

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 18/71

URTEIL

Verkündet am
25. April 1974
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma A. K[REDACTED] & Co GmbH, Landmaschinenfabrik,
G[REDACTED] (Obfr.), vertreten durch die Geschäftsführer
Irmgard K[REDACTED] geb. O[REDACTED], Jürgen K[REDACTED], Günter
K[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Ae[REDACTED]-Werke Aktiengesellschaft, vormals
J[REDACTED] & Sch[REDACTED], Tu[REDACTED], vertreten durch den Vor-
stand Dr. St[REDACTED], Tu[REDACTED]-M[REDACTED], A[REDACTED] d[REDACTED] B[REDACTED],
und Dr. L[REDACTED], Tu[REDACTED], E[REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe - 6. Zivilsenat - vom 30. März 1971 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 21. Juni 1951 angemeldeten, am 12. November 1953 bekanntgemachten und infolge Zeitablaufs inzwischen erloschenen deutschen Bundespatents [REDACTED] [REDACTED] "Elektrische Tierschermaschine", dessen Patentansprüche 1 und 2 wie folgt lauten:

- "1. Elektrische Tierschermaschine mit einem als Handgriff ausgebildeten, den Antriebsmotor aufnehmenden Gehäuse, bei der der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad für sich abnehmbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Gehäuse für den Motor und dem Scherkopf ein quergeteiltes Zwischengehäuse (f, l) angeordnet ist, in dem die Achse (h) der Vorgelegeräder (i, k) beiderseitig gelagert ist und das bei Abnahme des Scherkopfes an dem den Motor aufnehmenden Gehäuse (b, e) verbleibt.

- 3 -

2. Schermaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der dem Scherkopf zugewandte vordere Teil (1) des Zwischengehäuses zugleich als Befestigungsfläche für den Scherkopf dient."

Die Beklagte stellte her und vertrieb während der Laufzeit des Klagepatents ein Elektro-Mehrzweckgerät, das mittels auswechselbarer Zusatzgeräte unter anderem zum Schleifen, Bohren und Scheren zu verwenden war. Als Tierschergerät (Anlage 7 zur Klageschrift) besaß es einen Scherkopf, ein Zwischen- (Getriebe-) und ein Motorgehäuse. Scherkopf und Zwischengehäuse waren durch zwei Schrauben miteinander verbunden und vom Motorgehäuse zum Auswechseln der Mehrzweckgeräte über ein Schraubgewinde und ein Kupplungsstück abnehmbar. Darin hat die Klägerin eine Verletzung ihres Klagepatents erblickt und beantragt zu erkennen:

1. Der Beklagten wird verboten, elektrische Tierschermaschinen mit einem als Handgriff ausgebildeten, den Antriebsmotor aufnehmenden Gehäuse, bei welchen der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad für sich abnehmbar ist, gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten und in Verkehr zu bringen, bei denen
 - a) zwischen dem Gehäuse für den Motor und dem Scherkopf ein quergeteiltes Zwischengehäuse angeordnet ist, in dem die Achse der Vorgelegeräder beiderseitig gelagert ist und das bei Abnahme des Scherkopfes an dem den Motor aufnehmenden Gehäuse verbleibt, insbesondere, wenn weiter
 - b) der dem Scherkopf zugewandte Teil des Zwischengehäuses zugleich als Befestigungsfläche für den Scherkopf dient.



2. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird der Beklagten Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe angedroht.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über alle Handlungen gemäß Ziffer 1 Rechnung zu legen, insbesondere unter Angabe von Stückzahl, Lieferdatum, Lieferpreis, Type, Empfänger, aufgegliederten Selbstkosten.
4. Es wird festgestellt, daß die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, der ihr durch Handlungen nach Ziffer 1 entstanden ist oder noch entsteht, einschließlich Zinsen.

Die Beklagte hat

Klageabweisung

beantragt. Sie hat eine Patentverletzung bestritten und außerdem vorgetragen, die Klägerin habe im Erteilungsverfahren auf den Schutz einer Schermaschine verzichtet, bei der Scherkopf und Getriebe eine Baueinheit bildeten. Der Gegenstand der Erfindung beschränke sich auf eine Schermaschine, bei der der Scherkopf abnehmbar sei und das Getriebe mit dem Motorgehäuse verbunden bleibe.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Deren Berufung blieb erfolglos, nachdem die Parteien den Unterlassungs- und den Strafandrohungsantrag in der Hauptsache für erledigt erklärt hatten.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren in der Berufungsinstanz gestellten Antrag auf Klageabweisung nach Abänderung des landgerichtlichen Urteils weiter.

Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision bleibt erfolglos.

I.

1. Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht in der von der Beklagten hergestellten und vertriebenen elektrischen Mehrzweckmaschine eine unmittelbare Verletzung der Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents erblickt, soweit diese als Tierschermaschinen verwendet wurden. Es hat diese Auffassung damit begründet, daß das Tierschergerät der Beklagten sich von dem patentgemäßen Gerät zwar durch die Verwendung eines Kupplungsstücks zwischen Motor- und Zwischengehäuse unterscheide. Das bringe es aber nicht aus dem Patentbereich, denn wie beim Gerät nach dem Klagepatent könne auch bei ihm der Scherkopf allein durch Lösen zweier Schrauben abgenommen werden. Die bestimmungsgemäße Handhabung erfordere das sogar, und die Beklagte biete Scherkopf und Scherblätter als Einzelteile an. Es sei ferner unstreitig, daß im Falle der Reparatur oder aber zum Zwecke der Reinigung der Scherkopf durch Lösen der beiden genannten Schrauben abgenommen werden könne.

Das Berufungsgericht hat die Ansicht der Beklagten nicht geteilt, daß sich das Streitpatent nur auf Tierschermaschinen beziehe, bei denen der Scherkopf für sich

abnehmbar sei und nicht auf solche, bei denen das Getriebe mit dem Scherkopf fest verbunden bleibe. Aus den Erteilungsakten ergebe sich eine solche Beschränkung nicht. Im Protokoll der Sitzung im Erteilungsverfahren vom 22. Oktober 1958 sei lediglich festgehalten, daß die Anmelderin der Meinung gewesen sei, der Anmeldegegenstand sei mit der Ausführungsform nach der US-Patentschrift [REDACTED] nicht vergleichbar. Dort müsse jeder Scherkopf ein eigenes Getriebe haben. Ob in der Erklärung der damaligen Anmelderin eine Beschränkung des Streitpatents zu sehen sei, könne dahinstehen, denn das Gerät der Beklagten weise auch das im Oberbegriff des Hauptanspruchs des Klagepatents enthaltene Merkmal auf, daß der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad für sich abnehmbar sei.

2. Die Revision rügt als grundlegenden Mangel des angefochtenen Urteils, daß das Berufungsgericht infolge einer mangelhaften Würdigung und Auslegung des Klagepatents die Bedeutung des im Hauptanspruch enthaltenen Begriffes "für sich abnehmbar" nicht richtig erfaßt habe. Darüber hinaus rügt sie die Verletzung der §§ 139, 286 ZPO. Im einzelnen trägt sie vor, aus der Beschreibung des Klagepatents gehe hervor, daß der Erfinder von vornherein eine Bauart abgelehnt habe, bei der die normale Auswechslung des Scherkopfes zusammen mit dem zugehörigen Getriebe vorzunehmen sei. Die Erfindungsaufgabe beschränke sich daher auf eine Verbesserung der Bauart, bei welcher nur der Scherkopf für sich allein mit seinem Antriebsrad auszuwechseln sei. Das Abnehmen des Scherkopfes zwecks Reparatur oder Reinigung gehöre nicht zum bestimmungsmäßigen Gebrauch des Patentgegenstands.

Das folge auch aus den Erklärungen der Anmelderin im Patenterteilungsverfahren. Das Berufungsgericht habe diese Erklärungen nicht allein unter dem Gesichtspunkt einer Beschränkung oder eines Verzichts betrachten dürfen. Bei richtiger Auslegung des Klagepatents falle das Gerät der Beklagten nicht unter den Schutzbereich des Klagepatents. Bei ihm sei der Scherkopf im normalen Betrieb nicht auswechselbar und daher nicht im Sinne des Klagepatents "für sich abnehmbar". Vorsorglich wendet sich die Revision noch dagegen, daß das Berufungsgericht ein Verschulden der Beklagten angenommen habe. Mindestens sei die Anwendung des § 47. Abs. 2 Satz 2 PatG angebracht.

II.

Die Angriffe der Revision bleiben erfolglos.

1. Die in der Klagepatentschrift beschriebene Erfindung betrifft nach dem Oberbegriff der Patentansprüche und nach der Beschreibung eine elektrische Tier-schermaschine, bei der ein auswechselbarer - für sich abnehmbarer - Scherkopf unter Zwischenschaltung eines Zahnradgetriebes von dem im Handgriff eingebauten Elektromotor angetrieben wird.

Nach den Angaben in der Klagepatentschrift waren am Anmeldetag zwei Bauarten dieser Gattung von Tier-schermaschinen bekannt. Bei der einen blieb der Scherkopf stets, also auch bei dessen Auswechslung, mit dem dazugehörigen Getriebe (Getriebegehäuse) fest verbunden; bei der anderen war der Scherkopf allein mit seinem

Antriebszahnrad von den übrigen Maschinenteilen abnehmbar. Die erstgenannte Ausführung habe eine Verteuerung mit sich gebracht, weil jeder Scherkopf ein Getriebe mit dem dazugehörigen Getriebegehäuse habe aufweisen müssen. Bei der anderen Ausführung sei es nachteilig gewesen, daß das eine Lager für die Achse der Vorgelegeräder in dem abnehmbaren Scherkopf vorgesehen gewesen sei. Nach Abnahme des Scherkopfes habe das äußere Ende der fest am Motorgehäuse verbleibenden Vorgelegeachse freigelegen und die Vorgelegeräder hätten dadurch nach außen rutschen können. Beim Wiederaufsetzen des Scherkopfes sei es notwendig gewesen, das freie Achsende nach sehr sorgfältiger Einspannung in das Scherkopflager einzufädeln. Bei der genannten Ausführungsform sei auch die Sicherheit einer genauen Lage der miteinander kämmenden Räder nicht absolut gewährleistet gewesen, die bei den verwendeten hochtourigen Motoren von größter Bedeutung sei.

Der Klagepatentschrift ist als Aufgabe der Erfindung die Beseitigung der aufgeführten Nachteile beider bekannten Bauarten von elektrischen Tierschermaschinen zu entnehmen.

Zur Lösung wird vorgeschlagen, die elektrische Tierschermaschine mit einem als Handgriff ausgebildeten Motorgehäuse, bei der der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad für sich abnehmbar ist, so auszubilden, daß zwischen dem Gehäuse für den Motor und dem Scherkopf ein quergeteiltes Zwischengehäuse angeordnet ist, in welchem die Achse der Vorgelegeräder beiderseits gelagert ist und das bei Abnahme des Scher-

kopfes am Motorgehäuse bleibt. Der dem Scherkopf zugewandte vordere Teil des Zwischengehäuses soll zweckmäßig zugleich als Befestigungsfläche für den Scherkopf dienen.

Der im Hauptanspruch beschriebene Gegenstand der Erfindung nach der Klagepatentschrift stellt sich demnach als eine Kombination der folgenden Merkmale dar:

Eine elektrische Tierschermaschine, bei der

1. das Gehäuse, das den Antriebsmotor aufnimmt, als Handgriff ausgebildet ist,
2. der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad für sich abnehmbar ist,
3. zwischen dem Gehäuse für den Motor und dem Scherkopf ein Zwischengehäuse angeordnet ist,
 - a) das quergeteilt ist,
 - b) in dem die Achse der Vorgelegeräder beiderseits gelagert ist,
 - c) das bei Abnahme des Scherkopfes an dem den Motor aufnehmenden Gehäuse bleibt.

Dieser Gegenstand weist nach dem Patentanspruch 2 zusätzlich das Merkmal auf, daß der dem Scherkopf zugewandte vordere Teil des Zwischengehäuses zugleich als Befestigungsfläche für den Scherkopf dient.

2. Ob die Beklagte den Gegenstand des Hauptanspruchs wie den des Unteranspruchs 2 patentverletzend benutzt hat, hängt allein davon ab, ob auch bei ihrer

elektrischen Tierschermaschine der Scherkopf mit seinem vom Vorgelege aus angetriebenen Zahnrad "für sich abnehmbar" ist (Merkmal 2). Alle übrigen Merkmale des Klagepatents sind nach den von der Revision insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts identisch vorhanden.

a) Der Revision kann nicht beigetreten werden, wenn sie das Klagepatent dahin auslegt, daß nach dem Gang des Erteilungsverfahrens die Aufgabe der Erfindung sich mit der Verbesserung nur einer Schermaschine mit für sich abnehmbarem Scherkopf befasse. Der Klagepatentschrift kann zwar als Aufgabe entnommen werden, die bekannte Schermaschine mit abnehmbarem Scherkopf zu verbessern. Damit erschöpft sich die Aufgabe der Erfindung nach dem Klagepatent aber nicht, denn zu ihr gehört es auch, den Nachteil der festen Verbindung des Scherkopfes mit dem Getriebeteil (Getriebegehäuse) zu vermeiden. In der Aufgabe sind somit mehrere Einzelteile zusammengefaßt, die in ihrer Gesamtheit zur Herstellung einer wirtschaftlichen sowie einfach und sicher zu handhabenden Tierschermaschine führen sollen. Dadurch sollen die Nachteile beider nach dem Stand der Technik bekannten Ausführungsformen von Tierschermaschinen vermieden werden.

b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kann bei der Tierschermaschine der Beklagten der Scherkopf für sich durch Lösen zweier Schrauben abgenommen werden; das müsse zwecks Reinigung oder Reparatur auch erfolgen. Der daraus vom Berufungsgericht gezogene Schluß, daß damit das Merkmal des Klagepatents "für

sich abnehmbar" vorliegt, ist entgegen der Ansicht der Revision rechtlich nicht zu beanstanden.

Die Klagepatentschrift (Z. 6 - 14) geht davon aus, daß die bekannte Ausführungsform mit nicht abnehmbarem Scherkopf eine feste, d. h. eine nicht lösbare Verbindung von Scherkopf und Getriebe aufweist, denn es heißt dort, daß beide miteinander "stets fest verbunden" bleiben und daß "jeder Scherkopf ein solches Getriebe mit dem dazugehörigen Getriebegehäuse aufweisen muß". Unter einer festen, nicht lösbaren Verbindung ist danach die Baueinheit von Scherkopf und Getriebe zu verstehen, die nicht in zwei selbständige Teile "Scherkopf" und "Getriebe (-gehäuse)" getrennt werden kann. Es mag dahinstehen, ob bei einer solchen Ausführungsform ein Zerlegen in Einzelteile technisch möglich ist. Darum geht es hier nicht, sondern um die Lösbarkeit von Scherkopf und Getriebe derart, daß danach jeder dieser Teile nach den Anschauungen der Verkehrskreise für sich eine selbständige Einheit bildet, um getrennt ausgewechselt, repariert oder gereinigt werden zu können. Es ist nicht entscheidend, ob diese Trennung z. B. durch einen besonderen Verschuß oder durch Lösen von Schrauben erfolgen kann, wenn diese Trennmöglichkeit durch die entsprechenden technischen Vorrichtungen von vornherein vorgesehen ist, was nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hier zutrifft. Durch die Trennbarkeit und die Erhaltung der dadurch entstehenden Einzelteile Scherkopf und Getriebegehäuse vermeidet auch die Beklagte den Nachteil der Unwirtschaftlichkeit der festen, unlösbaren Verbindung dieser beiden Teile und löst damit die Aufgabe des Klagepatents. Der Scher-

kopf ist bei der Tierschermaschine nach der Verletzungsform im Sinne des Klagepatents "für sich abnehmbar". Die angegriffene Ausführungsform entspricht insoweit dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents (Klagepatentschrift Seite 2 Zeilen 74 - 76 und Figur 4, Bezugszeichen r).

3. Die aus §§ 139, 286 ZPO erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft. Er sieht insoweit von einer Begründung ab (BGH EntlG Art. 1 Abs. 4).

4. Die Angriffe der Revision gegen die Annahme eines Verschuldens der Beklagten durch das Berufungsgericht sind ebenfalls unbegründet. Aus der Patentschrift ergibt sich, daß die Erfindung sich mit der Verbesserung von Nachteilen beider bekannten Ausführungsformen befaßt. Die Beklagte, die selbst elektrische Tierschermaschinen hergestellt hat, mußte daher davon ausgehen, daß ihre Tierschermaschine das Klagepatent verletzen kann. Nach dieser Sach- und Rechtslage ist für die Anwendung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG kein Raum.

III.

Die Kosten der erfolglosen Revision muß die Beklagte nach § 97 Abs. 1 ZPO tragen.

Trüstedt

Ballhaus

Ochmann

Bendler

Häüßer