericht im Zusammenhang mit der Prüfung der Schutzfähigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens getroffen hat, aus den soeben genannten Patentschriften und aus einigen anderen, im angefochtenen Urteil ebenfalls angeführten Patentschriften von den in Betracht kommenden Kennzeichen der Kombination die Merkmale "Abschluß zwischen Schnecke und Spritzzylinder" (a), "Düsenverschluß" (b), "Rückhub durch Förderwirkung der Schnecke" (c) und "einstellbarer Kolbenhub zur Gewichtsdosierung" (d) am Anmeldetag des Klagepatents (5. Januar 1954) bekannt.

Hinsichtlich der Vereinigung dieser Elemente, wie sie in den Unteransprüchen des Klagepatents vorgesehen ist, wird in dem oberlandesgerichtlichen Urteil ausgeführt: Bereits von der US-Patentschrift Nr. 2 493 805 - ihr entnimmt das Berufungsgericht die Merkmale a, b und c -

sei ein naheliegender Weg zum geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken gegeben. Bei dieser Erfindung fehle allerdings die Vorplastifizierung durch eine Schnecke. An den Spritzkolben finde sich auch keine Einstellvorrichtung zur Gewichtsdosierung. Die Vornahme dieser beiden Maßnahmen, die nichts miteinander zu tun hätten, insbesondere nicht aufeinander aufbauten, stelle keine erfinderische Leistung dar. Die Vorverfüßsigung durch eine Schnecke sei, wie der Sachverständige dargelegt habe, seit Anfang der vierziger Jahre bekannt und, wie auch die Einleitung der Klagepatentschrift (vgl. Spalte 1, Zeilen 8 ff) ergebe, allgemein üblich geworden. Es sei somit nichts Besonderes, wenn die in der US-Patentschrift beschriebene Erwärmungsstrecke beim Klagepatent durch eine geheizte Schnecke ersetzt werde. Ebenso sei es für den Fachmann ein naheliegender Gedanke gewesen, an dem Spritzkolben eine Einstellvorrichtung anzubringen. Eine derartige Vorrichtung gehöre - wie der Sachverständige unwidersprochen vorgetragen habe und auch durch die deutsche Patentschrift Nr. 858 310 bestätigt werde - zum Stande der Technik und zum normalen Fachwissen des Technikers. Ferner lehre die deutsche Patentschrift Nr. 858 310 den Düsenverschluß (Merkmal b), den Rückhub des Zylinderkolbens durch die Förderwirkung der Schnecke (Merkmal c) und den ein-

stellbaren Kolbenhub zur Gewichtsdosierung (Merkmal d). Der Fachmann, der z.B. bei dünnflüssigen Kunststoffen einen schädlichen Rückstau befürchte, wäre ohne besondere Überlegungen auf den naheliegenden Gedanken gekommen, zwischen Schnecke und Spritzzylinder ein Rückschlagventil vorzusehen, wie es z.B. der deutschen Patentschrift Nr. 845 855 zu entnehmen sei. Daß bei dem beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken die Schnecke senkrecht zum Spritzzylinder stehe, stelle gleichfalls nichts Besonderes dar. Diese Anordnung habe der Sachverständige mit Recht als unwesentlich bezeichnet. In dem Klagegebrauchsmuster werde diese Maßnahme als so selbstverständlich angesehen, daß für sie kein ausdrücklicher Schutz begehrt worden sei. Somit hätten dem Fachmann bereits zwei Wege zur Verfügung gestanden, um auf der Grundlage jeweils einer einzigen Patentschrift ohne erfinderisches Bemühen zu einer Konstruktion zu gelangen, die dem geltend gemachten Erfindungsgedanken entspreche.

Schließlich ist das Berufungsgericht der Meinung, der Erfindungshöhe des allgemeinen Erfindungsgedankens stehe ferner der Umstand entgegen, daß zwei weitere Personen - gemeint sind damit der Erfinder des am 23. November 1954 angemeldeten Klagegebrauchsmusters Nr. 1 740 186

sowie der Erfinder des bereits erwähnten, seit 16. Dezember 1943 wirksamen Patents Nr. 858 310 und des dazu gehörigen, am 27 September 1952 angemeldeten Zusatzpatents Nr. 918 962, das die im Hauptpatent noch nicht enthaltene Lehre erteilt, die Öffnung zwischen Schnecke und Spritzzylinder mit einem Ventil auszustatten (Merkmal a der hier in Rede stehenden Kombination) - unabhängig vom Erfinder des Klagepatents innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums drei ähnliche, wenn nicht identische Konstruktionen entwickelt hätten.

2.) Die Angriffe, welche die Revision hiergegen richtet, sind ebenfalls nicht begründet.

a) Soweit die Revision unter Beschreibung der Merkmale, die die entgegengehaltenen Patentschriften aufweisen, geltend macht, keine der verschiedenen Vorveröffentlichungen könne die Gesamtkombination der Unteransprüche des Klagepatents, so läßt sie außer acht, daß auch das Berufungsgericht eine gegenteilige Feststellung nicht getroffen hat. Andernfalls hätte das Berufungsgericht nicht die Neuheit (und den technischen Fortschritt) der Kombination bejahen können. Die Neuheit einer Kombinationserfindung wird zwar nicht dadurch in Frage gestellt, daß einzelne ihrer Elemente bereits bekannt waren. Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme wäre aber

dann gegeben, wenn ein und dieselbe Entgegenhaltung sämtliche erfindungswesentlichen Merkmale der Kombination enthalten würde (RG GRUR 1942, 204, 206; BGH GRUR 1954, 107, 109 - Mehrfachschele).

b) Die Revision beanstandet ferner, vom Berufungsgericht sei bei Abwägung der Vorteile des Klagepatents gegenüber dem US-Patent Nr. 2 493 805 unter Verletzung des § 286 ZPO nicht festgehalten worden, daß bei dem letztgenannten Patent der Zuführungszyylinder zu dem Druckzyylinder in einem zu großen Abstand angeordnet ist. Dies habe so meint die Revision - zur Folge, daß erhebliche Volumenanteile des Kunststoffes in dem Spritzzyylinder verblieben, wodurch wiederum in der Konsistenz und in der Zustandsform des zu verspritzenden Kunststoffes unübersehbare Wirkungen eintreten könnten, die auf die Eigenschaften des Produktes zum Teil erheblichen Einfluß ausüben. Es besteht kein Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht, das sich nicht mit allen Einzelheiten des technischen Sachverhalts auseinanderzusetzen brauchte, diesen Gesichtspunkt übersehen hat und dadurch in seiner Entscheidung zu Ungunsten der Klägerin beeinflusst worden ist. Es liegt vielmehr die Annahme nahe, daß das Berufungsgericht auch insoweit dem gerichtlichen Sachverständigen gefolgt ist. Dieser hat anlässlich seiner Anhörung vor dem Oberlandesgericht erklärt, daß nach der einschlägigen Zeichnung Figur 4 der US-Patentschrift allerdings der vordere Teil

des Kolbensraums durch den Kolben nicht geleert werde und daß dadurch an sich thermische Nachteile erwachsen könnten. Der Sachverständige hält die Darstellung in der Zeichnung aber für eine Zufälligkeit und weist darauf hin, daß der Fachmann des Jahres 1954 ohnehin bestrebt gewesen sei, den oberen Kolbenraum möglichst klein zu halten.

c) Die Revision macht unter Hinweis auf § 286 ZPO auch zu Unrecht geltend, daß bei dem US-Patent Nr. 2 493 805 der Kolben mechanisch zurückgezogen und nicht, wie das angefochtene Urteil feststelle, von der zugeführten Masse zurückgedrückt werde. Die Feststellung des Berufungsgerichts entspricht dem Patentanspruch 1 (vgl. Patentschrift Spalte 9 Zeilen 4 ff und Blatt 14 der Übersetzung) und der Patentbeschreibung in Spalte 1, Zeilen 41 ff (vgl. Blatt 2 der Übersetzung). Die Revision hat Fundstellen der Patentschrift, aus denen sich etwas anderes ergeben könnte, nicht bezeichnet; solche sind, soweit ersichtlich, auch nicht nachzuweisen.

d) Das Berufungsgericht hat entgegen der Annahme der Revision nicht § 286 ZPO und § 6 PatG verletzt, wenn es in dem Gedanken, die Schnecke senkrecht zum Spritzzylinder anzuordnen (Merkmale der Kombination) "nichts Besonderes", mithin lediglich eine Maßnahme ohne erfinderische Bedeutung erblickt, wie sie von einem Konstrukteur erwartet werden kann. Gegen die Richtigkeit

der von dem Berufungsgericht in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen vertretenen Auffassung spricht jedenfalls nicht der von der Revision hervorgehobene Umstand, daß sich die in Rede stehende Maßnahme als Neuheit in der Kombination besonders vorteilhaft auswirke, weil durch sie die kürzeste Verbindung zwischen Plastifizierschnecke und dem zu füllenden Zylinder hergestellt und dadurch die Überleitung des von der Schnecke optimal temperierten und aufgeschlossenen Materials in den Spritzzylinder im unveränderten Zustande gewährleistet werde und weil sich darüber hinaus ein baulicher Vorteil insofern ergebe, als die zwei senkrecht aufeinanderstoßenden Flächen, die den Zusammenschluß der beiden Aggregate Schnecke und Spritzzylinder bewirkten, im Gegensatz zu Schrägflächen einfach zu bearbeiten und auszurichten seien. Es ist nicht zu erkennen, daß das die Auffassung des Sachverständigen teilende Berufungsgericht die an sich naheliegenden Gesichtspunkte, auf die die Revision hinweist, bei der Beurteilung des technischen Sachverhalts außer acht gelassen hat. Im übrigen ist auch die senkrechte Anordnung des Schneckenaggregats in der vorveröffentlichten Patentschrift Nr. 884 105 (betreffend Spritzgußverfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Formstücken aller Art aus thermoplastischen Werkstoffen) unter Figur 2 bereits beschrieben

worden. Dies wird in dem schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen, wenn auch nicht ausdrücklich in dem angefochtenen Urteil erwähnt.

e) Die Revision beanstandet ferner, daß das Oberlandesgericht die Erfindungshöhe mit der Begründung verneint hat, der allgemeine Erfindungsgedanke sei von mehreren in derselben Zeit gefaßt worden. Der von der Revision in diesem Zusammenhang behauptete Verstoß gegen § 286 ZPO liegt nicht vor. Wenn verschiedene Personen voneinander unabhängig in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum die gleiche technische Aufgabe mit den gleichen Mitteln, insbesondere durch die Kombination an sich bekannter Mittel gelöst haben, kann dies in der Tat als ein Anzeichen für fehlende Erfindungshöhe gewürdigt werden, allerdings immer nur unter Berücksichtigung der sonstigen Gestaltung des Einzelfalles (BGH GRUR 1953, 120 - Glimmschalter). Diesen Grundsatz hat das Berufungsgericht beachtet. Es stellt auf die mehrfache Wiederholung der hier in Rede stehende technische Lehre lediglich im Rahmen einer zusätzlichen Erwägung ab, die es mit den Worten einleitet: "..... so spricht gegen die Erfindungshöhe jenes allgemeinen Erfindungsgedankens ferner der Umstand, daß".

f) Die Revision sieht schließlich eine Verletzung der § 286 ZPO, § 6 PatG darin, daß das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung das am 7. Oktober 1954 und damit erst nach dem Anmeldetag des Klagepatents (5. Januar 1954) veröffentlichte Zusatzpatent Nr. 918 962 berücksichtigt habe. Dieser Angriff geht ebenfalls fehl. Das Berufungsgericht hat auf diese Patentschrift nicht als Vorveröffentlichung gegenüber dem Klagepatent zurückgegriffen, es hat sie vielmehr lediglich als Beispiel für die (teilweise) Wiederholung des allgemeinen Erfindungsgedankens angeführt. Ein derartiges Vorgehen kann nicht beanstandet werden.

g) Der Senat vermag der Revision endlich nicht darin zu folgen, daß das Berufungsgericht seine Anforderungen an die Erfindungshöhe überspannt habe. Der in der Zeitschrift "Kunststoffe" (Organ der deutschen Kunststoff-Fachverbände), 1961, Heft 2, Seite 62 ff veröffentlichte Aufsatz des Dipl.-Ing. Hans B. über "Schneckenspritzgußmaschinen", der sich u.a. mit der nach dem Klagepatent hergestellten Maschine befaßt und auf den sich die Revision zur Frage der Erfindungshöhe nachdrücklich berufen hat, kann als neues tatsächliches Material in der Revisionsinstanz nicht mehr berücksichtigt werden.

V. Das Berufungsgericht hat die Klage auch insoweit abgewiesen, als sie hilfsweise zum Teil,

nämlich hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs für die Zeit vom 23. Mai 1958 bis zum 22. November 1960 auf das Gebrauchsmuster Nr. 1. 740 186 gestützt wird. Gegen die hierauf bezüglichen Ausführungen des Berufungsgerichts hat die Revision keine Angriffe gerichtet. Sie lassen einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.

VI. Die Revision hat in der schriftlichen Revisionsbegründung auch die Verletzung des § 139 ZPO und des § 826 BGB gerügt, ohne jedoch hierzu nähere Angaben zu machen.

Der auf § 139 ZPO gestützten Verfahrensrüge kann von vornherein nicht näher getreten werden, weil die Revision entgegen der Vorschrift des § 554 Abs. 3 Ziff. 2 b ZPO nicht die Tatsachen bezeichnet hat, aus denen sich eine Verletzung der Aufklärungspflicht durch das Berufungsgericht im Sinne des § 139 Abs. 1 und 2 ZPO ergeben könnte.

Soweit ein Verstoß gegen § 826 BGB geltend gemacht wird, sind besondere Umstände, die das Verhalten der Beklagten trotz fehlenden Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes als sittenwidrig erscheinen lassen könnten, von der Revision nicht dargetan und auch sonst nicht erkennbar.

VII. Nach alledem ist die Revision mit der
Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Dr. Nastelski

Bock

Spreng

Claßen

Schneider