

10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 12/95

Verkündet am:
4. März 1997
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

F [REDACTED] AG, Förder- und Verarbeitungssystem, H [REDACTED] (Schweiz),
vertreten durch den Verwaltungsrat Walter R [REDACTED], Z [REDACTED]straße,
H [REDACTED], Z [REDACTED] (Schweiz),

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

G [REDACTED]-Holding AG, He [REDACTED] (Schweiz), vertreten durch den
Präsidenten des Verwaltungsrates Hans M [REDACTED], He [REDACTED] NW
(Schweiz),

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Dr. Melullis und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 20. Februar 1992 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

10

- 3 -

Tatbestand:

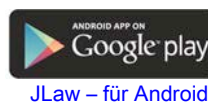
I. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 3[REDACTED]6 und des mit der diesem Patent zugrundeliegenden Anmeldung übereinstimmenden Gebrauchsmusters 8[REDACTED]8. Sie hat die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit wegen Verletzung beider Schutzrechte in Anspruch genommen. Das Klagepatent wurde durch rechtskräftigen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 beschränkt aufrechterhalten. Ein gegen das abgelaufene Gebrauchsmuster gerichteter Feststellungsantrag führte zur Feststellung seiner Unwirksamkeit, soweit das Gebrauchsmuster über den nachfolgend unter 2.) wiedergegebenen Schutzanspruch 1 hinausging; daneben sind mehrere nachgeordnete Schutzansprüche bestehen geblieben. Der Senat hat die gegen den Beschluß des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts vom 14. Juli 1993 gerichtete Rechtsbeschwerde mit Beschluß vom 12. Juli 1994 zurückgewiesen (X ZB 18/93). Die Parteien haben den durch Senatsbeschluß ausgesetzten vorliegenden Rechtsstreit wieder aufgenommen.

1. Patentanspruch 1 des am 11. Juli 1991 veröffentlichten Patents, das auf eine Anmeldung vom 16. Mai 1986 zurückgeht, die ihrerseits am 4. Dezember 1986 offengelegt wurde, hat folgenden Wortlaut:

1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage für die darauf rittlings abge-



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



legten Druckbogen angeordnet sind, wobei die Sammelstrecke mit längs der Auflage zu einem Heftapparat wirksamen Mitnehmern versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Sammelhefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

- a) Parallel zu der erwähnten Sammelstrecke ist wenigstens eine weitere Sammelstrecke mit Mitnehmern (6) vorhanden,
- b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede der Sammelstrecken mit einem Druckbogen, wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden und
- c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) aufweist.

2. Schutzanspruch 1 des am 16. Mai 1986 angemeldeten und am 2. August 1990 eingetragenen Gebrauchsmusters hat folgende Fassung erhalten:

- 1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage für die darauf aufgespreizt abgelegten Druckbogen angeordnet sind, wobei die Sam-

melstrecke mit längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die vereinzelt Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, dadurch gekennzeichnet, daß der Sammelhefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

- a) Parallel zur erwähnten Sammelstrecke ist wenigstens eine weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden.
- b) Mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede der sattelförmigen Auflagen (3) der Sammelstrecken mit einem Druckbogen, wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen aufgespreizt gegen die Sammelstrecke gefördert und auf eine der sattelförmigen Auflagen (3) gelegt werden und
- c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) aufweist.

II. Die Beklagte vertreibt Sammelhefter für Zeitschriften. Die Klägerin sieht hierin eine identische Benutzung der Klageschutzrechte. Ihre auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage hatte in den Vorinstanzen Erfolg. Das Berufungsgericht hat den Tenor des Landgerichtsurteils lediglich unwesentlich abgeändert.

Die Beklagte erstrebt mit ihrer Revision auch nach Änderung der Klageschutzrechte die Aufhebung des Berufungsurteils und die Abweisung der Klage. Die Klägerin tritt der Revision entgegen und beantragt auch nach Änderung der Klageschutzrechte deren Zurückweisung.

Entscheidungsgründe:

I. Die Erfindung nach dem Klagepatent bezieht sich auf einen Sammelhefter. Sie bezweckt allerdings nicht eine Verbesserung von Vorrichtungen zum Zusammentragen und Heften mehrblättriger Druckprodukte, wie sie etwa aus der Schweizer Patentschrift 6 [REDACTED] 4 vom 11. März 1980 bekannt waren (Sp. 2 Z. 50-52). Für derartige Maschinen sind in Bahnen zusammenhängende Blätter erforderlich. Die zickzackförmig gefalteten Bahnen werden aufeinander ausgerichtet und übereinandergelegt. Diese Bahnen gelangen zu einem Entnahmeabschnitt mit Trennvorrichtung, wo eine Beschneidung an den drei Seiten erfolgt, an denen die Bahnen nicht miteinander verbunden sind. Auch diese bekannte Konstruktion verlangt nach der Schilderung der Klagepatentschrift eine Änderung des Vorprodukts (Sp. 2 Z. 52-59).

Demgegenüber soll mit der Lehre des Klagepatents das technische Problem gelöst werden, einen Sammelhefter gemäß der Umschreibung im Oberbegriff von Patentanspruch 1 zu schaffen, der bei gleich präziser Verarbeitung der gefalteten Einzelbögen ein Mehrfaches der Produktionsgeschwindigkeit zuläßt (Sp. 3 Z. 5-10).

Das Berufungsgericht sieht - von der Revision nicht angegriffen - in Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Kombination folgender Merkmale:

1. Der Sammelhefter weist Anlegestationen auf, die im Maschinentakt angetrieben und an Sammelstrecken angeordnet sind.

2. Es sind wenigstens zwei parallel zueinander verlaufende Sammelstrecken vorhanden.

3. Die Sammelstrecken weisen jeweils

a) eine sattelförmige Auflage für die darauf rittlings abgelegten Druckbogen und

b) längs der Auflage zu einem Heftapparat wirksame Mitnehmer

auf.

4. Mit jedem Maschinentakt

a) beschicken die Anlegestationen nacheinander jede der Sammelstrecken mit einem Druckbogen,

b) wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen

aa) mit der geöffneten Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und

bb) aufgespreizt werden.

5. Der Heftapparat

a) ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkungsbereich zugeordnet und

- b) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf auf.

Aufgrund des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 (11 W (pat) 45/92) über den Einspruch der Beklagten gegen das Klagepatent haben die Merkmale folgende Änderungen erfahren (die geänderten Worte sind unterstrichen):

1. Der Sammelhefter weist Anlegestationen auf, die im Maschinentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke[n] angeordnet sind.
2. Es sind wenigstens zwei parallel zueinander verlaufende gleich aufgebaute Sammelstrecken vorhanden, wobei die Sammelstrecken symmetrisch zu einer Achse und um diese drehend angeordnet sind.
3. Die Sammelstrecken weisen jeweils
 - a) eine sattelförmige Auflage für die darauf rittlings abgelegten vereinzelten Druckbogen und
 - b) längs der Auflage [zu einem Heftapparat] wirksame Mitnehmer auf, welche die abgelegten Druckbogen von Anlegestation zu Anlegestation und dann zu einem im Wirkungsbereich der Sammelstrecke vorgesehenen Heftapparat transportieren.

4. Mit jedem Maschinentakt

a) beschicken die Anlegestationen [nacheinander jede]
die sattelförmige Auflage einer der Sammelstrecken
mit einem Druckbogen, und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sammelstrecken weiter

[b) wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen

aa) mit der geöffneten Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und

bb) aufgespreizt werden.]

5. Der Heftapparat

a) ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet und

b) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf auf,

c) wobei im Wirkbereich des Heftapparates die zusammengetragenen Druckbogen relativ zu den Sammelstrecken stillestehen

d) und die Heftköpfe beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.

II. Das Berufungsgericht hat seinerzeit eine Aussetzung der Verhandlung und Entscheidung bis zu einer Entscheidung über das Klagepatent im Einspruchsverfahren abgelehnt.

In bezug auf den erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents hat es festgestellt, die Merkmale entsprechend der Merkmalsgliederung kennzeichneten sämtlich auch die angegriffene Ausführungsform. Es handele sich bei ihr um einen Sammelhefter, nicht um eine Mehrheit dieser Vorrichtungen. Dieser Sammelhefter weise Anlegestationen an Sammelstrecken auf. Die Anlegestationen gemäß Merkmal 1 und Merkmal 4 a des Patentanspruchs 1 des Klagepatents seien nur danach definiert, daß sie an den Sammelstrecken angeordnet seien, die Sammelstrecken mit Druckbogen bedienten und im Maschinentakt angetrieben seien, also dem Sammelhefter seiner Arbeitsgeschwindigkeit (abschnittsweises oder gleichförmiges Fördern) entsprechend zuarbeiteten. Die Zuführkette der angegriffenen Ausführungsform bilde danach Anlegestationen im Sinne des Klagepatents.

Die angegriffene Ausführungsform arbeite mit wenigstens zwei, nämlich mit insgesamt 48 parallel zueinander verlaufenden Sammelstrecken entsprechend Merkmal 2. Diese Sammelstrecken seien sattelförmig gestaltet; die rittlings darauf abgelegten Druckbogen würden dieser Auflage entlang vermittels Mitnehmer dem Endbereich der Anlage zugeführt. Der Sammelhefter müsse auch einen Heftapparat aufweisen, weil dort geheftet werde. Die Zuführketten arbeiteten nach Maßgabe des Merkmals 4. Im Hinblick darauf seien auch die Merkmale 3 und 4 erfüllt.

Das Berufungsgericht hat zusammenfassend hierzu festgestellt, daß die Merkmale 1 bis 4 in der Berufungsinstanz nicht mehr streitig erörtert worden seien.

Nach der Beurteilung des Berufungsgerichts ist Merkmal 5 streitig geblieben. Es hat Patentanspruch 1 des Klagepatents in diesem Zusammenhang so ausgelegt, daß er zwischen Heftkopf und Heftapparat unterscheide. Heftkopf sei nur das eigentliche Teil, das die Klammern durch die Druckbogen treibe und das deshalb notwendigerweise an die gesammelten Druckbogen heranbewegt werden müsse. Heftapparat sei dagegen die Gesamtheit aller Vorrichtungsteile, die für den Heftvorgang auf benachbarten Sammelstrecken verantwortlich seien. Nach der Lehre des Klagepatents seien bis auf die Heftköpfe diese Teile bestenfalls insgesamt nur einmal vorhanden, während die Heftköpfe bis zu einer der Zahl der Sammelstrecken identischen Anzahl vorhanden sein könnten. Innerhalb dieser Bandbreite könne der Konstrukteur frei wählen, ohne den Schutzbereich von Patentanspruch 1 des Klagepatents zu verlassen. Vor allem enthalte der Patentanspruch seinem Wortlaut nach keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Bewegungsabläufe innerhalb des Sammelhefters. So sei nicht gelehrt, daß ein oder mehrere Heftköpfe hin- und herbeweglich sein müßten, wenn auch diese Möglichkeit eröffnet sei. Da jeder Sammelstrecke ein Heftkopf zugeordnet sein könne, sei patentgemäß vielmehr eingeschlossen, bezogen auf die einzelne Sammelstrecke auch nur stationäre Heftköpfe zu haben. Handele es sich um achssymmetrisch und drehbar angeordnete Sammelstrecken, wie sie durch Patentanspruch 2 gelehrt wür-

den und auch bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht seien, sei lediglich erforderlich, daß sich die Heftköpfe mit den Sammelstrecken im Gleichlauf mitdrehen.

Bei dieser Sachlage zeigten die in der Anl. Ax 10 gelb und grün unterlegten Kulissenteile samt den eigentlichen Heftern den Heftapparat des Sammelhefters der Merkmale 1 bis 4. Selbst über das kürzere grüne Teil sei er mindestens zwei benachbarten Sammelstrecken zugeordnet, und zwar auch in dem Bereich, in dem die Heftung stattfinden solle, was im Patentanspruch als Wirkbereich bezeichnet sei. Es sei also nicht so, daß jede Sammelstrecke einen eigenen Heftapparat aufwiese.

III. 1. Die Beklagte macht nach der beschränkten Aufrechterhaltung des Klagepatents geltend, das Berufungsurteil könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil es sich auf zwischenzeitlich teilweise für nichtig erklärte Patentansprüche stütze und das Berufungsgericht hinsichtlich der jetzt bestehengebliebenen Schutzrechte der Beklagten nicht festgestellt habe, daß diese durch die angegriffene Ausführungsform der Klägerin verletzt würden. Die vom Bundespatentgericht vorgenommenen Änderungen seien wesentlich.

2. Den Angriffen der Revision kann im Ergebnis der Erfolg nicht versagt bleiben.

Der Senat hat in der Revisionsinstanz die nach dem Schluß der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht eingetretenen Veränderungen im Bestand und im Umfang der Klageschutzrechte zu beachten (st.Rspr. seit BGHZ 3,

365 ff.; vgl. im übrigen die Nachweise bei Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., 1993, § 139 PatG Rdn. 144 u. 145, s. a. Rdn. 137 m.w.N.). Gleichwohl kann er nicht in der Sache abschließend entscheiden, weil der technische Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht nicht genügend aufgeklärt ist.

Es kann vorliegend offenbleiben, wie die Änderungen der Merkmale 1-4 zu beurteilen sind. Für die Beurteilung der Änderung des Merkmals 5 entsprechend Merkmal c von Patentanspruch 1 des Klagepatents reichen die bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen jedoch nicht aus.

Nach Merkmal c von Patentanspruch 1 des Klagepatents ist der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkungsbereich zugeordnet und er weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) auf (Sp. 6 Z. 19-23). Hierzu hat das Berufungsgericht gefolgert, die Anzahl der Heftköpfe brauche nicht der der Heftapparate zu entsprechen; sie könne auch größer sein. Demgemäß sei es auch möglich, die Heftköpfe von dem übrigen Heftapparat zu trennen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Bedenken; denn der Wortlaut ist nicht eindeutig. Merkmal c kann so verstanden werden, wie das Berufungsgericht angenommen hat, daß Heftkopf nur das eigentliche Teil ist, das die Klammern durch die Druckbogen treibt und das deshalb notwendigerweise an die gesammelten Druckbogen heranbewegt werden muß, und unter Heftapparat dagegen die Gesamtheit aller Vorrichtungsteile, die für den Heftvorgang auf benachbarten Sammelstrecken verantwortlich sind, zu verstehen ist. Merkmal c kann aber auch so verstanden werden, daß Heftapparat (als übrige Vorrichtungsteile) und Heftkopf eine Einheit bilden. Für die

letztere Auslegung spricht nunmehr Merkmal 5 d nach der Beschränkung durch den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994. Hiernach folgen der Heftapparat und die Heftköpfe beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf. Das legt die Annahme nahe, daß der Heftapparat und die Heftköpfe *n u r* beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen und sonach (zwangsläufig) eine Einheit bilden.

Für beide Auslegungsmöglichkeiten und die Frage, welche die technisch zutreffende ist, ist die Sicht des hier einschlägigen Durchschnittsfachmanns maßgeblich. Hierzu fehlt es an tragfähigen Feststellungen des Berufungsgerichts. Jedenfalls kann seine bisherige Beurteilung nach Änderung des Merkmals c durch den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 mit den bisher getroffenen Feststellungen keinen Bestand haben.

Das Berufungsgericht wird auch zu erwägen haben, ob es sich nicht für die Auslegung der geänderten Klageschutzrechte der Unterstützung eines Sachverständigen zur Ermittlung der Sicht des Durchschnittsfachmanns bedient. Hierzu besteht um so eher Anlaß, als das europäische Patentamt in seiner Einspruchsentscheidung vom 8. Januar 1996 über die Schutzwürdigkeit der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten der letzteren Auslegung, daß Heftapparat und Heftköpfe eine Einheit bilden, den Vorzug zu geben scheint.

Die vorstehenden Erwägungen gelten für das Klagegebrauchsmuster entsprechend, weil es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts von der Klägerin nur in einem dem Klagepatent entsprechenden Umfang geltend gemacht wird.

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen.

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis

Keukenschrijver