

Ia ZR 67/63

Verkündet

am 8. Januar 1963
Oechsler, Just. Angest.
als Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentverletzungssache

der Firma So [REDACTED] f [REDACTED] d'B [REDACTED] C [REDACTED] et
I [REDACTED] S.A. "S [REDACTED]", Sa [REDACTED] (Su [REDACTED]),
vertreten durch ihren Vorstand, Direktor G. Me [REDACTED]-J [REDACTED],
Sa [REDACTED], und Dr. jur. H. Mi [REDACTED], Sa [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED] -

gegen

die Firma Heinrich B [REDACTED], F [REDACTED]/M [REDACTED]-W [REDACTED],
A [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche
Verhandlung vom 8. Januar 1963 unter Mitwirkung des Senats-
präsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt/M.
vom 16. Februar 1961 wird auf Kosten der Klägerin
zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents Nr. 892 343, das auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 mit Wirkung vom 19. Juli 1951 unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 20. Januar 1951 erteilt worden ist. Das Patent betrifft eine Apparatur zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen von den Oberflächen elektrisch schlecht leitender Materialien. Die Apparatur besteht aus einem Generator zur Erzeugung einer hochfrequenten Hochspannung und einer Sprüh-elektrode, mit der eine Glimmentladung hervorgerufen wird. Die zur Begründung der noch im Streit befindlichen Klaganträge in Betracht kommenden Patentansprüche 1 und 11 lauten:

1. Apparatur zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen von den Oberflächen elektrisch schlecht leitender Materialien mit Hilfe hochfrequenter Hochspannung, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung der hochfrequenten Hochspannung ein aus mindestens einer Induktionsspule und mindestens einem Kondensator bestehender Schwingungskreis vorhanden ist, dessen Kondensator durch einen Umschalter in periodischer Folge zuerst an einer Spannungsquelle aufgeladen und dann über die Induktionsspule entladen wird, wobei diese Kondensator-entladung im Schwingungskreis gedämpfte Schwingungen hervorruft, die ihrerseits an den Enden einer mit der Induktionsspule eng gekoppelten Sekundärspule großer Windungszahl eine hohe Spannung gleichen zeitlichen Verlaufes bewirken und diese hochfrequente Hochspannung mit mindestens einem Ende der Sekundärspule verbundenen metallischen Elektroden aufgedrückt wird, an denen sich in geringem Abstand die zu entladenden Materialflächen vorbeibewegen und die zumindest an jenen Teilen, die den Materialoberflächen unmittelbar gegenüberstehen, eine Formgebung aufweisen, die dort eine Feldstärkekonzentration bewirkt von einer Größe, die bei der an ihnen liegenden hochfrequenten Hochspannung eine selbständige Glimmentladung in der umgebenden Luft und zumindest einem Teil des Luftraumes zwi-

- 3 -

schen jeder Elektrode und den zu entladenden Materialoberflächen hervorruft, wobei durch den zwischen den Glimmberichen der Elektroden und den elektrostatisch aufgeladenen Materialoberflächen sich ausbildenden Ionenstrom diese Oberflächenladungen zu den metallischen Elektroden und von dort aus über die Sekundärspule und deren anderes geerdetes Ende abgeleitet werden.

11. Apparatur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ableitung von elektrostatischen Ladungen von den Oberflächen bandförmiger Materialien als Elektrode mindestens ein Rundstab aus glattem und oberflächenpoliertem Isoliermaterial vorhanden ist, der mindestens eine längs einer Mantellinie des Rundstabes verlaufende Längsnut geringer Tiefe mit polierten Rändern aufweist, in der ein sehr dünner Metalldraht ruht, der auf diese Weise von den Oberflächen des über den Rundstab und die Längsnut gleitenden bandförmigen Materials einen relativ kleinen Abstand besitzt und längs der den Materialflächen zugekehrten Drahtoberfläche eine stille Glimmentladung aufweist, sobald an ihm eine genügend große hochfrequente Hochspannung liegt.

Die Klägerin stellt Geräte nach diesem Patent her ("Rotatron-Geräte") und vertreibt sie.

Die Beklagte hat Geräte vertrieben, die dem gleichen Zweck dienen. Diese Geräte wurden von einer schwedischen Firma hergestellt und unter der Bezeichnung "Coronagerät" in den Handel gebracht.

Die Klägerin behauptet, das Coronagerät, das die Beklagte, nachdem die schwedische Firma die Lieferung eingestellt habe, selbst herzustellen beabsichtige, verletze die Ansprüche 1 und 11 ihres Patents. Das Coronagerät stimme auch mit dem von der Klägerin nach dem Klagpatent hergestellten Gerät überein; bei Abweichungen einiger konstruktiver Bauelemente handele es sich um glatte patentrechtliche



Äquivalente. Das Coronagerät der Beklagten stelle auch eine unzulässige sklavische Nachahmung des Rotatron-Gerätes der Klägerin dar.

Mit der auf § 47 PatG, § 1 UWG und § 826 BGB gestützten Klage hat die Klägerin unter mehrfacher Änderung ihrer Anträge Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, der Erfindungsgedanke des Anspruchs 1 des Klagepatents sei nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents durch amerikanische und deutsche Patentschriften, durch die Schrift von Ruhner, Funkeninduktion 1921, S. 156 bis 159, und durch eine Veröffentlichung von Siemens-Schuckert über "Entelektrisierung von Papier" vom 5. August 1933 vollkommen vorweggenommen, so daß sich der Schutz der Klagpatentansprüche auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung beschränke. Hiervon mache die Beklagte aber keinen Gebrauch, weil das Coronagerät wesentliche Erfindungsmerkmale dieser Patentansprüche nicht aufweise:

Im Coronagerät werde statt des Umschalters ein Wagnerscher Hammer verwandt; die Elektroden seien nicht mit der Sekundärspule des Tesla-Transformators verbunden, sondern würden kapazitiv aufgeladen; das zu entladende Material schleife nicht, wie in Anspruch 11 des Klagepatents gelehrt werde, über den Isoliergrundstab, in dessen Nut die Drahtelektrode eingelassen sei; die Tiefe der Nut sei abweichend vom Klagepatent für den Abstand zwischen dem zu entladenden Material und der Elektrode unerheblich. Bei diesen Abweichungen handle es sich auch nicht um äquivalente Konstruktionen, so daß das Coronagerät das Klagepatent selbst dann nicht verletze, wenn dessen Schutzzumfang nicht auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung zu beschränken sei.

Das Landgericht hat nach Einholung der Gutachten des Sachverständigen Patentanwalt Dipl.-Ing. G. [REDACTED] vom 24. November 1956 und 17. Januar 1958 die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat die Klägerin ihre Anträge erneut geändert und die Klage nunmehr in erster Linie auf Verletzung des Unteranspruchs 11 gestützt, für dessen im kennzeichnenden Teil enthaltene (Unterkombinations-)Merkmale sie selbständigen Schutz in Anspruch nimmt. Sie hat die Klage hilfsweise auf Verletzung des Unteranspruchs 11 gestützt, sofern dieser - unter Einbeziehung aller Merkmale des Anspruchs 1 - als echter Unteranspruch anzusehen sei. Schließlich hat sie die Klage weiter hilfsweise auch allein auf Verletzung des Anspruchs 1 gestützt.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

A. es bei Meidung der Strafen gemäß § 890 ZPO zu unterlassen, Apparaturen zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen von den Oberflächen elektrisch schlecht leitender Materialien mittels hochfrequenter Hochspannung herzustellen, foilzuhalten, zu vertreiben und gewerblich zu benutzen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß

1. als Elektrode ein Rundstab aus glattem Isoliermaterial vorhanden ist, der mindestens eine längs einer Mantellinie des Rundstabes verlaufende Längsnut aufweist, in der ein oder mehrere, insbesondere zwei, Metalldrähte ruhen, die auf diese Weise von den zu entladenden Materialoberflächen einen Abstand besitzen und längs der den Materialflächen zugekehrten Drahtoberfläche eine stille Glimmentladung bei Vorhandensein der hochfrequenten Hochspannung aufweisen.

hilfsweise

2. zur Ableitung von elektrostatischen Ladungen von den Oberflächen bandförmiger Materialien als Elektrode mindestens ein Rundstab aus glattem und oberflächenpoliertem Isoliermaterial vorhanden ist, der mindestens eine längs einer Mantellinie des Rundstabs verlaufende Längsnut geringer Tiefe mit polierten Rändern aufweist, in der ein sehr dünner Metalldraht ruht, der auf diese Weise von den Oberflächen des über den Rundstab und die Längsnut gleitenden bandförmigen Materials einen relativ kleinen Abstand besitzt und längs der den Materialflächen zugekehrten Drahtoberfläche eine stille Glimmentladung aufweist, sobald an ihm eine genügend große hochfrequente Hochspannung liegt,

hilfsweise

3. 4. einer der beiden vorstehenden Anträge in Kombination mit den Erfindungsmerkmalen, wonach zur Erzeugung der hochfrequenten Hochspannung ein aus einer Induktionsspule und einem Kondensator bestehender Schwingungskreis vorhanden ist, dessen Kondensator durch einen magnetischbetätigten Unterbrecher in periodischer Folge zuerst an einer Spannungsquelle aufgeladen und dann über die Induktionsspule entladen wird, und die dabei entstehende Hochspannung zur Aufladung einer direkt oder indirekt über angekoppelte Glieder geerdeten metallischen Elektrode benutzt wird,

an welcher sich die zu entladenden Materialflächen vorbeibewegen und

die Elektrode im ganzen Bereich jener Teile, die den Materialflächen unmittelbar gegenüberstehen, eine glatte Oberfläche besitzt, die dort eine Feldstärkenkonzentration bewirkt von einer Größe, die eine selbständige Glimmentladung in der umgebenden Luft und zumindest einem Teil des Luft-
raumes zwischen der Elektrode und den zu entladenden Materialoberflächen hervorruft, wobei durch den zwischen den Glimmbereichen der Elektrode und elektrostatisch aufgeladenen Materialoberflächen sich ausbildenden Ionenstrom diese Oberflächenladungen zu der metallischen Elektrode abgeleitet werden,

hilfsweise

5. in Kombination

zur Erzeugung der hochfrequenten Hochspannung ein aus einer Induktionsspule und einem Kondensator bestehender Schwingungskreis vorhanden ist, dessen Kondensator durch einen magnetisch betätigten Unterbrecher in periodischer Folge zuerst an einer Spannungsquelle aufgeladen und dann über die Induktionsspule entladen wird und

die dabei entstehende Hochspannung zur Aufladung einer direkt oder indirekt über angekoppelte Glieder geerdeten metallischen Elektrode benutzt wird, an welcher sich die zu entladenden Materialflächen vorbeibewegen, und die Elektrode im ganzen Bereich jener Teile, die den Materialoberflächen unmittelbar gegenüberstehen, eine glatte Oberfläche besitzt,

die dort eine Feldstärkenkonzentration bewirkt von einer Größe, die eine selbständige Glimmentladung in der umgebenden Luft und zumindest einem Teil des Luftraumes zwischen der Elektrode und den zu entladenden Materialoberflächen hervorruft, wobei durch den zwischen den Glimmbereich der Elektrode und den elektrostatisch aufgeladenen Materialoberflächen sich ausbildenden Ionenstrom diese Oberflächenladungen zu der metallischen Elektrode abgeleitet werden,

hilfsweise

6. in Kombination

zur Erzeugung der hochfrequenten Hochspannung ein aus mindestens einer Induktionsspule und mindestens einem Kondensator bestehender Schwingungsbereich vorhanden ist, dessen Kondensator durch einen Umschalter in periodischer Folge zuerst an einer Spannungsquelle aufgeladen und dann über die Induktionsspule entladen wird, wobei diese Kondensatorentladung im Schwingungsbereich gedämpfte Schwingungen hervorruft, die ihrerseits an den Enden einer mit der Induktionsspule eng gekoppelten Sekundärspule großer Windungszahl eine hohe Spannung gleichen zeitlichen Verlaufes bewirken und diese hochfrequente Hochspannung mit mindestens einem Ende der Sekundärspule verbundenen metallischen Elektroden aufgedrückt wird, an denen sich in geringem Abstand die zu entladenden Materialflächen vorbeibewegen und die zumindest an jenen Teilen, die den Materialoberflächen unmittelbar gegenüberstehen, eine Formgebung aufweisen, die dort eine Feldstärkenkonzentration bewirkt von einer Größe,

die bei der an ihnen liegenden hochfrequenten Hochspannung eine selbständige Glimmentladung in der umgebenden Luft und zumindest einem Teil des Luftraumes zwischen jeder Elektrode und den zu entladenden Materialoberflächen hervorruft, wobei durch den zwischen den Glimmbereichen der Elektroden und den elektrostatisch aufgeladenen Materialoberflächen sich ausbildender Ionenstrom diese Oberflächenladungen zu den metallischen Elektroden und von dort aus über die Sekundärspule und deren anderes geerdetes Ende abgeleitet werden,

B. der Klägerin unter Angabe der Herstellungs- und Vertriebszeit, der Abnehmer und der erzielten Preise Rechnung zu legen hinsichtlich der unter A beschriebenen Benutzungshandlungen, soweit diese nach dem 20. November 1952 erfolgt sind,

C. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, wie dieser sich aus der Auskunft zu den unter A und B geschilderten Benutzungshandlungen, soweit diese nach dem 20. November 1952 erfolgt sind, ergibt, sowie festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den unter A geschilderten Benutzungshandlungen, soweit diese nach dem 20. November 1952 erfolgt sind, noch entstehen wird.

Das Berufungsgericht hat weiter Beweis erhoben durch Einholung der Gutachten des Prof. Dr.-Ing. H. L. (Technische Hochschule K.) vom 11. Juni und 26. November 1960. Die Klägerin hat unter Vorlegung von zwei Privatgutachten des Patentanwalts Wi., Z., beantragt, ein Obergutachten einzuholen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre im Berufungsrechtszug gestellten Anträge weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Die Klägerin stützt ihren Hauptantrag A 1 auf den Patentanspruch 11, soweit er mit seinen kennzeichnenden Merkmalen über den Hauptanspruch 1 hinaus selbständig schutzfähig ist. Das Berufungsgericht hat dem Anspruch 11 - als sog. unechten Unteranspruch - zwar selbständigen Schutz zuerkannt, den Hauptantrag A 1 der Klage und dementsprechend auch die weiteren auf den Anspruch 11 gestützten Hilfsanträge A 2, 3 und 4 aber für unbegründet erachtet, weil die Beklagte mit dem angegriffenen Coronagerät von den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 11 keinen Gebrauch macht.

1. Wie das Berufungsgericht feststellt, weist der Hauptanspruch 1 folgende Kombinationsmerkmale auf:

- a. Zur Erzeugung einer hochfrequenten Hochspannung dient ein Generator, bestehend aus
 - aa) einem Schwingungskreis aus mindestens einer Induktionsspule und mindestens einem Kondensator und einem periodisch betätigten Umschalter,
 - bb) einer mit der Induktionsspule eng gekoppelten Sekundärspule großer Windungszahl (Tesla-Transformator).
- b. Die Sekundärspule ist mit mindestens einem Ende mit metallischen Elektroden verbunden; das andere Ende der Sekundärspule ist geerdet.

Die Unteransprüche 2 bis 10 befassen sich ausschließlich damit, in welcher Weise die Vorrichtungen unter a

auszugestalten sind, um die hochfrequente Hochspannung zu erzeugen, die erforderlich ist, die Elektroden (b) in den Zustand der Glimmentladung zu bringen.

Soweit sich der Hauptanspruch (unter b) mit den metallischen Elektroden befaßt, werden folgende Merkmale als wesentlich bezeichnet:

- aa) Den metallischen Elektroden, die mit mindestens einem Ende der Sekundärspule verbunden sind, wird die von dem Generator erzeugte hochfrequente Hochspannung aufgedrückt.
- bb) An den Elektroden werden in geringem Abstand die zu entladenden Materialflächen vorbeibewegt.
- cc) Zumindest an jenen Teilen, die den Materialoberflächen unmittelbar gegenüberliegen, weisen die Elektroden eine Formgebung auf, die dort eine Feldstärkenkonzentration bewirkt von einer Größe, die bei der an ihnen liegenden hochfrequenten Hochspannung eine selbständige Glimmentladung hervorruft, wobei diese Oberflächenladungen zu den metallischen Elektroden und von dort aus über die Sekundärspule und deren anderes geerdetes Ende abgeleitet werden.

Mit diesen Merkmalen (aa, bb, cc) werden, wie das Berufungsgericht feststellt, lediglich die Funktionen der Elektroden und ihre Einordnung in dem Schaltsystem der Apparatur beschrieben.

Mit der konstruktiven Ausgestaltung der Elektroden im einzelnen befaßt sich der Hauptanspruch ebensowenig wie die Unteransprüche 2 bis 10, die nur die Ausgestaltung der Apparatur zu den Kombinationselementen a) aa) und bb) betreffen. Dieser Ausgangspunkt des Berufungsurteils wird von der Revision im Ergebnis als zutreffend anerkannt.

Erst in den Unteransprüchen 11 bis 16 werden verschiedene Ausführungsformen der Glimmelektroden beschrieben, mit

deren Hilfe eine Neutralisierung oder Ableitung elektrischer Oberflächenladungen ermöglicht werden soll.

Die Unteransprüche 11 bis 13 befassen sich speziell mit der Lösung der Aufgabe, bandförmiges Material durch geeignete Formgebung der Elektroden von elektrischen Aufladungen zu befreien.

Nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 11 sind folgende konstruktive Merkmale wesentlich:

- dd) Der Elektrodenhalter ist ein glatter polierter Rundstab aus Isoliermaterial.
- ee) Er ist mit (mindestens) einer Längsnut versehen, deren Ränder poliert sind und deren Tiefe so bemessen ist, daß der erforderliche Abstand zwischen der Elektrode und dem über den Isolierstab gleitenden Material gewahrt ist.
- ff) In der Längsnut ruht ein dünner Metalldraht (Elektrode), an dem von der Sekundärspule aus die erforderliche hochfrequente Hochspannung anliegen kann.

Das Berufungsgericht hat die Kombination dieser Merkmale (dd, ee, ff) als neu, fortschrittlich und erfinderisch angesehen.

Wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit beiden gerichtlichen Sachverständigen unter Hinweis auf die US-Patentschriften 777 598 und 983 536 (Ch. [redacted] und [redacted]), den Siemens-Schuckert-Prospekt "Entelektrisierung von Papier" vom 5. August 1933 und das Lehrbuch von Roth-Imhof, Hochspannungstechnik 1950, S. 173, feststellt, gehörten Draht-Elektroden im Prioritätszeitpunkt (18. Juli 1951) längst zum Stande der Technik. Die von der Klägerin in den Vorinstanzen vertretene gegenteilige Auffassung wird von der

Revision ersichtlich nicht mehr aufrechterhalten. Es war, wie das Berufungsgericht weiter auf Grund der US-Patentschriften 1 680 310 (We[REDACTED]) und 2 087 915 (Ki[REDACTED]) festgestellt hat, auch vorbekannt, Spitzen-Elektroden in einem Längsausschnitt des Isolierkörpers zu versenken; diese Einbettung in den Isolierkörper bezweckte den Schutz des Bedienungspersonals vor Verletzungen.

Entgegen der Annahme des Sachverständigen G[REDACTED] hat das Berufungsgericht die besondere Lehre des Anspruchs 11 als neu anerkannt. Diese - aus den Merkmalen dd, ee und ff sich ergebende - Lehre besteht darin, eine Draht-Elektrode in die Nut eines runden oberflächenpolierten Isolierstabes in einer den erforderlichen Abstand von der zu entladenden Materialbahn währenden Tiefe einzubetten, um durch diese Maßnahme zu ermöglichen, daß die Materialbahn unmittelbar über den Rundstab gleiten kann. Für den technischen Fortschritt wird als entscheidend angesehen, daß der Isolierstab selbst als "Gleitstützpunkt" ausgebildet wird, über den das Material hinweggleitet; hierdurch wird stets der gleiche Abstand zwischen der Materialbahn und dem in der Nut liegenden Draht gewahrt und damit stets eine gleichmäßige Entladung gesichert. Die Ausbildung als Gleitstützpunkt setzt voraus, daß der Isolierstab rund, glatt und oberflächenpoliert ist und daß auch die Ränder der Nut poliert sind, um ein ungehindertes Gleiten des Materials zu ermöglichen, ohne daß der Draht berührt wird und ohne daß infolge Reibung das bandförmige Material erneut elektrostatisch aufgeladen wird.

2. Wie das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Gutachten der Sachverständigen Prof. Dr. L[REDACTED] vom 11. Juni 1960 (S. 6) und Patentanwalt Dipl.-Ing. G[REDACTED] vom 24. November 1956 (S. 47) feststellt, ist ein solches Gleiten des Materials über den Isolierstab nach dem Coronagerät der

Beklagten nicht möglich. Bei diesem Gerät sind die Drähte so dicht an der Oberfläche des Isolierstabes befestigt, daß der erforderliche gleichmäßige Abstand beim Herübergleiten eines bandförmigen Materials nicht gewährleistet ist (hierzu auch Nachtragsgutachten Prof. Dr.-Ing. L. vom 26. November 1960, S. 3). Der notwendige Abstand wird abweichend vom Klagopatent nicht durch die Tiefe der Nut, sondern durch eine anderweitige Halterung des Isolierstabes von außen festgelegt. Daher wird die Oberfläche des Isolierstabes auch abweichend von der Lehre des Klagepatents nicht poliert. Danach ist das Coronagerät der Beklagten weder bestimmt noch geeignet, den Abstand zwischen der Elektrode und der zu entladenden Materialbahn in der Weise unter allen Umständen konstant zu halten, wie es durch die als allein schutzfähig festgestellten Maßnahmen nach Anspruch 11 geschehen soll. Da das Coronagerät gerade von diesem allein die Schutzfähigkeit begründenden Erfindungsgedanken des Anspruchs 11 keinen Gebrauch macht, kann es entgegen der Auffassung der Revision auch nicht als "verschlechterte Ausführungsform" der geschützten Vorrichtung angesehen werden. Im übrigen könnte eine verschlechterte (oder auch verbesserte) Benutzungsform begriffenotwendig auch nur dann in einen geschützten Erfindungsgedanken eingreifen, wenn sämtliche Merkmale des Erfindungsgegenstandes (hier dd, ee und ff) - sei es auch in (besserer oder) schlechterer Weise - benutzt werden (BGH GRUR 1962, 575, 576 l.Sp. Mitte - Standtank). Das ist hier festgestelltermaßen aber nicht der Fall.

3. Was die Klägerin mit der Revision unter Bezugnahme auf die Privatgutachten des Patentanwalts Willi vom 12. September und 21. Dezember 1960 erstrebt, läuft vielmehr darauf hinaus, daß sie über den vom Berufungsgericht festgestellten Gegenstand der Erfindung (nach Anspruch 11) hinaus einen allgemeinen Erfindungsgedanken in Anspruch nimmt, indem sie die schutzfähigen Merkmale auf die Ein-

bettung von Drahtelektroden in einer Längsnut des Isolierstabes beschränkt. Ein solcher allgemeiner Erfindungsgedanke würde allerdings die angegriffene Verletzungsform mitumfassen. Selbst wenn ein solcher Erfindungsgedanke möglicherweise aus dem Anspruch 11 herleitbar und in der Patentbeschreibung hinreichend offenbart wäre, könnte er aber nach den Darlegungen des Berufungsgerichts zumindest mangels Erfindungshöhe nicht als schutzfähig anerkannt werden.

Die Revision kann sich für ihre Auffassung nicht mit Erfolg auf die Zeichnung Fig. 15 und den hierzu gehörigen Teil der Patentbeschreibung (S. 4 Z. 119 - 126) beziehen. Hier wird darauf hingewiesen, daß zur Ableitung sehr starker Oberflächenladungen ein Isolierstab mit zwei oder mehr Längsnuten und je einem dünnen Metalldraht je Nut verwandt werden können und daß bei derartigen Elektroden die zu entladende Materialfläche sich auch in größerem Abstand oberhalb der Isolierstäbe vorbeibewegen könne und nicht unbedingt über die Isolierstäbe zu schleifen brauche. Die Einbettung der Drähte in die Längsnuten des Isolierstabes dient hier aber, so stellt das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf das Gutachten Lau vom 26. November 1960, Seite 2 fest, in vorbekannter Weise lediglich dem Zweck, den empfindlichen Draht vor Beschädigungen und das Bedienungspersonal vor Verletzungen zu bewahren. Das Berufungsgericht läßt offen, ob die Neuheit dieses Erfindungsgedankens noch zu bejahen wäre, weil die beiden Merkmale dieser Unterkombination (1) Draht-Elektrode und 2) Einbettung in Nuten) nicht gemeinsam in einer der entgegengehaltenen Patentschriften enthalten sind, verneint aber die Erfindungshöhe, da es keiner erfinderischen Überlegung bedurfte, statt Spitzen-Elektroden Draht-Elektroden in die Nuten zu legen. Einer Ausführungsform, die kein Gleiten des bandförmigen Materials

über den Rundstab zuläßt, kann danach kein selbständiger Schutz zuerkannt werden; sie ist also auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens schutzfähig. Was in der Revisionsbegründung auf Seite 2/3 unter Ziffer 2 in diesem Zusammenhang über die Anerkennung eines allgemeinen Erfindungsgedankens gesagt ist, kann daher nicht zu einer anderen Beurteilung des Schutzzumfanges des Anspruchs 11 führen. Wesentlich für die Schutzfähigkeit des Erfindungsgedankens ist eben das Merkmal der Eignung des Gleitens der Materialbahn über eine in einer Nut des oberflächenpolierten Isolierstabes versenkten Draht-Elektrode, wie auch die Revision an anderer Stelle nicht verkennt (Revisionsbegründung S. 3).

4. Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß das Berufungsgericht den nach Anspruch 11 schutzfähigen Erfindungsgedanken rechtsfehlerfrei ermittelt (unter I 1) und danach eine Verletzung dieses Erfindungsgegenstandes durch die angegriffene Ausführungsform der Beklagten zutreffend verneint hat (unter I 2) und daß sich schließlich auch darüber hinaus aus Anspruch 11 kein weitergehender Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens herleiten läßt (unter I 3). Hiernach erübrigt sich eine weitere Stellungnahme zu den Ausführungen, mit denen die Revision gemäß § 286 ZPO die Feststellungen des Berufungsgerichts zur "Halterung" der Elektrode bzw. des Elektrodenhalters sowie zum "Abstand" rügt, der zwischen der Elektrode und dem Material einzuhalten ist (unter II 1 bis 3 der Revisionsbegründung). Was hiervon für die Frage der Patentverletzung rechtserheblich ist, hat das Berufungsgericht, wie dargelegt, ohne Verfahrensverstöß erschöpfend gewürdigt.

5. Die Revision macht gemäß § 286 ZPO weiter geltend, das Berufungsgericht hätte sich mit den Gutachten des Patentanwalts Wi. vom 12. September und 21. Dezember 1960

und mit der Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. L. auseinandersetzen und dem Antrage der Klägerin entsprechend ein Obergutachten einholen müssen. Auch diese Rügen sind nicht begründet.

a) Das Berufungsgericht braucht sich nicht mit allen Einzelheiten des Vorbringens einer Partei auseinanderzusetzen; es genügt vielmehr, wenn die für die Entscheidung wesentlichen Umstände behandelt werden. Das ist im vorliegenden Fall geschehen. Das Berufungsgericht hat sich ausdrücklich mit der in der Erwiderung des Patentanwalts Wi vom 21. Dezember 1960 zur Frage der Patentverletzung erhobenen Einwendung auseinandergesetzt (BU S. 16/17). Eines weiteren Eingehens auf Einzelheiten bedurfte es nicht.

b) Die Revision verkennt an sich nicht, daß keine verfahrensrechtliche Pflicht zur Einholung eines Obergutachtens besteht. Ihr Versuch, die Notwendigkeit der Einziehung eines Obergutachtens mit "groben Mängeln" der vorliegenden Gutachten zu begründen, kann nicht zum Erfolg führen. Im vorliegenden Fall ist der technische Sachverhalt durch die eingeholten Gutachten einer besonders eingehenden Nachprüfung unterzogen worden. Es kann nicht anerkannt werden, daß die von der Klägerin vorgelegten gutachtlichen Äußerungen des Patentanwalts Wi zur Feststellung grober Mängel der vorliegenden Sachverständigengutachten geführt hätten und daß deshalb insoweit mangels eigener genügender Sachkunde des Berufungsgerichts die Einholung eines weiteren Gutachtens eines anderen Sachverständigen erforderlich gewesen wäre. Die unter den Parteien streitig gebliebenen Fragen sind keineswegs so schwierig, daß sie nicht auf Grund der vorliegenden Gutachten hätten geklärt werden können. Soweit das Berufungsgericht dem Gutachten der Sachverständigen Görtz und L. nicht in vollem Umfange gefolgt ist, hält sich die kritische Beurteilung durchaus im zulässigen Rahmen

der freien Beweiswürdigung. Die Voraussetzungen, unter denen die Einholung eines Obergutachtens erforderlich sein könnte, sind nicht gegeben.

II. 1. Auch die Hilfsanträge zu A 2, 3 und 4, die sich sämtlich auf den Anspruch 11 stützen, sind nicht begründet, weil die Beklagte, wie bereits zu dem Hauptantrag A 1 festgestellt wurde, von den zusätzlichen Merkmalen, die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 11 festgelegt sind, keinen Gebrauch macht.

2. Es bleiben danach nur noch die allein auf den Anspruch 1 gestützten Hilfsanträge A 5 und 6 zu prüfen.

Auf Grund eingehender Erörterung des Standes der Technik ist das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit den Gutachten Görtz und Lau zu dem Ergebnis gelangt, daß der im Hauptanspruch offenbarte Erfindungsgedanke der Neuheit entbehrt. Gegen diese in rechtlich nicht zu beanstandender Weise getroffene Feststellung hat die Revision keine begründeten Rügen vorbringen können.

Soweit sie es als "fraglich" bezeichnet, ob das Berufungsgericht hierbei "den Begriff der Äquivalenz im weitesten Sinne aller Möglichkeiten richtig erkannt hat" (Revisionsbegründung S. 4/5 unter Ziffer 4), läßt das Berufungsurteil keinen Rechtsirrtum erkennen. Das Berufungsgericht hat insbesondere auch nicht verkannt, daß die Neuheit einer Kombination noch nicht verneint werden kann, wenn die einzelnen Elemente der Kombination vorbekannt sind (BGH GRUR 1953, 120; 1954, 317, 319; BGHZ 16, 326, 331), und daß bei der Neuheitsprüfung auf die Gesamtkombination abzustellen ist. Eine völlige Vorwegnahme (Neuheitsschädlichkeit) kann aber auch dann vorliegen, wenn die gleiche oder ähnliche tech-

nische Aufgabe im gleichen Gebiet mit im wesentlichen übereinstimmenden technischen Mitteln gelöst war; hierunter sind insbesondere die vorbekannten technisch äquivalenten Arbeitsmittel zu verstehen (BGH GRUR 1962, 86, 89 - Fischereifahrzeug). Danach kann die völlige Vorwegnahme einer Kombinationserfindung auch dann vorliegen, wenn lediglich einzelne Kombinationselemente durch technisch äquivalente Maßnahmen ersetzt sind, deren Austauschbarkeit dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres bekannt ist. Hiernach ist es rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht die Neuheit des Anspruchs 1 mit Rücksicht auf die US-Patentschriften 1 169 428 (R████) und 777 598 (Ch████ I) verneint hat. Aus der sich hieraus ergebenden völligen Vorwegnahme folgt, daß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung unter Ausschluß der glatten und nicht glatten Äquivalente zu beschränken ist. Wie das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit den Ausführungen der gerichtlichen Sachverständigen festgestellt hat, greift das Coronagerät in diesen Schutzzumfang nicht ein; denn insbesondere sind die Draht-Elektroden bei diesem Gerät unstreitig nicht an die Hochfrequenzhochspannung angelegt, sondern mit ihr kapazitiv gekoppelt. Auch der Privatgutachter der Klägerin, Patentanwalt Wi████, verkennet nicht, daß es sich hierbei um eine technisch andere Maßnahme handelt. Mögen diese Maßnahmen auch insbesondere im Hinblick auf die Wirkung als Äquivalent zu bezeichnen sein, so ist die angegebene Abweichung trotzdem nicht patentrechtlich unerheblich, wie der Privatgutachter der Klägerin meint; denn von dem unmittelbaren Gegenstand der Erfindung, auf den der Patentschutz hier mangels Neuheit zu begrenzen ist, sind auch die glatten Äquivalente ausgeschlossen (RGZ 157, 154; BGH GRUR 1953, 29, 32; 1957, 20). Da also auch der Anspruch 1 nicht verletzt ist, hat das Berufungsgericht die Hilfsanträge zu A 5 und 6 ebenfalls mit Recht abgewiesen.

3. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß an sich eine Unterkombination, bestehend aus Merkmalen eines Unteranspruchs in Verbindung mit Kombinationsmerkmalen des Hauptanspruchs, unter dem rechtlichen Gesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens Schutz erlangen kann. Mit Recht hat das Berufungsgericht hierzu aber festgestellt, daß dieser Fall nicht vorliegt, weil das Vorbringen der Klägerin hierzu keinen Anhalt bietet (BU S. 19). Daher geht auch der Angriff der Revision fehl, das Berufungsgericht hätte den Anspruch 11 nicht völlig isoliert von dem Hauptanspruch und den anderen Unteransprüchen beurteilen dürfen. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche 11 und 1, wie bereits ausgeführt, in dieser Hinsicht ausreichend gewürdigt.

Soweit die Revision darüber hinaus meint, das Berufungsgericht hätte noch die Ansprüche 12 bis 17 erörtern müssen, ist ihr entgegenzuhalten, daß die Klägerin ihren Hauptantrag allein auf Verletzung der kennzeichnenden Merkmale des Unteranspruchs 11 gestützt und sich zur Begründung ihrer Hilfsanträge ebenfalls nur auf die Ansprüche 1 und 11 bezogen hat. Das ergibt sich nach dem festgestellten Tatbestand nicht nur aus der Fassung der Anträge, sondern auch aus den hierzu gegebenen ausführlichen Begründungen. Danach hatte das Berufungsgericht lediglich zu prüfen, ob das Coronagerät der Beklagten eine Verletzung der Ansprüche 1 und 11 des Klagepatents darstellt; es brauchte jedoch keineswegs zu untersuchen, "ob die Elemente jeder Kombinationen Vorrichtungsteile enthalten, in denen sich der Erfindungsgedanke - die Leistung des Könnens eines Durchschnittsfachmanns übersteigend - unmittelbar verwirklicht" (Revisionsbegründung S. 5 unter Ziff. 5).

III. Wie das Berufungsgericht schließlich rechtsfehlerfrei dargelegt hat, ist der von der Klägerin in den Tatsacheninstanzen erhobene Vorwurf der unzulässigen sklavischen Nachahmung nicht begründet. Besondere Umstände, die das Verhalten der Beklagten trotz fehlenden Patentschutzes als sittenwidrig erscheinen lassen könnten, sind nicht dargetan. Insoweit hat die Revision auch keine Angriffe gegen das angefochtene Urteil erhoben.

Nach alledem war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Dr. Nastelski Bock Löscher Spengler Claßen