

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja - teilweise

ZPO § 561; § 6 PatG

Im Patentverletzungsprozeß kann das Revisionsgericht bei der Auslegung des Klagepatents eine erstmals in der Revisionsinstanz entgegengehaltene Vorveröffentlichung nicht berücksichtigen.

BGH, Urt. v. 28. November 1963 - Ia ZR 8/63 -

OLG Karlsruhe

LG Mannheim

Ia ZR 8/63

Verkündet am 28. November 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

der Firma Metallbau KG Dr. Ba[REDACTED] und H[REDACTED] in St[REDACTED]
U[REDACTED], G[REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma D[REDACTED]-Werk, Hermann Ah[REDACTED], Maschinenfabrik in
E[REDACTED] bei M[REDACTED] a.N.,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 12. November 1963 unter Mit-
wirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spengler, Claßen und
Schneider

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Karlsruhe vom 17. April 1959 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

I. 1. Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung vom 2. Oktober 1948 auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten Patents Nr. 815 314, das sich auf einen Zwangsmischer, d. h. eine Mischmaschine bezieht, bei der die im Mischgut vorhandenen Verschleißwiderstände durch Mischwerkzeuge überwunden werden. Zwangsmischer bestehen nach dem Stande der Technik vom Anmeldetag (1. Oktober 1948) regelmäßig aus einem Trog und Mischwerkzeugen, die in dem Trog an einer vertikal oder horizontal verlaufenden Welle angeordnet sind und die Durcharbeitung des Mischguts übernehmen (Rührwerk). Bekannt waren Mischer, die nach dem sog. Gegenstromprinzip und solche, die nach dem Gleichstromprinzip arbeiten; bei den erstgenannten laufen Trog und Rührwerk in entgegengesetztem Sinne, bei den letzteren in gleichem Sinne. Bei allen Zwangsmischern wird die Mischung durch die zwischen Trog und Rührwerk bestehende sog. Relativgeschwindigkeit ermöglicht.

2. Das Klagepatent betrifft einen besonders für Baustoffe aller Art verwendbaren, nach dem Gleichstromprinzip arbeitenden vertikalen Zwangsmischer, bei dem nur das Rührwerk angetrieben wird. Dieses besteht aus einem als Armkreuz ausgebildeten Mischflügel, das in einer ebenfalls lotrecht verlaufenden Achse drehbar gelagerte Mischorgan (Trog) wird vermittelt der vom Mischgut ausgehenden Reibungswiderstände im gleichen Drehsinne mitbewegt. Die für den Mischvorgang erforderliche Relativgeschwindigkeit wird in bekannter Weise durch exzentrische achsparallele Lagerung des Mischflügels erreicht. Als zusätzliches (drittes) Mischelement sieht das Klagepatent einen am Mischarm ortsfest angebrachten, um seine Längsachse verstell- und/ oder verschiebbaren, vorzugsweise pflugscharähnlich ausgebildeten "Bremsflügel" (Ziffer 20 der Zeich-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

nungen) vor. Diesem wird eine bremsende Wirkung und die Anpassung der Drehzahl des Mischtroges an das jeweilige Mischgut zugewiesen (vgl. Patentanspruch 3 in der ursprünglichen Fassung). Bei der vorzugweisen Ausbildung soll dieser Bremsflügel auch ein Wenden des Mischguts im Trog erreichen, weshalb er auch als "Brems- und Wendeflügel" bezeichnet wird (vgl. Patentschrift S. 2 Zeilen 57 bis 63).

Nach der ursprünglichen Fassung der Patentansprüche 1 und 2 sollten alle Mischer unter Schutz gestellt werden, die nach dem Gleichstromprinzip arbeiten, insbesondere solche, bei denen nur das Rührwerk angetrieben wird. Auf die Nichtigkeitsklage der jetzigen Beklagten hat jedoch der 1. Nichtigkeitsssenat des Deutschen Patentamts durch die rechtskräftige Entscheidung vom 11. Dezember 1956 - Nr. I 45.54 - (Abschrift Bd. II S. 226 ff GA) das Patent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß an die Stelle der Ansprüche 1 bis 5 folgender Patentanspruch 1 getreten ist:

Mischer, besonders für Baustoffe aller Art, mit um eine lotrechte Achse rotierendem Mischtroge und einem in diesem im gleichen Drehsinn exzentrisch um eine zur Trogachse parallele Achse umlaufenden Mischflügel, wobei nur der Mischflügel angetrieben und der Mischtroge durch die Reibungskraft des Mischgutes mitgenommen wird, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) der Mischflügel besteht aus einem Armkreuz mit an den Armen starr befestigten Flügelblättern,
- b) ein um seine Längsachse verstell- und/oder verschiebbarer, vorzugsweise pflugscharähnlich ausgebildeter, Brems- und Wendeflügel ist so angeordnet, daß er das Mischgut nach dem umlaufenden Mischflügel hin ableitet.

3. Die Beklagte stellt einen vertikalen Zwangsmischer her, bei dem der Mischtrog durch Motorenkraft angetrieben wird und durch Vermittlung des Mischgutes das Rührwerk mitnimmt. Das Rührwerk besteht aus einem Armkreuz mit starr befestigten Mischflügeln; das Armkreuz ist achsparallel mit dem Trog exzentrisch gelagert und läuft im gleichen Drehsinne mit; in dem Raume zwischen Armkreuz und Trogwand ist beiderseits je eine verstell- und/oder verschiebbare Leitschaufel angebracht, der die Aufgabe zugewiesen ist, das Mischgut dem Mischflügel zuzuleiten.

II. Die Klägerin hat unter Berücksichtigung der Neufassung des als Klagegrundlage in Betracht kommenden Patentanspruchs 1 zuletzt beantragt, zu erkennen:

1. Die Beklagte hat es, solange das Deutsche Bundespatent Nr. 815 314 in Kraft ist, bei Meidung fiskalischer Strafen zu unterlassen, Mischer, besonders für Baustoffe aller Art, mit um eine lotrechte Achse rotierendem Mischtroge und einem in diesem im gleichen Drehsinn exzentrisch um eine zur Trogachse parallele Achse umlaufenden Mischflügel, wobei nur der Mischtroge angetrieben und der Mischflügel durch die Reibungskraft des Mischgutes mitgenommen wird, mit der Kombination folgender Merkmale:

- a) der Mischflügel besteht aus einem Armkreuz mit an den Armen starr befestigten Flügelblättern,
- b) ein um seine Längsachse verstellbarer Brems- und Wendeflügel ist so angeordnet, daß er das Mischgut nach dem umlaufenden Mischflügel hin ableitet

herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen;

2. die Beklagte hat über den bisherigen Vertrieb der in Ziffer 1 genannten Mischer unter Nennung von Stückzahlen, Lieferpreise und Abnehmer der Klägerin Rechnung zu legen;
3. es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin allen durch den bisherigen Vertrieb und das bisherige Feilhalten der in Ziffer 1 genannten Mischer entstandenen und künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen hat.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Umkehrung des Antriebes (Trog statt Rührwerk) sei eine dem Durchschnittsfachmann naheliegende konstruktive Maßnahme und daher der Patentschrift als Gegenstand der Erfindung, mindestens aber als allgemeiner Erfindungsgedanke zu entnehmen. Dem stehe auch die Entscheidung des Nichtigkeitsssenats vom 11. Dezember 1956 nicht entgegen, der die letztere Frage ausdrücklich offengelassen habe.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und den Standpunkt eingenommen, es handle sich bei jener Abweichung um mehr als eine bloße kinematische Umkehrung; die Beschreibung des Streitpatents weise auf sie nicht nur nicht hin, sondern führe davon sogar weg, da sie auf den Vorteil hinweise, einen Antrieb der Mischtrommel (Trog) zu erübrigen. Aus der Entscheidung des Nichtigkeitsssenats vom 11. Dezember 1956 ergebe sich, daß die Antriebsumkehr den Mischer zu einem solchen einer anderen Gattung mache. Ferner fehle ihrem eigenen Mischer das Merkmal des verstellbaren Brems- und Wendoflügels; er weise nur Leitschaukeln auf, die während des Mischvorganges nicht verstellbar seien.

Das Landgericht hat der Klage entsprochen. Es steht an sich auf dem Standpunkt, daß die Antriebsumkehr als glattes patentrechtliches Äquivalent unter den Gegenstand

der Erfindung falle. Mit Rücksicht auf die abweichende Auffassung des Nichtigkeitsssenats in der Entscheidung vom 11. Dezember 1956 könne sie aber nur unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Erfindungsgedankens in den Schutzbereich des Klagepatents einbezogen werden. Es müsse daher geprüft werden, ob die Lehre, den Mischtrogl anzutreiben, aus der Patentschrift herleitbar sowie neu, fortschrittlich und erfinderisch sei. Dies bejaht das Landgericht auf Grund des von ihm eingeholten Sachverständigengutachtens des Prof. Dr. Garbotz. Das auf eine abweichende Ausgestaltung der Leitschaufeln bezügliche Vorbringen der Beklagten erachtet das Landgericht als durch Augenschein widerlegt.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte dem von der Klägerin beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken als neuheitsschädlich die britische Patentschrift Nr. 345 638, die US-Patentschrift Nr. 2 091 531 und die französische Patentschrift Nr. 901 939 entgegengehalten. Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Revision der Klägerin erstrebt die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels. Sie bittet um Berücksichtigung der von ihr erstmals in der Revisionsinstanz in den Prozeß eingeführten britischen Patentschrift Nr. 260 745, durch die ihrer Auffassung nach der allgemeine Erfindungsgedanke ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen werde. Für den Fall, daß das Revisionsgericht das Rechtsmittel der Klägerin für begründet erachte und in der Sache selbst endgültig entscheiden wolle, beantragt die Beklagte hilfsweise, den vorliegenden Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von Hans H., Inhaber eines Betonsteinwerkes in Geretsried (Oberbayern) neuerlich erhobene, mit der genannten britischen Patentschrift und der US-Patentschrift Nr. 2 091 531 begründete Nichtigkeitsklage (Aktenzeichen des Bundespatentgerichts 2 Ni 59/63) auszusetzen.

Der Rechtsstreit war in der Revisionsinstanz bereits im Hinblick auf das vorausgegangene zweite, auf Antrag der Firma E.A. Bra[REDACTED] in Br[REDACTED] eingeleitete Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. In diesem Verfahren hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs durch Urteil vom 23. November 1962 (I ZR 44/61) auf die Berufung der Patentinhaberin und jetzigen Klägerin die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 8. November 1960, durch die der Patentanspruch 1 in der Fassung der Entscheidung vom 11. Dezember 1956 gestrichen worden war, abgeändert und die Klage abgewiesen. In den Urteilsgründen wird u. a. ausgeführt, daß der Gegenstand des Streitpatents durch die britische Patentschrift Nr. 345 638, die US-Patentschrift Nr. 2 091 531 sowie die französische Patentschrift Nr. 901 939 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen sei und daß er auch die erforderliche Erfindungshöhe aufweise.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Der mit der vorliegenden Klage begehrte Patentschutz nach den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG wird in seinem Umfange in erster Linie durch den Gegenstand der Erfindung bestimmt. Darunter versteht das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 142, 325 "die Ausdrucksform des Erfindungsgedankens, wie er im Patentanspruch mit bindender Wirkung festgestellt ist, wobei nur der Wille der patenterteilenden Behörde der Auslegung zugänglich ist." Mit dieser engen Begrenzung weicht das Berufungsgericht ohne nähere Begründung zu Unrecht von der in der Rechtsprechung des Reichsgerichts zuletzt entwickelten und vom Bundesgerichtshof übernommenen Auffassung ab, nach der Gegenstand der Erfindung diejenige technische Lehre ist, die der mit den Kenntnissen vom Prioritätstage ausgerüstete Fachmann dem Patentanspruch bei sinngemäßer Auslegung unter Heranziehung der Beschreibung, der Zeichnungen, des allgemeinen

Fachwissens und des in unwiderlegbarer Vermutung als bekannt vorauszusetzenden Standes der Technik ohne besondere Überlegung entnimmt (RG GRUR 1940, 543, 545; 1942, 1; 1944, 22, 23; BGH GRUR 1959, 320, 324 - Mopedkupplung; 1961, 409 - Drillmaschine).

2. Als Stand der Technik, von dem das Klagepatent ausgeht, hat das Berufungsgericht Zwangsmischer mit folgenden Merkmalen festgestellt:

- (1) Der Mischtrog rotiert um eine lotrechte Achse;
- (2) ein Mischflügel läuft in dem Trog in gleichem Drehsinne exzentrisch um eine zur Trogachse parallele Achse;
- (3) es wird nur der Mischflügel angetrieben; der Mischtrog wird durch die Reibungskraft des Mischguts mitgenommen;
- (4) ein pflugscharähnlich ausgebildeter Wendeflügel führt das Mischgut, indem er es gleichzeitig wendet, in den Bereich des Mischflügels zurück.

Nach der Annahme des Berufungsgerichts liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, Zwangsmischer dieser Art dadurch zu verbessern, daß mit dem Vorteil einer verhältnismäßig billigen Herstellungsweise bei gleich wirkungsvoller Mischleistung der weitere Vorteil einer sehr einfachen und zweckmäßigen Steuerungsmöglichkeit vereinigt wird.

Diese Ausführungen stehen in Einklang mit der Entscheidung des Nichtigkeitssenats vom 11. Dezember 1956 (S. 14) und werden von der Revision nicht angegriffen.

Als die im Klagepatent offenbarte Lösung sieht das Berufungsgericht die Lehre an, die vorbekannten Mischer mit folgenden Elementen zu kombinieren:

- (a) Der Mischflügel besteht aus einem Armkreuz, an dessen vier Armen Flügelblätter starr befestigt sind;
- (b) der vorzugsweise pflugscharähnlich ausgebildete Brems- und Wendeflügel ist um seine Längsachse verstell- und/oder verschiebbar und in der Weise angeordnet, daß er das Mischgut nach dem umlaufenden Flügel hin ableitet.

Gegenstand der Erfindung sei daher, so führt das Berufungsgericht weiter aus, im Gegensatz zur Auffassung des Landgerichts nur die Kombination aus den beiden letztgenannten Elementen (a und b), dagegen nicht die Kombination aus ihnen und den unter 1 bis 4 bezeichneten Merkmalen. Diese Einschränkung ergebe sich aus der Entscheidung des Nichtigkeitsssenats vom 11. Dezember 1956 (S. 9 und 11), der festgestellt habe, daß die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2, denen zufolge alle Mischer geschützt werden sollten, die nach dem Gleichstromprinzip arbeiten, insbesondere solche, bei denen nur das Rührwerk angetrieben wird, nicht aufrecht zu erhalten seien und für das Merkmal 4 nur in seiner Kombination mit dem Merkmal₃ Schutz beansprucht werden könne.

3. a) Aus dem Berufungsurteil wird nicht deutlich, ob es die auf die Merkmale a und b beschränkte Kombination durchgehend als den Gegenstand der Erfindung angesehen hat oder ob es diesen nicht doch - wie das Landgericht und auch die Beklagte in der Berufungsschrift - in einer Gesamtkombination dieser und der von ihm unter 1 bis 4 bezeichneten Merkmale erblickt. So führt das Berufungsgericht z. B. im Anschluß an seine Feststellung, daß die Beklagte die Kombination der Merkmale a und b identisch benutze, weiter aus, die Beklagte mache jedoch unstreitig von der "Gesamtkombination des hier in Frage stehenden Patentanspruchs 1" kei-

nen Gebrauch. Die Kombination der Merkmale a und b bezeichnet das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang wiederholt als "Unterkombination".

Einer Klärung der Frage, welche Kombination das Berufungsgericht als Gegenstand der Erfindung angesehen hat, bedarf es jedoch nicht; denn dem Revisionsgericht obliegt ohnehin die selbständige Auslegung der Patentschrift und der Entscheidung des Nichtigkeitsssenats vom 11. Dezember 1956, die zur teilweisen Vernichtung des Klagepatents geführt hat und deren Begründung insoweit an die Stelle der Ausführungen der Patentschrift tritt (BGH GRUR 1955, 573 - Kabelschelle), darauf hin, was als Gegenstand der Erfindung anzusehen ist (Benkard, Patentrecht, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 85 a.E., 88). Als Hilfsmittel bei der Auslegung des Patents bieten sich im übrigen auch die den erkennenden Senat allerdings nicht bindenden Erwägungen an, die der Erste Senat des Bundesgerichtshofs in seinem klagabweisenden Urteil vom 23. November 1962 in dem zweiten, auf Antrag der Firma E.A. Bra... eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren angestellt hat (Benkard, aaO, § 13 PatG Rdn. 44 mit Rechtsprechungshinweisen).

b) Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Kombinationserfindung, bei der sich die gegenständliche Lehre des Patents auf diejenigen Merkmale erstreckt, in denen sich der Erfindungsgedanke unmittelbar verwirklicht (BGHZ 2, 261, 270 - Tauchpumpe). Ob ein Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs aufgeführt ist, ist dabei nicht entscheidend; es kommt allein darauf an, ob das Merkmal von dem erfindungswesentlichen funktionellen Zusammenwirken erfaßt ist (BGH GRUR 62, 80, 81 - Rohrdichtung, ständige Rechtsprechung).

Erfindungswesentlich ist hier zunächst das Zusammenwirken des Brems- und Wendeflügels mit dem starr befestigte Flügelblätter aufweisenden Armkreuz. Ein solches

Zusammenwirken ist aber, wie auch das Berufungsgericht richtig bemerkt, nur in der Bewegung denkbar; wenn nicht angegeben wird, wie sich die Teile bewegen, ist keine Lehre zu einem technischen Handeln gegeben und auch nicht festgelegt, wie die Merkmale a und b wirken. Ihre Wirkungsweise läßt sich nicht von den Angaben trennen, die in den Merkmalen 1 bis 3 über die Bewegung und Anordnung der übrigen am Mischvorgang beteiligten Elemente enthalten sind. So ist z.B. erst bei Hinzunahme dieser Angaben verständlich, daß der Brems- und Wende- und Wendeflügel ortsfest angebracht im Strome des Mischguts zwischen den sich im gleichen Drehsinne bewegendem Mischelementen Trog und Armkreuz steht, daß er also neben den beiden beweglichen Mischelementen ein drittes, ortsfestes Mischelement darstellt.

Als Gegenstand der Erfindung ist deshalb die Kombination der vom Berufungsgericht unter 1 bis 3 sowie a und b aufgeführten Merkmale, mithin die Lehre zu betrachten, einen Zwangsmischer mit folgenden funktionell zusammenwirkenden Elementen zu gestalten:

- (1) Der Mischtrogl rotiert um eine lotrechte Achse;
- (2) ein Mischflügel läuft in dem Trog in gleichem Drehsinne um eine zur Trogachse parallele Achse;
- (3) es wird nur der Mischflügel angetrieben und dabei der Mischtrogl durch die Reibungskraft des Mischguts mitgenommen;
- (4) = (a) Der Mischflügel ist als Armkreuz mit an den Armen starr befestigten Flügelblättern ausgestaltet;
- (5) = (b) ein um seine Längsachse verstell- und/oder verschiebbarer, vorzugsweise pflug-scharähnlich ausgebildeter Brems- und Wende- und Wendeflügel ist ortsfest so angeordnet, daß er

das Mischgut nach dem Mischflügel hin ableitet.

(Das vom Berufungsgericht unter 4 bezeichnete Merkmal ist in dem Merkmal 5 enthalten.)

In entsprechender Weise wird der Gegenstand der Erfindung auch in dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23. November 1962 gekennzeichnet.

II. Wie das Berufungsgericht feststellt, macht die Beklagte von den Merkmalen 4 und 5 dieser Kombination Gebrauch. Unstreitig sind bei der angegriffenen Form ferner die Merkmale 1 und 2 gegeben. Dagegen weist sie statt des Merkmals 3 einen Antrieb des Troges und die durch die Reibungskräfte des Mischguts bewirkte Mitnahme des Mischflügels auf. Der Streit geht darum, ob die Beklagte trotz dieser Umkehrung des Antriebes, der einzigen Abweichung von der geschützten Kombination, das Patent verletzt.

1. Die Klägerin meint hierzu in erster Linie, die Antriebsumkehrung sei der Patentschrift bereits ohne besondere Überlegung zu entnommen. Sie betrachtet mithin die Ausführungsform der Beklagten als glattes patentrechtliches Äquivalent. Der Nichtigkeitsenat dagegen hat dies in seiner Entscheidung vom 11. Dezember 1956 verneint und das Berufungsgericht hat sich ihm darin angeschlossen. Die Auffassung des Berufungsgerichts läßt keine Rechtsfehler erkennen. Die Frage, ob angesichts der Entscheidung des Nichtigkeitsenats eine andere Auffassung zulässig wäre, kann deshalb offenbleiben.

Es stellt sich aber die Frage, ob die Ausführungsform der Beklagten, wie die Klägerin hilfsweise geltend macht, als nicht glattes patentrechtliches Äquivalent anzusehen ist und daher unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Erfindungsgedankens in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Somit ist zu prüfen, ob der von der Klä-

gerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke durch das Klagepatent offenbart worden ist, der Durchschnittsfachmann ihn also ohne erfinderisches Bemühen aus der Patentschrift herleiten konnte und, falls dies zu bejahen ist, ob dieser Gedanke neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

2. Als allgemeinen, die angegriffene Form zweifelsfrei umfassenden Erfindungsgedanken beansprucht die Klägerin die Lehre,

bei einer Kombination mit den oben bezeichneten Merkmalen 1, 2, 4 und 5 das "eine" Mischelement (Trog oder Mischflügel) anzutreiben und das "andere" (Mischflügel oder Trog) unter Vermittlung des Reibungswiderstandes des Mischgutes mitzunehmen.

Das Berufungsgericht hat den danach begehrten Schutz bereits mit der Begründung versagt, diese Lehre sei der Patentschrift ohne erfinderisches Bemühen nicht zu entnehmen gewesen, also nicht offenbart worden.

a) Gegenüber der Meinung des Berufungsgerichts, auch der Nichtigkeitsssenat müsse derselben Ansicht gewesen sein, weist die Revision mit Recht darauf hin, daß diese Annahme dem Inhalt der Entscheidung vom 11. Dezember 1956 widerspricht. Die Entscheidung führt nur aus, dem Wortlaut des - insoweit in Betracht kommenden - ursprünglichen Anspruchs 2 könne der Gedanke der kinematischen Umkehrung auch bei Zugrundelegung des Gegenstandes der Erfindung im Sinne der neueren Rechtsprechung nicht "ohne weiteres" entnommen werden (S. 12/13); ob und inwieweit diese Lehre im Rahmen eines allgemeineren Erfindungsgedankens des Klagepatents liege, sei nicht Aufgabe der im Nichtigkeitsverfahren zu treffenden Entscheidung. Der Nichtigkeitsssenat hat sich also entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht mit der Frage be-

faßt, ob der beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke bei "besonderer" Überlegung, wie sie sich insbesondere bei Prüfung der Anwendbarkeit der erfinderischen Lehre auf eine bestimmte Ausführungsform zu ergeben pflegt, für den Durchschnittsfachmann aus der Patentschrift zu entnehmen sei.

b) Das Berufungsgericht hat sich in diesem Zusammenhang bei seinen Erwägungen ferner darauf gestützt, daß die Klägerin selbst im Nichtigkeitsverfahren zum Ausdruck gebracht hat, sie halte den Gedanken der Antriebsumkehrung für erfinderisch. Auch das geht fehl. Die Klägerin hat im Nichtigkeitsverfahren vorgetragen, die Antriebsumkehrung sei der Patentschrift ohne erfinderische, ja ohne besondere Überlegung zu entnehmen. Als erfinderisch hat sie die Antriebsumkehrung nur gegenüber dem Stand der Technik, und zwar aus denselben Gründen bezeichnet, die ihrer Ansicht nach für die unter Schutz gestellte Kombination überhaupt zutreffen. Dieser Vortrag war durchaus sachgerecht und kann entgegen der Meinung des Berufungsgerichts nicht zum Nachteil der Klägerin verwertet werden. Denn ein allgemeiner Erfindungsgedanke muß, damit er als offenbart angesehen werden kann, zwar der Patentschrift ohne erfinderisches Bemühen entnommen werden können, er muß aber, wenn er schutzfähig sein soll, dem vorbekannten Stand der Technik gegenüber die für ein Patent erforderliche Erfindungshöhe aufweisen.

c) Ausschlaggebend hat das Berufungsgericht seine Auffassung von der mangelnden Offenbarung des allgemeinen Erfindungsgedankens darauf gestützt, für den Durchschnittsfachmann habe es durchaus nicht nahe gelegen, anzunehmen, der durch Motorenkraft angetriebene Mischflügel werde sich ebenso verhalten wie der durch das Mischgut in Bewegung gesetzte, denn Mischtrog und Mischflügel seien als Arbeitselemente voneinander grundverschieden; der Sachverständige habe ausgeführt, daß die Wirkung bei der Antriebsumkehrung

überraschend gewesen sei.

Die Revision rügt zunächst, das Berufungsgericht habe unter Verstoß gegen § 286 ZPO den in der Berufsbeantwortung (Bd. III S. 189 ff GA) enthaltenen Beweis-antrag übergangen, mit dem die Klägerin Sachverständigenbeweis dafür angetreten habe, daß der Durchschnittsfachmann den geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken aus der Patentschrift habe entnehmen können und für ihn ferner erkennbar gewesen sei, daß die Antriebsumkehrung auch an der Wirkung der geschützten Kombination nichts ändere.

Dieser Rüge kann der Erfolg nicht versagt bleiben. Zwar ist der Tatrichter nicht genötigt, Sachverständigenbeweis zu erheben, wenn er seine eigene Sachkunde mit hinreichenden Gründen bejaht; er darf auch vom Ergebnis eines Sachverständigengutachtens abweichen, sofern er die Abweichung hinreichend zu begründen vermag (BGH NJW 1961, 2061 und 1951, 566; RG GRUR 1935, 931, 933; GRUR 1936, 303, 306). Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit der vom Sachverständigen geäußerten Ansicht und, wenn das Gericht darin Widersprüche erblickt, die Darlegung, daß die Klärung derselben ohne Erfolg versucht worden sei. Dagegen darf das Gericht nicht einfach die ihm passend erscheinenden Teile des Gutachtens übernehmen und andere, in Widerspruch dazu stehende beiseite lassen.

Diesen Anforderungen genügt die Begründung des angefochtenen Urteils nicht; sie verletzt deshalb § 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Einen Kernpunkt des Gutachtens bildet nämlich die Antwort des Sachverständigen auf die ihm vom Landgericht vorgelegte Frage, ob der Durchschnittsfachmann aus den (früheren) Ansprüchen 1 und 2 des Klagepatents ohne eigene erfinderische Tätigkeit den von der Klägerin beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken erkennen konnte.

Der Sachverständige hat diese Frage bejaht und dies damit begründet, nach den schon vorliegenden Lösungen, insbesondere nach der vorbekannten Umkehrung des Antriebes bei jeweils einem feststehenden Mischelement, habe es keiner besonderen erfinderischen Tätigkeit bedurft, diesen Gedanken bei einem nach dem Gleichstromprinzip arbeitenden Mischer anzuwenden und somit von der Lösung des Klagepatents auf die der angegriffenen Form zu kommen (Gutachten Ziff. 3, 9). Hierauf hatte sich das Urteil des Landgerichts gestützt. Das Berufungsgericht setzt sich mit diesem Teil des Gutachtens nicht auseinander. Dies wäre aber geboten gewesen.

Wollte das Berufungsgericht etwa diesem Teil des vor der Teilvernichtung des Klagepatents erstatteten Gutachtens schon deshalb keine Bedeutung beimessen, weil die früheren Ansprüche 1 und 2 nicht den Brems- und Wendeflügel enthielten, und weil es etwa der Meinung war, die Hinzufügung dieses dritten, ortsfesten Mischelements verändere nach der Auffassung eines sich mit der Patentschrift näher befassenden Durchschnittsfachmanns den mit der Erfindung angestrebten Erfolg in entscheidender Weise, so hätte es das zum Ausdruck bringen, seine eigene Sachkunde darlegen und ferner begründen müssen, weshalb es einer Ergänzung des Gutachtens nicht bedurfte.

Hiernach genügt es auch nicht, daß das Berufungsgericht sich für seine Ansicht auf eine Bemerkung in dem Gutachten beruft, nach der die Wirkung bei der Antriebsumkehrung eine "überraschende" sei (Ziff. 4. 1! des Gutachtens). Diese Ansicht hat der Sachverständige im Rahmen der Frage geäußert, ob die Beklagte von dem allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch macht. Die Revision bemängelt mit Recht, daß dieser Teil des Gutachtens in sich unklar sei. In der Tat ist nicht zu verkennen, daß er im Widerspruch zur Bejahung der hier maßgebenden Frage der Offenbarung (Ziff. 3, 9 des Gutachtens) steht. Das Berufungsge-

richt hätte daher versuchen müssen, die Unstimmigkeit zu klären.

Unklar bleibt überdies, worin die vom Berufungsgericht als überraschend hervorgehobene Wirkung bei der Antriebsumkehrung im einzelnen besteht, auf welche Ursache sie zurückzuführen ist und ob sie sich auf das umlaufende Armkreuz, den Brems- und Wende-Flügel oder ein sonstiges Element bezieht. Das Berufungsgericht hätte den Versuch unternehmen müssen, diese Zweifel zu beseitigen, bevor es den erwähnten Teil des Gutachtens seiner Entscheidung zugrunde legte.

III. Das angefochtene Urteil kann schon hiernach mit der bisherigen Begründung nicht bestehen bleiben. Einer Prüfung der weiteren Revisionsrügen bedarf es daher nicht. Zu einer abschließenden Entscheidung ist der erkennende Senat nicht imstande, weil der für die Frage der Offenbarung des beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedankens maßgebende Sachverhalt nicht genügend geklärt und ferner dieser Erfindungsgedanke auch noch auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen ist.

Bei der erneuten Prüfung der Offenbarung wird das Berufungsgericht insbesondere auch zu erwägen haben, ob der Fachmann durch die Klagepatentschrift von dem Gedanken der Antriebsumkehrung abgelenkt worden ist. Soweit die Beklagte hierzu auf das Berufungsurteil des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 23. November 1962 in dem auf Antrag der Firma E.A. Brau durchgeführten Nichtigkeitsverfahren verweist, ist folgendes zu bemerken: Das genannte Urteil bezeichnet zwar im Anschluß an das Gutachten des vom Bundesgerichtshof ebenfalls herangezogenen Sachverständigen Prof. Dr. Garbotz die Lehre des entgegengehaltenen französischen Patents Nr. 901 939, das Prinzip des Gleichstrommischers für körniges Mischgut auf die Weise zu lösen, daß nur der Tragboden angetrieben wird,

nach Kenntnis des Stroitpatents als einen ausgesprochenen Irrweg und eine praktisch unbrauchbare Lösung (S. 21 aaO). Diese Beurteilung stützt sich aber, soweit ersichtlich, in erster Linie darauf, daß bei dem französischen Patent nicht der gesamte Trog, sondern nur dessen Boden angetrieben wird, während die Ummantelung des Troges feststeht. Dies hat, wie das Urteil darlegt (S. 12 f), zur Folge, daß eine genügende Dichtung zwischen Boden und Seitenwand des Troges nicht erzielt werden kann. Wegen der Trennung des Trogbodens von der Trogwand ist es bei diesem Mischer, wie das Urteil ferner hervorhebt, auch nicht möglich, den Trog mit dem fertigen Mischgut fahrbar zu gestalten. Diese Nachteile, die in der Tat ein Vorurteil begründen könnten, treten aber, wie vom Berufungsgericht zu prüfen sein wird, unter Umständen dann nicht auf, wenn der gesamte Trog angetrieben wird.

Sollte das Berufungsgericht die Offenbarung des allgemeinen Erfindungsgedankens nunmehr bejahen, so wird es bei der alsdann erforderlichen Prüfung, ob der Erfindungsgedanke neu, fortschrittlich und erfinderisch ist, ebenfalls die Entscheidungsgründe des genannten Urteils vom 23. November 1962 berücksichtigen müssen. Durch dieses Urteil sind im übrigen die bisherigen Ausführungen des Berufungsgerichts zu der von ihm verneinten Frage, ob die aus den Elementen a und b bestehende Unterkombination oder ob einzelne Elemente der Gesamtkombination einen selbständigen Schutz genießen können, zum Teil überholt. Aus diesem Grunde konnte der erkennende Senat davon absehen, sich mit den hierauf bezüglichen Ausführungen des angefochtenen Urteils im einzelnen auseinanderzusetzen.

Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht auch auf die erstmals in der Revisionsinstanz dem beanspruchten allgemeinen Erfindungsgedanken entgegengehaltene britische Patentschrift Nr. 260 745 Beachtung zu nehmen haben, falls die Beklagte hierauf zurück-

greifen sollte. Der Auffassung der Beklagten, die unter Hinweis auf den von Möhring in Mitt. 1959, S. 241 ff veröffentlichten Aufsatz „Das Verfahren in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen“ (vgl. insbesondere J. 245 aaO) geltend macht, das Revisionsgericht müsse die bezeichnete Patentschrift von sich aus berücksichtigen und im Falle ihrer - von der Beklagten angenommenen - Neuheitsschädlichkeit die Frage der Offenbarung des allgemeinen Erfindungsgedankens auf sich beruhen lassen, kann nicht zugestimmt werden. Bei der genannten Patentschrift handelt es sich um nachgereichtes tatsächliches Material, das bei der Sachentscheidung des Revisionsgerichts nach § 561 Abs. 1 ZPO nicht beachtet werden kann. Hieran ändert sich entgegen der Meinung der Beklagten auch dadurch nichts, daß das Revisionsgericht berechtigt ist, die Klagepatentschrift unabhängig von der Beurteilung der Tatsachengerichte auszulegen. Diese Auslegung kann, wie die Beklagte übersieht, nur an Hand des in den Tatsacheninstanzen festgestellten technischen Sachverhalts vorgenommen werden. Das Revisionsgericht ist weder genötigt noch befugt, von sich aus tatsächliche Feststellungen zu treffen. Bedingt die Auslegung eine Ergänzung des technischen Sachverhalts, dann muß das Revisionsgericht den Rechtsstreit an das Tatsachengericht zurückverweisen, wenn die unvollständige Sachaufklärung verfahrensrechtlich anfechtbar ist, insbesondere auf einem gerügten Verstoß gegen die §§ 139 Abs. 1, 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO beruht (vgl. Benkard, aaO, § 47 PatG Rdn. 87, 88). Die Befugnis zur selbständigen Auslegung der Klagepatentschrift hat aber entgegen der Auffassung der Beklagten nicht zur Folge, daß das Revisionsgericht den Stand der Technik von sich aus ermitteln könne oder müsse. Die Rechtslage ist hier nicht anders als bei der Auslegung von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch in diesem Falle ist das Revisionsgericht zur freien Auslegung nach § 157 BGB berufen, da es sich insoweit ebenfalls um Rechtsanwendung handelt. Die Feststellung etwa eines Handelsbrauchs, d. h. einer

Verkehrssitte des Handels, und sonstiger Tatumstände, die für eine bestimmte Auslegung sprechen könnten, ist dagegen tatsächlicher Natur und infolgedessen dem Revisionsgericht entzogen (vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 22. Aufl., § 157 Anm. 6).

IV. Nach alledem ist auf die Revision der Klägerin das die Klage auf Berufung der Beklagten abweisende Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dem Berufungsgericht muß auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorbehalten bleiben, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Unter den gegebenen Umständen ist der auf § 148 ZPO gestützte Hilfsantrag der Beklagten, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung der zur Zeit beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklage auszusetzen, gegenstandslos. Diesen Antrag hat die Beklagte nur für den Fall gestellt, daß das Revisionsgericht beabsichtige, eine ihr ungünstige Endentscheidung nach § 565 Abs. 3 Ziff. 1 ZPO zu treffen.

Dr. Nastelski

Claßen

Dr. Bock

Schneider

Dr. Spengler