

L.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 97/64

URTEIL

Verkündet am

16. März 1967
Oechler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma Werkzeug- und Maschinenfabrik Wilhelm S [REDACTED]
in M [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

den Schreinermeister Lorenz S e [REDACTED] in O [REDACTED]
[REDACTED] (Landkreis A [REDACTED]),

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 9. Juli 1964 wird auf Kosten der Beklagten mit den Maßgaben zurückgewiesen, daß der aus dem Patent Nr. 976 208 hergeleitete Unterlassungsanspruch in der Hauptsache erledigt ist und daß ferner die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie ihre Verurteilung zur Rechnungslegung sich auf die Zeit bis zum 8. Oktober 1965 beschränken.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des von ihm als Erfinder am 14. Januar 1950 angemeldeten Patents Nr. 976 208. Die Patentanmeldung ist am 2. Mai 1951, die Patenterteilung nach einem von der Beklagten eingeleiteten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren am 4. April 1963 bekanntgemacht worden. Das Patent ist am 8. Oktober 1965 wegen Nichtzahlung der 3. bis 13. Jahresgebühren erloschen.

Das Schutzrecht betrifft ein Holzbearbeitungswerkzeug zum Schneiden von Zapfen, wie sie bei Türen, Fensterrahmen und dgl. zur Verbindung der einzelnen Holzteile verwendet werden. Derartige Vorrichtungen, mit denen die Zapfen auf die erforderliche Dicke und Länge sowie auf das gewünschte Profil abgesetzt werden, sind schon lange bekannt. Sie bestehen aus zwei sog. Zapfenschneidscheiben, die um eine Spindel (Zapfenschneidwelle) mit hoher Geschwindigkeit rotieren, auf welche sie, miteinander fest verbunden, übereinander aufgesetzt sind. Das Werkstück wird in den regelbaren Abstand zwischen den Scheiben eingeführt und alsdann mittels der Schneidwerkzeuge (Messer), welche auf beiden Scheiben in genau bestimmter Lage befestigt und mit bestimmten Schneiden versehen sind, gleichzeitig von oben und unten her bearbeitet. Hierzu sind für jede Zapfenart bzw. für jedes Profil besondere Messer erforderlich, soweit es sich nicht nur um eine Neigungsänderung handelt.

Die Schutzansprüche des Patents lauten:

- "1. Holzbearbeitungswerkzeug zum Zapfenschneiden mit dreh- und feststellbar angeordneten Schneidwerkzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß deren Schneidwerkzeuge (3) je mehrere voneinander verschiedene Messerprofile aufweisen und drehbar sowie feststellbar so auf den Schneidscheiben angeordnet sind, daß durch Drehen der Schneidwerkzeuge das gewünschte Profil in Arbeitsstellung gebracht werden kann, und daß die Messerauflage leicht nach innen geneigt ist, damit die ruhenden Schneidkanten an der Planseite nicht mit dem Werkstück in Berührung kommen.
2. Holzbearbeitungswerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneidwerkzeuge (3) auf der Zapfenschneidscheibe (2) in Bohrungen (6) als Lager einsetzbar sind, die je einen verschiedenen Abstand vom Scheibenumfang haben, d.h. zu diesem in einer Spirallinie verlaufen.



3. Holzbearbeitungswerkzeug nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zapfenschneidscheiben (2) gegen ihre Antriebswelle (1) hin tellerförmig (13) vertieft sind.
4. Holzbearbeitungswerkzeug nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneidwerkzeuge (3) in an sich bekannter Weise durch Paßstifte (12) oder sonstige Arretierungsmittel in ihrer jeweiligen Arbeitslage gehalten sind."

Der Kläger überließ durch Vertrag vom 12. Juni 1950 der Beklagten das alleinige Fabrikationsrecht für seinen Erfindungsgegenstand gegen eine Lizenzgebühr von 8 v.H. des Nettoverkaufspreises. Zwischen den Parteien traten jedoch alsbald Meinungsverschiedenheiten wegen des Vertrages auf, weil die Beklagte bei Herstellung der Zapfenschneidmaschinen einerseits den Änderungswünschen des Klägers nicht entsprach und andererseits von sich aus Änderungen vornahm. Sie verweigerte schließlich die Lizenzzahlungen mit der Begründung, das von ihr entwickelte Modell "St. - 400 Nr. 170" falle nicht unter den Lizenzvertrag.

Bei der Ausführungsform der Beklagten weisen die Schneidwerkzeuge zwei voneinander verschiedene Messerprofile auf. Auf jeder der beiden Schneidscheiben sind zwei Schneidwerkzeuge diametral angeordnet. Sie sind durch einen mit einer Unterlage versehenen Schraubenbolzen befestigt. Nach Loslösen des Schraubenbolzens kann das Schneidwerkzeug etwas aus seiner Arretierung gehoben und gedreht werden. Hierbei ist es möglich, das Schneidwerkzeug in den Landlochschlitz, der in seinem flachen, auf der Messerauflage ruhenden Teil angebracht ist, in Segmentrichtung der Zapfenschneidscheibe um etwa 2 cm zu verschieben. Die vier Schneidwerkzeuge der Vorrichtung müssen

daher nach der Drehung und vor dem Einsatz der gewünschten Messerprofile einjustiert, d.h. in ihren Abstand von der Zapfenschneidwelle und damit auf den Flugkreis genau eingestellt werden. Zur Grobeinstellung der Schneidwerkzeuge dient eine an dem Gerät befindliche Skala. Für die Feineinstellung ist eine besondere Messereinstellvorrichtung vorgesehen, welche die Beklagte ebenfalls auf den Markt gebracht hat. Im übrigen ist die Messerauflage bei der einzelnen Scheibe leicht nach innen geneigt, um eine Berührung der ruhenden Schneidkante mit dem Werkstück zu vermeiden.

Die Parteien sind vor dem Landgericht übereingekommen, daß der oben erwähnte Lizenzvertrag aufgrund der Kündigung des Klägers vom 4. September 1950 mit Wirkung von diesem Tage an beendet worden ist. Daraufhin hat der Kläger seinen entsprechenden Feststellungsanspruch mit Zustimmung der Beklagten in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Der Kläger ist der Ansicht, daß die Beklagte nach Aufhebung des Lizenzvertrages durch die Herstellung und den Vertrieb der Zapfenschneidvorrichtung nach dem beschriebenen Modell sein Patent während dessen Schutzdauer rechtswidrig und schuldhaft verletzt habe.

Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung gerichtete Klage entsprechend dem Antrag der Beklagten, welche einen Eingriff in den Schutzbereich des Patents bestritten hat, kostenfällig abgewiesen.

Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung der

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

Holzbearbeitungswerkzeuge mit zwei Zapfenschneidscheiben mit dreh- und feststellbar angeordneten Schneidwerkzeugen herzustellen, feilzuhalen, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, bei denen die Schneidwerkzeuge je mehrere voneinander verschiedene Messer aufweisen und umdrehbar sowie feststellbar so auf den Schneidscheiben angeordnet sind, daß durch Umdrehen der Schneidwerkzeuge das gewünschte Profil in Arbeitsstellung gebracht werden kann, und daß die Messerauflage leicht nach innen geneigt ist, damit die ruhenden Schneidkanten an der Planseite nicht mit dem Werkstück in Berührung kommen (vgl. Ziff. II der Urteilsformel).

Das Oberlandesgericht hat ferner festgestellt, daß die Beklagte dem Kläger denjenigen Schaden zu ersetzen hat, der ihm durch die bezeichneten Handlungen seit 1. Juli 1951 entstanden ist oder noch entstehen kann. Die weitergehende Feststellungsklage, welche der Kläger auf die Zeit ab 4. September 1950 (Beendigung des Lizenzvertrages!) erstreckt hatte, hat das Oberlandesgericht abgewiesen (vgl. Ziff. III aaO). Es hat die Beklagte ferner verurteilt, dem Kläger entsprechend seinem Antrag unter Angabe der gelieferten Mengen, der Abnehmer, der Lieferanten und der Lieferpreise Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfange sie ab 1. Juli 1951 den genannten Verpflichtungen zuwidergehandelt hat (vgl. Ziff. IV.aaO). Schließlich hat das Oberlandesgericht der Beklagten die Kosten beider Rechtszüge auferlegt (vgl. Ziff. V aaO).

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Revision der Beklagten, mit welcher sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils und damit die Abweisung der Klage anstrebt.

Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels. Mit Rücksicht auf das zwischenzeitliche Erlöschen seines Patents hat er mit Zustimmung der Beklagten den Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt. Er beschränkt aus diesem Grunde ferner seine Anträge auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung auf die Zeit bis zum 8. Oktober 1965.

Entscheidungsgründe:

I. Abweichend vom Landgericht ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, 259 Abs. 1 BGB, 256 ZPO hergeleiteten Klageansprüche auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung begründet seien, weil die Beklagte durch die Herstellung und den Vertrieb der im Tatbestand des vorliegenden Urteils beschriebenen Zapfenschneidmaschine den Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptanspruchs) des Klagepatents rechtswidrig und schuldhaft verletzt habe.

II. Das Berufungsgericht betrachtet als Gegenstand der durch Anspruch 1 des Klagepatents geschützten Erfindung

ein Holzbearbeitungswerkzeug zum Zapfenschneiden mit zwei Zapfenschneidscheiben mit dreh- und feststellbar angeordneten Schneidwerkzeugen, dadurch

gekennzeichnet, daß

- a) seine Schneidwerkzeuge mehrere voneinander verschiedene Messerprofile aufweisen,
- b) diese Schneidwerkzeuge dreh- sowie feststellbar auf den Schneidscheiben derart angeordnet sind, daß
- c) durch Drehen der Schneidwerkzeuge das gewünschte Profil in Arbeitsstellung gebracht werden kann, und
- d) daß die Messerauflage leicht nach innen geneigt ist, damit die ruhenden Schneidkanten an der Plansseite nicht mit dem Werkstück in Berührung kommen.

Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe den Gegenstand des Klagepatents unrichtig bestimmt und infolgedessen gegen den § 6 PatG verstoßen. Die angebliche Fehlbeurteilung führt die Revision vornehmlich darauf zurück, daß das Berufungsgericht die für die Auslegung eines Patents maßgebenden Grundsätze nicht beachtet und unter Verletzung des § 286 Abs. 1 ZPO den Auslegungstoff nur unvollständig berücksichtigt habe. Nach Ansicht der Revision schließt der Gegenstand des Anspruchs 1 den Gedanken ein, es zu vermeiden, daß die Schneidwerkzeuge nach ihrer Umdrehung jeweils neu einjustiert werden müssen, um sie in den gleichen Abstand von der Rotationsachse (Zapfenschneidwelle) oder, anders ausgedrückt, in den gleichen Flugkreis zu bringen. Das Kombinationsmerkmal c) des Anspruchs 1 sei daher, so meint die Revision, in Übereinstimmung mit dem Landgericht dahin zu verstehen, daß allein durch Drehen der Schneidwerkzeuge das gewünschte Profil in Arbeitsstellung gebracht werde. Dies würde, wie bereits in den Urteilen des Landgerichts und des Berufungsgerichts

dargelegt worden ist, voraussetzen, daß die Schneidwerkzeuge um Fixpunkte, die auf den Schneidscheiben angebracht sind, gedreht werden.

Die Rügen der Revision greifen indessen nicht durch. Die Auslegung, welche das Berufungsgericht dem Klagepatent gegeben hat und die nach ständiger Rechtsprechung in der Revisionsinstanz frei nachprüfbar ist (vgl. u.a. BGH GRUR 1964, 196, 198 - Mischer II -), läßt einen entscheidungserheblichen Rechtsfehler nicht erkennen. Weder der Wortlaut des Anspruchs 1, von welchem zur Bestimmung des Erfindungsgegenstandes auszugehen ist, noch die in Betracht zu ziehenden Auslegungsmittel zwingen entgegen der Meinung der Revision zu der von ihr angestrebten Deutung des Merkmals c).

Wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, bringt der Anspruch 1 nicht zum Ausdruck, daß bei der vorgeschlagenen Ausgestaltung der Zapfenschneidvorrichtung ein Einjustieren der Schneidwerkzeuge nach ihrer Umdrehung ausscheide. Der Anspruchswortlaut umfaßt vielmehr sowohl Ausführungsformen, bei denen ein Einjustieren entbehrt werden kann, als auch solche, bei denen diese Maßnahme notwendig ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung des Klagepatents. Wenn es dort an der von der Revision zunächst angeführten Stelle - insoweit im Einklang mit dem Anspruch 1 - heißt, durch Drehen der Schneidwerkzeuge könne das gewünschte Profil in Arbeitsstellung gebracht werden (vgl. Patentschrift S. 2, Z. 20 bis 22), und wenn ferner an einer weiteren Stelle gesagt wird, gemäß der Erfindung würden lediglich die jeweils erforderlichen Messerprofile

h₁

an die Außenkante der Zapfenschneidscheibe geschwenkt (vgl. aaO S. 2, Z. 35 bis 38), so bedeutet dies nicht, daß die Vermeidung des Einjustierens für das Klagepatent erfindungswesentlich ist. Wie aus dem übrigen Inhalt des allgemeinen Teils der Beschreibung hervorgeht, will das Klagepatent den Begriff des "Drehens" oder "Schwenkens" offensichtlich in Gegensatz stellen zu dem Begriff der "Auswechslung", d.h. der völligen Ausspannung und Neueinsetzung der Schneidwerkzeuge, wie sie nach der Schilderung in der Patentschrift (S. 1, Z. 5 bis 24) bei den bekannten Zapfenschneidvorrichtungen unumgänglich ist, deren Schneidwerkzeuge zwar dreh- und feststellbar auf den Schneidscheiben angeordnet sind, jedoch nur eine Schneide besitzen. So wird in der Patentschrift (S. 2, Z. 28 bis 30) ausdrücklich betont, die Erfindung ermögliche es, ohne Auswechslung der Schneidwerkzeuge mehr Profile herauszuarbeiten, als dies bisher ausführbar gewesen sei. Endlich wird für die Revision auch nichts gewonnen durch den in der Patentschrift (S. 2, Z. 13 bis 16) enthaltenen Hinweis, daß - bei bekannten Zapfenschneidvorrichtungen - die Einstellung sehr schwierig sei, da die Messer genau in den Flugkreis gebracht werden müßten, und daß diese Nachteile durch die Erfindung behoben seien. Der Hinweis bezieht sich bei verständiger Würdigung nur auf die in den vorausgehenden Darlegungen der Patentschrift (S. 1, Z. 24 ff und S. 2, Z. 1 bis 12) behandelten Vorrichtungen, die nicht drehbare Schneidwerkzeuge aufweisen und bei denen mittels gewisser, näher geschilderten Manipulationen voneinander verschiedene Messerprofile geschaffen werden können.

Die Ansicht, daß Anspruch 1 des Klagepatents Ausführungsformen, die ein Einjustieren erforderlich machen, nicht ausschließe, wird - wie das Berufungsgericht mit

Recht hervorhebt - durch den in der Beschreibung (S. 2, Z. 66 bis 68) niedergelegten Vorschlag bestätigt, anstelle der gemäß Unteranspruch 2 geschützten Anordnung von kreisrunden Bohrlöchern als Lager für die Schneidwerkzeuge die bekannten Langlochschnitte zu verwenden. Während bei Verwendung der zentrierenden Bohrungen ein Einstützen der Schneidwerkzeuge nach ihrer Umdrehung entfällt, kann hierauf bei Benutzung der Langlochschnitte nicht verzichtet werden. Hieran ändert auch die Anbringung von sog. Paßstiften nichts, die in der Beschreibung (S. 2, Z. 60 bis 64) und im Unteranspruch 4 vorgesehen ist. Die Paßstifte sollen, wie die Revision außer acht läßt, die Schneidwerkzeuge lediglich gegen ein seitliches Verschieben schützen. Im übrigen räumt die Offenbarung der Langlochschnitte auch den Einwand der Revision aus, der Anmelder des Klagepatents habe sein Schutzbegehren ausdrücklich auf die Verwendung von Schneidwerkzeugen beschränkt, die um einen Fixpunkt gedreht werden.

Entgegen der Meinung der Revision findet sich ferner kein brauchbarer Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht den Inhalt der Erteilungsakten des Deutschen Patentamts und der im Beschwerdeverfahren angefallenen Akten des Bundespatentgerichts nicht im gebotenen und zulässigen Umfang zur Auslegung des Klagepatents herangezogen hätte. Der Inhalt dieser Akten rechtfertigt jedenfalls keine andere Beurteilung des Erfindungsgegenstandes, als sie das Berufungsgericht getroffen hat. Es ist insbesondere aus der Beschwerdeentscheidung vom 8. Oktober 1962 in keiner Weise ersichtlich, daß das Bundespatentgericht etwa Ausführungsformen, bei denen eine Einstützung der Schneidwerkzeuge nach ihrer Umdrehung nötig ist, nicht in den Erfindungsgegenstand hat einbeziehen wollen. Zu einer solchen Annahme

gibt jedenfalls der Stand der Technik am Anmeldetag des Klagepatents, wie ihn das Bundespatentgericht im einzelnen dargestellt hat, keinen Anlaß. In der Entscheidung wird die Frage, ob ein Einstützen notwendig ist, oder nicht, überhaupt nicht angeschnitten. Das Bundespatentgericht sieht im übrigen den Vorteil der erfindungsgemäßen Zapfenschneidvorrichtung allein darin, daß ohne Auswechslung der Schneidstähle nacheinander mehrere Profile herausgearbeitet werden können (vgl. S. 7 der Beschlußausfertigung). Dem steht nicht entgegen, daß das Bundespatentgericht in seinen anschließenden Darlegungen noch betont, es könne ohne Zeitverlust durch Drehen der an Scheiben angebrachten Schneidstähle jeweils eine Schneide mit einem anderen Profil in die Arbeitsstellung an die Außenkante des Zapfenschneidwerkzeugs geschwenkt und dort festgestellt werden.

Hiernach kann aus Rechtsgründen die Feststellung des Berufungsgerichts nicht bemängelt werden, daß die Beklagte nicht nur, wie sie selbst einräumt, von den Merkmalen a), b) und d), sondern auch von dem unstrittenen Merkmal c) und damit von dem Kombinationsgegenstand nach Anspruch 1 des Klagepatents in vollem Umfange Gebrauch gemacht hat, obwohl die Benutzer ihrer Vorrichtungen auf die Einstützung angewiesen sind.

III. Zum Verschulden der Beklagten, von welchem der Anspruch des Klügers auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und der daraus hergeleitete Anspruch auf Rechnungslegung abhängen, wird im angefochtenen Urteil ausgeführt, die Beklagte habe fahrlässig gehandelt, indem sie nach Bekanntmachung der Anmeldung des Klagepatents die beanstandeten Werkzeuge auf den Markt gebracht habe; denn sie habe mit der Möglichkeit eines Eingriffs in das Schutzrecht des

Klägers rechnen müssen und dies offenbar bewußt in Kauf genommen.

Die Revision rügt, daß das Berufungsgericht mit diesen Ausführungen das Verschulden der Beklagten im Sinne der §§ 47 Abs. 2 PatG, 276 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB nicht hinreichend begründet habe. Der Angriff geht ebenfalls fehl. Die Benutzung eines fremden Patents ist von vornherein widerrechtlich und verpflichtet bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit als unerlaubte Handlung zum Schadensersatz (vgl. RG GRUR 1942, 207, 208 und BGH GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung II -). Hierbei muß, wovon auch das Berufungsgericht ersichtlich ausgeht, ein strenger Maßstab an die Sorgfaltspflicht dessen angelegt werden, dem - wie es bei der Beklagten aufgrund des früheren Vertragsverhältnisses der Parteien und ihres in zwei Instanzen erfolglos gebliebenen Einspruchs unstreitig zutrifft - das Schutzrecht bekannt gewesen ist und der trotz des ihm ebenfalls bekannten gegenteiligen Standpunktes des Schutzrechtsinhabers an seiner irrigen Meinung festgehalten hat, die von ihm hergestellte und/oder vertriebene Ausführungsart falle nicht unter das Schutzrecht.

IV. Nach alledem hat es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und bei ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung grundsätzlich sein Bewenden. Es ist lediglich zu berücksichtigen, daß der Kläger die beiden Ansprüche nunmehr auf die Zeit bis zum 8. Oktober 1965 - an diesem Tage ist das Klagepatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren erloschen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 PatG) - beschränkt hat. Der vom Berufungsgericht zuerkannte Unterlassungsanspruch hat sich dagegen entsprechend der Erklärung des Klägers, welcher die Beklagte zugestimmt hat und die

nach ständiger Rechtsprechung auch in der Revisionsinstanz statthaft ist (vgl. RGZ 148, 400, 403 und BGH GRUR 1964, 221, 223 - Rolladen), in der Hauptsache erledigt.

Die Revision der Beklagten war sonach mit den vorstehend erörterten Maßgaben zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97 Abs. 1, 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Senatspräsident Prof.Dr.Nastelski
und Bundesrichter Dr. Spengler
sind beurlaubt und daher verhindert
zu unterzeichnen.

Bock Löscher

Bock

Schneider