

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 23/73

URTEIL

Verkündet am
27. Januar 1976
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Professors Dr. med. L. W[REDACTED], WU[REDACTED], St[REDACTED]
L[REDACTED]-K[REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED],
[REDACTED] -

gegen

die Firma Robert B[REDACTED] GmbH, vertreten durch ihre Geschäfts-
führer, die Herren Hans L. M[REDACTED], Klaus G. A[REDACTED],
Dr. Ing. Hans Ba[REDACTED], Dr. Ing. Konrad E[REDACTED], Dr. jur.
Alfred H[REDACTED], Kurt L[REDACTED], Rudolf Sch[REDACTED], Dr. jur. Karl
Sch[REDACTED], Dr. jur. Paul A. St[REDACTED] und Dr. rer. nat. Gustav
Wa[REDACTED], St[REDACTED]

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED],
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 1976 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler und Dr. Windisch

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayer. Oberlandesgerichts München vom 15. März 1973 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger ist Inhaber des deutschen Patents 1 269 666, das ein hinter dem Ohr zu tragendes Schwerhörigengerät betrifft und dessen Schutzansprüche lauten:

- "1. Hinter dem Ohr zu tragendes Schwerhörigengerät mit in der Gebrauchslage des Gerätes über dem oberen Ansatz der Ohrmuschel des Trägers liegender und nach vorn gerichteter Einsprechöffnung für das Mikrofon, dadurch gekennzeichnet, daß der Schall dem Mikrofon über einen in der Falte zwischen Ohrmuschel und Schläfe liegenden, individuell angepaßten Schalltrichter zugeführt ist.

- 3 -

2. Schwerhörigengerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung des Schalltrichters den ankommenden Schall aus der Richtung der Mittellinie des Gesichts bis zu etwa 50 Grad Seitenrichtung erfaßt."

Die Beklagte stellt her und vertreibt hinter dem Ohr zu tragende Schwerhörigengeräte, die folgende Merkmale aufweisen:

1. In der Gebrauchslage des Gerätes liegt über dem oberen Ansatz der Ohrmuschel des Trägers die Einsprechöffnung für das Mikrofon;
2. die Einsprechöffnung ist nach vorn gerichtet;
3. der Schall wird dem Mikrofon über einen Schallkanal (gleichbleibenden Querschnitts) zugeführt;
4. der Schallkanal befindet sich in einem Gehäuse, das in der Falte zwischen Ohrmuschel und Schläfe liegt;
5. das Gehäuse ist dem Gebiet im Bereich der Falte zwischen der Ohrmuschel und der Schläfe angepaßt.

Sie liefert zu ihren Geräten am Ohr einzuhängende Bügel für die sogenannte Telefonleitung in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Krümmungen. Am Ende dieser Bügel - zum Gerät hin - befindet sich der Schallkanal.

Der Kläger sieht darin eine Benutzung des Gegenstands seiner Erfindung. Er hat die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Herstellung, des Feilhaltens, des Anbietens und des Vertriebs der angegriffenen Hörgeräte sowie zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer



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



Schadensersatzpflicht seit dem 1. Juli 1968 beantragt. Hilfsweise hat er Schutz für eine aus seinem Patent abgeleitete Unterkombination entsprechend dem Verletzungsgegenstand begehrt.

Die Vorinstanzen haben dem Klagebegehren nicht entsprochen, das der Kläger mit seiner Revision weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat Erfolg.

I.

1. Das Berufungsgericht hat der Klagepatentschrift die Aufgabe entnommen, in der Einleitung der Patentbeschreibung näher bezeichnete Hörgeräte dadurch zu verbessern, daß die Einsprechöffnung eines hinter dem Ohr zu tragenden Schwerhörigengeräts über dem oberen Ansatz der Ohrmuschel des Trägers liege, nach vorne gerichtet sei und der aufgenommene Schall einem in Entfernung von der Einsprechöffnung liegenden Mikrofon über einen in der Falte zwischen Ohrmuschel und Schläfe liegenden, individuell angepaßten Schallkanal zugeführt werde. Auf Grund der Wirkung eines Schalltrichters sei es möglich, die Verstärkung des Hörgeräts möglichst gering zu halten und die

hohen Frequenzen des Sprachbereichs anzuheben, um damit eine Verbesserung der Sprachverständlichkeit zu erreichen.

Es ist von der folgenden Merkmalskombination als Lösung dieser Aufgabe ausgegangen:

1. In der Gebrauchslage des Gerätes liegt die Einsprechöffnung für das Mikrofon über dem oberen Ansatz der Ohrmuschel des Trägers;
2. die Einsprechöffnung des Mikrofons ist nach vorn gerichtet;
3. der Schall wird dem Mikrofon über einen Schalltrichter zugeführt;
4. der Schalltrichter liegt in der Falte zwischen Ohrmuschel und Schläfe;
5. der Schalltrichter ist individuell angepaßt.

Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung mit der Begründung verneint, die Beklagte mache von den Merkmalen 3 und 5 der geschützten Kombination keinen Gebrauch. Der bei der Verletzungsform benutzte Schallkanal oder eine Schalleitung in Form eines Schlauches könnten nicht mit einem Schalltrichter nach dem Merkmal 3 gleichgesetzt werden. Das ergebe sich aus dem Gang des Erteilungsverfahrens. Der Fachmann werde nach dem Inhalt der Klagepatentschrift eindeutig auf einen Trichter und nicht auf einen im Querschnitt gleichbleibenden Kanal hingewiesen. Der Erfinder habe die besonderen Vorteile eines Schalltrichters dadurch hervorgehoben, daß er diesem die Fähigkeit zu einer Anhebung der hohen Frequenzen des Sprechbereichs und

damit zu einer Verbesserung der Sprachverständlichkeit beigelegt habe. Das Erteilungsverfahren habe gezeigt, daß dem Fachmann die Vorteile des verwendeten Schalltrichters gegenüber vorbekannten Schalleitungen gleichbleibenden Querschnitts durchaus nicht nahegelegen und als austauschbare Arbeitsmittel nicht zur Verfügung gestanden hätten. Somit scheide auch eine äquivalente Benutzung aus.

Die Verletzungsform verwirkliche auch das Merkmal 5 nicht. Die Anpassung des Sitzes des Hörgeräts der Beklagten bei den einzelnen Trägern durch Verwendung verschiedener Bügel sei keine individuelle anatomische Anpassung des bei diesen Geräten vorhandenen Schallkanals. Dieser werde in seiner Lage durch das Auswechseln der Tragbügel des Geräts nicht verändert. Der Durchschnittsfachmann habe der Lehre des Klagepatents nicht entnehmen können, daß ein in einem Gehäuse liegender Schalltrichter oder Schallkanal individuell anatomisch an das Ohr anpaßbar sei.

Schließlich, so führt das Berufungsgericht weiter aus, sei der vom Kläger in Anspruch genommene allgemeine Erfindungsgedanke aus dem Patentanspruch und der Beschreibung des Klagepatents nicht herleitbar. Ein Durchschnittsfachmann habe ohne eigene erfinderische Überlegungen mangels jedes Hinweises in der Patentschrift nicht auf den Gedanken kommen können, daß es letztlich weder auf die Form der Ausbildung der Schalleitung zwischen Einsprechöffnung und Mikrofon als Trichter noch auf dessen individuelle Anpassung an das Ohr ankomme, um die gleichen Wirkungen wie nach der Lehre des Klagepatents zu erzielen.

Nach dem Beschluß des Bundespatentgerichts vom 10. Mai 1971 im Einspruchsverfahren werde die Erfindung gerade auch in der individuellen Anpassung des Schallübertragungsorgans zum Mikrofon gesehen, die bei der hier angegriffenen Verletzungsform nicht stattfinden könne. Eine Anpassung des Sitzes des ganzen Hörgeräts sei einer solchen anatomisch richtigen Anpassung des Schallkanals nicht gleichzusetzen. Die Korrektur des Sitzes sei bei allen im Stande der Technik vorbekannten Geräten ebenfalls notwendig gewesen, um die Einsprechöffnung jeweils in die richtige Lage zu bringen.

2. Die Revision rügt Rechtsfehler und Verfahrensverstöße nach § 286 ZPO.

a) Das Berufungsgericht habe fehlerhaft einen Unterschied zwischen einem Schalltrichter nach der Klagepatentschrift und dem von der Beklagten verwendeten Schallkanal gemacht. Es sei dabei von der Auslegung des Bundespatentgerichts im Erteilungsverfahren (Beschluß vom 10. Mai 1971) abgewichen. Eine solche Feststellung habe es aber ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht treffen dürfen.

Da nach den Darlegungen des Bundespatentgerichts unter einem Schalltrichter ein einseitig offener Schallkanal zu verstehen sei, dessen Querschnitt oder Querschnittsverhältnisse nicht von vornherein festgelegt seien, sei die Form dieses Schalltrichters für den Fachmann ohne Bedeutung. Es komme hinzu, daß ein solcher Schalltrichter sich unabhängig von den Querschnittsverhältnissen auf den Frequenzgang des Mikrofons in einer die Sprachverständ-

lichkeit verbessernden Weise auswirke. Daher sei das Merkmal 3 in der Verletzungsform identisch, auf jeden Fall aber äquivalent verwirklicht. Auch zu dieser Frage hätte das Berufungsgericht einen Sachverständigen hinzuziehen müssen.

Im übrigen habe das Berufungsgericht unter Verletzung des § 286 ZPO übersehen, daß bei der Verletzungsform schon deshalb eine trichterförmige Gestaltung vorliege, weil die nach vorn gerichtete Öffnung durch die schräge Schnittform größer sei als der Querschnitt des Schallkanals.

b) Das Berufungsgericht habe auch rechtsfehlerhaft die identische, wenigstens aber die äquivalente Benutzung des Merkmals 5 verneint. Es habe die technischen Gegebenheiten verkannt und es unter Verletzung des § 286 ZPO unterlassen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.

c) Schließlich habe das Berufungsgericht bei der Frage, ob die Verletzungsform von einem allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch mache, nicht ohne einen Sachverständigen entscheiden dürfen.

II.

Die Angriffe der Revision greifen durch.

Die Darlegungen des Berufungsgerichts zur Aufgabe der dem Klagepatent zugrunde liegenden Erfindung sind unvollständig. Die Klagepatentschrift nennt wörtlich zwar nur die Verbesserung der Sprachverständlichkeit durch

Anhebung der hohen Frequenzen. Aus den angegebenen Vorteilen und der vorgeschlagenen Lösung ergibt sich aber darüber hinaus als Aufgabe, die Benutzung des Hörgeräts durch ein individuell möglichst natürliches und möglichst störungsfreies Hören angenehm zu gestalten. Von dieser Aufgabe ist auch das Bundespatentgericht im Beschluß vom 21. November 1967 ausgegangen, mit dem es die Bekanntmachung der Anmeldung entgegen deren Zurückweisung durch die Prüfungsstelle beschlossen hatte. Wenn es in seinem späteren Beschluß vom 10. Mai 1971 (Zurückweisung des Einspruchs) die Aufgabe nur als Verbesserung der Sprachverständlichkeit beschrieben hat, so spricht das nicht für eine Einschränkung des Erfindungsgedankens. Die im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Klarstellungen und Einschränkungen des Gegenstands der Anmeldung haben die Aufgabe der Erfindung des Klagepatents nicht verändert, sondern nur bei der als Schutz beanspruchten Lösung den Stand der Technik berücksichtigt. Die Darlegungen des Berufungsgerichts zur Aufgabe sind im übrigen fehlerhaft, soweit es die Merkmale der Lösung in die Aufgabe einbezogen hat.

2. Die Lösung hat das Berufungsgericht in der angegebenen Merkmalskombination zutreffend erkannt. Davon waren die Parteien in den Vorinstanzen ausgegangen, und die Revision beanstandet sie nicht. Ein Rechtsfehler ist insoweit auch nicht ersichtlich.

3. Dem Berufungsgericht ist darin zu folgen, daß eine identische Benutzung des Gegenstands des Klagepatents nicht vorliegt. Bei einer Kombinationserfindung ist das nur dann der Fall, wenn in der Verletzungsform alle Merkmale des Gegenstands des Klagepatents identisch verwirk-

licht sind. Das trifft nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht zu.

Die Beklagte benutzt bei ihren mit der Klage angegriffenen Hörgeräten unstreitig keinen konisch geformten Schalltrichter, sondern einen Schallkanal mit gleichbleibendem Querschnitt. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht den in den Patentansprüchen verwendeten Begriff "Schalltrichter" erkennbar als einen Schalltrichter im üblichen technischen Sinne aufgefaßt, denn es hat im Gegensatz dazu als Unterscheidungsmerkmal des "Schallkanals" den gleichbleibenden Querschnitt hervorgehoben. Zwar hat es ausdrücklich nicht zur Frage Stellung genommen, wie der "Schalltrichter" nach der Klagepatentschrift aussieht. Das war auch nicht notwendig, da der Schalltrichter eine allgemein und insbesondere in der Technik bekannte Vorrichtung von bestimmter Gestaltung ist. Aus dem Gegenstand der Erfindung, wie er in der Klagepatentschrift dargestellt ist, und aus dem Gang des Erteilungsverfahrens ergibt sich kein Hinweis dafür, daß der im Rahmen der Lösung der gestellten Aufgabe vorgeschlagene "Schalltrichter" nicht diesen allgemeinen Vorstellungen entsprechen soll. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht für das Revisionsgericht bindend festgestellt, daß auch der Fachmann nach dem Inhalt der Klagepatentschrift und dem Gang des Erteilungsverfahrens eindeutig auf einen konisch geformten Trichter, nicht aber einen im Querschnitt gleichbleibenden Kanal hingewiesen wird. Diese Feststellung durfte das Berufungsgericht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen treffen. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts im Beschluß vom 10. Mai 1971 stehen zu dieser Feststellung des Berufungsgerichts nicht im Widerspruch.

Ist demnach mit dem Berufungsgericht, aber entgegen der Ansicht der Revision die identische Benutzung des Merkmals 3 ("Schalltrichter") zu verneinen, so liegt eine identische Benutzung der geschützten Gesamtkombination nicht vor.

4. Dem Berufungsgericht ist auch darin beizutreten, daß das Merkmal 5 bei der Verletzungsform identisch nicht verwendet wird, denn deren Schallkanal selbst - unter der Voraussetzung daß er dem "Schalltrichter" gegenüber zumindest äquivalent ist - wird nach dem unstreitigen Sachverhalt nicht im Sinne des Klagepatents "individuell angepaßt". Die "Anpassung" erfolgt bei den Hörgeräten nach der Verletzungsform beim Gehäuse, in welchem der Schallkanal liegt. Wie das Bundespatentgericht in seinem Beschluß vom 10. Mai 1971 dargelegt hat, erfaßt sie den Schallkanal selbst nicht. Diese Feststellung durfte das Berufungsgericht übernehmen.

5. Soweit das Berufungsgericht die äquivalente Benutzung der Merkmale 3 und 5 verneint hat, greifen die Angriffe der Revision durch.

Das Berufungsgericht hat beide Merkmale allein unter dem Gesichtspunkt der Erkennbarkeit für den Fachmann geprüft und diese unter Hinweis auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Erteilungsverfahren verneint. Das war in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft: Das Bundespatentgericht hat zur Frage der Erkennbarkeit von äquivalenten Mitteln nichts gesagt. Der Feststellung des Berufungsgerichts fehlt somit die Grundlage. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus die Frage der Gleichwirkung nicht

geprüft. Diese Rechtsfehler zwingen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

Das Berufungsgericht wird sich zunächst mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob der von der Beklagten verwendete "Schallkanal" bei einem solchen Schwerhörigengerät eine technisch gleiche oder gleichartige Wirkung wie der "Schalltrichter" nach der Klagepatentschrift erzielt. Diese Gleichwirkung darf nur anhand des konkreten Erfindungsgedankens geprüft werden. Es ist unerheblich, ob etwa allgemein in der Technik ein konisch geformter Trichter technisch anders wirkt als ein Kanal mit gleichbleibendem Querschnitt, und auch, daß die Klagepatentschrift wörtlich nur den "Schalltrichter" angibt. Für die Frage der Äquivalenz kommt es allein darauf an, ob im konkreten Fall, das heißt bei einem Schwerhörigengerät der beschriebenen Art, die Weiterleitung des aufgenommenen Schalls zum Mikrofon mit im Sinne des Erfindungsgedankens gleicher oder gleichartiger Wirkung anstatt durch einen konisch geformten Schalltrichter durch einen Schallkanal mit gleichbleibendem Querschnitt erfolgen kann. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt. Erst nach dieser Prüfung und Feststellung kann die Frage nach der Erkennbarkeit dieses äquivalenten Mittels für den Durchschnittsfachmann gestellt werden. Nach den gleichen Gesichtspunkten ist bei der Prüfung der Gleichwirkung hinsichtlich des Merkmals 5 zu verfahren.

Das Berufungsgericht wird erwägen müssen, ob seine Sachkunde ausreicht, um die bei der Beurteilung der Äquivalenz auftretenden Fragen aus dem Gebiet der Akustik beantworten zu können, die bei einem Schwerhörigengerät

der beschriebenen Art und im Hinblick auf die Aufgabe der Erfindung auftreten. Nach dem Inhalt der Erteilungsakten kann es auf die Durchführung von Versuchen ankommen.

6. Feh1 gehen die Angriffe der Revision gegen die Ablehnung des Schutzes aus einem allgemeinen Erfindungsgedanken durch das Berufungsgericht. Dieses ist von seinem Standpunkt, daß weder das Merkmal 3 noch das Merkmal 5 in der Verletzungsform verwirklicht wird, ohne Rechtsfehler zu der Feststellung gelangt, daß ein allgemeiner Erfindungsgedanke, dargestellt durch die mit der Verletzungsform verwirklichte Kombination, in der Klagepatentschrift nicht offenbart ist. An diese tatsächliche Feststellung ist das Revisionsgericht gebunden. Ein Verstoß gegen § 286 ZPO ist nicht ersichtlich.

Dennoch wird sich das Berufungsgericht erneut auch mit der Frage des Schutzes des vom Kläger geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens befassen müssen, wenn es zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß nur eines der Merkmale 3 und 5 äquivalent, das andere überhaupt nicht benutzt wird. Es läge dann eine Unterkombination aus drei identischen und einem äquivalenten Merkmal vor, die allerdings im Rahmen des Kombinationsgedankens liegen müßte, damit der Kläger daraus seine Klageansprüche herleiten könnte.

III.

Die Sache war an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, da die Entscheidung nicht ohne erneute Tatsachenfeststellungen erfolgen kann.

Trüstedt

Ballhaus

Ochmann

Bendler

Windisch