

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 35/72

URTEIL

Verkündet am

15. Mai 1975

K r i e g l
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma V [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED] & Co
GmbH, L [REDACTED], S [REDACTED]-Straße, gesetzlich vertreten
durch ihre Geschäftsführer Brigitte S [REDACTED] geborene
V [REDACTED] und Diplom-Kaufmann Manfred S [REDACTED] in S [REDACTED],
sowie Diplom-Kaufmann Ludwig S [REDACTED] in F [REDACTED] bei
S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma August E [REDACTED] Aktiengesellschaft, O [REDACTED]
W [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand
Rudolf S [REDACTED] in A [REDACTED] G [REDACTED] Weg [REDACTED], und
Diplom-Ingenieur Karl-Heinz R [REDACTED] in B [REDACTED] K [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. März 1972 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 war als Rechtsnachfolgerin eingetragene Inhaberin des am 26. April 1956 und am 19. Januar 1961 bekanntgemachten, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 1 097 874, das eine Absatzbefestigung für Skier betrifft. Die für den vorliegenden Rechtsstreit in Betracht kommenden Schutzansprüche 1, 3 und 4 lauten:

- 3 -

- "1. Skiabsatzbefestigung mit einem hinteren Stützteil an einer Bodenplatte und einem um eine quer zum Ski liegende, waagerechte Achse drehbaren Absatzbefestigungsbauteil, das in geöffneter Stellung der Absatzbefestigung eine geneigte Lage einnimmt und in dieser Stellung durch eine am Stützteil angreifende Federvorrichtung in der Über- totpunktlage festgehalten wird, sowie in geschlossener Stellung die Spannung der Federvorrichtung über eine Absatzfesthalte- klampe auf die obere Absatzkante zur Ein- wirkung bringt, gekennzeichnet durch ein das Absatzbefestigungsbauteil bildendes, mit der heruntergehenden unteren Absatz- kante in Berührung tretendes, auf seiner Oberkante die Absatzfesthalteklampe (20) tragendes Stützblech (4), das mittels Zapfen (6) in horizontalen Schlitten (5) in seitlichen Wangen der Bodenplatte (1) gelagert und von der Federvorrichtung (8, 9) in die vordere lotrechte Lage stellbar ist, die über eine Kniehebelverbindung auf das Stützblech (4) wirkt, wobei die Kniehebel- verbindung von in Skilängsrichtung nach hinten gebogenen Seitenschenkeln (17) am Stützblech (4) und mit dem hinteren Ende der Federvorrichtung (8, 9) verbundenen Gelenkklaschen (26) gebildet ist.
3. Skiabsatzbefestigung nach Anspruch 2, da- durch gekennzeichnet, daß die Spannung der Druckfeder (9) durch Verdrehen der Stellmutter (25) auf dem Bolzen (8) verän- derbar ist.
4. Skiabsatzbefestigung nach einem der vor- hergehenden Ansprüche, dadurch gekenn- zeichnet, daß das Stützblech (4) einer- seits an seiner Unterkante mit einer im rechten Winkel in Skilängsrichtung nach vorn zum Stützblech stehenden Zunge (19) versehen ist, die beim Schließen der Be- festigung als Anschlag für die herunter- gehende untere Absatzkante dient, und an- dererseits mit seinen nach hinten geboge- nen Seitenschenkeln in einen Betätigungs- drücker (7) zum Öffnen der Absatzbefesti- gung ausläuft."



- 4 -

Die Beklagte stellt her und vertreibt Absatzbefestigungen für Skier gemäß dem zu den Akten überreichten Modell (von der Klägerin zu den Akten gegebene Anlage 6) und der vorgelegten Skizze (von der Klägerin zu den Akten gegebene Anlage 8 B), jedoch ohne den in blauer Farbe dargestellten Kniehebel.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Patents. Sie beruft sich auf den Schutz eines aus den Schutzansprüchen 1, 3 und 4 herleitbaren allgemeinen Erfindungsgedankens, den sie wie folgt formuliert hat:

"Absatzbefestigungsbauteil einer Skiabsatzbefestigung mit einer Absatzfesthalteklampe und einem Trittsporn, der aus einer Aufnahme-
stellung durch Druck des Schuhabsatzes auf den Trittsporn zunächst gegen die Wirkung einer ersten Federkraft, dann über einen Totpunkt und anschließend unter Wirkung einer zweiten Federkraft in eine Schließstellung, in der die Absatzfesthalteklampe den Absatz übergreift, geschwenkt werden kann,

der aus der Schließstellung durch Hub des Schuhabsatzes auf die Absatzfesthalteklampe zunächst gegen die Wirkung der zweiten Federkraft, dann über einen Totpunkt und anschließend unter der Wirkung der ersten Federkraft in die Aufnahme-
stellung geschwenkt werden kann

und der in der Schließstellung unter der Wirkung einer ihn in Richtung zum Schuhabsatz drückenden Federkraft steht."

Den in erster Instanz hierauf gestützten Unterlassungsantrag hat das Landgericht durch Teilurteil abgewiesen. Im Berufungsrechtszug hat die Klägerin in teilweise neuer Fassung diesen Antrag als Hilfsantrag weiterverfolgt und mit dem Hauptantrag Schutz für die sogenannte "Step-in"-Automatik durch Verbindung aller Merk-

male der Patentansprüche 1 und 4 zu erlangen versucht.

Die Klägerin hat beantragt,

unter Abänderung des Teilurteils des Landgerichts

I. Die Beklagte zu verurteilen,

1. es zu unterlassen,

Skiabsatzbefestigungen mit einem hinteren Stützteil an einer Bodenplatte und einem um eine quer zum Ski liegende waagerechte Achse drehbaren Absatzbefestigungsbauteil, das in geöffneter Stellung der Absatzbefestigung eine geneigte Lage einnimmt und in dieser Stellung durch eine Federvorrichtung oberhalb der Rastnase eines Rastnasenhebels festgehalten wird, sowie in geschlossener Stellung die Spannung der Federvorrichtung über eine Absatzfesthalteklampe auf die obere Absatzkante zur Einwirkung bringt,

gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen,

a) bei denen das, das Absatzbefestigungsbauteil bildende, auf seiner Oberkante die Absatzfesthalteklampe tragende Stützblech an seiner Unterkante mit einer im rechten Winkel in Skilängsrichtung nach vorn zum Stützblech stehenden Zunge versehen ist, die als Anschlag für die heruntergehende untere Absatzkante dem Schließen der Absatzbefestigung dient;

- 6 -

b) h i l f s w e i s e ,

bei denen die Federvorrichtung aus zwei Federn besteht, von denen die eine an dem das Absatzbefestigungsbauteil bildenden, mit der heruntergehenden unteren Absatzkante in Berührung tretenden, auf seiner Oberkante die Absatzfesthalteklampe tragenden Stützblech abgestützt ist und über den Rastnasenhebel auf das in die vordere lotrechte Lage stellbare Stützblech wirkt, und von denen die andere sich am hinteren Stützteil abstützt und an ein horizontal verschiebliches Zwischenglied angreift, an dem sich Seitenwangen mit schräg verlaufenden Schlitzern zur Aufnahme von an dem Stützblech angebrachten Zapfen befinden;

insbesondere wenn

die Spannung der beiden Federn durch Verdrehen von Stellmuttern verändert werden kann

und/oder

das Stützblech an seiner Unterkante mit einer im rechten Winkel in Skilängsrichtung nach vorn zum Stützblech stehenden Zunge versehen ist, die als Anschlag für die heruntergehende untere Absatzkante dem Schließen der Absatzbefestigung dient;

2. ihr unter Angabe der Liefermengen, -zeiten, -preise und Abnehmer, des Datums, des Umfangs und der Empfänger von Angeboten sowie der Art und des Umfangs der betriebenen Werbung darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die in Ziffer 1) bezeichneten Handlungen begangen hat;

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in dem Klageantrag zu I, 1 gekennzeichneten Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte hat eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren mit der Maßgabe weiter, daß sie den Unterlassungsantrag in der Hauptsache für erledigt erklärt hat. Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen und beantragt im übrigen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat Erfolg.

I. Die Veränderung der Patentlage ist auch in der Revisionsinstanz zu beachten. Die Parteien haben das Erlöschen des Klagepatents infolge Zeitablaufs durch

die Erledigterklärung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigt.

II. 1. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach dem in der Berufungsinanz verlesenen Klagehauptantrag abgewiesen, weil der Unteranspruch 4 des Klagepatents keinen selbständigen, vom Patenthauptanspruch losgelösten Erfindungsgedanken enthalte. Das gelte auch für den sich auf den Trittsporn beziehenden Teil des Unteranspruchs 4. Es habe keiner erfindetischen Überlegung bedurft, den Trittsporn aufzufinden. Zur Abweisung des Klagehilfsantrags hat das Berufungsgericht ausgeführt, es könne dahinstehen, ob mit der abweichenden Ausgestaltung der Skibefestigung nach der Ausführungsform der Beklagten dieselbe Wirkung wie mit einer solchen nach dem Klagepatent erreicht werde. Die bloße Übereinstimmung der Funktion führe noch nicht zu einem gemeinsamen Erfindungsgedanken. Vielmehr müsse den beiderseitigen konkreten Lösungsmitteln derselbe Erfindungsgedanke zugrunde liegen. Sei der eingeschlagene Lösungsweg verschieden, so fehle es trotz Übereinstimmung in der Funktion am selben Lösungsprinzip. In einem solchen Falle könne der Durchschnittsfachmann auch die anstelle der im Patent genannten bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Mittel nicht mehr auf Grund seines Fachwissens aus der Patentschrift zur Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe als gleichwirkend auffinden. Die angegriffene Ausführungsform mache von dem Lösungsprinzip des Patentanspruchs 1 keinen Gebrauch, denn sie besitze kein Absatzbefestigungsbau teil mit einer quer zum Ski liegenden, waagerechten Achse, um die es sich drehen könne.

2. Die von der Revision dagegen erhobene Rüge der fehlerhaften Anwendung materiellen Rechts greift durch. Das Berufungsurteil mußte aufgehoben werden.

a) Die Klägerin begehrt mit ihrem Klagehauptantrag Schutz für einen allgemeinen Erfindungsgedanken, den sie in einer Kombination von Merkmalen des Patentanspruchs 1 (die Merkmale des Oberbegriffs sowie das Merkmal Stützblech mit Absatzfesthalteklampe) und des Merkmals Trittsporn aus dem Patentanspruch 4 verwirklicht sieht. Die Prüfung der Schutzfähigkeit des geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens muß sich daher auf diese Unterkombination aus Merkmalen verschiedener Patentansprüche als Gegenstand des beanspruchten Schutzes erstrecken. Das hat das Berufungsgericht bereits im Ansatz verkannt, denn es hat sich allein mit dem einen Merkmal der Unterkombination befaßt, dem Trittsporn, dessen Auffinden es für naheliegend erachtet hat. Bei einer Kombination aber kann die Schutzfähigkeit nur durch das Zusammenwirken aller Merkmale zu einem bestimmten technischen Erfolg begründet werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob eines der Merkmale oder gar alle für sich bekannt waren. Vielmehr muß die Kombination als solche neu und das Zusammenwirken ihrer Merkmale die Technik bereichern sowie zu einem für den Fachmann nicht naheliegenden technischen Erfolg führen.

Das hat das Berufungsgericht nicht untersucht. Es hat wie beim Elementenschutz, den die Klägerin nicht begehrt, ein einziges Merkmal auf seine Schutzfähigkeit geprüft, diese verneint und mit dieser Begründung den Klageanspruch abgewiesen. Schon wegen dieses Rechtsfehlers mußte das Berufungsurteil aufgehoben und die

Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden. Dieses wird, was dem Revisionsgericht verwehrt ist, die tatrichterlichen Feststellungen in bezug auf die Voraussetzungen des Patentschutzes für die beanspruchte Unterkombination nachholen müssen.

b) Obwohl es für diese Entscheidung nicht mehr darauf ankommt, sei zu den Ausführungen des Berufungsgerichts zum Klagehilfsantrag bemerkt:

Es ist fehlerhaft, aus der Feststellung verschiedener Lösungswege bei Klagepatent und Verletzungsform zu folgern, der Durchschnittsfachmann habe in einem solchen Falle die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Mittel nicht mehr auf Grund seines Fachwissens der Patentschrift entnehmen können. Nach den von der Rechtsprechung und der Lehre herausgebildeten Grundsätzen liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges (der gleichen Wirkung) verwendeten Mittel aber verschieden sind. Man spricht daher von gleichwirkenden Mitteln. Diese sind patentrechtlich aber nur dann gleichwirkend, wenn sie der Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens und des Inhalts der Patentschrift als zur Lösung der gestellten Aufgabe und zur Erzielung des gleichen Erfolges ohne erfinderische Überlegung finden konnte. Der patentrechtliche Schutz ist daher unter diesen Voraussetzungen auch auf solche Ausführungsformen zu erstrecken, die sich technischer Lösungsmittel bedienen, welche in der Patentschrift nicht ausdrücklich genannt sind. Über diese Auslegungsmethode wird gewähr-

leistet, daß der Patentinhaber den gebührenden Lohn für die durch seine Erfindung offenbarte Bereicherung der Technik erhält. Die Vorstellung des Durchschnittsfachmanns vom technischen Gehalt des Schutzrechts ist Kriterium dafür, ob die angewandte funktionsgleiche Maßnahme der angegriffenen Ausführungsform nicht nur gleichwirkend, sondern auch patentrechtlich gleichwirkend ist (BGH GRUR 60, 478, 481 - Blockpedale). Von unterschiedlichen Lösungsprinzipien im patentrechtlichen Sinne kann erst dann gesprochen werden, wenn der Durchschnittsfachmann die angegriffene Ausführungsform dem Klagepatent ohne erfinderische Überlegung nicht entnehmen kann (BGH GRUR 69, 534, 536 r.Sp.-Skistiefelverschluß; Senatsurteil vom 18. Februar 1975 - X ZR 24/74 - Metronidazol). Es ist aber verfehlt zu unterstellen, daß bei verschiedenen Lösungsprinzipien der Durchschnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Mittel nicht mehr als gleichwirkend auffinden könne. Die Auslegungsmethode des Berufungsgerichts, die selbständig ohne Zwischenschaltung des technischen Verständnisses des Durchschnittsfachmanns ermittelten Lösungsprinzipien des Klageschutzrechts und der angegriffenen Ausführungsform zu vergleichen, engt den Schutz des Patents in einer dem Gesetz widersprechenden Weise ein, denn dem Erfinder würde nicht der gerechte Lohn für sein Schaffen und Bemühen im Interesse der Allgemeinheit zuteil werden. Bei der Prüfung, ob eine Patentverletzung vorliegt, ist vielmehr von den Gemeinsamkeiten der patentgemäßen und der angegriffenen Ausführungsform auszugehen. Nur auf diesem Wege gelangt man zu einem gerechten Ergebnis. Hingegen beschränkt sich die Gegenüberstellung von verschiedenen Lösungsprinzipien auf die Feststellung der Unterschiedlichkeit.

c) Nach der sich dem Revisionsgericht darstellenden Rechtslage kommt zwar die Verfahrensrüge nach § 286 ZPO nicht mehr zum Zuge. Dennoch hält der Senat den folgenden Hinweis für angebracht:

Es handelt sich um eine Vorrichtung, die zunächst technisch einfach und überschaubar erscheinen mag. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß hier Regeln der Kinematik zur Anwendung und Wirkung kommen, die auch einem mit Patentsachen befaßten Richter nicht ohne weiteres geläufig sind. Nach der für das Berufungsgericht nicht bindenden Beurteilung des Senats handelt es sich um schwierige technische Fragen, die im Rahmen des geltend gemachten Schutzes zweier allgemeiner Erfindungsgedanken zu beantworten sind. Es liegt daher die Frage nahe, ob eine sachgerechte Beurteilung ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen dem Erfordernis des § 286 ZPO gerecht wird.

III. Das angefochtene Berufungsurteil war aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häußer