

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 25/74

URTEIL

Verkündet am

11. Mai 1976

K r i e g l ,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma W [REDACTED] GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma W [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Gerhard W [REDACTED] und Peter K [REDACTED], M [REDACTED], Sch [REDACTED]straße [REDACTED],
2. Peter K [REDACTED], Rechtsanwalt und Diplom-Landwirt, M [REDACTED], Sch [REDACTED]straße [REDACTED],
3. Gerhard W [REDACTED], M [REDACTED], Sch [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Hannes Ma [REDACTED] Sicherheits-Skibindungen KG, gesetzlich vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma Hannes Ma [REDACTED] GmbH, diese gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Hannes Ma [REDACTED], G [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 1976 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ochmann, Bendler, Dr. Windisch und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 20. Dezember 1973 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 23. Januar 1973 wird in vollem Umfang zurückgewiesen.

Die Klägerin hat auch die Kosten des zweiten und des dritten Rechtszuges zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin besitzt Lizenzen an dem DBP 1 578 826 und dem entsprechenden Gebrauchsmuster 1 957 239 sowie an dem DBP 1 949 863 und dem entsprechenden Gebrauchsmuster 6 938 506.

Die jetzt noch in Betracht kommenden Schutzansprüche lauten:

- 3 -

DBP 1 949 863:

Patentanspruch 1:

Vorrichtung zum Festhalten eines Skischuhs auf dem Ski, die beim Aufsetzen des Skischuhs auf den Ski selbsttätig deren Verbindung bewirkt, wobei diese Verbindung einerseits willkürlich durch Betätigung eines Auslösers und andererseits unwillkürlich beim Auftreten einer für das Bein des Skiläufers gefährlichen Kraft lösbar ist und die einen Fangriemen od. dgl. aufweist, der Ski und Skischuh über eine nur willkürlich lösbare, sich beim Aufsetzen des Skischuhs selbsttätig schließende Kupplung miteinander zusätzlich verbindet, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Schuh und dem Ski ein Zwischenglied vorgesehen ist, das Verriegelungsteile zur willkürlich lösbaren Verriegelung mit dem Ski aufweist und das durch mindestens ein federbelastetes, bei Auftreten der für das Bein des Skiläufers gefährlichen Kraft auslösendes Sperrglied lösbar am Schuh gehalten ist, wobei Zwischenglied und Schuh durch den Fangriemen ständig verbunden sind.

Patentanspruch 2:

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenglied durch das in einer Sohlenaussparung vorgesehene federbelastete Sperrglied an der Schuhsohle gehalten ist und mit seinen Verriegelungsteilen in Ausnehmungen skifester Halterungen eingreift, die mittels des Auslösers lösbar sind.

Gebrauchsmuster 6 938 506:

Anspruch 1:

Sicherheits-Skibindung, die beim Aufsetzen eines Skischuhs auf einen Ski automatisch deren Verbindung bewirkt, wobei diese Verbindung einerseits willkürlich durch Betätigung eines Auslösers und andererseits unwillkürlich beim Auftreten einer für das Bein des Skiläufers gefährlichen Kraft lösbar ist, und die einen Fangriemen od. dgl. aufweist, der als zusätzliche Verbindung zwischen Ski-

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



schuh und Ski dient, das unwillkürliche Freikommen des Skis aus der festen Bindung an den Skischuh nicht behindert und mit einem Ende an einem Teil einer Kupplung angeschlossen ist, die durch Betätigung des Auslösers zu öffnen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil der Kupplung, an dem das eine Ende des Fangriemens od. dgl. angeschlossen ist, ein Glied einer eine Kraft vom Skischuh zum Ski bzw. umgekehrt übertragenden Kette bildet, die Trennstelle für das willkürliche Öffnen der Bindung von der für das unwillkürliche Öffnen trennt und gleichzeitig einen Teil des Sicherheitsauslösemechanismus bildet.

Anspruch 5:

Sicherheits-Skibindung, die beim Aufsetzen eines Skischuhes auf einen Ski automatisch deren Verbindung bewirkt, wobei diese Verbindung einerseits willkürlich durch Betätigung eines Auslösers und andererseits unwillkürlich beim Auftreten einer für das Bein des Skiläufers gefährlichen Kraft lösbar ist, und die einen Fangriemen od. dgl. aufweist, der als zusätzliche Verbindung zwischen Skischuh und Ski dient, das unwillkürliche Freikommen des Skis aus der festen Bindung an den Skischuh nicht behindert und mit einem Ende an einem Teil einer Kupplung angeschlossen ist, die durch Betätigung des Auslösers zu öffnen ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Schuh und dem Ski ein Kupplungsglied vorgesehen ist, das Verriegelungsteile zur willkürlich lösbaren Verriegelung mit dem Ski aufweist und das durch mindestens ein federbelastetes, bei einem Sturz auslösendes Sperrglied lösbar am Schuh gehalten ist, wobei Kupplungsglied und Schuh durch den Fangriemen od. dgl. ständig verbunden sind.

Die Beklagte zu 1) produziert und vertreibt eine Sicherheitsskibindung, die aus einem Oberschuh mit eingebauten Sicherheitselementen, einer lösbaren Sohle und am Ski angebrachten Befestigungsvorrichtungen besteht. Die Sohle ist durch die Sicherheitselemente im Absatz und an der Schuhspitze mit dem Oberschuh verbunden. Zwi-

schen Sohle und Oberschuh befindet sich ein Fangseil, das bei der festen Verbindung von Sohle und Oberschuh unsichtbar bleibt. Auf dem Ski wird der Schuh, und zwar an der Sohle, durch vordere und hintere Halteelemente befestigt. Das vordere Halteelement, ein Halteclip, befindet sich infolge Federdrucks in Schließstellung, solange es nicht mit der Hand oder einem Skistock offengehalten wird. Zum Zweck der Befestigung wird der Schuh mit dem Absatz gegen das hintere Halteelement gedrückt und die Schuhspitze von der Seite an das vordere Halteelement herangeführt und bei gleichzeitigem Anheben des Halteclips eingeschoben, bis sie nach Freigabe des Halteclips festliegt. Bei der Sicherheitsauslösung löst sich der Oberschuh von der Sohle, während die Sohle fest mit dem Ski verbunden bleibt. Das dabei aus dem Oberschuh herausgezogene Fangseil verbindet Oberschuh und Ski.

Die Klägerin hat darin Benutzungen der vorgenannten Schutzrechte gesehen und Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche, hilfsweise Entschädigungsansprüche geltend gemacht.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat die Klägerin beantragt zu erkennen:

- I. Das Urteil des Landgerichts München I vom 23. Januar 1973 wird aufgehoben.
- II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin durch Vorlage eines Verzeichnisses der Namen und Anschriften der Abnehmer,

der Stückzahlen, Lieferzeiten, Rechnungsdaten und Preise ab 1. Januar 1970 Rechnung zu legen über die von ihnen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hergestellten und/oder in den Verkehr gebrachten Sicherheitsskibindungen, bestehend aus

- a) einer vom Skischuh lösbaren Schuhlaufsohle;
- b) miteinander zusammenwirkenden Haltemitteln im Skischuhabsatz und an der Laufsohle, die eine federbelastete Rastvorrichtung in einer Sohlenausparung umfassen, deren Haltekraft beim Auftreten einer gefährlichen Dreh- und vertikalen Zugkraft überwunden wird, und die sich beim Aufsetzen des Skischuhs auf die Laufsohle miteinander kuppeln;
- c) einem mit einem Ende an der Laufsohle und mit dem anderen Ende im Skischuh befestigten Fangkabel;
- d) Verriegelungsvorsprüngen an der Laufsohle, die in Ausnehmungen skifester Halteclips eingreifen, von denen der vordere eine Auslöseklappe aufweist.

III. Es wird festgestellt, daß die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind,

- 1. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch Handlungen gemäß Ziff. II entstanden ist oder noch entstehen wird und der Klägerin für Handlungen gemäß Ziff. II eine Entschädigung gemäß § 24 PatG zu bezahlen.
- 2. hilfsweise: der Klägerin für Handlungen gemäß Ziff. II eine Entschädigung gemäß § 24 Abs. 5 PatG zu bezahlen und ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziff. II entstanden ist oder noch entstehen wird.

Die Beklagten haben beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt und deren Schadensersatz- und Entschädigungspflicht festgestellt.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten die Abweisung der Klage in vollem Umfang weiter.

Die Klägerin beantragt,

die Revision zurückzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe, daß der Urteilsausspruch unter II d) den Zusatz erhält "wobei nach Anheben dieser Auslöseklappe beim Einführen des Skischuhs auf dem Ski selbsttätig deren Verbindung bewirkt wird!"

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat den Klaganträgen stattgegeben, soweit sie auf das Patent 1 949 863 und das diesem Patent entsprechende Gebrauchsmuster 6 938 506 gestützt sind.

1. Das Klagepatent 1 949 863 betrifft eine Vorrichtung zum Festhalten eines Skischuhs auf dem Ski, die beim Aufsetzen des Schuhs auf den Ski ohne manuelle Betätigung den Schuh mit dem Ski durch eine Sicherheitsbindung und durch einen Fangriemen verbindet.

Nach der Patentschrift waren am Prioritätstag

- a) sogenannte "Step-in-Bindungen",
- b) mit Halte- und Auslösevorrichtung kombinierte Fangeinrichtungen (Gebrauchsmuster 1 957 239) und
- c) Sicherheitsbindungen mit Auslöseplatte (Schweizerisches Patent 457 235)

bekannt.

Die "Step-in-Bindung" ermöglicht zwar ein Einsteigen in die Bindung ohne manuelle Betätigung. Zur Befestigung des Fangriemens muß sich der Skiläufer jedoch bücken. Die Vorrichtung nach dem Gebrauchsmuster 1 957 239 macht die manuelle Betätigung beim Befestigen des Fangriemens überflüssig, erfordert aber zwei Verriegelungen: die eine hält wie bei der "Step-in-Bindung" selbsttätig schließend den Schuh in der Sicherheitsbindung fest, die andere kuppelt Schuh und Fangriemen selbsttätig miteinander.

Die Sicherheitsbindung nach dem Schweizerischen Patent 457 235 macht mittels einer Standplatte, die sich bei Gefahr vom Ski löst, das gesonderte Befestigen des Fangriemens entbehrlich, weil dieser an der Standplatte und am Ski angebracht ist. Allerdings muß der Schuh von Hand mit Schnallen auf der Standplatte befestigt werden.

2. Dem Klagepatent 1 949 863 liegt die Aufgabe zugrunde, die aus dem Gebrauchsmuster 1 957 239 bekannte Halte- und Auslösevorrichtung zu vereinfachen. Insbesondere sollen einerseits eine zusätzliche Kupplung für den Fangriemen und die damit verbundene aufwendige Vielteiligkeit und Störanfälligkeit, andererseits manuelle Betätigungen beim Einsteigen in die Bindung und damit jedes Bücken des Skiläufers vermieden werden.

Es soll insgesamt erreicht werden, den Schuh durch einen einzigen selbsttätig wirksamen Kupplungsvorgang in die funktionsgerechte Verbindung zu einem Fangriemen und zu einer Sicherheitsbindung zu bringen.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe wird im Patentanspruch 1 eine Sicherheitsskibindung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

Das Aufsetzen des Schuhs auf dem Ski verbindet Schuh und Ski selbsttätig miteinander, wofür zwischen Schuh und Ski ein Zwischenglied vorgesehen ist,

- (1) das am Schuh durch mindestens ein federbelastetes Sperrglied gehalten und beim Auftreten der für das Bein des Skiläufers gefährlichen Kraft gelöst wird,
- (2) das durch das Aufsetzen des Schuhs auf dem Ski selbsttätig mit dem Ski in eine Verriegelung gebracht wird, die mittels eines Auslösers willkürlich gelöst werden kann,

- (3) das ständig mit dem Schuh durch den Fangriemen verbunden ist und infolgedessen durch die beim Aufsetzen des Schuhs auf den Ski selbsttätig schließende Verriegelung zu (2) eine weitere nur willkürlich lösbare Verbindung des Schuhs mit dem Ski bewirkt.

II. 1. Das Berufungsgericht hat sämtliche Merkmale der Ansprüche 1 und 2 des Patents 1 949 863 und der Ansprüche 1 und 5 des Gebrauchsmusters 6 938 506 als benutzt angesehen.

Zwar müsse bei der angegriffenen Ausführungsform beim Aufsetzen des Skischuhs (Merkmal (2)) zur Herstellung der Verbindung der vordere Halteclip mit dem Skistock angehoben werden; trotzdem werde die Verbindung selbsttätig im Sinne des Klagepatents hergestellt, denn als selbsttätig verbindend seien in der Patentbeschreibung auch die vorbekannten Step-in-Bindungen bezeichnet, die vor dem Einsteigen geöffnet sein müßten; wenn sie - wie dies beim Transport regelmäßig geschehe - in geschlossener Stellung gehalten würden, könnten sie z.B. mit dem Skistock geöffnet werden und bewirkten erst danach durch Aufsetzen des Skischuhs auf den Ski selbsttätig deren Verbindung. Die Beklagte weise in ihrem Prospekt ausdrücklich auf eine selbsttätige Verbindung hin, indem sie schreibe: "Einsteigen: Absatz in den hinteren Halteclip drücken. Vorderen Halteclip mit Skistock öffnen, verrastet automatisch nach dem seitlichen Einschwenken der Schuhspitze."

Zumindest seien die von der Beklagten zu 1) getroffenen Maßnahmen gegenüber den im Klagepatent beschriebenen glatt äquivalent; bei den bekannten selbsttätigen Sicherheitsbindungen werde der Schuh vorn in die feste Halterung eingesetzt und die beim Absatz gelagerte Schließvorrichtung mit dem Absatz durch Herunterdrücken des Schuhs in Eingriff gebracht; es liege für den Fachmann nahe, die Verbindung zwischen Ski und Schuh dadurch herzustellen, daß die feste Halterung am Absatz und die Arretierung vorn bewirkt werde.

Das Fangkabel verbinde Ski und Schuh über den vorderen Halteclip als nur willkürlich lösbare Kupplung. Die Laufsohle der angegriffenen Ausführungsform sei das im Patent vorgesehene Zwischenglied, weise Verriegelungsteile zur willkürlich lösbaren Verriegelung mit dem Ski auf und sei durch eine beim Auftreten gefährlicher Kraft sich lösende, federbelastete Rastkugel lösbar am Schuh gehalten.

2. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die erforderlichen Erörterungen zum Klagepatent, insbesondere zur Aufgabenstellung und Lösung, unterlassen und deshalb nicht erkannt, daß die angegriffene Ausführungsform keinen Gebrauch vom Klagepatent mache.

Die angegriffene Ausführungsform falle nicht unter den Anspruch 1 des Klagepatents, denn "selbsttätig" bedeute "Step-in-Verhalten". Der Skifahrer müsse, um Schuh und Ski zu verbinden, den Schuh lediglich zwischen Bindungsteile einsetzen und in Richtung auf den

Ski herabdrücken, ohne daß ein manueller Eingriff direkt oder indirekt, z.B. über den Skistock, notwendig sei; zwar müsse sich die Bindung dabei in der Offenstellung befinden, aber diese Einstellung sei ein in sich geschlossener selbständiger Vorgang, nach dem die "Step-in-Bindung" offen bleibe, während bei der Bindung der Beklagten die Klappe des Halteclips während des Einschwenkens des Schuhs in der Offenstellung gehalten werden müsse.

III. Die Angriffe der Revision sind gerechtfertigt.

1. Das Berufungsgericht hat bei der Ermittlung des Gegenstandes des Patents die Bedeutung des "selbsttätigen Bewirkens der Verbindung beim Aufsetzen des Skischuhs" verkannt und ist deshalb zu einer unzutreffenden Beurteilung der angegriffenen Ausführungsform gelangt.

Das "Aufsetzen des Skischuhs auf den Ski" bezeichnet an sich zwar eine Tätigkeit des Skiläufers; zusammen mit der Angabe "selbsttätig deren Verbindung" wird damit aber eine Vorrichtung beschrieben, bei der der Schuh von oben gegen einen ohne manuelle Unterstützung zur Verriegelung führenden Federdruck auf den Ski zu drücken ist. Dies ergibt sich aus den Wörtern "Aufsetzen" und "selbsttätig" sowie aus dem übrigen Inhalt der Klagepatentschrift, die als gemeinsames Merkmal der unterschiedlichen Ausführungsformen die Überwindung eines ohne manuelle Unterstützung zur Verriegelung führenden Federdrucks durch Fußdruck von oben nennt (Spalte 5 Zeilen 36 - 49,

Spalte 7 Zeile 43 bis Spalte 8 Zeile 3), und schließlich auch daraus, daß in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung dem selbsttätigen Bewirken einer Verbindung die Betätigung eines Auslösers, zum Beispiel mittels Skistocks (Spalte 1 Zeilen 6 - 8, Spalte 4 Zeile 50, Spalte 5 Zeile 19, Spalte 7 Zeilen 19 - 25, Spalte 7 Zeile 30), gegenübergestellt wird.

Die Klagepatentschrift unterscheidet zwischen dem selbsttätigen Schließvorgang, der ohne jede manuelle Vorbereitung erfolgt, und dem willkürlichen manuellen Öffnen. Das Berufungsgericht hat das erkannt und diese für den Durchschnittsfachmann ersichtliche, ausdrücklich aufgezeigte Grenze zwischen der manuellen Betätigung des Auslösers allein zum Öffnen und der Selbsttätigkeit des Schließens der Verriegelungsvorrichtung nicht beachtet. Mit dem Merkmal des selbsttätigen Bewirkens der Verbindung grenzt die Klagepatentschrift die geschützte Erfindung von der oben genannten vorbekannten Sicherheitsbindung mit Auslöseplatte nach dem schweizerischen Patent 457 235 ab, bei dem, wie beim Klagepatent, ein Zwischenglied (Standplatte) eine besondere manuelle Befestigung des Fangriemens entbehrlich macht. Die Verbindung des Schuhs mit dem Ski jedoch wird bei diesem Stand der Technik nicht selbsttätig bewirkt.

2. Auch bei der angegriffenen Ausführungsform fehlt das Merkmal der Selbsttätigkeit des Schließvorgangs. Die Verbindung zwischen Schuh und Ski wird erst nach vorausgegangener manueller Betätigung des

vorderen Auslösers, z.B. mittels eines Skistocks, bewirkt. Diese zusätzliche Tätigkeit des Skiläufers aber sollte nach Aufgabe und Lösung des Klagepatents gerade ausgeschlossen werden. Der Auslöser bei der angegriffenen Ausführungsform hat im Gegensatz zum Schutzgegenstand des Klagepatents zwei Funktionen: Einmal kann mit ihm wie nach dem Klagepatent die Verbindung zwischen Schuh und Ski willkürlich gelöst werden; zum anderen leitet er die Herstellung dieser Verbindung ein. Der Schuh wird von der Seite mit einer Drehbewegung des Fußes um den Absatz eingeschoben. Gleichzeitig muß der Auslöser durch manuelle Betätigung gegen Federdruck geöffnet werden. Nach Freigabe des Auslösers wird die Schuhspitze verriegelt.

Daraus folgt, daß die angegriffene Ausführungsform vom Merkmal (2) des Anspruchs 1 des Klagepatents keinen Gebrauch macht. Damit erübrigen sich Erörterungen zur Äquivalenz.

3. Dem Revisionsgericht ist es verwehrt, sich mit dem von der Klägerin erst im Revisionsrechtszug eingeführten Klagegrund, die Klagansprüche würden auch aus dem Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens hergeleitet, auseinanderzusetzen. Aus den Akten ergibt sich, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen allgemeinen Erfindungsgedanken nicht geltend gemacht und die dazu erforderlichen Tatsachen nicht vorgetragen hat. Es bestand danach kein Anlaß für die Tatsacheninstanzen, auf einen solchen Vortrag hinzuwirken.

IV. Das Berufungsurteil war aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Richter am
Bundesgerichtshof Trüstedt
ist beurlaubt und deshalb
verhindert zu unterschrei-
ben

Ochmann

Ochmann

Bendler

Windisch

Hesse