

d 1

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 222/63

URTEIL

Verkündet am

25. November 1965
Oechsler,
Justizangestellte

in der Patentverletzungssache

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma Hermann R [REDACTED], Alleininhaber Carl R [REDACTED],
M [REDACTED],

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Hans L [REDACTED], Ziegeleibau und Maschinenfabrik GmbH.,
N [REDACTED]-U [REDACTED]/D [REDACTED], F [REDACTED]straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Hans L [REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 1965 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 20. Dezember 1962 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revisionsinstanz übertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Beide Parteien befassen sich gewerbemäßig mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vorrichtungen, welche in der keramischen Industrie zur Durchführung der Ziegeltransporte verwendet werden.

Die technischen Vorgänge bei der Herstellung von Ziegeln spielen sich, soweit sie hier zum Verständnis der genannten Vorrichtungen von Interesse sind, wie folgt ab:

Der aus der Formgebungsmaschine (Strangpresse) austretende Tonstrang wird automatisch in Formlinge (Rohlinge, Rohziegel) geschnitten, die in einer bestimmten Anzahl - in der Regel handelt es sich um zwölf Ziegel - selbsttätig oder von Hand auf Latten oder Trockenrahmen (Formlings-

träger) gesetzt und über Zubringertransportanlagen einem Senkrechtförderer (Elevator, Hubgerüst) übergeben werden. Der Senkrechtförderer ist eine ortsfeste, dem Takt der Zubringertransportanlage angepaßte, periodisch arbeitende Hebevorrichtung, die in bestimmten Abständen (Etagen) feste Auflager zur Aufnahme der belegten Formlingsträger hat. Die belegten Formlingsträger, die in dem Senkrechtförderer in einer bestimmten Anzahl - üblicherweise werden acht bis zehn Formlingsträger zusammengefaßt - etagenweise senkrecht übereinander gesammelt werden, nennt man eine Schicht oder auch einen Formlingsstoß. Die Schicht, welche in dem Senkrechtförderer gesammelt worden ist, muß sofort aus diesem herausgenommen werden, damit der Platz für die nachfolgende Schicht frei wird. Nur wenn dies geschieht, kann die Formgebungsmaschine kontinuierlich arbeiten und ein Produktionsausfall vermieden werden. Die Vorrichtungen der Parteien dienen u.a. dazu, den Senkrechtförderer zu entleeren, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob im Zeitpunkt der Entleerung ein sog. Absetzwagen zur Aufnahme und zum Weitertransport der Formlingsschichten in die Trocknereinlage zur Verfügung steht oder nicht. Unter einem Absetzwagen versteht man ein in der Regel auf Schienen verfahrbares, von Hand bedientes und bewegtes Fahrzeug, das im Pendelverkehr zwischen Senkrechtförderer und Trocknereinlage eingesetzt und zur Beladung dicht an die Breitseite des Senkrechtförderers herangebracht wird. Das Fahrzeug ist mit frei tragenden, in Fahrtrichtung stehenden Tragarmpaaren ausgestattet. Die Tragarmpaare sind an einem gemeinsamen Rahmen fest angeschlossen. Der Rahmen ist als Ganzes heb- und senkbar. Die Anzahl und Abstände der übereinander liegenden Tragarmpaare entsprechen der Etagenteilung des Senkrechtförderers. Man unterscheidet ein- und mehrschichtige Absetzwagen.

Die Vorrichtungen der Parteien stimmen in ihrer Ausgestaltung im wesentlichen überein. Sie bestehen aus einem ortsfesten Gerüst, das hinter dem Senkrechtförderer - von der



Zubringertransportanlage aus gesehen - aufgestellt wird. Das Gerüst ist mit einer Reihe fester Auflagen zur Aufnahme von Formlingsschichten ausgestattet. Auf ihm ist ein hin und her sowie auf und ab bewegliches, mit Auflagern (Tragarmen) für die Formlingsschichten versehenes Hängegerüst angeordnet. Die jeweils im Senkrechtförderer befindliche Formlingsschicht wird auf diesem mittels der Auflager des Hängegerüsts selbsttätig herausgehoben und auf den Auflagen des festen Gerüsts abgesetzt. Die auf dem festen Gerüst gespeicherten Formlingsschichten werden alsdann von einem mehrschichtigen Absetzwagen abgeholt. Das Fahrzeug führt zu diesem Zweck unter die gespeicherte Last ein und hebt diese durch Heben seiner Tragarme von dem Gerüst ab.

Die Parteien werfen sich gegenseitig die Verletzung der ihnen zustehenden Schutzrechte vor.

Die Klägerin besitzt auf Grund Vertrages vom 6. März 1958 mit dem Patentinhaber, dem W. K. Keramikmaschinen in G., an dem Patent Nr. die ausschließliche Lizenz für die Bundesrepublik Deutschland.

Das am 3. September 1954 angemeldete Patent betrifft nach seiner Überschrift eine Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen von Absetzwagen der keramischen Industrie. Seine beiden Schutzansprüche lauten in der Fassung des Patenterteilungsbeschlusses vom 2. Juni 1960:

- "1. Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen von mehrschichtigen Etagenwagen ~~aus~~ oder in einen Senkrechtförderer od. dgl. mittels eines auf einem stationären Gerüst verfahrbaren Hängegerüsts mit heb- und senkbaren, frei tragenden Auflagern für die keramischen Formlinge, gekennzeichnet durch die Anordnung des Hängegerüsts zwischen dem Senkrechtförderer und dem Etagenwagen und von einer oder mehreren Reihen fester Auflagen auf dem Gerüst, wobei die Auflager des Hängegerüsts insgesamt für sich heb- und senkbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fördergerät mit Elementen ausgerüstet ist, die in Verbindung mit dem Absetzwagen die Steuerung bzw. die Arbeitsbewegung des Hängegerüsts auslösen."

Während der vorliegende Rechtsstreit bereits in der Revisionsinstanz anhängig war, hat der erkennende Senat auf die im übrigen erfolglos gebliebene Nichtigkeitsklage der Firma C. Ke [REDACTED] & Co. in Ia [REDACTED]/We [REDACTED]. durch Urteil vom 4. Mai 1965 (Ia ZR 221/63) entschieden, daß im Anspruch 1 zur Klarstellung das Wort "Etagenwagen" jeweils durch das Wort "Absetzwagen" zu ersetzen ist. (Der Ausdruck "Etagenwagen" ist, wie in dem angeführten Urteil dargelegt wird, ein Sammelbegriff für die in der Ziegelindustrie eingesetzten Transportfahrzeuge, die etagenweise übereinander angeordnete Auflager in Gestalt von freitragenden Armen haben. Er umfaßt nicht nur die oben beschriebenen Absetzwagen, sondern auch die Trocknereiwagen, deren Auflager quer zur Fahrtrichtung stehen und nicht heb- und senkbar sind, und ferner solche Fahrzeuge, deren Auflager wie beim Absetzwagen in Fahrtrichtung stehen, aber unbeweglich sind, also wie die Trocknereiwagen keine eigene Be- und Entladevorrichtung aufweisen.)

Der erteilte Patentanspruch 1 weicht, worauf auch in der Patentschrift hingewiesen wird, von der Auslegeschrift ab, mit welcher am 24. Januar 1957 folgende Schutzansprüche bekanntgemacht worden sind:

- "1. Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen von Absetzwagen der keramischen Industrie, dadurch gekennzeichnet, daß an einem an der Absetzstelle zwischen Fördergerät und Absetzwagen vorgesehenen festen Gerüst mit doppelseitigen Formlingsauflagen ein horizontal verfahrbares Hängegerüst mit entsprechenden hob- und senkbaren Formlingsauflagen und einem mechanisch, elektrotechnisch, hydraulisch oder pneumatisch betätigtem Kurbeltrieb angeordnet ist, welcher letzterer die Hin- und Herbewegung des Hängegerüsts und über Kurvensegmente das Heben und Senken der Auflagen bewirkt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kurvensegmente auf zweiarmige Schwingen einwirken, welche an die Auflagen tragenden Gleitschienen angelenkt sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Fördergerät mit Elementen ausgerüstet ist, die in Verbindung mit dem Absetzwagen die Steuerung bzw. die Arbeitsbewegung des Hängegerüsts auslösen."

Der Schutzanspruch 1 der Auslegeschrift enthält sonach im Gegensatz zum endgültigen Patentanspruch keinen Hinweis auf mehrschichtige Absetzwagen, auf eine oder mehrere Reihen fester Auflagen am ortsfesten Gerüst und auf Auflager des Hängegerüsts, die insgesamt für sich heb- und senkbar sind.

Die Beklagte ist Berechtigte an der am 4. Juli 1955 eingereichten, am 4. Januar 1962 durch die Auslegeschrift Nr. ■■■■■ bekanntgemachten Patentanmeldung. Die beiden Schutzansprüche dieser Anmeldung lauten wie folgt:

- "1. Vorrichtung zum Fördern von Ziegelformlingen od. dgl. auf dem Weg von der Strangpresse zur Trockenanlage mittels Hubgerüsts oder Elevators und Absetzwagens durch ein zwischen Hubgerüst oder Elevator und Absetzwagen eingeschaltetes feststehendes, mit Auflagen für Formlingsstöße versehenes Gerüst und ein auf dem feststehenden Gerüst hin- und her- sowie auf und ab bewegliches, ebenfalls mit Auflagen für Formlingsstöße versehenes Gerüst, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Formlingsauflagen des feststehenden Gerüsts für die Aufnahme mehrerer Formlingsstöße ausgerüstet ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel für eine vertikale und eine horizontale Beweglichkeit des einen Gerüsts derart gesteuert sind, daß das bewegliche Gerüst die Formlingsstöße aus dem Hubgerüst oder Elevator heraushebt und in das feststehende Gerüst absetzt und gleichzeitig im feststehenden Gerüst die dort abgesetzten Formlingsstößeiterrückt."

Die Klägerin und der Inhaber des Patents Nr. ■■■■■ haben gegen die Erteilung des von der Beklagten nachgesuchten Patents Einspruch erhoben, über welchen das Deutsche Patentamt bisher noch nicht entschieden hat.

Die Klägerin hat mit ihrer Klage beantragt, zu erkennen

- I. Der Beklagten wird bei Meidung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung verboten,

Vorrichtungen zum selbsttätigen Be- und Entladen von mehrschichtigen Etagenwagen aus einem Senkrechtförderer mittels eines auf einem stationären Gerüst verfahrbaren Hängegerüsts mit heb- und senkbaren, frei tragenden Auflagern für die keramischen Formlinge herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder gewerblich zu benutzen, welche die Kombination folgender Merkmale aufweisen:

- a) das Hängegerüst ist zwischen dem Senkrechtförderer und dem Etagenwagen angeordnet;
- b) an dem stationären Gerüst sind eine oder mehrere Reihen fester Auflagen angebracht;
- c) die Auflager des Hängegerüsts sind insgesamt für sich heb- und senkbar.

- II. Die Beklagte ist schuldig, durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen, wie viele Vorrichtungen der unter Ziff. I gekennzeichneten Art sie seit dem 6. März 1958 hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder gewerblich benutzt hat, und die dabei erzielten Umsätze, die Namen und Anschriften der Abnehmer, Lieferzeiten, Mengen und Preise anzugeben.

- III. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Klägerin seit dem 6. März 1958 durch die unter Ziff. I bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht für die Zeit vor dem 1. Januar 1959 auf die Herausgabe der auf Kosten der Klägerin erlangten ungerechtfertigten Bereicherung beschränkt.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat ferner Widerklage erhoben mit dem Antrag, zu erkennen:

- I. Der Klägerin wird bei Meidung einer vom Gericht festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung verboten, ein Stapelgerüst für keramische Formlinge, das zwischen einem Senkrechtförderer und einem Etagenwagen angeordnet ist, herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, welches folgende Merkmale aufweist:
 - a) ein stationäres Gerüst mit einem verfahrbaren Hängegerüst;
 - b) an dem stationären Gerüst sind feste Auflagen für die Auflage mehrerer Schichten von Formlingen;
 - c) das verfahrbare Gerüst hat heb- und senkbare frei tragende Auflager, welche insgesamt für sich heb- und senkbar sind;
 - d) das Hängegerüst ist zwischen Senkrechtförderer und Etagenwagen angeordnet;
 - e) zum Zweck des Entladens fährt ein Etagenwagen in das Gerüst und hebt mit seinen beweglichen Armen Lagen der keramischen Formlinge ab.
- II. Die Klägerin ist schuldig, durch Vorlage eines Verzeichnisses Rechnung zu legen, wie viele Vorrichtungen der unter Ziff. I gekennzeichneten Art sie seit dem 1. Februar 1962 hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder gewerblich benutzt hat, und die dabei erzielten Umsätze, die Namen und Anschriften der Abnehmer, Lieferzeiten, Mengen und Preise anzugeben.
- III. Es wird festgestellt, daß die Klägerin der Beklagten allen Schaden zu ersetzen hat, welcher der Beklagten seit 1. Februar 1962 durch die unter Ziff. I bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Zur Begründung ihrer Anträge hat die Beklagte vorgetragen: Dem Klagepatent komme nicht die Priorität des Anmeldetages (3. September 1954) zu. Es sei nämlich durch die in den Schutzanspruch 1 zusätzlich aufgenommenen, oben angeführten Hinweise gegenüber seiner Auslegeschrift unzulässig erweitert worden. Diese unzulässige Erweiterung gehe auf die im "Ziegeleitechnischen Jahrbuch 1956", S. 167 ff veröffentlichte Beschreibung ihrer, der Beklagten, Konstruktion zurück, die sie damals bereits auf den Markt gebracht habe. Für das Klagepatent dürfe daher nur ein Altersrang beansprucht werden, der hinter dem Altersrang ihres Schutzrechts (4. Juli 1955) liege. Sie könne sonach von der Klägerin nicht gehindert werden, die ihrem - prioritätsälteren - Schutzrecht entsprechenden Vorrichtungen herzustellen und zu vertreiben. Auf jeden Fall greife sie mit ihren Konstruktionen angesichts der bestehenden Unterschiede nicht in den Schutzbereich des Klagepatents ein.

Die Klägerin hat beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Sie hat geltend gemacht: Das einzige kennzeichnende Merkmal im Schutzanspruch 1 der Auslegeschrift der Beklagten ("Jede der Formlingsauflagen des feststehenden Gerüsts ist für die Aufnahme mehrerer Formlingsstöße ausgerüstet") sei bereits in der Auslegeschrift des Klagepatents enthalten gewesen. Im übrigen habe der Inhaber des Klagepatents ein maßstabgerechtes Modell der erfindungsgemäßen Vorrichtung bereits auf der Le [REDACTED] Herbstmesse in der Zeit vom [REDACTED]. bis [REDACTED]. [REDACTED] 1954 ausgestellt. Diese offenkundige Vorbenutzung sei vom Deutschen Patentamt vor Bekanntmachung der Patentanmeldung der Beklagten nicht berücksichtigt worden.

Das Landgericht hat den Klageanträgen entsprochen und die Widerklage der Beklagten abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre erstinstanzlichen Anträge auf Abweisung der Klage und auf Verurteilung der Klägerin gemäß den Anträgen der Widerklage weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht ist in Übereinstimmung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die aus der Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents Nr. ■■■ hergeleiteten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (vgl. §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, § 259 Abs. 1 BGB, § 256 ZPO gerechtfertigt sind und daß sich die entsprechenden, mit der Widerklage verfolgten Ansprüche der Beklagten wegen Verletzung des Anmeldungsgegenstandes der Auslegeschrift Nr. 1 121 524 (vgl. hierzu auch § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) als unbegründet erweisen.

Der gegen diese Entscheidung des Berufungsgerichts gerichteten Revision der Beklagten konnte der Erfolg nicht versagt bleiben.

II. 1. In der Begründung des angefochtenen Urteils billigt das Berufungsgericht zunächst die vom Landgericht getroffene Festlegung des Gegenstands der dem Anspruch 1 des Klagepatents zugrundeliegenden Erfindung.

a) Das Landgericht sieht in seinen Entscheidungsgründen die Aufgabe, welche sich die Erfinder des Klagepatents gestellt haben, darin, eine Be- und Entladevorrichtung zu schaffen, die es ermöglicht, daß der "Etagenwagen" nicht bei jeder Füllung des Senkrechtförderers zu dessen Entleerung bereit stehen muß. Die Erfinder des Klagepatents wollen ferner - so wird in dem landgerichtlichen Urteil ausgeführt - die Nachteile einer bekannten, großen und unhandlichen Be- und Entladevorrichtung vermeiden, bei welcher frei tragende Arme durch die "Etagenwagen" hindurchgreifen, während das gesamte Gerüst und die Schienenanlage, auf der es sich bewegt gehoben und gesenkt werden müssen. Darüber hinaus hatte auch dieser Vorrichtung - so fährt das Urteil des Landgericht fort - ebenfalls der Nachteil an, daß ein Übernehmen der Formlinge nur dann möglich sei, wenn ein Absetzwagen bereit stehe.

Das Bundespatentgericht hat demgegenüber in seinem im Nichtigkeitsverfahren erlassenen Urteil vom 23. Juli 1962 (vgl. S. 10 f) die Aufgabe des Klagepatents darin erblickt, ein zusätzliches, selbsttätiges Be- und Entladegerät zu schaffen, dessen Einsatz es ermöglicht,

1. bei stetiger Fördergeschwindigkeit des Senkrechtförderers und sonach bei Förderung einer gleichbleibenden Anzahl von Formlingen mit einem einzigen Transportfahrzeug - infolge Erhöhung der für den Umlauf zur Verfügung stehende Zeit - auszukommen;
2. in der Zeit von 7,2 Sekunden - d.h. während des Stillstandes des Senkrechtförderers - das Abheben und Ausfahren einer Schicht (von 120 Formlingen) vom bzw. aus dem Senkrechtförderer zu bewerkstelligen.

Dieser Auffassung ist der erkennende Senat in seinem Berufungsurteil vom 4. Mai 1965 (vgl. S. 13 f) beigetreten.

Die die Nichtigkeitsklage abweisende Entscheidung des Bundespatentgerichts bindet den Verletzungsrichter hinsichtlich der Bestimmung der Aufgabe des Klagepatents nicht, sie bietet sich lediglich als Hilfsmittel bei der Auslegung an (vgl. BGH GRUR 1964, 195, 198 - Mischer II und RGZ 170, 346, 356 f). Da die Ansichten des Berufungsgerichts und des Bundespatentgerichts von der Aufgabe des Klagepatents sich nicht gegenseitig ausschließen, vielmehr im wesentlichen übereinstimmen, kann auf sich beruhen, welcher von ihnen der Vorzug zu geben ist.

b) Zur Lösung der aufgezeigten Aufgabe - so legt das Landgericht sinngemäß dar - haben die Erfinder nach Anspruch 1 des Klagepatents vorgeschlagen, einen mehrschichtigen "Etagenwagen" einzusetzen und zu dessen selbsttätigem Be- und Entladen aus oder in den Senkrechtförderer ein ortsfestes Gerüst zu verwenden, auf dem ein Hängegerüst mit heb- und senkbaren, frei tragenden Auflagern verfahren werden kann. Hierbei soll das ortsfeste Gerüst mit Hängegerüst zwischen dem Senkrechtförderer und dem "Etagenwagen" angeordnet sein. Das feste Gerüst soll eine oder mehrere Reihen Auflagen besitzen, und ferner sollen die Auflager des Hängegerüsts insgesamt für sich heb- und senkbar sein. (In diesem Zusammenhang ist noch erläuternd zu bemerken, daß die Vorrichtung nach dem Klagepatent bei der Entladung der Absetzwagen in gleicher Weise, und zwar im umgekehrten Sinne arbeitet, vgl. Patentbeschreibung Sp. 4 Z. 8 bis 11.)

c) Das Landgericht, dessen Ausführungen sich das Berufungsgericht insoweit zu eigen macht, bezeichnet zusammenfassend als den durch den Anspruch 1 des Klagepatents geschützten Gegenstand der Erfindung eine Vorrichtung zum

selbsttätigen Be- und Entladen von mehrschichtigen "Etagenwagen" aus oder in einen Senkrechtförderer mittels eines vorbekannten, auf einem ortsfesten Gerüst verfahrbaren Hängegerüsts mit heb- und senkbaren, frei tragenden Auflagern für keramische Formlinge, die neuerungsgemäß bestimmt werden soll durch die Kombination folgender Merkmale:

1. Das Hängegerüst ist zwischen dem Senkrechtförderer und dem "Etagenwagen" angeordnet.
2. Das feste Gerüst ist mit einer oder mehreren Reihen fester Auflagen versehen.
3. Die Auflager des Hängegerüsts sind insgesamt für sich heb- und senkbar.

Hiernach haben beide Tatsachengerichte bei der Bestimmung des Gegenstandes der Kombinationserfindung zutreffend nicht nur auf die aus dem Kennzeichnungsteil des Hauptanspruchs ersichtlichen Merkmale zurückgegriffen, sondern auch auf die Merkmale, welche der mit der Überschrift im wesentlichen gleichlautende Oberbegriff des Patentanspruchs enthält.

In entsprechender Weise wird der Erfindungsgegenstand auch in dem Urteil des erkennenden Senats vom 4. Mai 1965 (vgl. S. 16) bestimmt.

An der Beurteilung des Erfindungsgegenstands ändert im übrigen der Umstand nichts, daß der erkennende Senat in seiner Entscheidung vom 4. Mai 1965 im Anspruch 1 des Klagepatents das Wort "Etagenwagen" zur Klarstellung durch das Wort "Absetzwagen" ersetzt hat.

2. Gegen die Bestimmung des Gegenstands des Klagepatents durch die beiden Tatsachengerichte erhebt die Revision keine Bedenken. Es ist insoweit ein rechtlicher Irrtum auch nicht ersichtlich.

III. 1. a) Im Rahmen seiner weiteren Erörterungen geht das Berufungsgericht zutreffend davon aus, daß die Einwendung der Beklagten, das Klagepatent stelle nach dem Wortlaut des Schutzanspruchs 1 gegenüber der Auslegeschrift eine unzulässige Erweiterung dar, nicht dazu führen könne, den Rechtsbestand des Patents nachzuprüfen. Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die Einwendung der Beklagten insoweit nachgeprüft, als mit ihr geltend gemacht worden ist, das Patentamt habe die vom Anmelder des Klagepatents nachträglich, d.h. nach der Herausgabe des "Ziegeleitechnischen Jahrbuchs 1956" gegebenen, im Urteilstatbestand bezeichneten Hinweise (insbesondere bezüglich der erfindungswesentlichen Merkmale 2 und 3) nicht als unzulässige Erweiterung erkannt, sondern das Klagepatent unter Zugrundelegung des Anmeldetages (3. September 1954) auf den erweiterten Gegenstand erteilt. Die Befugnis des Verletzungsrichters, in eigener Verantwortung den Zeitpunkt nachzuprüfen, zu welchem die Erfindung ausreichend offenbart worden ist, besteht entgegen den vom Berufungsgericht geäußerten Bedenken unabhängig davon, ob dieselbe Frage bereits im Anmeldeverfahren oder - wie hier - in einem Nichtigkeitsstreit untersucht worden ist (vgl. BGH GRUR 1963, 563, 566 - Aufhängevorrichtung - und die dort angeführten Fundstellen). Sie setzt lediglich voraus, daß die Frage einer etwaigen "Prioritätsverschiebung" für die vom Verletzungsrichter zu treffende Entscheidung erheblich ist. Dieses Erfordernis ist hier erfüllt. Wäre nämlich das Vorbringen der Beklagten gerechtfertigt, so würde dies bedeuten, daß der erweiterte Erfindungsgegenstand "prioritätsjünger" wäre als das Schutzrecht der Beklagten, welchem die Anmeldepriorität vom 4. Juli 1955 zukommt. In diesem Falle stünden der Be-

klagten drei Möglichkeiten zur erfolgreichen Abwehr der Klageansprüche zur Verfügung: Sie könnte sich auf ihr eigenes älteres Schutzrecht berufen (vgl. hierzu BGH GRUR 1964, 606, 610 - Förderband -) oder ihr privates Vorbenutzungsrecht nach § 7 Abs. 1 PatG einwenden (vgl. das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des erkennenden Senats vom 28. Oktober 1964 Ia ZR 238/63 - Plastikflaschen -) oder aber geltend machen, daß sich der Schutzzumfang des Klagepatents angesichts der Vorwegnahme durch die Vorveröffentlichung im "Ziegeleitechnischen Jahrbuch 1956" und ihre eigene offenkundige Vorbenutzung auf den dem Wortlaut des Anspruchs 1 entsprechenden Bereich unter Ausschluß auch der glatten technischen und patentrechtlichen Äquivalente beschränke (vgl. BGH GRUR 1964, 606, 609 - Förderband -).

b) Das Berufungsgericht stimmt indessen mit dem Landgericht und übrigens auch mit dem Bundespatentgericht (vgl. Urteil vom 23. Juli 1962, S. 11 ff) in der Annahme überein, daß das den Gedanken der Speicherung der Formlingschichten verkörpernde, erfindungswesentliche Merkmal 2 des Patentanspruchs 1 ("Das feste Gerüst ist mit einer oder mehreren Reihen fester Auflagen versehen"), um welches der Streit der Parteien in der Revisionsinstanz allein noch geht, bereits durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und die hierauf beruhende Auslegeschrift des Klagepatents offenbart worden sei. Hierzu wird in dem angefochtenen Urteil u.a. ausgeführt:

Nach der in der Auslegeschrift enthaltenen Beschreibung seien die beweglichen Auflager des Hängegerüstes dazu bestimmt, die im Fördergerät herangeführten Rohlinge auf die doppelseitigen Auflagen des festen Gerüstes zu übertragen und dort niederzusetzen, so daß der Elevator auch entladen werden könne, wenn der "Etagenwagen" noch nicht von der Fahrt in den Trockenraum zum Senkrechtförderer zurückgekehrt sei. Die (herausgenommene) Füllung des Elevators werde nämlich

65 auf den doppelseitigen Auflagen des festen Gerüstes zur Abholung bereitgehalten. Bereits dieser Vorgang lasse den Gedanken der Speicherung erkennen. Auch wenn die Auslegeschrift hierbei nur von doppelseitigen Auflagen des festen Gerüstes schlechthin spreche und nach dem dargestellten Beispiel nur eine Ladung des Senkrechtförderers - gemeint ist eine Rohlingsschicht - durch die Betätigung der Auflager des Hängegerüstes der Speicherung zugeführt werden könne, so habe es für den Fachmann am Tage der Anmeldung keiner besonderen erfinderischen Überlegung mehr bedurft, diese doppelseitigen Auflagen so zu verlängern, daß nicht nur eine, sondern mehrere Ladungen des Senkrechtförderers gespeichert werden könnten. Der Vorschlag der Auslegeschrift, das Hängegerüst und den Absetzwagen zur Aufnahme von mehreren Schichten einzurichten, deute bereits auf die Möglichkeit hin, mehr als eine Rohlingsschicht auf verlängerten Auflagen des ortsfesten Gerüstes zu speichern. Nur bei Ablage dieser mehreren Schichten von dem Hängegerüst auf verlängerte Auflagen des festen Gerüstes werde der von dem "Etagenwagen" abzuholende gespeicherte Vorrat an Rohlingen größer. Dadurch lasse es sich aber ermöglichen, daß der Absetzwagen ganz unabhängig von der Fördertätigkeit des Elevators beladen werde, zum Trockenraum fahre und an die Absetzstelle zurückkehre. Daß die Verlängerung der Auflagen des ortsfesten Gerüstes technisch keine größere Schwierigkeiten biete als die Verlängerung der beweglichen Auflager an dem Hängegerüst, ergebe sich aus der Sachlage. Letztere Maßnahme dränge sogar dazu, gleichzeitig auch die Länge der festen Auflagen der Größe der verlängerten Auflager des Hängegerüstes anzupassen. Würde man nämlich ein mehrschichtiges Hängegerüst zusammen mit einem festen Gerüst, das nur einschichtige Auflagen aufweise, zur Beladung eines mehr als zweischichtigen Absetzwagens verwenden, so müßte dieser Wagen genau so früh anwesend sein wie bei einer zweischichtigen Ausbildung des Hängegerüstes und des Wagens. Der Wagen müßte also von der dritten Schicht

an die einzelnen Förderungen des Elevators an Ort und Stelle abwarten. Den nur einschichtig ausgebildeten Auflagen des festen Gerüsts käme von der dritten Schicht an keine technische Funktion mehr zu, weil die beweglichen Auflager des Hängegerüsts die Formlinge zumindest von der dritten Schicht an ohne Benutzung der Auflagen des festen Gerüsts unmittelbar aus dem Senkrechtförderer auf den "Etagenwagen" übertragen müßten. Aus diesem Umstande ergebe sich, wie auch das Urteil des Bundespatentgerichts hervorhebe, die Folgerung, die doppelseitigen Formlingsauflagen auf dem festen Gerüst zum Zwecke einer vermehrten Speicherung zu verlängern.

2. Die Revision hat richtig erkannt, daß die Feststellung des Berufungsgerichts, welchen Erfindungsgedanken der Fachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und der darauf beruhenden Auslegeschrift des Klagepatents entnehmen kann, überwiegend eine solche tatsächlicher Art ist, die mit der Rechtsrüge nur beschränkt angreifbar ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1963, 563, 566 - Aufhängevorrichtung -; ferner Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 87).

a) Die Revision wirft dem Berufungsgericht in diesem Zusammenhang im Rahmen zulässiger Rügen zunächst vor, es habe den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsatz außer acht gelassen, daß bei der Beurteilung der Frage, ob die nachgebrachte Fassung eines Patentgesuches mit dem ursprünglich dem Patentamt Offenbarten übereinstimme, "höchste Vorsicht" geboten sei. Für die Berechtigung dieses Vorwurfs bietet indessen das angefochtene Urteil keinen Anhalt.

b) Die Revision sieht ferner einen entscheidungserheblichen Denkverstoß in der Annahme des Berufungsgerichts, daß der in der Auslegeschrift niedergelegte Vorschlag, das verfahrbare Hängegerüst und den Absetzwagen zur Aufnahme von mehreren

Formlingsschichten einzurichten, bereits auf die Möglichkeit hingedeutet habe, auf verlängerten Auflagen des ortsfesten Gerüsts mehr als eine Formlingsschicht zu speichern. Das Berufungsgericht hätte - so meint die Revision - aus dem Umstand, daß der Anmelder es für notwendig gehalten habe, sowohl bei den Angaben hinsichtlich der Ausgestaltung des Hängegerüsts als auch hinsichtlich des Absetzwagens ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sie für zwei oder mehr Schichten ausgebildet sein könnten, zwingend folgern müssen, daß die Erfinder des Klagepatents ursprünglich an dem festen Gerüst gerade nicht mehrere doppelseitige Formlingsauflagen, sondern nur Auflagen für eine einzige Formlingsschicht vorgesehen hatten.

Dieser Auffassung der Revision kann nicht beigetreten werden. Der in der Auslegeschrift (Sp. 1 Z. 51 bis 54, Sp. 4 Z. 7 und 8) gegebene Hinweis für die weitere Ausgestaltung des Hängegerüsts und des Absetzwagens schließt es entsprechend der Annahme des Berufungsgerichts jedenfalls nicht unbedingt aus, daß sich der Fachmann, welcher die Auslegeschrift liest, Gedanken über die Auflagen an dem ortsfesten Gerüst macht und angesichts der oben aufgezeigten Aufgabe des Klagepatents, die sich - wie das angefochtene Urteil im einzelnen auseinandersetzt, ebenfalls bereits aus der Auslegeschrift ergibt (vgl. Sp. 1 Z. 47 bis 50) - die vom Berufungsgericht angenommenen Überlegungen zur Ausgestaltung der Auflagen des festen Gerüsts anstellt. Hierbei hat es jedenfalls nicht darauf anzukommen, daß in der Auslegeschrift das Wort "gespeichert", das sich in Sp. 2 Z. 45 der Patentschrift findet, noch nicht gebraucht wird. Daß im übrigen von einer "Speicherung" auch dann gesprochen werden kann, wenn eine Formlingsschicht auf einer einschichtigen Auflage des festen Gerüsts abgelegt ist, ist entgegen der Ansicht der Revision nicht zu bezweifeln.

c) Die Revision macht weiter geltend, das Berufungsgericht habe unter Verstoß gegen den § 286 ZPO die Auslegeschrift und den übrigen Inhalt der Erteilungsakten nur unvollständig gewürdigt und sei vornehmlich aus diesem Grunde zu dem unzutreffenden Schluß gelangt, daß der Gedanke, die Formlinge zu speichern, bereits in der Auslegeschrift offenbart werde, während sich der dort niedergelegte Erfindungsgedanke in Wirklichkeit auf die automatische (selbsttätige) Be- und Entladung der Absetzwagen beschränke. Auch dieser Revisionsangriff geht fehl.

Das Berufungsgericht war jedenfalls nicht gehalten, sich mit den im einzelnen bezeichneten Fundstellen der ursprünglichen Anmeldung und der Auslegeschrift auseinanderzusetzen, aus welchen die Revision folgert, die Erfinder des Klagepatents selbst hätten zur Zeit der Anmeldung an die Verlängerung der Auflagen des ortsfesten Gerüsts nicht gedacht. Bei der Bemessung des Offenbartens ist nämlich nicht - wie die Revision anzunehmen scheint - auf das abzustellen, was die Erfinder subjektiv als Bereicherung der Technik erkannt, sondern auf das, was sie objektiv als Bereicherung geboten haben. Die Offenbarung kann sich daher auch auf eine Lehre erstrecken, die der Durchschnittsfachmann den Unterlagen entnimmt, die aber die Erfinder selbst, etwa in mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnis befangen, hinter der konkreten Ausdrucksweise haben zurücktreten lassen (vgl. hierzu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 6 PatG Anm. 24 mit Rechtsprechungshinweisen). So liegen die Dinge hier, wie das Berufungsgericht rechtlich unangreifbar festgestellt hat.

d) Entgegen der Auffassung der Revision ist ein entscheidungswesentlicher Verfahrensfehler auch nicht in der Unterlassung des Berufungsgerichts zu sehen, zu den Angaben der Auslegeschrift Stellung zu nehmen, daß der Absetzwagen

"zweckmäßig mehrschichtig, z.B. zweischichtig" ausgebildet werde (vgl. Sp. 1 Z. 51 bis 54) und daß das Hängegerüst zur Aufnahme von ein, zwei oder mehreren Schichten eingerichtet sein könne (vgl. Sp. 4 Z. 7 und 8). Wie bereits im Urteil des Bundespatentgerichts vom 23. Juli 1962 bemerkt wird, trifft es zwar zu, daß der Absetzwagen zur Erzielung einer zweckentsprechenden Arbeitsweise der Vorrichtung auch dann wenigstens zweischichtig sein muß, wenn die Auflagen des festen Gerüsts nur für die Aufnahme einer Formlingsschicht eingerichtet sind, und daß eine einschichtige Ausbildung des Hängegerüsts selbst dann ausscheidet, wenn das feste Gerüst mit Auflagen für eine Formlingsschicht ausgestattet ist. Für die Beurteilung der hier allein maßgebenden Frage, welche technischen Gedanken tatsächlich offenbart worden sind, ist es jedoch bedeutungslos, ob die Beschreibung der Erfindung gewisse Mängel aufweist (vgl. hierzu Reimer, aaO., § 6 PatG Anm. 22 mit Rechtsprechungshinweis).

e) Die Revision meint ferner, das Berufungsgericht hätte in seiner Entscheidung auch auf die Darlegungen in Sp. 3 Z. 41 bis 50 der Auslegeschrift eingehen müssen, aus denen sich ebenfalls eindeutig ergebe, daß der Gedanke, mehrere Formlingsschichten auf dem ortsfesten Gerüst zu speichern, ursprünglich nicht offenbart sei. Auch diese Revisionsrüge ist unbegründet.

Nach der genannten Fundstelle der Auslegeschrift soll die Kurbelbewegung zur Betätigung des Hängegerüsts bei jeder zweiten Arbeitsperiode in noch angehobener Stellung enden. Der hiernach vorzeitig unterbrochene Kurbelweg soll mittels automatischer Schaltung erst dann bis zur Endstellung fortgesetzt werden, wenn der Absetzwagen die richtige Stellung erreicht hat. Die Revision übersieht bei ihrer Rüge, daß die Fundstelle lediglich das in Abb. 2 und 3 gezeigte Ausführungsbeispiel eines zweischichtigen Hängegerüsts und Absetzwagens

beschreibt. Die Schilderung des Ausführungsbeispiels verschließt dem Fachmann jedenfalls nicht die Erkenntnis, daß die Kurbelbewegung dann auszusetzen ist, wenn der Absetzwagen zum Beladen eingefahren werden soll. Würde nämlich die Kurbelbewegung allgemein jeweils im zweiten Arbeitstakt unterbrochen werden, so könnte bei Verwendung eines drei- oder fünfschichtigen also ungerade ausgebildeten Absetzwagens und Hängegerüsts der Absetzwagen nicht einfahren.

f) Die Revision beanstandet in diesem Zusammenhang abschließend noch, das Berufungsgericht habe sich nicht mit dem Umstand befaßt, daß in der ursprünglichen Anmeldung ebenso wie in der Auslegeschrift (vgl. Sp. 4 Z. 23 und 24) nur von einer Erhöhung der für den Absetzwagen zur Verfügung stehenden Umlaufzeit von 72 auf 144 Sekunden, also nur von einer Verdoppelung dieser Zeit die Rede sei, obwohl im gleichen Abschnitt (Sp. 4 Z. 7 und 8) erwähnt werde, daß das Hängegerüst zur Aufnahme von zwei oder mehreren Schichten ausgestaltet werden könne. Entgegen der Ansicht der Revision muß auch aus diesen Angaben der Auslegeschrift nicht zwangsläufig geschlossen werden, daß die Speicherung mehrerer Formlingsschichten nicht offenbart sei. Die Revision läßt auch hier außer acht, daß an der von ihr bezeichneten Fundstelle nur ein Ausführungsbeispiel für ein zweischichtiges Hängegerüst und einen ebenso gestalteten Absetzwagen beschrieben und daß darüber hinaus unterstellt wird, daß der Absetzwagen nach zwei Förderperioden zur Übernahme der Formlingsschichten zur Verfügung steht.

Nach alledem kann aus Rechtsgründen nicht bemängelt werden, daß das Berufungsgericht dem Klagepatent im vollen Umfange die Priorität des Anmeldetages (3. September 1954) zugiebt hat.

IV. 1. Zur Begründung seiner mit dem Landgericht geteilten Auffassung, daß die Beklagte durch die von ihr hergestellten und vertriebenen Vorrichtungen sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents unmittelbar oder in äquivalenter Weise verwirkliche und damit von der Lehre des oben (Abschn. II 1 c) gekennzeichneten Gegenstands der Erfindung Gebrauch mache, hat das Berufungsgericht zunächst ausgeführt:

Bei den Vorrichtungen der Beklagten übertrügen mehrschichtige Auflager des auf dem ortsfesten Gerüst verfahrbar angeordneten Hängegerüsts die Rohlinge von dem Senkrechtförderer auf entsprechend lange Auflagen des festen Gerüsts, wo sie bis zur Abholung durch den mehrschichtigen "Etagenwagen" gespeichert würden. Die Beklagte könne sich nicht darauf berufen, daß bei ihrer Bauart im Gegensatz zu derjenigen des Klagepatents ein selbständiges (gemeint ist: selbsttätiges) Be- und Entladen des Wagens nicht möglich sei. Der Unterschied bestehe nach der Behauptung der Beklagten in diesem Punkte darin, daß nach dem Klagepatent die Tragarme des Absetzwagens im Zeitpunkt der Beladung unbeweglich in Höchststellung stünden und durch die Betätigung der Auflager des Hängegerüsts beladen würden, welche die Rohlinge von dem Speichergerüst auf die Tragarme des Wagens hoben (unmittelbare oder selbsttätige Beladung), während die Beklagte bei ihrer Konstruktion die auf den Auflagen des festen Gerüsts gespeicherten Rohlingsschichten durch Heben der Tragarme des unter die gespeicherte Last eingefahrenen Absetzwagens abhebe (mittelbare Beladung). Ein selbsttätiges Be- und Entladen des Absetzwagens und das Speichern von mehreren Rohlingsschichten auf den Auflagen des festen Gerüsts (= mehrschichtiges Zwischenlagern) seien in dem Klagepatent nicht in einer Doppelaufgabe verbunden, deren Lösung sich das Schutzrecht gestellt habe und bei welcher das selbständige (soll heißen: selbsttätige) Beladen die Hauptaufgabe darstelle. Für diese Ansicht der Beklagten gebe das Klagepatent keinen Anhalt und auch das

Urteil des Bundespatentgerichts habe eine derartige Feststellung nicht getroffen.

Der Schutzzumfang des Klagepatents sei nicht in der Art eingeschränkt, daß nur ein "selbsttätiges Beladen" in dem von der Beklagten behaupteten Sinne und unter Ausschluß der Verwendung äquivalenter Mittel geschützt sei. Hierauf deutete weder der Wortlaut der Schutzansprüche noch die Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents hin. Aus der Überschrift der Patent- und der Auslegeschrift "Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen ..." könne eine derartige Einschränkung nicht entnommen werden. Diese Bezeichnung schließe ebenso die sog. mittelbare Beladung ein, wie sie sich bei den Vorrichtungen der Beklagten finde. Die Möglichkeit, mittels Auflager des Hängegerüsts den mit hochgestellten Tragarmen eingefahrenen Absetzwagen zu beladen, stelle nach der Patentbeschreibung (Sp. 3 Z. 1) nur ein Ausführungsbeispiel dar. Die bei der Bauart der Beklagten vorgesehene Beladungsweise, nämlich Formlingsschichten durch Verstellen der Tragarme des "Etagenwagens" aus dem Speichergerüst abzunehmen, sei ein gleichwirkendes Arbeitsmittel. Die Last komme bei Benutzung dieses Mittels nicht weniger schnell auf den "Etagenwagen" zu liegen wie nach dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents. Die Verwendung von Absetzwagen mit beweglichen Tragarmen sei seit langem bekannt und üblich. Es habe daher für den Durchschnittsfachmann ohne weiteres nahegelegen, die Beweglichkeit der Tragarme des Absetzwagens zur Übernahme der Last aus dem Speichergerüst auszunützen.

2. In den vorstehend wiedergegebenen Ausführungen des angefochtenen Urteils erblickt die Revision mit Grund einen Verstoß gegen den § 6 Satz 1 PatG.

a) Dem Berufungsgericht ist ein Rechtsfehler zunächst insofern unterlaufen, als es annimmt, die Möglichkeit, mittels

der Auflager des Hängegerüsts den Absetzwagen zu beladen, stelle nach der Patentbeschreibung (Sp. 3 Z. 1) nur ein Ausführungsbeispiel dar. Mit dieser Annahme setzt sich das Berufungsgericht in Widerspruch zu seinen vorausgegangenen, rechtlich nicht zu beanstandenden Darlegungen, nach welchen der durch Anspruch 1 des Klagepatents geschützte Gegenstand eine Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen von mehrschichtigen "Etagenwagen" (richtig: Absetzwagen) aus oder in einen Senkrechtförderer mittels eines

Hängegerüsts betrifft (vgl. hierzu oben Abschn. II 1 c).

Das dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu entnehmende Kombinationsmerkmal "selbsttätiges Be- und Entladen des Absetzwagens durch ein Hängegerüst" erläutert im übrigen die Patentbeschreibung (Sp. 2 Z. 38 bis 44) allgemein dahingehend, daß die mittels des Hängegerüsts vom Senkrechtförderer abgenommenen Formlinge direkt auf den "Etagenwagen" (soll heißen: Absetzwagen) oder, wenn dieser zu der Zeit noch nicht zur Verfügung steht, auf die festen Auflagen des stehenden Gerüsts abgesetzt werden. In jedem Falle wird nach der Lehre des Klagepatents - hierüber herrscht unter den Parteien kein Streit - die letzte der zur Beladung des Absetzwagens vorgesehenen Schichten nach der Entnahme aus dem Senkrechtförderer durch die Auflager des Hängegerüsts unmittelbar, d.h. ohne Zwischenablagerung auf den Auflagen des ortsfesten Gerüsts, auf dem Absetzwagen abgesetzt. Auch die vorübergehend im ortsfesten Gerüst gespeicherten Schichten werden durch das Hängegerüst auf den Absetzwagen gebracht. In entsprechender Weise wird das Hängegerüst auch dazu verwendet, den Absetzwagen zu entladen und die Schichten entweder nach Zwischenablagerung im ortsfesten Gerüst oder unmittelbar dem Senkrechtförderer zuzuführen.

b) Das Berufungsgericht hat ferner bei der Beurteilung der Äquivalenzfrage den Rechtsgrundsatz außer acht gelassen, daß zur Feststellung einer patentrechtlichen Äquivalenz nicht die Verwendung zweier unterschiedlicher Lösungsmittel in übereinstimmender Funktion genügt, sondern daß vielmehr darüber hinaus das für den Patentschutz in Anspruch genommene Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents gleichwirkend, von ihm also umfaßt sein muß (RG GRUR 1942, 307, 309; BGH GRUR 1960, 478, 481 - Blockpedal; GRUR 1962, 29, 31 - Drehkippschlag; GRUR 1964, 606, 608 - Förderband; Urteil des erkennenden Senats vom 21. Oktober 1965 - Ia ZR 235/63 -). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Der konkrete Erfindungsgedanke des Klagepatents besteht, wie die Erörterungen unter Buchst. a zeigen, darin, den Absetzwagen mittels des Hängegerüsts selbsttätig zu be- und entladen. Demgegenüber beschränkt sich bei der Ausführungsform der Beklagten, welche unstreitig im wesentlichen der der Auslegeschrift Nr. ■■■■■ bei-gefügte Zeichnung entspricht, das Hängegerüst bestimmungsgemäß darauf, die Formlingsschichten aus dem Senkrechtförderer zu entnehmen und sie zwecks Speicherung auf den Auflagen des ortsfesten Gerüsts abzusetzen oder - bei Verwendung der Vorrichtung in umgekehrter Richtung - die gespeicherten Formlingsschichten aus dem ortsfesten Gerüst zu übernehmen und sie dem Senkrechtförderer zuzuführen. Dies ist übrigens nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch bei den Vorrichtungen der Fall, welche die Klägerin anfertigt und vertreibt. Bei der Ausführungsform der Beklagten ist demnach das Hängegerüst beim Be- und Entladen des Absetzwagens nicht im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents eingeschaltet. Der Absetzwagen be- und entlädt sich hier gewissermaßen selbst. Die Beladung geschieht - wie bereits im Tatbestand des vorliegenden Urteils dargelegt worden ist - unstreitig

dadurch, daß der Absetzwagen durch Heben seiner Tragarme die auf den Auflagen des ortsfesten Gerüsts gespeicherten Formlingsschichten abhebt. Die Entladung des Absetzwagens wird offensichtlich dadurch bewirkt, daß der Absetzwagen durch Senken der hochgestellten Tragarme die von ihm herangebrachten Formlingsschichten auf den Auflagen des ortsfesten Gerüsts absetzt. Die Ausführungsform der Beklagten dient demnach entsprechend dem konkreten Erfindungsgedanken, wie er in der Auslegeschrift Nr. ■■■■ offenbart ist, als bloße Speichervorrichtung für die Formlingsschichten, nachdem sie durch das Hängegerüst aus dem Senkrechtförderer herausgehoben worden sind oder bevor sie in diesen hineingebracht werden.

c) Da somit die Beklagte bei ihrer Ausführungsform nicht von sämtlichen Kombinationsmerkmalen Gebrauch macht, liegt eine gegenständliche Benutzung des Klagepatents nicht vor (vgl. BGH Urteil vom 1. Dezember 1960 - I ZR 11/59 - Blitzleuchte). Das angefochtene Urteil kann infolgedessen mit der bisherigen Begründung nicht bestehen bleiben.

V. 1. Der Rechtsstreit ist jedoch noch nicht zur Endentscheidung im Sinne der von der Revision angestrebten Klageabweisung reif. Es ist nämlich davon auszugehen, daß die Klägerin jeden nur möglichen Schutz begehrt, der ihrer Klage zum Sieg verhelfen kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Prüfung geboten, ob das Klagepatent nach Wegfall des im Gattungsbegriff enthaltenen Merkmals "selbsttätiges Be- und Entladen des Absetzwagens mittels des Hängegerüsts" nicht etwa selbständigen Schutz für eine Unterkombination aus den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 oder eines Teils von ihnen gewährt. Hierzu bedarf es noch tatsächlicher Feststellungen, welche dem Revisionsgericht verwehrt sind und welche das Berufungsgericht - erforderlichenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen - nachzuholen haben wird.

In diesem Rahmen ist zunächst zu klären, welche sowohl die Ausführungsform nach dem Klagepatent als auch die Ausführungsform der Beklagten umfassende Unterkombination der Durchschnittsfachmann dem Klagepatent an dessen Anmeldetag (3. September 1954) ohne eigene erfinderische Tätigkeit hat entnehmen können. Sollte das Berufungsgericht in die Unterkombination auch das aus dem Kennzeichnungsteil des Patentanspruchs 1 ersichtliche Merkmal 3 ("Die Auflager des Hängegerüsts sind insgesamt für sich heb- und senkbar") einbeziehen, so ist hierzu in dem angefochtenen Urteil bereits festgestellt worden, daß die Bauart der Beklagten, bei welcher das gesamte Hängegerüst (einschließlich der Auflager) gehoben und gesenkt wird, von dem genannten Merkmal in äquivalenter Weise Gebrauch macht. Daß diese im wesentlichen tatsächliche Feststellung von einem Rechtsirrtum oder - wie die Revision in der mündlichen Verhandlung behauptet hat - von einem offensichtlichen Irrtum in technischer Hinsicht maßgebend beeinflußt worden sei, ist nicht zu erkennen.

Bei der anschließend gebotenen Prüfung, ob ausdrückliche Beschränkungen der Patenterteilungsbehörde oder eindeutige Verzichte des Patentanmelders der Schutzfähigkeit der in Betracht zu ziehenden Unterkombination entgegenstehen, darf sich das Berufungsgericht nicht - wie dies im angefochtenen Urteil hinsichtlich des Merkmals 3 geschehen ist und wie die Revision mit Recht beanstandet hat - mit einer Stellungnahme zu den Entscheidungsgründen des im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteils des Bundespatentgerichts vom 23. Juli 1962 begnügen. Es wird sich in diesem Zusammenhang vielmehr in erster Linie mit den einzelnen, aus den einschlägigen Akten ersichtlichen Vorgängen des Erteilungsverfahrens auseinandersetzen müssen.

Falls sich Beschränkungen und Verzichte, an welche der Verletzungsrichter zum Nachteil der Klägerin gebunden wäre (vgl. RG GRUR 1935, 161, 162; ferner Urteil des erkennenden Senats vom 17. März 1964 - Ia ZR 177/63 - Erntemaschine -, ohne die zitierte Stelle abgedruckt in BGHZ 41, 378, BB 1964, 862, GRUR 1965, 28, MDR 1964, 737 und NJW 1964, 1722) nicht feststellen lassen, so ist anschließend zu prüfen, ob die Unterkombination am Anmeldetag des Klagepatents neu, fortschrittlich und erfinderisch gewesen ist. In diesem Zusammenhang ist vor allem das deutsche Patent Nr. 926 778 zu berücksichtigen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf Sp. 2 Z. 40 bis 44 der Beschreibung dieses Patents zu richten sein, wo gesagt wird, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung auch dazu dienen kann, Formlinge von einem Gerüst auf ein anderes Gerüst umzusetzen.

2. a) Sollte das Berufungsgericht die Schutzfähigkeit einer Unterkombination aus den Merkmalen des Klagepatents bejahen und daraufhin der Klage erneut stattgeben, dann erwiese sich zwangsläufig die Widerklage, mit welcher die Beklagte ausschließlich auf Grund ihrer jüngeren Patentanmeldung Schutz für den durch die Unterkombination geschützten Erfindungsgedanken begehrt, als unbegründet. Bei einer Verurteilung der Beklagten hätte das Berufungsgericht im übrigen die durch das Urteil des erkennenden Senats vom 4. Mai 1965 erfolgte Neufassung des Anspruchs 1 des Klagepatents zu berücksichtigen und ferner auch darauf Bedacht zu nehmen, daß sich die Urteilsformel möglichst genau an die angegriffene Ausführungsform der Beklagten anlehnt (vgl. hierzu Benkard, aaO, § 47 PatG Rdn. 24 und

die dort angeführte Rechtsprechung). Eine derartige Anpassung ist in der landgerichtlichen Entscheidung, welche das Berufungsgericht vorbehaltlos bestätigt hat, versäumt worden.

b) Wenn das Berufungsgericht aber eine schutzfähige Untorkombination nicht anerkennen und sich demgemäß zur Abweisung der Klage entschließen sollte, so könnte es nicht aussprechen, daß folgerichtig auch das vorläufige Schutzrecht der Beklagten nicht rechtsbeständig ist. Das Prüfungsrecht des Verletzungsrichters reicht gegenüber der bekanntgemachten Anmeldung nicht weiter, als gegenüber dem erteilten Patent. Das Berufungsgericht bliebe daher in jedem Falle an den Anspruchswortlaut der Anmeldung gebunden (vgl. hierzu BGH GRUR 1963, 563, 565 - Aufhängevorrichtung). Von diesem Anspruchswortlaut wird unstreitig die Ausführungsform der Klägerin erfaßt. Unter diesen Umständen würde es sich empfehlen, daß das Berufungsgericht den Rechtsstreit nach § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Erledigung des Erteilungsverfahrens aussetzt (vgl. hierzu Reimer, aaO, § 30 PatG Anm. 9).

VI. Das angefochtene Urteil war sonach 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 zu überlassen, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Bock

Spreng

Löscher

Claßen

Schneider