

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 80/65

URTEIL

Verkündet am

29. Februar 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma A. u. I. K. [REDACTED], Inhaberin Irene K. [REDACTED],
S. [REDACTED] bei B. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Deko-Mittel Bernhard W. [REDACTED], Inhaber Bernhard W. [REDACTED],
E. [REDACTED], H. [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 28. Juni 1965 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin hat die ausschließliche Lizenz an dem am 16. Oktober 1950 angemeldeten, auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes erteilten und am 10. Januar 1952 bekanntgemachten Patent Nr. 831 021, das einen behaarten Kopf für Büsten und Puppen, insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe betrifft. Die drei Patentansprüche lauten:

1. Behaarter Kopf für Büsten und Puppen, insbesondere für Übungszwecke im Friseurgewerbe, dadurch gekennzeichnet, daß entgegen der bisher üblichen Haaraufbringung auf derartigen Köpfen die Haare (a) dem natürlichen Haarwachstum entsprechend aus dem Kopfkörper (c) herausgezogen und entsprechend befestigt sind.

2. Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Haare in Form kleiner Bündelchen mittels einer Tamburiernadel aus dem Innern des hohl ausgebildeten Kopfkörpers (c) nach außen gestochen sind, und daß ihre Sicherung gegen Herausziehen aus einer durch Verknotung des einen Endes der Haarbündelchen gebildeten Wurzel (b) erfolgt.
3. Kopf nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfkörper (c) aus elastischem Material, zweckmäßig aus Kunstharz, besteht, bei dem sich die beim Durchstechen der Haarbündelchen entstehenden Löcher nach Durchgang der Nadel von selbst wieder schließen und so die Rückhaltekraft der Wurzeln (b) verstärken.

Die Beklagte stellt Friseurübungsköpfe her und vertreibt sie. Die Köpfe bestehen aus einem hohlen Kunststoffkörper von hartkautschukähnlicher Konsistenz, dessen Wand eine Stärke von 2 bis 3 mm hat und der an den nicht behaarten Stellen mit einem der natürlichen Gesichtsfarbe entsprechenden Lack überzogen ist. Ihre Behaarung erfolgt in der Weise, daß kleine Haarbüschel außen aufgelegt und mit einer gabelförmigen Nadel durch die Wand des Kopfkörpers hindurchgestoßen werden. Die Enden der Haarbüschel ragen alsdann in das Innere des Kopfkörpers hinein und werden dort verleimt, um einen gegen das Herausziehen gesicherten Sitz zu gewährleisten. Die eingefügten Haare treten wie beim natürlichen Wachstum aus dem Kopfkörper heraus.

Die Klägerin ist der Meinung, daß die von ihr durch Schreiben vom 6. November 1959 verwarnte Beklagte mit ihren Ausführungsformen schuldhaft das bezeichnete Patent verletze. Hierzu hat die Klägerin im wesentlichen vorgetragen: Die patentierte Erfindung wende gegenüber



dem Stande der Technik erstmals die Tamburiertechnik an einem unverletzten Kopfkörper an. Dieser werde zwar durchstoßen, sein elastisches Material schließe sich aber sofort wieder. Da das Haar aus dem Kopf dem natürlichen Wachstum entsprechend heraustrete, seien beliebige Frisuren möglich. Das Haar sei im übrigen auf der hohlen Innenseite durch wurzelartige Verknötung gegen Herausziehen gesichert. Dabei werde die Rückhaltekraft der Wurzeln noch dadurch verstärkt, daß die beim Hindurchführen der Haarbüschel entstehenden Löcher sich wieder schlössen. Die gleichen Merkmale fänden sich bei den Friseurübungsköpfen der Beklagten. Diese benutze ebenfalls einen hohlen Kopfkörper aus elastischer Masse, aus welchem die auf der Innenseite befestigten Haare dem natürlichen Wachstum entsprechend heraustreten. Die Friseurübungsköpfe der Beklagten stimmten demnach im fertigen Zustand mit den nach dem Klagepatent gefertigten Köpfen überein und erzielten in identischer, jedenfalls aber in äquivalenter Weise die gleiche patentgewollte Wirkung.

Die Klägerin hat beantragt, zu erkennen:

I. Der Beklagten wird bei Meidung einer vom Gericht festzusetzenden Geld- oder Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung verboten,
Frisierübungsköpfe herzustellen, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, welche folgende Merkmale aufweisen:

1. einen hohlen Kopfkörper aus elastischer Masse (Gummi),
2. eine dem natürlichen Haarwuchs entsprechende Behaarung des Kopfkörpers, der hierbei glatt bleibt,

3. Befestigung der Haare an der Innenseite des Kopfkörpers durch Verleimen, auch wenn die Haare nicht aus dem Kopfkörper herausgezogen, sondern von außen nach innen eingestochen worden sind.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin den Schaden zu ersetzen hat, welcher ihr durch Herstellen und/oder Vertrieb der zu Ziff. I gekennzeichneten Friseurübungsköpfe seit 1. Dezember 1959 entstanden ist oder noch entsteht.

III. Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin seit 1. Dezember 1959 Rechnung zu legen, wieviele Friseurübungsköpfe nach Ziff. I hergestellt und vertrieben wurden, an wen und wann diese Übungsköpfe vertrieben wurden, welche Umsätze erzielt wurden.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat einen Eingriff in den Schutzbereich des Klagepatents mit folgender Begründung bestritten: Ihr Erzeugnis liege im freien Stande der Technik. Bereits vor und alsbald nach dem letzten Kriege seien in Deutschland Köpfe für Schaufensterfiguren in der Weise behaart worden, daß man Büschel künstlichen Haares mit einer gabelartigen Nadel von außen in den Kopfkörper ein- und durchgesteckt und anschließend im Innern des hohlen Kopfkörpers angeleimt habe. Insbesondere habe die Firma M. in Köln jedenfalls schon in den Jahren 1948 und

1949 behaarte Köpfe für Büsten und Puppen gewerblich hergestellt, sie ohne Auferlegung von Geheimhaltungspflichten vertrieben und hierfür in einem Prospekt geworben, die hinsichtlich sämtlicher Merkmale ihren, der Beklagten, Ausführungsformen entsprächen. Der Anspruch 1 des Klagepatents enthalte im übrigen eine unmißverständliche Einschränkung; denn mit der Fassung "entgegen der bisher üblichen Haaraufbringung" werde zum Ausdruck gebracht, daß die Haare nach der Lehre des Klagepatents nicht, wie bislang, von außen nach innen, sondern in umgekehrter Richtung zu stechen seien, was sie, die Beklagte, unstreitig nicht tue. Ebensowenig mache sie von den Merkmalen der Ansprüche 2 und 3 Gebrauch, weil sie weder die in das Innere des Kopfkörpers ragenden Enden der Haarbüschel verknote noch ein elastisches Material für den Kopfkörper verwende. Der von ihr benutzte kautschukähnliche Stoff härte nämlich kurz nach der Herstellung des Übungskopfes aus und verliere dabei seine Elastizität, wie das auch schon bei Übungsköpfen der Fall gewesen sei, die vor dem Anmeldetag des Klagepatents aus irgendeiner breiigen und alsbald erstarrenden Masse, beispielsweise Gips, hergestellt worden seien und in welche die Haare vor dem Aushärten von außen eingesteckt zu werden pflegten.

Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen und das Oberlandesgericht die Berufung der Klägerin zurückgewiesen hatte, hat der erkennende Senat am 17. Dezember 1963 (Ia ZR 150/63) das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an dieses zurückverwiesen. Hierauf hat das Oberlandesgericht, welches den Zeugen Franz M. gehört und die von den Parteien überreichten Modelle in Augenschein genommen hat, durch Urteil vom 28. Juni 1965

wiederum auf Zurückweisung der Berufung gegen das landgerichtliche Urteil erkannt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende Revision der Klägerin, mit welcher sie ihre ursprünglichen Klageansprüche weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht bestätigt auch in seiner zweiten Entscheidung die Ansicht des Landgerichts, daß die Beklagte nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreife und daß infolgedessen die aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 PatG, 259 BGB, 256 ZPO hergeleiteten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten unbegründet seien. Auch die erneute Beurteilung des Streitfalles durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Entgegen der Annahme der Revision ist das Berufungsgericht zwar ohne Rechtsirrtum zu dem Ergebnis gelangt, daß die Beklagte mit ihren Ausführungsformen von der durch Anspruch 1 des Klagepatents geschützten Lehre keinen Gebrauch mache. Der erkennende Senat hat in seinem früheren Revisionsurteil entgegen dem Urteil des Landgerichts und dem ersten Berufungsurteil die Auffassung vertreten, die Angaben in der Klagepatentschrift, der dort mitgeteilte und der im Rechtsstreit bisher zusätzlich nachgewiesene Stand der Technik sowie der Gang des Erteilungsverfahrens ließen es zu, das im Anspruch 1 enthaltene Merkmal "herausgezogen" über seinen Wortlaut hinaus dahin auszulegen, daß die Haare im Endzustand

entsprechend dem natürlichen Wachstum aus dem Kopfkörper heraustreten müßten, es also nicht darauf ankomme, ob die Haare von innen nach außen oder in umgekehrter Richtung gestochen worden seien. Gleichzeitig wird in dem damaligen Revisionsurteil aber darauf hingewiesen, daß die erweiternde Auslegung ausscheide, das Merkmal vielmehr in seiner wörtlichen Bedeutung zu verstehen sei und demgemäß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 sich auf Ausführungsformen mit aus dem Kopfkörper herausgezogenen Haaren beschränke, wenn die Behauptung der Beklagten zutreffe, daß die Firma M. bereits vor dem Anmeldetag des Klagepatents Köpfe aus einem zur Behaarung geeigneten Material, also Köpfe im Sinne der einleitenden Worte des Anspruchs 1 in den Verkehr gebracht habe, bei denen die Haare von außen nach innen durchgestochen und in Übereinstimmung mit dem zweiten kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 des Klagepatents unten, d.h. im Inneren des Kopfes befestigt worden seien. In diesem Falle müßte nämlich der Fachmann, so rechtfertigt sich die in dem früheren Revisionsurteil angestellte Überlegung, aufgrund seiner unwiderlegbar zu vermutenden Kenntnis vom Stande der Technik und damit auch von den durch die Firma M. in den Verkehr gebrachten Köpfen beim Lesen der Klagepatentschrift annehmen, daß der Anspruch 1 nur solche Ausführungsformen unter Schutz stellen wolle, welche sich von dem Stand der Technik abheben, bei denen mithin im Unterschied zu den vorbekannten Köpfen der genannten Firma die Haare von innen nach außen herausgezogen worden sind.

Das Berufungsgericht hat nun in seiner erneuten Entscheidung in Würdigung der Aussage des Zeugen M. festgestellt, daß die Firma M. vor dem Anmeldetag des Klagepatents behaarte Köpfe hergestellt und vertrieben hat,

welche denen der Beklagten in allen wesentlichen Merkmalen gleichen und auch genau wie diese angefertigt worden sind. Damit will das Berufungsgericht erkennbar sagen, daß die Firma M. bei ihren Köpfen die Haare mittels Durchstechens des Kopfmaterials von außen nach innen aufgebracht und im Innern des Kopfkörpers befestigt hat, wie dies unstreitig die Beklagte macht. Die Angriffe, welche die Revision gegen die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts richtet, dringen nicht durch. Die Revision beanstandet insbesondere zu Unrecht, daß das Berufungsgericht sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob das von der Firma M. verwendete Material - hierbei handelt es sich unstreitig um einen mit Leimwasser zubereiteten Gipsmörtel - elastisch ist, ob es angesichts seiner Zusammensetzung überhaupt elastisch sein kann, ob es bezüglich seiner sonstigen für die Herstellung, insbesondere für die Behaarung wesentlichen Eigenschaften mit der Patentlehre übereinstimmt und ob Köpfe aus dem in Rede stehenden Material für Übungszwecke im Friseurgewerbe tauglich sind. Für die Entscheidung der hier zunächst allein bedeutsamen Frage, wie das Merkmal "herausgezogen" im Anspruch 1 des Klagepatents aufzufassen ist, kommt es ausschließlich darauf an, ob die Firma M. ihre Kopfkörper aus einem Material angefertigt hat, welches die Behaarung gestattet. Der Anspruch 1 umfaßt nämlich nicht nur Köpfe, welche aus dem im Anspruch 3 vorzugsweise empfohlenen elastischen Material, vornehmlich Kunstharz, angefertigt worden sind, sondern Köpfe jedweden Materials, das sich zum Aufbringen von Haaren eignet, die ihrem natürlichen Wachstum entsprechend geführt sind. Dieses Erfordernis erfüllt das von der Firma M. verwendete Material, wovon sich der erkennende Senat aufgrund des vorgelegten Anschauungsstückes hat selbst überzeugen können. Die Auslegung des genannten Anspruchsmerkmals,

um die es hier zunächst allein geht, hat, wie die Revision übersieht, nichts mit der Frage zu tun, ob die Firma M die Lehre des Patentanspruchs 1, welche in mehreren, durch das Material des Kopfkörpers sich unterscheidenden Formen ausführbar ist, lediglich für die Ausführungsformen aus Gips und gegebenenfalls aus im Sinne der Patentlehre äquivalentem Material vorweggenommen hat und ob die Köpfe aus Gips angesichts der von der Revision im einzelnen angeführten Gründe für Übungszwecke im Friseurgewerbe, wenn überhaupt, so nur in sehr beschränktem Umfange verwendbar sind.

Nach alledem konnte die Klage, wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, keinen Erfolg haben, soweit mit ihr die gegenständliche Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents geltend gemacht wird. Das gleiche gilt auch, soweit die Klägerin ihr Begehren auf den Patentanspruch 3 stützt. Dieser Anspruch nimmt in seinem Oberbegriff auf den Anspruch 1 Bezug und schlägt in seinem kennzeichnenden Teil, wie bereits erwähnt, die Verwendung von elastischem Material, vornehmlich von Kunstharz, vor. Die Bezugnahme auf Anspruch 1 zwingt aber dazu, den Oberbegriff des Anspruchs 3 ebenfalls einengend auszulegen und dem Anspruch gegenständlich nur solche Köpfe aus elastischem Material zu unterwerfen, bei denen die Haare aus dem Innern des Kopfkörpers nach außen gestochen worden sind. In dieser Annahme wird der erkennende Senat dadurch bestärkt, daß Anspruch 3 außer auf Anspruch 1 auch auf Anspruch 2 zurückbezogen ist, welcher eindeutig lehrt, die Haare in Form kleiner Bündelchen mittels einer Tamburiernadel in der vorstehend bezeichneten Weise auf den Kopf aufzubringen.

Die bisherigen Erwägungen reichen indessen nicht aus, die Abweisung der Klage zu rechtfertigen. Da sich aufgrund des von ihm nunmehr festgestellten Standes der Technik ergeben hat, daß die im ersten Revisionsurteil für zulässig erachtete weite Auslegung des Anspruchs 1 nicht möglich ist, hätte das Berufungsgericht noch prüfen müssen, ob die Klage nicht etwa unter dem rechtlichen Gesichtspunkt begründet ist, daß das Klagepatent selbständigen Elementenschutz gewährt, welcher in der Loslösung des Unteranspruchs 3 von der Kombinationsbezogenheit auf den Hauptanspruch und den Anspruch 2, mithin in der Lehre bestehen könnte, für einen behaarten Kopf einen Körper aus elastischem Material zu verwenden, wobei es gleichgültig ist, ob die aufgebrachten Haare von innen nach außen oder von außen nach innen gestochen worden sind. Die Zubilligung eines Elementenschutzes in dem erörterten Sinne liefe zwar im Ergebnis wiederum auf eine erweiternde Auslegung des Klagepatents hinaus. Es würde sich dabei aber nicht mehr um eine erweiternde Auslegung des Anspruchs 1 allein handeln. Daß die Klägerin einen derartigen Elementenschutz beansprucht hat, geht zweifelfrei bereits aus der Fassung ihres von Anfang an gestellten Klageantrages zu Ziff. I hervor, der unter Nr. 1 den Kopf aus elastischer Masse nennt und unter Nr. 3 betont, daß die Richtung, in welcher die Haare gestochen worden sind, keine Bedeutung hat. Die vom Berufungsgericht unterlassene Prüfung kann der erkennende Senat nicht nachholen, da hierzu noch tatsächliche Feststellungen hinsichtlich der Erfindungsqualität des Vorschlages, Kunststoff für den in Rede stehenden Zweck zu verwenden, getroffen werden müssen, welche dem Revisionsgericht verwehrt sind. Das Berufungsgericht wird im übrigen bei der ihm obliegenden Prüfung davon ausgehen können, daß der von der Firma M. für die Herstellung der Kopfkörper verwendete Gips kein elastisches Material

in dem hier in Betracht zu ziehenden Sinne darstellt, dies aber bei dem von der Beklagten verwendeten Material der Fall sein kann. Zwar hat das Berufungsgericht im angefochtenen Urteil festgestellt, daß der von der Beklagten verwendete Kunststoff von hartkautschukähnlicher Konsistenz alsbald aushärtet und dabei seine Elastizität verliert. Im vorliegenden Zusammenhang würde es jedoch demgegenüber ausreichen können, daß das Material der Beklagten, wie diese in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat nicht bestritten hat, nach der Ausformung des Kopfkörpers etwa 24 Stunden lang elastisch bleibt und damit während der Zeit, in welcher die Haare aufgebracht werden, die im Patentanspruch 3 beschriebenen Eigenschaften (selbsttätiges Schließen der Löcher im Kopfkörper nach Durchgang der Nadel und damit Verstärkung der Rückhaltekraft der Haarwurzeln) aufweist.

Das angefochtene Urteil war sonach aufzuheben und die Sache 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 des vorliegenden Revisionsverfahrens zu übertragen, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Spreng

Bock

Löscher

Claßen

Schneider