

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 35/74

URTEIL

Verkündet am
22. Januar 1976
Oechsler
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H [REDACTED] GmbH, M [REDACTED]-K [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer
Hugo Ko [REDACTED], L [REDACTED], B [REDACTED]straße,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

Dr. Ing. Johannes P [REDACTED], H [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 1976 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Windisch

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 24. Januar 1974 aufgehoben und das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 7. Januar 1969 abändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger ist Inhaber des am 27. Oktober 1949 angemeldeten und inzwischen abgelaufenen Patents 977 396, das ein Oberflächenprüfgerät mit Anzeige mehrerer Oberflächenmaßzahlen betrifft.

Der erkennende Senat hat das Klagepatent 977 396 im Nichtigkeitsverfahren (X ZR 77/68) mit dem Urteil vom 20. Juni 1972 dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß

- 3 -

an die Stelle der erteilten Patentansprüche 1 bis 3 folgender neuer Patentanspruch 1 gesetzt worden ist:

"Oberflächenprüfgerät mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster und einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert, dadurch gekennzeichnet, daß Rechenschaltungen vorgesehen sind, die Spannungen ergeben, die sowohl dem vom Taster abgenommenen Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentanwerten abgeleiteten Wert der Glättungsgröße entsprechen und daß diese Rechenschaltungen wahlweise an das zur Anzeige der genannten Werte geeignete Zeigeranzeigeeinstrument anzuschalten sind, wobei die von den Rechenschaltungen gebildete Einrichtung eingangsseitig an den die Senkrechtbewegungen des Tasters verstärkenden Verstärkerausgang sowie an die Anordnung zur Erfassung des Meßweges angeschlossen ist."

Wegen der geänderten Patentrechtslage wurde der vorliegende, bereits in der Revisionsinstanz anhängige Verletzungsstreit mit Urteil vom 8. März 1973 - X ZR 75/69 - zur erneuten tatrichterlichen Prüfung gestellt.

Der Kläger hat geltend gemacht, die Beklagte benutze das im Nichtigkeitsverfahren in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal, daß die von der Rechenschaltung gebildete Einrichtung eingangsseitig auch an die Anordnung zur Erfassung des Meßweges angeschlossen ist. Dem im Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Klagepatent liege die Aufgabe zugrunde, Maximal- und Mittelwerte, die wahlweise über unterschiedlich lange Meßwege bestimmt werden, jeweils auf dem einen mit nur einer Skala versehenen einzigen Anzeigeeinstrument anzuzeigen. Bei den angegriffenen Hommel-Testern sei ein

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Vorschubapparat mit drei wählbaren Meßwegen (2 - 6,3 - 20 mm) und darauf abgestimmten Tastgeschwindigkeiten vorhanden; jeder der drei Meßwege werde in der gleichen Meßzeit durchlaufen. Zu Beginn und am Ende des gewählten Meßweges gebe der Vorschubapparat ein Signal an die Recheneinrichtung. Bei der Ermittlung der Glättungsgröße werde der durch Streckenintegration gewonnene Integrationswert durch die entsprechend dem Meßweg gestufte Vorschubgeschwindigkeit dividiert.

Die Beklagte sieht die dem aufrechterhaltenen Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe darin, den sich bei Oberflächenprüfgeräten nach dem Stand der Technik ergebenden Nachteil abzustellen, daß der Mittelwert nur am Ende der eingestellten Meßzeit am Anzeigeinstrument erscheint, und den Vorteil zu erreichen, daß der Mittelwert während des Abfahrens der Meßstrecke ständig am Anzeigeinstrument erscheint und dort abgelesen werden kann. Beim Gerät der Beklagten werde bei einer Umschaltung der Meßstrecke die Vorschubgeschwindigkeit des Tasters derart geändert, daß die Meßzeit konstant bleibe. Am Ende der Meßzeit werde die Glättungsgröße unabhängig von der jeweils eingestellten Länge der Meßstrecke angezeigt. Einer meßwegabhängigen Beeinflussung der Rechenschaltung bedürfe es nicht. Das Merkmal der "Anordnung zur Erfassung des Meßweges" sei bei ihrem Gerät nicht verwirklicht. In der Klagepatentschrift sei nicht offenbart, durch eine koordinierte stufenweise Verstellung von Meßweg und Vorschubgeschwindigkeit eine meßwegabhängige Beeinflussung der Rechenschaltung zu vermeiden.

Das Oberlandesgericht hat nunmehr die Berufung der Beklagten gegen das zur Auskunftserteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht und der Pflicht zur Herausgabe des Erlangten verurteilende Urteil des Landgerichts mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß Nr. I des Tenors des Landgerichtsurteils in der Bezeichnung des Verletzungsgegenstandes folgende Fassung erhält:

Oberflächenprüfgeräte,

- a) mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster,
- b) mit einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert,
- c) mit Rechenschaltungen, die Spannungen ergeben, die sowohl dem vom Taster abgenommenen Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentanwerten abgeleiteten Wert der Glättungsgröße entsprechen,
- d) wobei diese Rechenschaltungen wahlweise an das zur Anzeige der genannten Werte geeignete Zeigeranzeigeeinstrument anzuschalten sind,
- e) wobei ferner die von den Rechenschaltungen gebildete Einrichtung eingangsseitig an den die Senkrechtbewegungen des Tasters verstärkenden Verstärkerausgang sowie an eine Anordnung zur Erfassung des jeweiligen Meßweges (Taster-Vorschubapparat mit drei wählbaren Meßwegen, einer entsprechend gestuften Vorschubgeschwindigkeit und einer gleichbleibenden Meßzeit) angeschlossen ist,

f) wobei in der Rechenschaltung zur Ermittlung der Rauhtiefe ein an die Verstärkerseite über eine Diode angeschlossener Kondensator in der Größenordnung von $0,5 \mu\text{F}$ vorgesehen ist,

g) wobei die Ladespannung dieses Kondensators durch einen Meßverstärker in Voltmeterschaltung abgegriffen wird, an den das Anzeigeinstrument angeschlossen ist,

h) und wobei in der Rechenschaltung zur Ermittlung der Glättungsgröße ein Kondensator in der Größenordnung von $1 \mu\text{F}$ vorgesehen ist und die Lade- und Entladewiderstände so bemessen sind, daß der Kondensator in der Meßzeit auf einen dem mittleren Ladestrom entsprechenden Spannungswert aufgeladen wird.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit welcher sie ihren Antrag auf Klageabweisung weiterverfolgt.

Der Kläger bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Klagepatent ist durch Urteil des erkennenden Senats vom 20. Juni 1972 teilweise für nichtig erklärt worden. Der Gegenstand des aufrechterhaltenen Teils des Klagepatents ist anhand der Patentschrift und der Gründe des Nichtigkeitsurteils zu ermitteln, die die Beschreibung des Patents ergänzen.

1. Dem aufrechterhaltenen Teil des Klagepatents liegt die Aufgabe zugrunde, die bereits der Lösung gemäß dem erteilten Patentanspruch 3 entsprach. Wie der Senat auf Seite 26 des Nichtigkeitsurteils dargelegt hat, gab es zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents bereits Oberflächenprüfgeräte, die auf Zeitbasis und mit Zeitgebern arbeiteten, um die gewünschten Mittelwerte zu erhalten. Bei derartigen Geräten wurde der Mittelwert nur am Ende der eingestellten Meßzeit am Anzeigeeinstrument angezeigt, während er zwischendurch nicht erschien. Wird hingegen - wie beim aufrechterhaltenen Teil des Klagepatents - ein von der geprüften Wegstrecke abgeleitetes Signal bei der Anzeige des Mittelwertes verarbeitet, ergibt das den Vorteil, daß der Mittelwert während des Abfahrens der Meßstrecke des Prüflings ständig am Anzeigeeinstrument erscheint und dort abgelesen werden kann. Demnach ist aus der Sicht der fertigen Erfindung die dem aufrechterhaltenen Klagepatent zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, ein Oberflächenprüfgerät zu schaffen, das in seinem Aufbau und in seiner praktischen Verwendbarkeit dahin verbessert ist, daß der Mittelwert während des Abfahrens der Meßstrecke ständig am Anzeigeeinstrument erscheint und dort abgelesen werden kann.

2. Nach der Teilvernichtung des Klagepatents besteht die Lösung dieser Aufgabe in einem Oberflächenprüfgerät
- a) mit einem parallel zur Prüfoberfläche zu verschiebenden, senkrecht dazu arbeitenden Taster
 - b) und einem die Oberflächengestalt anzeigenden Meßinstrument, das der Taster über einen Verstärker steuert,

- c) wobei Rechenschaltungen vorgesehen sind, die Spannungen ergeben, die sowohl den vom Taster abgenommenen Wert der Rauhtiefe als auch dem aus Momentanwerten abgeleiteten Wert der Glättungsgröße entsprechen;
- d) diese Rechenschaltungen sind wahlweise an dem einen zur Anzeige der genannten Werte (Rauhtiefe und Glättungsgröße) geeigneten Zeigerinstrument anzuschließen;
- e) dabei ist die von den Rechenschaltungen gebildete Einrichtung eingangsseitig
 - 1. an den die Senkrechtbewegung des Tasters verstärkenden Verstärkerausgang sowie
 - 2. an die Anordnung zur Erfassung des Meßwegs angeschlossen.

Hiervon geht das Berufungsgericht zutreffend aus.

3. Gegenstand des aufrechterhaltenen Klagepatents ist demnach ein Oberflächenprüfgerät, das die Merkmale a) bis e) aufweist. Fehlt das Merkmal e) 2, so scheidet eine Benutzung des Klagepatents aus, weil das erteilte Patent im Umfang der übrigen Merkmale a - d für nichtig erklärt worden ist. Eine Anordnung zur Erfassung des Meßweges gemäß Merkmal e) 2 ist gegeben, wenn die Anordnung so eingerichtet ist, daß die Glättungsgröße ständig auf dem einen Anzeigeinstrument erfaßt und abgelesen werden kann; dies ergibt sich aus den Ausführungen (I 1) bei der Darstellung der Aufgabe des Klagepatents, die zur Ermittlung des Aussagegehalts des Merkmals e) 2 des Klagepatents heranzuziehen sind.

4. Das Berufungsgericht stellt fest, daß die Merkmale e) 1 und e) 2 bei der angegriffenen Ausführungsform dem Wortlaut nach verwirklicht sind. Es sei unerheblich, daß der dem Merkmal e) im Nichtigkeitsurteil beigemessene Vorteil der ständigen Anzeige des Mittelwerts bei dem Gerät der Beklagten nicht erreicht werde. Der Wortlaut des Patentanspruches sei für den Verletzungsrichter der unantastbare Rest des unmittelbaren Gegenstandes. Da die Formulierung "Anordnung zur Erfassung des Meßweges" die angegriffene Ausführungsform decke, sei eine Auslegung dieser Worte des Patentanspruches ausgeschlossen, nach der die Anordnung so beschaffen sein müsse, daß sie dauernd die Mittelwerte anzeige.

5. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht bei der Feststellung, daß die angegriffene Ausführungsform die Merkmale e) 1 und e) 2 benutze, patentrechtliche Auslegungsgrundsätze verkannt hat.

Das Berufungsgericht haftet bei der Entscheidung der Frage, ob die angegriffene Ausführungsform das Merkmal e) 2 des Erfindungsgegenstandes des Klagepatents benutzt, am Wortlaut des Patentanspruches, ohne dessen Bedeutung im Lichte des technischen Problems zu sehen, das der im Patentanspruch umschriebenen Lösung zugrunde liegt.

a) Die Lehre vom Wortlaut des Patents, als dem den Verletzungsrichter bindenden unantastbaren Rest des Gegenstands der Erfindung, auf die das Berufungsgericht seine Entscheidung stützt, hat Bedeutung für den Tatbestand des unmittelbar gegenständlichen Patenteingriffs; der Verletzungsrichter ist danach auf die Prüfung dieses

Verletzungstatbestandes beschränkt, wenn der Gegenstand der Erfindung neuheitsschädlich völlig vorweggenommen oder identisch vorpatentiert ist - ein Sachverhalt, der hier nicht gegeben ist. Dem Verletzungsrichter ist dann verwehrt, den Schutzzumfang des Patents etwa im Rahmen einer Äquivalenzprüfung über den Wortlaut des Patentanspruchs hinaus auszulegen. Diese Lehre vom Wortlaut des Anspruchs als unantastbarem Rest besagt aber nicht, daß der Verletzungsrichter bei der Ermittlung des Gegenstands der Erfindung den Grundsatz der Auslegung eines Patents nach Aufgabe und Lösung außer acht lassen darf.

b) Bei Berücksichtigung der in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsurteil des erkennenden Senats herausgestellten technischen Bedeutung der "Anordnung zur Erfassung des Meßweges" (vgl. o. I 3), das von der geprüften Wegstrecke abgeleitete Signal während des Meßvorgangs ständig auf dem Anzeigeelement sichtbar zu machen, und des erfindungsfunktionellen Werts dieses Merkmals, anstelle des Zeitmoments ein von der Wegstrecke abgeleitetes Signal zur Anzeige des Oberflächenmittels heranzuziehen, benutzt die angegriffene Ausführungsform, die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts diese technische Funktion nicht erfüllt, das Merkmal e) 2 des Klagepatents nicht.

c) Da die angegriffene Ausführungsform der Beklagten somit von einem Kombinationsmerkmal des Klagepatents keinen Gebrauch macht, scheidet eine gegenständliche Verletzung des Schutzrechts aus. Die Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens, etwa in der Form einer Unter-

kombination von Einzelmerkmalen aus den neu nummerierten Ansprüchen 1, 2 - 4 und 7, hat der Kläger nicht geltend gemacht. Deshalb liegt eine Verletzung des Klagepatents nicht vor.

II. Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 91 Abs. 1 ZPO; soweit die Parteien in erster Instanz den Rechtsstreit teilweise für erledigt erklärt haben, trifft die Kostenlast den Kläger gemäß § 91 a ZPO.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Windisch