

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 50/82

BESCHLUSS

Verkündet am:
11. Oktober 1988
Kriegl
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der C. Conrad M KG, B straße , Mö , gesetz-
lich vertreten durch ihre persönlich haftenden Gesellschafter
Carl Conrad M und Hans-Otto He , B straße ,
Mö ,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

gegen

1. Maria T , geborene F , In der E ,
Ro -We ,
2. Peter T , In der E , Ro -We ,
3. Ingrid Sch , geborene T , A Bü Straße ,
Eb ,

als Erben des verstorbenen Klägers Albert T , In der
E , Ro -We ,
4. Günther W , Mö Straße , Mö ,

Kläger und Revisionsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

WIII

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die mündliche Verhandlung

vom 11. Oktober 1988

durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die
Richter von Albert, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn
und Dr. Jestaedt

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom
23. Juni 1982 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß
in Nummer 1 a) des landgerichtlichen Urteils vom
26. Juni 1981 hinter dem Wort "befinden" die Wörter
"und zwischen zwei Plüschfaden enthaltenden Halb-
schlauchmaschenreihen liegen wenigstens eine plüsch-
henkelfreie Halbschlauchmaschenreihe und wenigstens
eine Rechts-Rechts-Maschenreihe des Grundgestrickes"
eingefügt und die Nummer 1 c) gestrichen werden.

Die Kosten sämtlicher Rechtszüge werden den Klägern zu
1/5 und der Beklagten zu 4/5 auferlegt.

Von Rechts wegen

36

- 3 -

Tatbestand

Die Kläger machen Ansprüche wegen Verletzung ihres Patents 26 37 645 (Klagepatents) geltend, das unter anderem eine rundgestrickte Plüschware betrifft. Das Patent wurde am 20. August 1976 angemeldet. Die Patentanmeldung ist am 26. Januar 1978 mit elf Patentansprüchen und folgender Fassung des Patentanspruchs 1 bekanntgemacht worden:

- "1. Rundgestrickte Plüschware mit einem doppelflächigen Grundgestrick, das Plüschhenkel sowie Rechts-Rechts-Maschenreihen enthält, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Plüschfaden (3, 3a) ausschließlich in zusätzlichen Halbschlauchmaschenreihen (2) derart abgestrickt ist, daß sich die Plüschhenkel (1) zwischen jeweils zwei benachbarten Maschen (5) der Halbschlauchmaschenreihen (2) befinden."

Wegen des Wortlauts der die Plüschware betreffenden Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Auslegeschrift 26 37 645 Bezug genommen.

Durch rechtskräftigen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 1987 ist das Klagepatent im Einspruchsverfahren mit sieben Patentansprüchen erteilt worden, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Bezugsziffern weglassen):

"Rundgestrickte Plüschware mit einem doppelflächigen Grundgestrick, das Plüschhenkel sowie Rechts-Rechts-Maschenreihen enthält, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Plüschfaden ausschließlich in zusätzlichen Halbschlauchmaschenreihen derart abgestrickt ist, daß sich die Plüschhenkel zwischen jeweils zwei benachbarten Maschen der Halbschlauchmaschenreihe befinden, und daß zwischen zwei Plüschfäden



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



enthaltenden Halbschlauchmaschenreihen wenigstens eine plüschhenkelfreie Halbschlauchmaschenreihe und wenigstens eine Rechts-Rechts-Maschenreihe des Grundgestrickes liegen."

Die die Plüschware betreffenden Unteransprüche 2 bis 6 entsprechen den bekanntgemachten Unteransprüchen 2 und 4 bis 7.

Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Stoffe in der Ausführung gemäß dem Muster Anlage K 4 zur Klageschrift (Anlagenband I der Gerichtsakten - S. 18), dessen Bindung sie als "Interlock- Schlauchware mit abgesprengten Maschen" bezeichnet. Die Kläger sehen darin eine wortlautgemäße Benutzung der Merkmale der Ansprüche 1 bis 6 des Klagepatents und nehmen die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch.

Das Landgericht hat die Beklagte nach Klageantrag verurteilt. Es hat der Beklagten

verbieten, rundgestrickte Plüschware mit einem doppelflächigen Grundgestrick, das Plüschhenkel sowie Rechts-Rechts-Maschenreihen enthält, mit folgenden Merkmalen gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen:

- a) Der Plüschfaden ist ausschließlich in zusätzlichen Halbschlauchmaschenreihen derart abgestrickt, daß sich die Plüschhenkel zwischen jeweils zwei benachbarten Maschen der Halbschlauchmaschenreihen befinden;

insbesondere mit folgenden weiteren Merkmalen:

- b) Die Plüschhenkel sind lediglich auf der der rechten Halbschlauchmaschenreihe zugeordneten Wareenseite ausgebildet;

- c) zwischen zwei Plüschfaden enthaltenden Halbschlauchmaschenreihen liegen wenigstens eine plüschhenkelfreie Halbschlauchmaschenreihe und wenigstens eine Rechts-Rechts-Maschenreihe des Grundgestrickes;
- d) in Verbindung mit dem Merkmal b) ist die plüschhenkelfreie Wareenseite jacquard- oder bindungsgemustert gearbeitet;
- e) in Verbindung mit Merkmal c) sind die Halbschlauchmaschenreihen 1 : 1 gearbeitet;
- f) in Verbindung mit Merkmal b) ist die plüschhenkelfreie Wareenseite aus einem synthetischen Faden gearbeitet und die Plüschhenkel bestehen aus Baumwolle;

die Beklagten ferner zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Schadenersatzpflicht festgestellt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Sie hat im März 1988 gegen das Klagepatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben.

Die Kläger beantragen die Zurückweisung der Revision mit der Maßgabe, daß das landgerichtliche Verbot zu Ziffer 1 folgende Fassung erhält:

- a) Ziffer 1 a wird ergänzt durch einen zweiten Absatz, der der bisherigen Ziffer 1 c entspricht;
- b) dadurch erhalten die bisherigen Absätze 1 d - 1 f die neue Bezifferung 1 c - 1 e.

Am 3. März 1983 haben die Parteien einen Lizenzvertrag geschlossen, der vereinbarungsgemäß mit einer im vorliegenden Verfahren zugunsten der Kläger ergehenden Entscheidung in Kraft treten soll (§ 8).

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten ist unbegründet, soweit die Kläger ihren Klageantrag in der Revisionsverhandlung nicht eingeschränkt haben.

I.

Der zwischen den Parteien geschlossene Lizenzvertrag hat den Prozeß nicht beendet, weil seine Rechtswirksamkeit von der rechtskräftigen Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits zugunsten der Kläger abhängig ist (§ 8 Abs. 1 Satz 1 der Vereinbarung vom 3. März 1983).

II.

1. Durch die nach dem Schluß der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht erfolgte Patenterteilung mit dem neugefaßten Patentanspruch 1 ist eine Änderung der Patentlage eingetreten, die nach ständiger Rechtsprechung auch im Revisionsrechtszug zu beachten ist (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 8. Aufl., § 139 PatG Rdn. 4, 145). Der Entscheidung über die Revision ist das am 3. Dezember 1987 erteilte Patent 26 37 645 zugrunde zu legen.

a) Dem Klagepatent liegt das Problem zugrunde, eine rundgestrickte Plüschware mit einem (Plüschhenkel sowie Rechts-Rechts-Maschenreihen enthaltenden) doppelflächigen Grundgestrick zu schaffen, die besonders für Trainings- und Freizeitanzüge, Hosen und andere Oberbekleidung, aber auch für Polsterstoffe, Teppichböden und dergleichen die erforderliche Standfestigkeit aufweist, sich durch hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet und über hervorragende, dem jeweiligen Verwendungszweck leicht anpaßbare Trageeigenschaften verfügt.

b) Dieses Problem wird gemäß Anspruch 1 des Klagepatents durch eine rundgestrickte Plüschware mit folgenden Merkmalen gelöst:

- (a) Sie weist ein doppelflächiges Grundgestrick auf, das Plüschhenkel (1) und Rechts-Rechts-Maschenreihen (9, 13) enthält.
- (b) Der Plüschfaden (3) ist ausschließlich in zusätzlichen Halbschlauchmaschenreihen (2) abgestrickt.
- (c) Die Plüschhenkel (1) befinden sich zwischen jeweils zwei benachbarten Maschen (5) der Halbschlauchmaschenreihe (2).
- (d) Zwischen zwei Halbschlauchmaschenreihen (2) mit Plüschfäden (3) liegen
 - (d1) wenigstens eine plüschhenkelfreie Halbschlauchmaschenreihe (7, 11) und
 - (d2) wenigstens eine Rechts-Rechts-Maschenreihe (9, 13) des Grundgestricks.

c) Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist demnach eine rundgestrickte Plüschware, mit den zuvor genannten Merkmalen. Entgegen der Ansicht der Revision gehört zu den Merkmalen des Gegenstandes des Patentanspruches 1 kein "Grund-" oder "Sicherheitsfaden". Das hat das Bundespatentgericht auf den Seiten 9 bis 11 Absatz 2 des Erteilungsbeschlusses vom 3. Dezember 1987 eindeutig festgestellt.

III.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte den Gegenstand gemäß den bekanntgemachten Patentansprüchen 1 und 3 benutzt, der dem Gegenstand des Patentanspruches 1 in der erteilten Fassung entspricht.

Die Revision hält diese Feststellung für unvereinbar mit dem Vorbringen der Beklagten und greift sie mit dem Vorwurf an, das Berufungsgericht habe außer acht gelassen, daß die angegriffene Ausführungsform unstreitig keinen Sicherungsfaden aufweise. Diese Rüge ist unbegründet.

Die Beklagte hat in den Vorinstanzen eine Verletzung des Klagepatents nur mit dem Argument bestritten, die angegriffene Ausführungsform sei keine Plüschware, weil sie keinen Grund- oder Sicherungsfaden aufweise. Eine Plüschware, wie sie Gegenstand des Klagepatents sei, müsse definitionsgemäß einen Grund- oder Sicherungsfaden aufweisen. Die Benutzung der in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale, zu denen ein Grund- oder Sicherheitsfaden nicht gehört, hat die Beklagte in den Vorinstanzen nicht in Abrede gestellt. Demgemäß benutzt die angegriffene

Ausführungsform aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts die Merkmale gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents wortlautgemäß.

IV.

1. Das Berufungsgericht hat ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten verneint, weil die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG 1968 nicht erfüllt seien. Die Beklagte sei am Anmeldetag nicht im die Benutzung ermöglichenden Besitz der Erfindung gewesen, da ihr zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents noch die Erkenntnis verschlossen gewesen sei, wie das in ihrem Besitz befindliche Muster gefertigt werden könne. Sie habe zudem zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents am 20. August 1976 noch keine zur Benutzung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen. Der innerbetriebliche Entschluß, die Fertigungspatrone von einer Drittfirma erstellen zu lassen, stelle weder eine Benutzung der Erfindung noch eine dazu erforderliche Veranstaltung dar. Es fehlten Anhaltspunkte für Umstände, die zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents am 20. August 1976 schon den ernstlichen Willen erkennbar machten, die Erfindung alsbald gewerblich zu benutzen.

2. Die hiergegen gerichteten Rügen der Revision sind unbegründet. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Der von dem bei der Beklagten beschäftigten Zeugen Merz gefaßte Entschluß, eine Fertigungspatrone erstellen zu lassen, ist vom Berufungsgericht zu Recht nicht als eine das Vorbenutzungsrecht begründende Veranstaltung im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG 1968

angesehen worden. Erst die Umsetzung eines solchen Entschlusses in die Tat könnte als eine solche Veranstaltung angesehen werden. Diese erfolgte erst am 23. August 1976 nach der Anmeldung.

V.

Das Berufungsgericht hat zum Verschulden der Beklagten auf die Begründung im Urteil des Landgerichts Bezug genommen, daß es nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung für die Beklagte die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennbar gewesen sei, daß sie widerrechtlich in den Patentschutz der Kläger eingreife.

Einer ausführlicheren Begründung bedurfte es bei dem klaren Sachverhalt entgegen der Ansicht der Revision schon deshalb nicht, weil die Beklagte in der Berufungsinstanz keine Angriffe gegen die Schuldfeststellung durch das Landgericht gerichtet hatte.

Die Revision zieht ein Verschulden der Beklagten in Zweifel, weil diese sich aufgrund des geltend gemachten Erfindungsbesitzes für benutzungsberechtigt habe halten können. Das Berufungsgericht hat dies jedoch zu Recht unerörtert gelassen, nachdem es keine ein Vorbenutzungsrecht begründende Veranstaltung der Beklagten zur Benutzung der Erfindung vor der Anmeldung des Klagepatents festzustellen vermochte.

VI.

Zu einer Aussetzung der Verhandlung bis zur Entscheidung über die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage sieht der Senat keinen Anlaß. Die Nichtigkeitsklage ist auf eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Patentansprüche 1 bis 6 sowie auf die offenkundige Vorbenutzung der sogenannten Heberlein-Bindung gestützt. Sie läßt nicht erkennen, daß den gegen das Klagepatent gerichteten Angriffen einige Erfolgsaussicht zukäme, wie es für die Aussetzung der Verhandlung des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz erforderlich wäre (BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug).

1. Es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, daß die unzulässige Erweiterung des Gegenstandes des Klagepatents vorliegt. Das Bundespatentgericht ist im Patenterteilungsbeschluß vom 3. Dezember 1987 zu dem Ergebnis gelangt, daß zwar das ursprüngliche Patentbegehren eine Plüschware betreffe, bei der ein als "Grundfaden" bezeichneter zweiter Faden in der die Plüschhenkel enthaltenden Halbschlauchmaschinenreihe verarbeitet sei. Dieser sei indessen als "Sicherheitsfaden" zur Sicherung gegen Laufmaschen bezeichnet, woraus der Fachmann am Anmeldetag des Klagepatents in Verbindung mit den Erläuterungen in der ursprünglichen Beschreibung ohne weiteres habe entnehmen können, daß er diesen Faden weglassen könne, ohne daß dies einen Einfluß auf die mit der Erfindung angestrebte Verbesserung der Trageeigenschaften habe (ErtB. 9/10). Zu demselben Ergebnis ist auch das Berufungsgericht im angefochtenen Urteil gelangt. Dem setzt

die Nichtigkeitsklage die abweichende Beurteilung der Beklagten unter Wiederholung der schon bisher vorgetragenen Argumente entgegen, ohne wesentliche neue Gesichtspunkte aufzuzeigen.

2. a) Das Berufungsgericht hat im angefochtenen Urteil bereits die zwischen den Parteien nicht streitige Vorbenutzung der Heberlein-Bindung gewürdigt, auf die die Nichtigkeitsklage in erster Linie gestützt ist. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß beim Abstricken der Heberlein-Ware keine ausgezogenen Henkel gebildet werden, sondern daß durch das gemeinsame Abstricken eines elastischen Helanca-Fadens zusammen mit einem unelastischen Baumwollfaden dieser nur im entspannten Zustand des Gestricks stellenweise etwas aus dem Gestrick herausgedrückt werde. Auf diese Weise entstehe ein Plüscheffekt, der jedoch den mit der Lehre des Klagepatents erzielbaren nicht erreiche. Daraus hat das Berufungsgericht gefolgert, daß die Vorbenutzung der Heberlein-Bindung die Lehre des Klagepatents weder vorwegnehme noch dem Fachmann eine Anregung zur Lösung der dem Klagepatent zugrundeliegenden Aufgabe geben konnte.

In der Nichtigkeitsklage hat sich die Beklagte mit diesen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht auseinandergesetzt. Sie hält an ihren gegensätzlichen Behauptungen fest und räumt nur ein, daß die Plüschhenkel bei der Heberlein-Ware lediglich auf der der rechten Halbschlauchmaschenreihe zugeordneten Warensseite ausgebildet seien. Die Beklagte bezieht sich dazu auf die von ihr mit der Nichtigkeitsklage vorgelegte Skizze gemäß Anlage K 9, die indessen, wie

die Kläger zu Recht beanstanden, das Maschenbild der Heberlein-Bindung nicht korrekt wiedergibt. Der Senat hat sich aufgrund der Erläuterungen durch die Parteien in der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, daß bei der Darstellung der Plüschhenkel (1) nicht deutlich gemacht ist, daß diese sich nur in entspanntem Zustand des Gestrickes in der gezeichneten Weise bilden können, wenn der mit dem Plüschfaden (3) zusammen verstrickte elastische Helanca-Faden (4) sich zusammengezogen hat. Diese Plüschhenkel sind somit, was der Skizze nicht zu entnehmen ist, nicht durch eine besondere Nadelanordnung und Fadenführung als Henkel abgestrickt. Damit fehlt es dem Gegenstand der Vorbenutzung gegenüber dem Gegenstand gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents an einem wesentlichen Merkmal, so daß von einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme keine Rede sein kann.

b) Soweit die Beklagte in der Nichtigkeitsklage geltend macht, der Gegenstand gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 ergebe sich in naheliegender Weise aus der Kenntnis der vorbenutzten Heberlein-Bindung und beruhe deshalb nicht auf einer erfinderischen Leistung, läßt sie den unterschiedlichen Maschenaufbau unberücksichtigt. Was den Maschenaufbau angeht, entspricht die Heberlein-Bindung der aus der US-Patentschrift 2 325 078 bekannten gerippten Wirkware, bei der neben Rechts-Rechts-Maschenreihen ein Gummifaden und ein nichtelastischer Faden als Doppelfaden in Halbschlauchmaschenreihen abgestrickt sind. Zu dieser Vorveröffentlichung aus dem Jahre 1943 hat das Bundespatentgericht im Patenterteilungsbeschuß vom 3. Dezember 1987 ausgeführt, sie werde von einem Fachmann, der auf der Suche nach Verbesserungen bei Plüschwaren oder doppelflächigen Strickwaren sei, erst

gar nicht in Betracht gezogen, weil eine Stretchware einen ganz anderen Charakter habe und der Lehre gemäß der US-Patentschrift zudem ein anderes Problem zugrunde liege, nämlich einen nackten Gummifaden in einem Stretchgewirk zu verdecken (ErtB. 20).

Diese Beurteilung leuchtet ein. Sie gilt entsprechend für die vorbenutzte Heberlein-Bindung. Der Senat vermag der Nichtigkeitsklage der Beklagten deshalb keine hinreichenden Erfolgsaussichten beizumessen.

VII.

Die Revision der Beklagten ist daher mit der Maßgabe des in der mündlichen Verhandlung eingeschränkten und damit teilweise zurückgenommenen Klageantrages zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO und - soweit die Kläger die Klage durch Einschränkung des Antrages teilweise zurückgenommen haben - auf § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

Bruchhausen

Maltzahn

von Albert

Jestaedt

Rogge