

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 6, 26 Abs. 5 Satz 2

"Windschutzblech"

1. a) Die Voraussetzungen für die Zulassung einer Änderung des Anmeldungsgegenstandes im Erteilungsverfahren sind durch die seit 1968 geltende Fassung von § 26 Abs. 5 PatG nicht geändert worden.
- b) Die Zulassung einer solchen Änderung hängt davon ab, ob die spätere Fassung der Anmeldungsunterlagen durch die frühere Fassung gedeckt ist.
2. a) Die Grenzen des Bereichs der zulässigen Änderungen im Erteilungsverfahren haben keine Bedeutung für die Frage, welche Abweichungen vom Wortlaut eines Patentanspruchs noch vom Schutzbereich des Patents umfaßt werden.
- b) Wenn die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts die Änderung eines auf eine Merkmalkombination gerichteten Patentanspruchs, mit der an dessen Stelle eine Unterkombination beansprucht werden sollte, als nicht offenbart abgelehnt hat, dann ist das Verletzungsgericht nicht wegen dieser Zurückweisung einer unzulässigen Erweiterung daran gehindert, die Unterkombination in den Schutzbereich des Patents einzubeziehen.

BGH, Urt. v. 15. Juni 1978 - X ZR 46/76 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 46/76

URTEIL

Verkündet am

15. Juni 1978
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Reinhard T. [REDACTED], O. [REDACTED] P. [REDACTED], M. [REDACTED]
[REDACTED]

Beklagten und Revisionsklägers,

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

gegen

die Firma B. [REDACTED] & Sohn oHG, In der S. [REDACTED], L. [REDACTED]
[REDACTED], vertreten durch den persönlich haftenden Gesell-
schafter Karl-Wilhelm B. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 13. Juli 1976 wird
auf Kosten des Beklagten zurückge-
wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin hat am 4. August 1966 einen "Windschutz zum Halten und Abdecken des äußeren Längsrandes von am Ortgang eines Daches verlegten Dachpfannen od. dgl." zum Patent angemeldet. Die Patentanmeldung ist am 24. Februar 1972 ausgelegt worden (DAS 1 609 928). Während des Revisionsverfahrens, und zwar durch Beschluß der Patentabteilung des Deutschen Patentamts vom 28. Dezember 1977 ist das Patent erteilt worden. Patentanspruch 1 lautet:

"Windschutz zum Halten und Abdecken des äußeren Längsrandes von am Ortgang eines Daches verlegten Dachpfannen od. dgl., bestehend aus einem im Querschnitt winkelförmigen Blech, dessen einer Schenkel auf der Oberseite des äußeren Längsrandes der betreffenden Dachpfanne aufliegt und an seinem traufseitigen Ende eine der Rundung der Dachpfanne entsprechende Abbiegung aufweist, und



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



[JLaw – für Android](#)



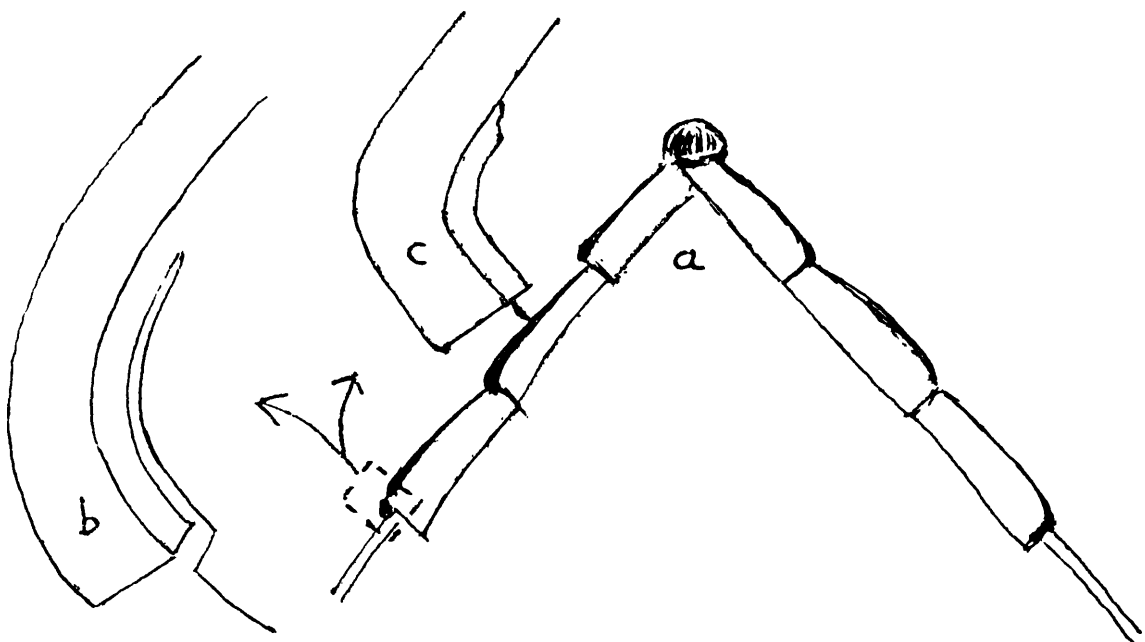
[JLaw – für iOS](#)

dessen anderer lotrecht gerichteter Schenkel etwa trapezförmig ausgebildet ist und mit einer der Abbiegung des aufliegenden Schenkels entsprechenden Ausnehmung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der aufliegende Schenkel (3) des Blechs (1) im Bereich der Abbiegung (5) an seinem einen Längsrand einen nach unten gerichteten Steg (7) aufweist, der mit dem lotrechten Schenkel (4) in einer Ebene liegt und einen zusätzlich zu dessen Ausnehmung vorgesehenen bogenförmigen Ausschnitt (6) satt ausfüllt."

Die Beklagte fertigte und vertrieb Windschutzbleche, darunter auch solche, die die als Anlage 3b zur Klage eingereichte Fotografie zeigt.

In den folgenden Abbildungen bedeuten

- a) einen Ortgang mit Windschutzblechen,
- b) das traufseitige Ende eines Windschutzbleches entsprechend dem Patentanspruch 1,
- c) das traufseitige Ende des angegriffenen Windschutzbleches der Beklagten.



- 4 -

Die Klägerin hat den Beklagten wegen Verletzung des Klageschutzrechts, und zwar wegen Benutzung einer Teilkombination in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat den Beklagten klagantragsgemäß verurteilt,

es bei Meidung von Zwangsmitteln zu unterlassen,

Windschutzbleche zum Halten und Abdecken der seitlich äußeren Dachpfannen, die aus einem vorzugsweise verzinkten, trapezförmigen Blech bestehen und rechtwinklig zu einem waagerechten und einem lotrechten Schenkel abgekantet sind, wobei der die Pfannen übergreifende waagerechte Schenkel an dem in Dachneigungsrichtung unteren Ende mit einer Rundung versehen ist, die der Rundung der Dachpfanne angepaßt ist,

gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen,

bei denen aus dem lotrechten Schenkel des Bleches an dem in Dachneigungsrichtung vorderen Ende eine bogenförmige Aussparung ausgestanzt und diese Aussparung durch eine innenflanschförmige Abbiegung der Rundung des waagerechten Schenkels des Bleches abgedeckt ist, wobei die innenflanschförmige Abbiegung in einer zur Ebene des lotrechten Schenkels parallelen Ebene liegt,

insbesondere wenn an der unteren Längskante des lotrechten Schenkels ein nach außen gebogener Rand vorgesehen ist, der mit dem lotrechten Schenkel einen spitzen Winkel bildet.

Das Landgericht hat weiterhin die Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Beklagten ausgesprochen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen und der Anschlußberufung der Klägerin, die Rechnungslegungs-, Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche

der Klägerin wegen einer anderen vom Beklagten zeitweilig hergestellten und vertriebenen Ausführungsform mit allen Merkmalen des Klageschutzrechtes zum Gegenstand hatte, stattgegeben.

Der Beklagte erstrebt mit der Revision die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit seine Berufung zurückgewiesen worden ist.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I. 1. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Klagepatentanmeldung liege die Aufgabe zugrunde, die Herstellbarkeit und Stapelbarkeit bekannter Windschutzbleche zu verbessern. Diese Aufgabe werde dadurch gelöst, daß der aufliegende Schenkel des Bleches im Bereich der Abbiegung an seinem einen Längsrand einen nach unten gerichteten Steg aufweise, der mit dem lotrechten Schenkel in einer Ebene liege und einen zusätzlich zu dessen Ausnehmung vorgesehenen bogenförmigen Ausschnitt satt ausfülle. Die Lösung nach dem Patentanspruch 1 bestehe in folgender Merkmalkombination:

- (1) Der Windschutz zum Halten und Abdecken des äußeren Längsrandes von am Ortgang eines Daches verlegten

- 6 -

Dachpfannen soll aus einem im Querschnitt winkelförmigen Blech bestehen.

- (2) Der eine Schenkel dieses Bleches soll auf der Oberseite des äußeren Längsrandes der betreffenden Dachpfanne aufliegen und eine der Dachpfanne entsprechende Abbiegung aufweisen.
- (3) Der andere Schenkel soll
 - (a) lotrecht verlaufen,
 - (b) etwa trapezförmig ausgebildet sein und
 - (c) mit einer der Abbiegung des aufliegenden Schenkels entsprechenden Ausnehmung versehen sein.
- (4) Der aufliegende Schenkel soll im Bereich der Abbiegung an seinem einen Längsrand im Bereich der Abbiegung einen nach unten gerichteten Steg aufweisen.
- (5) Der lotrechte Schenkel soll zusätzlich zu der genannten Ausnehmung einen bogenförmigen Ausschnitt aufweisen.
- (6) Der Steg soll diesen zusätzlichen Ausschnitt satt ausfüllen und mit dem lotrechten Schenkel in einer Ebene liegen.

b) Das Berufungsgericht geht in Übereinstimmung mit den Parteien davon aus, daß die mit der Klage angegriffene Ausführungsform nur die Kombination der Merkmale (1) bis (4), also hinsichtlich des Gegenstandes des Klageschutzrechtes nur eine Teilkombination benutze. Darin sieht es

es eine Verletzung des Klageschutzrechtes. Es hält diese Teilkombination für in der Patentanmeldung offenbart und aus dem Patentanspruch herleitbar. Der Durchschnittsfachmann erkenne ohne weiteres, daß die Bildung eines nach unten gerichteten Stegs von dem zusätzlichen bogenförmigen Ausschnitt unabhängig sei. Denn dieser ermögliche nur die Unterbringung des Stegs in der Ebene des lotrechten Schenkels. Eine solche Unterbringung sei jedoch nicht unbedingt erforderlich, weil der Steg auch parallel zu dem lotrechten Schenkel stehen könne, wie das bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall sei. Der nach unten gerichtete Steg für sich allein stabilisiere die Abbiegung des auf der Dachpfanne aufliegenden Blechschenkels, so daß ein Aufbiegen oder Verformen desselben bei einer normalen Belastung des Windschutzblechs nicht möglich sei. Hierauf weise die Beschreibung der Patentanmeldung zudem ausdrücklich hin (Sp. 3 Z. 5 ff.). Die in Rede stehende Teilkombination gewährleiste zugleich die von dem Erfinder erstrebte vereinfachte Herstellung. Für den Durchschnittsfachmann sei es ohne weitere Überlegungen erkennbar, daß das nach dem Stand der Technik bekannte arbeitsaufwendige Verlöten gerade wegen der Bildung des Stegs entbehrlich sei, wobei der Steg den zusätzlichen Vorteil einer besseren Haltbarkeit bringe. Auch ohne eine Benutzung der Lehre gemäß den Merkmalen (5) und (6) ergäben sich für die Stapelbarkeit der so hergestellten Bleche keine ins Gewicht fallenden Nachteile. Selbst wenn der Steg keinen zusätzlichen Ausschnitt satt ausfülle und nicht mit dem lotrechten Schenkel in einer Ebene liege, sondern parallel zu diesem verlaufe und sich von ihm etwas abhebe, lasse sich eine größere Anzahl von Blechen - zum Zwecke der Erleichterung des Transports und der Montage - ohne nennenswerte Behinderung ineinanderlegen. Windschutzbleche seien keine Präzisionsgeräte. Sie wiesen im Hinblick

- 8 -

auf ihre Formgebung insgesamt - namentlich was ihre Winkel-
form anlange - Toleranzen auf, die ihre Stapelbarkeit nicht
weniger beeinträchtigen könnten als ein geringfügig her-
vorragender Steg. Das sei dem Fachmann bekannt. Die offen-
sichtliche mangelhafte Stapelbarkeit der vorbekannten ge-
falteten Bleche (vgl. DBGM 1 778 045) werde vermieden. Die
Merkmale (5) und (6) seien demnach für die Formhaltung der
Abbiegung sowie für die Stapelbarkeit der Bleche ohne ins
Gewicht fallende Bedeutung. Sie seien auch kaum geeignet,
die Widerstandsfähigkeit der Bleche gegen Korrosion zu er-
höhen. Zwar könne die zwischen dem Steg und dem Innenrand
des bogenförmigen Ausschnitts entstehende Stoßfuge beim
Lackieren mit Farbe ausgefüllt werden, jedoch reiche eine
geringe Scherbewegung der aufeinanderstoßenden Teile aus,
die "Farbbrücke" zum Reißen zu bringen. Derartige Belastun-
gen seien namentlich bei der Montage an der Baustelle im
rauen Baubetrieb nicht ungewöhnlich. Zugleich ergäben sich
damit an dieser Stelle Undichtigkeiten, die jedoch - da
die am Ortgang angebrachten benachbarten Bleche sich hin-
reichend überlappten - auf die Wasser- und Winddichtigkeit
des Daches ohne Einfluß seien. Die Merkmale (5) und (6)
hätten nach alledem für den Durchschnittsfachmann nur eine
geringe technische Bedeutung. Sie seien für ihn im Hinblick
auf die gestellte Aufgabe verzichtbar, sofern - außer den
Merkmalen (1) bis (3) - das Merkmal (4) verwirklicht werde.
Diesen Feststellungen stehe der Gang des Erteilungsver-
fahrens nicht entgegen. Mit der Eingabe vom 27. Septem-
ber 1971 an das Patentamt habe die Klägerin zwar ver-
sucht, die Anmeldung dahin zu ändern, daß der Gegenstand
des Patents sich auf Windschutzbleche mit Steg - Merkmale
(1) bis (4) - beziehe; der zusätzliche Ausschnitt und seine
Besonderheiten sollten als besondere Ausführungsform ge-
schützt sein. Dieses Begehren der Klägerin sei auf eine

Erweiterung des g e g e n s t ä n d l i c h e n Schutzes gerichtet gewesen. Wenn die Klägerin am Schluß ihrer Eingabe vom 27. September 1971 für den Fall, daß der Prüfer hierzu nicht bereit sei, sich mit einer Bekanntmachung gemäß ihrer früheren Eingabe vom 23. August 1971 einverstanden erklärt habe, so habe sie dadurch lediglich ihr früheres Schutzbegehren wiederholt, ohne aber insoweit zu irgendeinem Verzicht bereit zu sein und dies erklärt zu haben. Der Prüfer habe dem in der Eingabe der Klägerin vom 27. September 1971 gestellten Begehren nur deshalb nicht stattgegeben, weil der neue Anspruch im Hinblick auf den G e g e n s t a n d der ursprünglichen Anmeldung eine unzulässige Erweiterung enthalten habe. So sei sein handschriftlicher Vermerk in den Erteilungsakten "Änderung nicht offenbart" zu verstehen. Er habe dementsprechend nicht den früheren Anmeldungsgegenstand beschränken, sondern ihn beibehalten wollen (BGH GRUR 1971, 472 - Wäschesack).

2. Die Revision hält die Feststellung des Berufungsgerichts, die Teilkombination sei in der Patentanmeldung offenbart, für prozeßordnungswidrig getroffen. Zwar sei die Teilkombination aus dem Schutzanspruch herleitbar, aber die Auslegeschrift enthalte keinen Hinweis und keine Anregung in der Richtung, daß auch eine Unterkombination zur Lösung der Aufgabe dienen könne. Das Berufungsgericht habe bei der Erörterung der Aufgabe nicht berücksichtigt, daß als Nachteile des Standes der Technik auch Undichtigkeiten und eine geringe Stabilität im Zusammenhang mit der Verlötung und die Korrosionsgefährdung im Falle der Faltung hätten ausgeschaltet werden sollen. Die fehlerhafte Darstellung der Aufgabe wirke sich dahin aus, daß das Berufungsgericht die Bedeutung der Merkmale (5) und (6)

verkannt habe. An jeder Stelle der Auslegeschrift werde der Durchschnittsfachmann zudem darauf hingewiesen, daß nur die Kombination aller im Schutzanspruch 1 angegebenen Merkmale die Aufgabe löse. Die Feststellungen zur Offenbarung seien fehlerhaft zustande gekommen (§§ 144, 286 ZPO), das Berufungsgericht habe die Hilfe eines Sachverständigen entsprechend dem Antrag des Beklagten in Anspruch nehmen müssen, zumal sich das Berufungsgericht mit der Auffassung der Prüfungsstelle, die der Teilkombination entsprechende nachgereichte Anspruchsfassung sei nicht offenbart, in Widerspruch gesetzt habe. Schließlich habe das Berufungsgericht nicht geprüft, ob die Unterkombination als "Lehre zum technischen Handeln" ausreiche. Den Merkmalen (1) bis (4) sei nicht zu entnehmen, welcher der beiden Längsränder des aufliegenden Schenkels mit dem Steg versehen sein solle. Dies kläre nur die zweite Hälfte des Merkmals (6).

3. Die Rügen der Revision, die sich auf die vom Berufungsgericht zur Offenbarung der Teilkombination getroffenen Feststellungen beziehen, greifen nicht durch.

a) Richtig ist, daß sich der Erfinder die Aufgabe gestellt hat, die Herstellung zu vereinfachen, die Stapelbarkeit zu erhöhen und die übrigen Nachteile zu vermeiden, die das vorbekannte Verlöten oder Falten als Verbindung zwischen dem aufliegenden und dem lotrechten Schenkel des Bleches im Bereich der Abbiegung zur Folge hatte; als solche Nachteile nennt die Patentschrift die Undichtigkeiten und eine geringe Stabilität von verlöteten Blechen und die Korrosionsgefährdung im Falle der Faltung.

Die Aufgabe ist also nicht generell auf Vermeidung von Korrosion, sondern auf die Verhütung der Korrosion als Folge der Faltung gerichtet. Dem steht nicht entgegen, daß die Beschreibung in Spalte 4 Zeilen 4 - 11 vorschlägt, die zwischen dem Steg und dem Innenrand des bogenförmigen ("zusätzlichen") Ausschnitts entstehende Stoßfuge beim Lackieren mit Lack oder Farbe auszufüllen und ein Granulat auf die Oberfläche des Windschutzblechs aufzubringen, und daß als Wirkung dieser Maßnahmen angegeben wird, die Stoßfuge sei kaum noch sichtbar, Undichtigkeiten oder Korrosion träten an dieser Stelle nicht auf. Hier ist eine Ausführungsform beschrieben; in Spalte 2 Zeilen 60 - 62 heißt es, daß die Außenflächen mit einem Granulat versehen werden können; diese Ausführungsform ist in den Patentansprüchen nicht angegeben. Ihr läßt sich nichts für die Aufgabe, die der Lösung nach dem Anspruch 1 zugrundeliegt, entnehmen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Offenbarung der Teilkombination sind mit der Aufgabenstellung des Klagepatents vereinbar und betreffen technisch einfache Fragen, für deren Beantwortung die Sachkunde des Berufungsgerichts ausreicht. Die Zuziehung eines Sachverständigen war nicht erforderlich. Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht zum Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift festgestellt hat, der Durchschnittsfachmann vermöge die stabilisierende Wirkung des Steges als für die Erfindung wesentlich zu erkennen und daraus zu entnehmen, daß der sogenannte zusätzliche Ausschnitt im lotrechten Schenkel hierzu nichts beitrage und entbehrlich sei. Die Revision verkennt, daß auch bei Berücksichtigung ihrer - wie bereits erörtert, zutreffenden - Darstellung der Aufgabe nach den unangreifbaren Feststellungen des Berufungsgerichts dem Durchschnittsfachmann die Teilkombi-

nation als Lösung ohne erfinderisches Bemühen aus der Patentschrift erkennbar war. Diese Feststellungen sind ohne Rechtsfehler und ohne Verstöße gegen die Denkgesetze zustandegekommen. Der Fachmann konnte - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - der Patentschrift entnehmen, daß das Ziel, das Löten und das Falten und die nachteiligen Folgen solcher Maßnahmen zu vermeiden, auch ohne die Merkmale (5) und (6) zu erreichen war. Daß diese Merkmale keine Bedeutung für die Erfüllung der Aufgabe haben, ergibt die Feststellung des Berufungsgerichts, für den Fachmann erkennbar seien Scherbewegungen zwischen dem Steg und dem Innenrand des bogenförmigen Ausschnitts wahrscheinlich, so daß die erkennbar erwünschte Stabilität der Abbiegung allein durch den Steg, nicht dagegen durch den Ausschnitt und dessen Ausfüllung erreicht werde. Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht der in Spalte 4 Zeilen 4 - 11 der Beschreibung geschilderten Farbbrücke und deren Wirkungen gegenüber Korrosion und Undichtigkeiten keine Bedeutung für die Lösung der Aufgabe beigemessen hat. Dies gilt schon deshalb, weil die Auslegung des Klageschutzrechts ergibt, daß diese Farbbrücke nicht zu der beanspruchten Lehre gehört. Aber auch nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts ist für den Durchschnittsfachmann klar, daß diese Farbbrücke entbehrlich ist. Es ist nämlich - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - mit ihrem Zerreißen infolge der Scherbewegungen, die besonders durch Belastungen bei der Montage entstehen, zu rechnen; danach sind Undichtigkeiten auch bei der Gesamtkombination nicht zu vermeiden; sie sind aber - so stellt das Berufungsgericht weiter fest - ohne Einfluß auf die Wasser- und Winddichtigkeit des Daches. Nicht zu beanstanden ist auch die Feststellung, daß erkennbar die Stapelfähigkeit durch das Weglassen der Merkmale (5) und (6) nicht in einem für die

Lösung der Aufgabe erheblichen Maße gemindert wird, so daß auch insoweit für den Fachmann die Teilkombination offenbart ist.

c) Ein Widerspruch zwischen der Auffassung des Berufungsgerichts und der Äußerung der Prüfungsstelle besteht nicht.

Die Klägerin hatte als Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 27. September 1971 versucht, ihre Anmeldung u.a. dahin zu ändern, daß der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 heißen sollte

"daß der aufliegende Schenkel (3) des Blechs (1) im Bereich der Abbiegung (5) an seinem einen Längsrand einen nach unten gerichteten Steg (7) aufweist, der mit dem lotrechten Schenkel in einer Ebene liegt."

Diese Änderung hatte sie nur für den Fall beantragt, daß die Prüfungsstelle ihrer Meinung zustimmte, dieses neue Patentbegehren stelle keine unzulässige Erweiterung dar, da es innerhalb des ursprünglich offenbarten allgemeinen Erfindungsgedankens liege.

Die Prüfungsstelle hat die Zustimmung zu dem Änderungsvorschlag mit der Begründung versagt, die vorgeschlagene Fassung sei nicht offenbart. Sie hat sich nicht mit der Schutzzfähigkeit der in der Eingabe vom 27. September 1971 enthaltenen Teilkombination befaßt und daher auch keine Feststellung in dieser Richtung getroffen. Für den Prüfer stellte sich die Frage, ob er die beantragte Änderung im Erteilungsverfahren zulassen konnte. Er hat

deshalb die Eingabe lediglich am ursprünglichen Anmeldungsgegenstand gemessen, ohne damit etwas für den Verletzungsstreit Erhebliches über den ursprünglichen Anmeldungsgegenstand auszusagen, insbesondere zu dessen Verhältnis zum Stande der Technik oder zu dessen Schutzbereich. Die Prüfungsstelle hat die Annahme der Schutzfähigkeit des ursprünglichen Anmeldungsgegenstandes ohne Einschränkung durch den Bekanntmachungsbeschluß zum Ausdruck gebracht. Daran hat sich durch die Eingabe vom 27. September 1971 und deren Behandlung nichts geändert. Das Patentamt hat dadurch, daß es der vorgeschlagenen Änderung nicht zugestimmt hat, ersichtlich nicht einer Auslegung des ursprünglichen Anmeldungsgegenstandes in einem Verletzungsstreit vorgreifen wollen. Es wollte vielmehr ausschließen, daß der Anmeldungsgegenstand durch Erweiterung verändert würde. Hierzu war die Prüfungsstelle nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG gehalten.

Nach § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG können aus Ergänzungen oder Berichtigungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte nicht hergeleitet werden. Diese Regelung besagt, daß eine den ursprünglichen Anmeldungsgegenstand erweiternde Ergänzung die Rechtsstellung des Anmelders nicht zu verbessern vermag. Danach ist die Prüfungsstelle zur Zurückweisung von Erweiterungen berechtigt, da ein Anspruch des Anmelders auf eine rechtlich wirkungslose Maßnahme nicht besteht.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist in Fällen, für die § 26 Abs. 5 a.F. PatG galt, eine erweiternde Änderung des Anmeldungsgegenstandes - eine unzulässige Erweiterung - dann anzunehmen, wenn der in der nachgebrachten Neufassung beschriebene Anmeldungsgegenstand sich für den

Durchschnittsfachmann nicht ohne weiteres, d.h. ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen aus dem ursprünglichen Anmeldungsgegenstand ergibt (BGH v. 22.12.66 in Liedl, Nichtigkeitsklagen 1965/66 S. 694, 700 - Nadelrollenkäfig, GRUR 1977, 483, 484 f - Gardinenrollenaufreihher, GRUR 1975, 131 - Allopurinol, GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil). Zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung zählen zwar nicht allein das dort ausdrücklich Beschriebene, sondern auch dessen glatte Äquivalente. Zulässig ist daher das Nachbringen eines glatten Äquivalents. Der Senat hat im Erteilungsverfahren jedoch die spätere Ausdehnung der Patentansprüche auf nicht glatte Äquivalente der in den ursprünglichen Unterlagen beschriebenen Erfindung nicht zugelassen (GRUR 1975, 131, 133 - Allopurinol, GRUR 1970, 289, 293 li.Sp. - Dia-Rähmchen IV). Das dort für nicht glatte Äquivalente Gesagte muß auch für Unterkombinationen gelten. Es geht dabei um die Frage, ob eine spätere Fassung der Anmeldungsunterlagen durch eine frühere Fassung der Anmeldungsunterlagen gedeckt ist. Dies verlangt im Interesse der Rechtssicherheit klare Verhältnisse, die bei der Zulassung der Nachreichung von nicht glatten Äquivalenten oder Unterkombinationen nicht mehr gewährleistet sind (BGH - Allopurinol - aaO). Im Zusammenhang mit der Frage der unzulässigen Erweiterung ist in der Rechtsprechung von der Offenbarung in der ursprünglichen Anmeldung (BGH GRUR 1971, 472, 474 - Wäschesack) und von dem ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung (BGH GRUR 1977, 714, 716 - Fadenvlies) die Rede, und zwar in dem Sinne, daß nur das als in den ursprünglichen Unterlagen offenbart angesehen wird, was sich für den Durchschnittsfachmann ohne weiteres daraus ergibt. Da die Neufassung von § 26 Abs. 5 PatG hinsichtlich der Voraussetzungen einer unzulässigen erweiternden Änderung des Anmeldungsgegenstandes auf der alten Fassung aufbaut

und keine sachliche Änderung mit sich gebracht hat - davon geht auch die Rechtsprechung aus der Zeit aus, in der die Neufassung bereits vorlag, aber noch nicht allgemein anwendbar war - BGH GRUR 1970, 289, 293 - Dia-Rähmchen IV, GRUR 1977, 714, 715 f. - Fadenvlies -, kann der Rechtsprechung entnommen werden, daß eine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes dann vorliegt, wenn der ursprüngliche Anmeldungsgegenstand die Änderung nicht umfaßt, weil sie vom Durchschnittsfachmann nicht ohne weiteres aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen ist. Danach ist in diesem Zusammenhang eine Änderung "nicht offenbart", wenn ihr Gegenstand im Verhältnis zum ursprünglichen Anmeldungsgegenstand eine Unterkombination ist.

Es ist nicht ersichtlich, daß die Prüfungsstelle die Eingabe der Klägerin vom 27. September 1971 nicht nach diesen, sondern nach anderen Maßstäben beurteilt hat. Dies bedeutet, daß kein Widerspruch besteht zwischen der Annahme der Prüfungsstelle, die nachgereichte Fassung sei nicht offenbart, und der Feststellung des Berufungsgerichts, der Durchschnittsfachmann entnehme der Patentschrift (nach näherer aber nicht erfinderischer Überlegung) auch die geltend gemachte Unterkombination.

Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht somit zu dem Ergebnis gelangt, die Patentschrift mache dem Durchschnittsfachmann erkennbar, daß er durch die Teilkombination im wesentlichen alles erreiche, was die Gesamtkombination bezwecke, insbesondere die Vermeidung der nachteiligen Folgen des vorbekannten Lötens oder Faltens.

d) Die Revision setzt sich bei der Erörterung, ob die Teilkombination eine Lehre zum technischen Handeln dar-

stelle, über die Feststellung des Berufungsgerichts hinweg, der Fachmann erkenne ohne weitere Überlegungen, daß der Steg das vorbekannte Verlöten entbehrlich mache. Der Fachmann leitet, wie die Revision einräumt, auch die Teilkombination aus der Patentschrift her und erkennt deshalb, daß der Steg gewissermaßen ein Teil des lotrechten Schenkels ist und sich an dem diesem lotrechten Schenkel zugewandten Rand des aufliegenden Schenkels befindet.

II. 1. Die Revision hat sich gegen die Auffassung des Berufungsgerichts gewandt, aus dem Gang des Erteilungsverfahrens könne weder ein Verzicht noch eine Beschränkung hergeleitet werden, die die angegriffene Ausführungsform von dem Schutz des Klagepatents ausnehmen könnte. Über den Hinweis des Prüfers auf das Fehlen der Offenbarung habe sich das Berufungsgericht hinweggesetzt und damit zu Unrecht unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Offenbarung des Gegenstandes einer Erfindung, einer Teilkombination und eines allgemeinen Erfindungsgedankens aufgestellt. Der Anmelder könne beim Patentamt alles beanspruchen, was er in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart habe. Wenn der Prüfer vorliegend gesagt habe, daß die Unterkombination nicht offenbart sei, dann fehle die Voraussetzung der Offenbarung ebenso für einen darauf gerichteten Schutzanspruch wie für einen entsprechenden allgemeinen Erfindungsgedanken. Nach der Rechtsprechung dürfe diese vom Patentamt vorgenommene Einschränkung bei der Inanspruchnahme eines weitergehenden Schutzbereichs im Verletzungsstreit nicht unberücksichtigt bleiben (RG Mitt. 1942, 74, 75; BGH GRUR 1961, 77, 78 f - Blinkleuchte).

2. a) Die Berücksichtigung etwaiger im Erteilungsverfahren vorgenommener Beschränkungen gehört zu der Auslegung des Klageschutzrechts, bei der der erkennende Senat nicht an Feststellungen der tatrichterlichen Instanzen gebunden ist. Die Vorgänge im Erteilungsverfahren sind insoweit einer eigenen Prüfung durch das Revisionsgericht zugänglich, da sie aus den Erteilungsakten ersichtlich und als solche unstreitig sind (BGH GRUR 1971, 472, 473 - Wäschesack).

Die Auslegeschrift bringt nicht zum Ausdruck, daß der "Schutzumfang" in irgendeiner Weise beschränkt werden sollte, insbesondere enthält sie nicht den Hinweis, daß nur für die Kombination aller in Anspruch 1 genannten Merkmale Schutz begehrt werde oder daß für die in der Eingabe vom 27. September 1971 genannte Merkmalkombination kein Schutz beansprucht werde.

b) Entgegen der Auffassung der Revision kann dem Verlauf des Erteilungsverfahrens eine Beschränkung der Patenterteilung seitens des Patentamts nicht entnommen werden, welche die Einbeziehung der von der Klägerin beanspruchten Unterkombination in den Schutzbereich von vornherein ausschlösse.

Die Versagung der Zustimmung zu der vorgeschlagenen Änderung führte zur Aufrechterhaltung des ursprünglichen Schutzbegehrens. Das - die ursprüngliche Fassung belassende - Festhalten an dem ursprünglichen Schutzbegehren ist von den Fällen zu unterscheiden, in denen das ursprünglich Angemeldete eingeschränkt oder inhaltlich festgelegt wird.

c) In den Fällen, in denen das ursprüngliche Schutzbegehren oder der ursprüngliche Anmeldungsgegenstand ein-

schränkend verändert wird, ist es den Verletzungsgerichten verwehrt, eine durch die Beschränkung ausgeschlossene Form in den Schutzbereich einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 1964, 669, 672 - Abtastnadel).

Eine entsprechende Bindung der Verletzungsgerichte kann auch dann eintreten, wenn in der Patentschrift keine Auslegungseinschränkung zum Ausdruck kommt.

So hatte das Patentamt in dem von der Revision zitierten Falle "Blinkleuchte" im Erteilungsbeschuß eine Entgeghaltung eines Einsprechenden als nicht neuheitsschädlich bezeichnet, weil die "Tragplatte" in der Entgeghaltung kein "Gehäuse" im Sinne der Patentanmeldung sei. Diese Festlegung ist in der Weise bindend, daß der Patentinhaber im Verletzungsstreit die Auslegung seines Schutzrechts nicht im Widerspruch dazu auf eine Ausführungsform erstrecken darf, die an Stelle eines "Gehäuses" eine "Tragplatte" aufweist (BGH GRUR 1961, 77 ff - Blinkleuchte).

In dem zum Klagepatent führenden Erteilungsverfahren ist keine der vorstehend genannten bindenden Festlegungen erfolgt. Die Prüfungsstelle hat, wie zu I. 3. c) erörtert worden ist, lediglich zum Ausdruck gebracht, daß die vorgeschlagene Änderung nicht ohne weiteres aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sei, also außerhalb des Bereichs der glatten Äquivalente liege und deshalb diesen Gegenstand unzulässig erweitere. Damit hat der Anspruch 1 den Schutzzumfang behalten, der ihm nach der ursprünglichen Anmeldung zukam.

III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, die Teilkombination werde durch die nach der Behauptung des Beklagten offenkundig vorbenutzten Windschutzbleche nicht neuheits-schädlich vorweggenommen.

Es könne dahinstehen, ob und in welcher Weise die 200 Bleche, die gemäß der Aussage des Zeugen Seynisch Ende 1965 im Betrieb der Firma Be[REDACTED] hergestellt worden seien (Anlage A in dem Rechtsstreit Be[REDACTED] ./ . Be[REDACTED] - 4 O 171/72 - LG Düsseldorf), Dritten zugänglich gemacht worden seien. Diese Bleche wiesen keinen Steg im Sinne der Klagepatentanmeldung auf. Die Abbiegung der Anlage A besitze nur eine sehr geringe, mit den Augen kaum wahrnehmbare Krümmung. Die Bleche vermittelten dem Fachmann nicht die Lehre, zum Zwecke der Versteifung der Abbiegung diese mit einem nach unten gerichteten Steg zu versehen. Die geringe Krümmung der Anlage A sei auf die Beschaffenheit des Werkzeugs zurückzuführen, mit dem damals - folge man der Aussage des Zeugen S[REDACTED] - im Betrieb der Firma Be[REDACTED] die Bleche rechtwinklig verformt worden seien. Das sei auch dem Fachmann erkennbar gewesen, denn die Krümmung habe - wäre die Abbiegung unterblieben - etwa in der Verlängerung der Mittellinie auf dem Übergang des waagerechten zum senkrechten Teils des Bleches geendet. Sie sei von der Einstellung und der Bedienung der Presse abhängig gewesen, so daß es der Zeuge S[REDACTED] nicht habe ausschließen können, daß bei einigen der Bleche der "Radius" - womit der Zeuge die geringe Krümmung gemeint habe - sich nicht gebildet habe. Sie habe dem Fachmann auch deshalb nicht die Lehre vermittelt, durch eine Stegbildung an dieser Stelle die Biegefestigkeit der Abbiegung spürbar zu erhöhen, weil auf der gegenüberliegenden Seite des waagerechten Schenkels ebenfalls eine ähnlich geformte Krümmung vorhanden sei, die sich über die gesamte Schenkellänge

erstrecke und die die Auflage des Windschutzbleches auf der Dachpfanne verbessern solle. Die Zeugen S [REDACTED], Kurt Be [REDACTED], Walter Be [REDACTED] und S [REDACTED] hätten bekundet, daß die Anlage A so aussehe wie die bei der Firma Be [REDACTED] damals hergestellten Bleche. Niemand von ihnen habe bekundet, daß Bleche mit abweichender Krümmung hergestellt worden seien. Der Zeuge Be [REDACTED] habe auf Toleranzen hingewiesen. Daß solche schon nach der Art des für die Bleche gewählten Herstellungsverfahrens hätten auftreten müssen, überrasche nicht. Sie seien von dem Zeugen Kurt Be [REDACTED] näher geschildert worden und lägen hiernach in einem Bereich, der auch bei einer Verschiebung der "Knicklinie" (= Mitte des Übergangs des waagerechten zum senkrechten Schenkel, auf deren Verlängerung - ohne Abbiegung - das Ende der Krümmung liege) um die doppelte Blechstärke nach unten eine Stegbildung im eigentlichen Sinne nicht erkennen lasse.

Der Beklagte behaupte ferner, daß Bleche gemäß der Anlage D offenkundig vorbenutzt worden seien. Bei der Anlage D handele es sich um eine Skizze, die nachträglich hergestellt worden sei und nur in sehr unvollkommener Weise die behauptete Stegbildung erkennen lasse. Nach der Behauptung des Beklagten seien Bleche mit den Merkmalen der Skizze von der Firma Be [REDACTED] vor der Anmeldung der Klageschutzrechte hergestellt und ohne Geheimhaltungsverpflichtung vertrieben worden. Der Zeuge S [REDACTED] habe hierzu vorweg darauf hingewiesen, daß die Skizze keine Vorstellung von der Größe des "Radius" vermittele. Ähnliches habe der Zeuge Kurt Be [REDACTED] angedeutet. Die Aussagen der Zeugen führten zu der Schlussfolgerung, daß - abgesehen von Windschutzblechen gemäß der Anlage A einschließlich von Toleranzen - keine Bleche mit einer Formgebung hergestellt worden seien, wie sie der Beklagte der Anlage D entnehme.

2. Die Revision wendet sich gegen die Annahme der Schutzfähigkeit der Teilkombination. Die Auffassung, das offenkundig vorbenutzte Windschutzblech gemäß Anlage A sei nicht neuheitsschädlich, beruhe auf Verstößen gegen Erfahrungs- und Denkgesetze. Zwar sei kein - ausgeprägter - Steg vorhanden, aber der aufliegende Schenkel weise im Bereich der Abbiegung an seinem einen Längsrand eine Rundung - einen "Radius" - auf. Diese Rundung stabilisiere den Schenkel auf die gleiche Weise wie der Steg, wenn auch wohl nicht gleich gut. Das Berufungsgericht hätte auch den Toleranzbereich berücksichtigen müssen, bei dem die Rundung bis in den lotrechten Schenkel reiche. Jedenfalls habe das Berufungsgericht im Hinblick auf den aus der Anlage A bekannten Stand der Technik die Erfindungshöhe der Teilkombination verneinen müssen. Die Verlegung der Knicklinie nach oben, die das Berufungsgericht als die eigentliche erfinderische Leistung ansehe, sei durch die Bearbeitung des Blechs gemäß Anlage A bei Berücksichtigung des Toleranzbereichs vorweggenommen worden. Zu demselben Ergebnis führe eine sachgerechte Auseinandersetzung mit der Anlage D, der das Berufungsgericht zu Unrecht deshalb keine Bedeutung beigemessen habe, weil es sich um eine nachträglich hergestellte Skizze handle. Diese Anlage, die nach der Auffassung des Berufungsgerichts die behauptete Stegbildung nur in sehr unvollkommener Weise erkennen lasse, sei von der Patentabteilung des Deutschen Patentamts im Zwischenbescheid vom 1. April 1974 als Wiedergabe eines Steges gewertet worden. Der Zeuge Be[REDACTED] habe in der Anlage D ein vorbenutztes Blech innerhalb des Toleranzbereichs gesehen. Dies habe das Berufungsgericht nicht sachgerecht gewürdigt. Es habe auch insoweit nicht ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens entscheiden dürfen.

3. Auch diese Angriffe haben keinen Erfolg.

a) Die Hinzuziehung eines Sachverständigen war entbehrlich. Hier gilt das zu I. 3. b) Gesagte.

b) Bei ihren weiteren Rügen setzt die Revision ihre Beweiswürdigung an die Stelle der Beweiswürdigung des Berufungsgerichts, was ihr verwehrt ist (§ 561 Abs. 2 ZPO). Die tatrichterlichen Überlegungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Es ist nicht dargetan, daß das Berufungsgericht Tatsachen übersehen, unberücksichtigt gelassen oder aus dem Zusammenhang gerissen oder technische Zusammenhänge falsch gesehen hätte. Die Feststellungen sind ohne Verfahrensverstöße zustande gekommen und weisen keinen Denkfehler auf. Sie sind daher für das Revisionsgericht verbindlich.

Die Revision räumt ein, daß bei der Anlage A kein - ausgeprägter - Steg vorhanden sei. Das Berufungsgericht hat ohne Prozeßverstoß festgestellt, daß das Blech nach Anlage A nicht die Lehre verwirklicht, den aufliegenden Schenkel im Bereich der Abbiegung mit einem Steg zu versehen - Merkmal (4) -, und daß die aufgetretenen Toleranzen nichts zu einer solchen Verwirklichung beitragen. Die von der Revision hervorgehobenen Toleranzen in beiden Richtungen hat das Berufungsgericht nicht unbeachtet gelassen; sie schlossen die Feststellungen des Berufungsgerichts nicht aus. Unter Berücksichtigung aller Toleranzen hat es für alle nach der Beweisaufnahme denkbaren Fälle eine Stegbildung im Sinne der Lehre des Klageschutzrechts verneint. Die Gründe, die für seine Überzeugung maßgebend waren, hat das Berufungsgericht dargelegt. Sie können aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Daß die Anlage D etwas anderes ausweise als die ohnehin vom Berufungsgericht berücksichtigten, der Beweisaufnahme entnommenen Toleranzbereiche, hat die Revision nicht dargestellt. Mit ihrer Auffassung, das Berufungsgericht habe sich nicht mit der Anlage D auseinandergesetzt, und zwar deshalb nicht, weil es sich um eine nachträglich hergestellte Skizze handele, geht die Revision an den Feststellungen des Berufungsgerichts vorbei. Dieses hat vielmehr ausdrücklich die Beweisaufnahme hinsichtlich der Anlage D berücksichtigt, ist dabei aber zu einer von der der Revision abweichenden tatsächlichen Würdigung gelangt, die einen Rechtsfehler nicht erkennen läßt.

IV. Die Revision ist demnach unbegründet und deshalb mit der Kostenfolge gemäß § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer