

18

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 37/82

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
14. Juni 1983
Meyer,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Gustav M[REDACTED], Spezialfabrik für Industriesiebe,
Kommanditgesellschaft, gesetzlich vertreten durch ihren
persönlich haftenden Gesellschafter Christian M[REDACTED],
B[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die H[REDACTED], L[REDACTED] Aktiengesellschaft, F[REDACTED]straße [REDACTED],
D[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand
Lucien S[REDACTED], F[REDACTED]straße [REDACTED], D[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 1983 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 14. April 1982 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 ist ausschließliche Lizenznehmerin des Patents 2 437 809 (Klagepatents), das am 6. August 1974 unter Beanspruchung der Priorität der Anmeldungen in Südafrika vom 24. August 1973 und vom 2. Januar 1974 angemeldet worden ist. Die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 14. Juli 1977. Die Patentansprüche 1 und 7 lauten:

- "1. Siebboden, bestehend aus einem Rahmen mit Öffnungen, oberhalb derer Siebkörper mit einer Vielzahl von Sieblöchern angeordnet und lösbar mit dem Rahmen verbindbar sind, wozu die Siebkörper längs ihres Außenrandes mehrere an der Unterseite angeordnete Vorsprünge aufweisen, die in um die Öffnungen

- 3 -

im Rahmen herumgruppierte Ausnehmungen des Rahmens einschnappbar sind, wobei benachbarte Siebkörper lückenlos aneinanderfügbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwei Vorsprünge benachbarter Siebkörper gemeinsam in dieselbe Ausnehmung einschnappbar sind und daß die Ausnehmungen im Rahmen selbst angeordnet sind, wobei die Vorsprünge flache, mit dem Rand des Siebkörpers abschließende Außenseiten aufweisen.

...

7. Siebkörper nach einem der Ansprüche 3 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge als längliche Leisten entlang jeder Seite des Siebkörpers ausgebildet sind."

Die Ansprüche 3 - 6 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

Die Beklagte stellt Siebböden her und vertreibt diese unter der Bezeichnung "Lemanit WS 80". Die Beklagte ist Inhaberin des auf die Anmeldung vom 16. August 1972 erteilten Patents 2 240 051.

Die Klägerin sieht die Siebböden der Beklagten als patentverletzend an. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Auskunfterteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch und zwar wegen Siebböden,

bestehend aus einem Rahmen mit Öffnungen, oberhalb derer Siebkörper mit einer Vielzahl von Sieblöchern lösbar mit dem Rahmen verbindbar sind, wozu die Siebkörper an zumindest einem Außenrand nach unten ragende Vorsprünge in Form von länglichen Leisten aufweisen, die durch ihr hakenförmiges Profil in um die Öffnungen im Rahmen herumgruppierte Ausnehmungen einschnappbar sind und deren flache Außenseiten mit dem Rand des Siebkörpers abschließen, so daß



die Siebkörper lückenlos aneinanderliegen und jeweils zwei Leisten benachbarter Siebkörper gemeinsam in dieselbe Ausnehmung einschnappen, wobei die Ausnehmungen im Rahmen selbst angeordnet sind und Zusatzleisten der Siebkörper außerhalb der Ausnehmungen entlang dem Rahmen laufen,

sowie wegen der Siebkörper für den beschriebenen Siebboden und der Rahmen für den Siebboden.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede und beruft sich auf ein Benutzungsrecht auf Grund ihres eigenen älteren Patents 2 240 051.

Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I. 1. Die Klagepatentschrift schildert durch eine Verweisung auf den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 einen vorbekannten Siebboden. Dieser bestand aus einem Rahmen mit Öffnungen und aus Siebkörpern mit einer Vielzahl von Sieblöchern. Die Siebkörper waren oberhalb des Rahmens angeordnet und konnten lösbar mit diesem verbunden werden. Dazu wiesen die Siebkörper längs ihres Außenrandes mehrere an der Unterseite angeordnete Vorsprünge auf. Diese Vorsprünge

schnappten in die Ausnehmungen des Rahmens ein, die in den Rahmenstegen angeordnet und um die Öffnungen herumgruppiert waren, und fügten benachbarte Siebkörper lückenlos aneinander. Die Ausnehmungen waren in Aufnahmekissen aus Gummi angeordnet, die ihrerseits in mit dem Rahmen verschweißten Muffen fixiert waren. Die Vorsprünge der Siebkörper waren etwas größer als die Ausnehmungen in den Aufnahmekissen. Dadurch entstand eine elastische Rastverbindung zwischen diesen beiden Teilen. Die Klagepatentschrift verweist hierzu auf die britische Patentschrift 1 001 166, die der österreichischen Patentschrift 239 720 entspricht. Die Klagepatentschrift weist sodann auf eine andere vorbekannte Rastverbindung für einen Siebboden hin. Bei ihr bestand ein Siebrost aus zahlreichen parallel zueinander verlaufenden Stangen, die an ihrem Ende durch eine gemeinsame elastische Leiste miteinander verbunden waren. An der Unterseite der Leiste waren zahlreiche aufeinanderfolgende Noppen angeordnet, die in eine mit dem Rahmen verbundene elastische Klemmleiste eingerastet werden konnten (US Patentschrift 3 042 206). Diese Verbindungen erforderten der Klagepatentschrift zufolge einen erhöhten Fertigungsaufwand infolge zusätzlicher elastischer Zwischenelemente. Der Platzbedarf für die Rastverbindung bedingt nach der Klagepatentschrift außerdem eine Verringerung der effektiven Siebfläche im Verhältnis zur Gesamtoberfläche des Siebbodens, was wegen der Vielzahl der aneinandergereihten Siebkörper in großen Siebstraßen besonders schwer wiege.

Die Klagepatentschrift bezeichnet es als die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, einen oben geschilderten Siebboden bei gegebener leichter Austauschbarkeit kostengünstiger herzustellen und die Einbuße an wirksamer Siebfläche durch die Rastverbindung zu vermindern (Sp. 2, Z. 13 bis 19). Dem entsprechen die Vorteilsangaben: Verringerung des Platz-

bedarfs für die Verrastungselemente, verringerte Totfläche, vergrößerte effektive Siebfläche, Verkürzung der Siebstraße und der Siebzeit, Verringerung des Energieaufwandes für die Rüttelvorrichtung, Wegfall der elastischen Zwischenelemente (Sp. 2, Z. 21 bis 35).

2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent vor, die Ausnehmungen im Rahmen selbst anzuordnen und jeweils zwei Vorsprünge benachbarter Siebkörper gemeinsam in dieselbe Ausnehmung einschnappen zu lassen, sowie die Vorsprünge mit flachen, mit dem Rand des Siebkörpers abschließenden Außenseiten auszubilden (Sp. 2, Z. 19 bis 21 in Verbindung mit Sp. 1, Z. 14 bis 19). In der Beschreibung ist die Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren 1 und 2 sind jeweils drei Vorsprünge (12) an jeder Seite des Siebkörpers (10) angebracht (Sp. 3, Z. 24/25). Am Ende der Beschreibung sind Vorsprünge in der Form länglicher Leisten erwähnt, die sich entlang jeder Seite des Siebkörpers erstrecken und die von entsprechend geformten Schlitten im Rahmen aufgenommen werden (Sp. 4, Z. 59 bis 64). Die Anzahl der Vorsprünge entspricht der Zahl der Ausnehmungen (Sp. 3, Z. 55/56 und Sp. 4, Z. 64 bis 67).

3. Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents ist demnach ein Siebboden mit folgenden Merkmalen:

1. Er besteht aus einem Rahmen mit Öffnungen;
2. Oberhalb des Rahmens sind Siebkörper lückenlos aneinandergefügt.
3. Die Siebkörper haben eine Vielzahl von Sieblöchern.
4. Die Siebkörper können mit dem Rahmen verbunden und von diesem gelöst werden.
5. Zu diesem Zweck sind
 - a) um die Öffnungen im Rahmen Ausnehmungen des Rahmens selbst herumgruppiert
 - b) in die mehrere längs des Außenrandes des Siebkörpers an dessen Unterseite angeordnete Vorsprünge einschnappen.

6. Die Vorsprünge weisen flache, mit dem Rand des Siebkörpers abschließende (fluchtende) Außenseiten auf.
7. Jeweils zwei Vorsprünge benachbarter Siebkörper schnappen gemeinsam in dieselbe Ausnehmung ein.

Nach Anspruch 7 sind die Vorsprünge als längliche Leisten entlang jeder Seite des Siebkörpers ausgebildet (Sp. 1, Z. 37 bis 40).

II. 1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Siebböden der Beklagten wie folgt ausgebildet sind:

Sie bestehen aus einer Gitterkonstruktion. Auf unteren Querstreben sind rechtwinklig durchgehend nach oben offene Längsstreben (Haltestreben) aufgeschraubt oder -geschweißt. Oberhalb der Haltestreben sind lückenlos aneinandergefügte Siebkörper angeordnet. Die Siebkörper haben an der Unterseite des der Haltestrebe zugewendeten Außenrandes nach unten ragende Vorsprünge in Form länglicher, nach einer Seite hakenförmiger Leisten, denen nach innen eine weitere Leiste ohne Haken parallel zugeordnet ist. Die beiden Seitenwände der Haltestreben sind am oberen Rand rechtwinklig oder c-förmig nach innen gezogen. Die Außenseite der Längsleiste ist flach und schließt mit dem Rand des Siebkörpers ab. Es werden jeweils zwei Leisten benachbarter Siebkörper gemeinsam in dieselbe Haltestrebe eingesteckt (eingeschnappt) und dort klemmend verrastet. Bei einer Ausführungsform weisen die jeweils außen liegenden Haltestreben an ihrem äußeren Ende ein Abschlußblech auf. Bei einer anderen Ausführungsform ist die Nut der Haltestrebe an ihrem Ende mit einer Stirnwand verschlossen, die die Haltestrebe an ihren beiden äußeren Enden übergreift. Die Gitterkonstruktion kann auch so gestaltet sein, daß die unteren Streben längs und die oberen Haltestreben quer verlaufen.

2. Das Berufungsgericht sieht die Haltestreben zwar entgegen der Meinung des Landgerichts als Bestandteil des Rahmens an. Es verneint jedoch eine Verletzung des Klagepatents, weil sich nicht feststellen lasse, daß der Rahmen Ausnehmungen aufweise, welche der "allseitigen Arretierung der Vorsprünge im Rahmen dienen". Bei der Ausführungsform der Beklagten führe die Befestigung der Siebkörper in der Haltestrebe nicht zur Verrastung in allen Bewegungsrichtungen; es werde nur ein Verrutschen quer zur Richtung der Haltestrebe vermieden. Von dem Prinzip der Patentansprüche, daß schon die Anordnung der Verriegelungselemente in den Ausnehmungen des Rahmens zu einer Verrastung des Siebkörpers in allen Bewegungsrichtungen führe, abweichende Lösungsmittel, die zusätzliche Befestigungselemente erforderten, um ein Verrutschen des Siebkörpers in Quer- und Längsrichtung zu vermeiden, ziehe der Fachmann nicht in seine Betrachtungen ein; ein solcher Lösungsweg werde von der Klagepatentschrift nicht offenbart. Zur weiteren Arretierung verwende die Beklagte Lösungsmittel, die abseits des patentierten Lösungsweges lägen, nämlich die Unterbrechung der Halteleiste, deren versetzte Anordnung, den Abschluß des Endes der Halteleiste mit einem Blech, die Ausnutzung des Randes der Siebmaschine als klemmende Befestigung und die Stirnwand zur Verriegelung durch die von der inneren Leiste und dem äußeren Vorsprung am unteren Rand des Siebkörpers gebildete Nut.

3. Diese Beurteilung der Verletzungsfrage hält der Sachrüge der Revision nicht stand.

Das Klagepatent ist seinem Gegenstande nach verletzt, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruches 1 bei den angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten verwirklicht

sind. Dazu ist es nicht erforderlich, daß alle Merkmale vollständig verwirklicht sind. Ist ein Merkmal nur teilweise verwirklicht, so genügt es, daß durch den verwirklichten Teil des Merkmals ein praktisch erheblicher Beitrag zur Herbeiführung des mit der Erfindung erreichten technischen Erfolges geleistet wird (siehe Urteil des erkennenden Senats vom 18. Januar 1983 - X ZR 8/82). Das hier in Rede stehende Merkmal 5 a, das das Berufungsgericht bei der angegriffenen Ausführungsform als nicht verwirklicht angesehen hat, setzt sich aus mehreren Teilmerkmalen zusammen. Der Rahmen um die Öffnungen ist bei den Siebböden der Beklagten vorhanden. Daß die Quer- und Längsstreben abweichend vom Siebboden nach der österreichischen Patentschrift 239 720 nicht in einer Ebene, sondern in verschiedenen Ebenen verlaufen, ist für die Verwirklichung dieses Teilmerkmals unerheblich. Die Quer- und die Längsstreben zusammengenommen bilden die Auflage der Siebböden und sind deshalb als Rahmen anzusehen. Die Ausnehmungen im Rahmen selbst sind bei den Haltestreben der angegriffenen Ausführungsform gleichfalls verwirklicht. An diesem Teil des Rahmens sind keine zusätzlichen Halteelemente angeordnet, sondern die Haltestreben selbst sind mit der Ausnehmung versehen. Die Anordnung der Ausnehmungen um die Öffnung im Rahmen herum ist bei der angegriffenen Ausführung teilweise verwirklicht, denn an den beiden Seiten der Öffnungen, an denen sich die Haltestreben befinden, sind auch die Ausnehmungen im Rahmen zur Aufnahme der Vorsprünge der Siebkörper vorhanden. Wenn diese teilweise Verwirklichung des Merkmals 5 a bei der angegriffenen Ausführungsform einen praktisch erheblichen Beitrag zu dem mit der Erfindung nach Klagepatent erreichten Erfolg leistet, die Siebkörper durch eine die wirksame Siebfläche nicht wesentlich vermindernde Befestigung

lösbar auf dem Rahmen zu befestigen und gleichzeitig dicht nebeneinander zu verbinden, (d.h. aneinanderzufügen), dann ist auch dieses Merkmal 5 a der geschützten Lehre als verwirklicht anzusehen. Da das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum festgestellt hat, daß die angegriffene Ausführungsform des Siebbodens das Merkmal 1 (Rahmen mit Öffnungen) und leistenförmige Vorsprünge der Siebkörper benutzt und die Benutzung der übrigen Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents unbestritten oder offensichtlich ist, hätte das Berufungsgericht eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents annehmen müssen, wenn es die oben gestellte Frage bejaht hätte.

Das Berufungsgericht hat die oben erörterte Frage jedoch nicht geprüft. Zu dieser Prüfung hätte um so mehr Anlaß bestanden, als das Bundespatentgericht in dem das Patenterteilungsverfahren abschließenden Beschluß vom 21. Mai 1980 den technischen Fortschritt der Erfindung nach dem Klagepatent darin gesehen hat, daß auf die Siebkörper Haftkräfte sowohl senkrecht zur Siebfläche als auch in der Siebflächenebene ausgeübt werden, wobei durch letztere die einzelnen Siebkörper an ihren Rändern dicht aneinander gepreßt werden. Bei der Herstellung brauche keine Rücksicht auf die gegenseitige Lage der beiden am Siebkörper und am Rahmen befindlichen Schnappelemente (Vorsprünge und Ausnehmungen) genommen zu werden. Es werde eine Verringerung der lochfreien Randzonen und ein Gewinn an wirksamer Siebfläche erreicht. Außerdem hat das Bundespatentgericht die Erfindungshöhe der vorgeschlagenen Lösung damit begründet, daß die Aufgabe mit verblüffend einfachen Maßnahmen gelöst sei. Es genüge nämlich, jeweils zwei Vorsprünge benachbarter Siebkörper gemeinsam in dieselbe Ausnehmung einschnappen zu lassen und die Vorsprünge mit flachen Außenseiten auszubilden, die mit dem Rand des

Siebkörpers abschließen. Diese Maßnahmen würden von dem im Stand der Technik nicht nahegelegten Grundgedanken getragen, die Vorsprünge benachbarter Siebkörper derart auszubilden und anzuordnen, daß sie sich beim Aneinanderfügen der Siebkörper zu einem einzigen Formkörper vereinigen, der mit der Ausnehmung im Rahmen formschlüssig korrespondiere, so daß beim Einschnappen der vereinigten Vorsprünge in die gemeinsamen Ausnehmungen die Siebkörper auf dem Rahmen befestigt und untereinander fugenlos verbunden würden. Die Schnappverbindung nach dem Streitpatent bewirke gleichzeitig zwei Verbindungsfunktionen, nämlich die Befestigung der Siebkörper auf dem Grundrahmen und zusätzlich deren dichte Verbindung untereinander.

Diese Äußerungen des Bundespatentgerichts im Erteilungsverfahren können einen Anhalt dafür bieten, worin der erfinderische Kern der im Klagepatent unter Schutz gestellten Lehre begründet liegt. Ist dieser darin zu sehen, den mit Öffnungen versehenen Rahmen für die Siebkörper mit Ausnehmungen zu versehen und längs des Außenrandes der Unterseite des Siebkörpers flache, mit dessen Rand fluchtende Vorsprünge anzuordnen, von denen jeweils die Vorsprünge zweier benachbarter Siebkörper in dieselbe (gemeinsame) Ausnehmung einschnappen, dann kann daraus folgen, daß dem im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Umstand, daß die Ausnehmungen in dem Rahmen "um die Öffnungen herumgruppiert sind", und dem im Anspruch 7 genannten Umstand, daß die vorspringenden Leisten "entlang jeder Seite" des Siebkörpers angeordnet sind, für die Erfindung selbst und für deren Realisierung nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Aus diesen Belehrungen kann der Fachmann dann zwar erfahren, wie er den mit der Erfindung erstrebten Erfolg in optimaler Weise erreichen kann, weil die Siebkörper dadurch an allen Seiten am Rahmen festgelegt und nach allen Richtungen

18

dicht mit den benachbarten Siebkörpern verbunden werden.
 Wenn dieses Ziel nicht vollständig, aber in einem
 wesentlichen Umfange durch die teilweise Verwirklichung
 des Merkmals 5 a erreicht wird, dann liegt eine gegen-
 ständliche Benutzung des Klagepatents vor. Da der Senat
 diese auf tatsächlichem Gebiet liegende Prüfung im Revisions-
 verfahren nicht selbst vornehmen kann, ist das angefochtene
 Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht
 zurückzuverweisen.

III. In der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht
 wird die Klägerin Gelegenheit haben, ihren Klageantrag der
 angegriffenen Ausführungsform näher anzupassen. Bei dieser
 befinden sich die Ausnehmungen im Rahmen zur Aufnahme
 der leistenförmigen Vorsprünge nur an zwei Seiten der
 Öffnungen. Außerdem wird die Klägerin dort Gelegenheit
 haben, ihre Klageanträge gegebenenfalls auf die Benutzung
 einer Unterkombination zu stützen, die sämtliche den Sieb-
 bodenrahmen und die Siebkörper betreffenden Merkmale
 der Patentansprüche 1 und 7 einschließt mit Ausnahme der
 Teilmerkmale, daß die Ausnehmungen (vollständig) um die
 Rahmenöffnungen herumgruppiert sind und daß die länglichen
 Leisten entlang jeder Seite des Siebkörpers ausgebildet
 sind, und dieses erforderlichenfalls näher zu begründen.
 Für diesen Fall wird das Berufungsgericht aus dem bereits
 genannten Beschluß des Bundespatentgerichts wertvolle
 Anhaltspunkte für seine Entscheidung gewinnen können. Bei
 der Beurteilung der Ausführbarkeit einer solchen Unter-
 kombination wird die Frage zu erörtern sein, wie ein
 Verrutschen der Siebkörper auf dem Rahmen vermieden wird.
 Dabei ist zunächst zu untersuchen, wann diese Gefahr besteht.
 In den Fällen, in denen die Siebkörper in der Längsrichtung
 durch die Verrastung in den Haltestreben und in der Quer-
 richtung durch die Seitenwände gesichert sind, scheint sich
 dieses Problem gar nicht zu stellen. In den übrigen Fällen

ist zu fragen, ob dem Fachmann auf Grund seines Fachkönnens Mittel zur Verfügung standen, wie er nach der Belehrung durch das Klagepatent die in einer Richtung gegen Verrutschen gesicherten Siebkörper in der quer zu dieser Richtung verlaufenden Ebene gegen ein Verrutschen sichern konnte.

Schließlich wird sich das Berufungsgericht im Falle der Feststellung einer Patentverletzung durch die Siebböden der Beklagten mit dem Einwand des Benutzungsrechts der Beklagten aus ihrem älteren Patent 2 240 051 zu befassen haben.

IV. Wegen des noch ungewissen Ausgangs des Rechtsstreits war dem Berufungsgericht die Entscheidung über die Kosten der Revision zu überlassen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer