

Ia ZR 73/63

2544 039

Verkündet
am 19. März 1963
Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

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

In der Patentverletzungssache

des Dr. Alfred V [REDACTED], E [REDACTED] bei I [REDACTED] im A [REDACTED],
Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -
gegen

Walter L [REDACTED], Folienverarbeitung, D [REDACTED]/Obb.,
Kläger und Revisionsbeklagten,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 21. Februar 1963 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision des Beklagten gegen das Ur-
teil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
München vom 27. April 1961 wird auf Kosten des
Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Erfinder und Inhaber des deutschen Patents 922 463, das eine "Aktenhülle aus transparentem Werkstoff oder Papierfolie" betrifft. Diese Aktenhülle wird im wesentlichen aus einem Grundblatt gebildet, das auf zwei oder auf drei Seiten - den "verschlossenen Seiten" - mit Außenbügen versehen ist. Diese Außenbüge besitzen Falzstreifen zum Befestigen des Deckblatts und bestimmen den Innenraum der Aktenhülle (Patentbeschreibung S. 1 Z. 4 - 9).

Die Patentschrift 922 463 setzt Aktenhüllen dieser Bauart als bekannt voraus, sieht den Mangel der bisherigen Ausführungsformen aber darin, daß die Hüllen an den Bügen leicht knicken, wobei die Knickstellen zu Rissen und Verformungen der Büge führen. Da diese Büge als Einstellböden für Schriftgut dienen, wird durch das leichte Knicken der Büge das Einfügen und Herausnehmen von Papierblättern erschwert (aaO Z. 10 - 24). Eine wulst- oder eckenförmige Gestaltung des Querschnitts der Büge sei zwar bekannt, bilde aber eine nur unzulängliche Abhilfe dieses Übelstandes, da ein ausreichender Knickschutz nur bei Verwendung verhältnismäßig starken Folienstoffs erzielt werde und Aktenhüllen dieser Art unhandlich seien und viel Raum in der Aktentasche beanspruchten (aaO Z. 24 - 34).

Das Patent des Beklagten (Beschreibung S. 2, Z. 1 ff) will diese Mängel dadurch beseitigen, daß "die Büge der geschlossenen Hüllenseiten durch elastische Einlagen versteift werden". Diese Versteifung soll dadurch erfolgen,

- 3 -

"daß das Deckblatt Innenbüge mit Falzstreifen als Einstellböden für die Papierblätter erhält und einerseits mit den Falzstreifen des Grundblattes sowie andererseits mittels der eigenen Falzstreifen mit dem Grundblatt verbunden wird und die Einlagen zwischen den Innenbügen des Deckblatts und den Außenbügen des Grundblattes eingepreßt oder eingeschweißt werden. Durch diese Maßnahme werden die die Einstellböden bildenden Büge auf ihrer ganzen Länge gestützt und an ihren Enden haltbar begrenzt und insgesamt ein absoluter Knickschutz erzielt. Die auf diese Weise versteiften Büge können auch bei starkem Außendruck nicht verengt oder verbildet werden, so daß ein immer gleichbleibend leichtes Einfügen von Papierblättern selbst in eine in einer Aktentasche befindliche Aktenhülle gewährleistet ist. Andererseits wird dadurch auch eine lange Haltbarkeit der Büge und deren freier Enden erzielt, da sie vollständig von dem massiven Einlagestreifen unterbaut sind."
(Beschreibung S. 2 Z. 5 - 25).

Die Patentansprüche lauten:

- "1. Aktenhülle aus transparenter Kunststoffe folie, bestehend aus einem Grundblatt mit auf zwei oder drei Seiten angeordneten, den Innenraum der Hülle bestimmenden Außenbügen mit Falzstreifen zum Aufbringen des Deckblatts, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenbüge (b 1) der geschlossenen Hüllenseiten durch elastische Einlagen (c) versteift sind, die den Bughohlraum der Außenbüge ausfüllen.
2. Aktenhülle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckblatt (a) Innenbüge (a 1) mit Falzstreifen (a 2) aufweist und einerseits mit den Falzstreifen (b 2) des Grundblattes (b), sowie andererseits mittels des eigenen Falzstreifens mit dem Grundblatt verbunden ist und die Einlagen zwischen den Innen- und Außenbügen eingeschweißt oder eingepreßt werden.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)

Kostenlos

[\(mobile App\)](#)

Über 200 Gesetze

Über 100.000 Urteile



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

3.

4.".

Anspruch 1 hat die vorstehende Fassung durch das Urteil des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 4. Juli 1958 - I ZR 99/56 - in einem zwischen den Parteien des jetzigen Rechtsstreits geführten Nichtigkeitsverfahren erhalten. Die oben durch Sperrung hervorgehobenen Teile kennzeichnen die Abweichung vom ursprünglichen Text: anstelle der Worte "transparenter Kunststoffolie" war in der Patentschrift vorgesehen: "transparentem Werkstoff oder Papierfolie"; im kennzeichnenden Teil ist das Wort "Büge" ersetzt durch: "Außenbüge"; der Nebensatz: "die den Bughohlraum der Außenbüge ausfüllen", wurde eingefügt.

Der Kläger stellt in seinem Betrieb Aktenhüllen aus transparentem Kunststoff her, die er an die Firma Leitz in Stuttgart liefert und die von dort aus in den Handel gebracht werden. Darunter sind die von der Firma Leitz unter der Bezeichnung IVO Nr. 154 und IVO Nr. 164 vertriebenen Modelle.

Bei der Hülle IVO 154 wird der durch Faltung der Folie gebildete Bug von außen versteift durch einen aus Kunststoff hergestellten Profilrahmen; dieser ist U-förmig ausgebildet, wobei der verdickte Steg dem Profil der Außenseite des Bugs angepaßt und an diese Außenseite angeschweißt ist; die im Vergleich zu diesem Steg dünneren, jedoch stärker als die Hüllenblätter ausgebildeten Seitenteile des Profilrahmens umfassen in einer Länge von ca. 5 mm die Hüllenwände und sind an diese angeschweißt.

Der Kläger hat für diese Gestaltung um Patentschutz nachgesucht (Auslegeschrift 1 345 000). Das Patentamt hat nach Prüfung des vom Beklagten eingelegten Einspruchs die Erteilung des Patents beschlossen. Auf die hiergegen vom Beklagten eingelegte Beschwerde hat der Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts durch Verfügung vom 24. November 1960 für den Fall vorschlagsgemäß abgeänderter Schutzansprüche die Zurückweisung der Beschwerde und die endgültige Erteilung des Patents in Aussicht gestellt.

Der Beklagte vertritt die Auffassung, der Kläger verletze durch Herstellung und Vertrieb von IVO 154 sein Patent 922 463. Er hat mit Schreiben vom 12. November 1954 den Kläger verwarnt.

Der Kläger hat eine Verletzung der Patentrechte des Beklagten bestritten und beantragt,

festzustellen, daß die für den Beklagten durch das genannte Patent geschützten Rechte nicht verletzt werden durch die Herstellung, den Vertrieb, das Feilbieten und den Gebrauch einer zweiseitig geschlossenen Aktenhülle aus Kunststoffolie, auf deren Längs- und Querbügel von außen eine U-Schiene aus Kunststoff aufgesetzt und mit der Hülle verklebt oder verschweißt ist (Leitz IVO Nr. 154).

Der Beklagte hat Klageabweisung begehrt.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben. Mit der Revision verfolgt der Beklagte sein Verlangen nach Klageabweisung weiter, während der Kläger um Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht nimmt in dem angefochtenen Urteil mehrfach auf die im Nichtigkeitsverfahren I ZR 99/56 ergangene Entscheidung des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 4. Juli 1958 Bezug sowie auf dessen weitere, in einem ersten Verletzungsprozeß zwischen den jetzigen Parteien ergangene Entscheidung vom 24. Januar 1961 - I ZR 48/59 -, in der Ansprüche des (jetzigen) Beklagten aus dem Patent 922 463 wegen des vom (jetzigen) Kläger hergestellten Modells "Leitz Nr. 124E" verneint wurden. Das Berufungsgericht tritt den in den früheren Urteilen enthaltenen Rechtsausführungen bei und verwendet sie mit als Stütze für seine im vorliegenden zweiten Verletzungsprozeß getroffene Sachentscheidung.

Im einzelnen führt das Berufungsgericht aus:

Die dem Patent 922 463 zugrundeliegende, in der Patentschrift als solche auch bezeichnete Aufgabe (Knickschutz mit dem Erfolg des Abstandhaltens) genieße für sich keinen Schutz, denn sie entbehre des erfindatorischen Charakters. Lediglich für die Lösung dieser Aufgabe bedürfe es erfinderischer Überlegungen. Die Erfindung des Beklagten gehe von einer Gestaltung der Hülle aus, die durch das Vorhandensein von Bügen ihr Gepräge erhalte: Knickschutz und Abstand zwischen den Blattseiten sollen durch Ausfüllung des Innenhohlraums der am Grundblatt befindlichen Außenbüge mittels elastischer Einlagen erreicht werden. Im Unterschied dazu befinde sich bei der angegriffenen Ausführungsform die Verstärkung außerhalb

des Buges. Diese Verstärkung erfülle zwar - entgegen der Darstellung des Klägers - nicht nur die Aufgabe des Knick-schutzes, sondern auch die Aufgabe des Abstandhaltens, da die Stärke der Massivierungsleiste durch die Breite des Buges bestimmt werde. Der Lösungsweg sei jedoch - auch unter Berücksichtigung der patentrechtlichen Gleichwerte - ein vom Patent des Beklagten grundsätzlich verschiedener: die Ausführung IVO 154 verlasse völlig den Gedanken, die Büge von innen her zu stützen; die Knickfestigkeit werde ausschließlich dadurch erreicht, daß der Bug von außen umfaßt und gehalten werde. Gegenüber dem in der Patentschrift Offenbarten habe dieser neue Lösungsweg "technische Überlegungen eigentümlicher Art erfordert". Die Patentschrift 922 463 habe hierfür keine Anregungen geboten. Die erstrebte charakteristische Haltwirkung von außen her sei auch nur zu erreichen, wenn die Seitenstreifen der in der Ausführungsform des Klägers verwendeten U-Schione (die Schenkel des Profilrahmens) wesentlich stärker ausgeführt würden als etwa die Falzblätter (des Innenbuge) gemäß Anspruch 2 des Patents 922 463, die lediglich Folienstärke aufwiesen. Die Lösung IVO 154 beruhe somit auf einem selbständigen, aus dem Patent des Beklagten nicht ableitbaren technischen Gedanken.

Das Berufungsgericht lehnt sodann die Auffassung ab, daß dem Patent 922 463 die "Randmassivierung" als allgemeiner Erfindungsgedanke zugrundeliege, aus dem der Beklagte Schutz gegenüber der Ausführungsform IVO 154 verlangen könne. Der Gedanke der Randmassivierung sei "als solcher" nicht neu; die Patentschrift bezeichne sogar ausdrücklich Büge, die durch wulstartige oder eckförmige Ausgestaltung

verstärkt seien, als vorbekannt. Der Beklagte könne demnach Schutz nur für die besondere Art und Weise der "Randmassivierung" beanspruchen; geschützt sei aber nur eine durch die "innere Ausfüllung von Bugkrümmungen" erzielte Massivierung. Die Andersartigkeit der bei IVO 154 gewählten Lösung verbiete es auch, diese als von der Lösung des Patents 922 463 abhängig zu werten.

II. Die Angriffe der Revision sind unbegründet.

1. Gegenständliche Verletzung.

Entgegen der Meinung der Revision ist die Auffassung des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, der Fachmann entnehme der Patentschrift 922 463 nicht etwa die Anweisung, "eine Leiste aus Kunststoff an den Bug anzulegen", sondern dem Fachmann werde nahegelegt, zur Erreichung von Knickschutz und Abstandhaltung eine Einlage in die Innenseiten des Außenbugs (der bei Ausführung gemäß Anspruch 1 der einzige Bug sein kann) einzulegen. Die Worte "Anlage", "Anlagerung" oder Ausdrücke ähnlicher Bedeutung erscheinen in der Patentschrift überhaupt nicht. Die stattdessen verwendeten Formulierungen "Einlagen" (S. 2, Z. 4, 10, 99, 115, 123; S. 3, Z. 1), "Einlagestreifen" (S. 2, Z. 25, 27), "Versteifungseinlagen" (S. 2 Z. 51, 58, 67), "Einpressen", "Einschweißen" (S. 2, Z. 52, 124), "eingebaut" (S. 2, Z. 53), ebenso die Weisung, die Büge mittels "massiver" Einlagestreifen zu "unterbauen" (S. 1, Z. 25), und nicht zuletzt die in der Zeichnung gebotenen Ausführungsbeispiele lenken vielmehr von einer Lösung des Inhalts, von außen her auf den Bug fest zuzugreifen, geradezu ab. Wenn das Berufungsgericht unter diesen

Umständen - in sachlicher Übereinstimmung mit der Auffassung des Patentamtes, das die Erteilung eines neuen Schutzrechts für die hier angegriffene Ausführungsform in Aussicht gestellt hat - den vom Kläger beschrittenen Lösungsweg gegenüber dem des Patents 922 463 als erfinderisch bezeichnet hat, so ist ein Rechtsfehler hierin nicht erkennbar. Damit scheidet aber die Möglichkeit aus, die Lösung des Klägers als technisch oder patentrechtlich gleichwertig in den Gegenstand der Erfindung des Patents 922 463 einzubeziehen.

2. Allgemeiner Erfindungsgedanke.

a) Das Berufungsgericht hat Rechte des Klägers aufgrund eines allgemeinen Erfindungsgedankens mit der Begründung abgelehnt, der Gedanke der "Randmassivierung" sei "als solcher" am Anmeldetag schon bekannt gewesen. Diese Feststellung ist, wenn man die "Randmassivierung" mit dem Berufungsgericht im weitesten Sinne versteht, als solche von der Revision nicht angegriffen. Zu erwägen bleibt jedoch - und hierauf läuft der Sache nach das Vorbringen der Revision hinaus -, ob nicht der hier in Betracht kommende allgemeine Erfindungsgedanke enger zu fassen ist als im Berufungsurteil geschehen, nämlich dahin, daß nicht jede beliebige, sondern nur eine durch elastische versteifende Mittel bewirkte Randmassivierung als allgemeiner Erfindungsgedanke zur Erörterung stehen kann. Bei solch engerer Umgrenzung des allgemeinen Erfindungsgedankens würden die vorbekannten Randmassivierungen, die durch wulstartige oder eckförmige Ausgestaltung der Büge erreicht sind, als neuheitsschädlich ausscheiden.

Gleichwohl erweist sich auch dann die vom Berufungsgericht vorgenommene Wertung im Ergebnis als rechtlich nicht angreifbar. Das Berufungsgericht sieht die Kennzeichnung des vom Beklagten empfohlenen Lösungswegs einzig in der "inneren Ausfüllung von Bugkrümmungen" (BU S.19), die Lösung bei IVO 154 liege "außerhalb dieses Gedankens". Die im Berufungsurteil zwar nicht ausdrücklich als Hilfsbegründung für die Verneinung eines allgemeinen Erfindungsgedankens herausgestellte, als solche aber gezogene rechtliche Folgerung, es fehle auch an der Offenbarung eines allgemeinen Erfindungsgedankens, hält der rechtlichen Nachprüfung stand, und zwar unabhängig davon, ob man hierbei einen allgemeinen Erfindungsgedanken weiteren oder engeren Umfangs zugrunde legt.

b) Die Auffassung des Berufungsgerichts trägt auch der Eigenart der hier in Rede stehenden Erfindung Rechnung:

Die Erfindung betrifft einen an sich bekannten, im übrigen recht einfachen und geringwertigen Gebrauchsggegenstand. Die Patentschrift empfiehlt hierfür bestimmte konstruktive Details der Formgebung. Bei solcher Sachlage ist die Lehre des Patents, weil nachdrücklich auf eine besondere Gestaltung der konstruktiven Details gerichtet, auf diese besondere Gestaltung begrenzt, wie sie in der Beschreibung und Zeichnung im einzelnen erläutert ist. Eine darüber hinausgehende Regel für technisches Handeln wird hier dem Leser der Patentschrift nicht geboten.

Hinzu kommt noch, daß die Patentschrift die empfohlenen konstruktiven Details nicht nur in ihrem fertigen End-

zustand beschreibt, sondern darüber hinaus auch ins einzelne gehende Hinweise bringt, durch welche Mittel und in welchen Arbeitsgängen die als Endzustand anzustrebende Gestaltung dieser konstruktiven Details zu erreichen ist. Solche wenn auch nur erläuternden und belehrenden Hinweise in der Patentschrift, die der Erfindung den Charakter eines Vorrichtungspatents nicht nehmen, führen den Leser zumindest von einer Lösung fort, die nicht dem in der Schrift aufgezeigten Lösungsweg entspricht: der in einem - enger oder weiter zu fassenden - allgemeinen Erfindungsgedanken sich anbietende und an sich mögliche weitere Lösungsweg ist bei einer solchen Sachlage aus dem Anspruch nicht mehr herleitbar. Die bewußt auf die konkrete Ausführung abgestellte Fassung des Anspruchs, verbunden mit den in Beschreibung und Zeichnung gebrachten Erläuterungen über Herstellungsweise und Arbeitsphasen, versperren den Blick des Lesers gegenüber an sich gegebenen Möglichkeiten, die gestellte Aufgabe auch auf andere Weise zu lösen.

Demnach spricht auch die Form, in der der Erfinder des Patents 922 463 seine Lehre gefaßt hat, gegen die Annahme, daß das Patent einen allgemeinen, die Verletzungsform umfassenden Erfindungsgedanken offenbare. Der Umstand, daß das Patentamt für die angegriffene Ausführungsform die Erteilung eines neuen Patents in Aussicht gestellt hat, macht deutlich, daß die im Patent des Beklagten gebotene Lehre auch von fachmännischer Seite in dem vorgenannten engeren Sinne verstanden wird. Die im Berufungsurteil vorgenommene Wertung erweist sich demnach als rechtlich nicht angreifbar.

- 12 -

Nach allem war die Revision als unbegründet zurückzuweisen. Die Kosten waren dem Beklagten gemäß § 97 Abs.1 ZPO aufzuerlegen.

Dr.Nastelski Bock Löscher Spengler Claßen