

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 39/67

URTEIL

Verkündet am
14. Oktober 1969
Schwingen,
Justizhauptesekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der C [REDACTED] Gummi-Werke AG in H [REDACTED], C [REDACTED]-
Haus, vertreten durch ihren Vorstand, die Herren
Dipl.-Ing. Richard G [REDACTED], Dr. Oskar M [REDACTED] und
Adolf D. N [REDACTED],
2. der Firma Karl M.C. E [REDACTED], Alleininhaber Karl E [REDACTED],
in H [REDACTED] R [REDACTED] chaussee [REDACTED]

Beklagten und Revisionsklägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die W [REDACTED] Gummiwarenfabrik We [REDACTED] & S [REDACTED] GmbH in
Weinheim a.d.B., vertreten durch ihren Geschäftsführer,
Herrn Hans W [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 30. März 1967 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagten sind Inhaber des auf die Anmeldung vom 26. Juni 1954 erteilten, einen "elektrisch leitfähigen Schlauch mit einer Bewehrungsein- und/oder -umlage im wesentlichen aus Textilgeflecht" betreffenden Patents 1 088 295. Die Anmeldung war mittels der Auslegeschrift 1 088 295 am 1. September 1960 bekanntgemacht worden. Durch Beschluß der Patentabteilung XII des Deutschen Patentamts vom 17. Februar 1966 ist das Patent mit folgenden Patentansprüchen erteilt worden:

- 3 -

- "1. Elektrisch leitfähiger Schlauch, insbesondere Treibstoffschlauch, mit einer Bewehrungsein- und/oder -umlage aus Textilgeflecht, das an die Kupplungsteile angeschlossene Leiter in Form feiner, hochbiegsamer Drähte enthält, die im Schlauch vom einen Ende zum anderen verlaufen und sich an Kreuzungspunkten des Geflechts elektrisch leitend berühren, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest einer Anzahl der Textilgeflechtswirne mindestens je ein feiner Leiter-Elementardraht in an sich bekannter Weise beigezwirnt ist, und zwar so, daß er häufig an die Oberfläche des Zwirnes tritt.
2. Schlauch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlauchschichten aus Mischungen von natürlichem und/oder synthetischem Kautschuk nur eine geringe elektrische Leitfähigkeit besitzen!"

Während des Laufs des gegenwärtigen Revisionsverfahrens hat das Bundespatentgericht die gegen den Erteilungsbeschluß der Patentabteilung gerichtete Beschwerde einer einsprechenden dritten Firma durch Beschluß vom 31. Juli 1968 zurückgewiesen.

Die Klägerin, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb elektrisch leitfähiger Schläuche befaßt, beabsichtigt, Treibstoffschläuche herzustellen und zu vertreiben, die ebenfalls eine aus Textilfäden bestehende, den Festigkeitsträger bildende Ein- und/oder -umlage enthalten, bei denen aber die Textilfäden mit flachen Metallbändern mit einer Breite von mindestens 0,5 mm in der Weise umwickelt sind, daß die Metallbänder mit ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne daß die Textilfäden jedoch völlig bedeckt werden. Eine solche Ausführungsform wurde im wesentlichen dem am 27. Juli 1955 angemeldeten, am 3. November 1955 bekannt-



gemachten und mit dem 27. Juli 1961 abgelaufenen Gebrauchsmuster 1 709 880 der Beklagten zu 1 entsprechen. Die Klägerin sieht sich an der Herstellung und dem Vertrieb derartiger Schläuche gehindert, weil die Beklagten der Auffassung sind, daß diese in den Schutzbereich ihres Patents 1 088 295 fallen.

Nach Ansicht der Klägerin sind die Aufgabenstellung und die Lösungsmittel des Patents 1 088 295 und des Gebrauchsmusters 1 709 880 verschieden. Die im Streitpatent 1 088 295 unter Schutz gestellte Lehre sei in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht offenbart. Sie sei im Laufe des Erteilungsverfahrens erst offenbart worden, nachdem am 3. November 1955 die Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 709 880 bekanntgemacht worden waren. Deshalb komme eine Verletzung des Patents durch eine dem Gebrauchsmuster entsprechende Ausführungsform eines Schlauches nicht in Betracht.

Die Klägerin hat Klage auf Feststellung erhoben, daß die Beklagten nicht berechtigt sind, ihr auf Grund des Patents die Benutzung der genannten Schläuche zu untersagen.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie vertreten den Standpunkt, die Benutzung der beschriebenen Schläuche verletze ihr Patent. Zwischen einem Leiterdraht und einem Metallband könne kein Unterschied gemacht werden. Es sei nicht nur eine Bei- oder Umzwirnung der elektrischen Leiter geschützt, sondern auch das Umwickeln eines Textilkerns mit einem Metallband. Die Lehre des Streitpatents sei auch schon in den Unterlagen der ursprünglichen Patentanmeldung offenbart.

Das Landgericht hat die Erteilungsakten des Patents 1 088 295 der Beklagten, die Akten des Gebrauchsmusters 1 709 880 der Beklagten zu 1, die Gebrauchsmusterakten 1 690 844 (Hilfsgebrauchsmusteranmeldung zum Streitpatent 1 088 295) sowie die Löschungsakten zum Gebrauchsmuster 1 690 844 beigezogen und hat nach Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens des Senatsrats a.D. Dipl.-Ing. Falkenberg (vom 29. April 1965 mit Ergänzung vom 15. April 1966) die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht nach mündlicher Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen der Klage stattgegeben und festgestellt,

daß die Herstellung und der Vertrieb von elektrisch leitfähigen Schläuchen, insbesondere Treibstoffschläuchen, die eine aus Textilfäden bestehende, den Festigkeitsträger bildende Ein- und/oder Umlage enthalten, die Patentanmeldung 1 088 295 nicht verletzen, wenn die Textilfäden mit flachen Metallbändern mit einer Breite von mindestens 0,5 mm in der Weise unwickelt sind, daß die Metallbänder mit ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne daß die Textilfäden jedoch völlig bedeckt werden.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter, während die Klägerin die Zurückweisung der Revision beantragt, und zwar mit der Maßgabe, daß es im verfügenden Teil des Berufungsurteils statt "Patentanmeldung 1 088 295" heißen muß "Patent 1 088 295".

Entscheidungsgründe:

I.

Nachdem die Erteilung des Streitpatents 1 088 295 im Laufe des Revisionsverfahrens rechtskräftig geworden ist, ist der Beurteilung nunmehr das Patent in seiner erteilten Fassung zugrunde zu legen (vgl. Benkard, PatG 5. Aufl. § 47 Rdn. 89 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung), wie das übrigens auch schon in den Vorinstanzen geschehen ist. Danach betrifft das Streitpatent, wie sein Titel ergibt, einen elektrisch leitfähigen Schlauch mit einer Bewehrungsein- und/oder -umlage im wesentlichen aus Textilgeflecht. Solche Schläuche finden insbesondere als Treibstoffschläuche Verwendung. Bei diesen besteht die Gefahr, daß die leicht brennbaren Flüssigkeiten auf elektrischem Wege in Brand geraten. Dem hat man, wie das Berufungsgericht einleitend ausführt, schon vor der Anmeldung des Streitpatents mit elektrischen Schirmen in der Wandung der Schläuche entgegengewirkt, die den Zweck haben, die elektrischen Ladungen abzufangen und in die Erde abzuführen, bevor sie zu dem im Schlauch transportierten Material gelangen können.

II.

Das Berufungsgericht hat den Gegenstand des Streitpatents nach Aufgabe und Lösung wie folgt ermittelt:

1. Es hat unter Heranziehung der in der Beschreibung aufgeführten Nachteile vorbekannter elektrisch leitfähiger Schläuche mit verhältnismäßig dicken Drähten oder Wendeln aus starkem Metalldraht, die ziemlich steif waren

und der Gefahr unterlagen, daß die Schläuche beim Überfahren deformiert wurden oder daß durch den Bruch des einzigen Leiterdrahtes die elektrische Leitfähigkeit unterbrochen wurde (BU Seite 6), die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, bei einem elektrisch leitfähigen Schlauch eine ebenso gute Leitfähigkeit zu erhalten wie bei der Benutzung einer Wendel aus starkem Metalldraht, jedoch die Biegsamkeit des Schlauches zu verbessern (BU Seite 7).

2. Unter Hinweis auf die Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem Erteilungsbeschluß der Patentabteilung vom 17. Februar 1966 hat das Berufungsgericht die Lösung dieser Aufgabe darin gesehen, daß zumindest einer Anzahl der Textilgeflechszwirne je ein feiner Leiter-Elementardraht beigezwirnt ist, und zwar so, daß er häufig an die Oberfläche des Zwirns tritt. Anders ausgedrückt bestehe die Lösung darin, anstelle eines dicken Drahts oder einer Wendel aus starkem Metalldraht einen feinen hochbiegsamen Draht zu nehmen, der sich wie ein Textilfaden verhält, und diesen mit den übrigen Textilfäden so zu verzwirnen, daß der Draht häufig an die Oberfläche des Zwirns tritt (BU Seite 7). Die angestrebte Verbesserung der Biegsamkeit der Schläuche solle allein dadurch erreicht werden, daß ein feiner hochbiegsamer Leiter-Elementardraht den mehreren Textilfäden beigezwirnt werde (BU Seite 10). Der feine hochbiegsame Draht müsse, was den Zwirnvorgang angehe, etwa die gleichen Eigenschaften haben wie Textilfäden (BU Seite 11). Der Leser der Patentschrift werde allein darauf hingewiesen, daß die bessere Biegsamkeit des Schlauches dadurch erreicht werden solle, daß ein feiner hochbiegsamer Draht, der zur Verseilung der Textilfäden geeignet sei, mit mehreren Textilfäden verzwirnt werde (BU Seite 12).

3. Das Berufungsgericht wertet das Streitpatent als Kombinationspatent, bei dem eine aus mehreren Merkmalen zusammengesetzte Erfindung unter Schutz gestellt sei, die zusammen beurteilt werden müßten. Die Gesamtkombination des durch das Streitpatent geschützten elektrisch leitfähigen Schlauches setzt sich nach Auffassung des Berufungsgerichts aus folgenden Einzelmerkmalen zusammen (BU Seiten 9/10):

- a) Er enthält eine Bewehrungseinlage und/oder -urlage aus Textilgeflecht;
- b) das Textilgeflecht enthält an die Kupplungsteile angeschlossene Leiter in Form feiner hochbiegsamer Drähte;
- c) die Drähte verlaufen im Schlauch von einem Ende zum anderen Ende;
- d) die Drähte berühren sich an Kreuzungspunkten elektrisch leitend;
- e) zumindest einer Anzahl der Textilgeflechtswirne ist
 - 1. je ein feiner Leiter-Elementardraht
 - 2. beigezwirnt;
- f) die beigezwirnten Drähte treten häufig an die Oberfläche des Zwirns.

III.

1. Mit der Rüge, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß auch die Vermeidung von bleibenden Deformationen bzw. die Erreichung einer Knickfestigkeit zur Aufgabe des Streitpatents gehöre, kann die Revision nicht durchdringen. Denn das Berufungsgericht hat ausdrücklich (BU Seite 6) auf die bei den vorbekannten Schläuchen auf-

tretende Gefahr von Deformierungen beim Überfahren der Schläuche und beim Drauftreten hingewiesen. Dabei hat es ersichtlich die Gefahr von bleibenden Deformationen im Auge gehabt, die in Spalte 1 Zeilen 8 bis 11 der Auslegungsschrift (= Sp. 1 Z. 9/11 der Patentschrift) erwähnt ist. Das Berufungsgericht hätte allerdings im Zusammenhang mit der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabenstellung auch noch darauf hinweisen können, daß das Streitpatent, wie bereits das Landgericht ausgeführt hat, noch den zusätzlichen Vorteil erstrebt, eine gute Bindung zwischen der Textileinlage- und/oder -umlage und dem Gummi des Schlauches herbeizuführen (vgl. Sp. 3 Zeilen 9 bis 15 der Patentschrift).

2. Auch mit den gegen die Beurteilung der Lösung des Streitpatents gerichteten Rügen hat die Revision keinen Erfolg. Denn es ist nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht den Gegenstand des Streitpatents zum Nachteil der Beklagten verkannt hätte.

a) Das Berufungsgericht spricht zwar bei der zusammenfassenden Darstellung der Lösung des Streitpatents (BU Seite 7) davon, es solle an die Stelle eines dicken Drahtes oder einer Wendel aus starkem Draht "ein feiner hochbiegsamer Draht" treten. Auch sonst erwähnt es gelegentlich einen "feinen Draht". Der Zusammenhang der Urteilsgründe ergibt jedoch deutlich, daß das Berufungsgericht die Notwendigkeit der Aufteilung des einen dicken Drahtes in ein Geflecht aus einer Vielzahl feiner hochbiegsamer Drähte, die sich an den Kreuzungspunkten berühren, durchaus erkannt hat. Es hat angeführt, daß "zumindest einer Anzahl" der Textilgeflechszwirne je ein feiner Leiter-Elementardraht beigezwirnt werde (BU Seite 7) und

hat bei der Merkmalsanalyse der Gesamtkombination (BU Seiten 9/10) wiederholt von einer Mehrzahl von feinen Drähten gesprochen. Außerdem hat es unter Punkt d der Aufgliederung der Einzelmerkmale der Gesamtkombination das Merkmal herausgestellt, daß sich die Drähte an Kreuzungspunkten elektrisch leitend berühren. Daraus ist ersichtlich, daß das Berufungsgericht von einer netzartigen Verteilung der Drähte zur Ableitung der statischen Aufladungen und zur Abschirmung der darunterliegenden Schlauchteile ausgegangen ist, wie das in Spalte 4 Zeilen 4 bis 7 und 15 bis 24 der Patentschrift näher beschrieben ist.

b) Das Berufungsgericht hat zwar an verschiedenen Stellen der Entscheidungsgründe erwähnt, daß bei der Erfindung nach dem Streitpatent der Leiterelementardraht "mehreren" Textilelementarfäden beigezwirnt werden soll. Damit hat es jedoch ersichtlich nur gemeint, daß "einer Anzahl" der Textilgeflechtswirne "je ein" Leiter-Elementardraht beigezwirnt ist, wie es das auch im Merkmal c) der Gesamtkombination umschrieben hat. Eine nähere Angabe darüber, wie die einzelnen Textilgeflechtswirne beschaffen sein sollen, d. h. ob sie aus einem oder mehreren Textilelementarfäden bestehen, enthält das angefochtene Urteil nicht. Nach der Beschreibung des Streitpatents kann die Textileinlage aus einem Baumwollgeflecht bestehen, dessen einzelne Fäden aus mehreren Fäden gezwirnt sein "können", wobei ein dünner Kupferdraht einen Faden bildet (vgl. Sp. 3 Zeilen 58 bis 62 der Patentschrift). Weil damit ersichtlich nur ein Ausführungsbeispiel geschildert wird, erhellt, daß der Gegenstand des Patents jedwede bekannte Art textiler Zwirne umfaßt, die für Schläuche geeignet sind. Die insoweit gegen das Berufungs-

urteil gerichteten Angriffe der Revision gehen demnach ins Leere. Das Berufungsgericht hat allerdings den Begriff "Zwirn" nicht näher erläutert. Es ist aber nicht anzunehmen, daß es ihn abweichend vom normalen Sprachgebrauch verstanden hat. Danach ist ein Zwirn, abgesehen von den sog. Effektzwirnen (vgl. Hofer, Illustriertes Textillexikon, Stichwort: Umspinnungszwirn), ein Faden, der aus zwei oder mehr Einzelfäden zusammengedreht ist (vgl. Der große Brockhaus, 16. Aufl. 1957, Bd. 12, Seite 765, Stichwort "Zwirn"). Etwas anderes ergeben auch die von der Revision angeführten Literaturstellen nicht. Soweit die Revision hiervon abweichend ein "Umwickeln" des Textilfadens als "Verzwirnung" ansehen will, wendet sie sich bereits der noch zu erörternden Frage des Schutzbereichs des Streitpatents zu.

c) Der Revision ist zuzugeben, daß das Berufungsgericht sich mißverständlich ausdrückt, wenn es auf Seite 10 unten der Entscheidungsgründe sagt, "die angestrebte Verbesserung der Biegsamkeit der Schläuche solle allein dadurch erreicht werden, daß ein feiner, hochbiegsamer Leiter-Elementardraht den mehreren Textilfäden beigezwirnt wird". Die Aufgabe des Streitpatents, unter Beibehaltung einer guten elektrischen Leitfähigkeit eine Verbesserung der Biegsamkeit und der Elastizität des Schlauches zu erzielen, wird durch die Gesamtheit der Lösungsmittel der geschützten Kombination gelöst. Von Bedeutung hierfür ist sowohl die Verwendung einer genügenden Anzahl feiner hochbiegsamer Drähte, die zugleich die erforderliche Ableitung der statischen Aufladungen und die Abschirmung des Schlauchinnern gewährleisten sollen, als auch deren Verzwirnung mit dem Textilgeflecht in der Weise, daß sie häufig an die Oberfläche des Zwirns

treten, um an den Kreuzungspunkten die erforderliche elektrische Verbindung der Drähte untereinander zu schaffen. Dabei kommt der Verzwirnung allerdings eine nicht unerhebliche Bedeutung für die Erzielung einer besseren Biegsamkeit zu. In der Beschreibung des Streitpatents ist das so erläutert: Weil die metallischen Leiter um die einzelnen Fäden des Textilgeflechts herumgezwirnt seien, die ihrerseits wendelförmig um den Schlauch herumgewunden seien, erhielten die einzelnen dünnen Metalldrähtchen die Form einer Doppelwendel, die ihnen eine hohe Dehnbarkeit und Biegsamkeit verleihe, so daß sie sich den einzelnen Bewegungen des Schlauches gut anpassen könnten (vgl. Sp. 3 Zeilen 26 bis 43 der Patentschrift). Es ist nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht bei der Ermittlung des Erfindungsgegenstandes zum Nachteil der Beklagten Schlußfolgerungen aus seiner mißverständlichen Ausdrucksweise gezogen hat. Bei der Zusammenfassung der Merkmale des Streitpatents hat es den von der Revision beanstandeten Ausdruck jedenfalls nicht erwähnt.

d) Es ist entgegen der Ansicht der Revision auch nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht den dem Merkmal f) zugrunde liegenden Zweck verkannt hätte. Die Erwähnung der elektrisch leitenden Berührung der Drähte an den Kreuzungspunkten (Merkmal d) belegt deutlich das Gegenteil. Daß es nicht auch erwähnt hat, daß der Schlauchwerkstoff besser auf den Textilfäden als auf den Drähten haftet, hat ersichtlich keinen Einfluß auf das Verständnis des Erfindungsgegenstandes gehabt.

IV.

1. Das Berufungsgericht hat bei einem Schlauch, wie ihn die Klägerin herstellen lassen und vertreiben will, eine identische Benutzung sämtlicher Merkmale des Streitpatents verneint. Ein solcher Schlauch enthalte zwar eine aus Textilfäden bestehende, den Festigkeitsträger bildende Ein- oder Umlage; den Textilgeflechtswirnen solle jedoch nicht je ein feiner Leiterelementardraht beigezwirnt werden, sondern die Textilfäden sollten mit flachen Metallbändern mit einer Breite von mindestens 0,5 mm in der Weise umwickelt werden, daß die Metallbänder mit ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne daß diese jedoch völlig bedeckt werden. Diese Beurteilung läßt entgegen der Ansicht der Revision einen Rechtsfehler nicht erkennen.

2. Das Berufungsgericht verneint auch eine gegenständliche Verletzung des Streitpatents durch die elektrisch leitfähigen Schläuche, die die Klägerin herstellen und vertreiben will.

A. Es stellt fest (BU Seite 8 unten/Seite 9 oben), daß durch die Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband nach der von der Klägerin beabsichtigten Ausführungsform die Biegsamkeit des Schlauches im Verhältnis zum Stande der Technik erhöht werde, während die bisher bekannte gute Ableitungsfähigkeit elektrischer Ladungen erhalten bleibe. Bei einem Schlauch, wie ihn die Klägerin herstellen und vertreiben wolle, werde daher trotz Verschiedenheit der Aufgaben auch die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe gelöst. Die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Revision, die dem

Berufungsurteil die Feststellung entnimmt, die Aufgabenstellung des Streitpatents und der Schläuche der Klägerin sei völlig verschieden, geht ins Leere. Für die Frage einer Patentverletzung ist es nicht erforderlich, daß sich die mit der angegriffenen Ausführungsform verfolgte Aufgabe mit derjenigen des Klagepatents völlig deckt. Es genügt, daß sie sich im Rahmen der Aufgabe des Patents hält, wie es das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei festgestellt hat, mag sie auch in Nuancen davon abweichen.

B. Das Berufungsgericht verneint eine glatte Äquivalenz zwischen dem Verzwirnen der Leiterelementardrähte zu den Textilfäden in der Weise, daß sie häufig an die Oberfläche des Zwirns treten, einerseits und dem Umwickeln der Textilfäden mit flachen Metallbändern in der Weise, daß die Metallbänder in ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne sie jedoch völlig zu bedecken, andererseits. Es begründet dies zunächst damit, daß weder der Auslegeschrift noch dem Erteilungsbeschuß und den Erteilungsakten zu entnehmen sei, daß die Umwicklung eines Drahtes um ein Textilgeflecht ebenfalls durch das Patent geschützt sein solle. Es meint ferner, die Verwendung von flachen Metallbändern mit einer Breite von mindestens 0,5 mm sei kein äquivalentes Mittel, weil diese Bänder technisch gesehen gar nicht für eine Verzwirnung mit Textilfäden geeignet seien, weil nämlich die Fäden beim Verzwirnen mit der scharfen Kante der Bänder sehr wahrscheinlich zerreißen, zumindest aber stark beschädigt werden würden. Dem Durchschnittsfachmann sei ein Metallband mit einem Querschnitt von 0,5 x 0,035 mm zur Lösung der Aufgabe, den Schlauch biegsamer zu machen als bisher, als gleichwirkendes Arbeitsmittel nicht ohne weiteres erkennbar. Der Durchschnitts-

fachmann werde in der Auslegeschrift allein auf Drähte mit einem für eine Verzwirnung mit Textilfäden geeigneten Querschnitt hingewiesen. Dafür kämen Metallbänder mit einer Breite von 0,5 mm nicht in Betracht. Der Durchschnittsfachmann werde durch die in der Auslegeschrift angegebenen konkreten Lösungsmittel geradezu davon abgelenkt, eine bessere Biegsamkeit des Schlauches durch die Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband zu erreichen. Die Tatsache, daß die Beklagte zu 1 rund 13 Monate nach der Anmeldung des Streitpatents und des diesem entsprechenden Hilfsgebrauchsmusters 1 690 844 noch das Gebrauchsmuster 1 709 880 angemeldet habe, um sich den Gedanken der Umwicklung von Textilfäden mit einem flachen Metallband schützen zu lassen, zeige, daß auch die Erfinder des Streitpatents, die sogar Spezialisten auf diesem Gebiet seien, diese Möglichkeit zunächst nicht in Betracht gezogen hätten. Schließlich führe die Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband auch zu einem völlig anderen, und zwar besseren Arbeitsergebnis.

C. Gegen diese Ausführungen wendet sich die Revision mit Recht.

a) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist rechtlich fehlsam. Es ist ein häufiger Fall des Patentschutzes gegen eine äquivalente Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung, daß die als gleichwirkend zu wertenden Mittel in der Patentschrift nicht erwähnt und im Erteilungsverfahren nicht erörtert worden sind. Die Erteilungsakten haben bei der Prüfung der für eine Patentverletzung in Betracht kommenden Äquivalenz in der Regel nur Bedeutung für die Frage eines Schutzausschlusses.

ses durch Verzichte und Beschränkungen. Trotz verschiedener Wendungen des Berufungsgerichts, die in diese Richtung deuten, hat es jedoch im Erteilungsverfahren erfolgte Verzichte und Beschränkungen in bezug auf ein Umwickeln der Textilfäden mit einem Metallband nicht festgestellt. Derartige Verzichte oder Beschränkungen sind den Erteilungsakten, die der selbständigen Nachprüfung durch das Revisionsgericht unterliegen (vgl. Benkard aaO § 47 Rdn. 88), in der Tat auch nicht zu entnehmen.

b) Die vom Berufungsgericht untersuchte Frage, ob ein Metallband, wie es die Klägerin verwenden will, für eine "Verzwirnung" mit Textilfäden geeignet ist, ist für die Beurteilung des Falles unerheblich. Da die Klägerin das flache Metallband nicht mit dem Textilfaden "verzwirnen" will, stellt sich diese Frage gar nicht. Die Klägerin will flache und mindestens 0,5 mm breite Metallbänder, die unstreitig hochbiegsam sind, so um die Textilfäden "wickeln", daß sie mit ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne diese jedoch völlig zu bedecken. Nur in bezug auf eine solche Verwendung von Metallbändern zur Lösung der im Streitpatent gestellten Aufgabe ist die Frage der Gleichwirkung im Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Streitpatents zu untersuchen.

c) Das Berufungsgericht meint, das Arbeitsergebnis bei der Verzwirnung von Textilfäden mit einem hochbiegsamen Leiterdraht sei ein völlig anderes als bei der Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband. Bei einer Verzwirnung könne der Leiterdraht nur "häufig" an die Oberfläche des Zwirns treten, während das Metallband bei einer Umwicklung "stets" auf der Oberfläche liege.

Das führe zu einer Verbesserung, da die Metallbänder sich häufiger berührten, womit eine bessere und sicherere Ableitung elektrischer Ladungen erreicht werde.

Diese Ausführungen des Berufungsgerichts verkennen, daß sich sowohl bei einem geraden Längsschnitt durch einen Zwirn aus Textilfäden und einem Metalldraht nach dem Streitpatent als auch bei einem solchen durch einen von einem Metallband umwickelten Textilfaden, dessen Oberfläche nicht völlig von dem Metallband bedeckt ist, oben und unten an den Schnittkanten eine abwechselnde Folge von Textilfaden und Metallband ergibt. Dies zeigt, daß hinsichtlich der Häufigkeit, mit der sich die Metallflächen bei nebeneinanderliegenden oder sich kreuzenden "Zwirnen" einerseits und bei "umwickelten" Fäden andererseits berühren, allenfalls ein quantitativer Unterschied besteht. Die dadurch etwa bewirkte Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit des Schlauches bei der von der Klägerin beabsichtigten Ausführungsform begründet keinen Wesensunterschied der Schläuche. Die hier genannten Ausführungen des Berufungsgerichts (BU Seite 13) stehen auch im Widerspruch zu seiner an anderer Stelle (BU Seite 8 unten/Seite 9 oben) getroffenen Feststellung, durch eine Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband werde die Biegsamkeit des Schlauches im Verhältnis zum vorbekannten Stand der Technik "ebenfalls" (d. h.: wie beim Streitpatent) erhöht, während die gute Ableitungsfähigkeit elektrischer Ladungen (ergänze: "ebenfalls") erhalten bleibe. Aus dieser dort rechtsirrtumsfrei getroffenen Feststellung folgt zugleich die funktionelle Gleichwirkung zwischen den geschützten Lösungsmitteln und den Mitteln, die die Klägerin zu benutzen beabsichtigt. Daß letztere gegenüber den Lösungsmitteln

des Streitpatents eine Verbesserung bringen, ist patentrechtlich ohne Bedeutung (Benkard aaO § 6 Rdn. 156 m. weit. Nachw.).

d) Gegenüber den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts, dem Durchschnittsfachmann sei ein Metallband, wie es die Klägerin benutzen wolle, zur Lösung der Aufgabe, den Schlauch biegsamer zu machen als das bisher bekannt war, nicht ohne weiteres als gleichwirkend erkennbar, er werde vielmehr durch die in der Auslegeschrift angegebenen bestimmten Lösungsmittel geradezu davon abgelenkt, eine bessere Biegsamkeit des Schlauches durch die Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband zu erreichen, rügt die Revision zu Recht, daß das Berufungsgericht den Zweck verkannt habe, dem die geschützten Mittel, insbesondere das Verzwirnen, nach der ausdrücklichen Darstellung in Spalte 2 Zeilen 48 bis 53 der Auslegeschrift (= Sp. 3 Z. 26 - 31 der Patentschrift) dienen sollen. An der genannten Stelle ist auf die Bildung einer Doppelwendel hingewiesen, wie sie entsteht, wenn die metallischen Leiter um die einzelnen Fäden des Textilgeflechts herumgezwirnt werden, die ihrerseits wendelförmig um den Schlauch herumgewunden sind. Eine solche Doppelwendel entsteht indes auch bei der Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband und die dabei gebildete Doppelwendel hat ebenfalls, wie es in der Ausloge- bzw. Patentschrift anschließend heißt, "eine hohe Dehnbarkeit und Biegsamkeit". Die genannten Feststellungen des Berufungsgerichts sind darüber hinaus ersichtlich von der fehlleitenden weiteren Feststellung beeinflußt, daß sich die Metallbänder, wie sie die Klägerin verwenden will, nicht für eine "Verzwirnung" eignen, worauf es, wie bereits gesagt, nicht ankommt. Sie

berücksichtigen ferner nicht, daß die Streitpatentschrift davon spricht, daß "die metallischen Leiter um die einzelnen Fäden des Textilgeflechts herumgezwirnt" sein sollen (vgl. Sp. 3 Zeilen 26 ff). Gerade auch dieser Ausdruck in der Beschreibung gibt dem Durchschnittsfachmann möglicherweise einen nicht zu übersehenden Hinweis darauf, daß er mit der von der Klägerin beabsichtigten Ausführungsform ohne weiteres denselben Erfolg erreichen kann, wie mit der Ausführungsform nach dem Streitpatent.

e) Auch die Erwägung des Berufungsgerichts, die Erfinder des Streitpatents selbst hätten, wie die spätere Anmeldung des Gebrauchsmusters 1 709 880 durch die Beklagte zu 1 ergebe, die Möglichkeit der Umwicklung der Textilfäden mit flachen Metallbändern ursprünglich nicht in Betracht gezogen, vermag seine Feststellung, der Durchschnittsfachmann habe diese Möglichkeit nicht ohne weiteres als gleichwirkend erkennen können, nicht zu tragen. Eine spätere Anmeldung einer äquivalenten Lösung durch denselben Erfinder kann zwar in manchen Fällen als ein Beweisanzeichen zusätzlich und unterstützend für das mangelnde Erkenntnisvermögen des Durchschnittsfachmanns hinsichtlich einer gleichwirkenden Lösung zu werten sein (vgl. BGH GRUR 1967, 84, 86 - Christbaumbehang II - und Urteil vom 30. Oktober 1962 - I ZR 46/61 - für den gleichliegenden Fall, daß Jahre nach der Anmeldung ein weiteres Patent angemeldet oder ein weiterer Patentanspruch aufgestellt worden ist, die einem der ersten Anmeldung zu entnehmenden allgemeinen Erfindungsgedanken entsprechen sollen). Dies gilt jedoch nicht, wenn wesentliche Umstände gegen eine solche Annahme sprechen.

Im vorliegenden Falle kann der Durchschnittsfachmann möglicherweise ohne weiteres erkennen, daß die flachen, unstreitig hochbiegsamen Metallbänder, die um die Textilfäden gewickelt werden, eine Doppelwendel ergeben, wenn die so umwickelten Textilfäden ihrerseits wendelförmig um den Schlauch herumgewunden sind. Die Patentschrift belehrt ihn dann über das Verhalten der Doppelwendel bei den verschiedenen Beanspruchungen (vgl. Sp. 3 Zeilen 31 bis 43 der Patentschrift). Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß er anhand dieser Angaben unschwer beurteilen kann, daß sich die flachen und 0,5 mm breiten Metallbänder ebenso verhalten wie die feinen hochbiegsamen Leiterdrühte nach dem Streitpatent. Der Durchschnittsfachmann wird ferner ohne weiteres erkennen können, daß sich bei den einen Teil der Oberfläche der Textilfäden nicht bedeckenden Metallbändern im Geflecht ausreichende Berührungspunkte für die elektrische Ableitung von Aufladungen ergeben, die auch dann noch genügend häufig sind, wenn einzelne Bänder brechen oder zerreißen sollten, so daß sich auch eine genügende Abschirmung der darunterliegenden Schlauchteile durch das durch sie gebildete Netz ergibt. Daß sich das Freihalten eines Teils der Oberfläche in einen Falle aus der Verzwirnung der Leiterdrühte und im anderen Falle aus dem Abstand der Wicklungen ergibt, kann für den Fachmann möglicherweise eine Selbstverständlichkeit sein. Ein wesentlicher Unterschied in der Haftung des Schlauchwerkstoffes auf der Oberfläche der Textilfäden entsteht dadurch ersichtlich nicht.

Das Berufungsgericht hat die hier eingangs bei IV 2 C c) genannte Erwägung auch nur unterstützend zur Begründung der Feststellung herangezogen, der Durch-

schnittsfachmann habe das bei der beabsichtigten Ausführungsform der Klägerin zu verwendende Mittel der Umwicklung der Textilfüden mit einem Metallband nicht ohne weiteres als gleichwirkend erkennen können. Da diese Feststellung insgesamt auf einer fehlerhaften Beurteilung beruht, kann sie nicht allein auf Grund dieser nur unterstützend herangezogenen Erwägung gehalten werden.

3. Die Verneinung einer gegenständlichen Verletzung des Streitpatents durch die von der Klägerin beabsichtigte Ausführungsform kann nach alledem jedenfalls mit der vom Berufungsgericht dafür gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

V.

Auch die weitere Begründung des Berufungsgerichts (BU Seiten 16 - 18) trägt die der Klage stattgebende Entscheidung nicht.

Das Berufungsgericht führt aus, das Patent der Beklagten werde auch deshalb nicht durch den Schlauch verletzt, wie ihn die Klägerin herstellen und vertreiben wolle, weil es bei einem elektrisch leitfähigen Schlauch bekannt gewesen sei, um einen Textilkern ein hochbiegsames Kupferband herumzuwickeln, das den Textilkern völlig bedeckt habe. Ein Schlauch, wie ihn die Klägerin herstellen und vertreiben wolle, stehe diesem vorbekannten Muster, was die Umwicklung eines Textilkerns mit einem Metallband betreffe, näher als einem Schlauch mit den Merkmalen des Streitpatents.

Das Berufungsgericht übersieht hierbei, daß es sich bei dem als unstreitig vorbenutzt festgestellten Schlauch der Mündener Gummiwarenfabrik gemäß Muster I (siehe die Röntgenaufnahme Hülle Bl. 31/32 der Lösungsakten Gm 1 690 844 Lö I/55) um einen Schlauch handelt, bei dem Schuß und Kette des Textilgeflechts jeweils aus einem Strang mit zwei Zwrnen nebeneinander gebildet werden; bei je einem einzigen Schuß und einer einzigen Kette des ganzen Geflechts kommt ein Textilzwirn gemeinsam mit einem Metallzwirn zur Verwendung, der aus einem um einen Textilkern wendelig herumgewundenen, hochbiegsamen weichgeglühten Kupferband besteht, so daß sich die Metallzwirne im Geflecht unter elektrischer Berührung kreuzen (siehe S. 6 des Erteilungsbeschlusses vom 17. Februar 1966, Bl. 193 Ert.Akten). Dieses vorbekannte Muster offenbart nicht das beim Streitpatent und bei der beabsichtigten Ausführungsform der Klägerin für die Biegsamkeit des Schlauches und für die Erhaltung der elektrischen Leitfähigkeit wesentliche Merkmal, daß einer Anzahl von Textilfäden Metalldrähte beigezwirnt oder daß eine Anzahl von Textilfäden mit Metallbändern umwickelt sind, die nur einen Teil der Oberfläche der Textilfäden bedecken. Der Umstand, daß ein als äquivalent benutztes Merkmal in einem anderen Zusammenhang bekannt worden ist, ist für die Frage der Patentverletzung nicht entscheidend (BGH Urteil vom 17. Januar 1967 - Ia ZR 50/66 - Seiten 19/20, zitiert bei Benkard aaO § 6 Rdn. 152 Seite 507).

VI.

Das angefochtene Urteil mußte daher aus den oben bei IV 3 in Verbindung mit IV 2 C dargelegten Gründen aufgehoben werden. Zu einer abschließenden Entscheidung durch

das Revisionsgericht selbst (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) ist die Sache jedoch noch nicht reif. Denn da das Berufungsgericht noch nicht zu der Behauptung der Klägerin Stellung genommen hat, daß die im Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung erst im Laufe des Erteilungsverfahrens offenbart worden sei, nachdem die Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 709 880 der Beklagten zu 1 bekannt geworden waren, kann der erkennende Senat nicht abschließend beurteilen, ob der Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung überhaupt auf äquivalente Ausführungsformen, insbesondere auf solche nach Art des Gebrauchsmusters 1 709 880, erstreckt werden kann. Ergäbe sich nämlich infolge einer im Verletzungsprozeß selbständig nachprüfbaren Prioritätsverschiebung (vgl. BGH GRUR 1963, 563, 566 m. w. Nachw. - Aufhängevorrichtung), daß die Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 709 880 zu einer völligen neuheitsschädlichen Vorwegnahme der erst danach im Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung geführt haben, so wäre der Schutzzumfang des Streitpatents auf den dem Wortlaut des Anspruchs entsprechenden Bereich unter Ausschluß selbst der glatten Äquivalente zu beschränken (BGH GRUR 1964, 606, 609 r.Sp. - Förderband).

VII.

Da das Revisionsgericht nicht von sich aus die Feststellung treffen kann, ob die im Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung bereits in der ursprünglichen Anmeldung offenbart worden ist oder nicht, war die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Das Berufungsgericht wird zu der von ihm noch zu entscheidenden Frage in den Äußerungen der Prüfungsinstanzen (vgl. Prüferbescheid vom 20. Dezember 1956 S. 2 = Bl. 27 Ert.A.; Erteilungsbeschluß vom 17. Februar 1966 S. 3 bis 5 = Bl. 190 - 192 Ert.A.; Beschwerdebeschluß vom 31. Juli 1968 S. 6 und 7) wertvolle Anhaltspunkte finden können. Bei der Wertung des Sachverständigengutachtens vom 29. April 1965 (S. 32 ff) wird das Berufungsgericht zu beachten haben, daß für die Frage der Offenbarung der Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung nicht allein der darin aufgestellte Patentanspruch, sondern der Gesamtinhalt der Anmeldeunterlagen maßgebend ist, und daß hierzu insbesondere die Beschreibung heranzuziehen ist, in der auf Seite 2 von "einer netzartigen Anordnung der metallischen Leiter" (mit größeren und kleineren "Maschen") und von einem "Abschirmkäfig" gesprochen wird, "der die darunterliegenden Schlauchteile gegen statische Aufladung schützt und gleichzeitig die Elektrizität ableitet".

Sofern das Berufungsgericht gleichwohl zu der Feststellung gelangen sollte, daß die im Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war, hätte es sich dann der Frage der neuheitsschädlichen Vorwegnahme der Erfindung nach dem Streitpatent (in der erteilten Fassung) durch die Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 709 880 zuzuwenden. Bei Bejahung dieser Frage wäre der Klage, wie oben bei VI dargelegt, stattzugeben.

Wenn das Berufungsgericht dagegen zu der Feststellung gelangt, daß die im Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung bereits in der ursprünglichen Anmeldung offen-

bart war, wird es sich erneut mit der Frage zu befassen haben, ob die Schläuche, die die Klägerin herstellen und vertreiben will, eine äquivalente Ausführungsform der Schläuche nach dem Streitpatent darstellen. Insofern hat das Berufungsgericht bereits festgestellt, daß bei der beabsichtigten Ausführungsform der Klägerin die in der Merkmalsanalyse (BU Seiten 9/10) mit a) bis d) bezeichneten Merkmale der Erfindung nach dem Streitpatent benutzt werden. Es hat auch bereits rechtsirrtumsfrei festgestellt, daß die anstelle der Merkmale e) und f) des Streitpatents bei der Ausführungsform der Klägerin benutzten Mittel, - nämlich die Umwicklung einer Anzahl der Textilfäden des Geflechts mit einem flachen mindestens 0,5 mm breiten Metallband in der Weise, daß die Metallbänder mit ihrer ganzen Länge auf der Oberfläche der Textilfäden liegen, ohne diese jedoch völlig zu bedecken, - den im Streitpatent genannten Mitteln e) und f) funktionell gleichwirkend sind (siehe oben bei IV 2 A und IV 2 C c). Das Berufungsgericht wird deshalb unter Berücksichtigung der Gründe, die zur Aufhebung des angefochtenen Urteils geführt haben (siehe oben IV 2 C), zu würdigen haben, ob ein Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachkönnens am Anmeldetag des Streitpatents ohne weiteres, d. h. ohne besondere Überlegungen, erkennen konnte, daß er die im Streitpatent genannten Mittel e) und f) zur Erreichung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe durch die Umwicklung der Textilfäden mit einem flachen Metallband, das deren Oberfläche nicht völlig bedeckt, ersetzen konnte. Wenn das Berufungsgericht zur Bejahung dieser Frage gelangen würde, läge eine Benutzung der Lehre des Streitpatents durch ein glattes Äquivalent vor, die als gegenständliche Verletzung zu werten wäre. Demzufolge wäre die Klägerin mit ihrer negativen Feststellungs-

klage abzuweisen. Sollte das Berufungsgericht aber zu dem Ergebnis gelangen, daß sich die gleichwirkenden Mittel dem Fachmann erst nach näherer, d. h. besonderer Überlegung erschließen, dann müßte der Streitfall nach den Grundsätzen beurteilt werden, die der Senat für den Fall der nicht-glaten Äquivalenz aufgestellt hat, d. h. es wäre ein den Gegenstand des Streitpatents und die Ausführungsform der Klägerin umfassender allgemeiner Erfindungsgedanke auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen (vgl. BGH GRUR 1964, 132, 134 - Kappenverschluß; GRUR 1964, 196, 198 - Mischer II; neuerdings auch GRUR 1969, 534, 535/36 - Skistiefelverschluß).

VIII.

Da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, war dem Berufungsgericht auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen.

Löschner

Claßen

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen