

27

BUNDESGERICHTSHOF

0418 011

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNIS- URTEIL

X ZR 28/70

Verkündet am

13. Juli 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretär
**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

1. der Firma Fi[REDACTED]-Pr[REDACTED] Johannes J[REDACTED], Inhaber
Johannes J[REDACTED], E[REDACTED], Ha[REDACTED]straße [REDACTED],
2. der Firma A[REDACTED]-Ge[REDACTED] Aktiengesellschaft, Le[REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, bestehend aus
den Herren Hendrik Ca[REDACTED] (Vorsitzender), Erich Li[REDACTED]
(stellv. Vorsitzender), Albert B[REDACTED], Jozef F[REDACTED], Paul
Fr[REDACTED], Ernst Fri[REDACTED], Rudolf K[REDACTED] und Carl We[REDACTED],

Klägerinnen und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

1. den Rechtsanwalt Heinz Di[REDACTED] als Konkursverwalter über
das Vermögen der früheren Beklagten zu 1, der Firma R.
Sch[REDACTED] & Co. Kommanditgesellschaft, Ka[REDACTED], Ga[REDACTED]-
straße [REDACTED],
2. der Firma Herbert Sch[REDACTED] Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Ka[REDACTED]-Ne[REDACTED], vertreten durch ihre
Geschäftsführer Karl Heinz Re[REDACTED], Reu[REDACTED]-C[REDACTED],
H[REDACTED], A[REDACTED] Straße [REDACTED] und Herbert Sch[REDACTED], Ka[REDACTED]-
[REDACTED]-Ne[REDACTED], Schü[REDACTED]weg [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte der Beklagten zu 2 in der Berufungs-
instanz: Rechtsanwälte Dr. Friedrich G[REDACTED], Klaus St[REDACTED] und
Dr. H. Schw[REDACTED], Mü[REDACTED], Mau[REDACTED]straße [REDACTED] -

27

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Schneider und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 10. November 1966 aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen sind Inhaber des deutschen Patents ■■■■ (Klagepatent), das als Zusatz zu dem seit dem 20. Dezember 1956 laufenden Patent ■■■■ erteilt wurde und während des jetzigen Revisionsverfahrens durch Erlöschen des Hauptpatents selbständig geworden ist. Das Klagepatent ist mit folgendem von den Vorinstanzen bei der Entscheidung zugrunde gelegten Patentanspruch 1 erteilt worden:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen

- 3 -

Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen vorzugsweise durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, nach Patent ■■■■, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt."

Nach Verkündung des Urteils des Oberlandesgerichts im vorliegenden Rechtsstreit ist das in der bekanntgemachten Fassung der Patentanmeldung nicht enthaltene, später eingefügte Wort "vorzugsweise" im Anspruchswortlaut aufgrund einer gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage durch Urteil des erkennenden Senats vom 27. November 1969 (- X ZR 15/66 - Dia-Rähmchen IV, veröffentlicht in GRUR 1970, 289) gestrichen worden. Durch dieses Urteil sind ferner zur Klarstellung die nachfolgend durch Unterstreichung kenntlich gemachten Einfügungen vorgenommen und die Bezugnahme auf das frühere Hauptpatent gestrichen worden, so daß der Anspruch 1 des Klagepatents nunmehr folgende Fassung erhalten hat:

"Diapositivrahmen, bestehend aus zwei aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten schalenförmigen Rahmenhälften, bei dem die Deckgläser in einer fensterbankartigen Öffnung der Rahmenhälften liegen und mit ihnen durch Umspritzen zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenhälften starre, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmende und mechanisch ohne weiteres verbindbare Bauteile darstellen und die Deckgläser so in die Rahmenhälften



eingesetzt und durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen an allen Rändern gehalten sind, daß im zusammengedrückten Zustand der Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt, wobei die inneren, hinter die Deckgläserkanten vordringenden Stützflächen zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück bilden."

Die nach Erlaß des angefochtenen Urteils in Konkurs gegangene frühere Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2 war, hat Dia-Rähmchen hergestellt und vertrieben, die nach den Feststellungen des Berufungsurteils im einzelnen wie folgt ausgebildet waren:

Die Rähmchen bestehen aus zwei aus Kunststoff gefertigten Rahmenhälften, wobei um den Bildfeldausschnitt jeder Rahmenhälfte an den beiden Längsseiten und an einer Schmalseite eine Nut herumgeführt ist, in die von der anderen, offenen Schmalseite her das Deckglas eingeschoben wird. Das Deckglas ist dabei breiter als der Bildausschnitt und reicht bis zum Rand des Rähmchens. Die beiden Rahmenhälften können so miteinander gelenkig verbunden werden, daß die Einschuböffnung der einen Hälfte bei zusammengesetzten Rahmenhälften von der anderen Rahmenhälfte verdeckt wird, so daß ein Herausnehmen des Glases in zusammengesetztem Zustand aus der einen Hälfte nicht möglich ist. Das Deckglas der anderen Rahmenhälfte läßt sich dagegen so lange aus dem Rahmen herauschieben, bis die beiden Hälften des Diarähmchens geschlossen sind. Im geschlossenen Zustand hält eine breite Klemmnase die beiden Rahmenhälften zusammen und verschließt gleichzeitig die bis dahin freie Glaseinschuböffnung. Infolge des über den

Gläsern stehenden Kunststoffmaterials bleibt in geschlossenem Zustand des Rähmchens ein geringfügiger Luftspalt zwischen den beiden Deckgläsern der Rahmenhälften, so daß ein eingelegtes Filmbild nicht unmittelbar auf den Gläsern aufliegt. Bei einzelnen Serien aus der Produktion der Beklagten fallen die Gläser bei geöffneten Rähmchen oder bei auseinandergenommenen Rahmenhälften bei nur leichtem Schütteln von selbst aus den Rahmenhälften, bei anderen Serien sitzen die Deckgläser fester in den Nuten, lassen sich aber trotzdem leicht herauschieben.

Die Klägerinnen nehmen die Beklagten - und zwar den Beklagten zu 1 als Konkursverwalter über das Vermögen der früheren Beklagten zu 1 - wegen Verletzung des Klagepatents gemäß seinem Anspruch 1 durch diese Rähmchen in Anspruch. Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hatten die Klägerinnen zuletzt beantragt, wie folgt zu erkennen:

"I. Der Beklagten zu 1 wird bei Meidung einer vom Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Strafe der Haft bis zu 6 Monaten, letztere zu vollziehen an den Geschäftsführern der Beklagten zu 2, verboten, Diapositivrähmchen gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen, die folgende Merkmale aufweisen:

1. Die Rähmchen bestehen aus zwei scharnierartig miteinander verbundenen, alle mechanischen Rahmenfunktionen übernehmenden und durch Zusammendrücken verschließbaren Hälften aus Kunststoff.
2. Die beiden Rahmenhälften weisen zur Aufnahme ihres Deckglases je eine an drei Seiten von Nuten begrenzte Ausnehmung auf, in welche das Deckglas von der vierten Seite eingeschoben ist, wobei das Deckglas

der einen Rahmenhälfte gegen Herausfallen sowohl senkrecht als auch parallel zur Filmebene gesichert ist, während das Deckglas der anderen Rahmenhälfte gegen Herausfallen senkrecht zur Filmebene gesichert ist und beim bestimmungsgemäßen Rahmungs-vorgang

hilfsweise beim Rahmen gemäß Gebrauchsanleitung Anlage K 5,

weiter hilfsweise beim Rahmen auf einer horizontalen Unterlage,

äußerst hilfsweise beim Rahmen derart, daß die Einstecköffnung der vierten Seite nicht tiefer als die Scharnierachse liegt,

in der Ausnehmung verbleibt und in geschlossenem Zustand gegen Herausfallen auch parallel zur Filmebene gesichert ist.

3. Die Deckgläser sind durch ringsumlaufende, innere und hinter die Deckgläserkanten vordringende, an den Rahmenhälften ausgebildete Stützflächen gehalten, zwischen denen das einzulegende Filmbild festgeklemmt wird, wobei in zusammengedrücktem Zustand der Rahmenhälften ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

II. Die Beklagten werden verurteilt, den Klägerinnen unter Angabe der einzelnen Lieferungen, Liefermengen, Lieferzeiten, Abnehmer und Preise darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1 seit dem 1.1.1963 Gegenstände der zu I. bezeichneten Art gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten oder in Verkehr gebracht hat.

III. Es wird festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen der zu I. bezeichneten Art seit dem 1.1.1963 entstanden ist und noch entstehen wird."

Mit der Revision verfolgen die Klägerinnen gegenüber der Beklagten zu 2 in unveränderter Form ihre in der Berufungsinstanz zu II und III gestellten Anträge weiter.

Gegenüber dem jetzigen Beklagten zu 1 verfolgen die Klägerinnen ihren in der Berufungsinstanz zu I gestellten Antrag mit der Maßgabe, daß der Zusatz entfällt, wonach die Haftstrafe an den Geschäftsführern der Beklagten zu 2 zu vollziehen sei und den Antrag zu II mit der Maßgabe, daß sich die Rechnungslegung auf die Handlungen sowohl des Beklagten zu 1 als auch der Gemeinschuldnerin erstrecken soll. Anstelle des ursprünglichen Antrags zu III stellen die Klägerinnen nunmehr den Antrag,

die von den Klägerinnen in dem Konkursverfahren Nr. N 9/1967 beim Amtsgericht Kaufbeuren betreffend das Vermögen der Firma R. Sch[REDACTED] & Co. KG zur Konkurstabelle unter Nr. 68 angemeldete Schadensersatzforderung in Höhe von 100 000,-- DM als einfache Konkursforderung festzustellen.

Die Beklagten waren trotz ordnungsgemäßer Ladung in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.

Die Klägerinnen haben den Erlaß eines Versäumnisurteils beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Gegen die Zulässigkeit der Revision und gegen die Fortführung des Rechtsstreits gegen den Konkursverwalter statt gegen die Gemeinschuldnerin und frühere Beklagte zu 1 bestehen im Ergebnis keine Bedenken.

Nach heute unbestrittener Auffassung betrifft der Patentverletzungsprozeß im Falle eines Konkurses des Beklagten insgesamt die Konkursmasse, d. h. sowohl hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs wie auch hinsichtlich des Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruchs; auch der vorliegende Rechtsstreit ist daher - soweit er sich gegen die frühere Beklagte zu 1 richtete - gemäß § 240 ZPO durch die Konkurseröffnung über das Vermögen der früheren Beklagten zu 1 unterbrochen worden (vgl. BGH GRUR 66, 218, 219 - Dia-Rähmchen III; Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage, § 47 Rdn. 69; Reimer, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage, § 47 Anm. 74 - jeweils mit weiteren Nachweisen). Der Rechtsstreit ist jedoch zulässigerweise in der Form des § 250 ZPO von den Klägerinnen gegenüber dem jetzigen Beklagten zu 1 als Konkursverwalter über das Vermögen der früheren Beklagten zu 1 wieder aufgenommen worden. Die Klägerinnen haben durch Vorlage eines beglaubigten Auszugs aus der Konkurstabelle nachgewiesen, daß sie den geltend gemachten Ersatzanspruch in einer auf 100 000,-- DM bezifferten Höhe zur Konkurstabelle angemeldet haben und daß der jetzige Beklagte zu 1 diese Forderung nach Grund und Höhe bestritten hat. In Anbetracht dessen haben die Klägerinnen unter Berücksichtigung der Regelung des § 146 KO den auf Feststellung der Schadenersatzpflicht gerichteten Klageantrag gegenüber dem Beklagten zu 1 in der Revisionsinstanz in zulässiger Weise umgestellt (vgl. BGH LM Nr. 4 und 5 zu § 146 KO). Wegen der Säumnis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung ist durch Versäumnisurteil (§§ 331, 557 ZPO) sachlich über die Revisionsanträge zu entscheiden (vgl. BGHZ 37, 79, 81 f).

In der Sache selbst führt die Revision zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

II. 1. Das Revisionsgericht ist nach ständiger Rechtsprechung zur selbständigen Auslegung des Klagepatents befugt (BGH GRUR 1964, 196, 198 - Mischer II). Es hat dabei die nach dem Schluß der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht durch Neufassung des Patentanspruchs 1 im Nichtigkeitsverfahren eingetretene Änderung des Klageschutzrechts zu beachten (vgl. Reimer aaO, § 47 PatG, Anm. 134 zu c und Benkard aaO, § 47 PatG Rdn. 3 und 89 - jeweils mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). Die Änderung der Patentrechtslage bietet allerdings für sich allein noch keine Veranlassung, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, wenn sowohl der bei der Auslegung des Klagepatents zu berücksichtigende technische Sachverhalt als auch der auf die angegriffene Ausführungsform bezogene technische Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht genügend aufgeklärt sind (BGH GRUR 1964, 433, 436 - Christbaumbehang I). An dieser Voraussetzung fehlt es jedoch im vorliegenden Fall.

2. Zu der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabenstellung hat der Senat bereits in seinen das gleiche Patent betreffenden Urteilen vom 27. November 1969 (X ZR 15/66 - S. 11/12 = GRUR 1970, 289, 291 - Dia-Rähmchen IV) und vom 14. Juli 1970 (X ZR 4/65 - S. 7 = GRUR 1971, 78, 79 - Dia-Rähmchen V) Stellung genommen. Auf die dortigen Ausführungen kann insoweit für den vorliegenden Rechtsstreit zurückgegriffen werden; sie bedürfen allerdings in einem Punkt einer Ergänzung: Als Teilaufgabe a)

47

wurde dort gemäß den Angaben in Spalte 1, Zeilen 22-24 der Patentschrift herausgestellt, daß der erfindungsgemäße Diapositivrahmen ein einfaches und schnelles Einrahmen gestatten solle. Hier ist zum besseren Verständnis hinzuzufügen, daß der Erfinder eine Erschwernis des Einrahmens vor allem darin gesehen hat, daß bei vorbekannten Dia-Rähmchen die Deckgläser während des Einrahmens leicht und unbeabsichtigt ihre Lage in dem noch nicht geschlossenen Rahmen verlassen konnten; mit der erfindungsgemäßen Lehre sollte insbesondere dieser Nachteil vermieden werden. Das ist besonders eingehend in dem früheren Hauptpatent ■■■ in Spalte 2 Zeilen 21 bis 41 geschildert, aber auch im Klagepatent selbst als wesentlich herausgestellt worden, indem dort (Spalte 4, Zeilen 5 bis 8) gesagt wird, daß bei dem erfindungsgemäßen Rähmchen die Einrahmung deswegen einfach und schnell erfolgen könne, weil die Deckgläser nicht herausfallen können. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen ist die Aufgabenstellung des Klagepatents in Übereinstimmung mit den zitierten früheren Senatsurteilen in folgendem zu sehen:

Es soll ein Diapositivrahmen aus Kunststoff geschaffen werden, der

- a) ein einfaches und schnelles Einrahmen gestattet (Patentschrift Spalte 1, Zeilen 22-24) und insbesondere ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Deckgläser aus dem Rahmen während des Einrahmungsvorgangs verhindert (Spalte 4, Zeilen 5-8),
- b) ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verhindert (Spalte 2, Zeilen 33-43),

- c) die Deckgläser gegen Bruch schützt (Spalte 1, Zeile 52 bis Spalte 2, Zeile 20),
- d) ein Auswechseln der Filmstücke ohne Beschädigungsgefahr ermöglicht (Spalte 1, Zeilen 50-52) und
- e) das Auftreten von Newtonschen Ringen bei der Projektion vermeidet (Spalte 1, Zeilen 24-32; Spalte 1, Zeilen 47-49 und Spalte 2, Zeilen 44-48).

Obwohl gemäß den vorstehenden Ausführungen mit der Lehre des Klagepatents mehrere Ziele nebeneinander verfolgt werden, ist bei der Beurteilung der angegriffenen Ausführungsform zu berücksichtigen, daß das Schwergewicht der geschützten Lehre nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift in der Vermeidung von Newtonschen Ringen (Teilaufgabe e) zu sehen ist (so schon Senatsurteil vom 14.7.1970 - Dia-Rähmchen V - S. 15/16; insoweit nicht veröffentlicht).

3. Nach der jetzt geltenden Fassung des Klagepatents besteht, - wie der Senat ebenfalls bereits in seinen beiden zitierten früheren Urteilen ausgeführt und zum Teil näher erläutert hat -, die Lösung der gestellten Aufgabe und damit zugleich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in einem Diapositivrahmen mit folgenden Merkmalen:

- A. Der Rahmen besteht aus zwei mechanisch ohne weiteres miteinander verbindbaren Hälften.
- B. Die Rahmenhälften übernehmen alle mechanischen Rahmenfunktionen.

C. Jede der beiden Rahmenhälften ist

1. aus thermoplastischem Kunststoff gebildet,
2. starr,
3. schalenförmig gestaltet und
4. mit einer fensterbankartigen Öffnung für ein Deckglas versehen.

D. Die Deckgläser sind

1. durch Umspritzen
mit den Rahmenhälften zu je einer körperlichen Benutzungseinheit verbunden und
2. a) so in die fensterbankartigen Öffnungen der Rahmenhälften (C 4) eingesetzt und
b) so durch innere, hinter die Deckgläserkanten vordringende Stützflächen gehalten,

daß auch bei zusammengedrücktem Zustand der beiden Rahmenhälften noch ein gewisser Zwischenraum zwischen den Deckgläsern verbleibt.

E. Die Stützflächen (D 2 b) beider Rahmenhälften

1. halten die Deckgläser an allen Rändern
2. und bilden (mit ihren Rückseiten) zugleich Auflageflächen für das dazwischen einzuspannende Filmstück.

Diese Merkmalsaufstellung stimmt mit der von beiden Vorinstanzen übereinstimmend vorgenommenen Bestimmung des Erfindungsgegenstandes bei teilweise abweichender Untergliederung in der Sache weitgehend überein; die Vorinstanzen haben lediglich die Merkmale E 1 und E 2 sowie das Merkmal der Verbindung der Deckgläser mit den Rahmenhälften "durch

Umspritzen" (D 1) außer Betracht gelassen, da die genannten Merkmale in der - jetzt nicht mehr maßgebenden - erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zumindest in dieser Form noch nicht enthalten waren.

III. Eine Verletzung des Klagepatents durch Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Diapositivrähmchen haben beide Vorinstanzen mit im wesentlichen übereinstimmender Begründung verneint. Insbesondere das Berufungsgericht ist zwar ersichtlich davon ausgegangen, daß die Mehrzahl der angeführten Einzelmerkmale, die überwiegend auch bereits in dem jetzt nicht mehr maßgebenden erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents als wesentlich herausgestellt waren, bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig wortlautgetreu verwirklicht sind. Das Berufungsgericht verneint jedoch in Übereinstimmung mit dem Landgericht eine Patentverletzung deshalb, weil die Merkmale der Einlagerung der Deckgläser in einer "fensterbankartigen Öffnung" der Rahmenhälften (C 4) und einer Verbindung der Deckgläser mit der zugehörigen Rahmenhälfte zu einer "körperlichen Benutzungseinheit" (D 1) weder wortlautgemäß noch in äquivalenter Weise verwirklicht seien.

1. Dem Berufungsgericht kann schon in seiner Beurteilung des Merkmals der "fensterbankartigen Öffnung" (C 4) nicht gefolgt werden.

a) Das Berufungsgericht (BU S. 10 ff) stellt zunächst fest, daß der Begriff der "fensterbankartigen Öffnung" bereits zur Zeit der Anmeldung des - im Klagepatent in

df

bezug genommenen - (früheren) Hauptpatents [REDACTED] im Stande der Technik vorhanden gewesen sei und aus diesem Stande der Technik ausgelegt werden müsse. Das Berufungsgericht greift daher zur näheren Begriffsbestimmung auf die Beschreibung des früheren Hauptpatents zurück und entnimmt dieser (Spalte 1 Zeilen 48 ff und Spalte 2, Zeile 17), daß mit "fensterbankartiger Öffnung" eine Lagerstelle gemeint sei, die nach Art der bei Glasfenstern gebräuchlichen Lagerung aus einem Rahmen mit einer rundum laufenden, vertieften Ausnehmung bestehe, auf die das Glas in der Weise aufgelegt werde, daß es vertieft im Rahmen liege. Das so definierte Merkmal der "fensterbankartigen Öffnung" werde nach der im einzelnen näher begründeten Auffassung des Berufungsgerichts bei der angegriffenen Ausführungsform weder in identischer noch in äquivalenter Form benutzt.

b) Die Revision rügt insoweit, das Berufungsgericht habe den Begriff der "fensterbankartigen Öffnung" im Sinne des Klagepatents verkannt.

c) Dieser Angriff der Revision ist begründet.

aa) Der erkennende Senat hat bereits in seinem Urteil vom 14. Juli 1970 (X ZR 4/65 - S. 20/21 - Dia-Rähmchen V - insoweit nicht veröffentlicht) zu dem in Streit stehenden Begriff Stellung genommen und ausgeführt, dieser besage lediglich, daß die durch das Deckglas auszufüllende Öffnung der Rahmenhälfte wie ein Fensterrahmen mit einem bankartigen oder stufenförmigen Rand versehen ist, so daß das Glas an allen vier Kanten und an einer seiner flachen Seiten Halt finden könne; über einen Halt

an der anderen flachen Seite sei damit noch nichts gesagt. Der Rand der Öffnung soll demnach - mit anderen Worten - an allen Seiten ein L-Profil aufweisen, das durch zusätzliche Stützflächen (Merkmale D 2 b und E) zu einem U-Profil ergänzt werden kann. An dieser Begriffsbestimmung hält der Senat auch nach erneuter Prüfung fest; sie ergibt sich sowohl aus dem Wortsinn als auch aus der Beschreibung des früheren Hauptpatents  und stimmt insbesondere auch mit den zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispielen des früheren Hauptpatents und des Klagepatents überein.

Der vorstehend gegebenen Definition der fensterbankartigen Öffnung entspricht auch die vom Berufungsgericht an den Anfang seiner Erörterungen gestellte und aus der Beschreibung des früheren Hauptpatents entnommene Definition, wenn man einmal davon absieht, daß hier bereits die Frage anklingt, in welcher Weise das Glas in die fensterbankartige Öffnung eingebracht wird; diese Frage hat, wie der Revision zuzugeben ist, mit dem Begriff der fensterbankartigen Öffnung zunächst nichts zu tun.

Geht man von der vorstehenden Begriffsbestimmung aus, so ist eine identische Benutzung des in Streit stehenden Merkmals schon deshalb zu verneinen, weil ein stufenförmiger Rand (mit L- oder U-Profil) bei der angegriffenen Ausführungsform nur an drei Seiten der Rahmenöffnung vorhanden ist.

Zu Unrecht zieht die Revision in Zweifel, daß nach dem unmittelbaren Gegenstand der geschützten Lehre ein

solcher Rand an allen vier Seiten vorhanden sein soll. Eine entsprechende Seitenbegrenzung an allen vier Kanten des Glases wird schon allgemein bei Fenstern als selbstverständlich vorausgesetzt, ist in den Ausführungsbeispielen sowohl des Klagepatents wie auch des früheren Hauptpatents vorgesehen und entspricht dem Lösungsgedanken des Streitpatents, bereits durch die Lagerung des Glases in einer fensterbankartigen Öffnung weitgehend ein Herausfallen des Glases zu vermeiden. Da bei der angegriffenen Ausführungsform auf einen stufenförmigen Rand an der vierten Seite gerade zu dem Zweck verzichtet worden ist, das Glas von dieser Seite her in den Rahmen einführen - und gegebenenfalls auch wieder herausnehmen - zu können, kann insoweit auch nicht mehr von einer lediglich unvollkommenen, im übrigen aber identischen Benutzung des in Streit stehenden Merkmals gesprochen werden.

Die weitere Frage, ob ein stufenförmiger Rand im Sinne des Klagepatents deswegen bei der angegriffenen Verletzungsform auch an der vierten Seite als vorhanden angesehen werden kann, weil die Einschuböffnung einer jeden Rahmenhälfte jeweils durch die andere Rahmenhälfte verschlossen wird, ist ebenfalls zu verneinen. Zumindest bei der einen Rahmenhälfte wird dieser Verschluß erst nach Beendigung des Rahmungsvorganges durch das Zusammenklappen beider Rahmenhälften wirksam; dies entspricht jedoch nicht der Lehre des Klagepatents, die gerade ein Herauslösen des Deckglases während des Rahmungsvorgangs vermeiden will. Soweit auch diese spezielle Aufgabe bei der angegriffenen Ausführungsform gelöst ist, beruht das hinsichtlich der an der Einschuböffnung liegenden vierten Seite des Glases jedenfalls nicht auf einer unmittelbaren

Verwirklichung der im Patentanspruch ausdrücklich genannten Maßnahme des fensterbankartigen Randes.

Das Berufungsgericht hat nach alledem eine identische Benutzung des Merkmals C 4 (fensterbankartige Öffnung für das Deckglas) zu Recht verneint.

bb) Bei der weiteren Prüfung, ob die angegriffenen Rahmen in äquivalenter Weise von dem in Streit stehenden Merkmal Gebrauch machen, ist zunächst zu klären, wie weit die speziellen Aufgaben, deren Lösung das in Streit stehende Merkmal nach der Lehre des Klagepatents dienen soll, bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere gleichwirkende Mittel in einem praktisch noch erheblichen Maße gelöst werden.

Mit der im Vordergrund des Klagepatents stehenden Teilaufgabe der Vermeidung von Newtonschen Ringen hat das Merkmal der fensterbankartigen Öffnung ersichtlich keinerlei Berührung, es dient vielmehr - im Zusammenwirken mit weiteren Merkmalen - der Lösung der Teilaufgabe a) (Verhinderung eines unbeabsichtigten Herausfallens der Deckgläser aus dem Rahmen); es fördert in gewissem Umfang zugleich auch die Lösung der Teilaufgaben b) (Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit) und c) (Schutz der Deckgläser gegen Bruch), was jedoch für die weitere Erörterung vernachlässigt werden kann. Soweit bei der angegriffenen Ausführungsform der von dem Begriff der fensterbankartigen Öffnung erfaßte stufenförmige Rand an einer Seite fehlt, können - einzeln oder auch im Zusammenwirken miteinander - als gleichwirkende Austauschmittel sowohl eine zwischen Deckglas und zugehöriger Rahmenhälfte erzeugte Klemmwir-

kung als auch die Abdichtung durch die jeweils andere Rahmenhälfte in Erwägung gezogen werden.

cc) Das Berufungsgericht hat die bei der angegriffenen Ausführungsform in Betracht kommenden Austauschmittel nur unvollständig gewürdigt. Es ist insoweit lediglich kurz auf den Verschuß der Einschuböffnung für das Glas durch die jeweils andere Rahmenhälfte eingegangen, hat aber unberücksichtigt gelassen, daß bereits das enge Anliegen des Glases an der ihm zugehörigen Rahmenhälfte und die hierdurch erzeugte Klemmwirkung als Austauschmittel in Betracht kommen kann, obwohl es auf diese Klemmwirkung in anderem Zusammenhang, nämlich bei Erörterung des Merkmals der "körperlichen Benutzungseinheit" ausdrücklich eingeht.

Vor allem aber hat das Berufungsgericht bei der Prüfung der äquivalenten Benutzung die dem Merkmal der "fensterbankartigen Öffnung" zugrunde liegende Teilaufgabe des Klagepatents nicht in zutreffender Weise berücksichtigt. Darüber hinaus hat es den Begriff der fensterbankartigen Öffnung in rechtsfehlerhafter Weise mit der hier noch nicht interessierenden weiteren Frage verquickt, in welcher Weise das Deckglas in die Rahmenhälfte eingebracht wird. Das Berufungsurteil führt insoweit aus, dem früheren Hauptpatent habe das Problem zugrunde gelegen, die Deckgläser so zu fixieren, daß sie ihren Sitz in der Fensterbanköffnung beim Schließen der Rahmenhälften nicht mehr verlassen konnten; dieses Problem habe sich jedoch bei den angegriffenen Rähmchen nicht gestellt, da hier ein völlig anderer Lösungsweg zur Einbringung der Deckgläser in die Rahmentteile gewählt worden sei. Auf die

Art der Einbringung der Deckgläser in die Rahmenhälften kommt es jedoch in diesem Zusammenhang nicht an, da das Merkmal der fensterbankartigen Öffnung lediglich die Beschaffenheit der geschützten Vorrichtung beschreibt. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts stellt sich die dem Merkmal der "fensterbankartigen Öffnung" zugrunde liegende Teilaufgabe, während des Einrahmens ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Deckgläser aus den Rahmenhälften zu verhindern, auch bei der angegriffenen Ausführungsform, mag das Deckglas dort auch auf eine andere Weise als beim Klagepatent in seine Lagerstelle in der Rahmenhälfte eingebracht werden. Die Frage ist demnach nur, ob diese Aufgabe bei der angegriffenen Ausführungsform durch gleichwirkende Mittel gelöst ist und weiter, ob die Verwendung des oder der anderen Mittel für den Fachmann nahelag. Diese Frage hat das Berufungsgericht, wie seine Ausführungen hierzu zeigen, unter einem falschen Blickwinkel betrachtet. Anstatt zu fragen, ob die Mittel, mit denen bei der angegriffenen Ausführungsform ein Herausfallen der Deckgläser aus der Einschuböffnung der Rahmenhälften verhindert wird, den im Klagepatent genannten Mitteln gleichwirkend und als solche dem Fachmann durch die Patentschrift nahegelegt sind, ist es lediglich der Frage nachgegangen, ob es nahelag, die Gläser wie bei einer Schublade in die Rahmenhälften einzuschieben anstatt sie wie nach dem Stand der Technik üblich in eine vertiefte Fensterbank einzulegen.

Da das angefochtene Urteil hinsichtlich der Beurteilung einer äquivalenten Benutzung des Merkmals der fensterbankartigen Öffnung somit auf rechtsfehlerhaften Erwägungen beruht, kann eine Patentverletzung insoweit mit der bisher gegebenen Begründung nicht verneint werden.

2. Das Berufungsgericht verneint eine Patentverletzung auch aus dem weiteren selbständigen Grund, daß bei der angegriffenen Ausführungsform die Deckgläser nicht mit den Rahmenhälften zu einer "körperlichen Benutzungseinheit" (Merkmal D 1) im Sinne des Klagepatents verbunden seien. Auch insoweit vermag das angefochtene Urteil einer rechtlichen Überprüfung nicht standzuhalten.

a) Zur Bestimmung des Begriffs "körperliche Benutzungseinheit" greift das Berufungsgericht wiederum auf das frühere Hauptpatent ■■■ zurück und entnimmt dessen Beschreibung (Spalte 2, Zeile 48), daß die körperliche Benutzungseinheit durch eine "festhaltende Verbindung" zwischen Rahmenhälfte und Deckglas herbeigeführt werden sollte, wobei als Ausführungsbeispiel Umspritzen mit einem thermoplastischen Kunststoff angeführt wurde. Eine solche "festhaltende Verbindung" ist nach Ansicht des Berufungsgerichts bei den angegriffenen Rähmchen selbst bei derjenigen Ausführungsform nicht verwirklicht, bei der die Nuten des Rahmens so eng an dem Deckglas anliegen, daß durch bloßes Schütteln die Gläser nicht aus einer Rahmenhälfte herausfallen können; die leichte Verschiebbarkeit der Gläser in ihren Nuten lasse auch bei dieser Ausführungsform eine doch auf eine gewisse Festigkeit abzielende Funktion der Verbindung vermissen.

b) Die Revision rügt insoweit zu Recht, das Berufungsgericht habe den Begriff der körperlichen Benutzungseinheit im Sinne des Klagepatent verkannt und zu eng gefaßt.

c) Der Begriff der körperlichen Benutzungseinheit beinhaltet weder nach seinem Wortsinn noch nach der in der Beschreibung des früheren Hauptpatents (Spalte 2, Zeilen 48-50) enthaltenen erläuternden Angabe einer "festhaltenden Verbindung" ein bestimmtes Maß der Festigkeit der Verbindung. Daß keinesfalls eine unlösbare Verbindung verlangt wird, ergibt sich bereits aus dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 des Klagepatents und der entsprechenden Erläuterung in der Patentbeschreibung (Spalte 4, Zeile 53 bis Spalte 5, Zeile 5), wo eine Ausführungsform beschrieben wird, bei der das Deckglas in eine ringförmige elastische Nut der zugehörigen Rahmenhälfte eingedrückt wird und wegen der Elastizität der Nut auf gleiche Weise auch wieder herausgenommen werden kann. Wie fest die Verbindung zu einer Benutzungseinheit im Sinne des Klagepatents sein muß, läßt sich allein unter Berücksichtigung des mit dieser Maßnahme verfolgten Zwecks feststellen, der gemäß der bereits oben zu Ziffer II, 2 definierten und näher erläuterten Teilaufgabe a) darin zu sehen ist, daß ein einfaches und schnelles Einrahmen ermöglicht und insbesondere ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Deckgläser aus dem Rahmen während des Einrahmungsvorgangs verhindert werden soll. Ein diesem Erfordernis Rechnung tragendes ausreichendes Maß an Festigkeit ist aber zumindest bei derjenigen Ausführungsform der angegriffenen Rähmchen zu bejahen, bei der die Deckgläser nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht schon durch bloßes Schütteln aus dem geöffneten Rahmen herausfallen können. Das Merkmal der körperlichen Benutzungseinheit kann darüber hinaus aber auch dann verwirklicht sein, wenn die Deckgläser schon bei bloßem Schütteln aus der zugehörigen Rahmenhälfte herausfallen können; denn ein

Schütteln der Rahmen während des Einrahmungsvorganges, der durch das in Streit stehende Merkmal erleichtert werden soll, findet normalerweise nicht statt. Es kommt daher allein darauf an, ob ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Deckgläser aus dem geöffneten Rahmen bei den angegriffenen Rähmchen bereits aufgrund solcher Einwirkungen möglich ist, die bei einem vielleicht ungeschickten aber noch im Bereich des Üblichen liegenden Hantieren während des Einrahmungsvorganges zu erwarten sind. Da das Berufungsgericht dies noch nicht geprüft hat, ist das angefochtene Urteil aufzuheben.

IV. Wenn das Berufungsgericht nach erneuter Prüfung zu dem Ergebnis kommen sollte, daß bei den angegriffenen Diarähmchen sowohl das Merkmal der Lagerung in einer fensterbankartigen Öffnung (vorstehend zu III, 1) als auch das Merkmal der Verbindung von Deckglas mit zugehöriger Rahmenhälfte zu einer körperlichen Benutzungseinheit (vorstehend zu III, 2) zumindest in äquivalenter Weise verwirklicht sind, wird es sich der bisher nicht erörterten weiteren Frage zuwenden müssen, ob auch diejenigen Merkmale verwirklicht sind, die im vorangegangenen Patentnichtigkeitsverfahren eine Änderung erfahren haben oder zur Klarstellung in den Patentanspruch aufgenommen worden sind. Hinsichtlich der auf die Funktion der Stützflächen bezogenen Merkmale E 1 und E 2 (s. o. zu II, 3) dürften sich dabei keine Schwierigkeiten ergeben.

Das Berufungsgericht wird jedoch zu beachten haben, daß das Merkmal D 1 im Patentnichtigkeitsverfahren insofern eine wesentliche Änderung erfahren hat, als ein Umspritzen des Deckglases nunmehr nicht nur vorzugsweise,

sondern als alleinige Maßnahme zur Verbindung der Deckgläser mit den Rahmenhälften zu einer Benutzungseinheit vorgeschlagen wird. Da es bei den angegriffenen Rähmchen nach deren unstreitiger Beschaffenheit an einem Umspritzen fehlt, kommt insoweit nur eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel in Betracht. Bei der Prüfung der Äquivalenz wird das Berufungsgericht berücksichtigen müssen, was der erkennende Senat hierzu bereits in seinen mehrfach zitierten beiden früheren Urteilen zum gleichen Patent ausgeführt hat. So hat der Senat insbesondere bereits in seinem Urteil vom 27. November 1969 (X ZR 15/66 - S. 23 - Dia-Rähmchen IV - GRUR 1970, 289, 293) ausdrücklich hervorgehoben, die vorgenommene Einschränkung des Anspruchswortlauts führe nicht dazu, daß der Schutzzumfang nunmehr hinsichtlich des Merkmals D 1 auf den Wortlaut des Anspruchs beschränkt wäre; der Schutzzumfang umfasse vielmehr auch solche Äquivalente, auf die sich der bekanntgemachte Anspruch erstreckt habe. In seinem Urteil vom 14. Juli 1970 (X ZR 4/65 - S. 11/12 - Dia-Rähmchen V - insoweit nicht veröffentlicht) hat der Senat in diesem Zusammenhang weiterhin ausgeführt, daß im Rahmen des Äquivalenzbereichs insbesondere die in der Klagepatentschrift selbst (Zeichnung Figur 5 und Beschreibung Spalte 4, Zeile 53 bis Spalte 5, Zeile 5) beschriebene abweichende Ausführungsform geschützt sei, bei der das Deckglas von außen in eine ringsum verlaufende elastische Nut der zugehörigen Rahmenhälfte eingedrückt wird. Der Senat hat weiter aaO bereits dargelegt, daß der Fachmann durch die Erwähnung in der Patentschrift nicht nur auf das genannte Austauschmittel hingewiesen wird, daß ihm vielmehr hierdurch zugleich die Erkenntnis vermittelt werde, daß er bei einer etwaigen Suche nach weiteren Mitteln zur Herbeiführung der patent-

gemäßen Wirkungen in gleicher Weise von der Ausführungsform gemäß Figur 5 der Patentschrift wie von der im Anspruchswortlaut genannten Ausführungsform ausgehen könne. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen könnte unter Umständen auch bei der im vorliegenden Rechtsstreit zu beurteilenden angegriffenen Ausführungsform eine Verletzung durch äquivalente Mittel in Betracht kommen.

Da das angefochtene Urteil gemäß den vorstehenden Ausführungen zu III ohnehin der Aufhebung unterliegt, braucht nicht mehr auf den weiteren Revisionsangriff eingegangen zu werden, das Berufungsgericht habe bei Verneinung der Benutzung einiger Kombinationsmerkmale der geschützten Gesamterfindung weiterhin prüfen müssen, ob nicht die von den Beklagten benutzte Teilkombination als allgemeiner Erfindungsgedanke selbständigen Schutz genieße. Soweit die Klägerinnen Schutz für einen allgemeinen Erfindungsgedanken in Anspruch nehmen wollen, bleibt es ihnen unbenommen, dies in der erneuten mündlichen Verhandlung nachzuholen.

Von einer Vollstreckbarerklärung des Revisionsurteils war wegen seines nur zurückverweisenden Inhalts trotz § 708 Nr. 3 ZPO abzusehen (BGHZ 37, 79, 94 m.w.N.).

Spreng

Trüstedt

Claßen

Schneider

Bruchhausen