

BUNDESGERICHTSHOF

2029 013

IM NAMEN DES VOLKES

Ia_ZR_268/63

URTEIL

Verkündet am

11. März 1965
Schwingen,
Just. Obersekr.

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma C. M. [REDACTED] KG, Maschinenfabrik und Eisengießerei,
F. [REDACTED] über Ho. [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter Karlheinz M. [REDACTED],
F. [REDACTED] über Ho. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma W. R. [REDACTED] OHG, Ha. [REDACTED], Wi. [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden
Gesellschafter, den Kaufmann H. [REDACTED], Ha. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 14. Juni 1963 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung vom 5. Januar 1952 an erteilten Patentes Nr. [REDACTED] [REDACTED]. Das Patent betrifft eine Vorschubeinrichtung für Furnierscheren. Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorschubeinrichtung für Furnierscheren, bei der das aus der Strecklage abgelenkte Furnierband auf einem angetriebenen endlosen Förderorgan mittels mehrerer die Sicht auf das Furnierband nicht hindernder endloser Mitnehmerorgane niedergehalten wird,

- 3 -

dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnehmerorgane als Seile oder Drähte (5) ausgebildet sind und unter der Wirkung von Federn (9) oder des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen (6, 10) gespannt sind, deren Lager lediglich unter der Wirkung ihres Eigengewichtes frei höhenbeweglich an geraden oder gekrümmten Leitflächen geführt sind."

Die Beklagte stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung "RFR-Luftdruckschere Modell LSV" eine Furnierschere mit einer Vorschubeinrichtung, wie sie aus dem Prospekt Anlage F und den Anlagen G bis J zur Klagerwiderrung ersichtlich ist. Diese Vorschubeinrichtung wird nach der Patentanmeldung H 40 424 der Firma He [REDACTED] & H [REDACTED], eingereicht am 14.9.1960, gebaut, auf die inzwischen das Patent Nr. [REDACTED] erteilt worden ist. Auch bei dieser Vorschubeinrichtung wird das aus der Strecklage abgelenkte Furnierband auf einem angetriebenen endlosen Förderorgan mittels mehrerer endloser Mitnehmerorgane niedergehalten. Diese Mitnehmerorgane sind als schmale Keilriemen ausgebildet und werden unter der Wirkung des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen und deren frei höhenbeweglichen Lagerungen gespannt. Die Umlenkrollen werden nicht an Leitflächen geführt, sondern sind frei pendelnd an Schwingarmen aufgehängt, die ihrerseits von einer Welle getragen werden.

Die Klägerin erblickt in der Vorschubeinrichtung der Beklagten eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat Klage auf Unterlassung und Rechnungslegung erhoben sowie die Feststellung begehrt, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr den entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen.



Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt.

Das Landgericht hat den Klageanträgen entsprochen. Es hat angenommen, daß die Beklagte eine schutzfähige Teilkombination des Klagepatentes benutze.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt und beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen. Zur Begründung hat die Beklagte geltend gemacht, die Lehre des Klagepatentes, zumindest aber die vom Landgericht zugrundegelegte Teilkombination sei gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht schutzfähig.

Der Kläger hat zur Begründung seines Antrags, die Berufung zurückzuweisen, im wesentlichen ausgeführt: Die Beklagte verletze das Klagepatent unter Verwendung äquivalenter Mittel gegenständlich. Zumindest benutze die Beklagte eine im Klagepatent offenbarte und schutzfähige allgemeine Lehre des Inhalts, die vorbekannte Ablenkung des Furnierbandes aus der Strecklage zu kombinieren mit Mitnehmerorganen geringer Massenträgheit wie Seilen oder Drähten und diese Mitnehmerorgane mit Hilfe von frei höhenbeweglichen Umlenkrollen mit ihrem Untertrum straff über das gewölbte Furnierband zu spannen.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten stattgegeben und die Klage abgewiesen.

Die Revision der Klägerin erstrebt die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, während die Beklagte um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat der Berufung der Beklagten gegen das dem Klagebegehren der Klägerin entsprechende Urteil des Landgerichts mit der Begründung stattgegeben, die Beklagte benutze weder den Gegenstand noch einen schutzfähigen allgemeinen Erfindungsgedanken des Klagepatents.

Bei seiner rechtlichen Beurteilung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Gegenstand des Klagepatentes eine Vorschubeinrichtung für Furnierscheren mit folgenden Merkmalen sei:

- a) das auf einem angetriebenen endlosen Förderorgan zugeführte Furnierband wird aus der Strecklage abgelenkt;
- b) das Furnierband wird mittels mehrerer Mitnehmerorgane auf dem Förderorgan niedergehalten;
- c) die Mitnehmerorgane sind so ausgebildet, daß sie die Sicht auf das Furnierband nicht behindern;
- d) als Mitnehmerorgane dienen Seile oder Drähte, die unter der Wirkung von Federn oder des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen gespannt sind;
- e) die Lager der Umlenkrollen sollen lediglich unter Wirkung ihres Eigengewichtes frei höhenbeweglich geführt werden;
- f) die frei höhenbewegliche Führung der Lager erfolgt an geraden oder gekrümmten Leitflächen.

II. 1. Nach der insoweit mit dem Landgericht übereinstimmenden Auffassung des Berufungsgerichts macht die Beklagte von der gegenständlichen Lehre des Klagepatentes keinen Gebrauch. Die angegriffene Vorschubeinrichtung weise zwar, so führt das Berufungsgericht in der angefochtenen Entscheidung aus, die oben erwähnten Merkmale a), b), d) und e) auf. Denn auch bei der Verletzungsform werde das auf einem angetriebenen endlosen Förderorgan zugeführte Furnierband aus der Strecklage abgelenkt und über der Ablenkung mittels mehrerer Mitnehmerorgane auf dem Förderorgan niederggehalten. Ferner dienten als Mitnehmerorgane als glatte technische Äquivalente zu den erfindungsgemäßen Seilen oder Drähten anzusprechende schmale Keilriemen, die unter der Wirkung des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen im Zusammenwirken mit der Ablenkung gespannt seien, wobei die Lager der Umlenkrollen unter der Wirkung ihres Eigengewichtes frei höhenbeweglich geführt würden.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts weist die angegriffene Maschine jedoch bezüglich der weiteren Merkmale c) und f) derartige Unterschiede auf, daß insgesamt eine gegenständliche Verletzung ausgeschlossen sei. An Stelle von Mitnehmerorganen, die die Sicht auf das Förderband nicht behindern, und bei denen die frei höhenbewegliche Führung der Lager mit Hilfe gerader oder gekrümmter Leitflächen erfolge, lagere die Beklagte die Umlenkrollen an frei pendelnden Schwingarmen, deren Träger an eine über die Breite der Vorrichtung verlaufende Welle angelenkt seien. Diese Anordnung behindere den Blick auf das Furnierband derart stark, daß das Erkennen von Fehlstellen im Furnierband und die genaue Überwachung des Furniers zur Vornahme der Trennschnitte nicht mehr gewährleistet

sei, sobald das Furnier von den Mitnehmerorganen erfaßt werde. Die Beklagte habe daher eine besondere Vorrichtung vorsehen müssen, die eine Schnittbefehlsabgabe vor Erfassen des Furniers durch die Mitnehmerorgane ermögliche. Der Auffassung der Klägerin, daß diese konstruktive Gestaltung der Verletzungsform eine äquivalente Maßnahme sei, tritt das Berufungsgericht nicht bei. Die Aufgabenstellung des Klagepatentes bezüglich der fraglichen Merkmale bestehe, so wird in der angefochtenen Entscheidung hierzu ausgeführt, darin, Mitnehmerorgane vorzusehen, die über die Niederhaltefunktion hinaus den freien Blick im Bereiche dieser Organe nicht behinderten. Diese Aufgabe sei bereits durch den als bekannt vorausgesetzten Stand der Technik mit Hilfe herabhängender Ketten gelöst worden. Die Lösung des Klagepatentes bestehe darin, daß als Niederhalteorgane lediglich schmale Drähte oder Seile verwendet würden, deren Umkehrrollen an Leitflächen geführt seien, so daß der Bereich zwischen den Umkehrrollen gut sichtbar bleibe. Als Äquivalent aber könnten nur solche Mittel gewertet werden, die die gleiche Aufgabe mit zumindest annähernd gleicher Wirkung lösten, nicht jedoch Maßnahmen, bei denen die Aufgabe ungelöst bleibe und statt dessen eine Konstruktion erfolge, bei der sich die fragliche Aufgabe - Sichtfreiheit im Bereich der Mitnehmerorgane - überhaupt nicht stelle.

2. a) Die Revision rügt zunächst, das Berufungsgericht irre mit seiner Annahme, die Verletzungsform unterscheide sich hinsichtlich des Merkmals c vom Klagepatent. Dieses Merkmal habe lediglich zum Inhalt, daß die Mitnehmerorgane die Sicht auf das Furnierband nicht behinderten. Da die Beklagte das Merkmal des Klagepatents benutze, welches die Ausbildung der die freie Sicht nicht hindernden Mitnehmerorgane zum Gegenstand habe (Merkmal d), müsse die Be-

klagte notwendig auch das Merkmal c benutzen. Insoweit sei das Berufungsurteil widersprüchlich. Das Berufungsgericht habe verkannt, daß es bei der Verletzungsform die zusätzliche Maßnahme der Abdeckung der Mitnehmerorgane sei, welche die Sicht in deren Bereich behindere. Das Lösungsmittel als solches sei identisch. Durch die zusätzliche Abdeckung entstehe allenfalls eine verschlechterte Ausführungsform.

Die Revision macht weiter geltend, bei der freien Sicht auf das Furnierband handle es sich im Rahmen von Aufgabenstellung und Lösung des Klagepatentes um eine Überbestimmung. Sie rügt insoweit, das Berufungsgericht sei bei Prüfung der Frage der patentrechtlichen Äquivalenz rechtsirrig von einer "Aufgabenstellung des Klagepatentes bezüglich der fraglichen Merkmale", d. h. der Merkmale c und f ausgegangen. Ob Lösungsmittel innerhalb einer Kombinationserfindung äquivalent seien, dürfe nicht in Ansehung einer möglichen Teilaufgabe bestimmter Unterkombinationsmerkmale geprüft werden, sondern sei an Hand der Aufgabenstellung der Gesamtkombination des Klagepatentes zu prüfen. Die "Sichtfreiheit im Bereich der Mitnehmerorgane" aber gehöre nicht zur Aufgabenstellung des Klagepatentes. Sie sei lediglich ein Vorteil, welcher an sich anfalle, wenn erfindungsgemäß die Mitnehmerorgane als Seile oder Drähte ausgebildet seien. Die Aufgabenstellung des Klagepatentes sei hingegen die Vermeidung der Nachteile der bekannten Vorschubeinrichtung, bei welcher als endlose Mitnehmerorgane nur Ketten gedient hätten. Insoweit bestehe aber Übereinstimmung zwischen dem Klagepatent und der Verletzungsform, weil auch bei dieser die Nachteile der Ausbildung der endlosen Mitnehmerorgane als Ketten vermieden seien. Unterschiedlich sei, so führt die Revision weiter aus, bei der

Verletzungsform ausschließlich das Merkmal f gelöst. In-
soweit handle es sich aber um patentrechtliche Äquivalenz.
Mit den sich hierauf beziehenden Ausführungen der Klägerin
habe sich das Berufungsgericht unter Verletzung des § 286
ZPO nicht auseinandergesetzt. Bei Zugrundelegung eines
zutreffenden Äquivalenzbegriffes, wie er in den Schrift-
sätzen der Klägerin dargelegt worden sei, müsse, so meint
die Revision insoweit abschließend, eine gegenständliche
Verletzung des Klagepatentes angenommen werden.

b) Der Angriff der Revision kann keinen Erfolg haben.

Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem
Landgericht angenommen, daß sich die gegenständliche Lehre
des Klagepatentes auf die im Berufungsurteil näher heraus-
gestellten Merkmale a bis f erstreckt und damit auch auf
das Merkmal, daß die Mitnehmerorgane so auszubilden sind,
daß sie die Sicht auf das Furnierband nicht behindern.
Diese Auslegung des Hauptanspruchs des Klagepatents läßt
einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen,
daß der Erfinder des Streitpatents eine Vorschubeinrichtung
als bekannt vorausgesetzt hat, bei der einerseits das För-
derband derart angeordnet ist, daß das Furnierband aus der
ebenen Strecklage abgelenkt, also hochgewölbt wird, und
bei der andererseits das Furnierband mittels mehrerer Mit-
nehmerorgane über dieser Ablenkung niedergehalten wird,
und zwar durch solche Mitnehmerorgane, die die Sicht auf
das Furnierband nicht behindern (Abs. 1 der Beschreibung,
Oberbegriff des Hauptanspruchs). Als bekannte Vorschub-
einrichtung dieser Bauart nennt der Erfinder des Streit-

patents eine Vorrichtung gemäß der USA-Patentschrift 1 611 177. Er führt aus (Beschreibung S. 1 Zeilen 8 ff), daß bei dieser Vorrichtung als endlose Mitnehmerorgane Ketten dienen, deren Untertrume sich auf das Furnierband auflegen und dieses durch ihr Gegengewicht gegen das aus Förderketten bestehende Förderorgan drücken. Dies setze die Verwendung entsprechend schwerer Ketten voraus. Die große Massenträgheit dieser Ketten aber wirke sich ungünstig aus, weil die Durchmarschgeschwindigkeit des Furnierbandes durch die Schere zum Zwecke des Ausschneidens von Fehlstellen und der Vornahme der Trennschnitte fortgesetzt beschleunigt oder verzögert werden müsse, was ein unerwünschtes Hin- und Herrutschen der lose auf dem Furnierband aufliegenden Ketten bewirke, wobei auch das Furnierband unerwünscht verschoben werden könne.

Der Erfinder des Klagepatentes hat sich die Aufgabe gestellt, diese Nachteile der bisher bekannten Vorschubeinrichtungen der gekennzeichneten Art auszuschalten. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt er vor, die Mitnehmerorgane als Seile oder Drähte auszubilden, die unter der Wirkung von Federn oder des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen gespannt sind, deren Lager lediglich unter der Wirkung ihres eigenen Gewichtes frei höhenbeweglich und an geraden oder gekrümmten Leitflächen geführt sind (Beschreibung S. 1 Z. 27 bis 36, kennzeichnender Teil des Hauptanspruchs). Da der Erfinder sonach die bekannten Vorrichtungen im Sinne seines Lösungsvorschlages verbessern wollte, bei ihnen aber die Mitnehmerorgane so ausgebildet waren, daß sie die Sicht auf das Furnierband nicht behinderten, haben Landgericht und Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß das im Oberbegriff des Hauptanspruchs enthaltene Merkmal c zum Gegenstand des

Klagepatentes gerechnet. Zur technischen Lehre des Klagepatentes zählt nicht nur die eigentlich erfindungswesentliche Ausbildung und Spannung der Mitnehmerorgane in der im kennzeichnenden Teile beschriebenen Weise, vorausgesetzt ist vielmehr und im Oberbegriff ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, daß die Mitnehmerorgane darüber hinaus konstruktiv so gestaltet sein sollen, daß sie die Sicht auf das Furnierband nicht behindern. Bei dem durch Anspruch 1 geschützten Gegenstand des Klagepatentes müssen die Mitnehmerorgane in ihrer Ausbildung im gesamten die Eigenschaft haben, die Sicht auf das von ihnen jeweils niedergehaltene Furnierband nicht zu behindern. Die Mitnehmerorgane bestehen entgegen der Meinung der Revision nicht nur aus Seilen oder Drähten, zu ihnen gehören notwendig auch die Umkehrrollen und deren Lagerungen. Sichtfreiheit im Sinne des Merkmals c ist nur gegeben, wenn weder durch die Seile oder Drähte noch durch die Umkehrrollen oder deren Lagerungen die Sicht auf das Furnierband behindert wird. In sämtlichen Ausführungsbeispielen sind daher auch, worauf in der Patentschrift (S. 2 Z. 67 bis 69) ausdrücklich hingewiesen ist, Mitnehmerorgane beschrieben, die die Sicht auf das Furnierband nicht behindern. Entgegen der Meinung der Revision handelt es sich sonach bei der Sichtfreiheit der Mitnehmerorgane nicht lediglich um einen Vorteil, der anfällt, wenn die Mitnehmerorgane erfindungsgemäß als Seile oder Drähte ausgebildet sind, es handelt sich vielmehr um ein selbständiges Merkmal des Klagepatentes, das insbesondere für die Ausgestaltung der Umlenkrollen, deren Lagerung und Führung über die Einzelanweisungen im kennzeichnenden Teil hinaus von Bedeutung ist und das nicht schon notwendig dann verwirklicht ist, wie die Klägerin meint, wenn das Merkmal d benutzt ist.

Von dem Merkmal c macht die angegriffene Maschine keinen Gebrauch. Die Beklagte lagert die Umkehrrollen an frei pendelnden Schwingarmen, deren Träger an eine über die Breite der Vorrichtung verlaufende Welle angelenkt sind. Diese Anordnung behindert nach der ohne Rechtsverstoß getroffenen tatrichterlichen Feststellung des Berufungsgerichts den Blick auf das Furnierband im Raum der Mitnehmerorgane derart stark, daß das Erkennen von Fehlstellen und die genaue Überwachung des Furniers zwecks Vornahme der Trennschnitte nicht mehr gewährleistet ist, sobald das Furnier von den Mitnehmerorganen erfaßt wird. Daß die Mitnehmerorgane der Verletzungsform nicht so ausgebildet zu sein brauchen, daß sie die Sicht auf das von ihnen niedergehaltene Furnierband nicht behindern, weil Prüffeld für Fehlstellen usw. durch die Bedienungsperson die Fläche vor der Prüflinie ist, spielt keine Rolle.

Eine gegenständliche Verletzung des Klagepatentes scheidet sonach schon deshalb aus, weil die Mitnehmerorgane der Verletzungsform die Sicht auf das Furnierband nicht freigeben, sondern behindern. Es braucht daher auf die weiteren Ausführungen der Revision und insbesondere darauf, ob in der angegriffenen Vorrichtung das Merkmal f (frei höhenbewegliche Führung der Lager an geraden oder gekrümmten Leitflächen) in patentrechtlicher Äquivalenz benutzt wird, in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden.

III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter geprüft, ob die Beklagte von einer schutzfähigen Teilkombination des Klagepatents, bestehend aus den Merkmalen a, b, d und e Gebrauch macht. Weil das Berufungsgericht der Auffassung ist, das Merkmal f werde von der Beklagten nicht in patent-

rechtlicher Äquivalenz benutzt, ist es im Gegensatz zum Landgericht von einer durch die vier genannten Merkmale umgrenzten Teilkombination ausgegangen.

Der Berufungsrichter führt im angefochtenen Urteil zunächst aus, es könne mit dem Landgericht davon ausgegangen werden, daß dem Durchschnittsfachmann eine derartige Teilkombination als erfindungswesentlich offenbart sei, wenn auch die Lehre des Klagepatents auf eine Konstruktion abgestellt sei, bei der die Sichtfreiheit gewahrt bleibe.

Hieraus ist zwar nicht deutlich erkennbar, ob das Berufungsgericht damit nur eine Unterstellung getroffen oder ob es festgestellt hat, daß die Teilkombination als selbständiger Erfindungsgedanke offenbart sei. Für die Revisionsinstanz muß jedenfalls davon ausgegangen werden, daß eine Lehre im Sinne der Teilkombination ausreichend offenbart ist.

Daß der Anerkennung einer solchen allgemeinen Lehre eine Einschränkung der Erteilungsbehörde oder ein Verzicht der Klägerin entgegenstehe, wie die Beklagte meint, ist nicht festzustellen. Der Nichtigkeitsssenat des Bundespatentgerichts hat zwar in seinem die Nichtigkeitsklage der jetzigen Beklagten abweisenden Urteil vom 14. Mai 1963, das dem Berufungsgericht bei seiner letzten mündlichen Verhandlung noch nicht vorlag, angenommen, daß die Klägerin Schutz ausschließlich für die Gesamtheit der im Anspruch 1 angegebenen Mittel begehrt habe. Ein Verzicht der Klägerin auf den selbständigen Schutz einer Unterkombination läßt sich jedoch nicht feststellen. Aus den vom Nichtigkeitsssenat herangezogenen Unterlagen ergibt sich nur, daß die Anmelderin den Gegenstand des Klagepatents in der Kombination aller dieser Mittel gesehen hat.

2. a) Das Berufungsgericht hat die Neuheit und den technischen Fortschritt der Lehre der Teilkombination in Übereinstimmung mit dem Landgericht bejaht. Dagegen sind aus Rechtsgründen Bedenken nicht zu erheben. Die Beklagte hat auch insoweit in der Revisionsinstanz nichts geltend gemacht. Die Teilkombination ist in keiner der Entgeghaltungen in ihrer Gesamtheit verwirklicht. Die erforderliche Fortschrittlichkeit ist gegenüber jeder der entgeghaltenen Vorrichtungen gegeben. Die Lehre der Teilkombination setzt den Fachmann, wie dies das Landgericht ausgedrückt hat, in die Lage, mit einfachen Mitteln eine einwandfrei arbeitende Vorschubeinrichtung zu bauen.

b) Entgegen der Auffassung des Landgerichts hat das Berufungsgericht dagegen der Teilkombination die erforderliche Erfindungshöhe und damit die Schutzfähigkeit abgesprochen.

Das Berufungsgericht führt hierzu im wesentlichen aus, die angegriffene Anlage entspreche dem Konstruktionsprinzip nach der im USA-Patent Nr. 1 841 853 beschriebenen Vorschubeinrichtung für Furnierscheren. Zwischen dem Erfindungsgegenstand dieses USA-Patents und der angegriffenen Vorrichtung sei nach Konstruktion und Funktion Übereinstimmung festzustellen. Als Unterschied von der Vorveröffentlichung und als Annäherung an die Lehre des Klagepatentes verbleibe nur das Merkmal, daß das Furnierband bei der Beklagten unter den Niederhalteorganen aus der Strecklage abgelenkt werde. Dieses Merkmal sei jedoch ebenfalls bereits bekannt gewesen, und zwar speziell für Vorschubeinrichtungen für Furnierscheren durch das USA-Patent Nr. 1 611 177.

Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, daß eine Fortentwicklung des USA-Patentes Nr. 1 841 853 durch Aufnahme dieses Merkmals nicht als eine patentwürdige Erfindung gewertet werden könne. Zur Beurteilung dieser Frage sei es auch ohne Zuziehung eines Sachverständigen auf Grund seiner Erfahrungen in Patentstreitsachen in der Lage, da sie mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbunden sei und sich im wesentlichen auf eine Wertung feststellbarer Gesichtspunkte beschränke. Daß der genannten Fortentwicklung irgendwelche besonderen Schwierigkeiten entgegengestanden hätten, deren Überwindung das Können eines Durchschnittsfachmannes überstiegen habe, könne auch die Klägerin nicht dartun.

Für die Erfindungshöhe spreche, so führt das Berufungsgericht im Anschluß hieran aus, lediglich der Umstand, daß das USA-Patent Nr. 1 841 853 bereits seit 1932 veröffentlicht und die Ablenkung aus der Strecklage gemäß dem USA-Patent Nr. 1 611 177 bereits seit 1926 bekannt gewesen sei, ohne daß bis zum Klagepatent jemand auf den Gedanken der vorteilhaften Kombination gekommen sei. Die daraus vom Landgericht gezogene Folgerung, es habe eines erfinderischen Einfalls bedurft, hält das Berufungsgericht - soweit nicht die gegenständliche Lehre des Klagepatentes, sondern die streitige Teilkombination zur Erörterung stehe - nicht für überzeugend. Die erfinderische Leistung des Klagepatentes habe darin bestanden, eine Vorrichtung zu schaffen, bei der einerseits gute Sichtverhältnisse erhalten bleiben, die aber andererseits einen rutschfesten Transport des Furnierbandes ohne zu starken Anpreßdruck sicherstelle. Diese Aufgabe habe sich nicht einfach durch eine Kombination aus den beiden USA-Patenten lösen lassen, da dann keine gute Sicht mehr gewährleistet gewesen sei. Insoweit sei also

durchaus ein erfinderischer Einfall erforderlich gewesen. Die Schwierigkeiten seien dagegen entfallen, wenn - wie bei der streitigen Teilkombination - auf eine gute Sicht im Einzugsbereich habe verzichtet werden können. Erst nachdem die konstruktive Möglichkeit der Speicherung der Schnittbefehlsabgabe für Furnierscheren entwickelt und erprobt gewesen sei, also wesentlich später als die Veröffentlichung der beiden USA-Patente, sei eine Fortentwicklung der Vorrichtung gemäß USA-Patent Nr. 1 841 853 zu der angegriffenen Vorrichtung interessant geworden, so daß aus dem Zeitablauf keine zureichenden Schlüsse für die Erfindungshöhe gezogen werden könnten.

Aus alledem folge, so führt das Berufungsgericht abschließend aus, daß die angegriffene Vorrichtung, soweit sie mit den Merkmalen des Klagepatentes übereinstimme, ohne Belehrung durch das Klagepatent vom Stande der Technik her habe entwickelt werden können. Daher könne auch die streitige Teilkombination nicht als eine erfinderische Leistung den Schutz des Klagepatentes genießen, so daß die Klage abzuweisen sei.

3. a) Die Revision der Klägerin macht geltend, die Erwägungen des Berufungsgerichts zur Frage der Erfindungshöhe beruhten auf Rechtsirrtum. Sie erhebt außerdem Rügen verfahrensrechtlicher Art.

Es widerspreche, so macht die Revision zunächst geltend, einerseits der Klagepatentschrift und andererseits dem Inhalt der Erteilungsakten, wenn das Berufungsgericht die erfindnerische Leistung des Klagepatentes lediglich in der Lösung einer doppelten Aufgabenstellung erblickt habe, nämlich eine Vorrichtung zu schaffen, bei der einerseits

gute Sichtverhältnisse erhalten bleiben und die andererseits einen rutschfesten Transport des Furnierbandes ohne zu starken Anpreßdruck sicherstellt. Das Problem der guten Sichtverhältnisse sei bereits durch den Stand der Technik gelöst gewesen. Die erfinderische Leistung des Klagepatentes bestehe darin, die Nachteile der dort als Mitnehmerorgane verwendeten Ketten zu beseitigen und eine Vorrichtung zu schaffen, bei der das Untertrum der das Furnierband niederhaltenden Drähte oder Seile straff über die Ablenkung des Furnierbandes gezogen ist. Wenn aber diese Gesichtspunkte für die Patenterteilung maßgebend gewesen seien, so könne einem allgemeinen Erfindungsgedanken, welcher in den diesbezüglichen Merkmalen mit dem Gegenstand des Klagepatentes übereinstimme, die Erfindungshöhe nicht abgesprochen werden. Die Schwierigkeiten, die zu beheben gewesen seien, einen rutschfesten Transport des Furnierbandes ohne zu starken Anpreßdruck sicherzustellen, seien, so macht die Revision weiter geltend, unabhängig davon, ob man gleichzeitig auch den Vorteil guter Sichtverhältnisse gewährleisten wolle. Das beweise nicht zuletzt die Verletzungsform. Denn die Schnittbefehlsspeicherung setze erst recht ein rutschfestes Festhalten des Furnierbandes voraus. Es sei rechtsirrig, wenn das Berufungsgericht ausführe, erst nachdem das System einer Speicherung der Schnittbefehlsabgabe entwickelt und erprobt gewesen sei, wäre eine Fortentwicklung der Vorrichtung gemäß der USA-Patentschrift 1 841 853 zu der Verletzungsform interessant gewesen und deshalb könnten entgegen der Meinung des Landgerichts aus dem Zeitablauf keine zureichenden Schlüsse auf die Erfindungshöhe gezogen werden. Denn die Aufspannung habe, so macht die Revision geltend, gegenüber der USA-Patentschrift 1 841 853 auch in Ansehung solcher Maschinen verbessert werden müssen, die ohne Schnittbefehlsspeicherung arbeiteten.

Dann aber sei das Bedürfnis nach Verbesserung der Aufspanneigenschaften nicht erst mit der Erfindung der Schnittbefehlsspeicherung, sondern bereits 30 Jahre vorher entstanden und erst durch das Klagepatent gelöst worden. Somit erweise sich die Rechtsauffassung des Landgerichts als zutreffend und die des Berufungsurteils als rechtsirrig.

An verfahrensrechtlichen Rügen bringt die Revision unter Berufung auf §§ 144, 286 ZPO zunächst vor, das Berufungsgericht hätte nicht ohne Zuziehung eines Sachverständigen entscheiden dürfen. § 286 ZPO sei ferner verletzt, weil das Berufungsgericht die Frage der Erfindungshöhe ohne Heranziehung der Erteilungsakten beurteilt habe. Wenn das Berufungsgericht dieses Auslegungsmittel herangezogen hätte, insbesondere die Entscheidung des 13. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamtes vom 27. Mai 1959 S. 4 ff, so hätte es erkannt, daß auch die Teilkombination gegenüber dem Stand der Technik erfinderisch sei. Schließlich macht die Revision unter Berufung auf § 286 ZPO geltend, das Berufungsgericht habe verkannt, daß in der USA-Patentschrift 1 611 177 eine schwache Knickstelle in der Förderbahn lediglich aus der zeichnerischen Darstellung in Figur 1 entnommen werden könne. Das Berufungsgericht habe stillschweigend unterstellt, daß der Fachmann die in der Patentschrift an keiner Stelle angedeutete Bedeutung, die diese Abbiegestelle haben könne, ohne weiteres im Sinne der erfinderischen Lehre des Klagepatentes werde erkennen können. Dies sei aber rechtsirrig.

b) Der Angriff der Revision muß jedenfalls deshalb Erfolg haben, weil sich das Berufungsgericht mit der in den Schriftsätzen der Parteien mehrfach erörterten, von

der Klägerin in Ablichtung zu den Akten überreichten Entscheidung des 13. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 27. Mai 1959 im Erteilungsverfahren nicht auseinandergesetzt hat. Diese Entscheidung läßt die Auffassung zu, daß der Beschwerdesenat die Erfindungshöhe für einen Gegenstand, wie er hier in Betracht kommt, hat bejahen wollen. Unter diesen Umständen vermißt die Revision, zumal es sich um eine Entscheidung von fachkundiger Seite handelt und das Berufungsgericht ohne Zuziehung eines technischen Sachverständigen entschieden hat, die Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung mit Recht. Das angefochtene Urteil war daher wegen dieses Verfahrensverstößes aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bei der neuerlichen Verhandlung wird das Berufungsgericht insbesondere zu untersuchen haben, ob die besondere Art der Streckspannung beim Klagepatent durch die USA-Patentschrift 1 611 177 und den sonstigen Stand der Technik bereits bekannt war oder ob es insoweit einer erfinderischen Leistung des Erfinders des Klagepatentes bedurfte, wie der Beschwerdesenat und übrigens auch das Landgericht und der 2. Senat des Bundespatentgerichts im Urteil vom 14. Mai 1963 (vgl. insbesondere S. 12 ff) angenommen haben. Dies setzt zunächst eine eingehende Würdigung des Offenbarungsgehaltes der USA-Patentschrift 1 611 177 voraus. Entscheidend ist dabei nicht, ob in dieser USA-Patentschrift eine Ablenkung aus der Strecklage überhaupt offenbart ist, sondern ob aus ihr der erfindungswesentliche Gedanke des Klagepatents ohne erfinderische Bemühungen zu entnehmen ist, die unter Federwirkung oder der Wirkung des Eigengewichtes der Umlenkrollen stehenden Mitnehmerorgane zwischen den Umlenkrollen über eine Ablenkung (Aufwölbung)

zu führen, um dadurch eine Knickspannung der Mitnehmerorgane herbeizuführen, wodurch diese über der Krümmung durch Streckspannung straff gezogen werden und auf ihre ganze Länge mit straffer Spannung auf das Furnierband zur Auflage kommen. Wenn eine solche Lehre der USA-Patentschrift 1 611 177 nicht zu entnehmen ist, wird zu prüfen sein, ob es sich bei der Streckspannung der hier in Frage kommenden Art um eine Maßnahme handelt, die einem Techniker, der sich mit der Verbesserung von Vorschubeinrichtungen für Furnierscheren befaßt, auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres zu Gebote stand. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht auch noch auf die von ihr mit Schriftsatz vom 20. September 1962 vorgelegte USA-Patentschrift 1 688 901 hingewiesen.

Bei der neuerlichen Prüfung wird das Berufungsgericht auch erwägen müssen, ob es unter den hier gegebenen Umständen seine eigene Sachkunde für ausreichend halten kann oder ob die Anhörung eines Sachverständigen erforderlich wird.

Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§§ 564, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO), ohne daß auf die weiteren Rügen der Revision eingegangen zu werden braucht. Die Klägerin kann ihr diesen Rügen zugrunde liegendes Vorbringen in der neuen mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht geltend machen. Dies gilt auch von der in der Revisionsinstanz vorgebrachten Behauptung der Beklagten, bei der Verletzungsform sei das Merkmal e des Klagepatents nicht verwirklicht, weil nach diesem Merkmal vorausgesetzt sei, daß die Lager der Umlenkrollen lediglich unter Wirkung ihres Eigengewichtes frei höhenbeweglich geführt seien.

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

Dr. Nastelski

Spreng

Löscher

Spengler

Schneider