

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X-ZR 53/69

Verkündet am

13. März 1973

Schwingen,  
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma N [REDACTED] & Co. KG, W [REDACTED]-L [REDACTED],  
Sch [REDACTED] Straße [REDACTED], gesetzlich vertreten  
durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin,  
die Kauffrau Emma N [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Hans K [REDACTED] KG, M [REDACTED] [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED],  
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende  
Gesellschafter, ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

wegen Verletzung des Gebrauchsmusters Nr. [REDACTED] [REDACTED]

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 27. Juni 1969 aufgehoben.

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

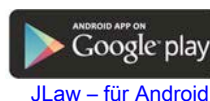
Von Rechts wegen

#### Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des am 23. Januar 1960 angemeldeten, am 23. April 1964 mit den von ursprünglichen Unterlagen abweichender Beschreibung sowie mit neu gefaßten Schutzansprüchen eingetragenen und am 23. Januar 1966 abgelaufenen Gebrauchsmusters [REDACTED]. Das Gebrauchsmuster betrifft eine "Sicherungsvorrichtung gegen Diebstahl von Fahrzeugen". Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:

- 3 -

- "1. Sicherungsvorrichtung gegen Diebstahl von Fahrzeugen aller Art, insbesondere Kraftfahrzeugen, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Sperriegels (2) mittels Schlüssels und dergl. aus einer vorzugsweise senkrecht zu ihm angeordneten Schaltwalze (6) besteht, in der ein Schieber (9) verschiebbar angeordnet ist, welcher mit einer Steuerkurve (19) im Aufnahmekörper (1) in Wirkverbindung steht.
2. Sicherungsvorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Zuhaltung (11-12), welche im Schieber (9) zur positiven Verriegelung des Sperriegels in der Stop- und auch in der Vorstopstellung dient und nur durch Drehen der Schaltwalze (6) mittels Schlüssels in Zusammenwirken mit der Steuerkurve (19) im Aufnahmekörper entsperrt werden kann.
3. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 2, dadurch gekennzeichnet, daß der sperrende Teil (3) des Sperriegels (2) im nicht sperrenden Teil (5) des Sperriegels (2) federnd angeordnet ist.
4. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Sperriegel (2) aus einem Mitnehmer (5) besteht mit einer kurvenförmigen Öffnung, in der sich die Schaltwalze (6) bewegt, wobei der Vorderteil des Mitnehmers (5) mit einem T-förmigen Ausschnitt (20) versehen ist, in welchem der sperrende Teil (3) mit einer T-förmigen Nase (21) nebst Druckfeder (4) liegen.
5. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrspitze (22) des Sperriegels (2) schwalbenschwanzförmig ausgebildet ist."



Die Beklagte hat während der Schutzdauer des Gebrauchsmusters Lenkschlösser, deren Merkmale sich aus dem von der Klägerin überreichten - teilweise aufgeschnittenen Muster (Anlage 6 der Klägerin) und aus der von der Klägerin überreichten Zeichnung (Anlage 7 der Klägerin) ergeben, hergestellt und vertrieben.

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, daß die Beklagte bei diesen Lenkschlössern von einem in den Unteransprüchen 3 und 4 des Gebrauchsmusters  (Klagegebrauchsmusters) enthaltenen, selbständigen und für sich schutzfähigen Raumformgedanken Gebrauch gemacht habe. Der dort beschriebene Raumformgedanke sei neu. Er habe die Möglichkeit eröffnet, den sperrenden Teil aus Stahl und den nicht sperrenden Teil aus Kunststoff herzustellen. Die Montage und Demontage der beiden Teile des Sperriegels sei bei der vorgeschlagenen Ausgestaltung sehr einfach. Durch die Zweiteiligkeit des Sperriegels werde verhindert, daß der Sperriegel mittels eines durch den Schlüsselkanal eingeführten Werkzeugs in der Vorstopstellung festgehalten und damit am Einrasten des Stahlbolzens in dem Sperrschlitz der an der Lenksäule angebrachten Sperrhülse bei einer Bewegung der Lenkung gehindert werden könne. Der den Schutzansprüchen 3 und 4 zu entnehmende allgemeine Raumformgedanke sei daher auch fortschrittlich und erfinderisch.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

- I. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfange die Beklagte Diebstahlsicherungen für Kraftfahrzeuge zwischen dem

23. Mai 1964 und dem 22. Januar 1966 gewerbsmäßig hergestellt, in den Verkehr gebracht, feilgehalten und/oder gebraucht hat, die folgende Merkmalskombination aufweisen:

- a) Die Diebstahlssicherungsvorrichtung, die mittels eines Schlüssels verriegelt und entsperrt wird, weist einen an der Lenksäule oder am Armaturenbrett befestigten Körper auf, der den aus einem Stahlbolzen, Mitnehmer und Druckfeder bestehenden Sperrriegel, eine durch den Mitnehmer führende, drehbare Schaltwalze, einen durch die Schaltwalze drehbaren Kontakt und einen mit der Schaltwalze gekoppelten Schließzylinder aufnimmt;
- b) der Stahlbolzen (sperrender Teil) liegt seinerseits in Halte- oder Stopstellung der Diebstahlsicherungsvorrichtung unmittelbar in dem verriegelten Fahrzeugteil, während er als solcher unmittelbar in der Fahrstellung der Diebstahlsicherungsvorrichtung aus dem dadurch freigegebenen Fahrzeugteil herausgezogen ist;
- c) die Schaltwalze liegt über Schaltflächen am Mitnehmer (nicht sperrenden Teil des Sperrriegels) an, der seinerseits einen T-förmigen Ausschnitt aufweist, in welchem eine T-förmige Nase des Stahlbolzens nebst Druckfeder liegt;

und zwar unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Preise und Abnehmer sowie der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren;

II. hilfsweise, der Verurteilung eine etwas geänderte - von der Klägerin näher bezeichnete - Umschreibung der beanstandeten Vorrichtungen zugrunde zu legen,

III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter I oder II gekennzeichneten Verletzungshandlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, der von der Klägerin aus dem Klagegebrauchsmuster abgeleitete allgemeine Raumformgedanke werde dem Fachmann nicht durch die Gebrauchsmusterunterlagen offenbart. Dieser allgemeine Raumformgedanke sei auch nicht schutzfähig.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht nach Einholung eines schriftlichen Gutachtens und nach Vernehmung des gerichtlichen Sachverständigen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Die Beklagte erstrebt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

### Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Dem Klagegebrauchsmuster liege die Aufgabe zugrunde, bei einer Sicherungsvorrichtung, wie sie in dem älteren Gebrauchsmuster  der Klägerin beschrieben sei, den Sperrriegel formschlüssig so festzulegen, daß der Formschluß nicht ohne Benutzung des ordnungsmäßigen Schlüssels aufgehoben werden könne (BU S. 15) und der Sperrriegel mit hin in der Sperrstellung - und zwar sowohl in einer Stop- als auch in einer Vorstopstellung - nicht zurückdrückbar sei (BU S. 20). Die zur Lösung dieser Aufgabe im Schutzanspruch 1 bezeichneten Maßnahmen seien in ihrer räumlichen Gestaltung nicht ausreichend bestimmt; eine ausreichend bestimmte Raumform ergebe sich erst unter Hinzunahme der Merkmale des Schutzanspruchs 2 (BU S. 16). Die dem Klagegebrauchsmuster zugrunde liegende Aufgabe werde danach dadurch gelöst, daß bei der bekannten Sicherungsvorrichtung nach dem Gebrauchsmuster  im Schieber (9) eine zusätzliche Riegelsperre (11/12) verschiebbar angeordnet sei, die zur positiven Verriegelung des Sperrriegels in der Stop- sowie in der Vorstopstellung diene und nur durch Drehen der Schaltwalze (6) mittels Schlüssels im Zusammenwirken mit der Steuerkurve (19) im Aufnahmekörper entsperrt werden könne (BU S. 20/21). Für die Funktionsfähigkeit einer solchen Sicherungsvorrichtung sei es unerlässlich, daß der Sperrriegel, wie im Schutzanspruch 4 angegeben, aus einem Mitnehmer mit einer kurvenförmigen Öffnung bestehe, in der sich die Schaltwalze bewege (BU S. 23). Gegenstand des Klagegebrauchsmusters sei dementsprechend eine Si-

cherungsvorrichtung mit den Merkmalen der Schutzansprüche 1 und 2 und dem soeben genannten Merkmal des Schutzanspruchs 4.

Von diesem Gegenstand des Gebrauchsmusters, so führt das Berufungsgericht aus, habe die Beklagte keinen Gebrauch gemacht. Bei der von der Beklagten hergestellten Sicherungsvorrichtung fehle ein Schieber und mithin auch ein Sperrteil im Schieber, der den Schieber und mit diesem den Sperriegel in der Sperrstellung formschlüssig festlege; auch eine Steuerkurve am Boden des Aufnahmekörpers sei nicht vorhanden. Die mit der vorgeschlagenen Raumform erreichte Wirkung werde auch nicht mit anderen Mitteln erzielt. Der Sperriegel sei weder in der Stop- noch in der Vorstopstellung formschlüssig verriegelt; er sei vielmehr in beiden Stellungen zurückdrückbar (BU S. 24/25).

Gegen dieses Ergebnis werden auch von der Revision keine Bedenken erhoben.

II. Das Berufungsgericht hat weiter geprüft, ob dem Klagegebrauchsmuster ein allgemeiner Raumformgedanke zu entnehmen ist, der sich auf eine Kombination derjenigen Merkmale der Schutzansprüche 1 und 2, welche die Beklagte benutzt hat (vgl. oben), und der Merkmale der Schutzansprüche 3 und 4, also auf eine Unterkombination des Klagegebrauchsmusters bezieht. Den Kern dieses allgemeinen Raumformgedankens sieht das Berufungsgericht darin, bei der bekannten Sicherungsvorrichtung nach dem Gebrauchsmuster ■■■ den sperrenden Teil des Sperriegels im nicht sperrenden Teil des Sperriegels

federnd anzuordnen, indem der Vorderteil des Mitnehmers mit einem T-förmigen Ausschnitt versehen wird, in welchem der sperrende Teil mit einer T-förmigen Nase nebst Druckfeder liegen (BU S. 26).

Durch eine Unterkombination gemäß dem allgemeinen Raumformgedanken wird nach den Ausführungen des Berufungsgerichts erreicht, daß der in der Vorstopstellung befindliche Sperriegel nicht unbefugt in dieser Stellung festgehalten werden kann (BU S. 26). Der Mitnehmer gelang nämlich nach Abzug des Schlüssels auch dann bereits in seine Endstellung, wenn der sperrende Teil des Sperriegels noch nicht in den Sperrschlitz der Sperrhülse einrastete, sondern in der Vorstopstellung verbleibe. Um den sperrenden Teil des Sperriegels in den Sperrschlitz einrasten zu lassen, brauche der Mitnehmer mithin keine Bewegung mehr auszuführen. Durch ein bloßes Festhalten des Mitnehmers lasse sich deshalb nicht mehr verhindern, daß der sperrende Teil des Sperriegels von der Vorstopstellung in die Sperrstellung gelange.

Das Berufungsgericht ist jedoch der Auffassung, daß der in Rede stehende Raumformgedanke durch die Unterlagen des Klagegebrauchsmusters nicht offenbart wird. Dem Fachmann sei zwar, so führt das Berufungsgericht (BU S. 27/28) aus, das Grundprinzip, nach dem die Sicherungsvorrichtung des Klagegebrauchsmusters arbeite, durch das ältere Gebrauchsmuster ■■■■ bekannt gewesen. Er habe deshalb ohne besondere Überlegungen erkennen können, daß die Riegelsperre 11 nebst Steuerkurve 19 im Aufnahmekörper nur dem besonderen Zwecke diene, den

Sperrriegel in der Stop- und in der Vorstopstellung positiv zu verriegeln, für die allgemeine Funktionsfähigkeit der Sicherungsvorrichtung jedoch entbehrlich seien. Der Fachmann habe daher gewußt, daß er das in den Unterlagen des Klagegebrauchsmusters beschriebene Schloß auch ohne die zusätzliche Riegelsperre bauen könne. Dem Fachmann werde jedoch durch die Unterlagen des Klagegebrauchsmusters nicht die Erkenntnis vermittelt oder nahegelegt, daß den Merkmalen der Schutzansprüche 3 und 4 selbständige Bedeutung zukomme. Nach der Beschreibung des Gebrauchsmusters diene die in den Schutzansprüchen 3 und 4 vorgeschlagene Ausgestaltung des Sperrriegels allein dazu, die zusätzliche Riegelsperre auch bei einer Vorstopstellung wirksam werden zu lassen. Im Rahmen des Lösungsgedankens des Klagegebrauchsmusters habe sie deshalb keine selbständige Bedeutung. Demzufolge habe der Fachmann auch keine Veranlassung, bei einem Verzicht auf die zusätzliche Riegelsperre gleichwohl die Merkmale der Unteransprüche 3 und 4 beizubehalten. Damit werde auch der wesentliche Kern der Lehre des Klagegebrauchsmusters aufgegeben.

Der Revision ist zuzugeben, daß diese Ausführungen des Berufungsgerichts nicht in allen Teilen einer rechtlichen Nachprüfung standhalten.

1. Das Berufungsgericht hat nicht in Zweifel gezogen, daß sämtliche Merkmale der in Rede stehenden Unterkombination aus den durch die Beschreibung und die Zeichnung erläuterten Schutzansprüchen des Klagegebrauchsmusters zu entnehmen sind. Unter dem Gesichtspunkt der

Offenbarung des in Rede stehenden allgemeinen Raumformgedankens war deshalb weiter zu prüfen, ob auch der der Unterkombination zugrunde liegende engere Kombinationsgedanke aus den Unterlagen des Klagegebrauchsmusters für den Fachmann als selbständige Lehre zu technischem Handeln erkennbar war (RG GRUR 1939, 121, 123; 1939, 482, 484). Dafür ist es nicht, wie das Berufungsgericht anzunehmen scheint, erforderlich, daß in der Beschreibung des Gebrauchsmusters ausdrücklich auf die Möglichkeit der Bildung gerade dieser Unterkombination unter Weglassung der sonstigen Merkmale der Gesamtkombination hingewiesen wird; es genügt vielmehr, wenn der Fachmann auf Grund seines Fachwissens erkennen kann, daß er eine Kombination auch unter Weglassung einzelner Merkmale der Gesamtkombination bilden und mit der so gebildeten Unterkombination ein im Rahmen des mit der Gesamtkombination angestrebten Erfolges liegendes technisches Ergebnis erzielen kann (vgl. dazu OLG München GRUR 1967, 419). Nach der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellung konnte jedoch ein Fachmann am Anmeldeblatt des Klagegebrauchsmusters ohne besondere Überlegung erkennen, daß er auf die durch das Klagegebrauchsmuster vorgeschlagenen - gegenüber dem älteren Gebrauchsmuster ■■■■ - zusätzlichen Maßnahmen zur positiven Verriegelung verzichten konnte, ohne dadurch die Funktionsfähigkeit der Sicherungsvorrichtung zu gefährden. Einem Fachmann mußte sich dann aber auch die Frage stellen, ob er nicht bei einem Verzicht auf die vorgeschlagene positive Verriegelung gleichwohl von den in den Schutzansprüchen 3 und 4 beschriebenen Maßnahmen mit Vorteil Gebrauch machen könne. Der Umstand, daß in der Beschrei-

8

bung des Klagegebrauchsmusters zu den Schutzansprüchen 3 und 4 lediglich bemerkt wird, die federnde Anordnung des Stahlbolzens 3 im Mitnehmer 5 ermögliche das Wirksamwerden der zusätzlichen Riegelsperre 11 auch bei nicht eingerastetem Stahlstift, würde in diesem Zusammenhang nur dann von Bedeutung sein, wenn er den Schluß zuließe, daß er den Fachmann von Überlegungen über die selbständige technische Wirkung der in den Schutzansprüchen 3 und 4 geschilderten Maßnahmen abgehalten hätte. Eine dahingehende Feststellung hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es ist auch nicht ersichtlich, daß die in der Beschreibung enthaltene Bemerkung einem Fachmann, der die Vorteile einer Neuerung nicht nur anhand der darüber gemachten Angaben, sondern auch anhand ihrer besonderen Konstruktionsmerkmale zu prüfen pflegt, von vornherein den Blick dafür verstellt haben sollte, daß mit den in den Schutzansprüchen 3 und 4 des Klagegebrauchsmusters bei einer Sicherungsvorrichtung ohne die zusätzliche Riegelsperre die vom Berufungsgericht festgestellte Wirkung zu erzielen ist.

2. Soweit das Berufungsgericht für die Offenbarung der in Rede stehenden Unterkombination weiter verlangt, daß ihr im Rahmen des Lösungsgedankens des Klagegebrauchsmusters "selbständige Bedeutung" zukommen müsse, ist nicht recht ersichtlich, was es damit meint. Wenn es damit über den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, nach dem der Kombinationsgedanke der Unterkombination dem Fachmann als selbständige Lehre zum technischen Handeln erkennbar sein muß, hinaus zusätzliche Anforderun-

gen an die Offenbarung stellen wollte, könnte ihm darin nicht gefolgt werden. Dem Berufungsgericht könnte auch nicht zugestimmt werden, wenn es etwa der Auffassung sein sollte, die Unterkombination müsse in jedem Falle den mit der Gesamtkombination erstrebten Erfolg erzielen. Denn das wäre bei einer Unterkombination in aller Regel nicht möglich. In der Rechtsprechung wird es deshalb als ausreichend angesehen, wenn durch die Unterkombination nur einige der mit der Gesamtkombination erstrebten Vorteile erreicht werden (BGH GRUR 1964, 221, 224 - Rolladen). Daran ist festzuhalten. Das Berufungsgericht hat insoweit ausdrücklich festgestellt, daß durch die in den Schutzansprüchen 3 und 4 des Klagegebrauchsmusters beschriebenen Maßnahmen ein unbefugtes Festhalten des in der Vorstopstellung befindlichen Sperriegels verhindert wird. Diese Feststellung bezieht sich zwar nur auf eine Sicherungsvorrichtung ohne positive Verriegelung. Es besteht jedoch kein Anhalt für die Annahme, daß die Verhältnisse beim Gegenstand des Gebrauchsmusters anders lägen. In der Revisionsinstanz ist deshalb davon auszugehen, daß durch die in den Schutzansprüchen 3 und 4 des Klagegebrauchsmusters vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur, wie in der Beschreibung angegeben, das Wirksamwerden der zusätzlichen Riegelsperre 11 bei nicht eingerastetem Stahlstift ermöglicht, sondern zugleich auch ein unbefugtes Festhalten des in der Vorstopstellung befindlichen Sperriegels verhindert wird. Daß darin auch beim Gegenstand des Klagegebrauchsmusters ein zusätzlicher Vorteil liegt, läßt sich kaum bezweifeln. Zumindest dieser Vorteil wird nach der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellung auch bei der in Rede stehenden Unterkombination erreicht. Es kann danach

auch keine Rede davon sein, daß dieser Vorteil außerhalb des Lösungsgedankens des Klagegebrauchsmusters läge.

3. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung, es fehle an der Offenbarung des in Rede stehenden allgemeinen Raumformgedankens, kann das angefochtene Urteil hiernach auf Grund der bisher getroffenen Feststellungen nicht bestehen bleiben. Für eine abschließende Beurteilung bedarf es noch der tatrichterlichen Prüfung, ob ein Fachmann durchschnittlichen Könnens am Anmeldetag des Klagegebrauchsmusters auf Grund seines Fachwissens erkennen konnte, daß durch die Anwendung der in den Schutzansprüchen 3 und 4 des Klagegebrauchsmusters vorgeschlagenen Maßnahmen der vom Berufungsgericht festgestellte Vorteil zu erreichen ist.

III. Das angefochtene Urteil kann auch nicht aus den abschließenden Erwägungen des Berufungsgerichts aufrechterhalten werden (§ 563 ZPO), der Gedanke, den Sperrriegel nach dem Gebrauchsmuster  nicht mehr einstückig, sondern zweistückig herzustellen, damit der Bolzen aus Stahl und der Mitnehmer aus Kunststoff gefertigt werden könne, sei für sich allein nicht schutzfähig, weil zweiteilige Sperrriegel bereits bekannt gewesen seien. Denn es kommt für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der in Rede stehenden Unterkombination nicht darauf an, ob die Einzelmerkmale der Unterkombination für sich bekannt waren. Entscheidend ist allein, ob die Kombination neu war, ob sie unter Berücksichtigung des vom Berufungsgericht festgestellten Vorteils als technisch fortschrittlich angesehen werden kann und ob ihr eine das Können

eines Durchschnittsfachmanns übersteigende, erfinderische Leistung zugrunde liegt. Diese Fragen sind vom Berufungsgericht nicht geprüft worden. Diese Prüfung muß, soweit sie erforderlich ist, nachgeholt werden.

IV. Das angefochtene Urteil mußte hiernach aufgehoben werden. Die Sache war zur weiteren tatsächlichen Prüfung unter den oben dargelegten Gesichtspunkten an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Die Entscheidung über die Kosten der Revision war, da sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt, dem Berufungsgericht zu übertragen.

Trüstedt

Ballhaus

Dr. Bruchhausen ist  
im Urlaub und ver-  
hindert zu unter-  
schreiben

Trüstedt

Bendler

Häußer