

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 46/71

URTEIL

Verkündet am
28. Mai 1974
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Architekten Reinold W[REDACTED], F[REDACTED]/M[REDACTED], A[REDACTED]-
Si[REDACTED]-Straße [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

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

gegen

die Firma Friedrich K[REDACTED], D[REDACTED], Fr[REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juli 1971 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagten wurde auf ihre am 18. Februar 1954 bekannt gemachte Anmeldung das inzwischen am 3. Juli 1968 durch Zeitablauf erloschene Patent [REDACTED] erteilt, das am 17. Januar 1957 auf den Rechtsvorgänger des Klägers übertragen und umgeschrieben worden war. Der Patentanspruch lautet:

"Rollgangsrolle mit elektrischem Einzelantrieb, gekennzeichnet durch die Vereinigung der folgenden, an sich einzeln oder in Teilkombinationen bekannten Merkmale:

- a) Die Rollgangsrolle (1) ist auf einer feststehenden Rollennachse (4) drehbar gelagert,
- b) in ein mit der Rolle (1) verbundenes, koaxiales Stirnrad (5) greift ein Antriebsritzel (26) von außen ein,

- 3 -

- c) das Stirnrad (5) und das Antriebsritzel (26) liegen innerhalb eines angesetzten Gehäuses (21, 28) mit angeflanschem Motor (14) und mit rohrflanschartiger Befestigung (22) an der Rollenhalterung (7), und
- d) in dem Gehäuse (21, 28) ist ein weiteres Zwischengetriebe (19, 20) gelagert.

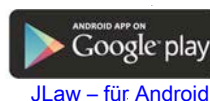
Die Beklagte stellte in den Jahren 1951, 1952, 1955, 1956 und 1961 Rollgangsrollen her, die von der Lehre des Klagepatents gegenständlich Gebrauch gemacht hatten, und lieferte sie an die Do[REDACTED]-Hö[REDACTED]-Hü[REDACTED]-U[REDACTED]. Sie zahlte dafür an die Witwe des Rechtsvorgängers des Klägers den Betrag von 49 616,48 DM, den der Kläger für zu niedrig hält. Die Beklagte stellte außerdem her und vertrieb Rollgangsrollen, deren Ausgestaltung sich aus der Zeichnung [REDACTED] - Anlage 2 der Klageschrift und Anlage 6 des Schriftsatzes der Beklagten vom 14. Februar 1968 - ergibt.

Der Kläger hat behauptet, die Beklagte habe außerdem Rollgangsrollen hergestellt, in den Verkehr gebracht und feilgehalten, die deren Patent [REDACTED] [REDACTED] entsprochen hätten. Er hat auch darin eine Verletzung des Klagepatents erblickt. Zwar sei, so hat er vorgetragen, bei ihnen das Zwischengetriebe nicht auswechselbar; das sei aber nur ein in der Klagepatentschrift am Rande erwähnter Nebenvorteil.

Nach teilweiser Erledigung des Rechtsstreits hat der Kläger weitere Zahlung, Rechnungslegung und die Feststellung beantragt, daß die Beklagte zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet ist.



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



Das Landgericht hat durch Teilurteil wie folgt erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger
Rechnung zu legen darüber, in welchem Umfang die Beklagte Rollgangsrollen mit elektrischem Einzelantrieb vom 4. Juli 1950 bis zum 3. Juli 1968 gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht hat, bei denen,
 - a) aa) die Rollgangsrolle auf einer feststehenden Rollachse drehbar gelagert ist,
 - bb) das Vorgelege außerhalb der Rolle angeordnet ist,
 - cc) in ein mit der Rolle verbundenes, koaxiales Stirnrad ein Antriebsritzel von außen eingreift,
 - dd) das Drehmoment über ein Zwischengetriebe übertragen wird,
 - ee) ein Gehäuse mit angeflanschem Motor und mit rohrflanschartiger Befestigung an der Rollenhalterung lösbar angesetzt ist und
 - ff) das Zwischengetriebe und das von außen in das mit der Rolle verbundene, koaxiale Stirnrad eingreifende Antriebsritzel in dem an der Rollenhalterung angesetzten Gehäuse gelagert ist,

soweit dies nicht die von der Beklagten an die Do[REDACTED]-Hö[REDACTED] HU[REDACTED] U[REDACTED] gelieferten Rollgangsrollen betrifft,

oder

- b) aa) die Rollgangsrolle auf einer feststehenden Rollennachse oder um diese in der Rollenhalterung drehbar gelagert ist,
- bb) das Vorgelege außerhalb der Rolle angeordnet ist,
- cc) in ein mit der Rolle verbundenes, ko-axiales Stirnrad ein Antriebsritzel von außen eingreift,
- dd) das Drehmoment über ein Zwischengetriebe übertragen wird,

soweit dies nicht die von der Beklagten nach dem deutschen Patent Nr. [REDACTED] hergestellten und /oder verkauften Rollgangsrollen betrifft.

2. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der bis zum 15. Dezember 1966 dem verstorbenen Ernst Karl W[REDACTED] und ab 16. Dezember 1966 dessen Witwe Frau Paula W[REDACTED] geb. Sch[REDACTED] durch die im vorstehenden Urteilsausspruch bezeichneten, nach dem 17. Januar 1957 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen, soweit ihr durch die Ziffern 1 b sowie 2 in Verbindung mit 1 b des Tenors des Teilurteils des Landgerichts stattgegeben worden ist. Die weitergehende Berufung der Beklagten hat es zurückgewiesen. Es hat die Erteilungsakten des Klagepatents zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht, ein schriftliches Sachverständigengutachten eingeholt und den Sachverständigen mündlich angehört.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit der Revision. Er beantragt,

das angefochtene Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juli 1971 insoweit aufzuheben, wie zu seinen Ungunsten erkannt ist und auch insoweit die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

1. Das Berufungsgericht hat im Hinblick auf die Ausführungsformen nach der Zeichnung [REDACTED] und dem Patent [REDACTED] [REDACTED] eine Verletzung des Klagepatents verneint. Die Beklagte habe insoweit weder von dem Gegenstand der

Gesamtkombination des Klagepatents noch von einem allgemeinen Erfindungsgedanken Gebrauch gemacht, denn diesem fehle die Erfindungshöhe.

a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Erfindung des Klagepatents beziehe sich auf eine elektrisch angetriebene Rollgangsrolle mit Einzelantrieb. Der Erfinder habe es als nachteilig angesehen, daß nach dem Stande der Technik die Wahl des Rollendurchmessers in Abhängigkeit von der Getriebekonstruktion erfolge. Bei stärkerer Verzahnung des koaxial mit der Rolle verbundenen Stirnrads mit Innenverzahnung müsse der Rollendurchmesser vergrößert werden. Das führe zu unnötiger Verteuerung der Rolle mit dem Nachteil einer größeren Mindestentfernung der einzelnen Rollen voneinander. Auch sei nach dem Stande der Technik das Zwischengetriebe nur vorgesetzt worden, um den vielpoligen, teuren und langsam laufenden Spezialmotor gegen einen schneller laufenden zu ersetzen. Bei keiner der bekannten Anordnungen sei nahegelegt, wie zur Übertragung von großen Drehmomenten die Untersetzung des mit der Rolle verbundenen Vorgeleges entsprechend geändert und wie der Rollendurchmesser auch bei größter Belastung nur nach den Erfordernissen der Betriebsbelastung möglichst klein und ohne Abhängigkeit von der Getriebekonstruktion bemessen werden könne. Aus der Klagepatentschrift sei die Aufgabe zu entnehmen, eine Rollgangsrolle mit Einzelantrieb zu schaffen,

(a) bei der die Festlegung des Rollendurchmessers weitgehend von der Konstruktion des Antriebs mit seinem Getriebegehäuse unabhängig sei, so daß

der Rollendurchmesser allein nach den auf die Rolle einwirkenden Betriebsbelastungen berechnet werde, also auch kleiner als bisher sein könne und so eine möglichst kleine Mindestentfernung zur nächsten Rolle gestatte (vgl. Patentbeschreibung S. 1 Z. 3-10, S. 2 Z. 25 u. 26);

- (b) die ein für alle Belastungen ausreichendes großes Drehmoment übertragen könne (vgl. Patentbeschreibung S. 1 Z. 10-13);
- (c) die gleichzeitig eine kurze Baulänge der Gesamtrolle und eine stabile biegungssteife Lagerung besitze (vgl. Patentbeschreibung S. 1 Z. 13 u. 14) und
- (d) bei der das vorgesehene Zwischengetriebe leicht auswechselbar oder gegen ein solches mit anderer Untersetzung austauschbar und im Schadensfall des Antriebs die Rolle leicht entkuppelbar sei, um sie als Losrolle weiter betreiben zu können (vgl. Patentbeschreibung S. 1 Z. 15-18, S. 3 Z. 1-3).

Zur Lösung dieser Aufgabe habe der Erfinder die Vereinigung der folgenden an sich einzeln oder in Teilkombination bekannten Merkmale vorgeschlagen:

- (a) die Rollgangsrolle (1) ist auf einer feststehenden Rollenachse (4) drehbar gelagert;
- (b) in ein mit der Rolle (1) verbundenes, koaxiales Stirnrad (5) greift ein Antriebsritzel (26) von außen ein;

(c) das Stirnrad (5) und das Antriebsritzel (26) liegen innerhalb eines angesetzten Gehäuses (21, 28) mit angeflanschem Motor (14) und mit rohrflanschartiger Befestigung (22) an der Rollenhalterung (7) und

(d) in dem Gehäuse (21, 28) ist ein weiteres Zwischengetriebe (19, 20) gelagert.

Zu dem Merkmal c hat das Berufungsgericht dargelegt, daß es im Patentanspruch unzutreffend formuliert sei, da Stirnrad und Antriebsritzel nicht innerhalb des angesetzten Gehäuses lägen, wie sich aus der Patentzeichnung und der Patentbeschreibung Seite 2 Zeile 86 - 90 und 117 - 120 ergebe. Sie seien allenfalls von dem rohrflanschartigen Teil, der Rollenhalterung und dem Randflansch umschlossen.

b) Das Berufungsgericht hat eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents durch die Ausführungsform nach der Zeichnung 5001 verneint. Zwar hat es die Benutzung des Merkmals a offengelassen und die des Merkmals b als identisch festgestellt, aber die Benutzung der Merkmale c und d verneint. Dazu hat es ausgeführt, es fehlten bei dieser Verletzungsform das Gehäuse (21) und der rohrflanschartige Teil (22), somit das "angesetzte Gehäuse" im Sinne des Klagepatents. Diese Ausführungsform habe lediglich ein mit der Rollenhalterung aus einem Stück gefertigtes Gehäuse. Das Zwischengetriebe sei unmittelbar in der Rollenhalterung und in der Abschlußplatte 2 gelagert. Das habe zur Folge, daß das Zwischengetriebe einschließlich des Motors nicht als eine geschlossene Baueinheit aus der Rollenhalterung herausgezogen werden könne.

c) Als allgemeinen Erfindungsgedanken hat das Berufungsgericht eine Unterkombination geprüft, bei der die Merkmale, die das Gehäuse beim Klagepatent zu einem sogenannten angesetzten machen und die Lagerung des Zwischengetriebes in dem angesetzten Gehäuse ermöglichen, weggelassen sind, weil diese bei der angegriffenen Ausführungsform nach den Feststellungen des Berufungsgerichts fehlen. Es hat demnach die folgende Unterkombination in Betracht gezogen:

- aa) Die Rollgangsrolle ist auf einer feststehenden Rollennachse drehbar gelagert;
- bb) in ein mit der Rolle verbundenes, koaxiales Stirnrad greift ein Antriebsritzel von außen ein;
- cc) das Stirnrad und das Antriebsritzel liegen "innerhalb" eines Gehäuses mit angeflanschem Motor;
- dd) in dem Gehäuse befindet sich ein weiteres Zwischengetriebe.

Für diese Unterkombination hat das Berufungsgericht die Offenbarung in der Klagepatentschrift, die Neuheit und die Fortschrittlichkeit bejaht. Es hat jedoch die Erfindungshöhe verneint, weil nach der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, dem es sich angeschlossen hat, der Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Überlegungen auf Grund des Standes der Technik zu dieser Unterkombination hätte kommen können. Dem Stand der Technik habe entnommen werden können, daß eine kurze Baulänge und eine stabile biegungssteife

Lagerung der Rolle entsprechend der Teilaufgabe c durch eine Rollgangsrolle mit feststehender Achse erreicht werden könne, auf der die Rolle drehbar gelagert sei, weil eine solche Rollgangsrolle allein die angestrebten Vorteile besitze und mit einem koaxial mit ihr verbundenen Stirnrad versehen werden könne, in das von außen ein Antriebsritzel eingreife. Bei der Innenverzahnung lasse sich das Untersetzungsverhältnis nur bis auf ungefähr 1:4 verringern, so daß eine starke Verzahnung nur bei einer gleichzeitigen Vergrößerung des Rollendurchmessers möglich wäre. Dagegen sei der Fachmann bei der Anwendung einer Außenverzahnung hinsichtlich des Übersetzungsverhältnisses und gleichzeitig geforderter Belastung in der Anpassung wesentlich freier. Deshalb sei es für ihn, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt habe, naheliegend, eine Lösung mit einem außen verzahnten Antrieb zu suchen, wenn er feststelle, daß die Innenverzahnung für das gewünschte Untersetzungsverhältnis nicht den erforderlichen Raum biete. Aus dem Stande der Technik habe sich für den Konstrukteur schließlich noch ergeben, daß bei Rollgangsrollen sowohl langsam laufende Spezialmotoren als auch normale schnell laufende Motoren verwendet worden seien, wobei die Tendenz dahin gegangen sei, einen normalen Schnellläufer unter Inkaufnahme eines Zwischengetriebes einzusetzen. Es habe daher nahegelegen, sich für einen billigen, normalen Schnellläufer zu entscheiden, zumal dieser durch seine geringere Baulänge zu der angestrebten kürzeren Baulänge der Gesamtrolle beitrage. Dem Konstrukteur habe sich dann zwangsläufig die Aufgabe gestellt, die Drehzahl der Rollgangsrolle mit derjenigen des Motors abzustimmen, wobei auch

auf die Übertragung eines ausreichenden großen Drehmoments zu achten gewesen sei, Wenn der gerichtliche Sachverständige ausgeführt habe, die Lösung dieser Aufgabe sei dem mit Antriebs- und Getriebefragen befaßten Konstrukteur auf Grund eines durchschnittlichen Ingenieurwissens ohne weiteres möglich gewesen, so sei das überzeugend. Anhand von mathematischen Formeln lasse sich genau berechnen, wie ein derartiges Getriebe aussehen müsse. Es könne daher auch kein erfinderischer Schritt sein, anstelle eines einstufigen ein zweistufiges Getriebe vorzusehen. Vielmehr werde der Konstrukteur schon zwangsläufig zu dem zweistufigen Getriebe kommen müssen, da er sonst nicht die Übertragung eines großen Drehmoments erreiche. Schließlich bleibe dem Konstrukteur nur noch die Lösung des Problems offen, wie er das Stirnrad, das Antriebsritzel, das Zwischengetriebe und den Motor unterbringe. Die Anordnung von Stirnrad und Antriebsritzel außerhalb der Rolle in einem der mit der Rollenhalterung identischen Gehäuse sei dabei mindestens durch die deutsche Patentschrift   offenbart oder nahegelegt und bei der Wahl der Außenverzahnung auch eine sich logisch ergebende konstruktive Konsequenz, da es sonst kaum möglich sei, Stirnrad und Antriebsritzel andernorts anzuordnen, wenn das Stirnrad mit der Rolle fest verbunden sein solle. Die einzige konstruktive Schwierigkeit bestehe nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen darin, daß der Motor nicht beliebig nahe an das Stirnrad herangerückt werden könne. Die Lösung zur Überbrückung dieser Distanz sei aber in der Abbildung 1 und 2 der Patentschrift   im Prinzip bereits angedeutet. Auch die Anflanschung des Motors an dem Ab-

schlußdeckel des Gehäuses selbst dürfte keine Schwierigkeiten bereiten, wenn die betreffenden Teile stabil genug ausgeführt seien. Gegen das Vorhandensein der Erfindungshöhe spreche auch der Gang des Erteilungsverfahrens.

Das Argument des Klägers, im Stande der Technik seien zahlreiche Rollgangsrollenkonstruktionen vorhanden gewesen, aber niemand sei vor der Anmeldung des Klagepatents auf den Lösungsgedanken der Unterkombination gekommen, reiche für die Begründung der Erfindungshöhe allein nicht aus. Ebenso wenig besage es etwas für die Erfindungshöhe, daß man andere Wege gegangen sei. Außerdem sei der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik keineswegs besonders alt. Die Frage, warum erst im Jahre 1950 die Erfindung des Klagepatents gemacht worden sei, obwohl es schon etwa seit dem Jahre 1925 Rollgangsrollen mit Einzelantrieb gebe, lasse sich nicht nur durch die erschwerte Übermittlung von technischen Informationen durch die Kriegs- und Nachkriegszeit erklären, sondern auch damit, daß erst zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents Schnellläufermotoren in zunehmendem Maße in Gebrauch gekommen seien.

Das Berufungsgericht hat dem Antrag des Klägers, ein Obergutachten einzuholen, nicht stattgegeben. Das erstattete schriftliche Gutachten in Verbindung mit der Anhörung des Sachverständigen habe - nach Ansicht des Berufungsgerichts - den technischen Sachverhalt so weit geklärt, daß es auch aus eigener Sachkunde die Frage der Schutzfähigkeit der Unterkombination habe beurteilen können.

2. Die Revision greift das Berufungsurteil insoweit an, als es die wegen Verletzung des Klagepatents durch die der Zeichnung [REDACTED] entsprechenden Ausführungen der Beklagten geltend gemachten Ansprüche abweist und hinsichtlich einer Ausführung gemäß dem deutschen Patent [REDACTED] der Beklagten gleichfalls eine Verletzung des Klagepatents verneint.

Die Revision rügt die Verletzung der §§ 1, 6, 47 PatG in Verbindung mit § 133 BGB und der §§ 139, 286, 571 Ziff. 7 ZPO. Im einzelnen führt sie aus:

Das Berufungsgericht habe bereits das Merkmal c der geschützten Kombination unrichtig ausgelegt, so daß es rechtsfehlerhaft eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents verneint hat. Außerdem hat es aber auch den für die Beurteilung der Erfindungshöhe maßgebenden Sachverhalt unzutreffend erfaßt und unvollständig gewürdigt. Es habe nicht die Tatsache gewürdigt, daß die Verletzungsform gleichfalls eine Auswechselbarkeit des Getriebes und als Mittel dazu die Abnehmbarkeit des Deckels vorsehe, so daß zwar nicht, wie nach dem Klagepatent, die ganze Einheit ausgewechselt werden könnte, aber doch die Einzelteile des Getriebes herausnehmbar seien. Das hätte das Berufungsgericht bei der Erfindungshöhe berücksichtigen müssen, denn dies sei der einzige, aber nebensächliche Unterschied zwischen der Verletzungsform und dem Klagepatent. Die Auswechselbarkeit des Getriebes sei nach der Klagepatentschrift nur eine weitere zusätzliche Erfindungsaufgabe. Die Grundkonzeption sei eine Vereinigung der erfindungsgemäß in erster Linie angestrebten Vorteile, die Rolle stabil, die Gesamtbau-

länge kurz und die Konstruktion biegesteif zu gestalten sowie eine Auswechslung der Rolle selbst zu ermöglichen und eine Übertragung von großen Drehmomenten mit schnell laufenden Motoren zu gestatten. Ferner sei das Berufungsgericht nicht auf den unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin eingegangen, daß bei dem starken Konkurrenzkampf namhafter Firmen auf diesem Gebiet schon zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents die Fachwelt seit langem intensiv bemüht gewesen sei, eine allen Anforderungen entsprechende Rollgangsrolle zu schaffen, und daß die Neukonstruktion gemäß der streitigen Unterkombination des Klagepatents sofort einen ungewöhnlichen Erfolg erzielt habe. Dies zwingt zu dem Rückschluß, daß die Fachwelt in ihrem intensiven Bemühen die gleiche vorteilhafte und einen geschäftlichen Erfolg versprechende Lösung schon vor der Anmeldung des Klagepatents gefunden hätte, wenn es dazu bloß eines durchschnittlichen fachmännischen Könnens und nicht eines erfinderischen Einfalls bedurft hätte. Ferner sei daraus ein wichtiges Indiz dafür zu entnehmen, daß die maßgebliche Fachwelt bereits in der streitigen Unterkombination eine Erfindung von erheblicher Bedeutung erblickt habe. Die Auswechselbarkeit des Getriebes habe dabei nur eine nebensächliche Bedeutung gehabt. Das Berufungsgericht habe bei seinen Überlegungen bereits einen falschen Ausgangspunkt gewählt, weil es nicht geprüft habe, ob ein Konstrukteur die in Betracht kommenden verschiedenen miteinander zu kombinierenden Aufgaben bei dem Stande der Technik ohne weiteres erkannt haben würde oder ob nicht bereits in der betreffenden Erkenntnis eine Leistung liege, die bei der Gesamtbeurteilung der Erfindungshöhe hätte mitberücksichtigt werden müssen.

Der umfangreiche Stand der Technik habe nicht das Bild eines geschlossenen Entwicklungsganges geboten. Daher seien eingehende Überlegungen und Prüfungen darüber erforderlich gewesen, was am vorteilhaftesten sei. Es liege nicht etwa eine einfache Konstruktion vorbekannter Merkmale vor, sondern es seien eine ganze Reihe von Überlegungen und Schritten notwendig gewesen, um zu der Lösung der streitigen Unterkombination zu gelangen. Es hätten schwierige Einzelprobleme überwunden werden müssen. Der Stand der Technik habe dabei nach der eigenen Auffassung des Berufungsgerichts zum Teil höchstens Andeutungen im Prinzip gegeben. Eine Gesamtbetrachtung zwinge zu dem Schluß, daß schon allein die Auffindung der fraglichen Erfindungsaufgabe eine Leistung erfordert habe, die über eine bloße handwerksmäßige Anwendung des allgemeinen Könnens eines Durchschnittsfachmannes weit hinausgehe. Es treffe die Annahme nicht zu, daß aus den wesentlichen Entgegenhaltungen, namentlich der deutschen Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] und der französischen Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] die streitige Unterkombination ableitbar gewesen sei. Berufungsgericht und gerichtlicher Sachverständiger hätten insoweit die einzelnen Merkmale, nicht aber die Gesamtkombination beurteilt. Sie hätten die Erfindungshöhe auch rückschauend betrachtet. Schließlich habe das Berufungsgericht zu Unrecht aus dem Erteilungsverfahren eine Bestätigung seiner Auffassung von dem Fehlen einer Erfindungshöhe der streitigen Unterkombination hergeleitet. Dem Antrag auf Einholung eines Obergutachtens hätte stattgegeben werden müssen.

II.

Die Angriffe der Revision sind unbegründet.

1. Das Berufungsgericht hat die Klagepatentschrift rechtsfehlerfrei dahin ausgelegt, daß unter dem "angesetzten Gehäuse" des Merkmals c eine aus der Rollenhalterung 7 herausnehmbare geschlossene Baueinheit zu verstehen ist. Das ergibt sich aus der Patentbeschreibung, wonach ausdrücklich

- a) Motor und Zwischengetriebe zu einer Baueinheit zusammengefaßt sind (S. 2 Z. 101, 102),
- b) diese Baueinheit in die größere Bohrung der Rollenhalterung 7 einzuführen (S. 2 Z. 98 - 104, 120 - 124) und
- c) zusammen mit dem rohrflanschartigen Teil 22 an der Rollenhalterung 7 zu befestigen ist (S. 2 Z. 104 - 106, 120 - 124).

Darüber hinaus gebietet auch der mit der Erfindung nach dem Klagepatent verfolgte Zweck diese Auslegung, denn nach der Beschreibung (S. 1 Z. 15 - 18, S. 2 Z. 120 - 126 und S. 3 Z. 1 - 3) soll das Zwischengetriebe so leicht ausgewechselt oder ausgetauscht werden können, daß damit eine Störung oder Unterbrechung des Walzwerksbetriebes kaum eintritt. Wollte man der Ansicht der Revision folgen und unter dem "angesetzten Gehäuse" alle mit den Bezugsziffern 21, 28 und 7, 8 bezeichneten Teile verstehen, so bliebe es unklar, wo die Befestigung dieser Baueinheit erfolgen sollte. Die Rollenhalterung 7 würde dafür ausscheiden, da sie zu dieser "Baueinheit" ge-

hörte. Die Revision hat diesen Widerspruch nicht geklärt. Es ist ihr zwar zuzugeben, daß die Bezeichnungen mit den Bezugsziffern 7 und 8 zu falschen Vorstellungen verleiten können, da der Randflansch 8 nichts anderes ist als ein Teil des Randes der Bohrung im unteren Teil der Rollenhalterung 7. Eine zusammenhängende Betrachtung der Patentbeschreibung unter Einschluß der Zeichnung kann einen solchen Irrtum aber nicht aufkommen lassen. Ferner ist der Revision darin beizupflichten, daß im Merkmal c Unstimmigkeiten vorhanden sind, weil das Stirnrad und das Antriebsritzel, wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat, nicht innerhalb des "angesetzten Gehäuses" liegen. Daraus kann die Revision aber nichts für ihre Ansicht herleiten, denn zur Auslegung des Klagepatents ist auch die Zeichnung heranzuziehen, die die vom Berufungsgericht insoweit vorgenommene Auslegung bestätigt. Jede andere entspräche nicht dem mit der Erfindung nach dem Klagepatent angestrebten technischen Erfolg.

Da die Auslegung des Klagepatents rechtsfehlerfrei ist, sind die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts zur gegenständlichen Verletzung für das Revisionsgericht binden.

2. Es bleibt somit die Frage, ob die von der Verletzungsform verwirklichte Unterkombination, bei der die Ausbildung des Getriebegehäuses als "angesetzte" Baueinheit und deren "rohrflanschartige Befestigung" sowie die Lagerung des Zwischengetriebes in dem angesetzten Gehäuse fehlen, als allgemeiner Erfindungsgedanke schutzfähig ist. Nachdem das Berufungsgericht

Offenbarung, Neuheit und Fortschritt zu Gunsten des Klägers als gegeben angenommen hat, unterliegt das Berufungsurteil insoweit allein noch der Nachprüfung, ob die Erfindungshöhe des allgemeinen Erfindungsgedankens rechtsfehlerfrei verneint worden ist. In diesem Rahmen ist nachzuprüfen, ob das Berufungsgericht den von ihm festgestellten Sachverhalt auf Grund zutreffender rechtlicher Erwägungen gewürdigt sowie alle für die Beurteilung erheblichen Umstände herangezogen und berücksichtigt hat. Das ist zu bejahen.

a) Nach den Ausführungen zu Ziffer II, 1 hat das Berufungsgericht auch im Rahmen der Beurteilung der Erfindungshöhe dem bei der Verletzungsform vorhandenen Deckel und der dadurch möglichen Auswechslung einzelner Getriebeteile zu Recht keine Beachtung geschenkt.

b) Der Revision kann darin nicht gefolgt werden, daß die Abnehmbarkeit des Zwischengetriebes als Einheit patentrechtlich von untergeordneter oder nebensächlicher Bedeutung ist. Es ist eines der kennzeichnenden Merkmale des Klagepatents, daß das Zwischengetriebe in einem "angesetzten Gehäuse" gelagert ist. Dadurch wird das leichte und störungsfreie Auswechseln oder Austauschen des Zwischengetriebes ohne Unterbrechung des Walzwerkbetriebes ermöglicht. Das Fehlen dieses Merkmals bei der streitigen Unterkombination hat nicht, wie die Revision meint, zur Folge, daß die Erfindungshöhe des allgemeinen Erfindungsgedankens aus der Gesamtkombination abgeleitet werden kann. Vielmehr ist bei der Prüfung einer Teilkombination auf Schutzfähigkeit die Erfindungshöhe des allgemeinen Erfindungs-

gedankens für sich, und zwar ohne Rücksicht auf die Erfindungshöhe der Gesamtkombination zu prüfen.

c) Soweit die Revision die vom Berufungsgericht vorgenommene Würdigung des von diesem zugrunde gelegten Sachverhalts beanstandet, sind im angefochtenen Urteil Rechtsfehler nicht erkennbar. Das Berufungsgericht geht anhand des Standes der Technik und nach Würdigung der Ausführungen des Sachverständigen davon aus, daß die Merkmale der Unterkombination bekannt waren und das der Durchschnittsfachmann auf Grund seines Wissens und Könnens am Tage der Anmeldung des Klagepatents ohne erfinderische Überlegungen in der Lage war, die Unterkombination zu finden. Diese trichterliche Würdigung des Sachverhalts unterliegt der Nachprüfung durch das Revisionsgericht nur in der Richtung, ob dabei der Rechtsbegriff der Erfindungshöhe richtig angewandt worden ist. Das Berufungsgericht hat dargelegt, wie die der Erfindung zugrunde liegenden Teile der Aufgabe durch nach dem Stande der Technik bekannte Maßnahmen vom Durchschnittsfachmann gelöst werden konnten. Wenn die Revision demgegenüber beanstandet, daß keine mosaikartige, sondern eine Gesamtbetrachtung des Standes der Technik zu erfolgen habe, so ist ihr grundsätzlich zuzustimmen. Sie verkennt hier aber, daß die Aufgabe der Erfindung nach dem Klagepatent aus mehreren Teilen besteht, denen entsprechende Lösungsmittel zugeordnet sind. Es ist kein Rechtsfehler darin zu sehen, bei einer Gesamtkombination zunächst die Prüfung jedes Teils der Aufgabe und deren Lösung unter dem Gesichtspunkt der Neuheit und des erfinderischen Schrittes zu untersuchen, wenn danach in die Gesamtbetrachtung darü-

ber eingetreten wird, ob die Vereinigung der Teilaufgaben und Lösungen ein Schritt von erfinderischem Ausmaße war.

Das Berufungsgericht hat nach Auswertung des Standes der Technik bei jeder Teilaufgabe und deren Lösung die Gesamtbetrachtung angestellt, ob der Durchschnittsfachmann "zu der Unterkombination kommen konnte". Es hat unterstützend den Gang des Erteilungsverfahrens herangezogen und sich auch mit den Argumenten des Klägers auseinandergesetzt. Ein Rechtsfehler zu dessen Nachteil tritt darin nicht zutage. Der Revision kann darin nicht zugestimmt werden, daß der Fortfall des abnehmbaren Zwischengetriebes nicht so entscheidend sei, um die Erfindungshöhe des allgemeinen Erfindungsgedankens zu verneinen. Bei einer Kombination kann der Fortfall eines Merkmals die erfinderische Leistung so stark mindern, daß die Schutzfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Gerade bei der Kombination bekannter Merkmale wird die Erfindungshöhe in der Regel durch das Zusammenwirken aller Elemente zu einem Gesamterfolg begründet.

Es ist kein Verfahrensfehler, daß das Berufungsgericht keinen weiteren Sachverständigen herangezogen hat. Erachtet der Tatrichter den Sachverhalt durch den Sachverständigen als hinreichend aufgeklärt und ist er nach Lage des Falles fähig, dessen technische Ausführungen nachzuprüfen, so handelt es sich um eine Frage des tatrichterlichen Ermessens, wenn er sich dem Sachverständigen anschließt. Daher muß das Revisionsgericht es hinnehmen, daß der Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Leistung zu der fraglichen Unterkombination gelangen konnte.

d) Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch alle für die Beurteilung der Erfindungshöhe erheblichen Umstände herangezogen und gewürdigt.

Es hat berücksichtigt, daß zahlreiche Rollgangskonstruktionen vorhanden waren, denen andere Lösungswege zugrunde lagen. Damit hat es die Behauptung des Klägers verwertet, daß die Fachwelt lange um Lösungen bemüht war und daß eine große Anzahl verschiedener Konstruktionen und damit ein breitgestreuter Stand der Technik vorhanden war. Es hat diese Umstände auch eingehend gewürdigt (S. 33 BU). Wenn die Revision eine Auseinandersetzung mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Konstruktion nach dem allgemeinen Erfindungsgedanken vermißt, so ist ihr eintgegenzuhalten, daß das für sich allein kein ausreichendes Beweisanzeichen für die Erfindungshöhe zu sein braucht. Die Gründe für einen wirtschaftlichen Erfolg einer Konstruktion können zu komplex sein, um selbst als ausreichendes Beweisanzeichen für einen erheblichen technischen Fortschritt gewertet zu werden. Auf diesem Wege kann daher auch nicht immer ein Beweisanzeichen für das Vorhandensein der Erfindungshöhe gewonnen werden. Wenn die Revision weiter vorträgt, die Erkenntnis der Verbindung der einzelnen Aufgaben sei bereits eine erfinderische Leistung gewesen, so fehlt es insoweit an entsprechenden tatrichterlichen Feststellungen. Das Berufungsgericht hat ohne Angriff der Revision festgestellt, daß der Gegenstand des Klagepatents durch die näher bezeichnete Aufgabe und Lösung gekennzeichnet ist. Damit hat es, wie der Zusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt, allein die Aufgaben-

stellung der streitigen Unterkombination nicht als erfinderische Leistung gewertet. Es ist somit nicht möglich, bei der Beurteilung der Erfindungshöhe die Aufgabe allein als die Erfindung zu bewerten. Ebenso bietet der vom Berufungsgericht festgestellte Fortschritt - wie bereits ausgeführt - kein hinreichendes Indiz für die Erfindungshöhe. Ferner meint die Revision, es seien eingehende Überlegungen notwendig gewesen, um zu der Unterkombination zu kommen, weil der Stand der Technik kein geschlossenes Bild der Entwicklung gezeigt habe. Dem steht - wie ausgeführt - die rechtsfehlerfreie Feststellung des Berufungsgerichts entgegen, daß der Durchschnittsfachmann diese Unterkombination ohne erfinderischen Schritt auf Grund des Standes der Technik hätte auffinden können.

Die gegen die zusätzliche Begründung der Berufungsgerichts gerichtete Rüge der Revision, die Schutzunfähigkeit der streitigen Unterkombination könne auch aus dem Gang des Erteilungsverfahrens gefolgert werden, braucht nicht weiter erörtert zu werden, da das Berufungsgericht die Erfindungshöhe bereits aus den genannten anderen Gründen ohne Rechtsfehler verneint hat.

III.

Die Revision war mit der Kostenfolge aus § 97
Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häußer