

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 6; GebrMG §§ 5, 11 Satz 3

Schiensschalter II

Zur Frage des Schutzes der glatten Äquivalente.

BGH, Urt. v. 14. März 1972 - X ZR 33/69 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 33/69

URTEIL

Verkündet am

14. März 1972
Schwingen,
Amtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma Dr. H. T. [REDACTED] & Co., E[REDACTED]-Ku[REDACTED],
Ku[REDACTED] Straße [REDACTED], vertreten durch den persönlich
haftenden Gesellschafter Herrn Dr. Hermann T[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Herrn Dr. Horst D[REDACTED], E[REDACTED]-He[REDACTED], S[REDACTED]weg [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. April 1969 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger nimmt, soweit der Rechtsstreit in die Revisionsinstanz gelangt ist, die Beklagte wegen Verletzung seines am 18. April 1961 angemeldeten, am 24. Januar 1963 eingetragenen und inzwischen abgelaufenen Gebrauchsmusters Nr. [REDACTED] auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. In einem von der Beklagten angestrebten Lösungsverfahren hat der einzige Schutzanspruch des Gebrauchsmusters folgende Fassung erhalten:

"Schienenschalter mit einem in einem Magnetfeld angeordneten Schutzgaskontakt, dadurch gekennzeichnet, daß der Schutzgaskontakt quer auf zwei in ihrer Polarität um 180° verdreht nebeneinander angeordneten Stabmagneten im Bereich ihrer Mitte angebracht ist."



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

(vgl. den rechtskräftigen Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts vom 9. April 1965).

Die Beklagte hat während der Laufzeit des Gebrauchsmusters Schienenschalter hergestellt und vertrieben, bei denen teils auf, teils zwischen zwei nebeneinander liegenden Magnetanordnungen ein Schutzgaskontakt liegt. Die in ihrer Polrichtung um 180° verdrehten Magnetanordnungen bestehen aus zwei quermagnetisierten Platten gleicher Polrichtung mit dazwischen liegenden Weicheisenstücken, auf denen kleinere Weicheisenstücke (sog. Polschuhe) aufliegen, die zwischen sich einen Abstand von etwa 9 bis 10 mm frei lassen. Der Schutzgaskontakt liegt quer zu den Magnetanordnungen in Bohrungen der Polschuhe.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt.

Die Beklagte hat Berufung eingelegt. Sie hat eine Verletzung des Gebrauchsmusters in Abrede gestellt, weil ihre Magnetanordnung keine neutrale Zone aufweise. Das Gebrauchsmuster sei durch die deutsche Patentschrift [REDACTED] und die USA-Patentschrift [REDACTED] völlig vorweggenommen. Der angegriffene Schalter stehe dem Stand der Technik in diesen Druckschriften sowie in der deutschen Patentschrift [REDACTED] und den "Technischen Mitteilungen" der Firma Franz Ba [REDACTED], K [REDACTED]-N [REDACTED], näher als dem Gebrauchsmuster.

Der Kläger hat im Wege der Anschlußberufung die Klage auf Schienenschalter mit mehreren Schutzgaskontakten erweitert.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und die Beklagte auf die Anschlußberufung verurteilt:

- I. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger unter Angabe der Liefermengen, -preise, -zeiten und der Abnehmer darüber Rechnung zu legen,

in welchem Umfange die Beklagte Schienenschalter mit einem in einem Magnetfeld angeordneten Schutzgaskontakt in der Zeit vom 15. Februar 1963 bis zum 18. April 1967 gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat,

bei denen der Schutzgaskontakt quer auf und/oder zwischen zwei in ihrer Polarität um 180° verdreht nebeneinander angeordneten Magneten im Bereich ihrer Mitte angebracht war, wobei die Magnete jeweils aus zwei quermagnetisierten, gegebenenfalls mehrteiligen Platten mit zwischengefügten Weicheisenstücken bestanden,

und zwar auch dann, wenn die genannten Magnet-Schutzgaskontakt-Anordnungen durch einen oder mehrere Magnete mit jeweils entsprechend zugeordnetem Schutzgaskontakt erweitert waren.

Der Beklagten wird vorbehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kläger verpflichteten beeidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern dieser ermächtigt wird, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer in der Rechnungslegung enthalten ist, und sofern die Beklagte die hierdurch entstehenden Kosten trägt.

- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die vorstehend unter Ziff. I bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter, während der Kläger um die Zurückweisung der Revision bittet.

Entscheidungsgründe

Die Revision ist unbegründet.

A.

1. Das Berufungsgericht hat unter Heranziehung der Beschreibung des Gebrauchsmusters und der Entscheidungsgründe der Gebrauchsmusterabteilung im Lösungsverfahren und unter Zugrundelegung des neu gefaßten Schutzanspruches den Gegenstand des Gebrauchsmusters Nr. ■■■■ ermittelt. Es sieht die dem Gebrauchsmuster zugrundeliegende Aufgabe darin, einen einfachen, mit einem verhältnismäßig schwachen Magnetfeld auskommenden, raumsparenden, gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Rüttelerscheinungen unempfindlichen, auch unter den ungünstigsten Betriebs- und Witterungsbedingungen betriebssicheren, wartungs- und verschleißfreien Schalter zu schaffen, dessen Schaltung fast trägheitslos erfolgt und von der Geschwindigkeit des vorbeie rollenden Eisenbahnrades unabhängig ist und ohne alle freiliegenden beweglichen Teile arbeitet. Den Lösungsvorschlag gliedert das Berufungsgericht in folgende Merkmale auf:

- (1) Der Schienenschalter besteht aus
- (2) zwei Stabmagneten, die
 - a) nebeneinander angeordnet und
 - b) in ihrer Polarität um 180° verdreht sind,

- (3) und einem Schutzgaskontakt, der
- a) quer zu den Stabmagneten angeordnet und
 - b) im mittleren Bereich der Stabmagnete angebracht ist.

Wie den der Gliederung voranstehenden Ausführungen des Berufungsgerichts zu entnehmen ist, hat das Berufungsgericht nicht übersehen, daß der Schutzgaskontakt nach dem Lösungsvorschlag des Gebrauchsmusters quer auf den nebeneinander angeordneten Stabmagneten angebracht sein soll. In diesem Sinne ist demnach das Merkmal 3 a zu verstehen. Die Wirkungsweise des Schienenschalters beschreibt das Berufungsgericht dahin, daß sich der Schutzgaskontakt normalerweise in der "Null"- oder "neutralen Zone" des Magnetfeldes befindet, wo er nicht anspricht; ein angenähertes Eisenbahnrad verschiebt die genannte "Null-" oder "neutrale Zone" in Richtung auf das Rad, so daß die Kontaktzungen in das magnetische Feld, d. h. in den Bereich magnetischer Feldwirkungen geraten und den Kontakt schließen. Das Berufungsgericht hält es für unerheblich, ob die Begriffe "Nullzone", "neutrale Zone" oder "Nullachse" im technischen Sprachgebrauch einen eindeutigen Sinn hätten; der Durchschnittsfachmann verstehe sie dahin, daß es sich um einen Bereich handle, in dem die Kontaktfedern des Schutzgaskontakts im unbelasteten Zustand nicht ansprächen, weil in ihm kein resultierender, d. h. tatsächlicher Fluß vorhanden sei, der die Ansprechempfindlichkeit der Kontaktzungen übersteige.

2. Was den Gegenstand des Gebrauchsmusters und die Wirkungsweise der geschützten Raumform angeht, werden von der Revision keine Rügen erhoben. Ein Rechtsfehler ist insoweit auch nicht erkennbar.

B.

1. Das Berufungsgericht hat in dem Schienenschalter der Beklagten eine glatt äquivalente Verwirklichung der geschützten Raumform gesehen. Der Fachmann stelle Magnetanordnungen größerer Bauhöhe dadurch zusammen, daß er mehrere Magnete geringerer Bauhöhe aufeinanderlege und je nach den Erfordernissen Weicheisenzwischenlagen verwende. Die Wirkung werde dadurch nicht beeinträchtigt. Das äußere Magnetfeld einer aus Schichtmagneten und Weicheisenzwischenlagen zusammengesetzten Magnetanordnung weise nur in nächster Nähe Abweichungen gegenüber dem magnetischen Feld eines Stabmagneten auf. Bei dem Schienenschalter der Beklagten sei der Schutzgaskontakt quer zu den Magnetanordnungen und in deren mittlerem Bereich angeordnet. Der Schutzgaskontakt befinde sich in einer "Nullzone", "neutralen Zone" oder "Nullachse" im Sinne des Gebrauchsmusters und spreche bei der Annäherung eines Eisenbahnrades an, weil sich die "Nullzone" infolge dieser Annäherung in Richtung auf das Eisenstück (Rad) verschiebe, wodurch der Schutzgaskontakt in den Bereich magnetischer Feldwirkungen gerate. Die den Schutzgaskontakt umfassenden Weicheisenstücke hätten keinen wesentlichen Wirkungsunterschied zur Folge. Sie hielten das Feld nicht in den Weicheisenjochen fest und verhinderten nicht eine Verschiebung der "Nullzone". Die Schiene bewirke außer einer Herabsetzung der Ansprechempfindlichkeit des Schienenschalters keine Abweichungen gegenüber der Funktion des nicht an der Schiene angebauten Schalters.

2. Soweit die Revision ausführt, die Frage der äquivalenten Benutzung sei für die Beurteilung des vorliegenden

Streitfalles unerheblich, weil das Klagegebrauchsmuster ausdrücklich auf eine Anordnung mit zwei Stabmagneten beschränkt und daneben durch die US-Patentschrift  völlig vorweggenommen und deshalb auf seinen unmittelbaren Gegenstand unter Ausschluß selbst der glatten Äquivalente beschränkt sei, kann ihr nicht gefolgt werden.

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß das Klagegebrauchsmuster im Lösungsverfahren nicht auf eine Anordnung mit einstückigen Stabmagneten beschränkt worden ist; die Teillöschung sei nämlich nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern nur deshalb ausgesprochen worden, weil der ursprüngliche Schutzanspruch keine genauen Angaben über die räumliche Ausbildung und Anordnung der Magnete und über die Lage der Schutzgaskontakte vermittelte. Diese Auffassung wird von der Begründung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts vom 9. April 1965 bestätigt, wo auf Seite 8 der Beschlußausfertigung von der eingetragenen und von den vom jetzigen Kläger im Laufe des Lösungsverfahrens vorgeschlagenen Anspruchsfassungen sinngemäß gesagt wird, sie genügten nicht dem sog. "Raumformerfordernis"; erst der aufrechterhaltene Anspruchswortlaut werde diesem Erfordernis gerecht; der Gegenstand dieses Anspruchs sei gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltungen neu, fortschrittlich und erfinderisch. Entgegen der Ansicht der Revision kann in dem Umstand, daß der jetzige Kläger im Laufe des Lösungsverfahrens zunächst verschiedene Anspruchsfassungen vorgeschlagen hat und sich schließlich mit der von der Gebrauchsmusterabteilung vorgeschlagenen Fassung des aufrechterhaltenen

Anspruchs einverstanden erklärt hat, kein Verzicht des Klägers erblickt werden, "nunmehr ausschließlich nur noch die Verwendung von zwei Stabmagneten geschützt erhalten zu wollen". Ein Verzicht auf einen Schutz gegen äquivalente Ausführungen der geschützten Raumform oder eine Beschränkung der geschützten Raumform auf den bloßen Wortlaut des Schutzanspruches ist demnach nicht ersichtlich.

b) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht eine völlige Vorwegnahme des Klagegebrauchsmusters durch die US-Patentschrift  verneint. Es hat dazu ausgeführt, diese Druckschrift beziehe sich auf Nachrichtenübermittlungsgeräte und insbesondere auf den Einschaltvorgang, mit dem diese Geräte in Betrieb genommen werden. Sie zeige lediglich Schalter für Telefone und erörtere diese näher. Ein Hinweis auf die Eignung als Schienenschalter werde nicht gegeben. Bei dem in Figur 2 dargestellten Schalter sei der Schutzgaskontakt nicht quer auf, sondern quer zwischen zwei in ihrer Polarität um 180° verdreht nebeneinander angeordneten Stabmagneten im Bereich ihrer Mitte angebracht. Ein zusätzliches Weicheisenjoch (16) verbinde die beiden unten liegenden ungleichnamigen Pole der Stabmagnete. Der Schutzgaskontakt öffne sich bei Annäherung des im Telefonhörer enthaltenen Weicheisenstücks (6) an die beiden anderen Pole der Stabmagneten, während er sich beim Klagegebrauchsmuster bei der Annäherung von Weicheisenstücken schließe. Daraus zieht das Berufungsgericht den Schluß, daß angesichts der Unterschiede in der Raumform und in der Wirkung von einer Vorwegnahme der geschützten Raumform keine Rede sein könne.

In Anbetracht der vom Berufungsgericht aufgezeigten Unterschiede der vorbekannten Anordnung gegenüber der geschützten Raumform kommt eine identische neuheits-schädliche Vorwegnahme des Klagegebrauchsmusters nicht in Betracht. Es liegt auch keine Vorwegnahme durch eine glatt äquivalente Ausführungsform vor, denn um von dem vorbekannten Schalter für ein Telefon zu dem geschützten Schienenschalter zu gelangen, war der Durchschnittsfachmann genötigt, eine Reihe von Denkschritten zu vollziehen, die das ihm ohne weiteres, d. h. ohne besondere Überlegungen zur Verfügung stehende Fachwissen überschreiten. So mußte der Fachmann zunächst ermitteln, ob der Telefonschalter den besonderen Anforderungen genügt, denen der Schienenschalter nach dem Klagegebrauchsmuster genügen soll (siehe oben bei A 1). Sodann mußte er die vorbekannte Anordnung in einem für die Wirkungsweise wichtigen Punkte abändern, um die geschützte Raumform zu erhalten. Dazu mußte er nämlich das zusätzliche Weicheisenjoch (16) weglassen, das bei dem vorbekannten Telefonschalter die beiden unten liegenden ungleichnamigen Pole der Stabmagnete verbindet. Diese beiden Schritte zusammen konnte der Durchschnittsfachmann ersichtlich nicht ohne nähere Überlegungen vollziehen. Deshalb begegnet es keinem Rechtsfehler, wenn das Berufungsgericht eine völlige Vorwegnahme der geschützten Raumform durch die US-Patentschrift    verneint hat.

Die Angriffe der Revision, das Berufungsgericht habe seine Feststellungen nicht ohne einen Sachverständigen treffen dürfen und sich im einzelnen mit dem Privatgutachten des Senatspräsidenten a.D. Dr.-Ing. V  auseinandersetzen müssen, gehen fehl. Der vom Berufungsgericht

hinzugezogene Sachverständige Prof. Dr.-Ing. F. [REDACTED] vom Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung der Technischen Hochschule Br. [REDACTED] hat sich auf den Seiten 48 bis 53 seines Gutachtens vom 18. Januar 1968 eingehend mit der US-Patentschrift [REDACTED] befaßt und den darin beschriebenen Schalter mit dem geschützten Schienenschalter verglichen. Auf diese Ausführungen hat das Berufungsgericht ersichtlich zurückgegriffen. Das Berufungsgericht hat ausdrücklich den Standpunkt des Privatgutachtens Dr. V. [REDACTED] zur völligen Vorwegnahme des Klagegebrauchsmusters abgelehnt und seine Auffassung dazu näher begründet. Darüber hinaus bedurfte es keiner weiteren Auseinandersetzung mit dem genannten Privatgutachten, das - wie auch die Revision - den Gegenstand der Figur 2 der US-Patentschrift [REDACTED] und des Klagegebrauchsmusters soweit abstrahiert, daß beide übereinstimmen. Eine derartige abstrahierende Betrachtungsweise, die dem Fachmann nähere Überlegungen abverlangt, kann bei der Neuheitsprüfung nicht angewendet werden. Der ungenauen Übersetzung des Eingangssatzes der Beschreibung der US-Patentschrift [REDACTED] auf Seite 34 Absatz 3 der Ausfertigung des Berufungsurteils, die die Revision rügt, kommt sachlich keinerlei Bedeutung zu. Das Berufungsgericht war auch nicht genötigt, auf die von der Revision bezeichnete Stelle auf Seite 1 rechte Spalte, Zeilen 25 bis 30 der US-Patentschrift [REDACTED] näher einzugehen, die noch deutlicher als das Berufungsgericht den Unterschied in der Wirkungsweise der betreffenden Anordnung mit dem Schienenschalter nach dem Klagegebrauchsmuster beschreibt. Diese Rüge der Revision ist im übrigen unzulässig, da sie keinen Schriftsatz bezeichnet, in dem sich die Beklagte in den Tatsacheninstanzen auf diese

Stelle einer zumal fremdsprachigen Druckschrift bezogen hat. Auf die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Lage des Schutzgaskontakts im Verhältnis zu den Stabmagneten kommt es bei der Frage der völligen Vorwegnahme der geschützten Raumform durch die US-Patentschrift ■■■ nicht mehr an.

c) Die Frage, ob der Schienenschalter der Beklagten die geschützte Raumform in äquivalenter Weise verwirklicht, ist demnach von entscheidender Bedeutung.

3. Die Revision wendet sich mit Sach- und Verfahrensrügen (§ 286 ZPO) gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, daß die aufeinandergesetzten Platten aus gesintertem Magnetwerkstoff mit der mittleren Weicheisenplatte den Stabmagneten gemäß der geschützten Raumform gegenüber gleichwirkend sind.

a) Der Hinweis der Revision auf die verschiedene geometrische Form der Stabmagnete auf der einen und ihrer Magnetsysteme auf der anderen Seite trifft nicht den Kern der Sache. Der Zweck der beim Klagegebrauchsmuster nebeneinander angeordneten und in ihrer Polarität um 180° verdrehten Stabmagneten besteht, wie das Berufungsgericht, dem gerichtlichen Sachverständigen folgend, zu Recht angenommen hat, darin, im Bereich ihrer Mitte eine verschiebbliche Zone (sog. "Null-" oder "neutrale Zone" oder "Nullachse") zu schaffen, in der ein resultierender Fluß nicht vorhanden ist, so daß ein darin befindlicher Schutzgaskontakt nicht anspricht, sondern erst durch eine Verschiebung dieser Zone bei der Annäherung eines Eisenrades zum Ansprechen gebracht

wird, weil der resultierende Fluß nunmehr auf ihn einwirkt. Diesem Zweck können nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts auch Magnete dienen, die keine Stabform besitzen.

b) Die Revision will ferner aus der unterschiedlichen Magnetwirkung im Innern der Magnetsysteme (Stabmagnet einerseits und Schichtmagnet mit Weicheisenzwischenstück andererseits) eine fehlende Gleichwirkung hergeleitet wissen. Damit verkennt sie die vom Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß festgestellte Wirkungsweise des Schienenschalters nach dem Klagegebrauchsmuster (siehe oben A 1) und die vom Berufungsgericht gleichfalls ohne Rechtsverstoß festgestellte Wirkungsweise des Schienenschalters der Beklagten, bei dem sich der Schutzgaskontakt in der sog. "Nullzone" befindet und bei Annäherung eines Eisenbahnrades deshalb anspricht, weil sich durch diese Annäherung die sog. "Nullzone" verschiebt. Damit hat das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei auf die für die Funktion der Schalter bedeutsame Magnetwirkung außerhalb der Magnete (das äußere Magnetfeld) abgestellt. Die Magnetwirkung im Innern der Magnete ist für die hier zu entscheidende Frage ohne Bedeutung, da diese nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen keinen nennenswerten Einfluß auf das hier allein entscheidende äußere Magnetfeld ausübt. Auf die Ausführungen im Privatgutachten von Prof. Dr. M■■■■■, Direktor des Instituts für Theoretische Physik der Rheinisch-Westfälischen Hochschule A■■■■■, zu diesem Punkte, die die Revision als Übergangen rügt, brauchte das Berufungsgericht nicht näher einzugehen. Ob Stabmagnete im Bereich ihrer Mitte Polschuhe oder Weicheisenstücke aufnehmen können,

worauf die Revision abhebt, ist für die Frage der Gleichwirkung ohne Bedeutung. Es kommt allein darauf an, ob die sog. Schichtmagnete mit zwischenliegendem Weicheisenstück und Polschuhen beim Schienenschalter der Beklagten die gleiche Wirkung entfalten wie die Stabmagnete bei der geschützten Anordnung. Das ist nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts der Fall.

c) Die Revision rügt ferner, daß das Berufungsgericht nicht beachtet habe, daß das Klagegebrauchsmuster infolge der Teillöschungsentscheidung und des Verhaltens des jetzigen Klägers im Löschungsverfahren auf den Schutz gegen solche Schienenschalter beschränkt sei, die in bestimmter Weise funktionierten, nämlich so, daß die Betätigung der Kontakteinrichtung durch eine räumliche Verschiebung des Magnetfeldes und damit der sog. "neutralen Zone" erfolge. Das Klagegebrauchsmuster sei jedenfalls dahingehend beschränkt, daß es keine Schienenschalter erfasse, bei denen sich die Kontakteinrichtung in einem Luftspalt befindet, in dem zwei von verschiedenen magnetischen Kraftquellen herrührende und entgegengerichtet verlaufende magnetische Flüsse fließen bzw. die auf eine Änderung des magnetischen Flusses in einem magnetischen Kreis ansprechen. Jedenfalls verstoße es gegen Treu und Glauben, wenn der Kläger nach seiner Verteidigung im Löschungsverfahren, wo er sich gegen derartige Schienenschalter abgegrenzt habe, später solche Schalter als Verletzung seines Gebrauchsmusters beanstande.

Diese Angriffe der Revision gehen schon deshalb ins Leere, weil das Berufungsgericht mit für das Revisionsgericht bindender Wirkung die tatsächliche Feststellung

getroffen hat, daß der Schutzgaskontakt beim Schienenschalter der Beklagten praktisch durch eine räumliche Verschiebung des äußeren Magnetfeldes und damit der sog. "neutralen Zone" betätigt wird. Mit dieser tatsächlichen Feststellung des Berufungsgerichts setzt sich die Revision in Widerspruch, wenn sie die Funktionsweise des Schalters der Beklagten so darstellt, daß die Kontakteinrichtung in dem Luftspalt zwischen den beiden Weicheisenstücken von zwei von verschiedenen magnetischen Kraftquellen herrührenden und entgegengerichtet verlaufenden magnetischen Flüssen betätigt würde, so daß der Schalter auf eine Änderung des magnetischen Flusses in einem magnetischen Kreis anspreche. Das Berufungsgericht hat im Gegenteil festgestellt, daß aus den von der Beklagten vorgeführten Versuchen nicht gefolgert werden könne, daß beim Schalter der Beklagten allein der im Eisen geführte Fluß und nicht die Verschiebung der sog. "neutralen Zone" schaltwirksam sei.

4. a) Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich gegen den Standpunkt des Berufungsgerichts richtet, der Schienenschalter der Beklagten verwirkliche in glatt äquivalenter Weise den Gegenstand des Klagegebrauchsmusters. Die Revision meint, schon der Umstand, daß das Berufungsgericht seine Feststellungen nur auf Grund von Versuchen habe treffen können, denen "höchststreitige" und schwierige Erörterungen mit den Sachverständigen vorausgegangen und gefolgt seien, stehe der Annahme entgegen, daß sich die gleichwirkenden Mittel dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres angeboten hätten. Das Berufungsgericht habe selbst ausgeführt, auf dem Gebiete des Magnetismus bestünden für den Durchschnittsfachmann große Schwierigkeiten. Der gerichtliche Sachverständige habe in bezug auf das Klagegebrauchs-

muster von einer komplizierten Raumform gesprochen und sich nicht in der Lage gesehen, die theoretischen Ansätze zu fixieren und deshalb den experimentellen Weg gewählt. Die Abweichungen der Magnetsysteme der Beklagten gegenüber den Stabmagneten seien als solche und ihrem Umfange nach erst in schwierigen Versuchen festzustellen. Im übrigen habe das Berufungsgericht Seite 15 im Teil I des Gutachtens M[REDACTED] nicht berücksichtigt.

b) Die Schwierigkeiten, die sich der gerichtlichen Feststellung der Wirkungsweise des Schalters der Beklagten entgegengestellt haben, sind für die Frage, ob der Durchschnittsfachmann ohne nähere Überlegungen in der Lage war, die Stabmagnete der geschützten Raumform durch die Magnetsysteme aus quermagnetisierten Platten mit dazwischengelegten Weicheisenstücken, die den Schutzgaskontakt teilweise umfassen, zu ersetzen, ohne Belang. Es kommt allein darauf an, ob ein Fachmann mit praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Magnetschalter dazu ohne weiteres in der Lage war. Die Schwierigkeiten, von denen das Berufungsgericht berichtet, beziehen sich auf die theoretische Erfassung, d. h. die wissenschaftliche Erklärung der magnetischen Wirkungen, die bei einer Änderung der Raumform eintreten. Die Unterlagen eines Gebrauchsmusters richten sich jedoch nicht an den Theoretiker, sondern an den Fachmann mit praktischen Erfahrungen, der sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln ohne weiteres ein zutreffendes Bild von der Wirkungsweise eines Magnetsystems machen kann. Daß dazu Experimente erforderlich waren, die in ihrer Anlage und bei ihrer Durchführung besondere Kenntnisse des Fachmanns voraussetzten,

ist nicht erheblich, denn sie dienten lediglich der Überprüfung einer Möglichkeit, die der Fachmann auf Grund einfacher Überlegungen erkennen konnte. Daß das Berufungsgericht die von der Revision genannte Stelle des Gutachtens M■■■■■ unbeachtet gelassen hätte, ist nicht anzunehmen. Es war nicht genötigt, sich im einzelnen mit den dort behandelten Argumenten des Privatgutachters der Beklagten auseinanderzusetzen. Es begegnet deshalb keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Berufungsgericht den Schalter der Beklagten als ein glattes Äquivalent zur geschützten Raumform angesehen hat. Es hat sich damit der schon vom Landgericht vertretenen Auffassung (S. 16 LG-Urt.) und dem Standpunkt des gerichtlichen Sachverständigen (S. 28 des Gutachtens vom 18. Januar 1968) angeschlossen.

c) Die Revision rügt schließlich, daß das Berufungsgericht keine weiteren Gutachten zu den speziellen Fragen des Magnetismus und kein Obergutachten eingeholt habe. Diese Rüge greift nicht durch. Die Einholung weiterer Gutachten oder eines Obergutachtens steht im Ermessen des Tatrichters (§ 412 ZPO). Da, wie vorstehend ausgeführt worden ist, entgegen der Ansicht der Revision die Erfassung der theoretischen Grundlagen der Magnetwirkungen keine entscheidende Rolle spielt, ist das Verfahren des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

C.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters im Verhältnis zwischen den Parteien gemäß § 11 Satz 3 GebrMG nicht mehr

in Zweifel gezogen werden könne, soweit der Löschungsantrag der Beklagten zurückgewiesen und das Klagegebrauchsmuster im Löschungsverfahren aufrechterhalten worden sei; ein im Löschungsverfahren noch nicht berücksichtigter Stand der Technik rechtfertige insoweit keine andere Beurteilung. Das Berufungsgericht hat sodann untersucht, ob der Schienenschalter der Beklagten den einzelnen Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik, nämlich der US-Patentschrift [REDACTED] und den deutschen Patentschriften [REDACTED], [REDACTED] und [REDACTED], nähersteht als dem Gegenstand des Klagegebrauchsmusters. Es hat diese Frage verneint.

2. a) Die Revision bittet um Nachprüfung, ob bei einer Teillöschung eines Gebrauchsmusters auch dann eine Bindungswirkung eintrete, wenn nach der Rechtskraft der Entscheidung im Löschungsverfahren eine weitere Entgegenhaltung bekannt werde. Diese Frage ist angesichts der eindeutigen gesetzlichen Regelung in § 11 Satz 3 GebrMG zu bejahen. Der Gesetzgeber hat mit der Erstreckung der Rechtskraftbindung einer im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangenen Entscheidung auf den Verletzungsprozeß dem dadurch zwischen den Parteien herbeigeführten Rechtsfrieden den Vorrang vor Billigkeitserwägungen eingeräumt. Demgegenüber kann sich eine im Löschungsverfahren unterlegene Partei, die erst später neues Material zum Angriff gegen den Bestand des Gebrauchsmusters auffindet, nicht darauf berufen, Billigkeitsgründe verlangten insoweit die Berücksichtigung des neuen Materials.

b) Die Bindungswirkung nach § 11 Satz 3 GebrMG erstreckt sich jedoch nur auf den Bestand des Gebrauchsmusters, nicht aber auf den einem Gebrauchsmuster zukommenden

vollen Schutzzumfang. Das hat zur Folge, daß sich ein Verletzer, der die geschützte Raumform identisch benutzt, nicht mehr auf den mangelnden Rechtsbestand des Gebrauchsmusters berufen kann, nachdem sein Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist. Entgegen der von Ohl - für das Patentrecht - vertretenen Auffassung (GRUR 1969, 1, 6 f) kann sich der Verletzer, der das bestehen gebliebene Gebrauchsmuster oder ein Patent identisch benutzt, weder gegenüber einem Patent noch gegenüber einem bestehen gebliebenen Gebrauchsmuster darauf berufen, er bewege sich insoweit im freien Stande der Technik. Dies würde die vom Gesetz vorgeschriebene Bindungswirkung gemäß § 11 Satz 3 GebrMG und die durch die Patenterteilung eintretende Bindungswirkung völlig aushöhlen (vgl. dazu u. a. Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., § 6 Anm. 69; Reimer, PatG, 3. Aufl., § 6 Anm. 41; Benkard, PatG, 5. Aufl., § 6 Rdn 162; Krauß/Kathlun/Lindenmaier, PatG, 5. Aufl., § 6 Anm. 22).

c) In den Fällen, in denen der Beklagte die Merkmale eines Patents in teils identischer und teils glatt äquivalenter Weise benutzt, hat die Rechtsprechung dem Beklagten die Berufung darauf, daß die angegriffene Ausführungsform "dem Stande der Technik näher stehe" als dem Klagepatent, versagt und nur die Berufung auf eine völlige Vorwegnahme des Patents mit der Folge der Beschränkung auf den unmittelbaren Gegenstand des Patents und des Ausschlusses selbst der glatten Äquivalente vom Schutzzumfang des Patents zugelassen (Urteil des erkennenden Senats vom 14. Juli 1969 - X ZR 17/67 - Halsrahmenhalterung m.w.Nachw. S. 18/19). Neben dem Einwand der völligen Vorwegnahme des Klagepatents läßt die Rechtsprechung nur zu,

daß sich der Beklagte darauf beruft, daß die als glatt äquivalent beanspruchte angegriffene Ausführungsform als solche vollständig im Stande der Technik bekannt war (Urteil des erkennenden Senats vom 17. Januar 1967 - Ia ZR 50/66 - Biegsame Papier- oder Geweberöhre; vgl. auch RGZ 79, 186, 189 f; RG Mitt. 1939, 21, 22 f). Diese Rechtsprechungsgrundsätze sind von Bock (Mitt. 1969, 269 ff) und Breuer (Mitt. 1969, 264 ff) einer Kritik unterzogen worden. Diese Kritik gibt keine Veranlassung, von diesen Grundsätzen abzugehen. Die genannte Rechtsprechung ist auch auf eine Klage aus einem im Lösungsverfahren zwischen denselben Parteien aufrechterhaltenen Gebrauchsmuster anzuwenden. Auf die Frage, ob die angegriffene, dem Klagegebrauchsmuster glatt äquivalente Ausführungsform dem Stande der Technik näher steht, kommt es nach alledem nicht mehr an.

D.

Da auch die Feststellung des Verschuldens der
Beklagten keinen Rechtsfehler erkennen läßt, erweist
sich die Revision als unbegründet und ist daher mit
der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen.

Spreng

Trüstedt

Bundesrichter Claßen
ist infolge Urlaubs
verhindert, zu unter-
schreiben.

Spreng

Bruchhausen

Ochmann