

12

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG §§ 6, 26 Abs. 1

W ä s c h e s a c k

Wird im Erteilungsverfahren ein Schutzanspruch wegen unzulässiger Erweiterung auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zurückgeführt, so behält das gemäß der ursprünglichen Anmeldung erteilte Patent den Schutzzumfang der ursprünglichen Anmeldung.

(Im Anschluß an BGH Urt. v. 27.11.1969

- Dia-Rähmchen IV - GRUR 1970, 289.)

BGH, Urt. v. 15. April 1971 - X ZR 33/68 - OLG Frankfurt/M.
LG Frankfurt/M.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 33/68

URTEIL

Verkündet am

15. April 1971
Schwingen
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H- L GmbH, Le/Ostf, gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer Curt Th. M,
Le/Ostf, M Straße ,

- Prozeßbevollmächtigter: Klägerin und Revisionsklägerin,
Rechtsanwalt Dr. ,
-

gegen

die Stadt D, gesetzlich vertreten durch ihren
Magistrat,

- Prozeßbevollmächtigter: Beklagte und Revisionsbeklagte,
Rechtsanwalt Dr. ,
-

12

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. April 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt(Main) vom 28. März 1968 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

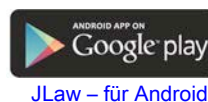
Tatbestand:

Die Klägerin meldete beim Deutschen Patentamt am 15. Juni 1961 einen "Transportsack, insbesondere für Infektionswäsche" mit dem folgenden Patentanspruch 1 an:

"Transportsack, insbesondere für Infektionswäsche, gekennzeichnet durch eine trapezförmige Stoffbahn (1) aus keimdichtem Gewebe, die derart zu einem oben offenen, dagegen unten verschlossenen zylinderförmigen Gebilde zusammenfaltbar ist, daß sich deren Stirnseiten (4, 5) überlappen."



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Prüfungsstelle des Patentamts schlug einige hier unwesentliche Klarstellungen vor und stellte die Bekanntmachung dieser Anmeldung in Aussicht. Am 3. Mai 1963 reichte die Klägerin eine neue Patentbeschreibung mit geänderten Patentansprüchen ein, deren erste zwei wie folgt lauteten:

- "1. Sack zum Transport von Wäsche zu Wasch- oder Reinigungseinrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß der an seinem einen Ende offene, an dem anderen Ende geschlossene Sack aus einer Stoffbahn (1) mit sich überlappenden Enden (4, 5) besteht.
2. Sack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stoffbahn trapezförmig ausgebildet ist."

Die Prüfungsstelle des Patentamts beschied die Klägerin am 25. Januar 1965 wie folgt:

"Auf die Eingabe vom 3. Mai 1963.

Antragsgemäß werden dem weiteren Verfahren die mit vorbenannter Eingabe eingereichten Ansprüche zugrunde gelegt.

Durch diese ist der ursprünglich offenbarte Anmeldungsgegenstand in unzulässiger Weise abgeändert worden, da der neue Anspruch 1 die für die Überlappung erforderliche Form der Stoffbahn offen läßt und im Zusammenhang mit dem neuen Anspruch 4 einen zylinderförmigen Sack ergeben soll.

Es ist daher die Aufforderung nötig, diesen Mangel durch eine eindeutige Erklärung zu beheben, um eine Zurückweisung des Gesamten aus diesem Grunde zu vermeiden. Weiterhin ist es erforderlich, bezüglich des Teiles der ursprünglichen Unterlagen, der sich mit

dem Gestell befaßt, ebenfalls eine eindeutige Erklärung - Ausscheidung oder Verzicht - abzugeben.

Die anliegende Fassung der neuen Ansprüche würde den Anmeldungsgegenstand auf seine ursprüngliche Offenbarung zurückführen; mit diesen erscheint eine Bekanntmachung nicht ausgeschlossen, sofern auch die Beschreibung auf diese Ansprüche abgestellt wird. ..."

Die Klägerin legte daraufhin eine der ursprünglichen Anmeldung entsprechende Patentbeschreibung und Patentansprüche vor, "deren Fassung" nach ihrem Begleitschreiben vom 10. April 1965 "dem von der Prüfungsstelle dankenswerter Weise vorgeschlagenen Wortlaut" entsprach. Auf dieser Grundlage wurde ihr das Klagepatent Nr. [REDACTED] mit dem folgenden Patentanspruch 1 erteilt:

- "1. Sack zum Transport von Wäsche zu Wasch- oder Reinigungseinrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß der an seinem einen Ende offene, an dem anderen Ende geschlossene Sack aus einer trapezförmigen Stoffbahn (1) mit sich überlappenden Enden (4, 5) besteht."

Die Beklagte stellt zum Gebrauch in ihren Krankenanstalten Wäschetransportsäcke aus rechteckigen Stoffbahnen her, die am unteren Ende vernäht und oben offen sind. Die Enden der Stoffbahn sind bis etwa zur Mitte des so gebildeten Sackes übereinandergeschlagen. Die Säcke weisen in der oberen Hälfte vorgefertigte Stecklöcher auf, durch die beim Transport eine etwa 10 cm lange Sicherheitsspanne gesteckt wird.

Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung ihres Patents, Sie hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen, Säcke zum Transport von Wäsche zu Wasch- oder Reinigungseinrichtungen gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder gewerbsmäßig zu gebrauchen, die an dem einen Ende offen, am anderen Ende geschlossen sind und aus einer Stoffbahn mit sich überlappenden Enden besteht, wobei die Stoffbahn rechteckige Grundform hat;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfange die Beklagte seit 15.12.1965 die im Klageantrag zu 1. bezeichneten Handlungen begangen hat unter Angabe der Menge der hergestellten, feilgehaltenen und in den Verkehr gebrachten oder gewerbsmäßig gebrauchten Säcke,
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im Klageantrag zu 1. bezeichneten Handlungen der Beklagten seit 15.12.1965 entstanden ist und noch entstehen wird,

.....

Die Beklagte, die die Abweisung der Klage beantragt hat, hat eine Patentverletzung bestritten. Nach ihrer Ansicht sei der Schutzbereich des Klagepatents im Erteilungsverfahren auf seinen Wortlaut beschränkt worden. Er umfasse daher nur Transportsäcke aus trapezförmigen, nicht auch solche aus rechteckigen Stoffbahnen. Ferner hat sich die Beklagte auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen.

Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt, als die Klägerin eine Patentverletzung durch Herstellen und Gebrauchen behauptet hat. Das Oberlandesgericht hat dieses Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Das angefochtene Urteil kann keinen Bestand haben.

I. 1. Im Gegensatz zum Landgericht vertritt das Berufungsgericht den Standpunkt, daß die Klageansprüche nicht begründet seien, weil die Beklagte von dem im Erteilungsverfahren auf seinen Wortlaut beschränkten Klagepatent keinen Gebrauch mache. Im einzelnen hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Die Erfinder des Klagepatents hätten die Lösung ihrer Aufgabe, einen Wäschetransportsack von einerseits

hoher Verschlußfähigkeit, andererseits großer Öffnungsfreudigkeit herzustellen, in einem Sack gesehen, der erfindungsgemäß an seinem einen Ende offen, am anderen geschlossen sei und aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit sich überlappenden Enden bestehe. Diese Lösung gebe der Hauptanspruch des Klagepatents wieder. Auf sie sei der Schutzbereich beschränkt, wie die zur Auslegung heranzuziehenden Erteilungsakten und die Patentbeschreibung zeigten. Die Klägerin habe mit ihrer ersten Anmeldung einen Transportsack aus einer trapezförmigen Stoffbahn vorgeschlagen. Ihrem späteren Versuch, die Trapezform der Stoffbahn nur noch als eine - günstige - Ausgestaltung zu erwähnen, es im übrigen im Hauptanspruch und in der Beschreibung aber lediglich auf eine Stoffbahn mit überlappenden Enden abzustellen, habe die Prüfungsstelle widersprochen, zur Form der Stoffbahn von der Klägerin eine eindeutige Erklärung gefordert und für den Fall der Nichtbeachtung dieser Auflage die Zurückweisung der gesamten Anmeldung in Aussicht gestellt. Damit habe die Prüfungsstelle unzweideutig den Willen des Patentamts ausgedrückt, den Schutzbereich des Patents auf den Sack mit den Merkmalen: trapezförmige Stoffbahn und überlappende Ende zu beschränken. Die Klägerin habe sich dieser Forderung der Prüfungsstelle eindeutig unterworfen und die angestrebte Erweiterung des Patentgegenstandes aufgegeben. Ihr sei daher nur ein Sack geschützt, der aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit überlappenden Enden gebildet sei. Die von der Beklagten verwendeten Stoffbahnen seien jedoch rechteckig. Ob sie von dem Merkmal der überlappenden Enden Gebrauch mache oder nicht, könne dahinstehen.

2. Die Revision rügt diese Auslegung des Klagepatents als fehlerhaft. Sie erblickt im Bescheid der Prüfungsstelle vom 25. Januar 1965 und der daraufhin abgegebenen Erklärung der Anmelderin keine Festlegung des Schutzzumfangs des Klagepatents durch Beschränkung oder Verzicht, sondern lediglich das übliche Verhandeln zwischen Prüfer und Anmelder zwecks Abgrenzung des Erfindungsgegenstands, der auf den ursprünglich offenbarten zurückgeführt worden sei. Der Schutzzumfang der Erfindung sei dadurch nicht berührt und äquivalente Ausführungsformen sowie der Schutz eines allgemeinen Erfindungsgedankens seien dadurch nicht ausgeschlossen worden. Das Berufungsgericht hätte daher prüfen müssen, ob der von der Klägerin in Anspruch genommene über den Wortlaut der Ansprüche des Klagepatents hinausgehende Schutz anzuerkennen sei.

II. Die Angriffe der Revision sind begründet und führen zur Aufhebung des Berufungsurteils.

1. Der erkennende Senat ist als Revisionsinstanz im Verletzungsstreit hinsichtlich der Auslegung des im Streit befindlichen Patents sowohl im ganzen als auch bezüglich einer etwaigen Beschränkung oder eines Verzichts im Erteilungsverfahren nicht an die Feststellungen der tatrichterlichen Instanzen gebunden (BGH GRUR 1970, 361, 362 - Schädlingsbekämpfungsmittel; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., § 47 PatG, Anm. 134; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 47 PatG Rdn. 88). In diesem Rahmen sind die Vorgänge im Erteilungsverfahren einer eigenen Prüfung durch das Revisionsgericht zugänglich, da sie aus den Erteilungsakten ersichtlich und als

solche unstreitig sind (vgl. BGH GRUR 1964, 132, 134 - Kappenverschluß - m.w.N.). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann weder der Patentschrift noch dem Verlauf des Erteilungsverfahrens ein Verzicht der Klägerin als Anmelderin oder eine Beschränkung der Patenterteilung seitens des Patentsamts entnommen werden, welche die Einbeziehung von Äquivalenten in den Schutzbereich oder dessen Bemessung nach einem allgemeinen Erfindungsgedanken von vornherein ausschließen.

2. a) Das Klagepatent befaßt sich mit einem Sack zum Transport von Wäsche zu Wasch- und Reinigungseinrichtungen. Nach den Angaben in der Patentschrift haben die Erfinder insbesondere an den Transport von in Krankenhäusern anfallender Infektionswäsche gedacht, der in einer möglichst keimdichten Verpackung erfolgen müsse. Wegen der Verseuchungsgefahr dürfe die Infektionswäsche vor dem Waschen nicht aus dem Wäschesack genommen werden. Da sie aber für den Waschvorgang in der Wascheinrichtung lose verteilt werden müsse, habe man bisher Transportsäcke benutzt, die mit einem wasser- oder waschflottenlöslichen Leim geklebt oder mit Garn genäht gewesen seien. Das sei zeitraubend und kostspielig gewesen und habe eine ständige Inanspruchnahme von Arbeitskräften erfordert. Es sei auch ein konisch geformter Sack bekannt, aus welchem sich die Wäsche bei der Drehung der Waschmaschine allmählich herausarbeite. Das geschehe aber nur dann einwandfrei, wenn weder der Sack noch die Waschmaschine zu stark gefüllt seien.

Die Erfinder haben sich demnach die Aufgabe gestellt, die aufgezeigten Nachteile zu vermeiden und dem Transportsack dennoch Transportfestigkeit verbunden mit ausreichender Öffnungsfreudigkeit zu geben. Zur Lösung schlagen sie die Verwendung eines Sackes vor, der

- a) 1. an seinem einen Ende offen, am anderen geschlossen ist,
- a) 2. aus einer trapezförmigen Stoffbahn besteht,
- a) 3. deren Enden sich überlappen.

Nach den Angaben in der Patentschrift soll ein solcher mit schmutziger Wäsche gefüllter Sack während des Transports an seinem offenen Ende leicht verschließbar sein, sich gut transportieren lassen und sich beim Drehen in der Wascheinrichtung in Längsrichtung öffnen, so daß die Wäsche ohne Hindernis aus ihm fallen könne.

Aus der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lösung ergibt sich, daß sie auf der Erkenntnis beruht, anstelle eines an drei Seiten (Boden und beiden Seiten) geschlossenen Sackes einen nur an zwei Seiten (Boden und einer Seite) geschlossenen zu verwenden, und dennoch die Transportfestigkeit sowie die Öffnungsfreudigkeit (in der Wascheinrichtung) zu gewährleisten. Der Vorschlag, diesen Erfolg mit einer trapezförmig geschnittenen Stoffbahn zu erreichen, schränkt nach dem Inhalt der Patentschrift die unter Schutz gestellte Lehre des Patents nicht auf diese Lösung ein. Die Erfinder haben diese Lehre vielmehr als die beste angesehen, um "ein Maximum an Transportfestigkeit verbunden mit ausreichender Öffnungsfreudigkeit" zu erzielen (Sp. 2 Z. 46 bis 52

der Patentschrift). Sie sind nämlich von der weiteren Erkenntnis ausgegangen, daß die Ansprüche an die Stabilität der Überlappung umso größer werden, je weiter die Entfernung von der Unterkante des Transportsackes ist (Sp. 3 z. 2 bis 4 der Patentschrift). Die Patentschrift selbst bringt nicht zum Ausdruck, daß der "Schutzumfang" in irgend einer Weise beschränkt werden sollte.

b) Auch aus dem Gang des Erteilungsverfahrens ist weder ein Verzicht noch eine Beschränkung herzuleiten, die die angegriffene Ausführungsform vom Schutz des Klagepatents ausnehmen könnten.

Zwar hatte die Klägerin als Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 3. Mai 1963 versucht, ihre Anmeldung vom 15. Juni 1961 dahin zu ändern, daß im Hauptanspruch das Wort "trapezförmigen" nicht mehr enthalten, die Form der Stoffbahn somit nicht mehr gekennzeichnet war, aus der der vorgeschlagene Transportsack gebildet wird. Dafür wollte sie die Trapezform der Stoffbahn im Unteranspruch 2 als eine besondere Ausführungsform geschützt haben. Obwohl sie dieses offensichtlich weitergehende Verlangen auf Grund der Beanstandung durch die Prüfungsstelle fallen gelassen hat, ist dadurch der Schutzumfang des erteilten Patents insoweit aber nicht berührt worden, als er schon aus der ursprünglichen Anmeldung vom 15. Juni 1961 herzuleiten war. Mit der Aufrechterhaltung dieser Anmeldung in der von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Fassung der Ansprüche ist der Anmeldegegenstand auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zurückgeführt worden. Der Patentanspruch 1 hat damit auch nach dem Gang des Erteilungsverfahrens den Schutzumfang behalten, der ihm nach der

ursprünglichen Anmeldung zukam. Er erstreckt sich also weiterhin auch auf solche Äquivalente, auf die sich der Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung erstreckt hatte.

Die Ansicht des Berufungsgerichts, die Prüfungsstelle habe durch das Festhalten an der trapezförmigen Stoffbahn ihren Willen eindeutig dahin kundgetan, daß nur ein Transportsack mit einem solchen Merkmal unter Schutz gestellt sei, ist nicht berechtigt. Die Prüfungsstelle hat die am 3. Mai 1963 versuchte Änderung der Anmeldung allein deswegen aus formellen Gründen beanstandet, weil der geänderte Hauptanspruch, in welchem die Form der Stoffbahn offen geblieben war, gegenüber dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung eine unzulässige Erweiterung enthielt. Ein so allgemein gefaßter Patentanspruch hätte jedenfalls zu einer Ausweitung des unmittelbaren Gegenstands geführt. Darauf wollte sich die Prüfungsstelle offensichtlich nicht einlassen, sondern den Anmeldegegenstand beibehalten, der mit der ursprünglichen Anmeldung offenbart worden war, wie sie in ihrem Bescheid vom 25. Januar 1965 unzweideutig zum Ausdruck gebracht hat. Soweit der Wortlaut des erteilten Hauptanspruchs 1 von dem der Anmeldung vom 15. Juni 1961 abweicht, handelt es sich um Klarstellungen in der Formulierung (vgl. den Bescheid der Prüfungsstelle vom 5. Oktober 1962), die den Gegenstand der Erfindung und damit auch den aus ihm herzuleitenden Schutzzumfang sachlich nicht beeinflußt haben.

c) Der Senat hat sich in seiner in einem Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidung "Diamanten IV" (GRUR 1970, 289, 293) mit den Auswirkungen der Beseitigung einer Änderung des bekanntgemachten Patentanspruchs befaßt: Er hat dort ausgeführt: "Die durch Streichung des Wortes 'vorzugsweise' erfolgende Beseitigung der Erweiterung des Schutzbezuges im erteilten Patentanspruch 1 hat nicht zur Folge, daß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 insoweit nunmehr auf den Wortlaut des bekanntgemachten Anspruchs (...) beschränkt wäre. Das wäre patentrechtlich durch nichts begründet. Das Schutzbegehren wird vielmehr nur auf das im bekanntgemachten Anspruch 1 enthaltene Schutzbegehren zurückgeführt, und der Anspruch 1 behält seinen dem bekanntgemachten Anspruch zukommenden Schutzzumfang, erstreckt sich also insbesondere weiterhin auf solche Äquivalente, auf die sich der bekanntgemachte Anspruch erstreckt hat. Das ist hier nicht anders als im Fall einer 'Klarstellung' (....) oder in dem Fall, daß ein im Beschränkungsverfahren (§ 36 a PatG) erweiterter Patentanspruch gemäß § 13 a PatG in seiner erteilten Fassung wiederhergestellt wird (vgl. dazu Benkard, a.a.O., § 13 a Rdn 4) oder schließlich in dem Fall, daß eine nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG n.F. keine 'Rechte' gebende Erweiterung in einem aus anderem Grunde anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahren nach § 13 PatG im Wege der 'Klarstellung' (so Benkard, a.a.O., § 13 Rdn. 16a) oder in einem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a PatG (so Reimer, a.a.O., § 13 a Anm. 2) beseitigt wird."

Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, daß im Verlauf des Erteilungsverfahrens geänderte Schutzansprüche noch vor der Bekanntmachung wegen unzulässiger Erweiterung auf den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zurückgeführt werden. Damit tritt der Senat im Ergebnis insoweit den früheren Entscheidungen des Reichsgerichts bei (MuW 1931, 336; GRUR 1939, 670, 673; vgl. auch Krauß-Katlun-Lindenmaier, Das Patentgesetz, 3. Aufl., § 6 Anm. 97 b; Wiegand in GRUR 1940, 322 ff; Mediger in GRUR 1941, 192 ff; Pinzger in GRUR 1942, 517, 522; neuerdings: Heine in GRUR 1961, 79 und Windisch in GRUR 1963, 225, 229) und vermag den Entscheidungen des Reichsgerichts in GRUR 1939, 956, 957 ff sowie 1940, 89, 93/94 insoweit nicht zu folgen.

3. Liegt somit weder eine Beschränkung des Schutzzumfangs des Klagepatents durch das Patentamt noch ein Verzicht der Anmelderin vor, so kommt ihm der Schutzzumfang zu, der in der Patentschrift für den Durchschnittsfachmann erkennbar offenbart ist. Weder sind Äquivalente ausgeschlossen noch ist der Verletzungsrichter gehindert, Untersuchungen nach dem Vorliegen eines der Lehre des Klagepatents zugrunde liegenden allgemeinen Erfindungsgedankens anzustellen und dessen Inhalt zu ermitteln.

Das Berufungsgericht ist von seiner Rechtsauffassung aus zu einer Prüfung in dieser Richtung nicht gekommen. Das angefochtene Urteil kann daher keinen Bestand haben. Da die erforderlichen Erwägungen darüber, ob die Verletzungsform von dem Gegenstand der Erfindung

unter Einschluß der Äquivalente und möglicherweise eines allgemeinen Erfindungsgedankens Gebrauch macht, und auch, ob die Beklagte sich auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen kann, im wesentlichen tatrichterlicher Natur sind und in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können, bleibt es dem erkennenden Senat verwehrt, in der Sache selbst zu entscheiden. Sie mußte daher an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, das auch über die Kosten der Revision zu befinden haben wird.

Spreng

Trüstedt

Bundesrichter Ballhaus
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter-
schreiben.

Spreng

Bruchhausen

Ochmann