

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 16/68

URTEIL

Verkündet am
11. März 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma G [REDACTED] P [REDACTED], Kollektivgesellschaft nach
schweizerischem Recht, M [REDACTED] (Schweiz), vertreten
durch den allein zeichnungsberechtigten Mitinhaber
Theodor P [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Metallwarenfabrik N.V. B [REDACTED], R [REDACTED]
(Holland), S [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Karlsruhe vom 29. Dezember 1967 wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des unter Beanspruchung der Priorität in der Schweiz vom 18. September 1954 am 4. Februar 1955 angemeldeten deutschen Patents 1 023 353 betreffend eine Vorrichtung zum Befestigen von Gepäckträgern an der Hintergabel von Fahrrädern, dessen hier in Betracht kommenden Patentansprüche unter Fortlassung der Bezugszeichen lauten:

- "1. Vorrichtung zum Befestigen von Gepäckträgern an der Hintergabel von Fahrrädern, dadurch gekennzeichnet, daß der an sich bekannte, zur Aufnahme von Felgenbremse und Schutzblech bestimmte Verstrebungssteg nach oben erweitert ist, zur Bildung eines Flansches, der als Widerlager für den Gepäckträger und zu seiner lösbaren Befestigung am Verstre-

bungssteg mittels in einer Parallel-
ebene zur Rahmenlängsachse verlaufen-
der Schrauben dient.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der einstückig, vorzugsweise durch Kaltverformung hergestellte Verstrebungssteg aus einem Rohrstück und einem an seinen Endteilen verbreiterten Längsflansch besteht, der zwei Bohrungen zur Aufnahme der genannten Schrauben aufweist, wobei das Rohrstück als Auflager und der Längsflansch als Widerlager für quer zur Rahmenlängsachse verlaufende Teile des Gepäckträgers dient und beide durch Nahtverbindungen unmittelbar an den hinteren Gabelstreben des Fahrradrahmens befestigt sind.
6. Vorrichtung nach Ansprüchen 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die genannten quer zur Rahmenlängsachse verlaufenden Teile des Gepäckträgers durch einen Schenkel eines in sich geschlossenen Rahmens gebildet sind, der den Tragrahmen des Gepäckträgers darstellt."

Die Beklagte stellt Gepäckträger für Fahrräder her, bei denen durch ein quer zur Längsachse des Gepäckträgerrahmens verlaufendes Teil ein in der Mitte abgeflachter Schenkel des nach hinten offenen Rahmens gebildet wird, der geeignet ist, mit zwei Schrauben an einem als Widerlager für den Gepäckträger bestimmten, durch eine Platte gebildeten, quer zur Längsachse der hinteren Gabelstreben angebrachten und mit zwei Bohrungen versehenen Verstrebungssteg angeflanscht zu werden. Sie liefert solche Gepäckträger in der Bundesrepublik Deutschland an Fahrradhersteller, die Fahrräder mit den nach dem Klagepatent hergestellten und von der Lizenz-



nehmerin der Klägerin bezogenen Verstrebungsstegen (sog. P-Stege) ausrüsten und vertreiben.

Die Klägerin erblickt in diesem Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihres Patentrechts. Sie hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und einer Haftstrafe bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlungen zu unterlassen, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Gepäckträger feilzuhalten und zu vertreiben, bei denen durch ein quer zur Gepäckträgerrahmenlängsachse verlaufendes Teil des Gepäckträgers ein Schenkel des geschlossenen Rahmens gebildet wird, der geeignet ist, durch zwei Schrauben an einem als Widerlager für den Gepäckträger bestimmten, durch eine Platte gebildeten, quer zur Längsachse der hinteren Gabelstreben angebrachten und mit zwei Bohrungen versehenen Verstrebungssteg angeflanscht zu werden.

Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht verlangt.

Die Beklagte hat demgegenüber verneint, daß der Patentschutz der Klägerin die Gestaltung des Gepäckträgers umfasse. Auf jeden Fall aber, so hat sie ausgeführt, sei der Patentschutz mit dem Inverkehrbringen der geschützten Verstrebungsstege verbraucht.

Die Vorinstanzen haben dem Klagebegehren nicht stattgegeben.

Mit der Revision erstrebt die Klägerin die Abänderung des Berufungsurteils und die Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen.

Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision konnte keinen Erfolg haben.

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung dafür, daß weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Patentverletzung durch die Beklagte begangen worden ist, ausgeführt, die Beklagte mache von den Lehren des Klagepatents keinen Gebrauch, da sie nur Gepäckträger und nicht Fahrradrahmen mit einer Gegenplatte in Verkehr bringe; dem Gegenstand des Patentanspruchs 6 oder einer Unterkombination komme mit Rücksicht auf den Stand der Technik kein selbständiger Schutz zu.

II. 1. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts begegnen im Ergebnis keinen rechtlichen Bedenken.

Das Klagepatent betrifft eine "Vorrichtung zum Befestigen von Gepäckträgern an der Hintergabel von Fahrrädern". Diesen Oberbegriff hat die Klägerin als Anmelderin im Erteilungsverfahren gewählt, nachdem der Prüfer des Patentamts die ursprünglich angemeldete Fassung "Fahrradrahmen mit Gepäckträger" beanstandet und die

Ausscheidung des die Ausbildung des Gepäckträgers betreffenden Teils der Anmeldung verlangt hatte.

Der Stand der Technik wird in der Patentschrift dahin angegeben, daß an Fahrrädern und Motorrädern Gepäckträger vorzugsweise an nach hinten gerichteten Lappen angeschraubt werden. Diese Lappen sind entweder Teile von Laschen, die an den beiden hinteren Gabelstreben angebracht sind, oder sie werden unmittelbar an- oder in diese Gabelstreben gelötet. Nach einer anderen Art wird der Gepäckträger an einer zwischen die hinteren Gabelstreben oberhalb des Verstrebungssteges eingespannten Klemmplatte befestigt, mit der er durch eine parallel zur Fahrradlängsachse verlaufende Schraube verbunden ist. Schließlich soll es bekannt sein, den Quersteg der Gabelstreben mit Innengewindebohrungen (quer zur Rahmenlängsachse) zu versehen, damit der Gepäckträger dort angeschraubt werden kann. Nach den Angaben des Erfinders haben die bekannten Vorrichtungen die folgenden Nachteile: sie ermöglichen keine feste und stabile Befestigung des Gepäckträgers an der Hintergabel und verhindern nicht, daß er seine Lage bei Benutzung ändert, und daß seine Anschlußteile sowie die am Fahrradrahmen und die Verbindungsschrauben Beschädigungen ausgesetzt sind.

Erfindungsgemäß sollen diese Nachteile dadurch beseitigt und außerdem eine einfache, billige und ästhetisch gefälligere Vorrichtung dadurch geschaffen werden, daß der an sich bekannte, zur Aufnahme (Befestigung) von Felgenbremse und Schutzblech bestimmte Verstrebungssteg (Sp. 2 Z. 38 - 40) an der Hintergabel von Fahrrädern zur Bildung eines Flansches nach oben erweitert ist, der als Widerlager für den Gepäckträger und zu seiner lösbaren Befesti-

gung am Verstrebungssteg mittels in einer Parallelebene zur Rahmenlängsachse verlaufender Schrauben dient (Patentanspruch 1). Nach einer anderen Ausführung kann der einstückig, vorzugsweise durch Kaltverformung hergestellte Verstrebungssteg aus einem Rohrstück und einem an seinen Endteilen verbreiterten Längsflansch bestehen, der zwei Bohrungen zur Aufnahme der genannten Schrauben aufweist, wobei das Rohrstück als Auflager und der Längsflansch als Widerlager für quer zur Rahmenlängsachse verlaufende Teile des Gepäckträgers dient und beide durch Nahtverbindungen unmittelbar an den hinteren Gabelstreben des Fahrradrahmens befestigt sind (Patentanspruch 2).

Das Klagepatent vermittelt mithin insoweit die Lehre, den Verstrebungssteg an der Hintergabel eines Fahrrads so auszubilden, daß er als Widerlager für den an ihn unmittelbar zu befestigenden Gepäckträger dient. Damit ist der Gegenstand des Patents dahin abgegrenzt, daß er die Gepäckträgerbefestigung an der Hintergabel eines Fahrrads betrifft (vgl. Sp. 2 Z. 35 - 37). Daraus ergibt sich, daß der Gepäckträger selbst insoweit nicht Gegenstand des Patents ist. Seine Erwähnung in der Beschreibung, in den Patentansprüchen 1 und 2 sowie in der Zeichnung ist allein ein Hinweis auf den Zweck der vorgeschlagenen Vorrichtung. Es ist nicht gerechtfertigt, allein deswegen bereits in den genannten Patentansprüchen eine Kombinationserfindung aus Verstrebungssteg und Gepäckträger zu erblicken. Der Erfindungsgegenstand erschöpft sich in der vorgeschlagenen Gestaltung des Verstrebungssteiges als Gepäckträgerbefestigung. Das ergibt sich sowohl aus der Wortfassung der Patentansprüche 1 und 2 als auch aus den Angaben zum Stand der Technik und der Aufzählung der danach bestehenden Nachteile. Diese sind bedingt

durch die technisch unbefriedigend gestalteten oder fehlenden Verbindungsteile am Fahrradrahmen.

2. Die Klägerin nimmt Schutz in Anspruch für einen Erfindungsgegenstand, den sie aus den Patentansprüchen 1 und 6 herleitet. Sie sieht eine Patentverletzung in der Benutzung der Verbindung des nach dem Anspruch 1 patentierten Steges mit einem Gepäckträger, dessen Schenkel als Gegenwiderlager dient. Da die Beklagte selbst eine solche Kombination nicht benutzt, kann ihr Verhalten nur unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung beurteilt werden.

3. Das Berufungsgericht hat geglaubt, eine mittelbare Patentverletzung könne darin liegen, daß der Anschlußteil des Gepäckträgers der Beklagten eine Ausgestaltung erhalten habe, die ihn durch eine erfindungsfunktionelle Anpassung an die geschützte Kombination aus der Zahl der übrigen Gepäckträgerausführungen mit Anschlußteil heraushebe und durch eine solche Individualisierung in unmittelbare Beziehung zu dem Erfindungsgegenstand setze. Dies sei hier der Fall. Der Schenkel des beanstandeten Gepäckträgers stelle nämlich in seiner Ausgestaltung als Anschlußteil zur Verbindung mit dem Flansch des Rahmens ein Element der nach den Ansprüchen 1 und 6 geschützten Vorrichtung dar. Dennoch hat es eine mittelbare Patentverletzung der Beklagten verneint, weil deren Abnehmer, die den Pletscher-Steg ausschließlich von der Lizenznehmerin der Klägerin bezögen, das Klagepatent nicht unmittelbar verletzten. Derjenige nämlich, der den patentierten Verstrebungssteg mit Erlaubnis der Klägerin oder ihrer Lizenznehmerin verwende, dürfe ohne Verletzung des Klagepatents an dem

Steg jeden irgendwie gestalteten Gepäckträger mit quer zu dessen Rahmenlängsachse verlaufenden und seiner Befestigung an dem Flansch dienenden Teile anbringen.

4. Gegen diese Ausführungen richten sich die Angriffe der Revision, die darin die nach ihrer Auffassung unrichtige Erwägung des Berufungsgerichts erblickt, daß der Patentberechtigte sein Patentrecht schon durch den Verkauf des patentgemäßen Steges verbraucht habe. Sie meint, der nach Maßgabe der Patentansprüche 1 und 6 geschützte Erfindungsgedanke verwirkliche sich in vollem Umfang erst durch das Zusammenwirken zwischen dem geschützten Verstrebungssteg und dem ihm besonders angepaßten Gepäckträger. Mithin trete eine freie Benutzbarkeit durch volle Erschöpfung des Patentrechts nur in der Hand desjenigen ein, der beide Teile (Steg und angepaßten Gepäckträger) vom Patentberechtigten erwerbe. Wer jedoch von ihm nur den Steg erwerbe, beschaffe sich lediglich einen notwendigen Bestandteil zur Verbindung und Versteifung der Hintergabel.

5. Die Angriffe der Revision erweisen sich im Ergebnis als ungerechtfertigt.

a) Eine mittelbare Patentverletzung setzt begrifflich eine unmittelbare Patentverletzung voraus. Die Beklagte verletzt daher nur dann das Klagepatent, wenn ihre Abnehmer von dessen Gegenstand unmittelbar Gebrauch machen. Die Besonderheit des Falles liegt aber gegenüber Entscheidungen, die sich mit der mittelbaren Patentverletzung befaßten (z. B. BGH GRUR 1951, 452 - Mülltonne II -), darin, daß die Abnehmer des Gepäckträgers der Beklagten den patentierten Verstrebungssteg von der Lizenznehmerin

der Klägerin käuflich erworben haben. Die Entscheidung hängt somit davon ab, ob die Verbindung des rechtmäßig in Verkehr gebrachten Steges mit einem ihm angepaßten Gepäckträger eine Benutzung des Patents im Sinne von § 6 PatG ist, die allein der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents vorbehalten ist. Das ist zu verneinen.

b) Es ist allgemein anerkannt, daß patentierte Gegenstände, die mit dem Willen des Patentinhabers in den Verkehr gelangen, gemeinfrei werden (sogenannte "Erschöpfung des Patentrechts"; vgl. u. a. RGZ 51, 139, 140; BGH GRUR 1959, 232, 233 - Förderrinne - und 1968, 195, 196 - Voran -; Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl., § 6 PatG, Rdn. 16 m. w. N.; Lindenmaier GRUR 1952, 294). Dies tritt auch dann ein, wenn die Ware erlaubterweise vom Inhaber einer Lizenz in den Verkehr gebracht wird (BGHZ 2, 262, 268 - Tauchpumpensatz -). Der Erwerber einer solchen durch berechtigtes Inverkehrbringen gemeinfrei gewordenen Sache kann über sie in jeder Hinsicht frei verfügen und sie demgemäß auch ungehindert nutzen und gebrauchen, sofern sich dieses Tun im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs hält. Dazu zählt hier auch die Verwendung der patentierten Stege als Wider- oder Auflager für Gepäckträger, auch wenn deren Anpassung an die Wider- oder Auflager diese Funktion der Verstreibungsstege besonders zur Geltung bringt, denn darin liegt der Sinn und Zweck der in den Ansprüchen 1 und 2 unter Schutz gestellten Stege. Der rechtmäßige Erwerber des patentierten Steges begeht beim bestimmungsmäßigen Gebrauch keine Patentverletzung.

c) In der Verbindung des geschützten Gegenstands mit einem Gepäckträger ist ersichtlich über die Erfin-

dung hinaus, die sich in dem Steg gemäß den Patentansprüchen 1 und 2 verkörpert, eine selbständige erfinderische Leistung nicht zu sehen. Handelt es sich um einen zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents bereits bekannten Gepäckträger, so bleibt die Verwendung des in den Verkehr gelangten Steges nach den Grundsätzen der Erschöpfung des Patentschutzes frei. Diese Gemeinfreiheit erstreckt sich nämlich auch auf die Benutzung der Erfindung zusammen mit bekannten Zutaten. Der von der Beklagten gelieferte und vom Erwerber an dem patentfrei gewordenen Steg angebrachte Gepäckträger ist eine solche bekannte Zutat, denn auch dessen als Gegenwiderlager für einen Steg nach den Patentansprüchen 1 und 2 dienender und aus einem Stück bestehender Schenkel nach dem Unteranspruch 6 ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Hinblick auf den Stand der Technik nicht selbständig schutzfähig. Die Klägerin beansprucht für ihn ausdrücklich auch keinen selbständigen Patentschutz. Mit dem Inverkehrbringen der Haupterfindung (Steg) durch Verkauf hat der Erfinder seinen Lohn für seine der Allgemeinheit zugute kommende Leistung bereits erhalten. Er kann für die Ausstattung dieser Erfindung mit einer bekannten Zutat nicht nochmals entlohnt werden.

Da somit die Erwerber des patentierten Steges und des Gepäckträgers der Beklagten eine unmittelbare Patentverletzung nicht begehen, begeht auch die Beklagte keine mittelbare.

Damit erweist sich die Revision der Klägerin als unbegründet und war mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Spreng

Trüstedt

Bundesrichter Claßen
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter-
zeichnen.

Spreng

Bruchhausen

Ochmann